

S. 135 / Nr. 23 Markenschutz (d)

BGE 72 II 135

23. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Januar 1946 i.S. Seifenfabrik Sunlight A.-G. gegen Schweiz. Schmirgelscheibenfabrik A.-G.

Seite: 135

Regeste:

Markenschutz, Namensrecht, unlauterer Wettbewerb.

Die Benützung einer nach MSchG erlaubten Marke kann untersagt oder eingeschränkt werden, wenn der Inhaber eines gleich oder ähnlich lautenden Warenzeichens an diesem ein Individualrecht erworben hat (mit Bezug auf die in Frage stehende Wortmarke «LUX» verneint, Erw. 1 lit. a und 2); nicht aber auf Grund der gemeinrechtlichen Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb (Erw. 1 lit. b und 3).

Protection des marques de fabrique, droit au nom, concurrence déloyale.

L'utilisation d'une marque licite selon la loi fédérale sur les marques de fabrique peut être interdite ou restreinte lorsque le titulaire d'une marque analogue ou identique y a acquis un droit individuel (question résolue par la négative en ce qui concerne la marque verbale «LUX», consid. 1 lit. a et consid. 2) on ne saurait tirer argument, dans ce sens, des principes généraux du code des obligations applicables en matière de concurrence déloyale (consid. 1 lit. b et consid. 3).

Protezione delle marche di fabbrica, diritto al nome, concorrenza sleale.

L'uso d'una marca lecita secondo la legge federale sulle marche di fabbrica può essere vietata o limitata, quando il titolare d'una marca analoga o identica abbia acquisito su di essa un diritto individuale (questione risolta negativamente per quanto concerne la marca verbale «LUX», consid. 1 lett. a e consid. 2); non si potrebbero però invocare in questo senso i principi generali del codice delle obbligazioni applicabili in materia di concorrenza sleale (consid. 1 lett. b e consid. 3).

A. - Die Seifenfabrik Sunlight A.-G. in Olten ist seit dem Jahre 1910 Inhaberin der Schutzmarke «LUX». Schon ihre Rechtsvorgängerin, die Seifenfabrik Helvetia Olten, hatte dieses Zeichen benützt und es im Jahre 1900 im eidgenössischen Markenschutzregister eintragen lassen für «Seifen und andere Waschartikel». Als die Sunlight A.-G. im Jahre 1928 den Markenschutz erneuern liess, erweiterte

Seite: 136

sie das Warenregister wie folgt: «Seifen aller Art, einschliesslich Toilette-Seifen; andere Waschmittel und Toilette-Artikel.»

B. - Die Schweizerische Schmirgelscheibenfabrik A.-G. hinterlegte am 30. August 1943 im eidgenössischen und am 23. Oktober 1943 im internationalen Register die Marke «VITO-LUX» für «Schleif- und Polierprodukte». In dieser Wortkombination mit «LUX» erblickte die Sunlight A.-G. eine unerlaubte Nachahmung ihres eigenen Warenzeichens. Sie forderte deshalb die Schmirgelscheibenfabrik A.-G. auf, die neue Marke zu löschen. Da ihrem Wunsche nicht entsprochen wurde, erhob sie beim Handelsgericht Zürich Klage mit den Begehren:

es sei die Marke «VITO-LUX» ungültig zu erklären;

es sei der Beklagten jegliche Benützung oder Nachahmung der für die Klägerin eingetragenen Marke «LUX» zu untersagen;

es sei die Klägerin zur Publikation des Urteilsdispositivs in drei frei zu wählenden Tages- oder Fachzeitungen zu ermächtigen.

Zur Begründung wurde im wesentlichen vorgebracht, die Marke «VITO-LUX» unterscheide sich nicht hinreichend von der bereits eingetragenen Marke «LUX». Sie finde auch für gleichartige Waren wie diese Verwendung. Daher entspreche sie nicht den Anforderungen von Art. 6 MSchG. Sodann stehe der Klägerin ein Individualrecht auf die Führung des Zeichens «LUX» zu (Art. 28 ZGB). Schliesslich verletze das Vorgehen der Beklagten die Grundsätze über den unlauteren Wettbewerb (Art. 48 OR).

