

6. Fabrik- und Handelsmarken, etc. Marques de fabrique et de commerce, etc.

21. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Januar 1913
in Sachen Ten Hope, Bessl., Widerkl. u. Ber.-Kl.,
gegen A. G. National Starch Cy, Kl., Widerbessl. u. Ber.-Bessl.

Markenrecht. Gültigkeit einer Wortmarke.

1. «Maizena» ist nicht Sachbezeichnung für Maisprodukte.
2. Die Freizeichenqualität einer schweiz. Marke entscheidet sich nach der Auffassung der schweizer. Verkehrskreise; ein Zeichen, das im Ausland Freizeichen ist, ist es nicht deswegen ohne weiteres in der Schweiz. Das Nationalitätsprinzip verdient unter den heutigen Rechtsverhältnissen gegenüber dem Universalitätsprinzip den Vorzug.
3. Prüfung der schweizerischen Verhältnisse.
4. Kein Verzicht der Klägerin auf ihr Markenrecht.

Das Bundesgericht hat
auf Grund folgender Prozeßlage:

A. — Durch Urteil vom 14. Juni 1912 hat die II. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern über die Rechtsbegehren:

a) Der Hauptklage:

1. Es sei zu erkennen, die internationale Markeneintragung Nr. 8017 des Beklagten vom 12. Juni 1909 sei ohne Rechtsgültigkeit für das Gebiet der Schweiz.

2. Die Verwendung des Wortes „Maizena“ auf der Packung von Mehlprodukten sei dem Beklagten gerichtlich zu untersagen.

b) Der Widerklage:

Es sei zu erkennen, die im Register der Fabrik- und Handelsmarken auf dem eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern von der Klägerin und Widerbeklagten hinterlegte Marke Nr. 14,526 „Maizena“ sei nichtig, ungültig und schutzunfähig zu erklären und das genannte eidgenössische Amt anzuweisen, diese Marke zu löschen; —
erkannt:

1. Der Klägerschaft werden ihre Rechtsbegehren zugesprochen.
2. Der Beklagte wird mit seinem Widerklagsbegehren abgewiesen.

B. — Gegen dieses den Parteien am 13. August 1912 zugestellte Urteil hat der Beklagte und Widerkläger rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit den Anträgen: die Hauptklage sei abzuweisen, das Widerklagsbegehren sei zuzusprechen, eventuell sei die Sache zu neuer Verhandlung und Beurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Beklagten und Widerklägers diese Anträge erneuert und begründet. Der Vertreter der Klägerin und Widerbeklagten hat Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt; —

in Erwägung:

1. — Am 25. Mai 1888 ließ die «Glen Cove Manufacturing Cy» in New-York die Wortmarke „Maizena“ für Getreidemehl in das schweiz. Markenregister eintragen. Diese Marke, die im Register unter Nr. 8 der amerikan. Marken figuriert, wurde am 12. Februar 1892 unter der neuen Nummer 5663 auf die «National Starch Manufacturing Cy» mit Sitz in Covington und New-York übertragen. Die Übertragung erfolgte auf Grund der gegenseitigen Ausweise über die Berechtigung der neuen Gesellschaft und über die Umschreibung der Marke im Register der Vereinigten Staaten Amerikas. Am 12. April 1902 sodann wurde die Marke Nr. 5663, gestützt auf die nötigen Ausweise, unter der neuen Nr. 14,526 auf die Klägerin übertragen. Dabei wurde die frühere Warenangabe „Getreidemehl (farine de blé)“ abgeändert in die speziellere Angabe „Maismehl“. Die ursprüngliche Eintragung und die Übertragungen auf die Rechtsnachfolgerinnen der «Glen Cove Manufacturing Cy» wurden jeweils im schweiz. Handelsamtsblatt veröffentlicht.

Der Beklagte ließ seinerseits am 12. Juni 1909 in das Markenregister des internationalen Amtes für gewerbliches Eigentum in Bern unter Nr. 8017 eine kombinierte Bild- und Wortmarke eintragen, die in der Mitte eine Szene aus der Maisernte darstellt, darüber in stark hervortretender Schrift das Wort „Maizena“ und darunter die Angaben «Victorias Puddingmeel», «Farine pour Pudding Victoria», «Victorias Puddingflour» enthält. Die Marke ist laut Eintragung bestimmt für «Une sorte de farine (Maizena)».

