

## S. 457 / Nr. 79 Obligationenrecht (d)

BGE 78 II 457

79 Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Oktober 1952 i. S. Exacta Watch A.-G. gegen Montres Exactus A.-G.

Regeste:

Firmen- Marken-, Wettbewerbsrecht.

Zur Aufnahme von Sachbezeichnungen in die Firma (Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV).

Die Geschäftefirma als Handelsmarke; Schutzbedingung (Art. 1.3 MSchG).

Unlauterer Wettbewerb durch markenmässigen Gebrauch eines mit der gültigen, wenn auch markenrechtlich nicht schutzfähigen Geschäftefirma verwechselbaren Zeichens (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG).

Seite: 458

Droit concernant les raisons de commerce, les marques et la concurrence.

Insertion dans la raison de commerce de désignations de choses (art. 944 al. 1 Co et 44 al. 1 ORC).

La raison de commerce comme marque de fabrique (art. 1 à 3 LMF). Concurrence déloyale consistant dans l'emploi comme marque d'un signe prêtant à confusion avec une raison de commerce valable mais non susceptible de protection comme marque de fabrique (art. 1er al. 2 lettre d LCD).

Ditte commerciali, marche e concorrenza. Designazioni di cose nella ditta (art. 944 cp. 1 CO e art. 44 cp. 1 ORC).

La ditta commerciale come marca di fabbrica; presupposto della sua protezione (art. 1-3 LMF).

Concorrenza sleale che consiste nell'uso, come marca, d'un segno confondibile con una ditta commerciale valida ma non suscettiva di essere protetta quale marca di fabbrica (art. 1, cp. 2, lett. d LCS).

Die Montres Exactus A. -G., Uhrenfabrik in Neuenburg, klagte gegen die am 10. September 1951 gegründete Uhrenfabrik Exacta Watch A.-G. in Biel mit den Begehren:

1. Es sei die Löschung der Firma Exacta Watch A.-G. im Handelsregister zu verfügen.

2. Es sei der Beklagten zu verbieten, in Zukunft das Wort Exacta in ihrer Firmabezeichnung zu führen oder als Marke oder sonstwie zu gebrauchen, unter Androhung der Straffolgen im Widerhandlungsfall.

3. Die Beklagte sei zu verurteilen, alle Waren, Druckerzeugnisse, Reklameschilder, Stempel usw., auf welchen das Wort Exacta angebracht ist, zu vernichten, eventuell die Aufschrift Exacta zu entfernen, unter Androhung der Straffolgen im Unterlassungsfall.

Das Handelsgericht des Kantons Bern urteilte am 10. Juli 1952. Es wies das Klagebegehren 1 wegen Fehlens einer gesetzlichen Grundlage ab, hiess aber die Klagebegehren 2 und 3 im wesentlichen gut, jenes für die Verwendung des Wortes Exacta im Zusammenhang mit Uhren und dieses in der eventuell beantragten Form.

Auf Berufung der Beklagten hin bestätigt das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid aus nachstehenden Erwägungen:

1.- Die Berufung bringt vor, das Wort «exact» sei, auf Uhren bezogen, typische Beschaffenheitsangabe, daher Gemeingut und firmenrechtlich wie markenrechtlich nicht

Seite: 459

schutzfähig. Sollte der Allgemeingut-Charakter der Bezeichnung «exact» verneint werden, so könnte trotzdem die Klägerin mangels Gebrauchspriorität der Beklagten die markenmässige Verwendung nicht verwehren, abgesehen davon, dass eine solche nicht einmal erwiesen sei.

2.- Bei ihrer Argumentation scheint die Beklagte zu übersehen, dass sich die für die Firmenbildung von Aktiengesellschaften massgeblichen Grundsätze mit denjenigen für die Markenbildung nicht decken. So kennt Art. 944 Abs. 1 OR, im Gegensatz zu Art. 3 MSchG, kein Verbot der Verwendung eines im Gemeingut stehenden Zeichens. Vielmehr darf gemäss jener Bestimmung die Firma neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt auch Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Demnach sind Sachbezeichnungen in der Firma an sich zulässig. Tatsächlich werden sie häufig einbezogen; man denke an die vielen Gesellschaften, die sich Maschinenfabrik, Treuhandvereinigung usw. nennen.

Jedoch erhebt sich die von Amtes wegen zu prüfende Frage, ob nicht die Firma der Klägerin gegen Art. 44 Abs. 1 HRegV verstosse, der die Aufnahme von Bezeichnungen, welche nur der Reklame

dienen, untersagt. Allein das Erfordernis der Exaktheit ist für Uhren dermassen selbstverständlich, dass die Einführung des Ausdruckes «exaktus» in die Firma einer Uhrenfabrik kaum als reklamehafte Berühmung von Präzisionsarbeit empfunden wird und jedenfalls nicht geeignet ist, ernsthaft als solche zu wirken. «Exactus» als Teil des Firmenamens einer Aktiengesellschaft ist daher so wenig zu beanstanden, wie etwa die Bezeichnungen «Veritas», «Sekuritas», «Fides», «Hygiena», «Express» usw. (vgl. HIS, Kommentar zu Art. 944 OR N. 100).

Seite: 460

3.- Den Hauptbestandteil ihrer Firma, nämlich das Wort «Exactus», hat die Klägerin als Marke hinterlegt. Dem steht - was die Vorinstanz nicht beachtete - Art. 3 MSchG entgegen. «Exactus» gehört zu den Gemeingutbezeichnungen von der Art, wie sie schon in BGE 27 II 616 f. als für die Markenbildung untauglich verworfen wurde. Deswegen kann die Klägerin aus der erfolgten Eintragung keine markenrechtlichen Ansprüche herleiten. Dann ist sie auch nicht zur markenrechtlichen Unterlassungsklage befugt, womit sich eine Erörterung ihrer von der Beklagten bestrittenen Gebrauchspriorität erübrigt.

Zwar werden laut Art. 1 MSchG die Geschäftsfirmen als Handelsmarken betrachtet. Und Art. 2 MSchG fügt bei, dass schweizerische Geschäftsfirmen, welche als Marken gebraucht werden, mit der Eintragung in das Handelsregister den Schutz des Gesetzes geniessen. Das heisst aber nicht, dass jede markenmässig benützte Firma schlechtweg geschützt sei. Die Rechtsprechung hat stets verlangt, dass als Voraussetzung dafür die Anforderungen des MSchG erfüllt sein müssen (BGE 43 II 96). Gerade das trifft hier nicht zu.

4.- Indessen wäre, da die Firma der Klägerin unanfechtbar besteht, von Seite der Beklagten ein Gebrauch des Wortes «Exacta» als Marke aus anderem Grunde unstatthaft. Er würde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG eine Massnahme darstellen, die bestimmt oder geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines Dritten herbeizuführen. Freilich behauptet die Beklagte, sie habe ihre Firmabezeichnung «Exacta» nicht als Marke benützt. Demgegenüber hat aber die Vorinstanz festgestellt, die Gefahr, dass das künftig geschehe, liege auf der Hand. Solch drohende Störung muss auch im Anwendungsgebiete des UWG zur Klagelegitimation genügen