

mit einem selbständigen Inhaber eines Holzhandelsgeschäftes, d. h. weder mit einem Beamten noch mit einem Arbeiter zu tun hat, und der von der Beklagten gemachte Vorschlag, das Mittel zwischen den für Beamte und für Arbeiter gefundenen Werten zu nehmen, jeder objektiven Fundierung entbehrt. Hievon abgesehen hat die Beklagte keinerlei Momente, welche eine vorzeitige Herabsetzung der Erwerbsfähigkeit Kälins erwarten lassen könnten, nachgewiesen noch auch nur behauptet. Die Erfahrungen des Lebens sprechen im Gegenteil eher gegen den Standpunkt der Beklagten. Die blosse (kaufmännische und technische) Leitung dieses Geschäftes hätte Kälin allein oder doch mit Hilfe seiner Familie aller Voraussicht nach noch im vorgerückten Alter besorgen können, da es sich ja dann um einen bereits eingeführten Betrieb gehandelt hätte, dessen Aufrechterhaltung nicht mehr so grosse Anforderungen an den Inhaber gestellt hätte wie die Gründung und die ersten Geschäftsjahre. Schliesslich ist auch noch darauf hinzuweisen, dass Kälin zweifellos in der Lage gewesen wäre, einen allfälligen Ausfall in den spätern Jahren durch die nicht unbeträchtlichen Ersparnisse auszugleichen, die er bis dahin hätte machen können: Es steht fest, dass er von seinen 17,000 Fr. Jahreseinkommen höchstens 5000 Fr. für seine Familie verwendet hat; auch wenn man die Aufwendungen für seine eigene Person hoch veranschlagt, so bleiben doch immer noch 5-7000 Fr., die er jährlich hätte zurücklegen können.

Es besteht daher kein Grund, die Renten aus diesem Gesichtspunkt heraus zeitlich zu beschränken.

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

28. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. April 1929 i. S. Valvoline Oil Comp. gegen Indian Refining Comp.

Markenschutz:

1. Art. 6 Abs. I und II der rev. Pariser Verbandsübereinkunft. Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts bei Beurteilung der Frage, ob eine markenfähige Bezeichnung vorliege (Erw. 1).
2. Geltung des Territorialprinzips für die Frage der Freizeicheneigenschaft. Die Wortmarke «Valvoline» ist in ihrer Verwendung für Ölprodukte weder nach deutschem, noch französischem Sprachgebrauch deskriptiv. — Freizeichenbildung; wann vollendet? Bedeutung der Aufnahme der Bezeichnung in Wörterbücher (Erw. 2).

A. — Die Firma Leonard & Ellis in New-York, Rechtsvorgängerin der Klägerin, hat im Jahre 1873 die Wortmarke «Valvoline» und eine Wortbildmarke, bestehend aus einer halbmondartigen Figur mit dem als Hauptbestandteil querdurch geschriebenen Worte «Valvoline» im Markenregister der U. S. A. und am 2. Januar 1884 unter Nr. 174 und 175 für «huile à graisser» auch im schweiz. Markenregister eintragen lassen. Am 19. September 1902 wurden die beiden Zeichen auf die Klägerin, Valvoline Oil Company in New-York, übertragen, die sie am 1. November 1922 unter Nr. 52,797 und 52,798 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum erneuern liess.

Die Beklagte, Indian Refining Company, mit Sitz in New-York, ist Inhaberin der am 9. April 1907 von der Firma Havemeyer Oil Company in den U. S. A. hinterlegten und am 18. Juni 1921 unter Nr. 49,861 für «Öle und Fette für Gasmaschinen und Automobile» auch im

schweizerischen Markenregister eingetragenen Wortmarke « Havoline ».

B. — Die Klägerin erblickte in der Verwendung der Marke der Beklagten eine Verletzung ihrer Zeichenrechte und reichte im Juli 1927 beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein, mit den Begehren um :

1. Löschung der Marke der Beklagten im schweiz. Markenregister und Untersagung der weitem Verwendung dieser Bezeichnung für Öle und Fette und gleichartige Waren ;

2. Verurteilung der Beklagten zu Schadenersatz auf richterliche Bestimmung hin ;

3. Anordnung der Veröffentlichung des Urteils im Dispositiv auf Kosten der Beklagten in von der Klägerin zu bezeichnenden Zeitungen.

Den Löschungsanspruch begründete sie damit, dass sich die Marke « Havoline » von ihrem früher eingetragenen Zeichen « Valvoline » nicht genügend unterscheidet und infolgedessen zu Verwechslungen Anlass gebe.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage, indem sie das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr bestritt. Widerklageweise verlangte sie sodann die Löschung der beiden Marken Nr. 52,797 und 52798 der Klägerin im schweiz. Markenregister und die Veröffentlichung des bezüglichen Urteilsdispositivs im Schweiz. Handelsamtsblatt und in andern Handelszeitungen der Schweiz.

