

BGE 42 II 666

Bundesgericht (BGE), 1916-12-09, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_42_II_666

FR: ATF 42 II 666

IT: DTF 42 II 666

Volltext

666 Markenschutz. NO 103. hatte, ohne irgend welchen prozessualischen Nachteil den Abstand erklären können (s. § 41 der aargauischen ZPO). Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass der Beklagte dem Kläger 280 Fr. zu bezahlen hat. V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 103. tTrteU der I. ZivilabteUung vom 9. Dezember 1916 i. S. Gesellschaft für Chemische Industrie, Klägerin und Berufungsklägerin. gegen Schaffhauser, Beklagten und Berufungsbeklagten. Klage wegen Markenverletzung und zugleich wegen unlautern Wettbewerbes. Stellung der «einzig kantonalen Instanz,» des Art. 29 NISchG. - Auslegung des Klage- und des Berufungsbegehrens. - Gemischte Marke «Basolin», gleichzeitig als reine Wortmarke gebraucht. Frage der Aehnlichkeit mit der reinen Wortmarke «Bursolin»). 1. - Die Klägerin, die Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, hat am 22. Juni 1912 beim schweizerischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 31550 die Wortmarke «BURSOLIN») {(für chemisch-technische Produkte jeder Art)} hinterlegt. Am 25. Januar 1913 hat der Beklagte, Anton Schaffhauser in Basel, die gemischte Marke N° 32984 eintragen lassen. Ihr Wortbestandteil bildet das Wort «BASOLIN J. Markenschutz. N° 103. - 667 Es wird zweimal verwendet und zwar so, dass es einerseits horizontal von links nach rechts geschrieben ist, und andererseits vertikal von oben nach unten, wobei hier die Buchstaben senkrecht unter einander gelagert sind. Die beiden Worte haben das im Mittelpunkt stehende «O») gemeinsam und bilden so zusammen ein Kreuz. Dieses ist von zwei konzentrischen Kreisen umgeben. Laut der Eintragung dient die Marke für «Wachswaren, Schuhcremes, Tinten, Lacke, Schwärzen, Öle, Fette, Farben und Seifen aller Art, Sattelpaste, Metallputzmittel, Holzglasuren, Lederkitt, Gummilösung, kosmetische und pharmazeutische Fabrikate.)} Im nunmehrigen Prozesse hat die Klägerin das Begehren gestellt: «Dem Beklagten sei gerichtlich zu verbieten, die Bezeichnung «Basolin» für Produkte zur Behandlung von Leder sowohl als Handelsmarke zu verwenden, als auch auf Anpreisungen, Fakturen, Preislisten und dergleichen zu gebrauchen. Der Beklagte sei zu verurteilen, innert kurzer richterlich zu bestimmender Zeit die Anmeldung beim schweizerischen Amt für geistiges Eigentum dahin abzuändern, dass das Warenverzeichnis der Eintragung N° 32984 jede Verwendung dieser Marke («Basolin») für Produkte zur Behandlung von Leder ausschliesst. Kommt der Beklagte dieser Verpflichtung zur Beschränkung der Marke nicht oder nicht in richtiger Weise nach, so sei auf Löschung der Marke N° 32984 zu erkennen.)} Die Klägerin macht geltend, sie bringe unter ihrer Wortmarke («Bursolin») ein Fischöl enthaltendes Präparat in den Handel, das zur Behandlung von Leder diene. Der Beklagte erstelle ein Konkurrenzprodukt und habe dafür mit der Absicht, Verwechslungen hervorzurufen, die Marke («Basolin») gewählt. Abgesehen von jeder Täuschungsabsicht des Beklagten unterscheide sich objektiv dessen Marke von jener der Klägerin nicht genügend. Sodallii verwende der Kläger das Wort «Basolin») auch für sich allein als gewerbliche Benennung

auf Verpackungen, Fakturen, Produkten u. s. w., was ebenfalls 668 Markenschutz. N0 IOS. zur Irreleitung der Käufers führe. In rechtlicher Beziehung werde die Klage auf das MSchG und Art. 48 OR gestützt. Das Zivilgericht des Kantons Baselstadt als die nach Art. 29 MSchG zuständige einzige kantonale Instanz hat durch Urteil vom 22. September 1916 auf Abweisung der Klage erkannt. In der Urteilsbegründung erklärt es, nur auf die rein markenrechtliche Seite des Prozesses einzutreten, da für Ansprüche wegen unlautern Wettbewerbs der Instanzenzug anders geordnet sei. - In diesem Punkte ist das Urteil infolge Beschwerde der Klägerin durch Entscheidung des baslerischen Appellationsgerichts vom 7. November 1916 dahin abgeändert worden, dass das Zivilgericht angewiesen wurde, « das Begehren der Klägerin aus Art. 48 materiell zu behandeln. » Das Zivilgericht, erklärt der genannte Beschwerdeentscheid, sei zwar ohne weiteres berechtigt gewesen, vorerst nur über das Begehren aus Markenrecht abzusprechen, dagegen habe es das zweite, an sich gültig erhobene und also rechtshängige Begehren nicht einfach aus dem Rechten weisen dürfen, wie dies laut den Motiven des zivilgerichtlichen Urteils geschehen sei, während die Fassung des Dispositivs sogar auf eine materielle Abweisung schliessen liesse. - Die vom Zivilgericht sachlich behandelte Frage sodann wird von ihm dahin formuliert, dass zu prüfen sei, ob die Marke des Beklagten sich von der der Klägerin in einem den Erfordernissen des Art. 6 Abs. 1 und 2 MSchG genügenden Masse unterscheidet. Auf Grund näherer Ausführungen, auf die, soweit nötig, noch zurückzukommen ist, gelangt das Gericht in seinen Schlusserwägungen zu dem Ergebnis: Das Begehren der Klägerin auf Untersagung des Gebrauchs der Marke « Basolin » sei abzuweisen, ebenso das Eventualbegehren, die Wortmarke « Basolin » zu verbieten, soweit sie als Produkt zur Behandlung von Leder eingetragen sei. Die Klage sei daher in vollem Umfange abzuweisen. 2. - Das Zivilgericht hat den Antrag den II Markenschutz. N0 IOS. 669 Entscheidung als einzige kantonale Instanz in Markenrechtssachen im Sinne von Art. 29 MSchG ausgefällt und tatsächlich denn auch ausschliesslich über Ansprüche aus dem Gebiete des Markenrechts, nicht auch über solche wegen unlautern Wettbewerbs geurteilt. Man hat es also mit einem letztinstanzlichen Urteil im Sinne von Art. 59 1 OG zu tun. Daran ändert auch nicht, dass das Dispositiv des zivilgerichtlichen Urteils schlechthin auf Abweisung der Klage lautet und dass am Schlusse der Erwägungen erklärt wird, die Klage sei « in vollem Umfange abzuweisen ». Hierbei ist der Vorinstanz offenbar eine ungenaue Ausdrucksweise unterlaufen, während ihr wirklicher Wille dahin gegangen ist, die Klage soweit unbeurteilt zu lassen, als sie sich auf den Art. 48 OR gründet, und sie soweit abzuweisen, als sie auf das MSchG gestützt wird. Es erhellt das deutlich aus den oben erwähnten weiteren Urteilsbegründungen. Dieser Inhalt muss übrigens dem angefochtenen Urteil auch auf Grund des nachherigen Beschwerdeentscheides vom 7. November 1916 gegeben werden, womit das Appellationsgericht als zuständige Beschwerdeinstanz das Zivilgericht anweist, über das Begehren aus Art. 48 OR erst noch zu erkennen, und wonach es also nur das Begehren aus dem MSchG als beurteilt gelten lässt. Unerörtert bleiben kann, inwiefern die Auffassung des Appellationsgerichts, vor der einzigen Instanz im Sinne von Art. 29 MSchG könne in Verbindung mit der Markenrechtsklage eine solche aus unerlaubtem Wettbewerb rechtshängig gemacht werden, zutreffend sei und inwieweit man es hierbei mit einer vom Bundesgericht nachzuprüfenden Frage eidgenössischen Rechts zu tun habe. Denn dieser Punkt fällt für das Streitverhältnis, wie es dem Bundesgericht durch die Berufung zur Nachprüfung unterstellt wird (unten Erwägung 3), ausser Betracht. 3. - In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ihre Klage begründet - die oben im Wortlaut wieder gegeben wurden - dem

Umstände angepasst, dass die 670 Markenschutz. N° 103. Vorinstanz durch den angefochtenen Entscheid die Klage nur zum Teil, in markenrechtlicher Hinsicht, erledigt hat. Sie ist mit dieser bloss teilweisen Erledigung des Falles • einverstanden, was sich daraus ergibt, dass sie das Begehren, den Gebrauch der Bezeichnung « Basolin » auf Anpreisungen, Fakturen, Preislisten und dergleichen zu verbieten, fallen lässt. Dabei geht sie nämlich von der - auf ihre Richtigkeit nicht nachzuprüfenden - Auffassung aus, dieses Begehren betreffe Handlungen des unlauteren Wettbewerbs. Nach der Meinung der Klägerin selbst sollen hiernach ihre Be- ruf u n g s a n t r ä g e d i g - l i e h noch marken rechtlichen Inhalt haben. 4. - Angefochten werden von der Klägerin zwei Mar- ken des Beklagten : einmal die unteI N° 32984 eingetragene g e m i s c h t e M a r k e ({ Basolin » und sodann die r e i n e W o r t m a r k e ({ Basolin », die nicht eingetragen ist und hinsichtlich der die Klägerin eine Verletzung ihrer eigenen Marke in dem Sinne behauptet, dass der Be- klagte das Wort « Basolin • für sich allein markenmässig verwende, also es auf seinen Erzeugnissen oder deren Verpackung als Herkunftszeichen anbringe. Aus dem Klagebegehren in seiner anfänglichen Fassung ist freilich diese doppelte Anfechtung nicht klar ersichtlich (nämlich nur insofern, als einerseits das Begehren, die « Bezeich- nung » « Basolin » zu verbieten, auf die reine Wortmarke hinweist, andererseits das Begehren um teilweise Abände- rung der Eintragung N° 32984 sich nur auf die gemischte Marke « Basolin » beziehen kann). Vor Bundesgericht hat aber die Klägerin ihre Willensabsicht dadurch ver- deutlicht, dass sie ihrem anfänglichen Begehren noch einen Eventualantrag beifügte, des Inhalts: «dem Be- klagten den Gebrauch einer von seiner Bildmarke ab- ",eichenden Marke, speziell den Gebrauch der Wo r t - m a r k e ({ Basolin » zu untersagen. }) Danach beabsichtigt offenbar die Klägerin mit ihrem Hauptbegehren - nach Vornahme der oben erwähnten, den AllSpruch aus unlau- Markenschutz. N° 103. : 871 term Wettbewerb betreffenden Streichung die- ge- mischte Marke anzufechten, mit ihrem Eventualantrage hinQegen die reine Wortmarke. Das Bundesgericht muss freilich bei der Prüfung des Falles den umgekehrten Weg einschlagen, nämlich vor allem auf das eventuelle Be- gehren eintreten, also untersuchen, ob ~ie reine W o r t - m a r k e zulässig sei d. h. neben der remen Wortmarke ({ Bursolin » der Klägerin bestehen könne. Bejahenden- falls ist damit selbst auch dieZulässigkeit der gemischten Marke «Basolin» gegeben : diese unterscheidet sich ja in höherem Masse als die Wortmarke von der Markt" - «(Bursolin », indem dem Worte «Basolin » noch bildliche Elemente beigefügt sind, nämlich durch dessen figurative Ausgestaltung (doppelte Verwendung in K:euZfor~. wobei bei einem der Worte die Buchstaben vertikal aneinander gereiht sind) und dadurch, dass der Wo:tbestandteil von zwei konzentrischen Kreisen umrahmt 1St. 6. - Zu entscheiden ist somit in erster Linie, ob die Worte «B urs 0 I in}) und «B aso 1 in», soweit es sich um ihre markenmässige Verwendung handelt, ein- ander so ähnlich seien, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 6 MSchG besteht. Eine gewisse Ueber- einstimmung des Gesamteindrucks liegt nun zweifellos vor. Sie wird dadurch bewirkt, dass die beiden Worte aus gleichviel Silben bestehen und ihre Betonung die nämliche ist, dass die Worte mit dem nämlichen Konso- nanten (B) beginnen, mit der nämlichen Silbe schliessen und die zwei mittlern Buchstaben «SO}) gemein haben. Diese Analogie in der Struktur beider vermag indessen doch keine solche Aehnlichkeit zu begründen, dass der- jenige, der sie in ihrer BedeutUllg als Warenzeichen, zum Zwecke der Vergewisserung über die Herkunft der be- zeichneten Ware, auffasst, sie nicht mit der nötigen Sicherheit auseinanderzuhalten vermöchte. Es bleiben immer noch Unterschiede von solcher Eindrucksfähigkeit bestehen um eine Verwechslungsgefahr auch für den gewöhnli~hen Einzelabnehmer, an dessen Unterschei-

672 "Markenschutz. N° 103. dungsvermögen verhältnismässig geringe Anforderungen gestellt Werden, auszuschliessen. Wesentlich differenzie- rend wirkt vor allem die Verschiedenheit der Buchstaben « UR » einerseits und « A » andererseits, die als Bestandteile der betonten Silbe und durch ihre zentrale Stellung hervortreten. Diese Verschiedenheit macht die Klang- farbe der beiden Worte beim Sprechen zu einer ganz_ andern unel ebenso den Eindruck der geschriebenen Worte auf das Auge. So dann schafft die Abweichung in den zwei Buchstaben auch eine begriffliche Verschie- denheit der Worte: Wer sich über die Bedeutung beider als Anhaltspunkt bei der Wiedererinnerung Rechen- schaft geben will, wird (wenigstens soweit das deutsch sprechende Publikum in- Betracht kommt) bei jedem an etwas ganz anderes denken, bei « Bursolin) etwa an «Börse », bei { (Basolin» an « Basel ». Endlich ist zu bemerken, dass die Schlussilbe « lin» bei chemischen Präparaten stereotyp geworden ist, sie vermag also für sich allein keine irgendwie erhebliche individualisierende Bezeichnungskraft mehr zu entfalten und es gewinnen infolgedessen die zwei ersten Silben eine um so grössere Bedeutung und treten damit die namhaft gemachten Unterschiede umso schärfer hervor. Nach dem allem sind also die beiden Wortmarken « Bursolin » und « Bas~lin » als nebeneinander zulässig apzusehen (vgl. auch BGE 27 II S. 627 Erwägung 5 und als Beispiel weitergehender Aehnlichkeit BGE 36 II S. 428 ff. betreffend die Marken « Honneur» und « Bonheur »).

7. - Die von der Vorinstanz näher erörterte Frage der Na c h a h m u n g s a b s i e h t fällt ausser Betracht, nachdem laut dem Gesagten feststeht, dass die für die Unzulässigkeit der angefochtenen Wortmarke erforder- liche objektive Aehnlichkeit fehlt. Bedeutungslos sind im weitem die Ausführungen der Vorinstanz darüber, dass bei beiden Parteien auch die Ver p a c k u n g und die Flaschen für die mit der Marke bezeichneten Erzeugnisse und ferner auch die F i r m e n b e z e i c h n u n g e n Markenschutz. N° 103. verschieden seien. Endlich wird mit dem Gesagten auch eine Prüfung der Frage unnötig, inwieweit hinsichtlich der zu bezeichnenden Erzeugnisse das Ver wen dun g s- g e b i e t der beiden Marken sich decke und auch in dieser Hinsicht die nötigen Voraussetzungen für einen Anspruch wegen Markenrechtsverletzung gegeben wäre.

8. - Das Gesagte führt zunächst dazu. das eventuelle Berufungsbegehren der Klägerin insofern als sachlich unbegründet abzuweisen, als es sich im besondern auf Untersagung des Gebrauchs der reinen Wortmarke ({ Basolin i) richtet. Sofern es darüber hinaus dahin lautet, dem Beklagten den Gebrauch einer von seiner Bildmarke abweichenden Marke zu verbieten, kann nicht darauf eingetreten werden. Ein solcher Antrag ist vor der kantonalen Instanz nicht gestellt worden und daher nach Art. 80 OG nicht mehr zulässig. Zudem fehlen in dieser Beziehung die erforderlichen Angaben und Nachweisungen. Das Hauptegehren sodann erledigt sich, wie schon bemerkt, damit, dass der Antrag um Verbot des Gebrauchs der reinen Wortmarke «Basolin » abgelehnt wird: Danach kann die Klägerin auch den Gebrauch der gemischten Marke N° 32984 nicht verbieten lassen 'und ebensowenig eine Abänderung oder Löschung des betreffenden Registereintrages verlangen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Baselstadt vom 22. September 1916 bestätigt.

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