Die Beklagte hatte schon vor Prozessbeginn eine Gebrauchsbeschränkung ihrer Marke «VITO-LUX» angeboten. Sie liess das ursprüngliche Warenverzeichnis ändern und als geschützte Erzeugnisse «Schleif- und Läppscheiben» eintragen. Zu weitergehenden Zugeständnissen fand sie sich nicht bereit.

In seinem Urteil vom 23. Februar 1945 gelangte das Handelsgericht zum Schluss, die Waren, für welche die

Seite: 137

beiden Marken Geltung haben, seien gänzlich verschieden. Ein Löschungsanspruch aus Markenrecht bestehe somit nicht (Art. 6 Abs. 3 MSchG). Ferner sei weder ein Persönlichkeitsrecht der Klägerin gegeben, noch liege unlauterer Wettbewerb vor. Die Klage wurde vollumfänglich abgewiesen.

C. - Die Klägerin erklärte die Berufung an das Bundesgericht. Ausserdem reichte sie beim Kassationsgericht des Kantons Zürich eine Nichtigkeitsbeschwerde ein, die mit Urteil vom 29. Oktober 1945 abgewiesen wurde.

Vor dem Bundesgericht beantragt die Klägerin die Gutheissung ihrer Rechtsbegehren. Sie stützt diese aber nicht mehr auf die markenrechtlichen Spezialbestimmungen, sondern nur noch auf ihre Persönlichkeits- und Wettbewerbsrechte. Mit Bezug auf letztere zieht sie jetzt auch das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943 (UWG) heran.

Die Beklagte schliesst auf Bestätigung des angefochtenen Entscheides.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Angesichts des modifizierten Rechtsstandpunktes der Klägerin erhebt sich die grundsätzliche Frage, ob die Benützung einer nach MSchG erlaubten Marke aus nicht markenrechtlichen Gründen untersagt oder eingeschränkt werden kann.

a) Die Klägerin macht den ausschliesslichen Anspruch auf die von ihr geführte Wortmarke zunächst unter dem Titel eines Individualrechtes geltend. Sie behauptet, der Name «LUX» habe im Laufe von 45 Jahren universellen Ruf und weltweite Verkehrsgeltung erlangt. Er sei von einem Warenzeichen zum eigentlichen Herkunftshinweis und damit zu einer schlagwortartigen Firmabenennung für das herstellende Unternehmen geworden.

Wo derart nicht Marke gegen Marke, sondern Firmen- oder Namensrecht gegen Marke steht, lassen Literatur und

Seite: 38

Rechtsprechung die Anwendung gemeinrechtlicher Bestimmungen über das Markenrecht hinaus zu (BGE 64 II 246 f., 250, 59 II 160 f., 53 II 515). Mithin ist zu prüfen, ob ein Individualrecht der Klägerin entstanden ist und ob die Marke der Beklagten dagegen verstösst.

b) Anders stellt sich die Rechtslage unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs dar.

Das neue UWG erfasst nach allgemein anerkannten intertemporalrechtlichen Regeln nur Tatbestände, die sich seit seiner Geltung ergeben haben. Die vorliegende Klage wurde am 29. September 1944 gerichtlich anhängig gemacht und von der Vorinstanz am 23. Februar 1945 beurteilt. Das UWG ist am 1. März 1945 in Kraft getreten. EH kann also hier keine Anwendung finden. Damit erübrigt sich derzeit eine Prüfung des Verhältnisses zwischen UWG und MSchG.

Unter dem bisherigen Recht ging die Rechtsprechung des Bundesgerichtes dahin, dass die Spezialgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz die Anwendung der gemeinrechtlichen Bestimmungen über die Haftung aus unerlaubter Handlung, insbesondere über den unlauteren Wettbewerb, nur soweit ausschliessen, als sie die Materie erschöpfend regeln und namentlich gegenüber dem gemeinen Recht einen erhöhten Rechtsschutz gewähren (BGE 55 II 66, 54 II 63, 40 II 360). Letzteres trifft im Verhältnis zwischen MSchG und OR zu. Die gleichzeitige Anwendung beider Gesetze müsste überdies zu widersprechenden Ergebnissen führen. An der bestehenden Praxis ist daher festzuhalten.