Zur Begründung der Widerklage machte sie geltend, dass die Wortmarke « Valvoline » als allgemein übliche Sachbezeichnung nicht schutzfähig sei. Sie setze sich zusammen aus dem englischen Hauptwort « valve », das « Klappe » oder « Ventil » bedeute, und aus « oline », einer längst zum Gemeingut gewordenen Bezeichnung für Öle, insbesondere Schmieröle. « Valvoline » besage daher nichts anderes als « Ventil- oder Klappenöl », charakterisiere also die Ware mit Bezug auf ihre Zweckbestimmung. Eventuell, falls angenommen werde, dieses Wort sei

ursprünglich ein Individualzeichen gewesen, so sei es jedenfalls im Laufe der Jahre zur Sachbezeichnung geworden, und zwar speziell in der Westschweiz.

C. — Mit Urteil vom 30. November 1928 hat das Handelsgericht des Kantons Bern die Haupt- und Widerklage abgewiesen.

D. — Dieses von beiden Parteien mittelst Berufung angefochtene Urteil hat das Bundesgericht dahin abgeändert, dass es die Marke « Havoline » der Beklagten als nichtig erklärte und die einmalige Veröffentlichung des Urteilsdispositivs auf Kosten der Beklagten in zwei von der Klägerin zu bestimmenden Zeitungen anordnete.

Aus den Erwägungen :

1. — Es ist in erster Linie das auf Löschung der Marken der Klägerin gerichtete Widerklagebegehren zu prüfen, weil die Hauptklage die Rechtsbeständigkeit dieser angefochtenen Zeichen voraussetzt. Wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, ist der Beurteilung das schweizerische Recht zugrunde zu legen. Gemäss Art. 6 Abs. I der rev. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, der sowohl die Vereinigten Staaten von Nordamerika, als die Schweiz angehören, sind die im Ursprungslande (U. S. A.) eingetragenen Marken der Klägerin « telles qu'elles » in der Schweiz zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, es wäre denn, dass einer der in Abs. II Ziff. 1—3 ebenda angeführten Ausschlussgründe zuträfe. Wie das Bundesgericht in Bestätigung seiner bisherigen Praxis neuerdings ausgesprochen hat, bezieht sich Abs. I zit. Art. nur auf die äussere Form der Marke, während für die Frage, ob das Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, also insbesondere in Hinsicht darauf, ob es Freizeichencharakter habe, oder Angaben über die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte, oder die Gefahr einer Täuschung begründe, die Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der

markenrechtliche Schutz beansprucht wird, massgebend ist, also hier das schweiz. MSchG, dessen Art. 3 Abs. II sich materiell mit den Ungültigkeitsgründen des Art. 6 Abs. II Ziff. 2 der Pariserkonvention deckt (vgl. BGE 55 II 62 f.; 53 II 360; 52 II 303 f.).

2. — Die Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit des Wortes « Valvoline » unter Hinweis darauf, dass es nach seiner begrifflichen Bedeutung eine Sachbezeichnung für Schmieröl sei. Da der Markenschutz in der Schweiz beansprucht wird, sind die Verhältnisse massgebend, wie sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung dieses Wortes in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet haben. Gemäss diesem nach feststehender bundesgerichtlicher Rechtsprechung für die Frage der Freizeicheneigenschaft geltenden Territorial- oder Nationalitätsprinzip ist es daher nicht ausgeschlossen, dass eine Marke zwar im Auslande nicht Freizeichen ist, wohl aber im Inland als solches betrachtet werden muss, oder umgekehrt hier den Charakter als *privates* Herkunftszeichen bewahrt, im ausländischen Verkehr dagegen eingebüsst hat (vgl. BGE 39 II 116 ff.; 42 II 169 f.; 43 II 101 f.; 50 I 330 f.).

Bei der Beurteilung, ob eine Wortmarke beschreibender Natur sei, fällt naturgemäss der Sprachgebrauch derjenigen Sprache in erster Linie in Betracht, der das Wort angehört. Insofern bildet daher vorliegend schon die Tatsache, dass « Valvoline » laut den von der Vorinstanz angeführten amerikanischen Urteilen im englischen Sprachgebiet keine Sachbezeichnung ist, ein gewichtiges Indiz gegen den Standpunkt der Beklagten. Wie das Handelsgericht auf Grund eines umfangreichen Beweisverfahrens feststellt, wird das Wort aber auch in den beteiligten deutsch-schweizerischen Verkehrskreisen als Marke, und nicht als Sachbezeichnung aufgefasst, trotz des Allgemeingebrauches des Suffixes « oline » als Bezeichnung für Ölprodukte, da der der englischen Sprache entnommene wesentliche Wortbestandteil « valve » im Sprachgebiete der deutschen Schweiz sozusagen unbekannt ist. Auch

das deutsche Patentamt hat dieses Zeichen als schutzfähig anerkannt, auf Grund der Erwägung, dass, wenn auch die Wortbestandteile an sich in einer begrifflichen Beziehung zur Ware stehen, die Wortbildung willkürlich und eigenartig genug sei, um individualisierend für das Produkt zu wirken. Die Beklagte hat übrigens heute nicht mehr in Abrede gestellt, dass « Valvoline » in den deutsch-schweizerischen Abnehmerkreisen als Phantasie-name gebräuchlich ist. Nichts anderes gilt aber nach der verbindlichen Beweiswürdigung der Vorinstanz auch für das französische Sprachgebiet. Im Französischen kommt das Wort « valve » in mannigfacher Bedeutung vor, so in der Botanik und Zoologie im Sinne von Samenlappen, Fruchtklappen, Schale von Mollusken etc., in der Mechanik als Bezeichnung für Ventil und in der Chirurgie zur Bezeichnung gewisser Instrumente (vgl. LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française; LAROUSSE, illustré). Am bekanntesten ist wohl die Bedeutung von « Schale » oder « Muschel ». Auf jeden Fall darf der spezielle Sinn von « Klappe » oder « Ventil », wie er dem Ausdruck in der Technik zukommt, bei den letzten Abnehmern des Öls nicht als derart bekannt vorausgesetzt werden, dass der Wortbestandteil « Valv » im angefochtenen Zeichen als beschreibender Hinweis auf die Zweckbestimmung des betreffenden Ölproduktes allgemein verständlich wäre; dies umso weniger, als das Wort « Valvoline » auf den ersten Blick erkennbar aus dem Englischen stammt und daher nicht vermuten lässt, dass darin auch das mehrdeutige französische Hauptwort « valve » steckt. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist die Aussage des Französisch sprechenden, seit Jahren im Ölhandel tätigen Zeugen Geiger, der nicht wusste, dass « Valvoline » eine Marke ist, jedoch ausdrücklich erklärte, dass ihm der Sinn dieses Wortes unbekannt sei. Die Vorinstanz stellt auf Grund des Beweisergebnisses in nicht aktenwidriger Weise fest, dass die in Frage kommenden Verkehrskreise der französischen Schweiz überhaupt die Bedeutung dieses Aus

drucks nicht kennen. Jedenfalls wäre die durch das Stammwort « Valv » begrifflich geschaffene Beziehung zu der betreffenden Ware nach dem allgemeinen französischen Sprachgebrauch eine derart entfernte, dass sie den Individualcharakter des Zeichens nicht zu zerstören vermöchte. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt zur Schutzunfähigkeit eines Wortzeichens nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware; erforderlich ist vielmehr, dass das Zeichen nach seiner sprachlichen Bedeutung in einem so engen Zusammenhang mit dem damit versehenen Erzeugnis stehe, dass es augenfällig als eine den beteiligten Verkehrskreisen allgemein verständliche Angabe über die Ware erscheint (vgl. BGE 54 II 406).

Soweit die Beklagte eventuell geltend macht, dass das ursprüngliche Individualzeichen « Valvoline » im Laufe der Zeit in der Schweiz zur generellen Sachbezeichnung für Schmieröl geworden sei, scheitert dieser Angriff an den gegenteiligen, auf prozessualer Beweiswürdigung beruhenden Feststellungen im angefochtenen Urteil. Freilich hatte darnach diese Wortmarke den Charakter eines Kennzeichens für die Produkte der Klägerin in der welschen Schweiz teilweise eingebüsst, indem namentlich Kleinabnehmer im allgemeinen « Valvoline » als Warennamen für « huile épaisse », gleichgültig welcher Herkunft, ansahen, während sich die Garagisten und Grossabnehmer meistens der Bedeutung des Wortes als eines Individualzeichens bewusst waren. Dieser Entwicklung zum Freizeichen, die nach den Beobachtungen eines sachverständigen Handelsrichters dadurch veranlasst und begünstigt worden war, dass die Automobilfabrik Peugeot für ihre Autos eine Anweisung zum Schmieren gewisser Maschinenteile mit « huile épaisse de la marque Valvoline » herausgegeben hatte, ist indessen die Klägerin durch Reklame und Aufklärung wirksam entgegengetreten, so dass das Wort wiederum den Charakter einer Marke angenommen hat und sich als solche mehr und mehr durchsetzt. Solange

aber die individualisierende Bedeutung eines Wortzeichens dem Sprachgebrauch der beteiligten Verkehrskreise nicht derart entschwunden ist, dass das Wort sich einer Rückwandlung als unzugänglich erweist, kann die Freizeichenbildung nicht als abgeschlossen angenommen werden (vgl. BGE 42 II 171), ganz abgesehen davon, dass hier die Bezeichnung « Valvoline » ihre Markeneigenschaft in der Verkehrsauffassung der deutschen Schweiz allgemein bewahrt hat. Bei dieser Sachlage kann daher auch die Tatsache, dass dieses Wort in einzelnen Wörterbüchern (gewöhnlichen und technischen) als Warenname verwendet wird, kein schlüssiges Indiz für die von der Beklagten behauptete Umwandlung zur schutzunfähigen Sachbezeichnung bilden (vgl. BGE 39 II 119), umsoweniger, als « Valvoline », laut Feststellung der Vorinstanz, in ebensovielen andern technischen Nachschlagewerken überhaupt nicht, oder dann ausdrücklich als Marke für Öl der Klägerin genannt wird.

3. — (Bejahung der täuschenden Ähnlichkeit der beiden Marken, speziell in phonetischer Hinsicht.)