

leisteten Gerichtsstandes verlustig gingen (vgl. auch für die franz. Praxis den analog begründeten Entscheid des Zivilgerichtes von Thonon vom 17. Mai 1902, abgedruckt im Journal du droit international privé 30. Jahrgang (1903) S. 611 f.; WEISS, Traité théorique et pratique de droit international privé 2. Aufl. Bd. 5 S. 158 Note 1). Bei dieser Sachlage ist es infolgedessen aber auch nicht angängig, dass ein schweizerischer Gläubiger eine Forderung an einen französischen Gläubiger fiduziarisch abtrete. lediglich um dadurch einen derartigen Arrest zu ermöglichen und damit für die Arrestprosequierungsklage gemäss dem bezüglichen kantonalen Prozessrecht den Gerichtsstand des Arrestortes zu erwirken. Dem kann nicht, wie die Klägerin behauptet, entgegengehalten werden, dass bei dieser Auffassung überhaupt jede Abtretung einer solchen Forderung durch einen schweizerischen an einen französischen Gläubiger oder umgekehrt verunmöglicht würde, weil hiedurch ja immer eine Änderung des Gerichtsstandes bewirkt werde. Eine solche Abtretung ist nur dann nichtig, wenn sie wie hier lediglich fiduziarisch und nur zu dem Zwecke, den Schuldner dadurch seinem natürlichen Richter zu entziehen, erfolgte.

Unbehelflich ist endlich auch der Hinweis der Klägerin auf den Entscheid, den das Bundesgericht mit Bezug auf die Frage der Rechtsgültigkeit des von der Klägerin für die vorliegende Forderung erwirkten Arrestes gefällt hat (BGE 56 I S. 180 ff.). Richtig ist, dass darin ausgeführt wurde, es könne in einer derartigen Abtretung eine unzulässige Umgehung des Staatsvertrages selbst dann nicht gesehen werden, wenn diese dem Motiv entsprungen sei, so den Arrestbeschluss auf in der Schweiz liegendes Vermögen des Schuldners möglich zu machen, der dem Zedenten als Schweizer versagt gewesen wäre. Damit wollte aber nur gesagt werden, dass dieser Einwand einer zu vollem Recht erfolgten Abtretung nicht entgegengehalten werden könne. Doch wurde die Frage damals ausdrücklich offen gelassen, ob sich nicht allenfalls hinter

der anscheinend zu vollem Recht erfolgten Abtretung ein blosses Inkassomandat oder Treuhandverhältnis verberge, bei dem die Verfügung über die Forderung intern, im Verhältnis zwischen Zedenten und Zessionar, nach wie vor dem erstern verblieben sei, und ob nicht in diesem Falle die Gerichtsstandsbestimmung des Art. 1 des Staatsvertrages mit der Begründung angerufen werden könnte, dass die wirkliche Prozesspartei der schweizerische Zedent und nicht der formell als Kläger auftretende französische Zessionar sei. Hierüber wurde damals deshalb nicht entschieden, weil vom Rekurrenten, dem heutigen Beklagten, in jenem Verfahren gar nicht behauptet worden war, dass die Abtretung nur fiduziarischen Charakter habe. Dagegen hatte er sich auf Simulation berufen, ohne aber damals hierfür genügende Anhaltspunkte geltend zu machen. Die von der Klägerin im Hinblick auf den Rekursentscheid erhobene Einrede der abgeurteilten Sache ginge übrigens auch schon deshalb fehl, weil der heutigen Klage ein ganz anderer Streitgegenstand zu Grunde liegt. Damals war über die Gültigkeit des Arrestes zu befinden, während heute die Aktivlegitimation der Klägerin zur Geltendmachung der streitigen Forderung zur Beurteilung steht.

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1932 i. S. Bürgerliches Bräuhaus Pilsen gegen Weber & Co.

Markenschutz und unlauterer Wettbewerb.
In der Anbringung eines für Bier gewählten Warenzeichens auf Biergläser und Krüge ist eine markenmässige Verwendung im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG zu erblicken (Erw. 1).
Die für Bier gewählte Marke « Urhell » unterscheidet sich nicht genügend von « Urquell », wohl aber die Kombination mit der

Herkunftsbezeichnung « Wädenswiler-Urhell » von « Pilsner Urquell », sofern bei der konkreten Ausführung die Ortsbezeichnung genügend in die Augen springt (Erw. 2-4).

Schon die blosse Tatsache eines eine ältere Marke verletzenden Zeichens begründet für den besser berechtigten Inhaber einen Unterlassungsanspruch; es ist nicht notwendig, dass das Zeichen bereits verwendet worden ist (Erw. 3).

A. — Die Klägerin, Inhaberin der Bierbrauerei « Bürgerliches Bräuhaus Pilsen », stellt nebst andern Brauereien in Pilsen das bekannte Pilsner-Bier her, welches sie auch nach der Schweiz exportiert unter der Bezeichnung « Urquell » bzw. « Pilsner Urquell ». In den Jahren 1914, 1921 und 1924 liess sie diese beiden Bezeichnungen, sowie auch andere Kombinationen, in denen diese Worte in Verbindung mit weiteren Angaben (und teils auch mit figürlichen Elementen) enthalten sind, für ihr Produkt unter Nr. 15,903-15,905, 24,912 und 37,430 als Marken ins internationale Markenregister eintragen. Auch wurde die Wortmarke « Urquell » auf Grund einer am 23. Dezember 1918 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum erfolgten Hinterlegung unter Nr. 43,151 ins schweizerische Markenregister eingetragen. Die Klägerin verwendet diese Marken, insbesondere « Pilsner Urquell » bzw. « Urquell Pilsen » oder « Urquell das Pilsner », mit und ohne Beifügung der Firma oder figürlichen Beiwerks auf ihren Flaschen, Gläsern, Biertellern, Plakaten, Briefköpfen, Prospekten, Zirkularen etc.

Die Beklagte, die Firma Weber & Co, ist Inhaberin der Brauerei Wädenswil. Sie stellt neben gewöhnlichem hellem Bier ein stark gehopftes, besonders helles Spezialbier her, das sie unter der Bezeichnung « Ur-hell, Wädenswiler Spezialbier » in den Handel bringt. Am 30. Dezember 1927 hinterlegte sie für dieses Produkt beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Marke « Urhell » und « Wädenswiler Urhell », welche unter Nr. 66,149 und 66,150 ins schweizerische Markenregister eingetragen wurden. Sie verwendet die letztere Marke, indem sie auf ihren Flaschen eine farbige Etikette anbringt, die ein auf einem See

schwimmendes, mit Bierfässern beladenes Transportschiff darstellt, das von einem Schleppdampfer, auf dem die eidgenössische Fahne weht, gezogen wird. Am oberen Rand des Bildes ist die Bezeichnung « Ur-hell », am unteren Rand « Wädenswiler Spezialbier » angebracht. Dieselbe Wortbildmarke verwendet sie auch (mit geringen Abweichungen in der Form und in der Anordnung des Textes) als Etikette auf ihren Gläsern sowie, in stark vergrössertem Masse, als Plakat. Daneben verwendet sie Gläser, auf denen mit weisser, bzw. roter Farbe die Bezeichnung « Wädenswiler Ur-hell » aufgemalt ist. Die Wirtschaften, die das fragliche Bier der Beklagten ausschenken, schreiben es in der Regel als « Wädenswiler Urhell » aus.

B. — Die Klägerin erblickt in den von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen eine Verletzung ihrer Markenrechte bzw. einen unlauteren Wettbewerb und verlangt daher mit der vorliegenden Klage: 1. Es sei der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung « Urhell » weiterhin für ihr Bierprodukt zu gebrauchen, und sie sei demgemäss zu verurteilen, alle Etiketten, Prospekte, Zirkulare, Briefköpfe, Geschäftspapiere, Reklamegegenstände, welche die Bezeichnung « Urhell » enthalten, zu vernichten. 2. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin eine Schadenersatzsumme von 10,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit Klageeinreichung zu bezahlen. 3. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv je einmal auf Kosten der Beklagten im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Inseratenteil der « Neuen Zürcher Zeitung » zu publizieren.

C. — Mit Urteil vom 7. September 1931 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage abgewiesen.

D. — Hiegegen hat die Klägerin am 18. Dezember 1931 die Berufung an das Bundesgericht erklärt, indem sie erneut um Gutheissung der Klage ersucht.

