

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

43. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. September 1939
i. S. Kaiser's Kaffeegeschäft A.-G. gegen Eberle.*Markenverletzung, Warengleichartigkeit.*

Klage wegen Markenverletzung gegen den Wiederverkäufer der mit der angegriffenen Marke versehenen Ware, MSchG Art. 24 lit. c. Befugnis des Wiederverkäufers zur Geltendmachung der Prioritätsrechte des Markeninhabers.

Warengleichartigkeit, MSchG Art. 6 Abs. 3, verneint für Hustenbonbons und Kaffee.

Geschäftsbezeichnung, Verletzung des Individualrechts an einer solchen ?

Violation du droit à une marque ; produits de même nature.

Action fondée sur la violation du droit à une marque et dirigée contre le revendeur de la marchandise munie de cette marque, art. 24 lit. c LMF. Le revendeur est fondé à se prévaloir du droit de priorité du titulaire de la marque.

Les bonbons pectoraux et le café ne sont pas des produits de même nature, art. 6 al. 3 LMF.

Existence d'un nom-enseigne pour une maison de commerce ?
Atteinte au droit individuel portant sur ce nom-enseigne ?

Violazione del diritto ad una marca ; prodotti affini.

Azione basata sulla violazione del diritto ad una marca e diretta contro il rivenditore della merce munita di questa marca, art. 24 lett. c LMF. Il rivenditore ha la facoltà di prevalersi del diritto di priorità del titolare della marca.

Le pasticche pettorali e il caffè non sono prodotti affini, art. 6 cp. 3 LMF.

Insegna commerciale ; violazione del diritto individuale ad un'insegna commerciale.

A. — Die Klägerin, Kaiser's Kaffeegeschäft A.-G. in Basel, ist Inhaberin der seit dem 20. Januar 1904 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegten und am 28. Dezember 1923 erneuerten Wortmarke « Kaiser's » für verschiedene Waren, worunter Zuckerwerk und Konfekt.

Der Beklagte Eberle vertreibt in seiner Drogerie Hustenbonbons mit der Bezeichnung « Kaiser's Biomenthol ». Diese werden von der Firma T. Kaiser A.-G. in Liestal hergestellt, welche die Marke « Kaiser's Biomenthol » am

24. Oktober 1931 unter Nr. 76,054 im schweizerischen Markenregister hat eintragen lassen. Die Fabrikantin liefert den Wiederverkäufern, worunter dem Beklagten, die Bonbons in fertig abgefüllten, die erwähnte Marke aufweisenden Packungen, auf denen sie überdies die Firma der Wiederverkäufer aufdruckt. Dieser Aufdruck ist schwarz, während die Marke « Kaiser's Biomenthol », sowie die ganze übrige Ausstattung der Packung in den Farben Blau und Gelb gehalten sind. Die Firma der Fabrikantin dagegen ist auf der Packung nicht angegeben.

B. — Die Klägerin erblickt im Verkauf dieser Packung durch den Beklagten eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie hat daher Klage erhoben mit den folgenden Rechtsbegehren :

« 1. Es sei dem Beklagten zu verbieten, Bonbons unter der Bezeichnung « Kaiser's » in Verkehr zu bringen.

2. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die vom Beklagten für Eukalyptus-Menthol-Bonbons verwendete Bezeichnung « Kaiser's Biomenthol » eine unzulässige Nachahmung der klägerischen Wortmarke « Kaiser's » darstellt.

3. Es sei dem Beklagten zu verbieten, die sub 2. hievor erwähnte Packung weiterhin zu verwenden.

4. Es sei die Zerstörung aller beim Beklagten vorhandenen, die Markenrechte der Klägerin verletzenden Verpackungen anzuordnen. »

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt mit der Begründung, der Firma T. Kaiser A.-G., die ihm den Gebrauch ihrer Marke gestattet habe, stehe gegenüber der Klägerin das Recht der Priorität zu, da sie, bezw. ihre Rechtsvorgängerin, die Firma Fr. Kaiser in St. Margrethen, seit 1899 Hustenmittel unter der Bezeichnung « Kaiser's » vertrieben habe.

