

S. 245 / Nr. 44 Markenschutz (d)

BGE 70 II 245

44. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Juni 1944 i. S. Neue Warenhaus A.-G. gegen Affolter.

Seite: 245

Regeste:

1. Markenschutz.

a) Soweit eine hinterlegte Marke für nicht eingetragene Waren gebraucht wird, ist sie einer nicht hinterlegten Marke gleichgestellt.

c) Art. 6 Abs. 3 MSchG ist auf nicht hinterlegte Marken nicht anwendbar.

1. Schutzfähigkeit

a) Der Richter hat von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Marke schutzfähig ist.

c) Das Wort «Unic» ist nicht Gemeingut.

1. Protection des marques de fabrique.

a) En tant que la marque est employée pour des marchandises non indiquées à l'enregistrement, elle est pareille à une marque non déposée.

c) L'art. 6 al. 3 LMF est inapplicable aux marques non déposées.

1. Droit de la protection.

a) Le juge examine d'office si une marque a droit à la protection légale.

c) Le mot «Unic» n'est pas tombé dans le domaine public.

1. Protezione delle marche di fabbrica.

a) In quanto la marca di fabbrica è usata per merce non indicate nell'iscrizione, essa è uguale ad una marca non depositata.

c) L'art. 6 cp. 3 LMF non è applicabile alle marche non depositate.

1. Diritto alla protezione.

a) Il giudice esamina d'ufficio se una marca ha diritto alla protezione legale.

c) La parola «Unic» non è di dominio pubblico.

A. - Die Klägerin, die Neue Warenhaus A.-G., führte bis zum 2. September 1943 die Firma EPA, Einheitspreis-Aktiengesellschaft (UNIP, Uniprix Société Anonyme). Sie ist Inhaberin der folgenden schweizerischen Marken:

1. der am 26. Oktober hinterlegten und am 18. Januar 1930 veröffentlichten Marke Nr. 71434, die aus dem Wort «UNIP» besteht, das von einem Oval eingerahmt ist. Die Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Nähr- und Genussmittel, Kolonialwaren; Haushaltgegenstände, Waschartikel und Brennmaterialien, Bureauartikel, Schreib- und Papierwaren; Parfumeriewaren, Drogen und Chemikalien, Manufakturwaren, Kurz- Weiss- und Wollwaren; Schuhwaren.

Seite: 246

2. der am 28. Juli 1931 hinterlegten und am 3. September 1931 veröffentlichten Marke Nr. 75639. Diese besteht aus einem ausgefüllten Rhombus, auf dem sich das im Negativdruck dargestellte und in der Form dem Rhombus folgende Wort «UNIP» abhebt. Die Marke ist eingetragen für:

Kurzwaren, Erzeugnisse der Textilindustrie, Haushaltartikel Holz- und Bürstenwaren, Glas- und Porzellanwaren, Lebensmittel, Parfumeriewaren, Lederwaren, Bijouteriewaren, Eisenwaren, Bureauartikel, photographische Artikel, Spielwaren, Schuhwaren, Tabakwaren (Tabake, Zigarren, Stumpfen, Zigaretten etc.).

3. der am 7. Oktober 1943 hinterlegten und am 9. November veröffentlichten Marke Nr. 105512, die das Wort «UNIP» in Blockschrift wiedergibt. Die Marke ist für eine ganze Reihe allgemein bezeichneter Waren eingetragen, u. a. für «Messerwaren».

Die Klägerin verwendet die Marke «UNIP» u. a. für Rasierklingen, die sie in ihren Ladengeschäften verkauft.

B. - Der Beklagte, André Affolter in Court, hinterlegte am 21. Mai 1943 unter Nr. 104537 die Marke «UNIC» für elektrische Rasierapparate. Die Marke wurde am 22. Juni 1943 veröffentlicht. Sie besteht einzig aus dem Worte «UNIC», das in breiten, schraffierten Buchstaben von rundlichen Formen wiedergegeben ist.

G. - Mit der am 20. Oktober 1943 eingereichten Klage stellte die Neue Warenhaus A.-G. folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei festzustellen, dass die Marke «UNIC» für elektrische Rasierapparate ungültig sei und die Marke sei deshalb zu löschen.

2. Es sei dem Beklagten zu verbieten, die Marke «UNIC» weiterhin für seine Rasierapparate zu verwenden.

Mit Urteil vom 14. Januar 1944 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage gänzlich ab.