Die Beklagte hat die Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. — Wie das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung entschieden hat, bietet das MSchG nur Schutz für die unbefugte Anbringung einer Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung (Art. 1 Ziff. 2 MSchG), während die Frage der Zulässigkeit einer anderweitigen Verwendung (z. B. auf Plakaten, Prospekten etc.) sich nach den gemeinrechtlichen Grundsätzen über den Schutz der Persönlichkeitsrechte (Art. 28 ZGB) und den unlauteren Wettbewerb (Art. 48 OR) beurteilt (vgl. statt vieler BGE 30 II S. 594). Dabei ist vorliegend, entgegen der Auffassung der Vorinstanz, freilich auch das Aufmalen von Marken bzw. das Aufkleben bezüglicher Etiketten auf Biergläser und Krüge als eine markenmässige Verwendung zu erachten, indem es sich auch hiebei um « Verpackungen » im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG handelt. (vgl. auch den ungedruckten Entscheid des Bundesgerichtes vom 15. Februar 1928 i. S. Aktienbrauerei zum Löwenbräu in München ca. Löwenbräu Zürich A.-G., S. 6). Das auf einer Verpackung angebrachte Warenzeichen bezweckt, dadurch die darin befindliche Ware als Erzeugnis bestimmter Herkunft zu kennzeichnen. Das trifft aber auch zu, wenn an Biergläsern die Marke des darin ausgeschenkten Bieres angebracht wird. Es ist der Vorinstanz zuzugeben, dass das Bier in der Regel erst, nachdem es vom Konsumenten bestellt wurde, in das Glas eingefüllt und ihm vorgesetzt wird. Dadurch wird aber die bezweckte Funktion der auf dem Glase angebrachten Marke (die Individualisierung des im Glase enthaltenen Produktes) nicht vereitelt. Übrigens kann auch nicht anerkannt werden, dass — wie die Vorinstanz behauptet — zufolge des vorerwähnten Umstandes durch Aufschriften auf den Gläsern, die der Marke eines Dritten ähnlich sind, eine Irreführung des Konsumenten unter allen Umständen ausgeschlossen sei. Man denke nur daran, dass ein Gast andere im Lokale anwesende Gäste aus Gläsern mit

derartigen Aufschriften trinken sieht und daraufhin, in der falschen Annahme, es handle sich um die ihm bekannte ähnliche Marke, ein solches Bier bestellt.

2. — Der Unterlassungsanspruch nach MSchG bei markenmässiger Verwendung eines Warenzeichens sowie derjenige nach Art. 28 ZGB und Art. 48 OR bei dessen anderweitigen Gebrauch sind an dieselbe Voraussetzung geknüpft, nämlich die, dass objektiv eine Verwechslungsgefahr mit der Marke eines besser Berechtigten besteht. Das Schicksal der vorliegenden Klage hängt demnach davon ab, ob durch die Verwendung der beklagtschen Marke objektiv die Gefahr herbeigeführt werde, dass Abnehmer, welche sich das Bier der Klägerin verschaffen wollen, dasjenige der Beklagten erhalten, so dass erstere eine Schmälerung des Absatzes ihres Bieres in der Schweiz zu befürchten hätte.

Es ist kein Zweifel, dass die aus dem blossen Wort « Urhell » bestehende Marke der Beklagten der älteren Marke der Klägerin « Urquell » täuschend ähnlich ist. Sowohl das Wortbild wie insbesondere auch der Wortklang stimmen derart weitgehend überein, dass eine Verwechslungsgefahr in hohem Masse gegeben erscheint. Dem kann nicht, wie die Beklagte geltend macht, entgegengehalten werden, dass den beiden Wörtern ein ganz verschiedener Sinn zukommt. Die von den Parteien beidseitig gewählten Phantasiebezeichnungen sind zwar nicht geradezu sinnlos; doch handelt es sich hiebei immerhin nur um äusserst farblose Begriffe. Diese werden sich daher nicht kraft der ihnen innewohnenden Bedeutung dem Publikum derart einprägen, dass dadurch die auf Grund der starken Ähnlichkeit des Wortbildes und Wortklanges bestehende Verwechslungsgefahr behoben bzw. zum vorneherein ausgeschlossen würde.

