

verletzung der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen kann. Neuerdings ist präjudiziell entschieden worden, dass die Anwendung der letzteren Vorschrift durch leichtes Selbstmitverschulden des Geschädigten nicht ausgeschlossen werde in Fällen, wo den Schädiger das vorwiegende Verschulden trifft (BGE 54 II 17, 468 ; 55 II 321 ; 58 II 165). Allein dem Geschädigten, der den Unfall mitverschuldet hat, auf solche Weise entgegenzukommen, rechtfertigt sich nicht zu Lasten des Betriebsinhabers, der nur aus kausaler Haftpflicht in Anspruch genommen werden kann, ohne dass ihn irgendwelches Verschulden trifft (vgl. in diesem Sinne BGE 35 II 191 zu Art. 54 aOR, der zwar die Schuld des Schädigers als Voraussetzung für die Genugtuung hervorhob, aber ebensowenig unbedingt verlangte wie Art. 47 rOR). Zur Schuld kann es aber der Beklagten nicht angerechnet werden, dass sie den Gebrauch ihres zum gesetzten Zweck etwas kurzen Schlauches nicht verhinderte, weil für die Art und Weise der Verwendung des Schlauches ungeachtet seiner Provenienz das Personal der Bauunternehmer Kästli verantwortlich war. Die Ordnung des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes (Art. 8) geht denn auch ausdrücklich dahin, dass die Eisenbahnen beim Fehlen eines Verschuldens ihrer Leute unter keinen Umständen eine Genugtuung zu leisten haben.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird teilweise dahin begründet erklärt, dass Dispositiv 1 b des angefochtenen Urteils aufgehoben und der Genugtuungsanspruch abgewiesen wird. Im übrigen wird die Berufung abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 9. November 1933 bestätigt.

VIII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

27. Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Mai 1934 i. S.
Société Anonyme des Anciennes Usines Max Thum gegen
Frigomatic A.-G. und Autofrigor A.-G.

Markenschutz.

1. Verlust des Markenschutzes infolge dreijährigen Nichtgebrauchs der Marke, Art. 9 MSchG: Als Gebrauch kommt der markenrechtliche nach Art. 1 Ziff. 2 in Betracht.
2. Gebrauch der Marke nach Art. 1 Ziff. 2: Es genügt, die Marke auf einem Gegenstande anzubringen, der mit der zu schützenden Sache auf eine Weise verbunden ist, die zum Ausdruck bringt, dass diese Sache geschützt sein soll. Gebrauch bei einer Sachgesamtheit.
3. Markenfähig sind grundsätzlich nicht nur bewegliche, sondern auch solche Sachen, die durch Einbau zum Bestandteil von Immobilien werden.

A. — Auf den Namen der Klägerin, S. A. des Anciennes Usines Max Thum in Genf, ist im eidgenössischen Markenregister seit 8. April 1922 für « machines frigorifiques » die Marke Frigomax (No. 51612) und seit 25. Juni 1927 für « machines frigorifiques, glaciers et installations similaires » die Marke Frimax (No. 64717) eingetragen.

Am 8. Juli 1931 hinterlegte die Kelvinator A.-G. für « automatisch arbeitende Kühlanlagen » die Marke Frigomatic (No. 75423), die am 25. Februar 1933 im Register auf die Erstbeklagte, die Frigomatic A.-G. in Zürich, übertragen wurde und seither von dieser und der Zweitbeklagten, der Autofrigor A.-G. in Zürich, verwendet wird.

B. — Am 18. Mai 1933 hat die S. A. des Anciennes Usines Max Thum beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Frigomatic A.-G. und die Autofrigor A.-G. Klage eingereicht mit den Begehren :

1. es sei den Beklagten die Verwendung der Marke Frigomatic für Kühlmaschinen und Kühlanlagen zu untersagen ;

2. die zugunsten der Erstbeklagten, der Frigomatic A.-G., eingetragene Marke Frigomatic (No. 75423) sei zu löschen ;

3. die Firma der Erstbeklagten sei zu löschen, eventuell die Angabe « Fabrikation und Verkauf von Kühlmaschinen, Kühlanlagen und deren Zubehör » als Geschäftszweck zu streichen ;

4. die Beklagten seien zur Bezahlung eines Betrages von 2000 Fr. mit 5 % Zins seit 5. April 1933 an die Klägerin zu verpflichten ;

5. das Urteil sei, soweit die vorgenannten Begehren zugesprochen werden, auf Kosten der Beklagten je zwei Mal im schweizerischen Handelsamtsblatt, im Journal de Genève, in der Tribune de Genève und in der Neuen Zürcher Zeitung zu publizieren.

Die Klage ist darauf gestützt, dass die von den Beklagten für ihre Kühlmaschinen und Kühlanlagen verwendete Bezeichnung Frigomatic eine unzulässige Nachahmung der Marke Frigomax sei und ihr Gebrauch ausserdem unlauteren Wettbewerb darstelle.

