[AZA 3]
4C.42/2000/rnd

I. ZIVILABTEILUNG
****

18. Juli 2000

Es wirken mit: Bundesrichterin und Bundesrichter Walter,
Präsident, Corboz, Klett und Gerichtsschreiber Huguenin.

———

In Sachen
Creaton Aktiengesellschaft, Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertlingen, Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Lucas David, Münstergasse 2, Postfach 4081, 8022 Zürich,

gegen

1. Crea Beton AG, c/o Dr. Frank Steiner & Partner,
Unternehmensberatung AG, Dufourstrasse 145, 8008 Zürich,
2. Crea Beton Matériaux SA, Bahnhofstrasse 27, 3250 Lyss,
3. Creabeton Baustoff AG, c/o Pius Bienz, Treuhand- und
Revisions AG, Sternhalde 5, 6005 Luzern, Beklagte und Berufungsbeklagte, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller, Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,

betreffend
Markenrecht; UWG, hat sich ergeben:

A.- Die Creaton Berchtold & Ott GmbH war seit dem
6. April 1992 im Handelsregister am Amtsgericht Augsburg eingetragen. Ihre Rechtsnachfolgerin, die Creaton Aktiengesellschaft, ist seit dem 16. August 1995 im gleichen Register eingetragen. Gegenstand dieses Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art, insbesondere von Tondachziegeln. Die Gesellschaft ist Inhaberin der am 11. Dezember 1991 hinterlegten schweizerischen Wortmarke C̈reaton̈(CH 397 185) und der am 8. Februar 1995 hinterlegten internationalen Wort-/Bildmarke C̈reaton̈(IR 633 062).

Die Crea Beton AG wurde am 18. Oktober 1993 mit Sitz in Zürich und die Crea Beton Matériaux SA am 20. November 1997 mit Sitz in Lyss gegründet. Am 26. November 1997 änderte die Müller-Steinag Pro Bau AG mit Sitz in Luzern ihre Firma in Creabeton Baustoff AG. Alle drei Gesellschaften sind in der Baubranche tätig. Die Crea Beton AG hinterlegte am 9. Dezember 1993 die schweizerische Wort-/Bildmarke C̈reaBeton̈(CH 410 596). Gegen deren Registrierung erhob die Creaton Berchtold & Ott GmbH Widerspruch, der mit Beschwerde-Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 2. Februar 1996 gutgeheissen wurde.
In der Folge ging die Creaton Aktiengesellschaft ohne Erfolg gegen die erwähnten schweizerischen Gesellschaften vor, indem sie unter anderem am 16. Februar 1996 die Crea Beton AG ersuchte, die Benutzung der Bezeichnung Crea Beton für Baumaterialien zu unterlassen, und am 20. März 1998 die Creabeton Baustoff AG aufforderte, den Gebrauch der Marke Crea Beton zu unterlassen und ihre Firma zu ändern.

B.- Am 25. Mai 1998 reichte die Creaton Aktiengesellschaft beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Crea Beton AG, die Crea Beton Matériaux SA und die Creabeton Baustoff AG ein. Die Klägerin stellte die Anträge, den Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung Crea Beton resp.
Creabeton im geschäftlichen Verkehr einschliesslich Korrespondenz und Werbung zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen im Baustoffbereich zu verwenden (Ziff. 1); zudem sei den Beklagten zu befehlen,

innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft ihren Firmennamen derart abzuändern, dass darin der Bestandteil Crea Beton resp. Creabeton nicht mehr aufscheine (Ziff. 2); alles unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall. Das Handelsgericht wies die Klage mit Urteil vom 21. Dezember 1999 ab. Es kam zum Ergebnis, die von den Beklagten verwendeten Zeichen Creabetonbzw. CreaBeton (fig.)sowie deren Firmennamen seien mit der Marke Creatonder Klägerin weder unmittelbar noch mittelbar verwechselbar und es könne den Beklagten auch keine Verletzung des UWG vorgeworfen werden.

Gegen dieses Urteil erhob die Klägerin kantonale Nichtigkeitsbeschwerde, die sie aber vor der Entscheidfällung zurückzog, worauf das Kassationsverfahren mit Verfügung vom 23. Februar 2000 als erledigt abgeschrieben wurde.