3. — Die Klägerin war nun aber nicht in der Lage nachzuweisen, dass die Beklagte ihre Marke « Urhell » für sich allein bis anhin je, sei es markenmässig oder anderweitig, verwendet hat. Es liegt einzig ein Zeitungsinserat

bei den Akten, wonach der Wirt des Café-Restaurant « Mythen » in Zürich Ausschank von « Urhell », ohne Beifügung einer Herkunftsbezeichnung, ausgeschrieben hat. Diese Ankündigung ist jedoch, abgesehen davon, dass es sich hiebei um ein völlig vereinzelt Vorkommen gehandelt zu haben scheint, ohne Belang, da nicht nachgewiesen ist, dass sie im Einverständnis mit der Beklagten oder gar auf deren Geheiss hin erfolgte. Damit ist aber der auf Art. 28 ZGB und Art. 48 OR gegründeten Klage in dieser Hinsicht der Boden entzogen; denn hiezu wäre notwendig, dass sich die Beklagte bis anhin bereits eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Klägerin bzw. eine im Sinne von Art. 48 OR unlautere Handlung hätte zuschulden kommen lassen, was, wie bemerkt, nicht erstellt ist. Soweit sich indessen die Klage auf Markenrecht stützt, ist das angeführte Verbot deshalb trotzdem auszusprechen, weil die Beklagte den Eintrag ihrer Marke « Urhell », mit dem sie die Absicht, dieses Zeichen früher oder später für sich zu gebrauchen, bekundete, nie widerrufen und sich auch im Prozess nicht zu einem ausdrücklichen, verbindlichen Verzicht auf jegliche Verwendung des reinen Wortzeichens « Urhell » herbeigelassen hat. Bei dieser Sachlage hat die Klägerin ein schutzwürdiges Interesse daran, dass deren Unzulässigkeit schon zum voraus festgestellt wird.

4. — Anders verhält es sich indessen mit der weiteren beklagten Marke « Wädenswiler Urhell ». Diese verwendet die Beklagte sowohl auf den « Verpackungen », ihren Flaschen und Gläsern (d. h. markenmässig), wie auch auf Plakaten etc. Nun hat freilich die Klägerin in ihrem Rechtsbegehren ein Verbot nur für die Führung der Bezeichnung « Urhell » verlangt, so dass sich, da es sich hier um zwei verschiedene Marken handelt — zumal soweit die Klage sich auf das MSchG stützt —, fragen könnte, ob auch das Warenzeichen « Wädenswiler Urhell » als Gegenstand der Klage zu erachten und demzufolge über die Zulässigkeit seiner Verwendung im vorliegenden

Verfahren zu entscheiden sei. Das mag indessen dahingestellt bleiben, da zwischen dieser Marke und den von der Klägerin eingetragenen Zeichen eine Verwechslungsfahr nicht besteht und demzufolge der Beklagten deren (markenmässige oder anderweitige) Verwendung ohnehin nicht untersagt werden könnte. Es wurde schon im vorerwähnten vom Bundesgericht durch Urteil vom 15. Februar 1928 entschiedenen Prozesse der Aktienbrauerei zum Löwenbräu in München gegen die Löwenbräu Zürich A.-G. darauf hingewiesen (S. 7), dass die Biere ganz allgemein nach ihrer Herkunft unterschieden werden (wobei einander gegenübergestellt werden: « Pilsner »-, « Münchner »-, « Kulmbacher »- und « hiesiges », d. h. einheimisches Bier dieser oder jener Brauerei). Der Bierkonsument — bei Händlern, Lagerhaltern und Wirten kommt eine Verwechslung ohnehin nicht in Frage — wird daher, wenn er auf Plakaten oder auf Flaschen und Gläsern die Aufschrift « Wädenswiler Urhell » erblickt, die Herkunftsbezeichnung nicht als unwesentlich übersehen und daher auch nicht in den Irrtum verfallen, dass es sich hiebei um das von der Klägerin hergestellte und vertriebene Pilsnerbier handle, wie er denn ja in der Regel bei der Bestellung des Bieres dieses überhaupt lediglich nach seiner Herkunft (« ein Münchner », « ein Pilsner » etc.) zu bezeichnen pflegt. Selbst wenn letzteres bei ausländischen Bierkonsumenten, die sich nur vorübergehend im Absatzgebiet des beklagten Bieres aufhalten, nicht durchwegs zutreffen sollte, so werden doch auch diese durch die Beifügung der Herkunftsbezeichnung « Wädenswiler » ohne weiteres darauf aufmerksam werden, dass hier ein vom klägerischen Bier verschiedenes Erzeugnis in Frage steht. Dies setzt freilich voraus, dass die Herkunftsbezeichnung « Wädenswiler » auch wirklich in die Augen springe und nicht, zufolge besonderer Anordnung oder Ausführung, gegenüber dem weiteren Markenbestandteil « Urhell » und allfälligem anderweitigem Beiwerk derart in den Hintergrund trete, dass sie bei nur

