

S. 423 / Nr. 65 Markenschutz (d)

BGE 72 II 423

65. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. November 1946 i. S. Boehringer & Cie. A.-G. gegen Heilmittelwerke Wien G.m.b.H.

Regeste:

Markenlizenz.

Zulässigkeit der Markenlizenz und Unterlizenz, Voraussetzungen. Im Streit. des Markeninhabers mit dem Lizenz- oder Unterlizenznehmer wegen vortragswidrigen Gebrauchs der Marke kann der Lizenz- bzw. Unterlizenznehmer nicht das Markenrecht des Markeninhabers unter Hinweis auf seine Gebrauchspriorität bestreiten.

Art. 5, 11 MSchG; Art. 4 Madrider Übereinkommen.

Seite: 424

Marques de fabrique. Licence.

Admissibilité de la licence et de la sous-licence.

Dans un procès pendant entre le titulaire de la marque et le licencié ou le sous-licencié au sujet d'un emploi de la marque contraire au contrat, le licencié ou le sous-licencié ne sont pas recevables à contester le droit à la marque au titulaire de celle-ci en invoquant la priorité d'usage.

LMF art. 5, 11; Arrangement de Madrid, art. 4.

Marche di fabbrica, licenza.

Ammissibilità della licenza e della sottoliscenza.

In una causa pendente tra il titolare della marca e il concessionario d'una licenza o d'una sottoliscenza in merito ad un uso della marca contrario al contratto, il titolare della licenza o della sottoliscenza non può contestare il diritto della marca al titolare di essa invocando la priorità dell'uso.

Art. 6, 11 della legge federale sulla protezione delle marche di fabbrica; art. 4 dell'Accordo di Madrid.

Aus dem Tatbestand:

Die Klägerin, die Heilmittelwerke Wien G.m.b.H., ist Inhaberin der 1926 im österreichischen und 1927 im internationalen Markenregister eingetragenen Marke «Causyth» für ein Arzneimittel, dessen Herstellungsverfahren von dem 1938 verstorbenen Direktor Griese erfunden worden ist. Die Markeninhaberin räumte Griese eine Lizenz an der Marke Causyth ein. Griese seinerseits gewährte der Beklagten, der Boehringer & Cie. A.-G. in Basel, eine Unterlizenz für die Schweiz. Nach diesem Vertrag hatte die Beklagte das Alleinvertriebsrecht für das Arzneimittel Causyth in der Schweiz, das von Griese oder im Falle seines Todes von seinen Rechtsnachfolgern in den Räumen der Beklagten hergestellt werden sollte. Infolge von Differenzen stellte Griese die Lieferung von Causyth an die Beklagte ein. Diese ging hierauf dazu über, ein von ihr selber hergestelltes Präparat unter der Bezeichnung Causyth zu vertreiben, weshalb die Heilmittelwerke Wien G.m.b.H. gegen sie Klage auf Untersagung der Verwendung der Marke Causyth für das von ihr selbst hergestellte Präparat erhob. Die Beklagte bestritt die Aktivlegitimation der Klägerin mit der Begründung, trotz dem Registereintrag sei in Wirklichkeit nicht sie Inhaberin der Marke, sondern, kraft ersten Gebrauchs der Marke in der Schweiz, die

Seite: 425

Beklagte. Das Bundesgericht weist diese Einwendung zurück auf Grund der folgenden

Erwägung:

6. Die Beklagte wendet ein, die Rechtsvermutung zugunsten der Klägerin aus Art. 5 MSchG in Verbindung mit Art. 4 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 betr. die internationale Eintragung der Fabrik- und Handelsmarken, letztmals revidiert in London am 2. Juni 1934, falle dahin, weil die Beklagte die erste gewesen sei, welche die Marke in der Schweiz gebraucht habe und infolgedessen die wahre Berechtigte sei.

Die Vorinstanz hat diese Einwendung zurückgewiesen aus der Erwägung, der erste Gebrauch der Marke durch die Klägerin in Oesterreich genüge, um ihr einen Anspruch auf Schutz ihrer internationalen Marke auch in der Schweiz zu verschaffen.

In ihrer Berufungsschrift greift die Beklagte diese Auffassung an mit der Behauptung, die Vorinstanz habe zu Unrecht auf das Universalitätsprinzip abgestellt, während nach der heute in der Literatur herrschenden Meinung das Territorialitätsprinzip massgebend sei und deshalb der erste Gebrauch der Marke durch die Klägerin in Oesterreich für die Frage des Bestehens eines ihr zustehenden Markenrechtes in der Schweiz belanglos sei.

a) Die Frage der Priorität ist auch bei internationalen Marken, die Gegenstand eines Rechtsstreites in

der Schweiz bilden, gemäss der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts nach schweizerischem Recht zu entscheiden (BGE 63 II 123 und dort erwähnte Entscheide). Ob nach schweizerischem Recht der erste Gebrauch einer Marke im Ausland zur Geltendmachung der Priorität auch in der Schweiz ausreiche, kann indessen im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, weil die Klägerin den ersten Gebrauch der Marke auch in der Schweiz für sich in Anspruch nehmen kann. Denn wie bereits dargelegt wurde, hat das Bundesgericht davon auszugehen, dass die Beklagte sich

Seite: 426

in der Rechtsstellung eines Unterlizenznehmers befindet. Dass eine derartige Lizenz nach schweizerischem Recht, insbesondere auf Grund von Art. 11 MSchG, nicht zulässig wäre, behauptet die Beklagte selber nicht. Abgesehen hievon hat das Bundesgericht die Zulässigkeit einer Markenlizenz bejaht, sofern nicht die Gefahr einer Täuschung des Publikums über die Herkunft der vom Lizenznehmer mit der Marke des Lizenzgebers versehenen Waren besteht (BGE 61 II 61, 58 II 180). Diese Gefahr fällt im vorliegenden Falle ausser Betracht, da ja die Beklagte grundsätzlich nur zum Vertrieb des von Griese für sie hergestellten Originalproduktes Causyth befugt sein sollte und tatsächlich, wie nicht streitig ist, in den ersten Jahren des Vertragsverhältnisses mit Griese die Marke nur für das Originalprodukt gebraucht hat. Unter solchen Umständen ist aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer dem Lizenzgeber und Markeninhaber als eigener Gebrauch zuzurechnen (BGE 61 II 62). Dass im vorliegenden Fall die Klägerin mit der Beklagten selber in keinem Vertragsverhältnis steht, sondern nur mit Griese, der seinerseits auf Grund der ihm von der Klägerin eingeräumten Lizenz der Beklagten eine Unterlizenz erteilt hat, ist ohne Belang. Auch der Markongebrauch durch den Unterlizenznehmer ist als Gebrauch des Markeninhabers zu bewerten, sofern in diesem Verhältnis die generelle Voraussetzung der Zulässigkeit der Markenlizenz, nämlich das Fehlen einer Täuschungsgefahr, ebenfalls erfüllt ist.

b) Gegenüber dem BGE 61 II 62 ist allerdings geltend gemacht worden, das Gesetz stelle ab auf den Gebrauch als tatsächlichen Vorgang; mangels eines Hinweises auf einen Dritten werde der Abnehmer das Zeichen dem Benutzer zurechnen; diese Rechtslage könne nicht durch eine interne Vereinbarung verschoben werden (MATTER, Kommentar zum MSchG, Art. 1 N. VI 3 lit. e, S. 49).

Dies steht indessen nicht in unvereinbarem Widerspruch mit jenem Entscheid. Denn der Gebrauch eines Markenzeichens als solcher, ohne Rücksicht darauf, ob er originär

Seite: 427

erfolgt oder derivativ (d. h. auf Grund vertraglicher Vereinbarung mit dem Markeninhaber), verschafft dem Gebraucher gewisse im Markenrecht verwurzelte Befugnisse (vgl. MATTER a.a.O.). Infolgedessen kann sich z. B. der Lizenznehmer, der nachträglich durch Übertragung das volle Recht an der Marke erwirbt, zweifellos gegenüber einem Dritten, der das betreffende Zeichen vor der Übertragung auf den Lizenznehmer gebraucht hat, auf seinen früheren Gebrauch berufen, ungeachtet des Umstandes, dass er damals noch nicht Markeninhaber, sondern nur Lizenznehmer war. In einem solchen Falle wäre wohl der tatsächliche Gebrauch als ausschlaggebend zu betrachten, während auf die diesem zu Grunde liegenden internen Beziehungen nichts ankäme.