2. — Die Klägerin erblickte in der Aufnahme des Wortes „Maizena“ in die Marke des Beklagten eine unerlaubte Wiedergabe ihrer eigenen Wortmarke Nr. 14,526 und strengte gegen ihn die vorliegende Klage an. Das zweite Rechtsbegehren wurde von der Klägerin mündlich dahin präzisiert, daß es, wie das erste Begehren, nur auf das Gebiet der Schweiz Bezug habe. Der Beklagte trug auf Abweisung der Klage an und verlangte widerflagische Böhung der klägerischen Marke, mit der Begründung, daß das Wort „Maizena“ kein Phantasiename, sondern ein Freizeichen sei, daß es schon lange vor der erstmaligen Eintragung der Marke der Klägerin im Jahr 1888 Beschaffenheitsbezeichnung für eine Sorte Maismehl gewesen sei und daß die Klägerin durch das Dulden anderer Maizenamarken in Deutschland und in der Schweiz auf ihr Markenrecht verzichtet habe.

Die von der Vorinstanz über den letzten Punkt angeordnete Beweisführung ergab, daß die „Corn Products Cy G. m. b. H.“ in Hamburg tatsächlich am 16. März 1909 unter Nr. 25,195 die Eintragung der Wortmarke „Maizena“ für die verschiedenartigsten Produkte im schweizer. Markenregister erwirkt hatte, aber im Auftrag und für Rechnung der Klägerin, und daß sie sich stets darauf beschränkt hat, die ihr von der Klägerin gelieferte Ware unter der Marke „Maizena“ zum Verkauf zu bringen. Ferner stellte die Vorinstanz fest, daß die Firma Witschi N.-G. in Zürich am 19. Februar 1908 unter Nr. 23,357 eine Wortmarke „Witschi-Maizena“ für „entfeuchtetes Mais“ hatte eintragen lassen, daß ihre Rechtsnachfolgerin „Vici N.-G.“ von der Klägerin aufgefördert wurde, jene Marke zu löschen, womit sie sich einverstanden erklärte, und daß die Marke schließlich infolge Nichtgebrauches und durchgeführter Liquidation der Witschi N.-G. im Jahr 1912 erlosch.

Darüber, ob und seit wann die Benennung „Maizena“ im schweizer. Handelsverkehr als Bezeichnung für das von der Klägerin und ihren Rechtsvorgängerinnen hergestellte und in den Handel gebrachte Maismehl bekannt sei, ordnete die Vorinstanz eine Expertise an. Zwei Experten, Alph. Hörning, Drogist, und Alex. Buchhofer, Inhaber einer Kochschule in Bern, sagten übereinstimmend aus, daß, soweit ihre Erinnerung zurückreiche (bei Hörning

bis in die zweite Hälfte der 60er Jahre), sie nie eine andere Maizenamarke geführt oder verwendet hätten als diejenige der Klägerin und daß die Ware stets in der Originalpackung an die Konsumenten abgegeben worden sei. Der dritte Experte, Hans Kindler, Großhändler in Bern, glaubte, sich daran zu erinnern, daß in früheren Jahren auch etwa andere Marken als diejenige der Klägerin in den Handel gebracht worden seien, er schwächte aber in der Folge seine Aussage ab und erklärte, die Großkaufleute hätten immer gewußt, daß das ächte „Maizena“ nur dasjenige der Klägerin sei. Hierauf hat die Vorinstanz die Hauptklage geschützt und die Widerklage abgewiesen.

3. — In rechtlicher Hinsicht ist zunächst die Widerklage auf ihre Begründetheit zu untersuchen. Da sie auf Nichtigerklärung und Böhung der klägerischen Marke geht, während die Hauptklage sich auf eine Verletzung dieser Marke stützt, würde die Hauptklage bei Gutheißung der Widerklage gegenstandslos.