flüchtiger Betrachtung übersehen werden könnte; denn wo, wie hier, Warenzeichen zur Beurteilung stehen für Erzeugnisse, die von weiten Kreisen des Publikums gekauft werden, genügt zur Annahme einer hinlänglichen Unterscheidbarkeit nicht, dass nur bei aufmerksamer Betrachtung die bestehende Verschiedenheit erkennbar wäre. Diesem Erfordernis hat aber die Beklagte bis anhin nicht zuwidergehandelt. Wo sie die Marke « Wädenswiler Urhell » verwendet, ist dies immer in einer Weise geschehen, dass die Herkunftsbezeichnung augenfällig in Erscheinung trat. Übrigens gebraucht die Beklagte (was, soweit die Klägerin ihre Klage auf Art. 48 OR stützt, von Bedeutung wäre) dieses Wortzeichen in der Hauptsache in Verbindung mit der farbigen Abbildung eines von einem Schleppdampfer gezogenen, mit Bierfässern beladenen Transportschiffes, wodurch eine in ihrer Gesamtwirkung — zumal auch zufolge der gewählten Farben — durchaus originelle Markenkomposition entstand, die als Ganzes in der Erinnerung haften bleibt und die insbesondere nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit irgendeiner Ausführung der klägerischen Marken aufweist.

5. — Da nach dem Gesagten die Beklagte sich bis anhin weder eine Markenrechtsverletzung, noch eine Handlung unlauteren Wettbewerbes hat zu schulden kommen lassen, ist der Schadenersatzanspruch der Klägerin ohne weiteres abzuweisen. Auch ist von einer Veröffentlichung des Urteils in Tagesblättern, wie sie die Klägerin anbegehrt, unter diesen Umständen abzusehen, da der blosse Umstand, dass der Beklagten zufolge des Eintrages ihrer Marke « Urhell » deren Verwendung trotz des bisherigen Nichtgebrauches zu untersagen ist, eine derartige Massnahme, deren Anordnung im freien Ermessen des Richters steht, nicht rechtfertigt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung der Klägerin wird dahin teilweise begründet erklärt, dass der Beklagten aus Markenschutzrecht im

Sinne der Motive verboten wird, die Bezeichnung « Urhell » zu verwenden. Im übrigen wird das angefochtene Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 7. September 1931 bestätigt.

30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. April 1932
i. S. Roth gegen Aktiengesellschaft Gaba.

Die Klage auf Löschung einer Marke ist eine negative Feststellungsklage, die nur von dem, der ein rechtliches Interesse an einer solchen Feststellung hat, erhoben werden kann (Erw. 1);

Eine Marke kann auch nur für einen bestimmten Teil von Fabrikaten, für die sie eingetragen wurde, übertragen werden (Erw. 2);

Übertragung einer Marke, wobei der bisherige Inhaber sie weiterbenützt. Zulässigkeit? (Erw. 3);

Ausnahme vom Universalitätsprinzip, wenn eine Marke in verschiedenen Ländern für verschiedene Unternehmen eingetragen ist, die wirtschaftlich eine Einheit bilden und sich mit derselben Fabrikation befassen (Erw. 4).

A. — Dr. Hermann Geiger und Dr. Paul Geiger bildeten in Basel eine Kollektivgesellschaft unter der Firma « Goldene Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel » und gleichzeitig in St. Ludwig im Oberelsass eine offene Handelsgesellschaft unter der Firma « Dr. H. und Dr. P. Geiger ». Sie befassten sich mit der Herstellung und dem Vertrieb hygienischer, medizinischer, pharmazeutischer und chemischer Produkte und Präparate, wofür sie am 19. Juni 1908 auf den Namen der schweizerischen Gesellschaft im schweizerischen Markenregister (unter No. 23965) und am 4. Juni 1909 auf den Namen der deutschen Gesellschaft im deutschen Markenregister die Wortmarke « Gaba » (eine Abkürzung für Goldene Apotheke, Basel) eintragen liessen. Sie brachten unter dieser Bezeichnung von ihnen hergestellte Wyberttabletten in den Handel, die sie in runden Blechdosen verschiedener Grösse vertrieben. Die Marke Gaba wurde jeweils auf