

## BGE 61 II 59

Bundesgericht (BGE), 1935-01-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_61\\_II\\_59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_61_II_59)

FR: ATF 61 II 59

IT: DTF 61 II 59

### Volltext

58 Markenschut.z. No 13. in der Auswahl aufgewendet wird, womit die Gefahr der Verwechslung ,bedeutend vermindert ist. Hiezu kommt im weiteren, dasS die Seile nicht im Laden gekauft werden, sondern dass nach den Akten die meisten Abnehmer sich direkt an die Fabriken, die Klägerinnen einerseits, die Be- klagten andererseits, zu wenden scheinen, und von diesen Offerten einholen. Aus diesen werden die Käufer dann in der Regel genau wissen, dass « Ox-Lay » und ( { Tru-Lay » von verschiedenen Herstellern stammen. Eine allenfalls vor der Offerteinholung bestehende irrtümliche Auffassung über die Herkunft der beiden Produkte, wie sie in dem von den Klägerinnen angeführten Fall des Landwirtes Studer in Maschwanden gewaltet zu haben scheint, würde auf diese Weise ohne weiteres aufgeklärt. Damit ist dem Hauptargument der Klägerinnen der Boden entzogen, nämlich der Behauptung, es könnte bei den Abnehmern die Meinung aufkommen, dass es sich bei den ( { Ox-Lay »- Seilen um eine besondere Qualität der « Tru-Lay »-Pro- dukte handle. 4. - Aber abgesehen hievon ist mit der Vorinstanz die Verwechselbarkeit auch im Hinblick auf den Wortklang, das Wortbild, sowie den Wortsinn, sofern ein solcher über- haupt angenommen werden will, zu verneinen. Wenn auch den beiden Zeichen das Wort « Lay » gemeinsam ist, so ist doch der Gesamteindruck, den sie hervorrufen, völlig ver- schieden, da nicht etwa das .Wort « Lay » als der Hauptbe- standteil angesprochen werden lrimn, der dominierend im Vordergrund stünde. Diese Verschiedenheit ist so bedeu- tend, dass sich der Interessent ihrer nicht etwa nur bewusst wird, wenn die beiden Marken gleichzeitig vor ihm liegen, sondern auch dann, wenn sie ihm zeitlich nacheinander entgegentreten (BGE 58 II S. 455; 48 II S. 140, S. 299 u.a.m.). Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Behaup- tung der Klägerinnen, « Ox-Lay» könnte als eine beson- dere Qualität von « Tru-Lay » betrachtet werden, unstich- haltig; diese Vermutung liegt deshalb ganz fern, weil « Ox-Lay J) nicht eine Ableitung von « Tru-Lay » ist, nicht I Markenschutz. N° 14. 59 eine Abwandlung eines Stammwortes, wie dies in dem von den Klägerinnen herangezogenen Fall bezüglich der Marken « Solo» und « Solofin J) vom Handelsgericht des Kantons Bern mit Recht gesagt werden konnte. Das Wort « Ox », das offenbar einen Anklang an die frühere Firma und den Namen des Gründers der Beklagten, Oechslin, hat, und wohl deshalb auch andern Erzeugnissen der Firma beige- geben wird, hat sogar geradezu eine besondere Unter- scheidungskraft mit Hinweis auf die Beklagten. Demnach erkennt das Bunnlesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Schaffhausen vom 21. September 1934 wird bestätigt. 14. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteUung vom 6. Februar 1936 i. S. 'I'biele A. G. gegen Preola A. CI Markenrecht. 1. Einräumung einer M a r k e n I i z e n z; Voraussetzungen der Zulässigkeit. Art. 11 MSchG. 2. Geh rau c h der Marke; Universalitäts- oder Territoria- litätsprinzip. Art. 1 ff MSchG. A. - Die A. Pree G. m. b. H. - nachstehend kurz als die Pree bezeichnet - wurde 1918 gegründet als Rechts- nachfo1gerin des A. PrOO, Inhaber eines chemischen Werkes in Dresden. A. Pree besass eine Reihe geheim- gehaltener, aber zur Hauptsache nicht

patentierter Re- 7;epte für die Herstellung gewisser in der Baubranche verwendeter Produkte, worunter eines Mittels zur Ver- minderung der Sonnenhitze in gedeckten Räumen. Er bezeichnete seine Produkte anfänglich als « Preolit »- Präparate, so das Sonnenschutzmittel als « Preolit- Sonnenschutz ». In den Jahren 1910/1911 gewährte Pree dem Wilhelm Thiele in Zürich die Lizenz für die Herstellung und den Vertrieb der Preolit-Produkte in der Schweiz, zu welchem

