

allerdings die Kläger als Verleger angibt und ebenfalls die Klindworthsche Übersetzung enthält, der musikalische Teil die Hauptsache, der Text die Nebensache bildet; daß die Partitur die neuen deutschen Übersetzungen als Eigentum der Verleger, d. h. eben der Firma Breitkopf & Härtel, bezeichnet, der Beklagte daher wohl der Meinung sein konnte, mit der Partitur auch das Vervielfältigungsrecht am Text erworben zu haben; daß ein besonderer Vermerk in der Partitur, für den Nachdruck des Textes bedürfe es besonderer Bewilligung der Kläger, fehlte; daß der Beklagte sich den Text von der Zürcher „Harmonie“ geben ließ und auf dem betreffenden Textbuch ebenfalls nur von einer Bewilligung der Firma Breitkopf & Härtel die Rede war, und der Beklagte annehmen konnte, diese Bewilligung sei mit dem Erwerb sämtlicher für die Aufführung nötigen Materialien seitens Breitkopf & Härtel mit-erworben, — so kann von einer groben Fahrlässigkeit nicht mehr gesprochen werden. Der Umstand, daß die „Harmonie Zürich“ vorsichtiger war als der Beklagte, indem sie f. Z. die Bewilligung zum Nachdruck des Textbuches mit der Klindworthschen Übersetzung von den Klägern erworben hatte, vermag dem Beklagten nicht zu schaden, da ihm diese Tatsache erst nach der Aufführung vom 10. Dezember 1903 bekannt geworden ist. Von diesem Gesichtspunkte aus ist daher, in Gutheißung der Berufung, die Klage abzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird als begründet erklärt und in Aufhebung des Urteils des Dreiergerichts des Kantons Baselstadt vom 27. Juni 1904 die Klage abgewiesen.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

76. Urteil vom 7. Oktober 1904

in Sachen **Bähler**, Bess. u. Ber.-Kl., gegen **S. von Arx & Cie.**,
Kl. u. Ber.-Bess.

Nichtigkeitsklage gegen eine Marke gestützt darauf, dass sie die Marke eines Dritten verletze. Zulässigkeit der Klage und Aktivlegitimation. Art. 6, Abs. 1, 27 Z. 1, 14 Z. 2 MSchG.

Das Bundesgericht hat, da sich ergeben:

A. Durch Urteil vom 18. Mai 1904 hat die II. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich über die Rechtsfrage: „Ist die schweizerische Marke Nr. 15,781 „Alpha“ zu löschen?“ erkannt:

Der Beklagte ist verpflichtet, die schweizerische Marke Nr. 15,781 „Alpha“ löschen zu lassen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrag auf Abweisung der Klage.

C.

D. In der heutigen Verhandlung erneuert der Vertreter des Beklagten seinen Berufungsantrag.

Der Vertreter der Klägerin trägt auf Abweisung der Berufung an; —

in Erwägung:

1. Am 6. Mai 1889 war dem Freiherrn von Bechtolsheim ein eidgenössisches provisorisches Patent (Nr. 839) für eine Scheidezentrifuge erteilt worden, und am 15. Dezember 1897 hatte eine Übertragung dieses Patentbesitzes auf die „Aktiebolaget Separator“ in Stockholm stattgefunden. Diese Gesellschaft ist Inhaberin der schweiz. Wortmarke (Nr. 10,641) „Alfa Laval“ für Maschinen und Geräte für die Milchindustrie vom 16. Dezember 1898; sie bringt die patentierte Scheidezentrifuge unter