C.- Mit der vorliegenden Berufung beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und ihre Klage gutzuheissen. Die materiellen Anträge der Klägerin stimmen inhaltlich mit jenen überein, die sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellt hat. In Ziff. 1 hat sie jedoch die Schreibweise von Crea Betonresp.
Creabetongeändert, indem sie nun das Verbot der Bezeichnung CREA BETON resp. CREABETON verlangt.

Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Nach dem angefochtenen Urteil setzt sich die - für das vorliegende Verfahren allein erhebliche - schweizerische Wortmarke Creatonder Klägerin aus zwei gemeinfreien, nicht schutzfähigen Bestandteilen zusammen. Der Bestandteil Creawerde als Anspielung auf kreativöder Kreativitätund der Bestandteil Tonals Hinweis auf den gleichnamigen Baustoff verstanden. Die Vorinstanz hat indes offen gelassen, ob die gemeinfreien Bestandteile in ihrer Kombination originell und damit schutzfähig seien. Die Beklagten halten in der Berufungsantwort an der bereits im kantonalen Verfahren erhobenen Einrede der Schutzunfähigkeit der Marke fest.

a) Die Einrede der Schutzunfähigkeit gemäss Art. 2 MSchG (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben; SR 232. 11) ist trotz der Eintragung der Marke Creatonim Markenregister zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden (BGE 74 II 183 ff. insbes. S. 186 mit Hinweisen; 103 Ib 268 E. 3b S. 275). Daran hat die Revision des Markenrechts von 1992 nichts geändert (vgl. BGE 124 III 277 E. 3c S. 286; David, Basler Kommentar, 2. Auflage, N. 1 zu Art. 2 MSchG; Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Band III, Kennzeichenrecht, S. 26 f.).

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis namentlich Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die Marke bestimmt ist. Dass eine Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die entfernt auf die Ware hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 116 II 609 E. 1c S. 610; 114 II 371 E. 1 S. 373; BGE vom 23. März 1998 E. 1, abgedruckt in Pra 1998, Nr. 122, S. 683 f.). Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 56 II 222 E. 2 S. 232; David, a.a.O., N. 9 zu Art. 2 MSchG).

b) Die Klägerin anerkennt, dass die Bestandteile Creaals Anspielung auf kreativöder Kreativitätund tonals Hinweis auf das Material Tonerde als solche beschreibenden Charakter haben. Sie vertritt jedoch die Auffassung, dass das Zeichen nicht zwanglos in diese gemeinfreien Bestandteile aufgeteilt, sondern als Einheit verstanden werde, gleich wie andere Ausdrücke, die ebenfalls die Silbe tonaufwiesen. Der Klägerin ist insoweit zuzustimmen, als die Bedeutung Tonerdenicht die einzige und auch nicht die naheliegendste ist, da der Bestandteil tonim Sinn von Klangöder als Endsilbe in Fremdwörtern weitaus häufiger vorkommt. Die Klägerin übergeht jedoch,

dass ihre Marke für Tonwaren eingetragen ist (nämlich Klinker, Verblendziegel, Dachziegel aus Ton). In diesem Zusammenhang kann dem Zeichen der beschreibende Charakter aber auch in der Verbindung mit c̈reañicht abgesprochen werden. Es bedarf keiner besonderen Denkarbeit und keines grossen Fantasieaufwandes, um für Waren aus (gebranntem) Ton die Bedeutung des Ausdrucks als Materialbezeichnung zu erkennen, auch wenn diese beschreibende Bezeichnung dem Kürzel c̈reaängehängt ist. Dass Baumaterial als solches nicht kreativ sein kann, ändert am beschreibenden Charakter
nichts. Denn angesichts der Zweckbestimmung von Baumaterialien ist die Kreativität im Umgang damit oder in der Gestaltung der Materialien derart naheliegend, dass der Sinngehalt der Wortverbindung ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar ist.

