

BGE 38 II 705

Bundesgericht (BGE), 1912-07-05, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_38_II_705

FR: ATF 38 II 705

IT: DTF 38 II 705

Volltext

108. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Dezember 1912 in Sachen Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, Kl. u. Ber.=Kl., gegen Frey, Bekl. u. Ber.=Bekl. Markenrechtsschutz: Täuschende Aehnlichkeit zweier figurativen Marken, deren Hauptbestandteil ein Sternbild ist. Erhöhung der Verwechslungsgefahr dadurch, dass der Markenberechtigte bisher auch die im Wortbild und im Klang des Wortes Stern liegende Bezeichnungskraft zur Kenntlichmachung seiner Ware benutzt hat. — Art. 6 Abs. 3 MSchG: Zweck der Bestimmung. Sie dehnt den Markenschutz noch weiter als ausländische Gesetzgebungen über den Kreis der Waren aus, für die die Marke hinterlegt wurde. Ob zwei Waren «ihrer Natur nach gänzlich von einander abweichen», beurteilt sich nach ihren Funktionen als im Verkehr zirkulierende wirtschaftliche Güter. Hierbei kann auch ihre Herkunft von Bedeutung sein. — Sind demnach die Schaf- und die Baumwolle gänzlich von einander abweichend? — Dass der Berechtigte die Verwendung der angefochtenen Marke längere Zeit hat geschehen lassen, enthält nicht notwendig einen Verzicht auf die Anfechtungsansprüche, kann aber die Schadenersatzpflicht beeinflussen. — Recht auf Veröffentlichung des Urteils? A. — Durch Urteil vom 5. Juli 1912 hat das Obergericht des Kantons Schaffhausen in vorliegender Streitsache erkannt: Die klägerische Partei ist mit ihrer Klage gänzlich abgewiesen. B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen: „1. Der Beklagte sei wegen Verletzung der Markenrechte der Klägerin zur „Bezahlung einer angemessenen Entschädigung an dieselbe zu verurteilen.

2. Die schweizerischen Markeneintragungen Nr. 19,882 „und 19,883 des Beklagten seien gerichtlich als ungültig zu erklären und es sei die Streichung dieser Marken aus dem Markenregister zu verfügen. 3. Es sei die Veröffentlichung des Urteils „in mehreren Zeitungen auf Kosten des Beklagten anzuordnen. C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin die gestellten Berufungsanträge erneuert und der Vertreter des Beklagten auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. — Im Jahre 1892 hat I. W. Paag, der Rechtsvorgänger der Klägerin, der „Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei“ in Bremen, im schweizerischen Markenregister die Fabrikmarke Nr. 5677 eintragen lassen. Sie besteht aus dem Bild eines schraffierten Sternes mit acht Zacken. Darunter befindet sich ein Band, das nach seinen Enden hin gegen den Stern zu gebogen ist und die Aufschrift „Fabrikzeichen“ trägt. Laut der Eintragung dient die Marke für „gekämmte gefärbte Schafwolle, Strickgarne und Posamentiergarne aus gekämmter Schafwolle und gefärbte wollene Garne“. Am 2. Juni 1898 wurde sie als Nr. 10,121 unverändert auf die Klägerin übertragen, die damals das Geschäft Paags übernahm. Am 3. Januar 1906 hat der Beklagte, Hermann Frey, Inhaber einer Baumwollzwirnerei, Bleicherei und Färberei in Schaffhausen, beim eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern die zwei Fabrikmarken Nr. 19,882/83 hinterlegt, die ebenfalls