Anders verhält es sich dagegen, wenn jemand, der lediglich auf Grund vertraglicher Abmachungen mit dem Inhaber, also im Einverständnis mit diesem und gestützt auf seinen Willen, die Marke gebraucht, hernach die Priorität dieses Gebrauches dem Markeninhaber oder einem vertraglichen Rechtsnachfolger desselben entgegenhalten will. So verhielt es sich in dem in BGE 61 II 61 f. veröffentlichten Fall. Dort hatte die Klägerin (Thiele A.G.) auf Grund einer Lizenz der Markeninhaberin Prée G.m.b.H. als erste in der Schweiz die Marke «Contrasol» gebraucht, die in Deutschland für die Prée eingetragen war. In der Folge kündigte die Prée der Thiele A.G. den Lizenzvertrag und übertrug die Lizenz für die Schweiz der Preola A.G. Als die Prée die Marke im internationalen Register eintragen liess, erhob die Thiele A.G., die kurz zuvor dieselbe Marke im schweizerischen Register auf ihren eigenen Namen hatte eintragen lassen, gegen die Preola A.G. unter Berufung auf ihre Gebrauchspriorität in der Schweiz Klage. Das Bundesgericht wies die Klage jedoch ab aus der Erwägung, die Thiele A.G. habe auf Grund der Lizenz die Marke nicht in ihrem eigenen Namen gebraucht, sondern im Namen der Markeninhaberin und Lizenzgeberin Prée G.m.b.H.

Diese Betrachtungsweise war durchaus gerechtfertigt.

Seite: 428

Unter derartigen Umständen ist es in der Tat unumgänglich notwendig, für die Beurteilung der markenrechtlichen Befugnisse der Beteiligten, selbst soweit sie unter sich nicht in einem direkten Vertragsverhältnis stehen, die verschiedenen internen vertraglichen Beziehungen mit heranzuziehen. Diese Lösung trägt allein dem fundamentalen Prinzip des Gebotes zum Handeln nach Treu und Glauben Rechnung. Eine absolute, die internen Vertragsbeziehungen aus dem Spiel lassende

Betrachtung des Markengebrauches durch den Lizenznehmer würde zu unhaltbaren Konsequenzen führen. Die Rechtslage weist weitgehende Ähnlichkeit auf mit derjenigen gemäss Art. 931 Abs. 2 ZGB, wonach z.B. der Mieter einer beweglichen Sache sich gegenüber dem Eigentümer nicht auf die durch den Besitz geschaffene Eigentumsvermutung berufen kann.

Mit dem in Frage stehenden Entscheid sollte aber lediglich gesagt werden, dass der Lizenznehmer dem Markeninhaber den früheren, auf den internen Abmachungen beruhenden Gebrauch nicht entgegenhalten könne. Dagegen sollte keineswegs der allgemeine Grundsatz aufgestellt werden, dass der Lizenznehmer die Marke nur im Namen und in Vertretung des Markeninhabers gebrauchen und sich einem Dritten gegenüber auf diesen Gebrauch nicht berufen könne. Hiegegen allein richtet sich aber offenbar die Kritik Matters.

c)... Der vorliegende Fall liegt im wesentlichen gleich wie derjenige von BGE 61 II 61: Die Beklagte ist zum Gebrauch der Marke Causyth in der Schweiz lediglich auf Grund der zwischen Griese und ihr einerseits und Griese und der Klägerin andererseits getroffenen vertraglichen Vereinbarungen befugt. Ihr Markengebrauch beruht somit, wenn auch nur indirekt, auf der Zustimmung und dem Willen der Klägerin. Auch hier ist es deshalb ausgeschlossen, die Rechtswirkungen des Markengebrauches durch die Beklagte absolut und ohne Rücksicht auf die Vertragsbeziehungen zwischen den verschiedenen Beteiligten zu beurteilen; das Schwergewicht liegt vielmehr auch hier auf diesen internen Beziehungen.

Seite: 429

Es ist somit, wenn auch auf Grund anderer Erwägungen, der Vorinstanz im Ergebnis darin beizupflichten, dass die Beklagte sich der Klage nicht mit dem Hinweis auf ihren früheren Gebrauch der Marke erwehren kann