c) Aus BGE 122 III 382 E. 2b S. 387 (K̈amillosan) vermag die Klägerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können auch gemeinfreie Zeichen Schutzfähigkeit erlangen, wenn sie sich - wie K̈amillosan- im Verkehr durchgesetzt haben. Eine Verkehrsdurchsetzung der Marke C̈reatonẅird indes von der Klägerin nicht behauptet und ist von der Vorinstanz auch nicht festgestellt worden.
Zur Frage der Originalität der Wortverbindung K̈amillosanḧat sich das Bundesgericht in jenem Entscheid nicht geäussert, weshalb er in dieser Hinsicht für den vorliegenden Fall nicht einschlägig ist. Ein Vergleich mit anderen Wortverbindungen, die in der bisherigen Praxis zum Gemeingut gezählt worden sind, spricht im Übrigen gegen die Schutzfähigkeit der Marke der Klägerin (vgl. die Kasuistik bei David, a.a.O., N. 13 und 19 zu Art. 2 MSchG sowie bei Marbach, a.a.O., S. 39 ff.; zudem BGE vom 16. Februar 2000:
B̈IODERMAf̈ür Hautpflegeprodukte; BGE vom 23. März 1998, abgedruckt in Pra 1998, Nr. 122, S. 683 f.: ÄVANTGARDEf̈ür Motorfahrzeuge und deren Teile; BGE vom 29. August 1996, abgedruckt in sic!, 1997 S. 57: D̈IGIBAUf̈ür eine digitale Baubibliothek). Die Wortverbindung C̈reatonïst nicht derart originell, dass ihr trotz der Zusammensetzung aus zwei gemeinfreien Bestandteilen als Ganzes Kennzeichnungskraft zugesprochen werden könnte. Das Zeichen der Klägerin ist somit gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.

d) Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit der Frage, ob der Wortkombination C̈reatonb̈eschreibender Charakter zukomme, auf die Häufigkeit des Bestandteils c̈reaïn Firmennamen hingewiesen. Die Klägerin beanstandet die im angefochtenen Urteil getroffene Feststellung, dass sie dies nicht bestritten habe, als auf offensichtlichem Versehen beruhend.
Sie bringt vor, sie habe im Gegenteil behauptet, das Präfix CREA sei in Firmen der Baubranche nicht üblich und andere Firmen mit dem Bestandteil CREA hätten, soweit überhaupt vorhanden, eine jüngere Priorität.

An der Richtigstellung eines offensichtlichen Versehens besteht nur dann ein schutzwürdiges Interesse, wenn es sich auf den Ausgang des Verfahrens auswirken kann (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, N. 5.1 zu Art. 63 OG, S. 566; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Rz 100, S. 138). Das ist hier nicht der Fall. Auf die Beurteilung der Frage, ob der Wortkombination C̈reatonb̈eschreibender Charakter zukommt, kann die Häufigkeit des Bestandteils c̈reaïn Firmennamen keinen massgeblichen Einfluss haben. Die Häufigkeit gibt lediglich Auskunft über den Umstand, dass sich der Bestandteil bei den Schöpfern von Firmennamen einiger Beliebtheit erfreut, nicht dagegen über die Gründe dafür. Ob der Bestandteil c̈reaẅom Adressaten der Marke auch in Kombination mit dem Bestandteil ẗonals Anspielung auf k̈reativöder K̈reativitätẅverstanden wird, ist vielmehr als Rechtsfrage nach den bereits oben erwähnten Kriterien zu beurteilen. Das behauptete offensichtliche Versehen ist somit für den Ausgang des Verfahrens unerheblich, weshalb kein schutzwürdiges Interesse an der Richtigstellung besteht und auch nicht geprüft werden muss, ob der Vorinstanz tatsächlich ein solches
Versehen unterlaufen ist.

2.- Die Einrede der Beklagten, das Zeichen der Klägerin sei gemäss Art. 2 lit. a MSchG nicht schutzfähig, erweist sich demnach als begründet. Inwiefern sich bei dieser Rechtslage aus dem Lauterkeitsrecht ein Anspruch der Klägerin ergeben könnte, den Beklagten den Gebrauch der Bezeichnung CREA BETON oder CREABETON (bzw. Crea Beton oder Creabeton) zu verbieten, ist der Berufung nicht zu entnehmen und auch nicht ersichtlich. Aus dem angefochtenen Urteil ergeben sich keine Anhaltspunkte, welche als tatsächliche Grundlage eines solchen Anspruches geeignet wären.

Die Vorinstanz hat die Klage im Ergebnis bundesrechtskonform abgewiesen. Das führt zur Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils. Diesem Verfahrensausgang gemäss sind die Gerichts- und Parteikosten der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 159 Abs. 1 und 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Dezember 1999 bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 15'000.– wird der Klägerin auferlegt.

3.- Die Klägerin hat die Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 17'000.– zu entschädigen.

4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

_____
Lausanne, 18. Juli 2000

Im Namen der I. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber: