

BGE 96 II 400

Bundesgericht (BGE), 1970-12-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_96 II 400](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_96%20II%20400)

FR: ATF 96 II 400

IT: DTF 96 II 400

Regeste

Regeste Markenrecht. Verwechslungsgefahr (Art. 6 und 24 lit. a MSchG). Sie entsteht schon dann, wenn nur ein Merkmal der hinterlegten Marke verwendet wird und dieses charakteristisch und für den Gesamteindruck bestimmend ist (Erw. 2). Keine genügende Unterscheidbarkeit der Marken "MEN'S CLUB" und "EDEN CLUB" (Erw. 3 und 4). Art. 6 Abs. 1 und 9 Abs. 1 MSchG. Der Beklagte kann im Prozess die Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten Marke auch dann erheben, wenn sich diese von einer gebrauchsalteren, aber nicht eingetragenen Drittmarke nicht genügend unterscheidet (Erw. 5). Kumulative Anwendbarkeit des Marken- und Wettbewerbsrechts (Erw. 6).

Erwägungen

E. 1

(Prozessuales).

E. 2

Die Wortmarken Nr. 222 797 "EDEN CLUB" und Nr. 225 215 "EDEN CLUB SUPER STAR" der Beklagten sind zum Teil für die gleichen Erzeugnisse bestimmt wie die älteren international hinterlegten Wort-Bildmarken Nr. 275 029 und 321 225 der Klägerinnen, nämlich für Parfümerien und Toilettenartikel. Deshalb sind jene nur dann schutzfähig, wenn sie sich von diesen durch wesentliche Merkmale unterscheiden (Art. 6 Abs. 1 MSchG ; Art. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken in der revidierten Fassung vom 15. Juni 1957, AS 1964 S. 1164). Den Schutz des Gesetzes geniesst die Marke so, wie sie eingetragen ist. Indessen kann die Gefahr der Verwechslung mit der hinterlegten Marke schon entstehen, wenn nur eines ihrer Merkmale verwendet wird und dieses charakteristisch und für den Gesamteindruck bestimmend ist (BGE 93 II 55 /56). Hievon geht zutreffend auch die Vorinstanz aus. Ihr ist für den vorliegenden Fall darin beizupflichten, dass die Wortbestandteile BGE 96 II 400 S. 404 "MEN'S CLUB" und "EDEN CLUB" für die streitigen Marken charakteristisch und daher miteinander zu vergleichen sind, während der Zusatz "SUPER STAR" in der Marke der Beklagten als werbemässige Qualitätsbezeichnung der hinweisenden Kraft entbehrt, folglich unbeachtlich ist (vgl. BGE 95 II 467 Erw. 2, BGE 96 I 250 Erw. 2). Dabei muss auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers Rücksicht genommen werden, und überhaupt auf die gesamten Umstände, unter denen sich der Handel mit Waren der in Rede stehenden Gattung abzuspielen pflegt. Hier fällt namentlich in Betracht, dass die Marken der Parteien für gleichartige Erzeugnisse Verwendung finden, dass diese Erzeugnisse aber nicht nebeneinander im gleichen Geschäft verkauft werden und dass es sich um Kosmetika handelt, um Waren des täglichen Gebrauchs also, die für ein breites Publikum bestimmt sind, von dem für die Prüfung der Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf. An die Unterscheidbarkeit der Marken sind daher hohe

Anforderungen zu stellen (BGE 95 II 194 , 358, 465, BGE 93 II 265 , 427 und dortige Verweisungen).

