in der Auswahl aufgewendet wird, womit die Gefahr der Verwechslung bedeutend vermindert ist. Hiezu kommt im weiteren, dass die Seile nicht im Laden gekauft werden, sondern dass nach den Akten die meisten Abnehmer sich direkt an die Fabriken, die Klägerinnen einerseits, die Beklagten andererseits, zu wenden scheinen, und von diesen Offerten einholen. Aus diesen werden die Käufer dann in der Regel genau wissen, dass « Ox-Lay » und « Tru-Lay » von verschiedenen Herstellern stammen. Eine allenfalls vor der Offerteinholung bestehende irrümliche Auffassung über die Herkunft der beiden Produkte, wie sie in dem von den Klägerinnen angeführten Fall des Landwirtes Studer in Maschwanden gewaltet zu haben scheint, würde auf diese Weise ohne weiteres aufgeklärt. Damit ist dem Hauptargument der Klägerinnen der Boden entzogen, nämlich der Behauptung, es könnte bei den Abnehmern die Meinung aufkommen, dass es sich bei den « Ox-Lay »-Seilen um eine besondere Qualität der « Tru-Lay »-Produkte handle.

4. — Aber abgesehen hievon ist mit der Vorinstanz die Verwechselbarkeit auch im Hinblick auf den Wortklang, das Wortbild, sowie den Wortsinn, sofern ein solcher überhaupt angenommen werden will, zu verneinen. Wenn auch den beiden Zeichen das Wort « Lay » gemeinsam ist, so ist doch der Gesamteindruck, den sie hervorrufen, völlig verschieden, da nicht etwa das Wort « Lay » als der Hauptbestandteil angesprochen werden kann, der dominierend im Vordergrund stünde. Diese Verschiedenheit ist so bedeutend, dass sich der Interessent ihrer nicht etwa nur bewusst wird, wenn die beiden Marken gleichzeitig vor ihm liegen, sondern auch dann, wenn sie ihm zeitlich nacheinander entgegentreten (BGE 58 II S. 455 ; 48 II S. 140, S. 299 u.a.m.). Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Behauptung der Klägerinnen, « Ox-Lay » könnte als eine besondere Qualität von « Tru-Lay » betrachtet werden, unstichhaltig ; diese Vermutung liegt deshalb ganz fern, weil « Ox-Lay » nicht eine Ableitung von « Tru-Lay » ist, nicht

eine Abwandlung eines Stammwortes, wie dies in dem von den Klägerinnen herangezogenen Fall bezüglich der Marken « Solo » und « Solofin » vom Handelsgericht des Kantons Bern mit Recht gesagt werden konnte. Das Wort « Ox », das offenbar einen Anklang an die frühere Firma und den Namen des Gründers der Beklagten, Oechslin, hat, und wohl deshalb auch andern Erzeugnissen der Firma beigegeben wird, hat sogar geradezu eine besondere Unterscheidungskraft mit Hinweis auf die Beklagten.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 21. September 1934 wird bestätigt.

14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Februar 1935 i. S. Thiele A. G. gegen Preola A. G

Markenrecht.

1. Einräumung einer Markenlizenz ; Voraussetzungen der Zulässigkeit. Art. 11 MSchG.
2. Gebrauch der Marke ; Universalitäts- oder Territorialitätsprinzip. Art. 1 ff MSchG.

A. — Die A. Prée G. m. b. H. — nachstehend kurz als die Prée bezeichnet — wurde 1918 gegründet als Rechtsnachfolgerin des A. Prée, Inhaber eines chemischen Werkes in Dresden. A. Prée besass eine Reihe geheimhaltener, aber zur Hauptsache nicht patentierter Rezepte für die Herstellung gewisser in der Baubranche verwendeter Produkte, worunter eines Mittels zur Verminderung der Sonnenhitze in gedeckten Räumen. Er bezeichnete seine Produkte anfänglich als « Preolit »-Präparate, so das Sonnenschutzmittel als « Preolit-Sonnenschutz ».

In den Jahren 1910/1911 gewährte Prée dem Wilhelm Thiele in Zürich die Lizenz für die Herstellung und den Vertrieb der Preolit-Produkte in der Schweiz, zu welchem

Zwecke er ihm die Geheimrezepturen anvertraute. Thiele vertrieb das Sonnenschutzmittel anfänglich unter dem Namen « Preolit-Sonnenschutz ». In der Folge verwendete er statt dessen im Einverständnis mit dem Lizenzgeber den Namen « Contrasol ».

Am 18. Februar 1919 liess die Prée die Bezeichnung « Contrasol » in der deutschen Warenzeichenrolle auf ihren Namen eintragen und begann sie auch für den Vertrieb der Ware in Deutschland zu verwenden.

Im Januar 1926 starb Thiele. Das Geschäft ging einschliesslich des mit der Prée bestehenden Lizenzvertrages zunächst an eine Kollektivgesellschaft und im Jahre 1928 an eine Aktiengesellschaft Thiele A. G., die heutige Klägerin, über.

Am 19. August 1932 kündigte die Prée der Klägerin den Lizenzvertrag und übertrug das alleinige Recht zur Herstellung und zum Vertrieb ihrer Produkte für das Gebiet der Schweiz der heutigen Beklagten, Preola A. G.

Seither wurde die Marke « Contrasol » sowohl von der Klägerin wie von der Beklagten verwendet, von beiden für das nämliche Sonnenschutz-Präparat, das sie selber fabrizierten und vertrieben.

Am 20. Januar 1933 liess die Klägerin auf ihren Namen im schweizerischen Markenregister unter Nr. 79444 die Wortmarke « Contrasol » für chemisch-technische Produkte eintragen.

Am 23. Januar 1933 wurde im internationalen Markenregister unter Nr. 81575 die gleiche Marke für ähnliche Produkte zu Gunsten der Prée eingetragen, gestützt auf die erwähnte Eintragung vom 18. Februar 1919, bezw. deren Erneuerung vom 18. Februar 1929, in der deutschen Warenzeichenrolle.

B. — Am 13./16. September 1933 hat die Klägerin die vorliegende Klage eingereicht, mit der sie beantragt, es sei festzustellen, dass das Recht an der Marke « Contrasol » für chemisch-technische Produkte für das Gebiet des Schweiz der Klägerin zustehe und dass die Marken-

eintragung Nr. 79444 im schweizerischen Markenregister rechtsgültig sei.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben mit dem Antrage, es sei die Löschung der klägerischen Marke « Contrasol » im schweizerischen Markenregister (Nr. 79444) zu verfügen.

C. — Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch Urteil vom 21. Juni 1934 die Klage abgewiesen, die Widerklage gutgeheissen und demgemäss die Löschung der im schweizerischen Markenregister auf den Namen der Klägerin eingetragenen Marke Nr. 79444 « Contrasol » verfügt.

D. — Dieses Urteil ist vom Bundesgericht am 6. Februar 1935 bestätigt worden.

Aus den Erwägungen :

Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgänger gemäss ihren lizenzvertraglichen Verpflichtungen willens gewesen sind, die Marke « Contrasol » für die Prée zu gebrauchen. Hieraus folgert die Vorinstanz aber mit Recht noch nicht ohne weiteres, dass der Prée dieser Gebrauch wirklich als eigener angerechnet werden könne.

Die grundsätzliche Frage, die sich erhebt, geht dahin, ob eine Lizenz an einem Markenrecht möglich ist. Nach Art. 11 MSchG kann eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Das würde die Erteilung einer Lizenz, die ja eine, wenn auch nur beschränkte Übertragung darstellt, wörtlich genommen ohne weiteres ausschliessen, da dabei in der Regel nicht zugleich auch das Geschäft als Ganzes übergeht. Die Vorschrift des Art. 11 darf aber, was schon in BGE 58 II 180 dargelegt worden ist, nicht strenger ausgelegt werden, als es der ihr zugrunde liegende Schutzgedanke erfordert. Die Vorschrift soll das Publikum davor schützen, dass es die mit der Marke versehene Ware als aus einem Geschäftsbetrieb stammend erachte,

aus dem sie in Wirklichkeit nicht herrührt. Diese Täuschungsgefahr würde ohne Zweifel bestehen bei einer vom Geschäftsbetrieb des Markeninhabers völlig losgelösten Lizenz, weshalb eine solche Übertragung unzulässig wäre. Anders verhält es sich dagegen, wenn die Lizenz einem Geschäfte erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, und insbesondere, wenn dabei die vom Lizenznehmer vertriebene Ware mit derjenigen des Lizenzgebers identisch ist. In einem solchen Falle läuft das Publikum keine Gefahr, durch die Marke zum Kauf einer andern Ware veranlasst zu werden, als es sich darunter vorstellt, so dass auch kein Grund vorliegt, der Lizenz die Anerkennung zu versagen.

Im vorliegenden Falle wurde das von der Klägerin und ihren Rechtsvorgängern vertriebene Sonnenschutzmittel nach dem Recepte des Lizenzgebers hergestellt. Die Klägerin hatte von der Lizenzgeberin vertragsgemäss Weisungen über die Herstellung des Präparates entgegenzunehmen, ihr über den Vertrieb Bericht zu erstatten und fortlaufend Lizenzgebühren zu bezahlen; ferner bestimmte der Vertrag, dass sie bei Auflösung des Vertrages Fabrikation und Vertrieb einzustellen habe. Damit war, wie die Vorinstanz feststellt, nicht bloss eine enge wirtschaftliche Verknüpfung beider Betriebe, sondern zufolge der Übereinstimmung der Recepte gleichzeitig auch die Identität der von den beiden Unternehmen hergestellten Produkte gewährleistet.

Unter diesen Umständen bestehen gegen die Zulässigkeit der Markenlizenz keine Bedenken, was dazu führt, dass der Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmer der Lizenzgeberin als eigener Gebrauch anzurechnen und das Recht an der Marke daher nicht der Klägerin, sondern der Widerklägerin zuzuerkennen ist. Das Widerklagebegehren, mit welchem die Löschung der auf den Namen der Widerbeklagten im schweizerischen Register eingetragenen Marke Nr. 79444 verlangt wird, muss demgemäss gutgeheissen, das Hauptklagebegehren, das auf Anerken-

nung dieser Markeneintragung gerichtet ist, abgewiesen werden.

Die Vorinstanz kommt zu dem gleichen Ergebnis auch noch deswegen, weil einerseits Thiele, der das Geschäft bis 1926 geführt, einen eigenen Rechtsanspruch aus dem Gebrauch der Marke weder habe erwerben wollen noch erwerben können, und andererseits die Marke seit der Eintragung in der deutschen Warenzeichenrolle im Jahre 1919 von der Prée selber in Deutschland ebenfalls gebraucht worden sei; damit habe sich diese nach der auf das Universalitätsprinzip gestützten Praxis des Bundesgerichts (BGE 26 II 644; 30 II 595; 43 II 100 Erw. 3; 47 II 356) die Priorität des Gebrauchs auch mit Wirkung für die Schweiz erlangt und das Markenrecht für sich erworben. Die Klägerin kritisiert das Universalitätsprinzip unter Berufung auf VON WALDKIRCH, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischen Recht (Zeitschrift für schweizerisches Recht NF 50 S. 135), und SANDREUTER, Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts, S. 55 f.. Das Bundesgericht hat aber umsoweniger Anlass, im vorliegenden Falle die Frage nach der Geltung dieses Prinzips neu aufzugreifen, als ja die Prée nach dem oben Ausgeführten auch auf Grund des Territorialprinzips als die wahre Berechtigte angesehen werden muss.

VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 16 u. 17. — Voir III^e partie Nos 16 et 17.