2.- Hat die Klägerin ein absolut geschütztes Persönlichkeitsrecht auf den Namen «LUX» erworben? Das könnte dann zutreffen, wenn ihre Sachdarstellung richtig wäre. Die Firma der Klägerin lautet nun aber «Seifenfabrik Sunlight A.-G. Olten». Ihre Vorgängerin, die das Zeichen «LUX» eintragen liess, nannte sich «Seifenfabrik Helvetia». Dass die Wortmarke eines Unternehmens die offizielle Firma im Verkehr verdrängt, faktisch an deren

Seite: 139

Stelle tritt und in der ganzen Welt zum schlagwortartigen Rufnamen für den gesamten Geschäftsbetrieb wird, ist ein ungewöhnlicher Vorgang, besonders wenn wie hier zwischen der Marke und der Firmenbezeichnung keine erkennbare Beziehung besteht. Also ist die Klägerin, da sie eine solche anormale Entwicklung behauptet und daraus Rechte ableitet, beweispflichtig. Dabei ist ohne Belang, wieviel Zeit, Arbeit und Kapital sie im Laufe der Jahre für die Propagierung und Durchsetzung der Marke «LUX» verwendet hat. Mühe und Kosten geben für sich allein noch keinen Anspruch auf Rechtsschutz. Zu belegen ist nicht der Aufwand, sondern der angebliche Erfolg.

a) Die Klägerin hat für ihre Vorbringen den Nachweis durch die Geschäftsbücher, durch Händler und deren Organisationen, durch Wirtschaftsverbände und Verbraucher angeboten. Die Vorinstanz ging darauf nicht ein. Sie verneinte schon auf Grund der Akten die behauptete Verkehrsgeltung des Zeichens «LUX» für den klägerischen Betrieb. Die Beklagte hat nämlich dargetan, dass sich im schweizerischen Markenregister 45 Eintragungen, im internationalen Markenregister 48 Eintragungen von einfachen und zusammengesetzten Lux-Marken finden. Diese betreffen die verschiedensten Waren. Sie gehören Inhabern aus zahlreichen Ländern und Sprachgebieten. Mehrere unter ihnen sind

schon in den Jahren 1909 bis 1914 hinterlegt worden, so «LUX WOLLE», «LUX»-Schokolade, oder «LUX» als Marke der Firma Aktiebolaget Lux, Stockholm, für Beleuchtungs- und Heizungsapparate, für mechanische Reinigungsapparate, besonders für Staubsauger und Hausgeräte. Ausserdem steht aktenmässig fest, dass die Bezeichnung «LUX» immer wieder neu verwendet wird. Beispielsweise gibt es eine Ski-Bindung «LABRADOR-LUX»; eine Reklamefirma empfiehlt ihre Verfahren «Vetrolux»; eine Tessinerfirma führt für Aluminium-Reflektoren die Marke «INTRALLUX»; eine Bieler Firma benützt Geschäftspapier und Stempel mit dem Titel

Seite: 140

«Etablissements Lux A. REYMOND & Co. S. A.». In jüngster Zeit sind als weitere Marken «SUPERLUX» und «GIROLUX» eingetragen worden.

Diese Tatsachen rechtfertigen die Stellungnahme des Handelsgerichtes. Sie widerlegen die Behauptung, die Marke «LUX» sei beim breiten Publikum des In- und Auslandes zum eigentlichen Kennzeichen für das klägerische Unternehmen geworden. Denn wenn der Ausdruck «LUX» für sich allein oder in Wortzusammensetzungen von anderen Firmen für vielerlei Waren und sogar als Geschäftsbezeichnung gebraucht wird, kann von einer allgemeinen Verkehrsgeltung als schlagwortartige Benennung gerade des Betriebes der Klägerin nicht die Rede sein.

b) Die Klägerin hält allerdings entgegen, der Registereintrag bedeute noch nicht, dass die Marke wirklich benützt werde. Der Einwand ist an sich richtig. Es kommt auf den tatsächlichen Gebrauch der Marke an, nicht auf deren blosser Hinterlegung.