der Bezeichnung „Alfa Separator“ in den Handel. Der Beklagte seinerseits ließ am 27. April 1903 unter Nr. 15,781 die schweiz. Wortmarke „Alfa“ für Maschinen und Geräte für milchwirtschaftliche Zwecke, sowie Teile derselben, und für milchwirtschaftliche Produkte eintragen. Der Teilhaber H. von Arx der klägerischen Firma stellte nun an der schweizerischen landwirtschaftlichen Ausstellung in Frauenfeld (September 1903) einen „Separator“ mit der Bezeichnung „Aktiebolaget Separator Stockholm Alfa-Laval Patent“, sowie auf einem Tableau angebrachte und sonstige „Ersatzteile zu Alfa-Separatoren“ aus und brachte auch verschiedene auf den „Alfa-Separator“ hinweisende Plakate öffentlich an, wobei er sich auf einem solchen Plakat als Lieferant von Alfa-Separatoren bezeichnete. Infolgedessen erhob der Beklagte gegen ihn Klage wegen Verletzung des Markenrechtsgesetzes, und durch Urteil des Bezirksgerichts Frauenfeld vom 31. Dezember 1903 wurde H. von Arx wegen Übertretung dieses Gesetzes verurteilt. Daraufhin leitete die Firma die vorliegende Klage auf Löschung der Marke des Beklagten ein, die sie damit begründete, „Alfa“ sei Sachbezeichnung für die von der Aktiebolaget Separator in den Handel gebrachten Scheidezentrifugen und daher Gemeingut; eventuell sei die Marke Alfa deceptiv, indem sie mit der der Aktiengesellschaft Separator angehörenden Marke „Alfa Laval“ täuschende Ähnlichkeit besitze. Der Beklagte hat der Klage gegenüber vorgebracht, die Marke „Alfa“ sei neu, alt sei nur die Marke „Alfa Laval“; eventuell hat er die Legitimation der Klägerin zur Klage bestritten, da sie nicht Rechte aus der Person eines Dritten — der Aktiebolaget Separator — herleiten könne; endlich hat er geltend gemacht, die Separator-Gesellschaft sei mit der Verwendung der Marke „Alfa“ durch ihn einverstanden. Demgegenüber hat die Klägerin darauf hingewiesen, daß eine Übertragung einer Marke ohne Übertragung des Geschäftes nach Art. 11 WSchG unzulässig sei.

2. Während die erste Instanz die Klage abgewiesen hat, mit der Begründung, der von der Klägerin zu führende Nachweis, daß die Marke „Alfa“ descriptiver Natur und daher Gemeingut sei, sei nicht geleistet, ist die zweite Instanz zu ihrem eingangs mitgeteilten Urteile gelangt gestützt auf die Erwägungen: „Alfa“ sei ursprünglich jedenfalls nicht Sachbezeichnung und daher ein

markenfähiges Wort gewesen. Ob es dadurch zum Gemeingut geworden sei, daß auch andere als die Gesellschaft Separator das Wort für von ihnen fabrizierte Apparate von der Beschaffenheit der „Alfa-Separatoren“ benutzten, könne dahingestellt bleiben, da jedenfalls der Beklagte kein Individualrecht auf die Marke „Alfa“ besitze, weil sie deceptiver Natur sei und ein allfälliges Markenrecht nur der Aktiengesellschaft Separator zustehen würde. Auf die Einwilligung dieser Gesellschaft zur Führung der Marke „Alfa“ könne sich der Beklagte nicht berufen, weil eine Geschäftsübertragung nicht stattgefunden habe und überdies ein Verzicht dieser Gesellschaft auf ihr Markenrecht nicht vorliege. Die Aktivlegitimation der Klägerin endlich ergebe sich aus dem Interesse, das die Klägerin schon wegen der gegen ihren Anteilhaber H. von Arx erhobenen Strafklage an der Feststellung, daß dem Beklagten an der Marke „Alfa“ ein Markenrecht nicht zustehen habe.

3. Auch heute hat der Vertreter des Beklagten in erster Linie an der Bestreitung der Aktivlegitimation der Klägerin festgehalten und dafür geltend gemacht, es handle sich bei der Gutheißung der Klage aus dem von der Vorinstanz als entscheidend herangezogenen Gesichtspunkt der täuschenden Ähnlichkeit der Marke des Beklagten mit derjenigen der Aktiengesellschaft Separator um die Zulassung einer Einrede aus dem Rechte eines Dritten, eben dieser Gesellschaft, und das gehe nicht an; im Gegensatz zu dem Falle, wo die Nichtigkeit einer Marke wegen Freizeichenqualität behauptet werde, in dem allerdings gemäß dem Entscheide des Bundesgerichts vom 30. März 1904 i. S. Bergmann & Cie. gegen Buchmann (N. S., XXX, T. 2, S. 122, Erw. 3) jedem Interessenten die Klage auf Löschung zustehen müsse, handle es sich hier um eine bloß relative Nichtigkeit, eine Anfechtbarkeit der Marke wegen eines ihr entgegenstehenden Markenrechts, und diese Anfechtbarkeit könne nur von dem Markenberechtigten selber, nicht von einem Dritten geltend gemacht werden. Dieser Standpunkt steht von vornherein der Klage nicht entgegen, soweit sie, wie das vor den kantonalen Instanzen hauptsächlich der Fall war, auf die Qualität des Wortes „Alfa“ als Sachbezeichnung und daher Freizeichen gestützt war. Ob die Klage von diesem Gesichtspunkt aus begründet ist, könnte jedoch auf Grund der heutigen Aktienlage vom Bundesgericht nicht beurteilt werden, da es an den

zum Entscheide notwendigen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz hierüber gebracht. Es ist daher zu untersuchen, ob die Klage aus dem von der Vorinstanz angeführten Grunde geschützt werden kann, und hiezu ist in erster Linie die Prüfung der Aktivlegitimation der Klägerin notwendig.

4. Nun ist dem Vertreter des Beklagten zuzugeben, daß sich der heute zu entscheidende Fall mit dem durch Urteil vom 30. März 1904 entschiedenen Fall Bergmann & Cie. gegen Buchmann nicht vollständig sondern nur insoweit deckt, als er die Zulässigkeit einer Klage auf Löschung einer Marke, die nichts anderes bedeutet und bedeuten kann als eine negative Feststellungsklage, ausspricht; des weitern aber sich in der charakterisierten Weise von jenem Falle unterscheidet. Allein dieser allerdings vorhandene Unterschied führt nicht zu der vom Beklagten beanspruchten Konsequenz der Verneinung der Aktivlegitimation der Klägerin. Denn wenn die Klägerin die Richtigkeit der Marke des Beklagten herleitet aus dem Grunde, daß sie das Markenrecht eines Dritten verletze, in dieses Recht eingreife, und daß daher dem Beklagten ein Markenrecht nicht zustehe, so macht sie nicht nur eine relative, nur auf Antrag des Verletzten — in casu der Aktiengesellschaft Separator — eintretende Richtigkeit oder Unsechtbarkeit geltend; sie behauptet vielmehr eine täuschende Ähnlichkeit der angefochtenen Marke mit einer früher eingetragenen und besser berechtigten, und stützt sich damit auf einen Rechtsgrund, der seinen Boden im öffentlichen Interesse hat: eine rechtswidrige Marke ist nicht nur im Interesse des wirklich Markenberechtigten, des Verletzten, nichtig, sondern sie ist es absolut, in dem Sinne, daß aus ihr keine Rechte hergeleitet werden können und daß ihr die Einrede der Richtigkeit von jedem Interessenten entgegengehalten werden kann. Die Beschränkung des Klagrechts wegen Markenverletzung auf den getäuschten Käufer und den Inhaber der Marke (Art. 27 Ziff. 1 MSchG) steht dem nicht entgegen, da es sich nicht um eine Klage wegen Verletzung des Markenrechts eines Dritten, sondern um die — allerdings in der Form einer Klage, aber einer negativen Feststellungsklage, geltend gemachte — Schutzbehauptung eines wegen Markenrechtsverletzung strafrechtlich Verfolgten, die Marke, auf die sich die Strafverfolgung stützt, sei nichtig, handelt. Auch Art. 14 Ziff. 2 MSchG kann der

Zulässigkeit einer solchen Richtigkeitsklage und =Einrede nicht entgegengehalten werden; denn wenn diese Bestimmung dem eidg. Amt für geistiges Eigentum allerdings die Befugnis zur Löschung von Amtes wegen nur bei solchen Marken giebt, die Gemeingut sind, oder die gegen die guten Sitten verstößen, von den rechtswidrigen Marken dagegen nicht spricht, — so erklärt sich dies wohl daraus, daß aller Regel nach zur Löschung solcher Marken der wahre Berechtigte auftreten wird und ein Eingreifen des Amtes ex officio hier weniger notwendig erscheint; dagegen will damit nicht die Einrede der Richtigkeit auch einer rechtswidrigen Marke nur dem wahren Berechtigten gegeben sein, sondern die Bestimmung schließt nicht aus, daß jeder Interessent diese Einrede und gegebenen Falls die darauf gestützte negative Feststellungsklage soll erheben können. Aus diesen Gründen kann nicht von einer unzulässigen Einrede ex jure tertii gesprochen und muß die Aktivlegitimation der Klägerin anerkannt werden. (S. auch die Ausführungen bei Rohler, Recht des Markenschutzes, S. 161.)

5. In der Sache selbst nun muß mit der Vorinstanz gesagt werden, daß der Marke des Beklagten „Alfa“ gegenüber derjenigen der Aktiengesellschaft Separator „Alfa Laval“ keine selbständige Bedeutung zukommt und daß sie neben dieser nicht bestehen kann; der Beklagte hat denn auch schon vor der Vorinstanz anerkannt, daß ihm die Eintragung seiner Marke ohne die Einwilligung der mehrgenannten Gesellschaft nicht möglich gewesen wäre. Darin aber, daß die Übertragung der Marke dieser Gesellschaft auf den Beklagten ohne Übertragung des Geschäftes nicht möglich gewesen sei, ist der Vorinstanz ebenfalls lebiglich beizustimmen, unter Hinweis auf Art. 11 MSchG, der sich daraus erklärt, daß Zweck der Marke ist, eine Ware als aus einem bestimmten Geschäft, von einem bestimmten Produzenten u. s. w. herrührend, zu bezeichnen; —

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. Mai 1904 in allen Teilen bestätigt.