

S. 321 / Nr. 61 Obligationenrecht (d)

BGE 77 II 321

61. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Oktober 1951 i. S. Papierfabrik an der Sihl gegen Silta Werke A.-G. und Weingartner.

Seite: 321

Regeste:

Verletzung von Firmen-, Marken- und Wettbewerbsrechten, begangen durch Bildung und Verwendung eines verwechslungsfähigen Firmanamens.

Violation de la législation sur les raisons de commerce, les marques et la concurrence déloyale, résultant de la formation et de l'emploi dans une raison de commerce d'un nom prêtant à confusion.

Violazione della legislazione sulle ditte commerciali, le marche e la concorrenza sleale per aver formato e usato come ditta un nome che può generare confusione.

A. - Die klagende «Zürcher Papierfabrik an der Sihl» wurde im Jahre 1836 gegründet und ist im schweizerischen flandelsregister seit dessen Einführung im Jahre 1883 unter ihrem heutigen Namen eingetragen. Sie fabriziert, verarbeitet und vertreibt Papiere und ähnliche Waren. Am 14. Juli 1897 hinterlegte die Klägerin für Papiere die Marken «Sihl» und «Uto», welche in der Folge mit erweiterter Warenangabe regelmässig erneuert wurden, zuletzt am 13. November 1937 unter Nr. 91803 die Marke «Sihl» für Papiere und Kartons aller Art, am 10. Juni 1950 unter Nr. 133861 die Marke «Uto» für Papiere und Kartons aller Art und Erzeugnisse aus denselben. Im Laufe der Zeit hinterlegte die Klägerin für die nämlichen Warengattungen eine Reihe weiterer Marken, welche von den Stammmarken «Sihl» und «Uto» abgeleitet sind, so am 18. November 1935 unter Nr. 87062 «Utoplex»; am 15. April 1944 unter Nr. 106928 «Sihl Mills» und unter Nr. 106927 «Sihl Mills Pure Linen»; am 23. März 1948 unter Nr. 124271 «Sihl Valley»; am 4. Juli 1949 unter Nr. 129971 «Sihlplex». Endlich verwendet die Klägerin zur Bezeichnung bestimmter Papiersorten mehrfache Abwandlungen ihrer Stammmarken, wie «Sihl-Parchment 1471», «Sihl-Blotting», «Sihl-Superbus», «Japon-Surfin-Sihl», «Uto Post Z.P.S.», «Uto Mill», «Uto Registre Extra», «Uto-Blotting», «Utoplex ZPS».

Seite: 322

Die erstbeklagte «Silta Werke A. -G.» wurde im Jahre 1948 gegründet, hiess anfänglich «Valor Werke A. -G.» und nahm dann auf Klage der Valorit A. -G. Cham hin ihren jetzigen Namen an. Der zweitbeklagte Max Weingartner ist ihr einziger Verwaltungsrat. Die Silta Werke A.-G. bezweckt die Fabrikation von Papierwaren aller Art sowie die Verarbeitung von Karton. Sie hinterlegte am 18. Juli 1950 die Marken «Silta» unter Nr. 134703 und «Utag» unter Nr. 134704, beide für Papierwaren und Verpackungsartikel aller Art, pharmazeutische, chemischtechnische und kosmetische Produkte aller Art.

B. - Mit Schreiben vom 5. Juli 1950 erhob die Papierfabrik an der Sihl bei der Silta Werke A. -G. gegen deren Firma- und Warenbezeichnung Einspruch wegen Verwechslungsgefahr. Die Silta Werke A.-G. antwortete am 8. Juli 1950 ablehnend. Indessen hielt die Papierfabrik an der Sihl mit Schreiben vom 5. September 1950 ihre Auffassung auch hinsichtlich der Marken «Silta» und «Utag» aufrecht, und reichte dann im November 1950 gegen die Silta Werke A.-G. und deren Verwaltungsrat Weingartner Klage ein mit nachstehenden Begehren

«1. Es sei festzustellen, dass die Beklagten durch die Aufnahme der Bezeichnung 'Silta' in ihren Firmanamen und die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie das Recht der Klägerin an ihrer Firma verletzen und unlauteren Wettbewerb begehen.

2.- Es sei festzustellen, dass die Beklagten durch die Anbringung der Firmabezeichnung und Marke 'Silta' auf den Erzeugnissen und deren Verpackung und durch die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie das Recht der Klägerin an ihrer Firma und an der Marke, 'Sihl' verletzen und unlauteren Wettbewerb begehen.

3.- Es sei festzustellen, dass die Beklagten durch den Gebrauch der Marke 'Utag' auf den Erzeugnissen und deren Verpackung sowie durch die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie das Recht der Klägerin an ihrer Marke 'Uto' verletzen und unlauteren Wettbewerb begehen.

4.- Es sei den Beklagten die Fortsetzung der unerlaubten Handlungen gemäss Rechtsbegehren 1-3 zu untersagen, und es seien diese zu verurteilen, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen sowie die Handelsregistereintragung ihrer Firma abzuändern.

5.- Es seien die Marken Nr. 134703, 'Silta', und Nr. 134704, 'Utag' der Beklagten 1 ungültig zu erklären.

6.- Es seien die Beklagten solidarisch zu verurteilen, der Klägerin

Seite: 323

eine nach richterlichem Ermessen festzusetzende Stimme als Schadenersatz im Schätzungsbetrag von Fr. 5000.- nebst 5% Zins seit Klageerhebung zu bezahlen.

7.- Es sei die Klägerin berechtigt zu erklären, das Urteil im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in drei von ihr zu wählenden Tages- bzw. Fachzeitschriften auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen. Das Handelsgericht des Kantons Zürich fällte seinen Entscheid am 22. März 1951. Es wies die Klagebegehren 1, 6 und 7 ab, schützte aber die Klagebegehren 2, 3, 4 teilweise und das Klagebegehren 5 vollständig, indem es feststellte, dass die Beklagten durch Anbringung der Marke «Silta» auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung und durch die Verwendung dieser Marke im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstige unlauteren Wettbewerb begehen, ferner dass die Beklagten durch den Gebrauch der Marke «Utag» auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung sowie durch die Verwendung dieser Marke im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstige unlauteren Wettbewerb begehen;

den Beklagten die Fortsetzung der festgestellten unerlaubten Handlungen untersagte;

die Marken Nr. 134703, Silta und 134704, Utag der Beklagten ungültig erklärte.

C. - Die Klägerin legte Berufung an das Bundesgericht ein. Sie beantragt

«1. Es sei festzustellen, dass die Beklagten durch die Aufnahme der Bezeichnung 'Silta in ihren Firmanamen und die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie das Recht der Klägerin an ihrer Firma verletzen und unlauteren Wettbewerb begehen.

2. Es sei festzustellen, dass die Beklagten durch die Anbringung der Firmabezeichnung 'Silta auf den Erzeugnissen und deren Verpackung und durch die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen und sonstwie das Recht der Klägerin an ihrer Firma und an ihrer Marke 'Sihl verletzen und unlauteren Wettbewerb begehen.

3. Es sei den Beklagten die Fortsetzung der unerlaubten Handlungen gemäss Rechtsbegehren i und 2 zu untersagen, und es seien diese zu verurteilen. den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen sowie die Handelsregistereintragung ihrer Firma abzuändern.»

Seite: 324

Die Beklagten verlangen die Bestätigung des angefochtenen Urteils. Auf ihre Anschlussberufung konnte wegen Verspätung nicht eingetreten werden (Entscheid vom 5. Juni 1951).

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1. Nach ständiger Rechtsprechung, von der auch die Vorinstanz ausgeht, kommt es für die Beurteilung der Unterscheidbarkeit zweier Firmanamen auf den haftenden Allgemeineindruck an, den sie bei den beteiligten Verkehrskreisen hinterlassen, und können hiefür nicht nur die Firmen je als Ganzes genommen, sondern unter Umständen schon einzelne hervorstechende und als charakteristisch empfundene Elemente bestimmend sein (BGE 74 II 237/8, 73 II 112, 72 II 185).

a) Seit über 100 Jahren besteht die Klägerin unter dem Namen «Zürcher Papierfabrik an der Sihl», und sie führt ihn seit annähernd 70 Jahren als eingetragene Firma. Auffallend daran und einprägsam im Verkehr ist nur das Wort «Sihl; die Worte Zürcher und Papierfabrik» entfalten daneben als blosser Orts- und Brancheangaben keine selbständige Wirkung. Entsprechend hat die Klägerin ihr Auftreten im Geschäftsleben und ihre Werbung ganz auf den Firmabestandteil Sihl» ausgerichtet. Er wird seit 54 Jahren als Stammmarke gebraucht und bildet das Merkmal mehrerer zusammengesetzter Marken und Sortenbenennungen für Papiere. Zahlreiche Aktenstücke belegen, dass in Reklame, Prospekten und Katalogen immer wieder das Wort «Sihl» in besonderer Aufmachung herausgehoben und durchwegs mit dem Betrieb und den Fabrikaten der Klägerin in engste Verbindung gebracht ist. Gesamthaft besehen liegt eine selten lange dauernde, nach allen Richtungen intensive firmen-, marken- und wettbewerbsmässige Ausnützung der Bezeichnung «Sihl» vor. Hieraus darf, angesichts der Grösse und der wirtschaftlichen Bedeutung des Betriebes, nach allgemeiner Erfahrung gefolgert werden, dass jene Bezeichnung sich zum geläufigen

Seite: 325

Kennwort für das Unternehmen der Klägerin und dessen Erzeugnisse entwickelt und starke Verkehrsgeltung erlangt hat. Die geschäftskundigen Mitglieder der Vorinstanz bestätigen, dass es sich tatsächlich so verhält.

b) Demgegenüber bekennt sich die Vorinstanz zur Auffassung, dass das Wort «Sihl» eine Sachbezeichnung sei und daher, nach objektivem Massstab gemessen, nicht ohne weiteres als das alleinige charakteristische Merkmal der Firma der Klägerin betrachtet werden könne. Sie lässt indessen diese Frage ausdrücklich offen, da sie beim Vergleich der Firma der Klägerin mit derjenigen der Beklagten 1 die Verwechslungsgefahr verneint.

Allerdings geht das in der Firma der Klägerin enthaltene Wort «Sihl» zurück auf den Fluss, an dessen

Ufer der Betrieb liegt und mit dem sich so ein gewisser Zusammenhang ergibt. Es ist daher zweifellos keine reine Phantasiebezeichnung. Eine eigentliche Sachbezeichnung ist es aber auch nicht, da es keine Schlüsse auf die Eigenart des Unternehmens und die Beschaffenheit der hergestellten Ware gestattet. Zumindest als fraglich erscheint sodann, ob das Wort «Sihl» eine Herkunftsbezeichnung sei. Denn weder weist es auf einen bestimmten Produktionsort am immerhin nicht kurzen Lauf der Sihl, noch haben der Fluss oder die nach ihm benannte Gegend irgend eine naturgegebene Beziehung mit den von der Klägerin fabrizierten und vertriebenen Waren, wie etwa der Rhein und die Mosel mit Weinen oder das Ruhrgebiet mit Kohle. Dagegen ist es gerichtsnotorisch, dass Flussnamen in Firmen grosser wirtschaftlicher Unternehmen für diese schlechthin und losgelöst von allen übrigen Firmenbestandteilen zu schlagwortartigen Rufnamen geworden sind. Das trifft beispielsweise zu auf die «Lonza Elektrizitätswerke und chemische Fabriken A.-G.», deren Betriebe zum Teil am Ufer der Lonza stehen. Diese Gesellschaft ist gemeinhin unter dem Titel «Lonza» bekannt, und ihre Produkte, wie Kunstdünger, werden als «Lonza»-Produkte gekauft. Niemandem dürfte es heute einfallen, die im Verkehr durchgedrungene Bezeichnung

Seite: 326

«Lonza» als Gemeingut anzusprechen, trotzdem die Wasser der Lonza in den nach ihr benannten Werken Elektrizität erzeugen. Gleiches gilt für das Unternehmen der Klägerin. Stand ein Flussname während so langer Zeit und derart umfassend als Kenn- und Schlagwort für Firma und Ware im Gebrauch, wie es hier geschah, so verliert er wie andere geographische und Ortsnamen den Charakter einer generellen verkehrsüblichen Sachbezeichnung. In konstanter Praxis hat das Bundesgericht den auch im deutschen Warenzeichenrecht gehandhabten Grundsatz anerkannt, dass aus einer Sachbezeichnung geformte Wortmarken sich im Verkehr durch dauernde und umfangreiche Benützung oder durch weit verbreitete und geschickte Reklame unter Umständen als Kennzeichen von Waren eines bestimmten Produzenten oder Händlers durchsetzen und damit Schutzfähigkeit erreichen können (BGE 72 II 137 /8 und dortige Hinweise). Dieser Grundsatz wurde auch für das Firmenrecht analog anwendbar erklärt (BGE 59 II 160). Selbst wenn daher das Wort «Sihl» ursprünglich eine reine Sachbezeichnung gewesen wäre, müsste nach dem Gesagten angenommen werden, dass es sich durch die Art und Weise, wie es die Klägerin im Geschäftsverkehr ständig gebrauchte, zur Schlagwortbenennung ihres Unternehmens gewandelt hat. Alsdann bietet der Vorinstanz auch die aus BGE 721 II 86 zitierte Erwägung keine Stütze für die Hemmungen, die sie an einer vorbehaltlosen Anerkennung des Wortes «Sihl» als charakteristisches Merkmal der Firma der Klägerin hindern.