Zur Begründung der Widerklage nimmt der Beklagte in erster Linie den Standpunkt ein, „Maizena“ sei schon an sich kein markenfähiger Phantasiename, sondern eine auf Eigenschaften der Ware hinweisende Sachbezeichnung. Er macht geltend, daß das Wort „Maizena“ durch bloße Umstellung des botanischen Namens für Mais, der nach Linné « Zea Mais » laute, entstanden sei. Mit der Vorinstanz ist dieser Einwand abzuweisen. Selbst wenn die Marke auf die angegebene Weise geschaffen wurde, wobei die der Phantasie zugemutete Tätigkeit freilich keine erhebliche war, so liegt doch der Anklang an „Mais“ durchaus nicht derart auf der Hand, daß notwendig und ohne weiteres auf eine besondere Art Mais oder auf ein Maisprodukt geschlossen werden muß. Dies genügt, da das Gesetz den Fabrik- und Handelsmarken nicht um ihrer selbst, sondern um ihrer Beziehung zu einem bestimmten Geschäft willen Rechtsschutz gewährt: die Marke soll lediglich die Beziehung der Ware zum Geschäftsinhaber markieren. Da, wie so oft in der Pflanzenkunde, auch hier der Gattungsname vor dem individualisierenden Zunamen zurücktritt, ist im Publikum der lateinische Name Zea als Oberbegriff für Mais nicht bekannt. Trotzdem die drei ersten Buchstaben von „Maizena“ auf Mais hindeuten, erscheint daher „Maizena“ an sich als eine willkürliche Wortbildung,

als ein Phantastename, als eine vom Fabrikanten zum eigenen Gebrauche geschaffene, subjektive Ursprungsbezeichnung und nicht als eine vom Produzenten losgelöste, generelle und objektive Sachbezeichnung (BGE 27 II 616 ff., 31 II 516 f.).

4. — Der Beklagte wendet aber weiter ein, daß das Wort „Maizena“ schon lange vor Eintragung der Maizenamarke durch die «Glen Cove Manufacturing Cy» in den Konversationslexiken und in vielen Nachschlagewerken als Gattungsbezeichnung für feines Maismehl oder Maisstärke aufgeführt gewesen sei, ohne irgend welchen Hinweis auf die Fabrikantin. Zu entscheiden ist also, ob nicht zur Zeit der erstmaligen Eintragung der Marke im Jahr 1888, nach der Auffassung der maßgebenden Kreise, das Bewußtsein des Zusammenhanges zwischen Herstellerin und Ware sich dermaßen verflüchtigt hatte, daß schon damals „Maizena“ als Freizeichen anzusehen war, als Gemeingut im Sinn von Art. 3 Abs. 2 MSchG.

Es fragt sich zunächst, welche Kreise maßgebend sind zum Entscheid darüber, ob eine Marke dem Gemeingut verfallen sei. Unstreitig sind es die Verkehrskreise; ist aber einzig auf die Auffassung der schweizerischen Verkehrskreise abzustellen oder ist einem Zeichen die Eigenschaft als eintragungsfähige Marke schon deshalb abzuspochen, weil es in irgend einem andern Lande, überhaupt im Ausland, zum Gemeingut geworden ist? Wird diese Frage im Sinne der zweiten Alternative entschieden, so wäre die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Beweisaufnahme darüber, ob, wie der Beklagte behauptet, „Maizena“ im Heimatstaat des Beklagten oder eventuell in andern Ländern tatsächlich als Freizeichen galt.

Die Auffassung, daß ein Freizeichen des ausländischen Verkehrs im Inland nicht zum Markenzeichen werden könne, wird namentlich vertreten von Kohler, Recht des Markenschutzes Seite 190 f., mit der Begründung, das Markenrecht sei ein Bezeichnungsrecht für den Universalverkehr. Vergl. ferner Kent, Reichsges. z. Schutz der Warenbezeichnungen S. 71 und die dortigen Zitate. Und es hat sich ihr auch das Bundesgericht im Urteil vom 17. November 1899 in Sachen „Habesi“ angeschlossen (BGE 25 II 777), indem es ausführte: „Wenn ein Zeichen in einem Lande Freizeichen

„ist, so haben alle Interessenten das Recht, sich desselben zu bedienen, und sie können es infolge der Handelsfreiheit auch in „Länder einführen, wo es noch nicht zum Gemeingut geworden „ist. . . . Die Tatsache, daß ein Zeichen im Auslande zum Gemeingut geworden ist, reicht hin, um die Aneignung desselben „zur Herkunftsbezeichnung auch im Inlande auszuschließen.“

An dieser Auffassung, die im Urteil betreffend die Marke „Crémant“ (27 II 618) beiläufig bestätigt wurde, kann indessen nach erneuter Prüfung in jener Allgemeinheit nicht festgehalten werden. Freilich ist für die Beantwortung der Frage, ob ein Zeichen als Individualname oder als Gemeingut anzusehen sei, die ausländische Auffassung infolge ihrer Reflerwirkungen auf die Anschauung im Inland von Bedeutung; sie ist aber nicht entscheidend. Ist die Überzeugung von der Freizeichennatur im Ausland nicht in so starkem Maße zum Ausdruck gekommen, daß sie auf die herrschende Meinung im Inlande einzuwirken und hier eine Wandlung zu veranlassen vermochte, so ist die Aufnahme des Zeichens als Sondermarke im Inland zulässig. Das ergibt sich schon aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 MSchG: unter einem „als Gemeingut anzusehenden Zeichen“ kann in einem schweizerischen Gesetze mangels anderweitiger Angaben nicht ein solches verstanden werden, das gerade in der Schweiz nicht als Gemeingut angesehen wird. Andererseits geht es bei der Verschiedenheit des Markenrechts in den einzelnen Staaten und beim Mangel an internationalen Normen zur Zeit nicht an, für eine nationale Marke über die bestehenden Übereinkünfte hinaus universalrechtliche Bedeutung zu vindizieren, wenn dies auch im Interesse des Handels und namentlich des internationalen Verkehrs läge. Ferner wäre ein Rechtszustand, wonach die Freizeichennatur in irgend einem Rechtsgebiet den Schutz einer Marke in sämtlichen Kulturstaaten in Frage stellen würde, bei der Schwierigkeit, von allen einschlägigen Verhältnissen zuverlässige Kenntnis zu erlangen, geeignet, den Markenschutz wesentlich einzuschränken und unsicher zu gestalten. Und es wäre selbst bei Annahme der Weltrechtsstheorie erst noch fraglich, wann einer Marke das Freizeichenmerkmal aufgedrückt werden sollte, ob dabei nicht logischerweise die ganze zivilisierte Welt als Rechtsgebiet anzusehen wäre usw. Die Vertreter des Universalitätsprin-

zips haben sich hierüber nicht ausgesprochen, wie denn auch die herrschende Meinung in der Doktrin heute noch auf dem Boden des Nationalitätsprinzips steht und die inländische Verkehrsauffassung als maßgebend erklärt: Seligsohn, *Ges. z. Schutz der Warenbezeichnungen*, 2. Auflage S. 70; Allfeld, *Komm. z. d. Reichsges. üb. d. gew. Urheberrecht* S. 456; Osterrieth, *Lehrb. d. gew. Rechtsschutzes* S. 305; Adler, *System d. österr. Markenrechts*, S. 124; POUILLET, *Marques de fabr.*, 6. Aufl. Nr. 36; DUNANT, *Traité des marques*, S. 537 u. 541. Endlich hat das Bundesgericht in einer Reihe von Entscheidungen betr. die Wortmarken „Antipyrin“ (22 S. 469/70), „Chartreuse“ (22 S. 1107), „Phosphore“ (23 I 298) und „Vaseline“ (36 II 252/53) ausgesprochen, daß ein Name, der im Inland zu einer allgemeinen Sachbezeichnung geworden ist, vom Markenschutz auch dann ausgeschlossen sei, wenn er im Ausland die Eigenschaft einer Individualbezeichnung besitze. Das Bundesgericht ging dabei von der Erwägung aus, daß die Anschauung der inländischen Verkehrskreise entscheidend sei. Diese Erwägung muß nach dem Gesagten auch im umgekehrten Fall, um den es sich hier handelt, wo nämlich die Freizeichennatur im Ausland vorhanden ist, dazu führen, dem Nationalitätsprinzip den Vorzug zu geben. M. a. W.: ein Zeichen, das im inländischen Verkehr den Charakter als Individualbezeichnung bewahrt hat, ist in der Schweiz auch dann markenfähig, wenn es im Ausland zum Freizeichen geworden ist.

