

S. 164 / Nr. 32 Markenschutz (d)

BGE 78 II 164

32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Februar 1952 i. S. Seifenfabrik Sunlight A.-G. gegen Migros-Genossenschaftsbund und Konsorten.

Regeste:

Markenrecht.

Der dem Inhaber einer im schweizerischen Register eingetragenen Marke zukommende Schutz wirkt gegenüber der ausländischen Marke, sobald diese im Inland im Verkehr erscheint (Art. 24 lit. c MSchG).

Das gilt auch dann, wenn der schweizerische und der ausländische Markenberechtigte durch Angehörigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich miteinander verbunden sind, sofern in der Schweiz das Zeichen nur für den schweizerischen Konzernbeteiligten hinterlegt ist (Art. 6bis und 11 MSchG).

Droit des marques.

Le titulaire d'une marque enregistrée en Suisse peut demander la protection de son droit à l'égard d'une marque étrangère, dès que celle-ci apparaît dans la circulation à l'intérieur du pays (art. 24 litt. c LMF).

Il en est ainsi même si le titulaire de la marque suisse et le titulaire de la marque étrangère sont liés économiquement par leur appartenance au même cartel, en tant que la marque n'est déposée en Suisse que pour le membre suisse du cartel (art. 6bis et 11 LMF).

Seite: 165

Diritto delle marche.

Il titolare d'una marca registrata in Svizzera può chiedere la protezione del suo diritto nei confronti d'una marca estera tosto che questa è messa in circolazione nell'interno del paese (art. 24 lett. c LMF).

Lo stesso vale anche se il titolare della marca svizzera e il titolare della marca estera sono vincolati economicamente a motivo della loro appartenenza al medesimo cartello, nella misura in cui la marca è depositata in Svizzera soltanto pel membro svizzero del cartello (art. 6bis e il LMF).

A. - Die klagende Seifenfabrik Sunlight A. G. stellt Wasch- und Reinigungsmittel her, namentlich Seifen aller Art. Sie ist dem Unilever-Konzern angeschlossen. Ihre Rechtsvorgängerin war die Seifenfabrik Helvetia. Diese liess im Jahre 1900 für Seifen und andere Waschartikel die Marke «Lux» eintragen, welche im Jahre 1910 auf die Sunlight A. G. überging. Gleichzeitig und dann wieder in den Jahren 1928 und 1948 erfolgte die Erneuerung des Markenschutzes. Die Klägerin fabriziert u. a. eine mit dem Zeichen «Lux» versehene Toilettenseife, die an Wiederverkäufer geliefert wird und in schweizerischen Ladengeschäften zum Stückpreis von 80 Rappen erhältlich ist. Für deren Verpackung wurde im Jahre 1938 eine kombinierte Wort- und Bildmarke hinterlegt.

Dem Unilever-Konzern gehört auch die Lever Brothers Company in New York an. Sie bringt eine ebenfalls mit der Marke «Lux» gekennzeichnete Toilettenseife auf den amerikanischen Markt. Die Verpackung ist nahezu gleich wie die von der Sunlight A. G. verwendete, nur trägt sie auf der Vorderseite statt deutscher und französischer Beschriftung die englische Warenbenennung «Toilet Soap», auf der Rückseite neben einem Reklametext die Herkunftsangabe «Lever Brothers Co., New York N. Y., Made in U.S.A.», während der an gleicher Stelle auf der Verpackung der Klägerin angebrachte Vermerk «Schweizer Produkt. Savonnerie Sunlight, Olten», lautet.