Daraus folgt jedoch nicht, dass im vorliegenden Fall die Beklagte den tatsächlichen Gebrauch der zahlreichen eingetragenen Lux-Marken zu beweisen habe, um die klägerischen Angaben über die Entwicklung ihrer Wortmarke «LUX» zu entkräften. Für ihre gegenteilige Meinung beruft sich die Klägerin auf eine Abhandlung von REIMER über «Wichtige Interessenausgleichsfragen im Patent- und Warenzeichenrecht und ihre Behandlung durch die Rechtsprechung» in GRUR Bd. 36 S. 447 ff. Darin äussert sich der Autor u. a. zur Beweislastregelung (S. 462). Er hält dafür, dass die Beklagte, welche die Schwäche des Klagezeichens geltend mache, den anderweitigen Gebrauch dieses Zeichens im Verkehr zu beweisen habe. Allein damit setzt sich Reimer in Widerspruch zu der von ihm selbst (a.a.O.) erwähnten Auffassung des Reichsgerichtes. Dieses hatte bereits erklärt, bei Vorhandensein vieler ähnlicher Zeichen in der Zeichenrolle treffe den Inhaber des Klagezeichens die Beweislast dafür, dass sein Zeichen nicht schwach sei; er müsse also beweisen, dass die vielen Zeichen sämtlich

Seite: 141

oder jedenfalls zum grössten Teil nicht im Verkehr seien. Dem ist grundsätzlich beizupflichten. Denn nach allgemeiner Erfahrung begründet eine grosse Zahl von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken die Vermutung, dass davon zumindest einige tatsächlich im Gebrauch stehen. Wer also Abweichendes behauptet, hat diese Vermutung zu zerstören.

Indessen ist für Reimer die Problemstellung überhaupt eine andere. Er bespricht die Beweislastverteilung unter der Annahme, dass Marke gegen Marke steht. Im vorliegenden Fall handelt es sich aber nicht um eine markenrechtliche Auseinandersetzung über schwache und starke Zeichen. Die Rechtsfrage geht vielmehr dahin, ob die Seifenfabrik Sunlight A.-G. ein Individualrecht an dem Namen «LUX» erworben habe. Die Klägerin hat somit darzutun, dass ihre Marke «LUX» ungeachtet der ca. 50 anderen eingetragenen Lux-Marken zur verkehrsbekanntesten Kennzeichnung ihrer Firma geworden ist. Dieser Pflicht genügt sie nicht mit der allgemeinen Behauptung, es sei für die übrigen Lux-Marken beim blossen Eintrag geblieben, sondern sie hat im einzelnen zu beweisen, dass dem so ist. Nachdem sie letzteres unterliess, wäre die Beweisvorschrift in Art. 8 ZGB selbst dann nicht verletzt, wenn die Vorinstanz allein in Anbetracht der zahlreichen Eintragungen von Lux-Marken den Rechtsstandpunkt der Klägerin verworfen hätte. Das Handelsgericht hat aber überdies positiv den tatsächlichen Gebrauch einzelner Lux-Marken festgestellt und hervorgehoben, dass die Marke «Elektrolux» für Staubsauger und die Marke «Luxram» für elektrische Lampen in der Öffentlichkeit nicht weniger bekannt sind als die Marke «LUX» der Klägerin für Toiletteseifen und Seifenflocken. Hinzu kommt der durch die Akten ausgewiesene Gebrauch der Marke «LABRADOR-LUX» für Skibindungen und der Geschäftsbezeichnung «Etablissements Lux» durch die Firma Reymond & Co. S.A. in Biel. Damit sind die Behauptungen der Klägerin konkret widerlegt.

Seite: 42

c) Schliesslich macht die Klägerin geltend, sie, bzw. ihre Rechtsvorgängerin, habe das Zeichen «LUX» schon im Jahre 1900 hinterlegt. Die anderen Lux-Marken seien später eingetragen worden. Sie hätten nur dann gebraucht werden dürfen, wenn anders für den Inhaber eine ungerechtfertigte Behinderung seines Gewerbebetriebes entstanden wäre. Eine solche Behinderung sei nicht erwiesen. Die jüngeren Marken hätten daher die ältere Marke der Klägerin nicht schwächen können.

Allein das ist eine rein markenrechtliche Argumentation, die nicht mehr gehört werden kann. Hier handelt es sich einfach um die Frage, ob die Klägerin das Aufkommen gleicher oder ähnlicher Marken geduldet habe. Das ist nach dem angefochtenen Urteil geschehen. Die Vorinstanz bemerkt dazu, die Klägerin habe sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, gegen die Verwendung neuer Lux-Marken nicht gewehrt, und diese Entwicklung sei beweisend dafür, dass das Recht am Namen Lux nicht ein Monopol der Klägerin ist, sondern dass «Lux» als Marke sehr weitgehende Verbreitung gefunden hat. Diese Feststellung ist nicht im Widerspruch mit den Akten. Jedenfalls ist von der Klägerin nicht behauptet worden, sie habe die vorstehend genannten Marken und Geschäftsbezeichnungen, deren tatsächliche Benützung soweit nicht dokumentarisch belegt gerichtsnotorisch ist, gerichtlich angefochten.

d) Die erwähnten Tatsachen schliessen es aus, dass der Verkehr alle mit einem einfachen oder zusammengesetzten Lux-Zeichen versehenen Waren irgendwelcher Art ohne weiteres dem Unternehmen der Klägerin zuschreibt. Deshalb ist eine Gleichsetzung ihrer Marke «LUX» mit anderen aus Rechtsprechung und Literatur bekannten Marken wie «Salamander», «Odol», «Osram», «Agfa», «Mitropa», «Nivea», «Gillette» usw., die zu schlagwortartigen Firmenbezeichnungen geworden und als solche anerkannt sind, nicht angängig.

Zum nämlichen Ergebnis wie die Prüfung der Tatsachen führt eine allgemeine Überlegung folgenden Inhaltes:

Seite: 143

Selbst wenn das Zeichen «LUX» anfänglich nicht eine schwache, sondern eine normal starke Marke gewesen ist, so hat es im Laufe der Zeit an Individualisierungskraft eingebüsst. Das Wort Lux, das vielleicht einmal als Phantasiebezeichnung empfunden wurde, hat im Verkehr bei Fabrikanten und Publikum seinen ihm nach dem lateinischen Ursprung zukommenden sprachlichen Sinn mehr und mehr zurückgewonnen. Es ist heute auch für den Nichtlateiner gleichbedeutend mit leuchtend, glänzend, blendend, blank, hell, sauber. Darum wird es vorzugsweise für Waren von der Kategorie der elektrischen Beleuchtungskörper und Reinigungsapparate (Lampen, Staubsauger usw.) sowie für Polier- und Putzmittel verwendet. Es ist dadurch zu einem schwachen Zeichen geworden. Ein solches wird aber erfahrungsgemäss nicht leicht den Charakter eines schlagwortartigen Firmennamens annehmen.

Gewiss hat das Bundesgericht in BGE 64 II 244 ff. im Falle Wollen-Keller, also für eine Kombination von Waren- und Geschlechtsnamen, die Entstehung einer Marke und das Vorhandensein einer Geschäftsbezeichnung bejaht. Allein dort stand die Verkehrsgeltung der Marke eindeutig fest und es war auch ihre Individualisierungs- und Unterscheidungskraft nicht zweifelhaft.

Das alles trifft vorliegend nicht zu. Mit der Vorinstanz ist daher ein Persönlichkeitsrecht der Klägerin an der von ihr für Seife und Seifenflocken geführten Wortmarke «LUX» zu verneinen.

3.- Soweit die Klägerin die Marke «VITO-LUX» auf Grund des Wettbewerbsrechtes anfechtet, erledigt sich ihr Schutzanspruch mit dem eingangs sub. Ziff. 1 lit. b Ausgeführten. Das neue UWG gelangt nicht zur Anwendung. Nach dem bisherigen Recht aber kann der Standpunkt der Klägerin schon deshalb nicht gutgeheissen noch überhaupt des näheren erörtert werden, weil die herrschende Ausschliesslichkeit der markenrechtlichen Ordnung eine Berücksichtigung der Normen über den unlauteren Wettbewerb im Prinzip verbietet.

Seite: 144

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. Februar 1945 bestätigt