D. - Hiegegen hat die Klägerin beim Bundesgericht Berufung eingereicht mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage zuzusprechen.

Der Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Seite: 247

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Marken «Unip» und «Unic» sind zur Hauptsache Wortmarken. Die zeichnerische Gestaltung, die sich in der Schriftform der Buchstaben, bei den Marken der Klägerin auch in der Umrahmung des Markenwortes zeigt, ist von untergeordneter Bedeutung.

Bei Wortmarken kommt es für die Unterscheidung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG auf den Wortklang und das Wortbild an. Diese sind bei «Unic» und «Unip» fast gleich. Die unterscheidenden Konsonanten «c» und «p» prägen sich in der Erinnerung der Abnehmer zwar deshalb leichter ein, weil die beiden Worte keine reinen Phantasiebezeichnungen darstellen. Dies gilt wenigstens für das französische Sprachgebiet. «Unic» erinnert durch seinen Klang an das Eigenschaftswort «unique». «Unip» ist die - sogar in der frühern Firma der Klägerin enthaltene - Abkürzung von «Uniprix», der ehemaligen, noch immer bekannten Geschäftsbezeichnung der Klägerin. Gleichwohl muss wegen des doch sehr ähnlichen Gesamteindruckes angenommen werden, dass sich die beiden Worte nicht durch wesentliche Merkmale voneinander unterscheiden.

«Unip» wurde als Marke zuerst eingetragen und - wie nicht bestritten ist - auch zuerst gebraucht. Das fast gleiche Wort «Unic» darf deshalb nur soweit als Marke verwendet werden, als dadurch der Schutzbereich der Marke «Unip» nicht verletzt wird. Dieser wird durch Art. 6 Abs. 3 MSchG umschrieben. Der Beklagte darf mit «Unic» nicht solche Waren kennzeichnen, für welche die Marke «Unip» bestimmt ist, und ferner nicht solche, die von diesen eingetragenen Waren «ihrer Natur nach nicht gänzlich abweichen». Massgebend sind dabei nur die in den Jahren 1929 und 1931 hinterlegten Warenlisten, während das im Jahre 1943 hinterlegte Verzeichnis ausser Betracht fällt, da es unbestrittenermassen nach Eintragung und Ingebrauchnahme der Marke «Unic» eingetragen wurde.

Seite: 248

Die Marke «Unic» wird einzig für elektrische Rasierapparate beansprucht. Solche werden in den Verzeichnissen der Klägerin nicht ausdrücklich erwähnt. Sie lassen sich auch nicht in eine der darin aufgezählten Warengruppen einordnen. Doch fragt sich nach Art. 6 Abs. 3 MSchG weiter, ob elektrische Rasierapparate ganz von den Waren abweichen, für welche die Marke «Unip» bestimmt ist. Da die Verzeichnisse der Klägerin begrifflich nicht genau abgrenzbare Warengruppen anführen (z. B. Eisenwaren), ist nach der Verkehrsauffassung zu entscheiden, in welchem Verhältnis die Ware des Beklagten zu diesen Warengruppen steht. Die Vorinstanz, die als Fachgericht am ehesten die Ansicht der beteiligten Kreise zu kennen in der Lage ist, ging nun im angefochtenen Urteil ohne weiteres davon aus, dass elektrische Rasierapparate von den Warengruppen der «Unip»-Verzeichnisse gänzlich abweichen. Für das Bundesgericht liegt kein Anlass zu einer andern Stellungnahme vor, umsoweniger, als Art. 6 Abs. 3 MSchG eine gewisse Bestimmtheit in der Warenangabe voraussetzt; fehlt diese, so darf sich die daraus ergebende Schwierigkeit der Abgrenzung folgerichtig nicht zu Gunsten des Markeninhabers auswirken, der eine klare Fassung unterlassen hat.

Die Klägerin kann somit auf Grund des MSchG trotz der Ähnlichkeit der Markenworte keinen Schutz beanspruchen. Daran ändert der Umstand nichts, dass «Unip» früher auch ein Bestandteil ihrer Firma war. Denn diese Firma wurde noch vor Einreichung der Klage gelöscht. Übrigens gewährt das MSchG den Firmen keinen stärkern Schutz als den Marken im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG; es unterwirft sie insbesondere auch den materiellrechtlichen Beschränkungen des Art. 6, trotz der allgemeinen Fassung von Art. 3 Abs. 1.

2.- Für den vorliegenden Rechtsstreit fällt aber nicht nur das MSchG in Betracht. Die Klägerin verwendet die Marke «Unip», auch für Rasierklingen, und zwar, wie nach den Ausführungen der Vorinstanz anzunehmen ist, schon seit längerer Zeit, jedenfalls schon vor der Eintragung und

Seite: 249

Ingebrauchnahme der Marke «Unic». Rasierklingen werden aus Stahl hergestellt und dienen der persönlichen Körperpflege. Sie sind daher entgegen der Ansicht der Klägerin weder «Eisenwaren» noch «Haushaltungsgegenstände». Indem die Klägerin Rasierklingen mit der Marke «Unip» kennzeichnete, dehnte sie deshalb den Gebrauch dieser Marke auf neue, in ihren Listen von 1929 und 1931 nicht verzeichnete Waren aus. Damit wurde aber auch ihr Markenrecht über den Inhalt des Registerintrages hinaus erweitert. Denn gemäss feststehender Rechtsprechung richten sich der

Bestand und der Umfang des Markenrechts nach dem tatsächlichen Gebrauch. Und schon auf Grund dieses Gebrauchs, kraft seines Persönlichkeitsrechtes, dessen Ausfluss das Markenrecht ist, hat der Markeninhaber Anspruch auf Löschung einer spätern Marke, die ihn in der Verwendung der seinen stört (Art. 28 ZGB, Art. 48 OR, BGE 56 II 412). Die Eintragung in das Markenregister hat bloss deklarative Bedeutung und bewirkt dazu noch, dass dem Markeninhaber der gesteigerte Rechtsschutz des MSchG zuteil wird.

Die Klägerin kann somit gegenüber der Marke des Beklagten auch insofern Schutz beanspruchen, als sie durch diese in der Verkehrsgeltung gestört wird, die durch den Gebrauch der Marke «Unip» für Rasierklingen zu ihren Gunsten entstanden ist und in der ihre wirtschaftliche Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Nur ist dieser Schutz eben kein markenrechtlicher. Auf die dem Markeninhaber günstige Umschreibung des Schutzbereiches in Art. 6 Abs. 3 MSchG (BGE 38 II 708, 56 II 404) kann sich die Klägerin nicht berufen, und es ist demgemäss nicht zu prüfen, ob Rasierklingen und elektrische Rasierapparate gänzlich verschiedene Waren sind (was die Vorinstanz bejaht hat). Denn Art. 6 Abs. 3 bildet einen Bestandteil des erhöhten Rechtsschutzes, der dem eingetragenen Markeninhaber vorbehalten ist - aber nur im Umfang seiner Eintragung. Mit Bezug auf die nicht eingetragenen Waren ist die hinterlegte Marke unter dem Gesichtspunkt des

Seite: 250

Art. 6 Abs. 3 wie eine nicht eingetragene Marke zu behandeln. Der deutsche Wortlaut des Gesetzes könnte zwar zu einer weitem Auslegung Anlass geben, da er allgemein die gänzliche Abweichung von solchen Waren verlangt, die mit der schon hinterlegten Marke «versehen» sind. Der französische Gesetzestext gebraucht aber die nach dem ganzen Zusammenhang richtigere Ausdrucksweise, indem er nur von der Verschiedenheit von solchen Waren spricht, «auxquels la marque déposée se rapporte».

Eine Verletzung des durch den Gebrauch erworbenen Rechtes der Klägerin wäre am ehesten in der Weise möglich, dass der Ruf der «Unip»-Klingen zu Gunsten der «Unic»-Apparate ausgenützt würde. Da es sich nicht um gleiche Waren handelt, wäre dies vor allem dann anzunehmen, wenn die Marke «Unip» - gleich wie etwa die Marke «Gillette» - gerade für Rasierklingen besonders bekannt wäre, sodass sich ihr Ruf leicht auf andere zum Rasieren verwendete Waren übertragen würde. Das trifft jedoch nicht zu. Rasierklingen sind nur eine der vielen und mannigfaltigen Waren, die unter der Marke «Unip» vertrieben werden. «Unip» kann auch nicht als sogenannte Weltmarke angesprochen werden, deren universeller Ruf sich ohne weiteres für ganz anders geartete Erzeugnisse auswerten liesse. Sie hat vielmehr die Bedeutung einer Hausmarke; der Käufer erwartet «Unip»-Waren einzig in den Warenhäusern der Klägerin. Überhaupt ist die Verkehrsgeltung der «Unip»-Klingen wegen dieser Beschränkung auf bestimmt geartete, dem Bewusstsein der Käufer sich leicht einprägende Verkaufsstellen so klar abgegrenzt, dass eine Ausnützung durch den Beklagten leicht festzustellen wäre. Nun geht aber aus den eigenen Angaben der Klägerin und der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz hervor, dass die Klägerin gar keine elektrischen Rasierapparate verkauft und dass anderseits «Unic»-Apparate allgemein nicht in Warenhäusern, sondern nur in Spezialgeschäften erhältlich sind. Die Absicht der Klägerin, in Zukunft elektrische Rasierapparate zu