Die Klägerin bestreitet dem Beklagten das Recht, sich auf allfällige Prioritätsrechte der Firma T. Kaiser A.-G. in Liestal zu stützen, da er die Marke durch Befügung seiner Firma selbständig als Handelsmarke verwende. Eventuell macht die Klägerin geltend, dass ein

markenmässiger Gebrauch der Bezeichnung « Kaiser's » durch die Firma T. Kaiser A.-G. und deren Rechtsvorgängerin nicht erwiesen sei, sowie, dass ihre Rechtsvorgängerin, die offene Handelsgesellschaft Hermann Kaiser in Viersen (Deutschland) schon 1896 das Warenzeichen « Kaiser's Kaffeegeschäft » für Kaffee habe eintragen lassen.

C. — Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat die Klage abgewiesen, im wesentlichen mit der Begründung, der Beklagte könne sich auf die Markenrechte der Firma T. Kaiser A.-G. berufen; dieser komme aber gegenüber der Klägerin die Priorität zu, da der markenmässige Gebrauch der Bezeichnung « Kaiser's » durch die Rechtsvorgängerin der T. Kaiser A.-G. vor der Eintragung der klägerischen Marke vom Jahre 1904 nachgewiesen sei.

D. — Gegen das Urteil des Appellationsgerichtes vom 31. März 1939 hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem erneuten Antrag auf Schutz der Klage im vollen Umfang.

E. — Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

3. — Die Klägerin legt das Hauptgewicht auf die Angabe der Firma des Beklagten auf der Packung, weil sie daraus ableiten will, dass der Beklagte die Marke « Kaiser's Biomenthol » als *seine* Handelsmarke führe und sich darum der Klägerin gegenüber nicht auf allfällige Prioritätsrechte der Firma T. Kaiser A.-G. berufen könne.

Diese Betrachtungsweise wird jedoch den Verhältnissen nicht gerecht. Der Beklagte hat lediglich als Wiederverkäufer das markengeschützte Produkt der Firma T. Kaiser A.-G. vertrieben. Wenn er dabei seine Firma ebenfalls auf der Packung anbrachte, so hatte dies keineswegs die Wirkung, dass deswegen die auf den Namen der Fabrikantin eingetragene und von dieser als Fabrikmarke verwendete Bezeichnung zur Handelsmarke des Beklagten wurde. Der Aufdruck der Firma, die damit

als solche allerdings markenmässig verwendet wurde, ist vielmehr nicht anders zu bewerten, als die Anbringung einer Etikette oder eines Schildchens mit der Firma des Wiederverkäufers auf der Originalpackung einer Ware, wie dies häufig geschieht, mit dem Zwecke, dem Kunden in Erinnerung zu rufen, dass er den in Frage stehenden Markenartikel in einem bestimmten Geschäft erstanden habe und ihn dort wieder beziehen könne. Dass die Firma des Wiederverkäufers aufgedruckt und nicht bloss in Form einer Etikette oder eines Schildchens aufgeklebt ist, ändert nichts hieran; denn aus der ganzen Aufmachung, nämlich der Verwendung einer von der Packung im übrigen abweichenden Farbe, ist ohne weiteres ersichtlich, dass es sich lediglich um die Angabe des Wiederverkäufers und nicht etwa des Fabrikanten handelt, womit jede Gefahr einer Irreführung des Publikums in dieser Richtung ausgeschlossen ist. Deshalb ist es auch bedeutungslos, dass die Firma der Fabrikantin auf der Packung überhaupt nicht angegeben wird.

Ob eine solche Anbringung der Firma des Wiederverkäufers nur mit Bewilligung des Markeninhabers statthaft sei und daher nach den Grundsätzen über die Markenlizenzen behandelt werden müsse, mag dahingestellt bleiben; denn auf jeden Fall ist der Wiederverkäufer schon als solcher befugt, sich auf die Rechte des Markeninhabers zu berufen, wenn er von einem Dritten angegriffen wird, weil der von ihm vertriebene Markenartikel Markenrechte des Dritten verletze. Diese Befugnis des Wiederverkäufers ist das notwendige Korrelat zu der ihn nach Art. 24 lit. c MSchG treffenden Passivlegitimation sowohl für die Unterlassungs-, wie die Schadenersatzklage.