B. - ...

Im Sommer 1950 verschafften sich die Beklagten durch ihren Einkäufer in New York 2000 Kisten zu je 144 Stück der erwähnten, aus dem Betrieb der Lever Brothers Company

Seite: 166

stammenden amerikanischen «Lux»-Toilet tenseife. Vom 24. August 1950 an erschienen im Brückenbauer dem Organ des Migros-Genossenschaftsbundes, und in zahlreichen Tageszeitungen Inserate, mit denen die Beklagten bekannt gaben, dass sie echte amerikanische «Lux Seife zu 50 statt zu 80 Rappen das Stück verkaufen, um zu zeigen, wie der Preis dieses Markenartikels durch den Oel-Trust «zum Nachteil des schweizerischen Abnehmers künstlich hochgehalten werde. Auf Gesuch der Klägerin hin untersagte der Einzelrichter im summarischen Verfahren den Beklagten mit einstweiliger Verfügung vom 25. August 1950, Toilettenseife unter der Marke «Lux» zu verkaufen und für solche Seife Reklame zu machen. Er hob aber das Verbot in seinem Entscheid vom 11. September 1950 wieder auf. Einen hiegegen gerichteten Rekurs wies das Obergericht Zürich am 13. Oktober 1950 ab. Die Beklagten setzten noch im Oktober 1950 sämtliche aus den Vereinigten

Staaten von Amerika bezogenen «Lux»-Seifen ab, und führen seither diese Ware nicht mehr.

C. - Bei der nachfolgenden prozessualen Auseinandersetzung vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich beehrte die Klägerin u. a. die Feststellung, Untersagung und Ahndung einer von den Beklagten begangenen Markenrechtsverletzung.

Zur Begründung wurde geltend gemacht, die Klägerin sei allein berechtigt, in der Schweiz die Marke «Lux» für Seifen zu gebrauchen der Vertrieb anderer, mit dieser Marke gezeichneter Seife im Inland sei auch dann rechtswidrig, wenn das Anbringen der «Lux»-Marke im Ausland zulässig war. Die Beklagten wandten ein, ihr Vorgehen sei nach dem Wortlaut des MSchG erlaubt; zudem könne die Klägerin gegenüber der Marke einer wirtschaftlich so eng mit ihr verbundenen Firma keinen Schutz beanspruchen.

Das Handelsgericht wies die Klage mit Urteil vom 24. April 1951 ab.

Seite: 167

D. - Die Klägerin legte Berufung an das Bundesgericht ein. Sie beantragt Gutheissung der Klage. Die Beklagten schliessen auf Bestätigung des kantonalen Erkenntnisses.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Nach Mt. 24 MSchG kann im Wege des Zivil- oder Strafprozesses u. a. belangt werden:

«.....

c) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt;

d) wer bei den obbezeichneten Übertretungen wissentlich mitgewirkt oder deren Ausführung begünstigt oder erleichtert hat;

..... »

Streitig ist, ob die Klägerin kraft ihrer schweizerischen Rechte an der Marke «Lux» gestützt auf diese Bestimmungen die Beklagten dafür zur Rechenschaft ziehen kann, dass sie in Amerika erworbene amerikanische «Lux»-Seife in die Schweiz einführen und hier umsetzen.

a) Die Vorinstanz verneint das. Da die von den Beklagten vertriebene amerikanische Seife in den Vereinigten Staaten durch die Lever Brothers Company rechtmässig mit der Marke «Luxe gezeichnet worden sei, könnten diese weder als nachgemacht noch als nachgeahmt noch als widerrechtlich angebracht betrachtet werden. Zwar habe das Bundesgericht (Kassationshof) in BGE 34 I 826 erklärt, das Inverkehrbringen im Inland von Waren, die im Ausland recht mässig mit einer Marke versehen wurden, sei unzulässig, wenn die Marke in Inland einem andern zustehe. Jedoch sei später mit BGE 50 I 328 (wiederum vom Kassationshof des Bundesgerichtes) gegenteilig befunden worden. Wenn Art. 9 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft in der Fassung von 1934 (PVU, vgl. AS 55 S. 1246) vorschreibe, dass jedes widerrechtlich mit einer Fabrik- oder Handelsmarke versehene Erzeugnis bei der Einfuhr in diejenigen Verbandsländer, in welchen