aus einem Stern bestehen, der aber bei beiden von einer Kreislinie umgeben ist. Bei der ersten weist der Stern radial verlaufende Schraffuren auf, bei der andern ist er ganz schwarz gehalten und von linienförmigen Strahlen umgrenzt. Laut dem Registereintrag sind die zwei Marken bestimmt für „Baumwollzwirne aller Art, zum Detailverkauf hergerichtet“ In der Eintragung und Verwendung dieser beiden Marken erblickt die Klägerin eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke Nr. 10,121 und sie hat infolgedessen Klage erhoben, mit dem im oben erwähnten Berufungsantrag wiedergegebenen Begehren um Verurteilung der Beklagten zu einer angemessenen Entschädigung, Ungültigerklärung und Streichung der angefochtenen Marken und Veröffentlichung des Urteils. 2. — Mit der Vorinstanz ist der Auffassung der Klägerin zuzustimmen, die beiden angefochtenen Marken seien der ihrigen so ähnlich, daß sich im Verkehr notwendig Verwechslungen ergeben müssen. Hauptbestandteil ist bei allen drei ein achtzackiger Stern und dieser bestimmt den Gesamtausdruck. Hieran ändert auch nichts, daß auf einer der angefochtenen Marken, der Nr. 19,883, das Sternbild einheitlich — schwarz — gefärbt ist, während die Marke der Klägerin und die andere des Beklagten Schraffierungen aufweisen, vermöge deren die Zacken des Sternes nach ihrer Mittellinie zu reliefartig erhöht erscheinen. Wenn ferner der Beklagte auf jener ersten Marke den Stern noch mit linienförmigen Ausstrahlungen umgibt und wenn er ihn auf beiden durch einen Kreis umschließt, so bildet dies, wie auch das nur auf der Marke der Klägerin angebrachte Band, im Verhältnis zu der Sternfigur als Ganzes bloß nebensächliches Beiwerk. Für die Klägerin besitzt zudem der Stern als Markenbestandteil noch deshalb erhöhte Bedeutung, weil sie ihre Wollwaren auf den Verpackungen usw. als „Sternwolle“ bezeichnet. Hiedurch benützt sie auch die im Wortbilde des Sternes und im Klang des Wortes liegende Bezeichnungskraft, um ihre Erzeugnisse im Verkehr kenntlich zu machen, und um so mehr muß daher, wenn nun ein anderer Gewerbetreibender das Sternbild als Marke verwendet, die Gefahr eines Irrtums nahe liegen, daß dessen Erzeugnisse von der Klägerin herrühren. Daß der Stern für Garnartikel Freizeichen sei, hat der Beklagte erst vor Bundesgericht näher darzutun versucht. Die Akten bieten aber für diese Auffassung keine Anhaltspunkte. 3. — Der Beklagte wendet nun ein, seine Marken könnten, auch wenn sie sich von denen der Klägerin nicht genügend unterscheiden sollten, trotzdem nach Art. 6 Abs. 3 MSchG neben der früher eingetragenen der Klägerin zu Recht bestehen, weil sie für andere Waren bestimmt seien. Die Klägerin gebrauche sie für Schafwolle, der Beklagte aber für Baumwolle und es seien dies zwei von einander gänzlich abweichende Warenarten im Sinne jener Bestimmung. Die Vorinstanz hat dieser Auffassung beigepflichtet und ist deswegen zur Abweisung der Klage gelangt. Es sragt sich

nun, ob sie hiebei Art. 6 Abs. 3 MSchG richtig aufgefaßt und auf den gegebenen Tatbestand angewendet habe. Die Bestimmung dehnt den Schutzbereich der Marke über den Kreis der Waren, für die sie hinterlegt wurde, auf gewisse sonstige Waren aus. Der Grund dieser Erweiterung des Schutzes liegt vor allem darin, daß, wenn ein anderer Handels- oder Gewerbetreibender solche Waren mit der nämlichen Marke versieht, unter Umständen auch dadurch, nicht nur durch die Verwendung für die gleiche Warenart, die irrtümliche Meinung im Publikum entstehen kann, daß sie ebenfalls vom bisherigen Markenberechtigten herrühren; und zwar ist eine solche Verwechslungsgefahr regelmäßig dann vorhanden, wenn die beiden Warenarten in einem bestimmten Ähnlichkeitsverhältnisse stehen. Eine unmittelbare Schmälerung seines Absatzes erleidet der Markeninhaber in diesen Fällen freilich nicht, da er die andere Warenart nicht führt. Wohl aber wird er in seinem Markenrecht dadurch verletzt, daß die Möglichkeit solcher