60 Markenschutz. No 14. Zwecke er ihm' die Geheimrezepturen anvertrau~e.Thiele vertrieb das 'Sonnenschutzmittel anfänglich unter dem Namen .« PreQlit-Sonnenschutz». In der Folge verwen- dete er 'statt dessen im Einverständnis mit dem Lizenz- geber den Namen « Contrasol ». Am 18. Februar 1919 liess die Pree die Bezeichnung « Contrasol » in der deutschen. Warenzeichenrolle auf ihren Namen eintragen und begann sie auch für den Vertrieb der Ware in Deutschland zu verwenden. Im Januar 1926 starb Thiele. Das Geschäft ging einschliesslich "des mit der Pree bestehenden Lizenz- verträge~ zunächst an eine Kollektivgesellschaft und im Jahre 1928 an eine Aktiengesellschaft Thiele A. G., die heutige Klägerin, über. Am 19. August 1932 kündigte die Pr6e der Klägerin den Lizenzvertrag und übertrug das alleinige Recht zur Herstellung und zum Vertrieb ihrer Produkte für das Gebiet der Schweiz der heutigen Beklagten, Preola A. G. Seither wurde die Marke « Contrasol » sowohl von der Klägerin wie von der Beklagten verwendet, von beiden für das nämliche Sonnenschutz-Präparat, das sie selber fabrizierten und vertrieben. Am 20. Januar 1933liess die Klägerin auf ihren Namen im schweizerischen Markenregister unter Nr. 79444 die Wortmarke « Contrasol » für chemisch-technische Pro- dukte eintragen. Am 23. Januar 1933 wurde im internationalen Marken- register unter Nr. 81575 die gleiche Marke für ähnliche Produkte zu Gunsten der Pree eingetragen, gestützt auf die erwähnte Eintragung vom 18. Februar 1919, bezw. deren Erneuerung vom 18. Februar 1929, in der deutschen Warenzeichenrolle. B. - Am 13./16. September 1933 hat die Klägeriri die vorliegende Klage eingereicht, mit der sie beantragt, es sei festzustellen, dass das Recht an der Marke « Contra- sol » für chemisch-technische Produkte für das Gebiet des Schweiz der Klägerin zustehe und dass die Marken- Markenschutz. NO 14. 61 eintragung Nr. 79444 im schweizerischen Markenregister rechtsgültig sei. Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben mit dem Antrage, es sei die Löschung der klägerischen Marke « Contrasol » im schweizerischen Markenregister (Nr. 79444) zu verfügen. O. - Das Handelsgericht des Kantons Zürich' hat durch Urteil vom 21. Jun 1934 die Klage abgewiesen, die Widerklage gutgeheissen und demgemäss die "Löschung der im schweizerischen Markenregister auf den Namen der Klägerin eingetragenen Marke Nr. 79444 « Contrasol » verfügt. D. - Dieses Urteil ist vom Bundesgericht am 6. Februar 1935 bestätigt worden. A U8 den Erwägungen: Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgänger gemäss ihren lizenzvertraglichen Ver- pflichtungen willens gewesen sind, die Marke « Contrasol )) für die Pree zu gebrauchen. Hieraus folgert die Vorinstanz aber mit Recht noch mcht ohne weiteres, dass der Pree "dieser Gebrauch wirklich als eigener angerechnet werden könne. Die grundsätzliche Frage, die sich erhebt, geht dahin, ob eine Lizenz an einem Markenrecht möglich ist. Nach Art. 11 MSchG kann eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unter- scheidung dient. Das würde die Erteilung einer Lizenz, die ja eine, wenn auch nur beschränkte Übertragung darstellt, wörtlich genommen ohne weiteres ausschliessen, da dabei in der Regel mcht zugleich auch das Geschäft als Ganzes übergeht. Die Vorschrift des Art. II darf aber, was schon in BGE 58 II 180 dargelegt worden ist, nicht strenger ausgelegt werden, als es der ihr zugrunde liegende Schutz-

gedanke erfordert. Die Vorschrift soll das Publikum davor schützen, dass es die mit der Marke versehene Ware als aus einem Geschäftsbetrieb stammend erachte,

62 Markenschutz. No 14. aus dem sie in Wirklichkeit nicht herrührt. Diese Täuschungsgefahr. würde ohne Zweifel bestehen bei einer vom Geschäftsbetrieb des Markeninhabers völlig losgelösten Lizenz, weshalb eine solche Übertragung unzulässig wäre. Anders verhält es sich dagegen, wenn die Lizenz einem Geschäfte erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenz- gebers in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, und insbesondere, wenn dabei die vom Lizenznehmer vertrie- bene Ware mit derjenigen des Lizenzgebers identisch ist. In einem solchen Falle läuft das Publikum keine Gefahr, durch die Marke zum Kauf einer andern Ware veranlasst zu werden, als es sich darunter vorstellt, so dass auch kein Grund vorliegt, der Lizenz die Anerkennung zu versagen. Im vorliegenden Falle wurde das von der Klägerin und ihren Rechtsvorgängern vertriebene Sonnenschutzmittel nach dem Rezepte des Lizenzgebers hergestellt. Die Klägerin hatte von der Lizenzgeberin vertragsgemäss Weisungen über die Herstellung des Präparates entgegen- zunehmen, ihr über den Vertrieb Bericht zu erstatten und fortlaufend Lizenzgebühren zu bezahlen; ferner bestimmte der Vertrag, dass sie bei Auflösung des Ver- trages Fabrikation und Vertrieb einzustellen habe. Damit war, wie die Vorinstanz feststellt, nicht bloss eine enge wirtschaftliche Verknüpfung beider Betriebe, sondern zufolge der Übereinstimmung der Rezepte gleichzeitig' auch die Identität der v: on den beiden Unternehmen hergestellten Produkte gewährleistet. Unter diesen Umständen bestehen gegen die Zulässig- keit der Markenlizenz keine Bedenken, was dazu führt, dass der Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmer der Lizenzgeberin als eigener Gebrauch anzurechnen und das Recht an der Marke daher nicht der Klägerin, sondern der Widerklägerin zuzuerkennen ist. Das Widerklage- begehren, mit welchem die Löschung der auf den Namen der Widerbeklagten im schweizerischen Register einge- tragenen Marke Nr. 79444 verlangt wird, muss demgemäss gutgeheissen, das Hauptklagebegehren, das auf Anerken- Schuldbetreibungs und Konkl rsrecht. 63 nung dieser Markeneintragung gerichtet ist, abgewiesen werden. Die Vorinstanz kommt zu dem gleichen Ergebnis auch noch deswegen, weil einerseits Thiele, der das Geschäft bis 1926 geführt, einen eigenen Rechtsanspruch aus dem Gebrauch der Marke weder habe erwerben wollen noch erwerben können, und andererseits die Marke seit der Eintragung in der deutschen Warenzeichenrolle im Jahre 1919 von der Pree selber in Deutschland ebenfalls ge- braucht worden sei ; damit habe sich diese nach der auf das Universalitätsprinzip gestützten Praxis des Bundes- gerichts (BGE 26 II 644 ; 30 II 595 ; 43 II 100 Erw. 3 ; 47 II 356) die Priorität des Gebrauchs auch mit Wirkung für die Schweiz erlangt und das Markenrecht für sich erworben. Die Klägerin kritisiert das Universalitäts- prinzip unter Berufung auf VON WALDKIRCH, Der Ge- brauch der Marke nach schweizerischen Recht (Zeit- schrift für schweizerisches Recht NF 50 S. 135), und SANDREUTER, Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts, S. 55 f .. Das Bundesgericht hat aber umsoweniger Anlass, im vorliegenden Falle die Frage 'nach der Geltung dieses Prinzips neu aufzugreifen, als ja die Pree nach dem oben Ausgeführten auch auf Grund des Territorialprinzips als die wahre Berechtigte angesehen werden muss. VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 16 u. 17. - Voir IIIe partie N0s 16 et 17.

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