Seite: 168

diese Marke Anspruch auf gesetzlichen Schutz habe, mit Beschlag zu belegen sei, so deute dieser Wortlaut darauf hin, dass die Widerrechtlichkeit bei der Einfuhr schon bestehen, im Ursprungslande geschaffen sein müsse. Er zwingt nicht zur Annahme, dass eine im Herkunftslande recht mässige Marke im Einfuhrlande rechtswidrig werden könne oder unter Umständen werden müsse. Dem widerspreche Abs. 2 des Art. 9, wonach die Beschlagnahme auch im Lande der widerrechtlichen Anbringung vorzunehmen sei. Im Gesetz nicht umschriebene Handlungen dürften vom Richter im allgemeinen nicht für rechtswidrig erklärt werden, wenn die Übertretung der fraglichen Bestimmung wie bei Art. 24 lit. c und d MSchG nicht nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehe. Anlässlich der Revision des MSchG von 1939 sei eine Änderung des Art. 24 lit. c nicht für notwendig gehalten worden. Erweise sich der Schutz des inländischen Markeninhabers durch das revidierte Gesetz als unzureichend, so werde neuerdings der Weg der Gesetzesänderung zu beschreiten sein.

b) Richtig ist wohl, dass in BGE 50 I 328 ausgeführt wurde, es könne, wo Produkte im Ursprungslande berechtigterweise mit einem Zeichen versehen wurden, von einer Markenrechtsverletzung durch Inverkehrbringen rechts -widrig gezeichneter Waren im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG nicht die Rede sein; und weiter, es lasse sich in solchem Falle eine Markenrechtsverletzung auch bei weitestgehender Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen nicht unter den seiner Fassung nach eindeutigen Tatbestand des Art. 24 lit. c MSchG subsumieren, während in einer den Rahmen der Gesetzesanwendung überschreitenden Unterstellung die unzulässige Ausfüllung einer Gesetzeslücke durch Analogieschluss läge.

Abgesehen von offenkundigen Abweichungen zwischen dem damals und dem heute zugrundeliegenden Sachverhalt kann indessen, entgegen der Ansicht der Vorinstanz auf jenes Präjudiz gerade deswegen nicht abgestellt

Seite: 169

werden, weil es ein Strafurteil ist. Ob strafrechtlich die Betrachtungsweise von BGE 50 I 328 zu bestätigen oder ob nicht vielmehr auf diejenige in BGE 34 I 826 und 32 I 157 zurückzugreifen wäre, mag offen bleiben. Unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten jedenfalls, die der Gesetzesanwendung hier wie anderswo weniger enge Grenzen setzen, ist die von der Vorinstanz übernommene rein grammatikalische Auslegung des Art. 24 lit. e MSchG mit Sinn und Zweck der Markenschutzordnung unvereinbar. Sie liefe im Ergebnis auf einen für die Schweiz unerträglichen Rechtszustand hinaus. Der inländische Markeninhaber wäre gegenüber der ausländischen Marke machtlos sogar dann, wenn ihm die Priorität zukommt. Hat er sein Zeichen im Auslande weder hinterlegt noch benützt, so vermöchte er dort mangels Anerkennung nicht vorzugehen, weil sich das Ausland fast durchwegs zum Territorialprinzip bekennt. Im eigenen Lande aber hinge die Abwehrmöglichkeit davon ab, ob der Ausländer nach Massgabe des ausländischen Rechts die Marke rechtmässig führt oder nicht. Das kann vernünftigerweise nicht die Meinung des MSchG sein. Dieses gibt dem Inhaber der im schweizerischen Register eingetragenen Marke ein ausschliessliches Gebrauchsrecht und bestimmt die zur Durchsetzung verfügbaren Behelfe. Der damit verliehene Schutz ist, gleich der Geltung des Gesetzes, auf das Gebiet der Schweiz beschränkt. Er versagt also gegenüber dem im Auslande angebrachten und verwendeten Zeichen, wird aber wirksam, sobald das Zeichen in der Schweiz im Verkehr erscheint. Von jetzt an ist es gänzlich belanglos, wie die Verhältnisse im Auslande liegen. In der Schweiz ist allein der schweizerische Markeninhaber berechtigt. Und wenn hier das Zeichen nicht von ihm her stammt noch von ihm oder mit seiner Ermächtigung angebracht wurde, ist der Gebrauch gemäss Art. 24 lit. e MSchG rechtswidrig. Das folgt zwingend aus dem Wesen des Ausschlussrechts an der Marke. Befugnisse, die dem ausländischen Markeninhaber selber nicht zustehen, kann aber noch viel

Seite: 170

weniger ein Dritter haben, der im Auslande mit der dort gültigen Marke versehene Waren zum Wiederverkauf in der Schweiz erwirbt.

