

## **BGE 95 II 354**

Bundesgericht (BGE), 1969-06-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_95 II 354](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_95%20II%20354)

FR: ATF 95 II 354

IT: DTF 95 II 354

### **Regeste**

Regeste Markenrecht. Unterscheidbarkeit der Marken der Parteien (Elisabeth Arden, Arden und Ardena einerseits und Arlem andererseits). Art. 6 Abs. 1 MSchG (Erw. 1). Art. 6 bis MSchG. Diese Bestimmung lässt die Hinterlegung gleicher oder ähnlicher Warenzeichen zu, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Die Marken der Klägerin sind daher wegen ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zum Arden-Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammmarke "Elisabeth Arden" nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG genügend unterscheiden. Die Beklagte kann daher der Klägerin nicht die Einrede entgegenhalten, sie sei wegen Nichtigkeit ihrer Marken nicht klageberechtigt (Erw. 2). Keine Verwirkung des Klagerrechts, wenn der Inhaber der verletzten Marke vom Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens keine Kenntnis gehabt hat (Erw. 3).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, dass sich die Marke "Arlem" von der Marke "Elizabeth Arden" und den davon abgeleiteten Zeichen durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG unterscheidet. Trifft diese Auffassung zu, so ist die Klage ohne weiteres abzuweisen. a) Die Unterscheidbarkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die zu vergleichenden Zeichen in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinterlassen ( BGE 92 II 273 Erw. 3, BGE 93 II 265 Erw. 3 a). Im vorliegenden Fall sind an die Unterscheidbarkeit der in Frage stehenden Marken besonders hohe Anforderungen zu stellen, weil sie für kosmetische Erzeugnisse, d.h. für Waren des täglichen Gebrauchs verwendet werden und daher für das breite Publikum bestimmt sind, von dem bei der Prüfung der Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf ( BGE 88 II 379 und dort erwähnte Entscheide). b) Nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichts wird die Firmenmarke "Elizabeth Arden" als Verbindung von Eigen- und Familiennamen aufgefasst. Es legte daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr das Schwergewicht auf den Bestandteil "Arlem". Das verstösst - entgegen der Auffassung der Beklagten - nicht gegen den erwähnten Grundsatz, dass die Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Zeichen nach dem Eindruck zu beurteilen ist, den sie als Ganzes und nicht in ihre Bestandteile zerlegt hinterlassen; denn der charakteristische Hauptbestandteil einer Marke ist für den bleibenden Eindruck in der Erinnerung des Käufers entscheidend ( BGE 47 II 34 ). Mit Recht erklärt das Handelsgericht, dass nach allgemeiner Erfahrung im Verkehr dem Familiennamen die grössere Unterscheidungskraft zukommt als dem Eigennamen (vgl. in diesem Sinne BGE

93 II 47, wo das Bundesgericht in der Firmenrechtsstreitigkeit der Helena Rubinstein SA gegen Rubinia AG dem Vornamen Helena keine kennzeichnungskräftige BGE 95 II 354 S. 359 Wirkung zuerkannte). Bezeichnend dafür ist, dass die Klägerin in den von der Stammmarke "Elizabeth Arden" abgewandelten Marken den Eigennamen "Elizabeth" fallen liess. Zudem stellt das Handelsgericht fest, dass ein grosser Teil des Publikums nur die Kurzbezeichnung "Arden" verwende und nach "Arden-Produkten" frage. Der Gesamteindruck der Marke wird somit eindeutig durch den längst eingebürgerten Kosmetikbegriff "Arden" geprägt, der als fremdartiger Familienname im Gedächtnis viel leichter haften bleibt als der Vorname "Elizabeth". Daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn das Wort "Arden" bloss eine Phantasiebezeichnung wäre wie die Beklagte behauptet. Massgebend ist nur, dass sich diese Kurzbezeichnung in Abnehmerkreisen eingelebt hat. c) Zu vergleichen sind somit unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr die Bezeichnungen "Arden" und "Arlem". Sie unterscheiden sich nach Silbenzahl, Vokalfolge und Wortkadenz nicht. Die beiden Konsonanten "m" und "n" haben wegen ihrer Stellung am Wortende, namentlich im mündlichen Verkehr, wie etwa am Telefon, praktisch keine kennzeichnende Bedeutung. Auch die Konsonanten "d" und "l" drücken den Unterschied nicht so scharf aus, als dass er in der Erinnerung haften bliebe. Zudem sieht oder hört das kaufende Publikum die beiden Zeichen gewöhnlich nicht am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, sondern hat entweder nur das eine oder das andere vor sich, was die Verwechslungsgefahr erhöht (vgl. BGE 92 II 97 und die dort erwähnten Entscheide). Mit dem Handelsgericht ist auch die Verwechslungsgefahr zwischen "Ardena" einerseits und "Arlem" andererseits zu bejahen. "Ardena" ist dreisilbig und auf der zweiten Silbe betont, "Arlem" dagegen zweisilbig und auf der ersten Silbe betont. Trotzdem besteht zwischen den beiden Zeichen noch eine auffallende Ähnlichkeit; denn die zwei ersten Silben der beiden Zeichen stimmen weitgehend überein und die dritte Silbe besteht aus einem klanglich unbedeutenden Endlaut. Die Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die den beiden Hauptbestandteilen "Arden" oder "Ardena" beigefügten Zusätze, wie z.B. "Arden for men" oder "Ardena Pat-a-Creme" behoben; denn diese Zusätze haben keine hinweisende Kraft, sondern dienen bloss der näheren sachlichen Umschreibung der Erzeugnisse. BGE 95 II 354 S. 360

## **E. 2**

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts genießt eine Marke keinen Schutz, die sich nicht im Sinne von Art. 6 MSchG durch wesentliche Merkmale von einer bereits eingetragenen Marke unterscheidet. Auf Nichtigkeit können sich nicht nur die Inhaber der anderen Marke und die getäuschten Käufer berufen, sondern auch alle andern Personen, die daran ein Interesse haben (vgl. BGE 91 II 4 und die dort erwähnten Entscheide). Die Rechtsprechung folgert daraus, dass der Beklagte im Prozess die Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten Marke erheben darf, wenn diese gegenüber einer früher eingetragenen Marke sich nicht genügend unterscheidet. Verträgt sich die Marke des Klägers mit der früher eingetragenen Marke nicht, so ist sie nach der Rechtsprechung absolut nichtig und wird nicht dadurch gültig, dass sich auch die Marke des Beklagten nicht genügend von der Drittmarke unterscheidet. Dem Kläger würde angesichts der Nichtigkeit der eigenen Marke das Klagerecht fehlen und er hätte kein schutzwürdiges Interesse, die Nichtigkeitserklärung der Marke des Beklagten zu verlangen (vgl. BGE 90 II 47). b) Nach Art. 6 bis MSchG können wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen. Auch dürfen sie, obwohl das

Gesetz es nicht ausdrücklich sagt, Zeichen eintragen lassen, die sich voneinander nicht durch genügende Merkmale im Sinne von Art. 6 MSchG unterscheiden. Art. 6 bis MSchG gestattet indessen die Hinterlegung gleicher oder ähnlicher Warenzeichen nur, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Diese Vorschrift schwächt allerdings wie Art. 7 bis MSchG die hinweisende Kraft des Zeichens ab; denn es gewährleistet nicht die Herkunft eines Erzeugnisses aus einem bestimmten Betrieb, sondern deutet nur an, dass die Ware aus irgendeinem der mehreren zum Konzern gehörenden Unternehmen stammt (vgl. BGE 86 II 275 ). c) Die Klägerin ist rechtlich ein selbständiges Unternehmen, das mit dem Elizabeth Arden-Konzern eng verflochten ist. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass die amerikanische BGE 95 II 354 S. 361 Muttergesellschaft die Hauptbeteiligte wurde und die Firma völlig beherrscht. Die Marken der Klägerin sind wegen ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zum Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammmarke "Elizabeth Arden" nicht genügend unterscheiden ( Art. 6 bis MSchG ). Der Klägerin kann nicht entgegengehalten werden, ihre Zeichen seien wegen der Gebrauchspriorität der Stammmarke "Elizabeth Arden" durch einen Dritten nichtig und folglich habe sie kein rechtliches Interesse, die Nichtigkeit der Marke Arlem unter Berufung auf die vorgebrauchte Marke "Elizabeth Arden" zu beanspruchen. Dieses Interesse ist der Klägerin umso mehr zuzuerkennen, als sie mit der Änderung der Firma in "Elizabeth Arden GmbH" den Arden-Konzern in der Schweiz vertrat und nach dem Gesellschaftszweck kosmetische Erzeugnisse der Marke "Elizabeth Arden" herstellt und vertreibt. Das Publikum dürfte daher nicht Gefahr laufen, dass die Klägerin unter den verschiedenen, von der Stammmarke abgewandelten Zeichen minderwertigere oder anders beschaffene Erzeugnisse auf den Markt bringt (vgl. BGE 58 II 180 ). Dass dem nicht so sei, behauptet übrigens die Beklagte selber nicht. Das Handelsgericht stellt fest, dass die Marke "Elizabeth Arden" im Gebrauch war, bevor die Beklagte im Jahre 1945 ihre Erzeugnisse unter der Marke "Arlem" auf den schweizerischen Markt gebracht haben will. Die Klägerin ist daher als Mitglied des Arden-Konzerns nach Art. 6 MSchG befugt, sich auf die Nichtigkeit der Marke "Arlem" wegen Verwechslungsgefahr mit der früher eingetragenen und gebrauchten Marke "Elizabeth Arden" zu berufen, obwohl diese Marke ihr nicht gehört, sondern von der Inhaberin vor Einleitung des Prozesses auf die amerikanische Muttergesellschaft des Arden-Konzerns übertragen worden ist. Sie hat zwar diesen Standpunkt nicht eingenommen. Das schadet ihr aber nicht, da die Berufungsinstanz im Rahmen von Art. 43 OG in bezug auf die rechtliche Würdigung von Tatsachen frei ist, ohne an die Auffassung der Parteien gebunden zu sein ( Art. 63 Abs. 2 OG ; BGE 91 II 65 Erw. 1 und dort erwähnte Entscheide). Die Nichtigkeitsklage ist daher nach der erwähnten Rechtsprechung allein auf Grund der festgestellten Gebrauchspriorität der Stammmarke "Elizabeth Arden" zu schützen, ohne dass sich die Klägerin als Inhaberin derselben auszuweisen brauchte.

### **E. 3**

Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe das Klagerecht BGE 95 II 354 S. 362 verwirkt, weil sie seit 1945 den Gebrauch der Marke "Arlem" für kosmetische Erzeugnisse in der Schweiz jahrelang geduldet habe. Nach der Rechtsprechung kann der Inhaber einer Marke das Recht, auf Löschung einer verwechselbaren Marke zu klagen, verwirken, wenn er ihren Gebrauch längere Zeit geduldet und sich die Marke in Abnehmerkreisen durchgesetzt hat. Die Verwirkung leitet sich aus Art. 2 ZGB ab und setzt daher voraus, dass die Ausübung

des Klagerechts "offenbar" missbräuchlich ist. Diesen Vorwurf kann gegen den Markeninhaber grundsätzlich nur erheben, wer selber das Gebot nach Treu und Glauben zu handeln beachtet. Daraus folgt, dass im allgemeinen nur der gutgläubige Verletzer sich auf die Verwirkung des Klagerechts berufen darf ( BGE 73 II 183 , BGE 76 II 393 , BGE 81 II 289 ). Das Markenschutzgesetz beruht auf dem Grundsatz der Territorialität (vgl. BGE 92 II 262 Erw. 3, MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 50, DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, S. 52, TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. 1968, S. 148 ff.), und es sind daher für die zu beurteilende Frage die Verhältnisse in der Schweiz ausschlaggebend. Die Klägerin hat sich somit das Verhalten der rechtlich selbständigen Arden-Gesellschaften im Ausland und insbesondere jener in Italien nicht anrechnen zu lassen. Ob diese Unternehmen etwa aus rechtlichen oder praktischen Gründen den behaupteten Gebrauch der Marke "Arlem" geduldet haben, ist daher belanglos. Die Duldung einer Rechtsverletzung setzt voraus, dass die Klägerin vom unzulässigen Gebrauch der Marke "Arlem" in der Schweiz durch die Beklagte Kenntnis hatte. Diese behauptet nach Feststellung der Vorinstanz selber nicht, die Klägerin habe vor Erscheinen des Werbeinserates in der Zeitschrift "Annabelle" vom 24. November 1965 gewusst, dass die Marke "Arlem" in der Schweiz für kosmetische Erzeugnisse verwendet werde. Für eine solche Annahme finden sich nach den Ausführungen des Handelsgerichts auch sonst in den Akten keinerlei Anhaltspunkte. Dagegen steht fest, dass die Klägerin auf den Versuch der Beklagten, ihre Waren durch Werbung in der erwähnten Zeitschrift bekannt zu machen, reagierte und der Beklagten eröffnete, sie werde ihre Rechte wahren. Die Klägerin duldete somit den Gebrauch der Marke "Arlem" nicht, und das Klagerecht blieb ihr gewahrt. Unter diesen Umständen BGE 95 II 354 S. 363 ist das Ergebnis, welches ein Beweisverfahren über gelegentliche Warenlieferungen der Beklagten nach der Schweiz zutage fördern könnte, unerheblich. Dispositiv

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