

nachträglich das Streitpatent im Sinne von Art. 16 Abs. 2 PatG auf den angeführten Verwendungszweck zu beschränken.

Ein Teilverzicht im Sinne von Art. 19 PatG kommt schon deshalb nicht in Frage, weil der Verwendungszweck in keinem Unteranspruch erwähnt ist.

5. ...

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Berufung wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Juni 1944 im gleichen Sinne bestätigt.

## X. MARKENSCHUTZ

### PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

43. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Dezember 1944 i. S. Desinfecta A.-G. Zürich gegen Desinfekta Chur, B. Weinstock.

*Schutzunfähigkeit einer Marke.*

Das Wort « Desinfecta » wirkt als Sachbezeichnung und ist daher Gemeingut (Art. 3 Abs. 2 MSchG).

*Marque exclue de la protection légale.*

Le mot « desinfecta » a la valeur d'une désignation générique ; il est du domaine public (art. 3 al. 2 LM).

*Marca esclusa dalla protezione legale.*

La parola « Desinfecta » ha valore d'una designazione generica ; essa è di pubblico dominio (art. 3 cp. 2 LM).

Der Kläger verlangt die Nichtigerklärung der Marke « Desinfecta » der Beklagten mit der Begründung, die Marke sei nicht schutzfähig. Zu dieser Klage ist er aktivlegitimiert. Denn ein Interesse an der Löschung der Marke hat er sowohl als Gewerbetreibender der Beklagten wie auch deshalb, weil die Beklagte ihm gegenüber aus ihrem angeblichen Markenrecht Verbotungs- und Unterlassungsansprüche herleitet.

Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, geniessen gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchG den gesetzlichen Schutz nicht. Gemeingut in diesem Sinn sind auch die sogenannten Beschaffenheitsangaben, also Worte und Wendungen, die dazu dienen, eine Ware zu bezeichnen oder auf ihre Eigenschaften hinzuweisen. Bei diesen dem Verkehr nötigen Ausdrücken ist es in der Tat innerlich gerechtfertigt, dass der einzelne Gewerbetreibende daran verhindert wird, sie ausschliesslich für sich in Beschlag zu nehmen und sich auf diese Weise im geschäftlichen Wettbewerb einen Vorsprung zu verschaffen. Als Beschaffenheitsangabe hat allerdings nicht schon jeder Ausdruck zu gelten, der auf die Art oder die Bestimmung der Ware anspielt, insbesondere nicht ein Ausdruck, bei dem die sachliche Beziehung zur Ware eine bloss entfernte ist und erst auf dem Wege einer besondern Ideenverbindung, also unter Zuhilfenahme der Phantasie, erkannt werden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, von der abzugehen kein Anlass besteht, muss die Bezeichnung vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass sie unmittelbar auf eine bestimmte Beschaffenheit schliessen lässt und infolgedessen der Eignung und Kraft ermangelt, als Sonderzeichen für die Erzeugnisse eines bestimmten Herstellers zu gelten (BGE 54 II 406, 56 II 231, 59 II 81, 63 II 427).

Die Marke der Beklagten ist als reine Wortmarke aufzufassen. Sie wird zwar in einem besondern Schriftzug wiedergegeben. Dadurch wird indessen nicht im geringsten eine Bildwirkung geschaffen, die den Wortsinn in den Hintergrund treten lassen würde.

Das Wort « Desinfecta » weist nun aber ohne weiteres auf chemische Produkte für Desinfektionszwecke hin, also auf Waren, für die es als Marke bestimmt ist. Denn das Tätigkeitswort « desinfizieren » (französisch « désinfecter », italienisch « disinfettare ») und das Hauptwort « Desinfektion » sind als Bezeichnungen einer bestimmten Reinigungsart in der Umgangssprache geläufig, und die hierfür verwendeten chemischen Mittel werden allgemein als « Des-

infektionsmittel » bezeichnet. Von diesen gebräuchlichen Worten weicht der Ausdruck « Desinfecta » so wenig ab, dass sowohl sein Wortbild wie auch sein Klang bei einer Verwendung für eine Ware ohne weiteres an ein Desinfektionsmittel denken lassen, also als Sachbezeichnung wirken. Bloss wegen der willkürlichen Endung « a » kann von einer Ursprünglichkeit der Wortbildung oder gar von einem Phantasiegehalt nicht gesprochen werden. Das Bundesgericht hat schon Markenworte als Gemeingut erklärt, bei denen die sachliche Beziehung weniger nahe lag als im vorliegenden Fall, so « Rachenputzer » für Hustenbonbons und « Novaseta » für Kunstseide (BGE 54 II 406 und 56 II 222).

Ein Wort, das an sich Gemeingut ist, kann allerdings dadurch schutzfähig werden, dass es durch langen Gebrauch im Verkehr eine besondere Bedeutung erlangt hat und allgemein als Kennzeichen eines bestimmten Herstellers aufgefasst wird (BGE 59 II 207). Ob dies auch bei Beschaffenheitsangaben möglich ist — was das Bundesgericht schon in einem Fall verneint hat (BGE 63 II 430) — kann dahingestellt bleiben. Denn sicher hat sich die Bezeichnung « Desinfecta » in den beteiligten Verkehrskreisen — als welche zwar bei Desinfektionsmitteln entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht die breiten Massen des Volkes in Betracht fallen — nicht im erwähnten Sinn zu Gunsten der Beklagten durchgesetzt. Wie nämlich die Vorinstanz festgestellt hat, beziehen sich die Anbringens-tatsächlicher Art, welche die Beklagte in dieser Richtung vorgebracht, und die Beweise, die sie hiezu beantragt hat, auf die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten im allgemeinen und gar nicht darauf, dass Waren mit der Bezeichnung « Desinfecta » schlechthin als Erzeugnisse der Beklagten gelten. Die Behauptung der Beklagten, die Sachbezeichnung « Desinfecta » habe sich als Individualzeichen durchgesetzt, wurde somit nicht einmal gehörig substantiiert.

Die Vorinstanz hat daher die Markennichtigkeitsklage mit Recht zugesprochen.

#### 44. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Juni 1944 i. S. Neue Warenhaus A.-G. gegen Affolter.

##### 1. Markenschutz.

a) Soweit eine hinterlegte Marke für nicht eingetragene Waren gebraucht wird, ist sie einer nicht hinterlegten Marke gleichgestellt.

b) Art. 6 Abs. 3 MSchG ist auf nicht hinterlegte Marken nicht anwendbar.

##### 2. Schutzfähigkeit.

a) Der Richter hat von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Marke schutzfähig ist.

b) Das Wort « Unic » ist nicht Gemeingut.

##### 1. Protection des marques de fabrique.

a) En tant que la marque est employée pour des marchandises non indiquées à l'enregistrement, elle est pareille à une marque non déposée.

b) L'art. 6 al. 3 LMF est inapplicable aux marques non déposées.

##### 2. Droit à la protection.

a) Le juge examine d'office si une marque a droit à la protection légale.

b) Le mot « Unic » n'est pas tombé dans le domaine public.

##### 1. Protezione delle marche di fabbrica.

a) In quanto la marca di fabbrica è usata per merce non indicata nell'iscrizione, essa è uguale ad una marca non depositata.

b) L'art. 6 cp. 3 LMF non è applicabile alle marche non depositate.

##### 2. Diritto alla protezione.

a) Il giudice esamina d'ufficio se una marca ha diritto alla protezione legale.

b) La parola « Unic » non è di dominio pubblico.

A. — Die Klägerin, die Neue Warenhaus A.-G., führte bis zum 2. September 1943 die Firma EPA, Einheitspreis-Aktiengesellschaft (UNIP, Uniprix Société Anonyme). Sie ist Inhaberin der folgenden schweizerischen Marken :

1. der am 26. Oktober hinterlegten und am 18. Januar 1930 veröffentlichten Marke Nr. 71434, die aus dem Wort « UNIP » besteht, das von einem Oval eingerahmt ist. Die Marke ist für folgende Waren eingetragen :

Nähr- und Genussmittel, Kolonialwaren ; Haushaltungsgegenstände ; Waschartikel und Brennmaterialien ; Bureauartikel, Schreib- und Papierwaren ; Parfümeriewaren, Drogen und Chemikalien ; Manufakturwaren ; Kurz- Weiss- und Wollwaren ; Schuhwaren.