c) Kennzeichnender Bestandteil im Firmanamen der Beklagten I ist, wie bereits die Vorinstanz feststellte, der Ausdruck «Silta». Denn dem Worte «Werke», das lediglich über die Betriebsart aussagt, eignet so wenig selbständige Wirkungskraft wie dem Zusatz «A.-G.», der die Rechtsform des Unternehmens umschreibt.

2.- Ist voranzusetzen, dass die Klägerin an der Bezeichnung Sihl «ein Individualrecht erworben hat, so bleibt zu untersuchen, ob von den Beklagten durch die

Seite: 327

Bildung einer Firma mit dem Kennwort «Silta» und durch dessen Gebrauch im Geschäftsverkehr die Gefahr von Verwechslungen geschaffen wurde. Die Vorinstanz hat die Streitfrage einzig unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten betrachtet. Sie gelangte zum Ergebnis, dass sich die beiden Firmanamen, selbst wenn man ausschliesslich ihre charakteristischen Bestandteile vergleiche, hinlänglich voneinander unterscheiden, und nimmt dann ohne nähere Begründung an, dass demgemäss die Verwendung des Wortes «Silta t) in der Firmabezeichnung auch keinen unlauteren Wettbewerb darstellen könne.

a) Mit dem Berufungsbegehren 1 wird die Feststellung verlangt, dass die Beklagten durch die Aufnahme der Bezeichnung «Silta» in ihren Firmanamen und die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie das Recht der Klägerin an ihrer Firma verletzen und unlauteren Wettbewerb begehen. Der beanstandeten Verwendung der Bezeichnung «Silta» im Geschäftsverkehr und in der Propaganda ist mit den Bestimmungen des Firmenrechts nicht zu begegnen; jedoch liegt darin allenfalls eine Verletzung der Persönlichkeits- oder Wettbewerbsrechte der Klägerin (BGE 72 II 188 /9). Andererseits findet die Firma ihren Schutz, ausser in Art. 956 OR und in Art. 28 ZGB, auch im UWG. Es kann daher das Berufungsbegehren 1 zunächst gesamthaft nach dieser letzteren Richtung geprüft werden. Denn ist eine Verletzung der Wettbewerbsrechte zu bejahen, so erübrigen sich Erörterungen darüber, ob ausserdem Firmenrecht und eventuell Persönlichkeitsrecht verletzt sei.

Unlauterer Wettbewerb ist nach der gesetzlichen Definition «jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen». Und gegen diese Grundsätze verstösst u.a., wer «Massnahmen trifft, die bestimmt oder

geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen» (Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2

Seite: 328

lit. d UWG). Soll anhand dieser Vorschriften das zum Gegenstand der Klage gemachte Vorgehen der Beklagten beurteilt werden, so darf sich die Würdigung nicht einfach auf einen Vergleich der Worte «Sihl» und «Silta» in den Firmen der Parteien beschränken, sondern es muss der beidseitige Gebrauch dieser Bezeichnungen im ganzen Geschäfts- und Werbeverkehr einbezogen werden.

Die Beklagte 1 verwendet nun vorerst einmal das Wort Silta als kennzeichnenden Bestandteil ihrer Firma. Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass auf Briefköpfen der Beklagten 1 und auf Reklameprospekten die Bezeichnung «Silta» noch in besonderer Aufmachung erscheint. Sodann ist auf dem Dach des Fabrikgebäudes der Beklagten 1 eine grosse Affiche befestigt, welche zwischen dem Firmanamen und der Angabe des Geschäftsbereiches eine hinausragende Scheibe mit der auf farbigem Grund in Schrägstellung und anderer Schriftform angebrachten Bezeichnung «Silta» aufweist.

Wie die Klägerin die Bezeichnung «Sihl» verwendet, wurde dargelegt. Wichtig ist, in diesem Zusammenhang nochmals auf die Wortkombinationen mit «Sihl» zu verweisen, welche die Klägerin als Marken und als Sortenvermerke für Papiere eingeführt hat. Papierwaren, welche die Bezeichnung «Sihl» aufgeprägt oder als Wasserzeichen tragen, erkennt der Käufer als Erzeugnisse aus dem Betrieb der Klägerin.