2.- Das Handelsgericht vertritt die Auffassung, dass die Klage auch dann abzuweisen wäre, wenn Art. 24 lit. e MSchG doch anwendbar sein sollte, und zwar wegen der engen Beziehungen der Klägerin mit der Lever Brothers Company (Konzernmarke). Dabei wird nochmals BGE 50 I 328 herangezogen, und es werden dessen Erwägungen als in vollem Umfange zutreffend auf den gegebenen Fall übertragen.

a) Rechtlich ist die Klägerin ein selbständiges Unternehmen. Wegen der Zugehörigkeit zum Unilever-Konzern besteht aber eine wirtschaftliche Verbundenheit zwischen ihr und der Lever Brothers Company in New York. Aus der Tatsache, dass die beiden Gesellschaften für das gleiche Produkt die gleiche Marke führen, darf geschlossen werden, dass der Gebrauch dieses Zeichens konzernmässig geregelt ist.

b) Das schweizerische MSchG lässt seit der Teilrevision durch Bundesgesetz vom 22. Juni 1939 für Konzerne zwei Möglichkeiten des Markenschutzes zu. Nach Art. 6 bis können wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen, sofern weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt wird. Hier ist also die Eintragung einer Kollektivmarke im Inland vorgesehen. Art. 11 sodann gestattet die Aufteilung des Markenrechts nach Staatsgebieten derart, dass dieselbe Marke in verschiedenen Ländern verschiedenen Inhabern geschützt wird.

Die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtes ging davon aus, dass das Markenrecht Ausfluss des Individualrechts sei. Daraus musste grundsätzlich die Unteilbarkeit der Marke gefolgert werden. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung, namentlich der Verflechtung und konzernmässigen

Seite: 171

Zusammenfassung der industriellen Unternehmungen und der daraus sich ergebenden praktischen Bedürfnisse, konnte solch strenge Bindung der Marke an einen bestimmten Geschäftsbetrieb nicht mehr befriedigen. Eine Lockerung bahnte sich in der bundesgerichtlichen Praxis schon vor 1939 an (vergl. etwa BGE 58 II 180). Den Weg zur Gesetzesrevision bereiteten die Beschlüsse der Londoner-Konferenz vom 2. Juni 1934. Art. 5 C Abs. 3 PVU wurde zum Vorbild des 1939 eingeführten Art. 6 bis MSchG, während eine Neufassung des Art. 11 MSchG die Angleichung an Art. 6quater PVU und Art. 9ter Abs. 1 des Madrider Abkommens brachte. Damit vollzog sich im schweizerischen Markenrecht die Abkehr vom Grundsatz der Universalität und die Anerkennung des international vorherrschenden Territorialprinzips.

Die Aufteilung einer Marke nach Ländern bewirkt im übrigen keine Änderung des Markenschutzes an sich. Dem schweizerischen Inhaber steht die hinterlegte Marke im Inland nach wie vor zum alleinigen Gebrauche zu, also unter Ausschluss auch von Inhabern der gleichen Marke im Auslande. Nun ist die

Marke «Lux» für Seifen im schweizerischen Register nur für die Klägerin eingetragen. Zeitpunkt der letzten Erneuerung ist das Jahr 1948. Seit 1939 hätte die Möglichkeit bestanden, das Zeichen für weitere, mit der Klägerin verbundene Unternehmungen zu hinterlegen. Da der Unilever-Konzern diese Massnahme unterliess, wurde ein Rechtszustand geschaffen, welcher der Ordnung des Art. 11 MSchG entspricht, d. h. eine Aufteilung der «Lux»-Marke nach Ländern. Das Ausschlussrecht der Klägerin am Zeichen «Lux» in der Schweiz blieb daher ungeschmälert.

c) Der von der Vorinstanz angeführte BGE 50 I 328 beruht auf einem wesentlich verschiedenen Sachverhalt. Anders als sich dort für die Beteiligten und ihre Waren ergab, ist es hier so, dass die Klägerin und die Lever Brothers Compagny zueinander nicht im Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft stehen dass das amerikanische

Seite: 172

nicht auf Grund einer vom schweizerischen Unternehmen eingeräumten Ermächtigung seine Seife fabriziert und unter der Marke «Lux» vertreibt; dass in der Bezeichnung und auf der Verpackung der Produkte jeder Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Gesellschaften fehlt. Schon das verbietet die im kantonalen Urteil versuchte Gleichstellung der beiden Fälle. Ausserdem hatte, wie bereits erwähnt, das Bundesgericht sich damals mit dem Straftat bestand zu befassen. Und es ist klar, dass für die Beantwortung der strafrechtlichen Schuldfrage Momente erheblich sind, welche bei der Überprüfung zivilrechtlicher Markenschutzansprüche, die - Schadenersatzbegehren ausgenommen - ein Verschulden nicht voraussetzen, keine Bedeutung haben. Hinzu kommt endlich, dass eben die Rechtslage seit 1924 durch die Revision von 1939 die besprochene Neugestaltung erfahren hat, mit der sich zumindest die marken-rechtlichen Ausführungen in BGE 50 I 328 nicht mehr vertragen.

d) Das kantonale Urteil verkennt die Eigenart des mit dem MSchG angestrebten Schutzes. Die Marke ist in erster Linie ein Herkunftsmerkmal. Ihr Hauptzweck ist nicht, ein Produkt von Waren gleicher oder anderer Gattung zu unterscheiden, sondern unmissverständlich auf den Hersteller und seinen Betrieb zu weisen (BGE 61 II 386, 55 II 65, 22 1108). Es kommt also auch nichts darauf an, wie sich die Ware des Markeninhabers qualitativ zur Ware desjenigen verhält, der sich die Marke aneignet. Der Markenschutz besteht unabhängig davon. Deshalb geht die Überlegung der Vorinstanz fehl, es könne, weil die Erzeugnisse der Lever Brothers Company denen der Klägerin gleichwertig seien, nicht geltend gemacht werden, der Verkauf amerikanischer «Lux»-Seife im Inland täusche die schweizerische Kundschaft. Dergestalt wird der Markenschutz mit dem Warenschutz vermengt. Markenrechtlich ist die Täuschungsgefahr zu bejahen, wenn wie hier das usurpierte Zeichen geeignet ist, eine sei es auch nur

Seite: 173

indirekte Verbindung mit dem Betrieb des schweizerischen Markeninhabers herbeizuführen. Unrichtig nimmt die Vorinstanz ferner an, die Klägerin habe kein schutzwürdiges Interesse an der Verteidigung ihrer Marke gegenüber der gleichlautenden Marke der amerikanischen Konzern-Gesellschaft. Das Interesse der Klägerin ist bei der geltenden Rechtsordnung genügend dadurch ausgewiesen, dass für sie als einziger Konzernbeteiligter die Marke in der Schweiz eingetragen ist. Ebenso wenig kann gesagt werden, die schweizerische Öffentlichkeit sei an der Auseinanderhaltung der beiden «Lux»-Marken nicht interessiert. Solange zugunsten der Klägerin das schweizerische Markenrecht besteht, hat sie Anspruch auf ausschliesslichen Gebrauch des Zeichens. Das öffentliche Interesse spielt nur dann herein, wenn durch solchen Gebrauch eine Täuschung oder ein sonstiger Nachteil bewirkt wird. Davon kann aber nicht die Rede sein.

e) Mag innerhalb des Konzerns das Zeichen «Lux» als Konzernmarke angesehen werden, so tritt es nach aussen nicht als solche in Erscheinung. Dritte sind nicht legitimiert, sich in die gegebenen Sach- und Rechtsverhältnisse einzumischen, um auf diese Weise den eigenen Vorteil zu suchen. Die Beklagten haben dadurch, dass sie eine aus amerikanischem Betrieb stammende Seife unter dem Zeichen «Luxe» in den inländischen Verkehr brachten, die schweizerischen Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt