

## IV. MARKENSCHUTZ

## PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

## 79. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Dezember 1930

i. S. Lanston Monotype Corporation Ltd. gegen Rychener.

Löschung der Marke « Monotyp » wegen Verstosses gegen die Marke « Monotype » ?

Anerkennung der Löschungspflicht ? (Erw. 1.)

Ob der Inhaber bei Erfindung der Marke in guten Treuen gehandelt hat, ist nicht entscheidend. (Erw. 2.)

Verschiedenheit der Erzeugnisse bei Giess- und Setzmaschinen einerseits und Buchhaltungsformularen andererseits bejaht. MSchG Art. 6 Abs. 3.

Unerheblichkeit einer Defensiveintragung für Waren, die gar nicht hergestellt werden. (Erw. 3.)

Verwechslungsfahr zwischen den Produzenten ? (Erw. 4.)

A. — Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in London. Sie hat auf dem Kontinent und in Amerika verschiedene Tochtergesellschaften und stellt als « System Monotype » bezeichnete Giess- und Setzmaschinen her, deren Vorteil, wie der Name andeutet, darin besteht, dass der einzelne Buchstabe, der einzelne Typ, auch nachträglich jederzeit aus dem Schriftsatz herausgenommen werden kann. Am 7. Februar 1924 hat sie unter Nr. 55.768 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Wortmarke « Monotype » für die erwähnten Maschinen, aber auch für eine ganze Reihe anderer Gegenstände, wie « appareillage de chauffage électrique, outils, graisseurs, machines à écrire les chèques, papiers (excepté les papiers tenture) » usw. eintragen lassen.

Der Beklagte verwertet in Basel eine am 12. November 1915 patentierte besondere Buchhaltungsmethode. Am 21. Januar 1927 hat er beim Eidgenössischen Amt für

geistiges Eigentum unter Nr. 63.576 eine aus Wort und Bild zusammengestellte Marke eintragen lassen, die ein Zahnrad mit einem aufgeschlagenen Buch und darüber das Wort « Monotyp » darstellt und die für Journalblocs, Kontokarten, Formulare, Buchhaltungskorrespondenzen und dergl. bestimmt ist. Auf den für seine Kundschaft verwendeten Drucksachen hat der Beklagte das Markenbild jedoch ganz weggelassen und nur das Wort « Monotype », mit einem e am Schluss, angebracht. Er behauptet, er habe seine Buchhaltung ursprünglich unter dem Namen « Telebloc » vertrieben. Das Publikum habe jedoch mit dieser Bezeichnung nichts anzufangen gewusst, und es seien Verwechslungen mit « Televoc » und « Teleskop » vorgekommen. Er habe nach einem Wort gesucht, welches das Wesentliche der Buchhaltungsmethode ausdrücke, dass nämlich mit einem einzigen Durchschlag auf der Schreibmaschine Buch geführt werde, und er sei dadurch auf das Wort « Monotype » gestossen. (Griechisch *μόνος*, allein, einzig, und *τύπτω*, ich schlage.) Von der Marke der Klägerin habe er keine Ahnung gehabt, da er nicht Buchdrucker sei.

Die Klägerin hat dem Beklagten am 2. Juli 1929 mitteilen lassen, sie habe gesehen, dass er ihre Wortmarke, sogar in der gleichen Schreibweise, mit dem angehängten e, verwende, und sie werde gerichtliche Löschung seiner Marke verlangen, wenn er sich nicht freiwillig zur sofortigen Löschung und zur Vernichtung sämtlicher mit dem Wort « Monotype » oder « Monotyp » versehener Papierbestände bereit erkläre. Der Beklagte hat am 8. Juli 1929 geantwortet, er werde « die eingetragene Marke « Monotyp » löschen lassen und auf ihre Weiterführung verzichten, allerdings unter ausdrücklicher Ablehnung jeglicher Rechtspflicht ». Die Klägerin hat dem Beklagten jedoch noch eine Anzahl Bedingungen gestellt, wenn er einen Prozess vermeiden wolle ; so habe er sich unterschriftlich zu verpflichten, sämtliche mit der Marke bedruckten Papiere nicht mehr zu benützen oder in den Handel zu bringen. Der

Beklagte ist darauf nicht eingetreten, sodass es zum Prozess gekommen ist.

B. — Am 7. Oktober 1929 hat die Lanston Monotype Corporation Limited gegen Hans Rychener Klage eingereicht und das Rechtsbegehren gestellt :

1. Es sei die am 21. Januar 1927 unter Nr. 63.576 vom Beklagten beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern eingetragene Marke « Monotyp » als ungültig zu erklären und es sei das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum in Bern anzuweisen, diese angefochtene Marke aus dem Markenregister zu streichen.

2. Es sei dem Beklagten für die Zukunft zu untersagen, die Marke « Monotyp » oder « Monotype » für seine Buchhaltungsmethode zu verwenden.

3. Es sei die Beschlagnahme und Vernichtung der sämtlichen im Gewahrsam des Beklagten befindlichen oder an dritten Orten liegenden und dem Beklagten gehörenden Papiere aller Art, Schriftstücke, Drucksachen, Prospekte, welche die Marke « Monotyp » oder « Monotype » tragen, zu verfügen.

4. Es sei der Beklagte in die Kosten zu verfallen.

5. Es sei vorsorglich die sofortige Konfiskation der sämtlichen unter Ziffer 3 genannten Aktenstücke anzuordnen.

C. — Das Civilgericht des Kantons Basel-Stadt als einzige kantonale Instanz in Markenrechtssachen hat die Klage durch Urteil vom 26. Juni 1930 abgewiesen.

D. — Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag auf Gutheissung der Klage gestellt.

E. — .....

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Die Klage kann weder ganz noch teilweise auf Grund des Schreibens des Beklagten an die Klägerin vom 8. Juli 1929 gutgeheissen werden. Der Beklagte hat darin eine Rechtspflicht zur Löschung seiner Marke abgelehnt.

Die Rechtssicherheit verlangt, dass dieser Vorbehalt beachtet und dass das Schreiben nicht als unwiderrufliche Anerkennung behandelt werde. Es ist lediglich als Angebot aufzufassen, auf die Weiterführung der Marke durch Übereinkunft zu verzichten. Dieses Angebot ist durch die Klägerin nie angenommen worden. Sie hat in ihrer Antwort eine Reihe von Bedingungen aufgestellt, zu deren Annahme aufgefordert und die Abfassung eines schriftlichen Vertrages in Aussicht genommen. Auf diese Vorschläge ist der Beklagte nie eingegangen. Er ist von seiner Offerte daher wieder befreit worden, und die Unterhandlungen der Parteien vor dem Prozess sind ohne rechtlichen Belang für seine Entscheidung.

2. — Ohne Bedeutung ist auch, ob die Darstellung des Beklagten, wie er zur Wahl seiner Marke gekommen sei, richtig oder erfunden ist. Entscheidend ist im vorliegenden Fall nämlich nicht, ob der Beklagte in guten Treuen gehandelt habe, sondern ob die beiden Marken mit einander vereinbar sind, sei es, dass sie sich durch wesentliche Merkmale von einander unterscheiden, sei es, dass sie für gänzlich von einander abweichende Waren bestimmt sind. Dieser objektive Vergleich der Marken und der Erzeugnisse, für die sie eingetragen worden sind, ist unerlässlich, denn auch wenn der Nachmacher seine Anregung von der angeblich verletzten Marke geholt hätte, könnten die beiden Marken unter Umständen nebeneinander bestehen und umgekehrt kann auch der gute Glaube des Beklagten, nicht vor der Gutheissung der Löschungsklage schützen. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass die subjektive Seite der Benützung einer fremden Marke nicht in einem andern, hier nicht streitigen Zusammenhang, in's Gewicht fallen könnte.

3. — Nach der verbindlichen, auch vor Bundesgericht nicht angefochtenen Feststellung der Vorinstanz ist der Beklagte mit der Klägerin darin einig, dass sich seine Marke nicht durch wesentliche Merkmale von der ihrigen unterscheidet, trotzdem sie als Bildmarke eingetragen

worden ist und trotz der ursprünglichen Weglassung des e der Endung. (MSchG Art. 6 Abs. 1.) Unter diesen Umständen hat sich auch das Bundesgericht auf die Untersuchung der Frage zu beschränken, ob die Gegenstände des Beklagten, für die seine Marke bestimmt ist, ihrer Natur nach gänzlich von den Erzeugnissen der Klägerin abweichen (Art. 6 Abs. 3 MSchG).

Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 18. Oktober 1927 i.S. The Yale and Towne Manufacturing Company gegen Jakob Laib & Cie. (BGE 53 II S. 361) nach einem Hinweis auf Art. 6 Abs. 3 MSchG ausgeführt: « Freilich hat die Klägerin ihre Marke « Yale » nicht nur für die Waren eingetragen lassen, die sie tatsächlich mit der Marke versieht, sondern ausserdem für eine ganze Menge anderer Fabrikate mannigfaltigster Beschaffenheit..., doch kann darauf für die hier zu entscheidende Frage nichts ankommen. Im Übrigen wäre der Auffassung KOHLERS (Warenzeichenrecht S. 147) beizupflichten, die Marke werde für die Waren erworben, für welche sie verwendet werden solle; sie für eine Ware zu erwerben, die man mit ihr gar nicht bezeichnen wolle, gehe über das Mass des Berechtigten hinaus. Denn Art. 12 Abs. 2 Lit. a MSchG verlangt in Übereinstimmung mit § 2 des deutschen Markengesetzes und einem allgemeinen Grundsatz des Markenrechtes, dass der Hinterleger die Erzeugnisse oder Waren genau bezeichne, für welche die Marke bestimmt ist. » An dieser Auffassung ist festzuhalten. Daraus ergibt sich für den vorliegenden Fall, dass die « Papiere », für welche die Klägerin ihre Marke auch hat eintragen lassen, welche mit den Markenartikeln des Beklagten scheinbar die grösste Aehnlichkeit haben, und auf welche die Klägerin im Berufungsverfahren unter Anrufung des Art. 6 Abs. 3 besonders verwiesen hat, nicht in Betracht fallen können, denn sie hat nicht behauptet, Papiere zu fabrizieren, zu verarbeiten oder in den Handel zu bringen, oder auch nur bei Eintragung der Marke die schlüssige Absicht gehabt zu haben, später auf einen solchen Tätigkeitszweig