Seite: 251

führen, ist unerheblich, da es auf den Zustand im Zeitpunkt der Klageeinreichung ankommt. Schon wegen dieser scharfen Trennung der Verkaufsstellen ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein «Unic»-Apparat im Hinblick auf «Unip»-Klingen gekauft wird. Dazu treten aber noch weitere Umstände, die zum gleichen Schluss führen. Der elektrische Rasierapparat, namentlich der «Unic»-Apparat, ist ein verhältnismässig teurer Gegenstand, der in der Regel vom gleichen Käufer nur einmal angeschafft wird. Schon aus diesem Grunde, aber auch wegen seines Verwendungszweckes, wird er erst nach sorgfältiger Prüfung, häufig erst nach einer Probezeit gekauft. Der Käufer hat daher Gelegenheit, sich die Marke genau zu merken. Er wird sie daher selbst mit einer ähnlichen Marke nicht leicht verwechseln, zumal nicht mit der Marke der Klägerin. Denn diese ist allgemein als ausgesprochene Handelsmarke bekannt, während es sich bei der Marke «Unic» wie allgemein bei den Marken elektrischer Rasierapparate um eine Fabrikmarke handelt; zudem liegt beim Ankauf eines Präzisionsinstrumentes die Erinnerung an eine Warenhausmarke und die damit verbundene Vorstellung von Massenartikeln und von Gegenständen häufiger Neuanschaffung - zu denen Rasierklingen gehören - ferne. Im weitem fällt der sachliche Unterschied der beiden Waren ins Gewicht. Zwar lassen sich elektrische Rasierapparate und Rasierklingen ihrem Zweck nach unter den Oberbegriff «Rasierartikel» einreihen; ihr Abnehmerkreis braucht nicht notwendig verschieden zu sein, da auch der Besitzer eines elektrischen Apparates gelegentlich Bedarf an Rasierklingen haben kann. Allein der Zweck, das Entfernen des Bartes, wird auf ganz verschiedene Weise erreicht. Das Erzeugnis des Beklagten stellt ein feinmechanisches Werk von höchster Genauigkeit dar, das aus vielen aufeinander abgestimmten Einzelteilen besteht; seine Messer werden durch einen im Apparat

selbst eingebauten Elektromotor bewegt; der Apparat wird durch den Anschluss an den elektrischen Strom in Betrieb gesetzt; irgendetwelche

Seite: 252

Hilfsmittel sind nicht erforderlich. Bei der Rasierklinge handelt es sich dagegen nur um ein Messer von allerdings hoher Qualität, nicht aber um eine selbständige Vorrichtung zum Rasieren. Die Klinge bildet nur Bestandteil einer solchen Vorrichtung, die aber ganz anders und viel einfacher gebaut ist als der elektrische Rasierapparat, wird sie doch von Hand bedient und bedarf es bei ihrer Verwendung noch weiterer Hilfsmittel wie Seife und Pinsel. Schliesslich fällt neben diesen objektiven Unterschieden weiter in Betracht, dass für eine Absicht des Beklagten, den Ruf der «Unip»-Klingen oder «Unip»-Waren im allgemeinen für sich auszuwerten, nicht der geringste Anhaltspunkt vorliegt. Die Ähnlichkeit der beiden Marken ist allem Anschein nach eine zufällige.