Verwechslungen die Bezeichnungskraft seiner Marke schwächt. Dabei kann unstatthafterweise der gute Ruf seiner Ware und seiner Marke von jenem Andern dazu benützt werden, um seinen eigenen Waren in Verkehrskreisen Ansehen zu verschaffen, und ferner hat der Markenberechtigte beständig zu gewärtigen, daß seine Marke jetzt oder später durch Minderwertigkeit der Waren des andern Markeninhabers in Verruf kommt. Die Frage nun, wie weit der Kreis dieser sonstigen in den Schutzbereich der Marke fallenden Waren zu ziehen sei, hat das schweizerische Gesetz dahin gelöst, daß es den Schutz auf alle Waren ausdehnt, die nicht „ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen“. Hiemit ist es zu Gunsten des Markenberechtigten be- deutend weiter gegangen als andere Gesetzgebungen (namentlich das deutsche Warenzeichengesetz vom 12. Mai 1894 in seinen §§ 4 und 5 und das österreichische vom 6. Januar 1890 in seinem § 7), die ein schutzwürdiges Interesse des Markenberechtigten an einem Verbote, die Marke für andere Waren zu verwenden, nur soweit anerkennen, als diese Waren mit denen des Markenberechtigten „gleichartig“ sind. Wenn sodann das schweizerische Gesetz für die Entscheidung, ob die verlangte gänzliche Abweichung der beiden Warenarten vorliege, auf die „Natur“ der betreffenden „Waren oder Erzeugnisse“ abstellt, so ist damit nicht etwa die natürliche Beschaffenheit der Gegenstände, nach Stoff, Form und Farbe ge- meint; und noch weniger kann der technische Charakter der Her- stellungsverfahren bestimmend sein. Vielmehr kommt es auf die Natur der Gegenstände als „Erzeugnisse und Waren“, als im Verkehr zirkulierende wirtschaftliche Güter an. Von ihrem wirt- schaftlichen Charakter und Zweck hängt es ab, ob und inwieweit sich die beidseitigen Absatzgebiete decken, namentlich die Verkaufs- stellen und die Abnehmerkreise die gleichen seien, und ob und in welchem Maße infolgedessen die Verwendung der nämlichen Marke Frrtümer und Unsicherheiten im Publikum veranlassen kann. Dif- ferenzierende Bedeutung vermag freilich auch die Herkunft der Waren zu gewinnen, dann, wenn sich die Käufer bewußt sind, daß die beiden Warenarten regelmäßig von andern Produzenten stammen und wenn das unter den gegebenen Verhältnissen genügt, um eine Verwechslung auszuschließen (vergl. zu der Frage auch AS 24 II S. 703 Erw. 3, 33 II S. 450 Erw. 4, 34 II S. 375 Erw. 7, DUNANT, Marques de Fabrique et de Commerce, p. 148; Kohler, Warenzeichenrecht 1910, S. 148 und 171; Adler, System des österreichischen Markenrechts, S. 196 ff.; Entschei- dungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 60 Nr. 75 und Bd. 72 Nr. 32). Geht man von dieser Auffassung aus, so läßt sich der Vorinstanz zum vornherein nicht beistimmen, wenn sie ein wesentliches Unter- scheidungsmerkmal zwischen Schafwolle und Baumwolle in Hinsicht auf die vorliegende Frage darin sieht, daß die eine Warengattung animalischer und die andere vegetabilischer Natur sei. Laut dem Gesagten können diese natürlichen Verschiedenheiten der beiden Woll- arten nicht für sich allein, sondern nur sofern in Betracht kommen, als sie zugleich deren Charakter als Waren differenzieren. In dieser Beziehung macht der Vorentscheid geltend: Gerade bei der Bekleidung spiele das Herstellungsmaterial eine unterscheidende Rolle; man brauche nur an die Unterschiede der Fuß- und der Kopfbekleidung, der sog. Wäscheartikel und der Kleidungsstücke aus Tuch zu denken. Die Zugehörigkeit der beiden Warenarten zur Bekleidungsbranche könne nicht maßgebend sein, sonst müßte man so grundverschiedene Artikel, wie Schuhe, Hüte, Hemden, Pelz- und Konfektionswaren

als gleichartige Erzeugnisse ansehen. Im allgemeinen mag Richtigkeit dieser Beweisführung ungeprüft bleiben. Jedenfalls aber übersieht sie, daß die Warenarten, für die hier die Parteien ihre Marken verwenden, überhaupt nicht unter die Erzeugnisse der Be- kleidungsbranche, als einer die gebrauchsfertigen Kleidungsstücke umfassenden