Die Beklagten haben Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben, indem sie verlangten, die für die Klägerin eingetragene Marke Frigomax (No. 51612) sei zu löschen. Zur Begründung der Widerklage machten sie geltend, dass die Klägerin seit 1928 ausschliesslich die Marke Frimax, dagegen nie mehr die Marke Frigomax verwendet habe und infolgedessen nach Art. 9 MSchG ihres Schutzes verlustig zu erklären sei.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch Urteil vom 9. November 1933 die Widerklage gutgeheissen und die Hauptklage abgewiesen.

C. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Gutheissung der Hauptklage und Abweisung

der Widerklage. Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils.

D. — In der heutigen Verhandlung sind diese Anträge wiederholt worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. — Da die mit der Hauptklage gestellten Begehren den Bestand der klägerischen Marke Frigomax zur Voraussetzung haben und die Gutheissung der auf Löschung dieser Marke gerichteten Widerklage daher notwendig zur Abweisung der Hauptklage führt, ist der Vorinstanz zu folgen, die in erster Linie die Widerklage geprüft hat.

2. — Nach Art. 9 MSchG kann eine Partei, die ein Interesse daran hat, beim Gericht die Löschung einer Marke verlangen, wenn der Inhaber während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat und die Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Als Gebrauch kommt der markenrechtliche in Betracht : die Marke muss im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG auf den Erzeugnissen bzw. Waren oder deren Verpackung angebracht werden. Eine bloss reklamemässige Verwendung, z. B. auf Prospekten und in Zeitungsinseraten, ist von der Vorinstanz mit Recht als ungenügend bezeichnet worden. Das Erfordernis des markenmässigen Gebrauchs entspricht dem System der schweizerischen Markengesetzgebung, die das Markenrecht auch auf dem Wege dieses Gebrauchs entstehen lässt. Immerhin kann es nicht die Meinung des Gesetzes sein, dass leichtthin die Verwirkung des einmal eingetragenen Markenrechtes ausgesprochen werden soll ; auch ist zu berücksichtigen, dass Art. 9 MSchG eine Besonderheit des schweizerischen Rechtes darstellt, weshalb eine für den Markeninhaber strenge Auslegung umsoweniger gerechtfertigt erscheint.

Die Widerbeklagte stellt transportable Kühlschränke sowie grosse, in Gebäude eingebaute Kühlanlagen her. Dass die Marke Frigomax auf den transportablen Kühl-

schränken angebracht worden sei, hat sie nach der nicht als aktenwidrig angefochtenen Feststellung der Vorinstanz gar nicht behauptet. Damit kann hier von einem Gebrauch der Marke nicht gesprochen werden. Es bleiben die grossen Kühlanlagen. Solche wurden von der Widerbeklagten in folgenden Betrieben (alle in der Stadt Genf) eingerichtet: Im Jahre 1927 in den Metzgereien Constantin und Dupuis, 1928 bei Férault, comestibles, und in der Metzgerei Heimberg, 1929 in der Metzgerei Revillard und in der Confiserie La Colombine, 1930 im Restaurant La Résidence und in den Metzgereien Dunand, Kohn und Dompmartin, 1932 bei Tochon frères, comestibles, und im Café Mario Berti. Bei den meisten dieser Anlagen wurde ein Metallschild mit der Marke Frigomax auf der Aussenseite der Kühlkellertüre angebracht, in der Confiserie La Colombine am Serviertisch; die Kältemaschinen tragen die Marke nirgends. Es fragt sich daher, ob diese Verwendung eine markenmässige sei.

Dass die Widerbeklagte nicht nur die Maschinen geliefert, sondern auch die Kühlkeller hergestellt hat, ist aus den bei den Akten liegenden Werkverträgen ersichtlich. Die Vorinstanz verneint aber die markenmässige Verwendung mit der Begründung, der Kühlkeller sei weder Verpackung noch Bestandteil der durch die Marke geschützten Kühlmaschinen. Das ist insoweit richtig, als der Keller nicht die Verpackung der Maschinen, d. h. die ihrem Schutze dienende Umhüllung darstellt, dies schon deswegen nicht, weil die Maschinen regelmässig nicht im Kühlkeller, sondern in andern Räumen untergebracht sind. Hingegen beurteilt die Vorinstanz das Anbringen der Marke an der Sache selber nach einem zu strengen Massstabe. Es muss genügen, dass die Marke auf einem Gegenstande angebracht wird, der mit der zu schützenden Sache auf eine Weise verbunden ist, die unmissverständlich zum Ausdruck bringt, was geschützt sein soll. Einen andern Zweck, als diese Kennzeichnung der Markensache zu gewährleisten, hat ja die Vorschrift gar nicht. Kühl-

keller und Kältemaschinen stehen aber in einer derart engen technischen und funktionellen Beziehung, dass als Gegenstand der auf der Kellertüre angebrachten Marke ohne weiteres die Maschinen erscheinen. Ob das Markenzeichen an dieser Stelle ausserdem noch Reklamebedeutung hat, weil es von dem im Betriebe verkehrenden Publikum leicht gesehen werden kann, ist unerheblich; die Verwendung bleibt nichtsdestoweniger in erster Linie eine markenrechtliche.

Hiezu kommt jedoch, dass sich der Markenschutz nach dem Registereintrag in Wirklichkeit nicht nur auf die Kältemaschinen, sondern auch auf die Kühlanlage als Ganzes erstreckt. Eingetragen sind als Gegenstand der Marke « machines frigorifiques », ein Pluralbegriff, unter den ohne Not die Gesamtanlage subsumiert werden kann, zumal der französische Ausdruck « machine » umfassender ist als der deutsche « Maschine ». Der Kühlkeller bildet aber unverkennbar einen, und zwar wesentlichen Bestandteil der ganzen Kühlanlage. Auch die Vorinstanz anerkennt, dass dies technisch betrachtet zutreffen möge. In der Tat geht der Einwand der Beklagten, dass der Kühlkeller ebensowenig Bestandteil der Kühlanlage sei wie ein Zimmer, in dem sich ein Zentralheizungs radiator befinde, Bestandteil der Heizanlage, am Wesen der Sache vorbei. Das Zimmer hat nicht den Zweck, geheizt zu werden, sondern Wohngelegenheit zu bieten, während der Kühlkeller gerade zur Konservierung der durch die Maschinen erzeugten Kälte da ist und also die Funktion der ganzen Anlage miterfüllen hilft. Bildet der Kühlkeller aber technisch einen Bestandteil der Kühlanlage, so ist nicht einzusehen, warum er markenrechtlich anders behandelt werden sollte. Die Vorinstanz glaubt, das tun zu müssen, weil der Kühlkeller eine unbewegliche Sache sei und den Schutz des Markenrechtes nur Gegenstände des Güterausstauschs, also bewegliche Sachen, geniessen können. Sie stützt sich hiebei auf zwei Kommentare zum deutschen Warenzeichengesetz: HAGENS (§ 1 Anm. 10)

und ALLFELD (§ 1 S. 432, Anm. 3) gibt aber zu, dass die neuere Literatur, so REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Bd. I S. 218 Anm. 6, auch unbewegliche Sachen als markenfähig gelten lässt. Allein wie es sich mit diesen Auffassungen auch verhalten mag, so ist auf jeden Fall zu beachten, dass sie sich auf das deutsche Recht beziehen, das die Marke nur als Unterscheidungszeichen für Waren gewährt. Anders ist die Ordnung im schweizerischen Recht. Dieses kennt sowohl Fabrik- als Handelsmarken und bezeichnet dementsprechend in Art. 1 Ziff. 2 MSchG als markenfähige Gegenstände ausser den Waren auch schlechthin gewerbliche (und landwirtschaftliche) Erzeugnisse. Gewerbliche Erzeugnisse können aber sehr wohl auch solche sein, die durch Einbau zum Bestandteil von Immobilien werden; Voraussetzung für die Fortdauer ihrer Markenfähigkeit nach dem Einbau ist nur, dass die Erzeugnisse im Bauwerk nicht unsichtbar werden oder ihre ursprüngliche Form verlieren. Damit fällt die ganze Argumentation der Vorinstanz dahin. Unstichhaltig ist insbesondere auch ihr Hinweis auf gewisse Baumaterialien, z. B. Zement und Backsteine, die an sich Markenartikel sein können, für die aber das Markenrecht obsolet werde, sobald sie mit dem Bauwerk verbunden seien. Wenn für diese Materialien das Markenrecht seine Bedeutung verliert, so liegt der Grund eben darin, [dass sie völlig im Bauwerk aufgehen. Bei Erzeugnissen dagegen, die trotz der Verbindung mit dem Bauwerk ihre Individualität bewahren und sichtbar bleiben (z. B. bei eingebauten Öfen), dauert das Interesse am markenrechtlichen Schutze weiter, und bei solchen, die erst im Bauwerk als Ganzes zur Entstehung gelangen (z. B. Lift- und Kühlkelleranlagen), wird es gerade in diesem Zeitpunkt begründet. Zwar sind dann diese Erzeugnisse in der Regel für sich allein nicht oder nicht mehr Verkehrsobjekte, doch besteht die Möglichkeit der Weiterveräußerung des ganzen Bauwerkes bzw. Grundstückes, und für diesen Fall behält die Marke als Herkunftsbezeichnung ihren vollen Wert.

Mit dem Anbringen des Markenschildes auf den Kühlkellertüren liegt also unter doppeltem Gesichtspunkte ein markenrechtlicher Gebrauch vor, der die Anwendbarkeit von Art. 9 MSchG ausschliesst.

3. — Die Widerklage ist somit abzuweisen. Das hat zur Folge, dass die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen werden muss, damit sie auf dieser Grundlage die Hauptklage materiell prüfe, da das Bundesgericht nicht in der Lage ist, die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen selber vorzunehmen (vgl. Art. 82 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. November 1933 aufgehoben und

- a) die Widerklage abgewiesen,
- b) die Sache zu neuer Entscheidung über die Hauptklage an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.