In Anbetracht aller dieser Umstände erscheint es als ausgeschlossen, dass die Marke «Unip» als Vorspann der Marke «Unic» ausgenützt wird. Es ist auch nicht ersichtlich, in welcher anderen Weise die für Rasierklingen bestehende Verkehrsgeltung der Marke «Unip» bedroht sein soll. Die angeführten Unterschiede sind für jede Möglichkeit der Verwechslung zu erheblich und für die Abnehmer zu auffallend. Insbesondere ist die Befürchtung, eine allenfalls schlechter Ruf der «Unic»-Apparate könnte den «Unip»-Klingen schaden, nicht begründet. Die dargestellten Verhältnisse führen vielmehr zum Schluss, dass für den Verkehr auf keinen Fall die Vermutung nahe liegt, «Unic»-Apparate seien eine Handelsware der Klägerin.

3.- Die Vorinstanz liess unerörtert, ob das Wort «Unic» überhaupt als Marke schutzfähig ist oder ob es als Beschaffenheitsangabe und daher als Gemeingut angesehen werden muss (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Auch die Klägerin hat diese Frage nicht aufgeworfen. Sie ist aber vom Richter von Amtes wegen zu prüfen. Denn der Ausschluss gemeinfreier Zeichen vom Markenrecht bezweckt u. a. auch den Schutz des Publikums vor Täuschungen, liegt also im öffentlichen Interesse. Die vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum gemäss Art. 14 Ziff. 2 MSchG

Seite: 253

vorgenommene Prüfung steht der richterlichen Prüfung nicht entgegen, da sie keine endgültige ist, und das Amt denn auch gemäss feststehender Praxis nur in ganz klaren Fällen eine Marke zurückweist.

«Unic» stimmt dem Klage nach überein mit dem französischen Eigenschaftswort «unique». Wäre einzig die Klangwirkung entscheidend, so müsste dem Worte «Unic» als blosser Angabe der Eigenschaft «einzig, einzigartig» die Schutzfähigkeit abgesprochen werden. Immerhin wäre auch für diesen Fall festzuhalten, dass «unique» nicht eine gerade für elektrische Rasierapparate charakteristische Eigenschaft bezeichnet, sondern bloss eine Beschaffenheitsangabe allgemeiner Art darstellt, die zudem - im Gegensatz zu Worten wie etwa «extra» und «prima» - im Geschäftsleben nicht so häufig verwendet wird.

Indessen ist für die zu entscheidende Frage das Wortbild der Marke mindestens ebenso wichtig. Denn in der Werbung und auf der Ware selbst tritt dem Käufer zunächst überhaupt nur das Wortbild entgegen. Es prägt sich deshalb am leichtesten ein. Dies zeigt sich gerade in einem Fall wie dem vorliegenden. Elektrische Rasierapparate werden nicht auf das Hörensagen hin angeschafft, sondern erst, nachdem der Käufer die Marke auf dem Apparat und in der Regel auch auf der Gebrauchsanweisung gelesen hat.

Dem Wortbild nach weicht aber «Unic» von «unique» nicht unerheblich ab. Es ist um einen Drittel kürzer und unterscheidet sich noch durch den Buchstaben «c»; ausserdem fehlt das für «unique» charakteristische «q». Diese Abweichungen werden überdies durch die zeichnerische Gestaltung des Markennwortes hervorgehoben. Sie sind augenfällig genug, damit «Unic» im französischen Sprachgebiet nicht einfach mit «unique» gleichgesetzt, sondern als eigene, mit einer gewissen Willkür gebildete Wortschöpfung aufgefasst wird. Der Gebrauch der Anpreisung «unique» wird somit dem Verkehr nicht verunmöglicht.

Im deutschen Sprachgebiet ist «unique» als Fremdwort

Seite: 254

in der Bedeutung von «einzig» bekannt, sodass sich auch deswegen fragt, ob «Unic» der Schutzfähigkeit entbehrt. Das von «unique» abweichende Wortbild fällt hier weniger in Betracht, da Fremdwörter im Deutschen und namentlich im - Geschäftsleben häufig unterschiedlich und unrichtig geschrieben werden. Indessen gehört «unique» - auch hier wieder im Gegensatz zu «extra» und «prima» - zu den wenig geläufigen Fremdwörtern, sodass «Unic» vom deutschsprechenden Durchschnittskäufer weit eher noch als Phantasiewort denn als reine Beschaffenheitsangabe verstanden wird. Wäre es anders, so würde die Frage, ob «Unic» Gemeingut sei, jedenfalls schon im kantonalen Verfahren aufgeworfen worden sein.

Für das italienische Sprachgebiet stellt sich die Frage nicht, da sich im Italienischen mit «Unic» kein Sinn verbindet.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 14. Januar 1944 bestätigt