4. — Kann sich somit der Beklagte auf die Rechte der Firma T. Kaiser A.-G. berufen, so ist entgegen der Ansicht der Klägerin die Frage, welchem der beiden Markeninhaber die Priorität in der Benützung der Wortmarke « Kaiser's » zukomme, von ausschlaggebender Bedeutung.

a) In dieser Hinsicht hat die Vorinstanz in tatsächlicher

Beziehung festgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der T. Kaiser A.-G. schon vor der im Jahre 1904 erfolgten Eintragung der klägerischen Marke Hustenmittel unter dem auf der Packung angebrachten Namen « Kaiser's Brustcaramellen », « Kaiser's Brustbonbons » in den Verkehr gebracht habe. Zu dieser Feststellung ist die Vorinstanz auf dem Wege der Beweiswürdigung gelangt: Sie schliesst die Verwendung der Bezeichnung « Kaiser's » auf der Verpackung daraus, dass die Rechtsvorgängerin der T. Kaiser A.-G. schon 1899 und vorher in Zeitungen Hustenbonbons unter der Bezeichnung « Kaiser's Brustcaramellen » und « Kaiser's Brustbonbons » angeboten und Bestellungen dafür entgegengenommen habe, sowie dass auf Reklamezetteln aus jener Zeit eine Ansicht der Beutel in natürlicher Grösse abgebildet worden sei, welche die Bezeichnung « Kaiser's Brustbonbons » aufweise.

Diese Beweiswürdigung ist vom Bundesgericht nicht zu überprüfen, und ebenso ist die darauf gestützte tatsächliche Feststellung der Vorinstanz über die Anbringung der Bezeichnung « Kaiser's » auf der Verpackung der Ware für das Bundesgericht verbindlich, womit der markenmässige Gebrauch der streitigen Bezeichnung durch die Rechtsvorgängerin der T. Kaiser A.-G. ausser Zweifel steht.

Die Klägerin wendet nun ein, die Argumentation der Vorinstanz sei unzulässig, weil der Beklagte den vor 1904 erfolgten markenmässigen Gebrauch durch die damalige Firma Kaiser selber gar nicht geltend gemacht habe. Dieser Einwand kann jedoch nicht gehört werden, da beim Fehlen einer ausdrücklichen materiell-rechtlichen Bestimmung die Frage, inwieweit ein von einer Partei nicht geltendgemachter Rechtsstandpunkt von Amteswegen berücksichtigt werden dürfe, vom kantonalen Prozessrecht beherrscht wird und daher vom Bundesgericht nicht nachgeprüft werden kann.

b) Die Klägerin weist sodann darauf hin, dass ihre Rechtsvorgängerin, die Firma Hermann Kaiser, offene Handelsgesellschaft in Viersen (Deutschland) schon im

Jahre 1896 in der deutschen Zeichenrolle das Warenzeichen « Kaiser's Kaffeegeschäft » habe eintragen lassen. Nach dem im schweizerischen Recht geltenden Universalitätsprinzip stehe ihr daher auf Grund dieser Eintragung die Priorität gegenüber der Rechtsvorgängerin der T. Kaiser A.-G. zu, deren Gebrauch nicht bis 1896 zurückreiche. Dass die Eintragung von 1896 nur für Kaffee erfolgte, sei bedeutungslos, da Kaffee und Hustenbonbons nicht als gänzlich voneinander abweichende Waren im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG zu betrachten seien.

Auch dieser Einwand, der von der Klägerin schon vor der Vorinstanz erhoben, von dieser aber nicht geprüft worden ist, erweist sich jedoch als unbehelflich, weil entgegen der Auffassung der Klägerin Kaffee als Genussmittel einerseits und Hustenbonbons als Vorbeugungs- und Heilmittel andererseits zu verschiedenartige Dinge sind, als dass die Gleichheit der Wortmarke zu der Annahme verleiten könnte, es handle sich um Produkte ein- und desselben Unternehmens. Eine solche Täuschungsgefahr müsste aber bestehen, damit die Verschiedenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG zu verneinen wäre (BGE 62 II. 64). Der Umstand, dass die Klägerin in der Folge ebenfalls zur Fabrikation von Konfekt und Zuckerwerk übergang und ihre Marke auch für diese Waren schützen liess, lässt heute die Gefahr einer Verwechslung allerdings als näherliegend erscheinen. Allein diese erst durch die nachträgliche Ausdehnung des Schutzbereiches der klägerischen Marke verursachte Verwechslungsgefahr darf bei der hier zu entscheidenden Frage der Priorität nicht in Betracht gezogen werden. Für diese ist vielmehr ausschliesslich die im Jahre 1896 allein eingetragene Warenbezeichnung Kaffee massgebend. Dass das Warenzeichen damals schon auch für Konfekt und Zuckerwerk geführt worden sei, behauptet die Klägerin selber nicht. Übrigens wird auch für den heutigen Zustand die Verwechslungsgefahr erheblich vermindert dadurch, dass die Produkte der Klägerin, wie allgemein bekannt ist, ausschliesslich in deren Filialgeschäften erhältlich sind.

Ist der Berufung der Klägerin auf die deutsche Markeneintragung von 1896 schon aus diesem Grunde der Erfolg versagt, so erübrigt sich eine Prüfung der Frage, ob an dem von verschiedenen Seiten angefochtenen Universalitätsprinzip festzuhalten sei.

5. — Zu Unrecht glaubt die Klägerin schliesslich, sich auf den in BGE 64 II S. 244 ff. im Falle « Wollen-Keller » ausgesprochenen Grundsatz berufen zu können, dass der Inhaber eines Geschäftes an einer bestimmten, allgemein gebräuchlichen Geschäftsbezeichnung ein Individualrecht erlangen kann, kraft dessen er jedem Dritten den Gebrauch der gleichen Bezeichnung sowohl als Geschäftsbezeichnung wie als Marke und Firma zu untersagen befugt ist. Denn der blosser Genitiv des Namens Kaiser dient nicht als Geschäftsbezeichnung für den Betrieb der Klägerin und kann überhaupt nicht als solche dienen, weil ihm die erforderliche Individualisierungskraft fehlt. Der Betrieb der Klägerin ist vielmehr unter der Bezeichnung « Kaiser's Kaffeeengeschäft » oder kürzer « Kaiser-Kaffee » oder « Kaffee-Kaiser » bekannt, und nur eine solche Zusammensetzung wäre als Geschäftsbezeichnung schutzfähig, so dass die Marke « Kaiser's Biomenthol » auch nicht geeignet ist, Individualrechte der Klägerin in diesem Sinne zu verletzen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 31. März 1939 wird bestätigt.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. Nr. 19 und III. Teil Nr. 36.
Voir n° 19 et III^e partie n° 36.

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

44. Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Oktober 1939 i. S. Ingold gegen Bossard und Genossen.

Verjährung der Verantwortlichkeitsklage aus Vormundschaftsrecht.

1. *Schutz des Mündels* : Auch nach Entlassung eines Vormundes und Zustellung seiner Schlussrechnung bleibt die Verjährung der Ansprüche gegenüber Mitgliedern vormundschaftlicher Behörden gehemmt, wenn und solange die betreffende Person unter Vormundschaft bleibt, ohne Rücksicht auch auf eine allfällige Verlegung des Wohnsitzes. (Art. 454^{III} gegenüber 454^I ZGB).
2. *Schutz des unter elterlicher Gewalt stehenden Unmündigen* : Ansprüche wegen Unterlassung vormundschaftlicher Schutzmassnahmen beginnen nicht zu verjähren vor Eintritt der Mündigkeit und Handlungsfähigkeit. (Analoge Anwendung von Art. 454^{III} ZGB).
3. Über diesen Zeitpunkt hinaus wird andererseits der Lauf der Verjährung der soeben erwähnten Ansprüche nicht durch den blossen Umstand gehemmt, dass allenfalls in den letzten Jahren der Unmündigkeit an einem andern Wohnort eine Vormundschaft errichtet worden war, die erst nach Eintritt der Mündigkeit durch Rechnungsablage abgeschlossen wird.
4. Ausserordentliche Verjährung nach Art. 455 bei späterer Erkennung des Verantwortlichkeitsgrundes.

Prescription de l'action fondée sur la responsabilité des organes de la tutelle.

1. *Protection du pupille*. Tant que le pupille demeure sous tutelle, la prescription ne court point en ce qui concerne ses droits contre les membres des autorités de tutelle. Il en est ainsi même lorsque le tuteur a été relevé de ses fonctions et a déposé son compte final ou lorsque le pupille a éventuellement changé de domicile (art. 454 al. 3 opposé à l'art. 454 al. 1 CC).
2. *Protection du mineur soumis à la puissance de ses parents* : La prescription des droits fondés sur l'omission de mesures protectrices par les autorités de tutelle ne commence à courir qu'au moment où l'intéressé est devenu majeur et capable (Application par analogie de l'art. 454 al. 3 CC).
3. A partir de ce moment, la prescription des droits dont il s'agit court alors même que, pendant les dernières années de sa minorité, l'intéressé a été mis sous tutelle en un autre lieu et que cette tutelle n'a pris fin par la reddition des comptes qu'après l'arrivée de la majorité.
4. Prescription extraordinaire de l'art. 455 CC dans le cas où la cause de la responsabilité n'a été découverte que plus tard.