5. — Ist somit die Frage, ob das Wort „Maizena“ im Zeitpunkt der Eintragung im schweizerischen Markenregister als gemeinbräuchliches Qualitätszeichen anzusehen war, nach der inländischen Verkehrsauffassung zu entscheiden, so ist sie mit der Vorinstanz zu verneinen. Die Experten haben erklärt, daß im schweizerischen Handelsverkehr unter „Maizena“ von jeher nur das von der Klägerin und ihren Rechtsvorgängerinnen hergestellte und in den Handel gebrachte Maisprodukt bekannt gewesen sei, das stets in Originalpackung mit dem Namen der Fabrikantin und der Warnung vor Nachahmungen an die Konsumenten abgegeben worden sei. Freilich gehören alle drei Experten den stadtbernerischen Handelskreisen an; doch ist nach der Sachlage nicht anzunehmen,

daß in andern Teilen der Schweiz die Verhältnisse wesentlich anders lagen, wie denn auch der Beklagte eine Oberexperte nicht verlangt hat. Und wenn auch in früheren Jahren einmal, gemäß der Audeutung des Experten Kindler, eine Nachahmung in den Handel gelangt sein sollte, so ist dadurch die Überzeugung vom Alleingebrauch der Marke „Maizena“ durch die Klägerin jedenfalls nicht derart erschüttert worden, daß „Maizena“ vor der Eintragung im Jahr 1888 zur generellen Sachbezeichnung wurde. Entgegen der Auffassung des Beklagten läßt sich ein solcher Schluß auch aus den eingelegten zahlreichen Auszügen aus Konversationslexiken und Werken der Fachliteratur nicht ziehen. Wenn „Maizena“ darin als Name für feines Maismehl oder Maisstärke angegeben wird, ohne Hinweis auf die Beziehung zur Klägerin oder ihren Rechtsvorgängerinnen, so ist dieser Umstand nach feststehender Praxis nicht geeignet, die durch die direkten Aussagen der Experten aus den maßgebenden Verkehrskreisen gewonnene Kenntnis vom wahren Charakter der Bezeichnung „Maizena“ zu modifizieren (BGE 28 II 559/60, 31 II 520). Zudem ergibt sich aus den Zitaten selber, daß nicht eine allgemeine Sachbezeichnung gemeint ist, sondern ein bestimmtes, wenn auch sehr verbreitetes und beliebtes Handelsprodukt, dessen Identität ohne Nennung des Fabrikanten dem Verständnis beigebracht wird.

6. — Es fragt sich nur noch, ob das Wort „Maizena“ nicht im Laufe der Zeit in der Auffassung der schweizerischen Verkehrskreise seine Beziehung zur Produzentin verloren habe und zur Gattungsbezeichnung geworden sei für eine besondere Art Mais oder für ein allgemein gebräuchliches Maispräparat, das keine Beziehung mehr zu einem bestimmten Geschäft aufwies. Ein solcher Vorgang konnte sich rein automatisch vollziehen in Folge der Beliebtheit der Ware beim Publikum; er konnte auch durch das Verhalten der maßgebenden Kreise oder der Markeninhaber selber beeinflusst werden. Zu Unrecht erblickt der Beklagte in der Duldung der „Maizena“-Marke der Corn Products Cy und der „Witschi-Maizena“-Marke der Witschi A.-G. durch die Klägerin einen Umstand, der auf den Wegfall der persönlichen Beziehung zwischen dem Namen „Maizena“ und der Klägerin schließen lasse und den Untergang ihres Individualrechts zur Folge habe. Weber

die Corn Products Cy, noch die Witschi A.-G., noch deren Rechtsnachfolgerin Bici A.-G. haben die „Maizena“-Marke für eigene, den Fabrikanten der Klägerin ähnliche Produkte marktmäßig verwendet: die Corn Products Cy hat sich darauf beschränkt, die ihr von der Klägerin gelieferte Ware unter der Marke „Maizena“ zum Verkauf zu bringen; „Witschi-Maizena“ wurde nie ernstlich fabriziert noch vertrieben, geschweige denn mit dem Einverständnis der Klägerin. Ein Verzicht der Klägerin auf ihr Markenrecht kann schon aus diesem Grunde nicht angenommen werden (vgl. BGG 28 II 561 f., 31 II 519 ff., Praxis 1 125 f.). Hieraus folgt, daß das Begehren des Beklagten und Widerklägers um Streichung der Klägerischen Marke als in jeder Hinsicht unbegründet abzuweisen ist.

7. — Die Abweisung der Widerklage führt ohne weiteres zur Gutheißung der Hauptklage. Steht der Klägerin an der Wortmarke „Maizena“ ein Individualrecht zu, so hat sie Anspruch auf Feststellung der Nichtberechtigung des Beklagten zur Führung des Wortes „Maizena“ in seiner kombinierten Bild- und Wortmarke, Nr. 8017 des internationalen Markenregisters, die insolgebeffen für das Gebiet der Schweiz ohne Rechtsgültigkeit ist. Zur Untersuchung der übrigen Bestandteile dieser Marke besteht kein Anlaß, da die Klägerin nur die Wiebergabe des Wortes „Maizena“ ansicht und der Gesamteindruck der Marke insolge jener Nebenbestandteile nicht ein ganz anderer wird. Daß gemäß Rechtsbegehren 2 der Klage die Verwendung des Wortes „Maizena“ auch auf der Packung der Mehlprodukte des Beklagten im Gebiet der Schweiz künftighin unterbleiben muß, ergibt sich aus dem Zuspruch des Begehrens um Ungültigerklärung der Marke des Beklagten von selbst; —

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 14. Juni 1912 in allen Teilen bestätigt.

22. Arrêt de la 1^{re} section civile du 31 janvier 1913
dans la cause F. E. Roskopf & C^{ie}, déf. et rec., contre
Comptoir général de vente de la montre Roskopf S. A.
veuve Ch. Léon Schmid & C^{ie}, dem. et int.

Marques de fabrique. Imitation. Principes directeurs notamment en matière horlogère. Nullité? Marque tombée dans le domaine public? Marque déceptive.

A. — La Société demanderesse a fait enregistrer le 28 juillet 1905 au bureau de la propriété intellectuelle les deux marques nos 19 186 et 19 187.

La marque qui actuellement porte le n° 19 186 avait été primitivement déposée le 10 août 1868 par G. F. Roskopf, l'inventeur de la montre connue sous le nom de montre Roskopf. Par contrat du 15 décembre 1873 il l'a cédée à Charles et Eugène Wille et à Charles-Léon Schmid. Par suite du décès de quelques-uns de leurs membres, les maisons Wille frères et Ch.-Léon Schmid sont devenues respectivement les maisons Wille & C^{ie} et veuve Ch.-Léon Schmid & C^{ie}; elles ont enfin fusionné sous la raison sociale actuelle: Comptoir général de vente de la montre Roskopf S. A. veuve Ch.-Léon Schmid & C^{ie}. La marque cédée par G. F. Roskopf a été successivement enregistrée au nom des diverses maisons indiquées ci-dessus et l'a été enfin, sous n° 19 186, au nom de la Société demanderesse.

Quant à la marque 19 187 elle a été enregistrée le 14 juin 1894 par Wille frères et a passé par transmissions successives à Wille & C^{ie} et à la société demanderesse.

La marque 19 186 est composée de deux cercles concentriques entre lesquels figure, dans la partie supérieure, le nom de « Roskopf », précédé et suivi d'une petite étoile; au centre, une étoile plus grande à 5 pointes avec un trou au milieu. Primitivement le mot Roskopf était suivi du mot Patent qui, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur les marques du 29 juin 1894, a été supprimé.

La marque 19 187 est identique à la marque 19 186 avec