

BGE 39 II 129

Bundesgericht (BGE), 1912-09-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_39_II_129

FR: ATF 39 II 129

IT: DTF 39 II 129

Volltext

23. Arteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1913 in Sachen Hildebrand, Kl., Widerbekl. u. Ber.=Kl., gegen Peter A.-G., Bekl., Widerkl. u. Ber.=Kl. Schulzfähigkeit des Wortes « Corso » als Marke für Motorwagen, Fahr- räder und Pneumatiks. — Das Wort ist weder in Deutschland noch in der Schweiz Freizeichen. — Dass die deutschen Patentbehörden es als Eigenschaftsbezeichnung erklärt haben, ist für den schwei- zerschen Richter unverbindlich. Bei der Beurteilung, ob es in der Schweiz Eigenschaftsbezeichnung sei, ist der Sprachgebrauch sowohl der deutschen als der italienischen Schweiz zu berücksichtigen. Prü- fung dieser Frage unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedeu- tungen des Wortes. Keine Eigenschaftsbezeichnung, weil die Beziehung zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschreibender, sondern symbolischer Natur ist. — Verneinung der Priorität des Gebrauchs durch den nicht eingetragenen Markenbenutzer, auf Grund von Art. 52 Verneinung der Schadenersatzpflicht des unbefugten MSchG. Markenbenutzers, weil die Rechtsverletzung aus einem subjektiv be- greiflichen und gerechtfertigten Bestreben zur Verteidigung seines Interessenstandpunktes entsprungen ist und sich objektiv in ange- messenen Schranken hält. A. — Durch Urteil vom 19. September 1912 hat das Bezirks- gericht Zürich IV. Abteilung in vorliegender Streitsache erkannt: „1. Klage und Widerklage werden abgewiesen. „2.—5. (Kostenpunkt und Weiterziehung.)“ B. — Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Be- rufung an das Bundesgericht ergriffen: der Kläger mit dem Austrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne der Guttheißung der Klage abzuändern, die Beklagte mit dem Austrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne der Widerklage abzuändern. In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der C. — Parteien die gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Ab- weisung der gegnerischen Anträge geschlossen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: Der Kläger Hildebrand hat am 8. August 1907 für die von ihm in den Handel gebrachten Motorwagen, Motorräder, Fahrräder, Nähmaschinen und Pneumatiks beim eidg. Amt für AS 39 11 — 1913

geistiges Eigentum in Bern unter Nr. 22,497 die Wortmarke « Corso » eintragen lassen. In der Folge erfuhr er, daß die Be- rufte, die Firma Peter A.=G. in Frankfurt a. M., das gleiche Wort — mit K geschrieben — für von ihr fabrizierte Pneumatiks als Marke verwende. Nach erfolglosen Versuchen der Parteien, sich zu verständigen, erwirkte der Kläger am 11./13. Mai 1911 in Zürich gegen die Beklagte einen Arrest für eine Schadenersatz- forderung von 550 Fr. „aus Verletzung von Markenschutz“. Diese Forderung samt Verzugszins seit der Arresterwirkung macht er im nunmehrigen Prozesse gerichtlich geltend. Die Beklagte trägt auf Abweisung der Klage an und stellt widerklagsweise die An- träge: 1. Es sei die Anmeldung der Wortmarke « Corso » als Anmeldung eines Freizeichens bzw. einer Qualitätsbezeichnung als rechtsungültig zu erklären und ihre Eintragung im Markenregister zu löschen. 2. (eventuell) Es sei die Beklagte wegen der Priorität des Gebrauches als die wahre Berechtigte und daher das Marken- recht des Klägers als nicht bestehend zu erklären. Da bei Guttheißung der

Widerklage die Hauptklage gegenstandslos wird, ist zunächst auf die Prüfung der erstern einzutreten. 2. — Die Behauptung der Beklagten, das Wort « Corso » sei in Deutschland Freizeichen, hält vor dem Akteninhalte nicht Stand. Die Beklagte selbst hat vor der Vorinstanz erklärt, sie habe die Beweismittel dafür nicht beibringen können, daß in Deutschland auch noch andere Händler als sie das Wort für ihre Waren ver $\bar{\tau}$ wendet haben, bevor der Kläger es in der Schweiz als Marke hat eintragen lassen. Daß es nach diesem Zeitpunkte von andern Gewerbetreibenden Deutschlands verwendet worden sei, behauptet die Beklagte selbst nicht. Sie macht lediglich geltend, das deutsche Patentamt habe auch seit dem Begehren um Eintragung des Wortes als Warenzeichen abgewiesen. Die abweisenden Bescheide der deutschen Patentbehörden stützen sich aber nach den Akten nicht etwa darauf, daß « Corso » Freizeichen, sondern darauf, daß es Beschaffenheitsbezeichnung sei. Auch die heute namhaft gemachte Faktur der Gummiwerke Fulda vom 15. März 1907 ist nicht be $\bar{\tau}$ weisend: Sie tut nicht dar, daß dieses Geschäft, bei dem der Kläger « Corso »=Pneumatiks bestellt hatte und das sie dann bei der Rechnungsstellung als solche bezeichnete, diese Bezeichnung auch im Verkehr mit andern Kunden angewendet habe. Nach all' dem braucht die von den Parteien erörterte Frage nicht geprüft zu werden, ob und inwiefern das Wort in der Schweiz ohne weiteres dann als Freizeichen gelten müßte, wenn es in Deutschland ein solches wäre (vergl. über diese Frage den mit der bisherigen Rechtssprechung brechenden bundesgerichtlichen Entscheid vom 24. Januar 1913 i. S. Ten Hope c. A. G. National Starch Cy *). Daß es endlich in der Schweiz selbst nicht zum Freizeichen geworden ist, gibt die Beklagte zu. 3. — Für die weitere Behauptung, die angefochtene Wortmarke sei als Eigenschaftsbezeichnung in der Schweiz nicht schützbar beruft sich die Beklagte zunächst mit Unrecht auf die genannten Verfügungen der deutschen Behörden. Danach ist freilich das Wort « Corso » mehrfach, sowohl von der Anmelde $\bar{=}$ als der Beschwerde $\bar{\tau}$ abteilung des Reichspatentamtes gestützt auf den Art. 4 des deutschen Warenzeichengesetzes als eintragungsunfähig erklärt worden, weil es eine „Beschaffenheits $\bar{=}$ bzw. Bestimmungsangabe“ enthalte. An diese Beschlüsse ist aber der schweizerische Richter nicht gebunden. Er hat vielmehr selbständig und zwar auf Grund des schweizerischen MSchG zu prüfen, ob eine nicht schützbare Qualitätsbezeichnung vorliege (vergl. AS 27 II S. 618). Nur mittelbar und in tatsäch $\bar{\tau}$ licher Hinsicht könnten unter Umständen die genannten Verfügungen Bedeutung gewinnen: dann nämlich, wenn sich vermöge ihrer das Wort « Corso » im deutschen Verkehr als ein für solche Artikel üblicher Qualitätsausdruck eingebürgert und diese Verwendung des Ausdrucks auch auf die schweizerische Verkehrsübung übergegriffen hätte. Allein hiefür bieten die Akten keine Anhaltspunkte. Ob « Corso » in der Schweiz Eigenschaftsbezeichnung sei oder nicht, beurteilt sich nach der Bedeutung, die dem Wort im all $\bar{\tau}$ gemeinen Sprachgebrauch der Schweiz beigelegt wird und zwar ist, wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, der Sprachgebrauch nicht nur der deutschen, sondern auch der italienischen Schweiz zu berück $\bar{\tau}$ sichtigen, da das Wort, um schützbar zu sein, auch im italienischen Sprachgebiete nicht Eigenschaftsbezeichnung der in Frage stehenden Handelsartikel (Motorwagen und $\bar{=}$ räder, Fahrräder, Nähmaschinen und Pneumatiks) sein darf. Im Italienischen nun hat das Wort Oben S. 116 fl.

verschiedene Bedeutungen. Einzelne davon, wie die Bezeichnung für „Lehrgang“ oder „Lehrkurs“, für „Geldkurs“ usw., geben zwar zum vornherein in keiner Weise irgendwelche Eigenschaften jener Waren an, sind aber hier unerheblich, weil offensichtlich weder der Markeninhaber das Wort « Corso » in diesem Sinne verstanden wissen will, noch das Publikum es in diesem Sinne auffaßt. Da $\bar{\tau}$ gegen könnte es als Bezeichnungsmittel für die

fraglichen Waren in Betracht kommen in der Bedeutung „Lauf“, „Rennbahn“, „große breite Straße“, „gleichmäßiges Fortschreiten“, „Lustfahrt im Wagen“ und namentlich als Ausdruck für „den eleganten, in langsamer Bewegung sich vollziehenden Wagenverkehr“. Es läßt sich nicht verkennen, daß allen diesen Bedeutungen eine gewisse sachliche Beziehung zu den Warenarten, für deren Bezeichnung die Marke dienen soll - ausgenommen die Nähmaschinen — innewohnt: Überall wird der Gedanke an die Bestimmung des bezeichneten Gegenstandes als eines Fahrzeuges wachgerufen, durch Hinweis entweder auf die Fahrbahn oder die Bewegung des Fahrens. Allein dieser Hinweis ist doch nur ein mittelbarer und will nicht sowohl die Sache hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft, ihrer Verwendbarkeit zum Fahren, charakterisieren, als vielmehr anderweitige Vorstellungen, die sich an ihre Verwendung knüpfen (das Bild der Fahrbahn, Eindrücke sportlichen oder gesellschaftlichen Lebens), wachrufen. Sodann tritt die eigentliche Beschaffenheitsvorstellung vor der Phantasiebezeichnung auch deshalb zurück, weil die erwähnte Mehrdeutigkeit des Wortes im Italienischen bewirkt, daß es als Wortmarke in verschiedenartigem Sinne aufgefaßt werden kann, wobei die Idee des Fahrens jeweilen höchstens ein Element der Gesamtauffassung bildet. Auch deshalb vermag ferner dieses beschreibende Element nicht recht zur Geltung zu kommen, weil an Stelle der ihm entsprechenden adjektivischen oder verbalen Form das Substantivum getreten ist. Es verschwindet namentlich dann fast völlig, wenn der Leser oder Hörer das Wort in der zuletzt erwähnten Bedeutung eines Verkehrs von Wagen und sonstigen Fahrzeugen versteht, der sich zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten als gesellschaftliche Veranstaltung abspielt. Dies ist wohl schon im Italienischen der vorherrschende Sinn des Ausdruckes « Corso » und der deutsche Sprachgebrauch verwendet ihn als übernommenes Fremdwort überhaupt nur in dieser Bedeutung. Aber auch bei seinen sonstigen Bedeutungen läßt sich von einer wirklichen Eigenschaftsbezeichnung nicht sprechen, indem die Bestimmung, der die Ware dienen soll, mehr nur nebenbei und als Anspielung zum Ausdruck gelangt und so die Beziehung zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschreibender, sondern symbolischer Natur ist (vergl. als gegenteilige Fälle einer Qualitätsbezeichnung AS 27 II S. 618 « crémant », und 31 II S. 745 « record »; s. auch Allfeld, Kommentar zu den gewerblichen Urheberrechtsgesetzen Deutschlands, I. Aufl. S. 467 und die dort zitierten Autoren). 4. — Mit Unrecht nimmt endlich die Beklagte die Priorität des Gebrauches der Marke « Corso » für sich in Anspruch. Nach Art. 5 Abs. 2 MSchG spricht die Vermutung dafür, daß der Kläger als erster Hinterleger der wahre Berechtigte sei. Daß die Beklagte den zur Entkräftung dieser Vermutung erforderlichen Gegenbeweis erbracht habe, bezweifelt sie selbst. Zudem beschränkt sie sich bei der Begründung ihres Standpunktes auf die Behauptung, vor der Eintragung der Marke des Klägers « Korso » Mäntel fabriziert zu haben, und beruft sich also nicht eigentlich auf einen markenmäßigen Gebrauch des Wortes « Korso ». 5. — Der Vorentscheid ist aber auch soweit zu bestätigen, als er die Hauptklage abweist. Und zwar muß die Haftbarkeit der Beklagten mit der Vorinstanz schon wegen mangelnden Verschuldens verneint und braucht daher nicht geprüft zu werden, wie es sich mit den andern Voraussetzungen der Ersatzpflicht verhält. Aus den Akten ergibt sich, daß sich die Beklagte im November 1910 beim Amt für geistiges Eigentum über die Eintragung der Marke des Klägers erkundigt hat. Insoweit kann also von einem fahrlässigen Verhalten der Beklagten nicht die Rede sein und es fragt sich nur, ob sie dann nachher das Markenrecht des Klägers vorsätzlich verletzt habe, indem sie sich über die Eintragung hinwegsetzte. Nun liegt nach geltender Rechtsprechung (vergl. AS 37 I S. 542 und die dortigen Zitate) ein solcher Eventualdolus

im strafrechtlichen Sinne bei Eingriffen in gewerbliche Urheberrechte (Erfindungs-, Markenrechte usw.) nur dann vor, wenn der Handelnde nach den gegebenen Umständen nicht der redlichen und gewissenhaften Überzeugung hat sein können, daß er kein fremdes Recht verletze, und

er kann sich dabei zu seiner Rechtfertigung auch auf einen entschuldbaren Rechtsirrtum berufen. Wollte man nun auch hinsichtlich der zivilrechtlichen Folgen der Verletzung einen strengeren Maßstab anlegen, so ließe sich doch jedenfalls ein Verschulden nicht stets schon dann annehmen, wenn der Handelnde sich sagen mußte, möglicherweise in das Recht eines andern einzugreifen. Vielmehr ist sein Verhalten entschuldbar, wenn er nach den gegebenen Verhältnissen genügenden Anlaß hatte, am Bestand dieses Rechtes ernstlich zu zweifeln und wenn die Rechtsverletzung aus einem subjektiv begrifflichen und berechtigten Bestreben zur Verteidigung seines Interessenstandpunktes entsprungen ist und sich objektiv in den der Sachlage angemessenen Schranken hält. So liegt aber der Fall hier: Der bloße Umstand, daß der Kläger für seine Marke in der Schweiz die Eintragung erwirkt hatte, konnte bei der Beklagten Bedenken nicht erwecken, da ja der Eintragung keine Vorprüfung vorausgeht und sie keine konstitutive Wirkung entfaltet. Andererseits sah sich die Beklagte wiederholten, erst- und zweitinstanzlichen Entscheiden der deutschen Patentbehörden gegenüber, wodurch übereinstimmend das Wort « Korso » als schutzunfähige Eigenschaftsbezeichnung erklärt wurde. Damit hatte sie, namentlich als in Deutschland wohnhafte Person, hinreichend Grund, um in ihrem Verhalten gegenüber dem Kläger bis zur gerichtlichen Erledigung des Streites auf diese Rechtsauffassung abstellen zu dürfen und zu versuchen, sie auch vor den schweizerischen Gerichten zur Anerkennung zu bringen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Beide Berufungen werden abgewiesen und das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich IV. Abteilung vom 19. September 1912 in allen Teilen bestätigt.

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