überzugehen. Sie hat im Gegenteil zugegeben, dass die Eintragung ihrer Marke auch für Papiere dem Schutz vor missbräuchlicher Verwendung zu dienen hatte. Dieser Schutz liegt jedoch nicht dem Markeninhaber, sondern im Streitfall dem Richter ob, und es steht jenem nicht zu, durch eine beliebige Aufzählung von Erzeugnissen der richtigen Auslegung des Art. 6 Abs. 3 MSchG durch den Richter vorzugreifen.

Die Klägerin kann sich aber noch aus einem andern Grund nicht auf die Tatsache berufen, dass der Markenschutz u.a. auch für Papiere (mit Ausnahme der Tapeten) verlangt worden ist. Papier ist lediglich der Rohstoff für verschiedenartige Erzeugnisse, wie Holz, Eisen usw. Rohstoffe sind. Für einen Gewerbetreibenden, der allein oder u.a. diesen Rohstoff herstellt oder in den Handel bringt, könnte vielleicht allerdings — die Frage kann dahingestellt bleiben — die Eintragung einer Marke für « Papier » oder « Papiere » in Betracht kommen. Wenn jedoch die Klägerin die Marke « Monotype » für « Papiere » schlechthin angemeldet hat, wollte sie zum Vornherein nicht andeuten, dass sie früher oder später zur Papierfabrikation übergehen werde, sondern sie wollte durch die blosser Nennung eines verbreiteten Rohstoffes möglichst viele Waren auf einfache Weise von der Verwendung ihrer Marke durch einen Dritten ausnehmen, sie wollte auf diese Weise ein besonders wirksames Defensivzeichen errichten. Dieses Vorgehen geht aber nicht nur über das Mass des Markenrechtes hinaus und widerspricht dem Art. 6 Abs. 3, dessen Auslegung ausschliesslich dem Richter zusteht, sondern es genügt auch nicht, wie KOHLER (a.a.O. S. 139 ff.) mit Recht ausführt, den Anforderungen des Art. 12 Abs. 2 Lit. a MSchG, denn die Anmeldung eines Rohstoffes bedeutet in diesem Falle keine hinreichende Bezeichnung der Waren, für welche die Marke bestimmt ist.

Da die zahlreichen übrigen Erzeugnisse, für welche die Marke der Klägerin eingetragen worden ist, auch nach ihrer eigenen Auffassung auf jeden Fall gänzlich ver-

schieden im Sinne des Art. 6 Abs. 3 sind, fragt es sich nur noch, ob diese gänzliche Verschiedenheit auch zwischen den Giess- und Setzmaschinen der Klägerin einerseits und den Drucksachen und Buchhaltungsartikeln des Beklagten anderseits bestehe. Diese Frage ist zu bejahen. Einmal beansprucht der Beklagte den Markenschutz nicht, wie die Klägerin behauptet, für eine Buchhaltungsmethode, also für ein reines Geistesprodukt, sondern für ganz bestimmte Waren. Sodann kann man von diesen Waren, nämlich Journalblocs, Kontokarten, Buchhaltungsformularen und dergl. wohl sagen, dass sie von Setz- und Giessmaschinen gänzlich verschieden seien. Kunden der Klägerin werden fast ausschliesslich Buchdruckereien und jedenfalls Leute sein, bei denen jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Das Bundesgericht hat allerdings wiederholt erkannt, dass es auf das Unterscheidungsvermögen der Verbraucher, nicht der Wiederverkäufer der Waren ankomme (vgl. BGE 33 II S. 451, 38 II S. 709, 47 II S. 236 ff., 52 II S. 167, 56 I S. 52), und dies gilt nicht nur für die Frage, ob sich zwei Marken voneinander genügend unterscheiden, sondern auch, ob zwei Warengattungen gänzlich voneinander abweichen. Allein abgesehen davon, dass im vorliegenden Falle der Kreis der möglichen Abnehmer von klägerischen Maschinen zugleich stets gewissermassen ein Kreis von Fachleuten ist, der sie sozusagen allein überhaupt kennt, kann auch vom breiten Publikum nicht gesagt werden, dass es in Giess- und Setzmaschinen einerseits und Buchhaltungsformularen anderseits nicht gänzlich verschiedene Gegenstände erblicke. Das Markenrecht schlägt freilich von selbst über auf gleichartige Warengattungen in der Weise, dass nicht nur die angegebene Ware, sondern auch die Waren einer nach verschiedene möglichen Merkmalen abzugrenzenden Gattung nicht mit der Marke bezeichnet werden dürfen (vgl. KOHLER, a.a.O. S. 148). Bei den hier in Frage kommenden Erzeugnissen besteht jedoch auch in den Augen des Laien keine Beziehung mehr, welche sie nach irgend einer Richtung einer gemeinsamen

Gattung im Sinne des Art. 6 Abs. 3 unterstellen liesse.

4. — In seinem Urteil vom 23. September 1930 i. S. Société des Etablissements Mousset et Coron contre Champagne Strub, Mathiss & Cie. (BGE 56 II Nr. 69) hat das Bundesgericht allerdings erkannt, dass u.U. eine Verwechslungsgefahr zwischen den Erzeugnissen zweier Marken ausgeschlossen sein kann, nicht aber zwischen den Produzenten derselben. Es hat ausgeführt: « L'application d'une même marque à deux objets distincts peut en effet donner lieu à des confusions non pas entre les produits, mais entre les producteurs. En pareils cas, le titulaire de la marque est exposé à un préjudice d'une nature un peu particulière, mais néanmoins très sensible. Ce préjudice ne consiste pas dans un détournement de sa clientèle, mais en ce que le public, trompé par l'identité des marques, attribuera à l'un des fabricants les produits de l'autre, et si ceux-ci sont de mauvaise qualité, c'est au titulaire de la première marque, qu'il imputera leur défectuosité.. (Cf. FAUCHILLE, dans Annales de droit comp. 1894 II p. 267 s.) »

Es ist jedoch klar, dass auch die Gefahr der Verwechslung der Produzenten nur zu befürchten ist, wenn die beiden Waren oder Erzeugnisse, ohne irgendwie gleichartig zu sein, doch eine verwandtschaftliche Beziehung aufweisen, sodass der Irrtum erweckt werden kann, sie stammen von der gleichen Firma. Es kommt also immer auf die Umstände an. (Vgl. den zuletzt zit. Entscheid, BGE 56 II Nr. 69.) Im vorliegenden Fall ist zuzugeben, dass die beiden Erzeugnisse etwas Gemeinsames haben, nämlich ihre Beziehung zur Papierbranche und zum Buchdruck; die Maschinen der Klägerin dienen der Druckerei, die Artikel des Beklagten sind Drucksachen. Es ist also in der Theorie denkbar, dass bei einer gewissen Ideenassoziation eine Verwechslungsgefahr entstehe. In der Praxis wird diese Gefahr aber vollständig ausgeschlossen sein. Sie könnte überhaupt nur bei den Personen entstehen, welche die Klägerin kennen, also bei den Fachleuten des Buchdruckes

und allenfalls verwandter Gewerbe. Sodann ist zu beachten, dass es sich bei den Waren des Beklagten nicht um Drucksachen schlechthin handelt, sondern um Buchhaltungsartikel, deren Eigenart in ihrer Zweckbestimmung und nicht in irgend einer Qualität des Druckes liegt. Niemand von den erwähnten, allein in Betracht fallenden Kennern der Klägerin wird auf den Gedanken kommen, dass sich diese nunmehr ausgerechnet mit dem Vertrieb von Bestandteilen einer neuen Buchhaltung befasse. Die beiden Gewerbe sind in Wirklichkeit doch so wenig verwandt miteinander, dass man trotz der Verwendung derselben Marke verständigerweise nicht auf denselben Produzenten schliessen wird. (Vgl. BGE 56 II Nr. 69 und ADLER, System des österreichischen Markenrechtes S. 199 ff.; HAGENS, Warenzeichenrecht, S. 121, FINGER, Das Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen 3. Aufl. S. 159, PINZGER & HEINEMANN, Das deutsche Warenzeichenrecht S. 99). Dies erhellt ohne Weiteres, wenn man den vorliegenden Tatbestand mit der zitierten Sache Société des Etablissements Mousset et Coron contre Champagne Strub, Mathiss & Cie. vom 23. September 1930 vergleicht : Dort war streitig, ob Apéritif und Schaumwein ganz verschiedene Waren seien.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Civilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 26. Juni 1930 wird bestätigt.

## V. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

### POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 58 und 59. — Voir III<sup>e</sup> partie N° 58 et 59.