Auch die Beklagte 1 stellt Papierwaren her. Sie fabriziert zwar nicht das Papier als solches, aber sie verarbeitet es zu Waren vieler Art, wie Plattenpapieren, Kleberollen, Servietten, Tischdeckrollen usw. Ihre Papierwaren können die Beklagten nach dem kantonalen Urteil, ungeachtet der Ungültigerklärung der Marke «Silta», fortgesetzt unter dem Firmanamen mit dem kennzeichnenden Bestandteil «Silta» in Verkehr bringen. Sie können mittels der Firma weiterhin auch in der Reklame, als Briefkopf, auf Bestellkarten und Fakturen die Bezeichnung «Silta» benützen.

Seite: 329

Die erwähnten und ähnliche Massnahmen sind aber geeignet, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und mit den Waren der Klägerin herbeizuführen. Denn es ist zu bedenken, dass die Bezeichnung «Silta» nicht bloss der Bezeichnung «Sihl» gegenübersteht, sondern ebenso den verkehrsbekannteren abgewandelten «Sihl»-Bezeichnungen. Gerade deswegen, weil eben für die Kundschaft die Vermutung einer neuen Abwandlung naheliegt, vermag die Endung «-ta», welche an sich «Silta» von «Sihl» unterscheidet, wie beim markenmässigen auch beim wettbewerbsmässigen Gebrauch der Bezeichnung als wesentlicher Firmabestandteil die Möglichkeit von Verwechslungen zwischen den Unternehmern der Parteien und den von ihnen hergestellten Waren nicht zu beheben. Und die durch das Fehlen des Dehnungskonsonanten «h» bedingte Abweichung des «Sil-» von «Sihl» ist, zumal für den gesprochenen Verkehr, allzu geringfügig, um eine klare Trennung zu gewährleisten. Wirkt sich dergestalt der auf das Kennwort «Silta» abgestimmte geschäftliche und werbungstechnische Gebrauch des Firmanamens zum Nachteil der Klägerin aus, so ist unlauterer Wettbewerb im Sinne von Art. 1 UWG gegeben, und zwar von Seite der Beklagten 1 wie von Seite des Beklagten 2 als des verantwortlichen einzigen Verwaltungsrates.

b) Als unlauterer Wettbewerb ist aus den vorstehenden Überlegungen auch das mit dem Berufungsbegehren 2 gerügte Verhalten der Beklagten zu qualifizieren, insbesondere die neben dem sonstigen Verkehrsgebrauch genannte Anbringung der Firmabezeichnung «Silta» auf den Erzeugnissen und deren Verpackung. Überdies macht die Klägerin hier eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke «Sihl» geltend. Dazu ist sie befugt. Da nach Art. 1 Ziff. 1 MSchG die Geschäftsfirmen ohne weiteres als Marken betrachtet werden, hätten es die Beklagten in der Hand, bei Anerkennung des Geschäftsnamens «Silta» diese Bezeichnung auf dem Umweg über das Firmenrecht wieder als

Seite: 330

Marke einzuführen, was nach dem früher Gesagten auf eine verwechslungsfähige Nachahmung hinausliefe (vgl. BGE 64 II 249).

3.- Die Ansprüche auf Feststellung und auf Unterlassung der unerlaubten Handlungen der Beklagten sowie auf Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes stehen der Klägerin nach Wettbewerbs-, Firmen- und Markenrecht zu. Die vom Handelsgericht abgelehnten Begehren um Schadenersatz und Urteilspublikation sind mit der Berufung nicht mehr aufgenommen worden.

Demnach erkennt das Bundesgericht

1.- In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 22. März 1951, soweit angefochten, aufgehoben und

a) festgestellt, dass die Beklagten durch Aufnahme der Bezeichnung «Silta» in ihren Firmanamen und die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie das

Recht der Klägerin an ihrer Firma verletzt und unlauteren Wettbewerb begehen

b) festgestellt, dass die Beklagten durch das Anbringen der Firmabezeichnung «Silta» auf den Erzeugnissen und deren Verpackung, und durch die Verwendung derselben im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie das Recht der Klägerin an ihrer Firma und an ihrer Marke «Sihl» verletzen und unlauteren Wettbewerb begehen

c) den Beklagten die Fortsetzung der sub lit. a und b hievor genannten unerlaubten Handlungen untersagt und die Verpflichtung auferlegt, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen sowie die Handelsregistereintragung der Firma der Beklagten 1 abzuändern.

2.- Im übrigen wird für das materielle Ergebnis das vorinstanzliche Urteil bestätigt