E. 3

Das Handelsgericht vergleicht, durchgehend mit negativem Schluss, die Zeichen "MEN'S CLUB" und "EDEN CLUB" nach Sinngehalt, Klang und Wortbild. In keinem Punkte kann ihm gefolgt werden. a) Beiden Marken ist das zweite Wort CLUB gemeinsam. Dadurch, dass anstelle des ersten Wortes MEN'S in der Marke der Klägerinnen, das Wort EDEN in der Marke der Beklagten steht, erfährt der Sinngehalt des Ganzen keine Änderung, welche die Verwechslungsgefahr ausschliessen würde. CLUB ist die aus dem Englischen übernommene, im Deutschen und Französischen gängige und allgemein verständliche Bezeichnung für Vereinigungen vorwiegend sportlicher oder gesellschaftlicher Natur. Der Zusatz MEN'S bringt eine Beteiligungsbeschränkung auf Männer, während EDEN in dieser Hinsicht neutral bleibt, dem CLUB einfach einen Namen gibt, der vorerst die Möglichkeit allgemeiner Zugänglichkeit, also auch für Männer, offen lässt. Doch keine der beiden Wortverbindungen stellt eine Beziehung zu irgendeiner Sache her. Sie mögen vielerlei Vorstellungen im weiten Bereich des Vereinswesens und allbekannter Vereinszwecke hervorrufen. Zu Kosmetika, und überhaupt zu einem bestimmten Gebrauchs- oder Konsumgegenstand, BGE 96 II 400 S. 405 schafft oder vermittelt "MEN'S CLUB" so wenig wie "EDEN CLUB" eine Beziehung, die anders als mit Hilfe abliegender phantasievoller Überlegungen fassbar wäre. b) Auch klanglich erscheint die Verwechslungsgefahr nicht als hinreichend ausgeschlossen. Wiederum bewirkt zunächst die Identität des zweiten Wortes CLUB eine einprägsame Übereinstimmung. Die vom Handelsgericht für die Wertung des Wortes EDEN herangezogene englische Aussprache hat Bedeutung insofern, als von da her der tonlose Abfall des Vokals E in der zweiten Silbe stammt. Im übrigen kann sie ausser acht gelassen werden. Im Deutschen, zumindest für das schweizerische Sprachgebiet, ist EDEN kein Fremdwort. Deutsch gesprochen liegt der Akzent auf dem hohen langen Anfangsvokal E, während der gleiche zweite Vokal, wie erwähnt, zwischen den Konsonanten D und N tonlos bleibt. È ist also in ED(E)N wie in MEN'S der einzige, den Wortklang bestimmende Vokal. Für beide Marken ergibt sich die nämliche Vokalfolge E-U. Zwar fehlen in ED(E)N die Anfangs- und Endkonsonanten M und S aus MEN'S, in MEN'S der Zwischenkonsonant D aus ED(E)N. Die infolgedessen teilweise klangliche Verschiedenheit ist aber nicht derart unüberhörbar und haftend, dass ihretwegen der Gesamtklang der Marken sich deutlich unterscheiden liesse. c) Von den Wortbildern sagt das Handelsgericht, sie seien "ungefähr gleich" und wiesen "in der gegebenen Schreibart keine ausgeprägt kennzeichnenden Ober- und Unterlängen auf". Dem kann nur beigestimmt werden. Dass die eine Marke mit grossen, die andere mit kleinen und grossen Buchstaben geschrieben sei, ist zwar richtig für den derzeitigen Gebrauch (vgl. Erw. 1c), aber nicht geeignet, Eindruck und Erinnerung entscheidend zu beeinflussen (BGE 93 II 266). Hinzu kommt, dass die Marke "EDEN CLUB" in grossen Buchstaben hinterlegt ist und jederzeit so verwendet werden könnte. Ebenso wenig ist innerhalb der gegebenen Wortverbindung das Fehlen des Apostroph aus "MEN'S" ein hinreichendes Unterscheidungsmerkmal. Für den Vergleich zwischen dem goldenen Prägedruck, in dem das Wort "Eden" auf den vorgelegten Warenmustern angebracht ist, und der einfachen weissen Druckschrift, in der die Worte "MEN'S CLUB" gehalten sind, gilt dasselbe wie für die Schreibart. BGE 96 II 400 S. 406 Die Vorinstanz selber scheint denn auch auf derlei Besonderheiten nicht massgeblich abzustellen, sondern erachtet "die übrigen Unterscheidungsmerkmale" als stark genug, um eine Verwechslungsgefahr bei der

Kundschaft auszuschliessen; was indessen, wie dargetan, nicht zutrifft.

E. 4

Nichts ändert an der Verwechslungsgefahr der vom Handelsgericht hervorgehobene Umstand, dass in den Marken der Klägerinnen "neben 'MEN'S CLUB' die Firmenmarke Helena Rubinstein tragendes Element ist". So hat das Bundesgericht bereits für eine aus Bild und Firmennamen gebildete Marke befunden (BGE 93 II 428 f. Erw. 3). Grundsätzlich verhält es sich für eine allein oder vorwiegend aus Wortbestandteil und Firma bestehende Marke nicht anders. Übrigens, wenn hier zwar der als Hausmarke verwendete Firmenname "Helena Rubinstein" zusammen mit "MEN'S CLUB" hinterlegt wurde, ist es doch nicht so, dass er auf sämtlichen Erzeugnissen der Klägerinnen "deutlich wahrnehmbar" steht, wie die Vorinstanz unterstellt. Auf der Hülle des "Deodorant Stick" beispielsweise ist er auf der Rückseite angebracht, und gleich scheint es, nach dem Katalog zu vermuten, bei der Tube der "Shaving Cream" zu sein. Jedenfalls aber erscheint der Wortbestandteil "MEN'S CLUB" neben dem Firmennamen nicht als blosse Nebensächlichkeit, sondern er ist und bleibt, auch nach vorinstanzlicher Annahme, in den Marken der Klägerinnen ein charakteristisches, für den Gesamteindruck bestimmendes Element. Andererseits erwächst der Marke der Beklagten aus dem Fehlen des Firmennamens kein unterscheidungskräftiges wesentliches Merkmal, wie es Art. 6 Abs. 1 MSchG verlangt. Sogar die gegenteilige Frage, ob die Einfügung der eigenen Firma in die Zweitmarke durch den Nachahmer die Verwechselbarkeit mit der Erstmarke aufhebe, wurde vom Bundesgericht sowohl marken- wie wettbewerbsrechtlich negativ entschieden (BGE 93 II 269 f., 430). Des weiteren kann nicht entgegengehalten werden, dass "Club" ein sehr häufig gebrauchter Ausdruck des täglichen Lebens sei. Als Warenzeichen für Kosmetika ist das Wort "Club" kein solcher Ausdruck. Auch die Verbindung von "Club" mit "Men's" vermittelt, als Kennzeichen, wie gezeigt wurde, noch keinen "eindeutig vorstellbaren Begriff", noch hat sie an sich einen sei es nur losen Zusammenhang mit Herren-Kosmetika. Worauf es ankommt ist nicht, ob ein Käufer BGE 96 II 400 S. 407 solcher Artikel, der die Marke der Klägerinnen "MEN'S CLUB" und deren Bestimmung kennt, an ihre Mittel beim Vernehmen allein des Wortes "Club" denkt, sondern ob bei ihm eine derartige Gedankenübertragung sich einstellen kann, wenn er der Marke "EDEN CLUB" oder "Eden Club" als Kennzeichen für Herren-Kosmetika begegnet. Diese Verwechslungsgefahr ist gemäss den angestellten Erwägungen nicht auszuschliessen. Und selbst wenn "MEN'S CLUB" ein schwaches Zeichen sein sollte, würde es deswegen den Schutzanspruch nicht verlieren, noch wären an die Unterscheidungskraft einer jüngeren Marke geringere Anforderungen zu stellen (BGE 93 II 267).

E. 5

Die Beklagten machen geltend, die Marke "MEN'S CLUB" der Klägerinnen sei nicht schutzwürdig, weil teils identisch und teils synonym mit dem von der Firma Dr. Cattani in Zürich seit dem Jahre 1961 für Kosmetika benützten Zeichen "CLUB ADAM". Hiezu brauchte das Handelsgericht nicht Stellung zu nehmen, da es die Verletzung der Marke der Klägerinnen durch die Marke der Beklagten verneinte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes geniesst eine gegen Art. 6 MSchG verstossende Marke keinen Schutz und kann sich jeder daran Interessierte auf ihre Nichtigkeit berufen (BGE 91 II 5 ff.). Art. 6 MSchG verlangt für die zur Hinterlegung gelangende Marke die deutliche Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Marken. Hinterlegung und Eintragung wirken aber nicht konstitutiv, sondern sie sind nur gemäss Art. 4 MSchG die Voraussetzungen für

den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke und schaffen gemäss Art. 5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung zugunsten des Hinterlegers, dass er der wahre Berechtigte sei, während das Recht an der Marke schon durch den der Hinterlegung vorangehenden befugten markenmässigen Gebrauch des Zeichens erworben wird (BGE 93 II 49 /50 und dortige Verweisungen; vgl. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage, S. 108 N. 2 zu Art. 4, S. 116 f. N. 5 - 8 und S. 120 f. N. 16 - 19 zu Art. 5). Die Gebrauchspriorität geht also der Priorität der Eintragung vor. Davon ausgehend wurde entschieden, dass auf nicht eingetragene Marken Art. 9 MSchG analog anwendbar ist (BGE 93 II 50). Desgleichen müssen bei Verwechselbarkeit einer eingetragenen mit einer gebrauchsalteren nicht eingetragenen Marke für diese die vom Bundesgericht zu Art. 6 MSchG entwickelten Grundsätze analog BGE 96 II 400 S. 408 gelten, muss insbesondere von jedem Interessierten, wie das bessere Recht des früheren Hinterlegers gegenüber einem späteren Hinterleger, das bessere Recht des ersten Benützers gegenüber dem ersten Hinterleger angerufen werden können. Massgebend ist somit nicht die spätere Eintragung der Marke "CLUB ADAM", auf welche die Klägerinnen verweisen, und wäre ebenso wenig eine Verwirkung des Klagerechts der Firma Cattani, die sie annehmen (BGE 91 II 9). Erheblich und vorab zu klären ist vielmehr, ob und seit wann, für welche Waren und wie ein Zeichen "CLUB ADAM" markenmässig verwendet wurde, und danach ob unabhängig von den Hinterlegungsterminen gegenüber den Marken der Klägerinnen eine Gebrauchspriorität besteht. Dabei handelt es sich um Tatfragen. Die Sache ist daher an das Handelsgericht zurückzuweisen, damit es die fehlenden Feststellungen treffe und prüfe, welche Folgerungen daraus in Hinsicht auf die Einrede der Beklagten zu ziehen sind.

E. 6

Das Ergebnis dieser ergänzenden Beurteilung vorbehalten, sind die Klagebegehren nach Markenrecht und - im Weitergehenden - gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG begründet (BGE 93 II 269 , 432, BGE 87 II 39). Dispositiv

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