Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.57/2004 /lma

Urteil vom 26. April 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Favre, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch Lomb Place, US-14604-2701 Rochester NY,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Advokat Dr. Felix H. Thomann,

gegen

Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Eugen Marbach.

Gegenstand
Markenrecht,

Berufung gegen das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 22. Oktober 2003.

Sachverhalt:
A.
Die Bausch und Lomb Incorporated (Klägerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Rochester (New York). Die Novartis AG (Beklagte) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel. Die Parteien sind Konkurrentinnen im Bereich der so genannten Vision care, die unter anderem die Herstellung von Reinigungsmitteln für Kontaktlinsen betrifft. Die Beklagte ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 430 347 als dreidimensionales Zeichen für Katalysatoren, pharmazeutische Präparate und optische Instrumente sowie der entsprechenden internationalen Marke Nr. 664 096. Die Marke stellt einen mit Platin beschichteten Katalysatorring in der Form eines Zahnrades mit drei gleichmässig verteilten verlängerten Zähnen dar:

Bild nicht abrufbar

Beide Parteien bieten auf dem Markt Reinigungssysteme für Kontaktlinsen an, und zwar unter den Bezeichnungen "ONESEPT" bzw. "EASYSEPT" (Klägerin) und "AOSEPT" (Beklagte).
B.
Am 28. August 2001 gelangte die Klägerin an das Zivilgericht Basel-Stadt mit den Begehren, (1) es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 430 347 der Beklagten nichtig sei; (2) es sei das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum anzuweisen, die Schweizer Marke 430 347 im Markenregister zu löschen; (3) es sei die Klägerin zu ermächtigen, das Urteil in Grösse einer Viertelseite je einmal in den Publikationen Neue Zürcher Zeitung, Schweizerisches Handelsamtsblatt, Der Schweizer Optiker, DOZ Deutsche Optikerzeitung zu veröffentlichen; eventuell seien Art und Umfang der Veröffentlichung durch das Gericht festzulegen.

Das Zivilgericht Basel-Stadt wies die Klage mit Urteil vom 22. Oktober 2003 ab. Das Gericht kam im Wesentlichen zum Schluss, die umstrittene Zahnradform sei zwar technisch bedingt, nicht aber technisch notwendig. Ausserdem hielt das Gericht dafür, die Form verfüge über eine kennzeichnungskräftige Originalität.

C.
Die Klägerin hält mit eidgenössischer Berufung an ihren im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Rechtsbegehren fest und beantragt eventuell die Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen. Sie rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. b MSchG verletzt, indem sie verneint habe, dass die zu beurteilende Form das Wesen der Ware ausmache und indem sie ausserdem die technische Notwendigkeit der Form verneint habe. Die Klägerin ist zudem der Auffassung, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a und b MSchG verletzt, indem sie die unterscheidungskräftige Originalität der Form bejaht habe, obwohl die von der Beklagten eingereichten Beweismittel zum Beweis ungeeignet seien; eventuell hätte die Vorinstanz die von der Klägerin beantragten Beweise abnehmen müssen. Schliesslich rügt die Klägerin, die Vorinstanz habe den geltend gemachten Nichtgebrauch der angegriffenen Form gemäss Art. 12 MSchG nicht geprüft.

Die Beklagte beantragt, die Berufung sei abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf Verletzung des Bundesrechts mit Einschluss der durch den Bund abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge. Wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger ist die staatsrechtliche Beschwerde vorbehalten (Art. 43 Abs. 1 OG); Erörterungen über die Verletzung kantonalen Rechts sind im Berufungsverfahren ebenfalls unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c in fine OG). Zu den dem Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde vorbehaltenen verfassungsmässigen Rechten gehört insbesondere die Gewährleistung des rechtlichen Gehörs (BGE 127 I 54 E. 2b). Bundesrecht ist verletzt, wenn ein in einer eidgenössischen Vorschrift ausdrücklich ausgesprochener oder daraus sich ergebender Rechtssatz nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, während es durch Feststellungen über tatsächliche Verhältnisse unter Vorbehalt der Missachtung bundesrechtlicher Beweisvorschriften oder offensichtlicher Versehen nicht verletzt ist (Art. 43 Abs. 2 und 3 OG, Art. 63 Abs. 2 OG).
1.1 Die Klägerin rügt eine Verletzung von Art. 12 MSchG und Art. 8 ZGB. Sie bringt vor, sie habe vor erster Instanz geltend gemacht, die zu beurteilende Marke sei auch wegen Nichtgebrauchs gemäss Art. 12 MSchG nichtig; sie habe in dieser Hinsicht zur Begründung ausgeführt, dass die Beklagte alle funktional bedingten Bestandteile ihres Reinigungssets unter Wortmarken vertreibe; die Beklagte habe dagegen behauptet, dass sie ihren Katalysatorring auch selbständig vermarkte. Mit diesem Vorbringen habe sich die Vorinstanz nicht auseinander gesetzt.
1.2 Der angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen darüber, in welcher Weise und seit wann die Beklagte die beanspruchte Formmarke gebraucht. Es kann daher mangels verbindlicher Tatsachenfeststellungen nicht beurteilt werden, ob die Beklagte ihre umstrittene Marke im Sinne von Art. 12 MSchG gebraucht hat. Ebenso wenig kann festgestellt werden, ob die Vorinstanz Bundesrechtsnormen verletzt haben könnte, indem sie der Ansicht der Klägerin insofern nicht folgte. Die Klägerin rügt denn auch nicht eine bundesrechtswidrige Auslegung von Art. 12 MSchG, sondern die Verletzung von Art. 8 ZGB.
1.3 Art. 8 ZGB gibt der beweisbelasteten Partei Anspruch darauf, zum Beweis ihrer Vorbringen zugelassen zu werden; diese bundesrechtliche Beweisvorschrift setzt indes voraus, dass entsprechende Beweisanträge im kantonalen Verfahren form- und fristgerecht gestellt worden sind, was im Berufungsverfahren mit Aktenhinweisen zu belegen ist (BGE 129 III 18 E. 2.6). Die Klägerin begnügt sich mit der Rüge, sie habe entsprechende Behauptungen aufgestellt, ohne den Nachweis zu erbringen, dass sie prozesskonform Beweisanträge für rechtserhebliche Vorbringen gestellt hätte. Damit ist eine Verletzung von Art. 8 ZGB nicht dargetan.
2.
Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. b MSchG zunächst Formen, die das Wesen der Ware ausmachen. Es handelt sich dabei um Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion eines Produktes voraussetzt (BGE 129 III 514 E. 2.4.1). Funktional oder ästhetisch notwendige Formen können ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaften der Ware nicht verändert oder ausgewechselt werden. Sie sind daher zur Individualisierung der Ware gegenüber gleichartigen Produkten nicht geeignet. Ihr Schutz würde zur Monopolisierung von Waren bestimmter Art als solchen führen, was dem Zweck des Kennzeichenschutzes durch das MSchG widerspricht. Es bedarf daher einer Differenz zwischen den vom Publikum funktional oder ästhetisch erwarteten Elementen einer Ware und der beanspruchten Form (BGE 129 III 514 E. 3.1.1 mit Hinweisen).
2.1 Der von der Beklagten als Marke beanspruchte Katalysatorträger in Form eines Zahnrades mit drei gleich-

mässig verteilten, verlängerten Rädern dient zur Reinigung von Kontaktlinsen. Der Katalysator, der die Reinigung ermöglicht oder beschleunigt, wird auf die Oberfläche des Trägers aufgetragen. Die Form eines Zahnrades ist als Träger nicht erforderlich, sondern es gibt fast beliebig geformte Körper, auf deren Oberfläche eine Substanz aufgebracht werden kann und welche daher die Funktion des Katalysatorträgers zu erfüllen vermögen. Die Klägerin behauptet im Übrigen nicht, die Zahnradform sei ästhetisch notwendig. Sie hält allein dafür, die Form werde für Katalysatorträger zur Reinigung von Kontaktlinsen vom Publikum erwartet, weil die meisten Anbieter diese Form verwenden würden.

2.2 Das Wesen der Ware vermögen nur Formen zu prägen, die ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaften der Ware nicht verändert werden können und die somit für die Ware funktional oder ästhetisch notwendig sind. Nur soweit Formen vom Publikum aus diesem Grund erwartet werden, machen sie das Wesen der Ware aus. Die Klägerin verkennt dies, wenn sie aus der angeblichen Verwendung von zahnradförmigen Katalysatorträgern durch die meisten Konkurrenten der Parteien ableiten will, die Zahnradform entspreche dem Wesen der Ware. Da zur Reinigung von Kontaktlinsen eine Zahnradform des Katalysatorträgers weder funktional noch ästhetisch notwendig ist, wird eine allfällige Erwartung des Publikums an die Form dieses Trägers nicht vom Wesen der Ware bestimmt. Die Vorinstanz hat zutreffend verneint, dass die Form das Wesen der Ware ausmacht.

3.

Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind sodann gemäss Art. 2 lit. b MSchG Formen, die technisch notwendig sind. Technisch notwendig ist eine Form, wenn für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder den konkurrierenden Marktteilnehmern zur Lösung des technischen Problems keine andere zumutbare Gestaltungsmöglichkeit zur Verfügung steht (BGE 129 III 514 E. 2.4.2, E. 3.2).

3.1 Der Katalysatorträger muss zur optimalen Erfüllung seiner Funktion so ausgestaltet sein, dass er auf möglichst kleinem Raum eine möglichst grosse Oberfläche aufweist. Die technische Aufgabe, eine im Verhältnis zum beanspruchten Raum möglichst grosse Oberfläche als Träger des Katalysators zu schaffen, lässt sich durch eine Vielzahl von Formen lösen. Die Vorinstanz hat als notorisch angesehen, dass etwa auf der Grundlage von Dreiecken, Rhomben oder anderen geometrischen Formen technisch die erforderliche Oberfläche gleichermassen geschaffen werden kann wie mit der hier umstrittenen Zahnradform. Die Klägerin rügt als Verletzung von Art. 8 ZGB, dass die Vorinstanz weder durch eigene fachkundige Berechnungen noch durch die Einholung einer Expertise festgestellt habe, ob andere Möglichkeiten der Formgebung eine annähernd gleich grosse Oberfläche zu gewährleisten vermöchten wie die umstrittene Zahnradform und ob diese deshalb für die Hersteller von Reinigungssets zumutbar seien.

3.2 Notorische Tatsachen bedürfen keines Beweises (BGE 117 II 321 E. 2; vgl. auch 123 III 129 E. 3b/aa). Sofern die Vorinstanz zu Recht als allgemein bekannt annahm, dass eine verhältnismässig grosse Oberfläche mit einer Vielzahl von Formen geschaffen werden kann, verletzte sie durch den Verzicht auf die Beweiserhebungen kein Bundesrecht. Es gehört nun in der Tat zum Allgemeinwissen, dass die bekannten geometrischen Grundformen dreidimensional erweitert und - etwa mit räumlichen Auswölbungen versehen - vielfach kombiniert werden können. Mit der Vielfalt von Gestaltungen kann auch eine im Verhältnis zum beanspruchten Raum hinreichend grosse Oberfläche geschaffen werden, ohne dass technisch die umstrittene Zahnradform beansprucht werden müsste.

3.3 Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür und die Klägerin behauptet nicht, dass andere denkbare Formen etwa in der technischen Herstellung so erheblich aufwändiger wären, dass fraglich erscheinen könnte, ob die Wahl anderer Formen zumutbar sei. Ohne entsprechende Anhaltspunkte konnte die Vorinstanz aber die Rechtsfrage der Zumutbarkeit der Wahl anderer Formen, die im Verhältnis zum beanspruchten Raum eine grosse Oberfläche aufweisen, ohne weiteres bejahen. Dass andere Hersteller - aus welchen Gründen auch immer - ihre Formgebung tatsächlich an die hier umstrittene annähern, vermag jedenfalls entgegen der Ansicht der Klägerin eine technische Notwendigkeit nicht auszuweisen.

