

S. 305 / Nr. 52 Obligationenrecht (d)

BGE 79 II 305

52. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juli 1953 i. S. Interchemical Corporation gegen Interchemie A.-G.

Regeste:

Internationaler Schutz des Handelsnamens. Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Art. 2 Abs. 1, Art. 8.

Der nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragene Angehörige eines andern Verbandsstaates hat nur Anspruch auf den Schutz, den das schweizerische Recht der nicht eingetragenen Firma gewährt (Änderung der Rechtsprechung) (Erw. 1).

Unlauterer Wettbewerb. Art. 7, Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG. Verjährung oder Verwirkung des Klagerechts? Angleichung an ausländische Firma als eine Verwechslungsgefahr begründende Massnahme? (Erw. 2).

Namenschutz, Art. 29 ZGB, Anwendbarkeit auf Handelsnamen (Erw. 3).

Seite: 306

Protection internationale du nom commercial. Art. 1 al. 2, art. 8 de la convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

Le ressortissant d'un autre Etat de l'union, qui n'est pas inscrit au registre suisse du commerce, n'a droit qu'à la protection que le droit suisse accorde aux firmes non inscrites (changement de jurisprudence) (consid. 1).

Concurrence déloyale. Art. 7 et 2 al. 1 litt. d LCD. Prescription ou péremption du droit d'action?

Le fait de choisir une raison de commerce qui peut être assimilée à une raison de commerce étrangère est-il un procédé pouvant donner naissance à un danger de confusion? (consid. 2).

Protection du nom. Art. 29 Ce, son application au nom commercial.

Protezione internazionale del nome commerciale. Art. 1, cp. 2, art. 8 della Convenzione d'Unione di Parigi conclusa il 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

L'attinente d'un altro Stato dell'Unione che non è iscritto nel registro svizzero di commercio ha diritto soltanto alla protezione che il diritto svizzero accorda alla ditta non iscritta (cambiamento di giurisprudenza) (consid. 1).

Concorrenza sleale. Art. 7 e 2, cifra 1, lett. d LCS. Prescrizione o perenzione del diritto all'azione?

Il fatto di scegliere una ditta commerciale che può essere assimilata ad una ditta di commercio estera costituisce un procedimento che faccia sorgere un pericolo di confusione? (consid. 2).

Protezione del nome. Art. 29 CC, sua applicazione al nome commerciale.

A. - Mit Sitz in New-York besteht seit 1928 eine Gesellschaft, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb chemischer Produkte befasst und seit 1937 die Firma «Interchemical Corporation» führt.

Im Jahre 1943 wurde in Zürich die Firma «Interchemie A.-G., Interchemie S.A., Interchemical Co Ltd., Interchemical Inc., Interquimica S.A.» ins Handelsregister eingetragen; sie betreibt Handel mit chemischen Roh- und Fertigprodukten.

Im Jahre 1951 erhob die amerikanische Gesellschaft gegen das schweizerische Unternehmen Klage auf Untersagung des weiteren Gebrauchs seiner Firma und Löschung derselben im Handelsregister mit der Begründung, dass die Firmabezeichnung der Beklagten insbesondere in ihren Fassungen englischer Sprache zu Verwechslungen mit der Firma der Klägerin Anlass gebe, zumal die Beklagte weitgehend auf demselben Sachgebiet tätig sei wie die

Seite: 307

Klägerin. In rechtlicher Beziehung berief sich die Klägerin auf Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, letztmals revidiert am 2. Juni 1934 (PVUe), sowie auf Art. 951 ff. OR, Art. Abs. 1. 2 lit. d UWG und Art. 28 und 29 ZGB.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage.

B. - Das Handelsgericht Zürich wies mit Urteil vom 19. Dezember 1952 die Klage ab.

C. - Mit der vorliegenden Berufung hält die Klägerin an ihren Klagebegehren fest.

Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Schweiz und die USA sind Vertragsstaaten der PVUe, die in Art. 1 Abs. 2 auch den Handelsnamen als zum gewerblichen Eigentum gehörend bezeichnet; Art. 2 Abs. 1 bestimmt:

Die Angehörigen eines jeden der Vertragschliessenden Länder geniessen in allen andern Ländern des

Verbandes in Bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums alle Vorteile, welche die betreffenden Gesetze den Einheimischen gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden, und zwar unbeschadet der durch die gegenwärtige Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte. Demgemäss haben sie Anspruch auf den gleichen Schutz wie die Einheimischen und auf dieselben gesetzlichen Rechtsmittel gegen jeden Eingriff in ihre Rechte, unter Vorbehalt der Erfüllung der Förmlichkeiten und Bedingungen, welche die innere Gesetzgebung den Einheimischen auferlegt.

Art. 8 PVUe sodann lautet:

Der Handelsname soll in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Eintragung oder Hinterlegung, geschützt werden, gleichviel, ob er Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht.

Das Bundesgericht hat in seiner bisherigen Rechtsprechung Art. 8 PVUe dahin ausgelegt, dass die einem Vertrags Staat angehörende ausländische Firma, selbst wenn sie in der Schweiz nicht im Handelsregister eingetragen ist, hier den gleichen firmenrechtlichen Schutz geniesst wie

Seite: 308

eine eingetragene schweizerische Firma (BGE:37 II 49, 52 II 397, 76 II 86).

Bei dieser Auslegung hat sich das Bundesgericht im wesentlichen von den folgenden Überlegungen leiten lassen: Art. 2 Abs. 1 PVUe gewähre den Angehörigen der Vertragsstaaten den gleichen Schutz wie den Einheimischen unter Vorbehalt der gleichen Bedingungen und Förmlichkeiten, welche die innere Gesetzgebung den Einheimischen auferlege. Kraft dieser Gleichstellung müsste die ausländische Firma, um des Rechts auf Ausschliesslichkeit gemäss Art. 951 Abs. 2 OR teilhaftig zu werden, in der Schweiz im Handelsregister eingetragen sein. Nun behalte aber Art. 2 Abs. 1 die durch die Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte vor, und um ein solches handle es sich bei der Vorschrift von Art. 8 PVUe, der die ausländische Firma von der Erfüllung der Förmlichkeit des Eintrages im Handelsregister befreie.

b) Diese Auslegung hält jedoch erneuter Prüfung nicht stand. Zwar nicht deshalb, wie die Vorinstanz meint, weil darin nicht bloss die von der PVUe vorgeschriebene Gleichstellung mit den Einheimischen, sondern eine Bevorzugung vor ihnen läge. Denn sofern Art. 8 PVUe dem Ausländer den firmenrechtlichen Schutz ohne Eintragung im Inland gewährt, wäre die Besserstellung eben die notwendige Folge des von Art. 2 Abs. 1 ausgesprochenen Vorbehalts der in der PVUe vorgesehenen besonderen Rechte. Auch das weitere Argument des Handelsgerichts, Art. 8 schaffe eine Ausnahme von dem gemäss Art. 2 Abs. 1 grundlegenden Territorialitätsprinzip und sei als solche einschränkend auszulegen, könnte nicht dazu führen, dem ausländischen Handelsnamen den in der Ausschliesslichkeit gemäss Art. 951 Abs. 2 OR liegenden spezifischen Firmenschutz abzuspochen. Denn in Vertragsstaaten, wo der einheimische Handelsname den Vorteil der Ausschliesslichkeit ohne Eintrag geniesst, wird der ausländische dessen schon auf Grund von Art. 2 Abs. 1 PVUe teilhaftig wo aber dem Einheimischen dieses Recht nur auf Grund des

Seite: 309

Eintrages zusteht, hätte es der Ausländer kraft der Befreiung durch Art. 8 PVUe ohne Eintrag. Fehl geht auch die Berufung der Beklagten auf BGE 66 II 263, wonach nur die im Handelsregister eingetragene Firma als Firma im Rechtssinn gilt und den firmenrechtlichen Rechtsschutz geniesst. Das gilt für die schweizerische Firma; diejenige des Angehörigen eines andern Vertragsstaates ist eben kraft Art. 8 PVUe ohne Eintragung als Firma im Rechtssinne anerkannt und geniesst gemäss Art. 2 Abs. 1 denselben Rechtsschutz wie die schweizerische.

Als nicht haltbar erweist sich die bisherige Auslegung vielmehr deshalb, weil sie von einer unzutreffenden Voraussetzung ausgeht, indem sie als feststehend annimmt, dass die Vorschrift des Art. 8 PVUe, der ausländische Handelsname solle auch ohne Eintrag geschützt werden, bedeute, er solle wie ein im Inland eingetragener geschützt werden. Diese Deutung wäre richtig, wenn der einheimische nicht eingetragene Handelsname schutzlos wäre. Allein das ist er nicht. Die nicht eingetragene Firma wird vielmehr in der Schweiz aus dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs geschützt (BGE 23 S. 1757, 52 II 398); überdies lässt sich der tatsächliche Gebrauch der Firma, der individualisierend wirkt, im Sinne eines Persönlichkeitsrechts gegen Störung verteidigen (BGE 40 II 605 f., 52 II 398, 66 II 263). Die Berufung wendet zwar ein, im Jahre 1883, als die Schweiz der PVUe beitrug, habe es noch kein ZGB mit seinem Art. 28 und noch keinen Art. 48 OR gegeben, so dass nur der spezifische Firmenschutz nach Art. 865 ff. aOR habe geboten werden können. Die Klägerin lässt jedoch ausser acht, dass damals die entsprechenden Vorschriften der kantonalen Zivilgesetzbücher bestanden, die kraft der Übereinkunft zu Gunsten der Angehörigen anderer Vertragsstaaten anzuwenden waren, und ferner gab es Art. 50 aOR, von dem später Art. 48 rev. OR lediglich als Spezialvorschrift abgespalten wurde. Selbst wenn aber der Einwand der Berufung für den Zeitpunkt des Beitritts der Schweiz zur PVUe zuträfe, so wäre für die Beurteilung des

Seite: 310

vorliegenden Falles der gegenwärtige Rechtszustand massgebend, da Art. 2 Abs. 1 PVUe ausdrücklich feststellt, dass auch die Vorteile aus der zukünftigen Gesetzgebung den Angehörigen anderer Vertragsstaaten zu Gute kommen sollen.

Wird aber in der Schweiz neben dem eingetragenen Handelsnamen auch der nichteingetragene - wenn auch nicht genau im gleichen Ausmasse - geschützt, so leuchtet ein, dass mit der internationalen Vorschrift des Schutzes des nicht eingetragenen Ausländers nichts entschieden ist über die Frage nach der Art des zu gewährenden Schutzes.

e) Der durch den speziellen Firmenschutz des schweizerischen Rechts gewährte Anspruch auf Ausschliesslichkeit der Firma nach Art. 951 Abs. 2 und 956 OR setzt nun aber notwendig den Eintrag im Register voraus. Denn gemäss seinem Inhalt bewirkt er, dass eine mit einer älteren Firma kollidierende neue Firma unbefugt (Art. 956 Abs. 2 OR), also ab initio rechtswidrig ist und nicht etwa bloss zur Folge hat, dass der Inhaber der jüngeren Firma von der Entdeckung der Kollision an zur Unterlassung ihres weiteren Gebrauchs verpflichtet ist. Rechtswidrigkeit ab initio ist aber nur denkbar, wenn der Handelnde in der Lage ist, sie zu erkennen, und diese Möglichkeit verschafft nur das Register. Die firmenrechtliche Ausschliesslichkeit kann sich begriffsnotwendig nur im Registerbereich auswirken. Schon das schliesst die Zuerkennung des spezifischen Firmenschutzes an den nicht eingetragenen Ausländer aus.

Zum selben Ergebnis führt auch die folgende Überlegung: Handelt es sich um eine Einzelfirma oder die Firma einer Personengesellschaft, für welche der Anspruch auf Ausschliesslichkeit auf den Ort der Niederlassung beschränkt ist (Art. 946, 951 Abs. 1 OR), so ist einleuchtend, dass Art. 8 PVUe einem entsprechenden ausländischen Handelsnamen nicht den spezifischen Firmenschutz zu verschaffen vermöchte. X. Brothers in New-York vermöchte gegen die gleichlautende Firma Gebrüder X. in Bern sowenig auszurichten wie die Firma Gebrüder X.

Seite: 311

in Zürich. Das anerkennt die Klägerin für Deutschland, das allgemein nur die Ausschliesslichkeit am Ort und für die Gemeinde kennt (HGB § 30). Wenn aber der ausländische Handelsname in der Gestalt der Personenfirma mangels Eintrags am Ort die auf den Ort begrenzte Ausschliesslichkeit nicht beanspruchen kann, so ist nicht ersichtlich, wie der ausländische Handelsname in der Gestalt der Sachfirma der auf das Gebiet der Schweiz ausgedehnten Ausschliesslichkeit gemäss Art. 951 Abs. 2 OR teilhaftig sein sollte. Wollte man dies annehmen, so müsste doch logischerweise die ausländische Personenfirma auch für jeden Ort in der Schweiz die Ausschliesslichkeit begründen. Denn wenn sie die Voraussetzungen des schweizerischen Firmenrechts erfüllt, obschon sie nicht eingetragen ist, so ist nicht einzusehen, wieso diese Voraussetzung nicht an jedem Ort, der Schweiz, nicht bloss für die ganze Schweiz erfüllt sein sollte. Diese Überlegung bestätigt, dass sich die spezifischen Rechte, wie sie der Eintrag im Handelsregister zur Entstehung bringt, nicht auf den Nichteingetragenen zur Ausübung vom Ausland her übertragen lassen.

Im weiteren fällt ins Gewicht, dass das Ergebnis, das die Gleichstellung des im schweizerischen Handelsregister nicht eingetragenen Angehörigen eines anderen Vertragsstaates mit dem darin Eingetragenen zeitigen würde, zu unvernünftig wäre, um als Absicht der Vertragsschliessenden gelten zu können. Der Gründer einer Firma müsste danach, wenn er sicher gehen wollte, eine rechtsbeständige Firma zu wählen, nicht nur das schweizerische Handelsregister zu Rate ziehen, um sich zu vergewissern, ob nicht eine gleichlautende oder ähnliche Firma bereits bestehe, sondern er müsste sich auch noch in den Vertragsstaaten der ganzen Welt umsehen, von denen die wenigstens die Registerpflicht kennen (LADAS, La protection internationale de la propriété industrielle, S. 723). Das wäre praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, so dass eine Firma ständig der Gefahr ausgesetzt bliebe, von einer älteren ausländischen Firma mit der Löschungsklage belangt zu werden. Wohl würde eine solche Klage, wie jede andere auch, ein

Seite: 312

Interesse des Klägers voraussetzen, und dieses würde weitere Gegebenheiten bedingen als die blosser Existenz zweier verwechselbarer Firmen in verschiedenen Ländern oder gar Erdteilen; unter diesen Gegebenheiten aber fiele in erster Linie das Zusammentreffen auf dem Markt in Betracht. Allein diese Konkurrenz könnte sich auch erst nachträglich, nach jahrelangem Bestand der einen wie der andern Firma, einstellen, sei es, weil die ausländische Firma, die bisher keine Geschäftsverbindung mit der Schweiz hatte, ihre Geschäfte auf diese ausdehnt, sei es, weil die schweizerische Firma dazu übergeht, sich auch im Ausland zu betätigen. Alsdann könnte der ausländischen Firma das Interesse, sich kraft ihres längeren Bestehens auf die Ausschliesslichkeit zu berufen, nicht abgesprochen werden. Ebenso würde eine solche nachträgliche räumliche Ausdehnung der Geschäftstätigkeit genügen, um die Beeinträchtigung im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR geltend machen zu können.

d) Auf Grund der vorstehenden Erwägungen ist mit der Vorinstanz anzunehmen, dass Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 8 PVUE dem im schweizerischen Handelsregister nicht eingetragenen Handelsnamen der Angehörigen der andern Vertragsstaaten nur den Schutz zusichert, den das schweizerische Recht für den nicht eingetragenen Handelsnamen kennt, nicht dagegen auch den speziellen Firmenschutz der Ausschliesslichkeit. Diese Auslegung findet denn auch Stützen in der Literatur. So begründet OSTERTAG (Du régime international de la propriété industrielle, in «La Propriété industrielle», 1942, S. 172 Spalte 3) das Fehlen des Auspruches auf Ausschliesslichkeit damit, dass Art. 8 PVUE nichts über die Mittel des Schutzes bestimme, welche die Vertragsstaaten bereitzustellen haben. Ihm schliesst sich TROLLER an (Das internationale Zivil- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz, S. 136) Ebenso ist nach GUHL (OR 4. Auflage S. 620 IV lit. a letzter Satz) dem ausländischen Gewerbetreibenden auf Grund der PVUE nur der Schutz zuzuerkennen, den auch die nicht eingetragene Schweizer Firma geniesst.

Seite: 313

Bezeichnend ist sodann auch, dass die internationale Handelskammer in ihrem Vorschlag für einen neuen Text von Art. 8 PVUE den Schutz des Handelsnamens davon abhängig machen will, dass dieser in dem Lande, wo der Schutz nachgesucht wird, allgemein bekannt sei (vgl. OSTERTAG, a.a.O. S. 173 Spalte 2). Das bestätigt, dass der Ausschliesslichkeitsanspruch, wie ihn die Klägerin verfiicht, keinem Bedürfnis entspricht, sondern dass es genügt, den Schutz bei solchem Bekannt sein im Lande zu gewähren, wozu die erwähnten Rechtsbehelfe des Nichteingetragenen nach schweizerischem Recht völlig ausreichen.

Soweit die Berufung sich gegen die Verweigerung des spezifischen Firmenschutzes durch die Vorinstanz wendet, ist sie somit unbegründet.

2.- a) Das Begehren auf Untersagung der beklagten Firma aus dem Grunde des unlauteren Wettbewerbs hat das Handelsgericht wegen Verjährung abgewiesen. Wie jedoch die Berufung mit Recht geltend macht, beginnt der Unterlassungsanspruch gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG erst mit der Einstellung der widerrechtlichen Handlung zu verjähren, also erst mit der Aufgabe der beanstandeten Firma. Das anerkennt auch die Beklagte, die sich vor der Vorinstanz nicht auf Verjährung, sondern auf Verwirkung des Lösungsanspruches berufen hat, mit der Begründung, dass es seitens der Klägerin rechtsmissbräuchlich sei, die Klage erst 6 Jahre nach Kenntnis der Firma der Beklagten angestellt zu haben, in welcher Zeit diese gutgläubig einen wertvollen Besitzstand daran erworben habe. Die Klägerin hält dem entgegen, dass sie die Beklagte seit 1948 zweimal verwarnt, und als sich dies als nutzlos erwies, den Prozess angehoben habe, für den vorerst das Material mühsam zusammengesucht werden musste.

Neben einer gesetzlich vorgesehenen Verjährung des Anspruchs, wie dies in Art. 7 UWG der Fall ist, darf eine Verwirkung durch Zeitablauf nur mit grösster Zurückhaltung in Erwägung gezogen werden. Im vorliegenden Falle besteht für die Annahme einer solchen kein genügender Grund. Denn es ist verständlich, wenn die

Seite: 314

amerikanische Firma, bevor sie den Prozess im fremden Land anhob, zunächst abwarten wollte, wie sich das Nebeneinanderbestehen der beiden Firmabezeichnungen auswirke. Und da sie die Beklagte, wie nicht bestritten ist, wiederholt verwarnte, konnte diese sich nicht in Sicherheit wiegen, sondern musste mit der Möglichkeit eines gerichtlichen Vorgehens seitens der Klägerin rechnen. Daher genügte die Verwarnung zur Wahrung der Rechte der Klägerin.

b) Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewerb, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Darunter fällt die Angleichung einer Firmabezeichnung an eine schon bestehende Firma im Konkurrenzverhältnis. Auch die Angleichung an eine ausländische Firma fällt in Betracht, aber nur, wenn sie zu Verwechslungen in der Schweiz Anlass geben kann. Denn das schweizerische UWG will nur den unlauteren Wettbewerb in der Schweiz unterdrücken. Darum ist Voraussetzung, dass die ausländische Firma in der Schweiz bekannt ist, weil sie hier Geschäfte in nennenswertem Umfang betreibt, oder doch wegen ihrer Notorietät. Letztere behauptet die Klägerin für das Gründungsjahr der Beklagten, 1943, selbst nicht, und ersteres verneint die Vorinstanz verbindlich für das Bundesgericht. Auch unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbs erweist sich somit die Klage als unbegründet.

3.- Verletzung des Persönlichkeitsrechts im Sinne des Rechts auf den Namen fällt einzig für die englischen Formen der Firma der Beklagten in Betracht; denn nur sie stimmen mit dem Namen der Klägerin überein. Zulegung eines bloss ähnlichen Namens ist nicht Anmassung des Namens eines andern, und ein anderes Persönlichkeitsrecht, das durch Verwechselbarkeit des Namens berührt würde, ist (entgegen BGE 66 II 264) nicht ersichtlich; Art. 29 ZGB ordnet den Namensschutz abschliessend. Das Persönlichkeitsrecht ist zwar, wie die Klägerin mit Recht geltend

Seite: 315

macht, nicht territorial begrenzt. Ebenso trifft zu, dass nach der Rechtsprechung die das Handelsunternehmen kennzeichnende Firma in der Gestalt des Sachnamens, obwohl sich dessen Bedeutung im Gebiet des Vermögensrechtes erschöpft, dem an sich für den natürlichen Namen geschaffenen Namensrecht des ZGB unterstellt wird (BGE 42 II 317 f.). Doch muss man sich dabei des Unterschiedes bewusst bleiben, der besteht zwischen dem Namen der natürlichen Person, mit dem diese geboren wird und der mit ihr erlischt, und dem Sachnamen, den sich eine auf Erwerb ausgehende Unternehmung beilegt. Der letztere hat nur Bedeutung im Bereich der örtlichen Geschäftstätigkeit. Darum fällt eine Verletzung der Firma in ihren persönlichen Verhältnissen völlig ausser Betracht, wenn sich in einem andern Bereich jemand den gleichen, dem gemeinfreien Wortschatz der Sprache entnommenen Sachnamen beilegt. Daraus folgt, dass der erste Träger eines Unternehmungsnamens den Schutz aus schweizerischem Namensrecht nur beanspruchen kann, wenn der Bereich seiner Geschäftstätigkeit in der Schweiz liegt und er durch nennenswerte Betätigung in der Schweiz ein Gebrauchsrecht an seinem Namen erworben hat. Das trifft aber nach den Feststellungen der Vorinstanz auf die Klägerin für den Zeitpunkt der Gründung der Beklagten nicht zu. Hieran ändert Art. 8 PVUe nichts. Denn darnach ist der Handelsnamen nach dem schweizerischen Recht zu schützen, nach dem Gesagten also nur bei Führung in der Schweiz.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 19. Dezember 1952 wird bestätigt