Warenkategorie, einzureihen sind, sondern unter jene Erzeugnisse der Textilindustrie, die, namentlich als Garne und Zwirne, erst noch der Bearbeitung zu Kleidungsstücken bedürfen oder als Hilfsmaterial bei deren Herstellung Verwendung finden sollen. Darauf also kommt es an, ob diese Halbfabrikate der Woll- und der Baumwollindustrie, die hauptsächlich in Fadenform hergestellt sind und von den beiden Parteien auch wesentlich in dieser Form in den Verkehr gebracht werden, nach ihren Eigenschaften und Funktionen als Waren die vom Gesetze verlangten Unterschiede aufweisen. Hiemit erledigt sich von selbst auch die vorinstanzliche Erwägung, der Charakter eines Kleidungsstückes sei ein ganz anderer, je nachdem es aus Wolle oder Baumwolle bestehe. Nun scheint freilich die Vorinstanz im weitern noch anzunehmen, die Schaf- und die Baumwolle seien auch unverarbeitet, namentlich in Garn- und Zwirnform, äußerlich so verschieden, daß sie nicht verwechselt werden könnten; jede Hausfrau, ja sogar jedes Kind vermöge sie leicht von einander zu unterscheiden. Dieser Würdigung kann aber das Bundesgericht nicht beistimmen, indem sie nach seiner Auffassung nicht nur der allgemeinen Lebenserfahrung widerspricht, sondern auch durch die eingelegten Fabrikationsmuster widerlegt wird. Zum mindesten bedarf es bei vielen dieser Fabrikate zur Unterscheidung der beiden Wollsorten einer genaueren Prüfung, die über das Maß an Untersuchungsvermögen und an Aufmerksamkeit hinausgeht, wie es bei den hier hauptsächlich in Betracht kommenden nicht kaufmännischen Abnehmerkreisen vorausgesetzt werden darf. Dazu ist nun aber namentlich noch auf die wirtschaftlichen Momente zu verweisen, die eine Annäherung der zwei Wollsorten im Verkehr zur Folge haben: Einmal werden sie im Kleinhandel durchwegs in den nämlichen Verkaufsmagazinen ausgebaut und sodann verwenden die Käufer beide im wesentlichen auf die nämliche Art und zu dem nämlichen Zweck, indem sie sie zu Geweben verarbeiten. Dieses Zusammenfallen der Absatzorte und -gebiete und diese — von der Vorinstanz mit Unrecht als nebensächlich betrachtete — Gemeinsamkeit der wirtschaftlichen Bestimmung haben zur Folge, daß die durch die Beschaffenheit der Fabrikate bedingten Unterscheidungsmerkmale im Verkehr an Bedeutung einbüßen. Und damit verliert ferner auch der weitere für die Unterscheidbarkeit sonst vielfach wesentliche Umstand an Gewicht, daß die zwei Warenarten bekanntermaßen gewöhnlich von verschiedenen Produzenten hergestellt werden: Auch soweit sich das kaufende Publikum beim Erwerb der Waren dessen bewußt ist, liegt die Gefahr einer Verwechslung nahe genug namentlich deshalb, weil der Abnehmer, durch die Gleichheit oder Ähnlichkeit des Markenbildes voreingenommen, nicht mehr hinreichend darauf achtet, ob seine früheren Einkäufe sich auf die eine oder die andere der beiden Warenarten bezogen haben. Alle diese Gründe schließen es aus, Schaf- und Baumwolle als zwei von einander „gänzlich abweichende“ Warenarten im gesetzlichen Sinne anzusehen (siehe auch DUNANT, S. 148 unten, POUILLET, Traité des marques de fabrique, Nr. 142 i. f. unter N. 3). Mit Unrecht verlangt endlich der Beklagte, es sei ihm die Verwendung der angefochtenen Marken wenigstens für Häckelgarn und Fadenschlag zu gestatten, weil diese Artikel in Wolle gar nicht vorkommen. Das genügt nicht, um sie zu „gänzlich abweichenden“ Warenarten zu machen, wie ohne weiteres aus dem Gesagten erhellt. 3. — Daß die Klägerin die Verwendung der angefochtenen Marken durch die Beklagte mehrere Jahre lang ohne Einspruch hat geschehen lassen, vermag ihrem Rechte, die Löschung zu verlangen, keinen Abbruch zu tun: Ein Verzicht auf die ihr als Markenberechtigten zustehenden Anfechtungsansprüche liegt in diesem passiven Verhalten nicht. Wohl aber darf daraus entnommen werden, daß sich die Klägerin während dieser Zeit durch den Gebrauch der angefochtenen Marken ernstlich nicht in ihrem Vermögen geschädigt gesehen hat, und es

muß daher und da auch sonstige Anhaltspunkte für eine nennenswerte Vermögensschädigung fehlen, ihre, übrigens nicht genauer substantiierte Ersatzforderung verworfen werden. Aber auch soweit sich die Forderung auf die Zeit nach ihrem Proteste gegen die Verwendung der angefochtenen Marken bezieht, wird eine Schädigung durch die Akten nicht ausgewiesen.

Selbstverständlich kann ferner die Klägerin nicht, wie heute beantragt wurde, verlangen, es solle durch Zusprechung von Schadenersatz darauf Rücksicht genommen werden, daß die ihr nach dem kantonalen Tarif zukommende Parteientschädigung zu ihren wirklichen Auslagen in keinem Verhältnis stehe. 4. - Abzuweisen ist endlich auch das Begehren um Veröffentlichung des Urteils. Das Interesse an einer öffentlichen Klarlegung der Sachlage wird genügend gewahrt durch die im Handelsregister bekannt zu gebende Streichung der angefochtenen Marken (vergl. AS 34 II S. 375, Abs. 2). Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird unter Aufhebung des angefochtenen Urteils dahin gutgeheißen, daß die Marken Nr. 19,882/83 des Beklagten als ungültig erklärt sind und deren Löschung im Markenregister verfügt wird. Im übrigen wird die Berufung abgewiesen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.