4.

Technisch bedingte oder mitbeeinflusste Formen gehören regelmässig zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG. Ausnahmsweise können sie jedoch als Formmarke beansprucht werden, wenn sie aufgrund ihrer Originalität unterscheidungskräftig wirken oder sich - was vorliegend nicht behauptet wird - im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt haben (BGE 129 III 514 E. 2.4.3). Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil angenommen, der umstrittenen Formgebung des Katalysatorträgers könne die unterscheidungskräftige Originalität

nicht abgesprochen werden. Die Klägerin hält dafür, der zu beurteilenden Form komme keine Unterscheidungskraft zu, weil die Käufer beim Erwerb des Original-Reinigungssets die im Innern verborgene Form gar nicht zu Gesicht bekämen; ausserdem würden sie beim Kauf von Ersatz-Katalysatorringen die Form zwar sehen; indessen würden die Käufer den Ersatzteil nicht wegen der Form erwerben wollen, sondern wegen des von ihnen verwendeten Reinigungssets, das ihnen unter dessen Wortmarke bekannt sei.

4.1 Zum Gemeingut gehören Zeichen, die sich etwa in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen, in gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der Ware erschöpfen (BGE 128 III 454 E. 2.1 mit Verweisen). Ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, ist eine Rechtsfrage, denn die Schutzunfähigkeit dieser Zeichen liegt letztlich im Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit begründet (BGE 118 II 181 E. 3). Das Freihaltebedürfnis, das Art. 2 lit. a MSchG für gewisse Zeichen allgemein gewährleistet, besteht unabhängig vom tatsächlichen Gebrauch des Zeichens. Während zur Frage der Durchsetzung eines (gemeinfreien) Zeichens im Verkehr Meinungsumfragen tauglich sein können (vgl. BGE 128 III 441 E. 1.2), vermögen sie zur Beurteilung der Rechtsfrage des Freihaltebedürfnisses nichts beizutragen. Die Vorinstanz war entgegen der Ansicht der Klägerin nicht gehalten, zur Originalität der umstrittenen Form bzw. zu deren Gemeingebräuchlichkeit eine Expertise (Meinungsumfrage) anzuordnen. Der Klägerin kann insbesondere nicht gefolgt werden, wenn sie in diesem Zusammenhang die Kennzeichnungskraft der umstrittenen Marke von der Art des Gebrauchs im Verkehr abhängig machen will.

4.2 Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass der zahnradförmige Katalysatorträger eine hinreichend originelle Form aufweist, um unterscheidungskräftig zu wirken. Die Form ist derart gestaltet, dass der seitlich offene Ring neben kleineren Zacken drei gleichmässig verteilte, je deutlich grössere Zacken aufweist. Diese verleihen der Zahnradform ein individuelles Gepräge, das die Form des Katalysatorträgers auch von der üblichen Form eines Zahnrades abhebt. Die Form ist weder im Alltagsleben unentbehrlich noch für die Waren, für die sie eingetragen ist, in ihrem Sinngehalt als Maschinenelement zur Übertragung von Drehbewegungen beschreibend. Sie hebt sich vielmehr von den elementaren geometrischen Formen - aus denen sie besteht - individuell so deutlich ab, dass sie objektiv geeignet ist, vom Publikum als Kennzeichen für die beanspruchten Waren wahrgenommen zu werden. Die Vorinstanz hat daher bundesrechtskonform erkannt, dass die umstrittene Formmarke trotz ihrer technischen Bedingtheit durchaus unterscheidungskräftig wirkt und nicht dem Gemeingut angehört.

5.

Die Berufung ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang ist die Gerichtsgebühr der Klägerin zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat der anwaltlich vertretenen Beklagten überdies die Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Berufung wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.– wird der Klägerin auferlegt.

3.

Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 9'000.– zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 26. April 2004

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: