Urteilskopf

100 II 230

33. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. April 1974 i.S. Robugen GmBH gegen Janssen Pharmaceutica.
Regeste (de):
Gebrauch der Marke; Art. 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Abkommens von 1892.

1. Auslegung nach den Vorarbeiten und dem Zweck des Abkommens. Anwendbares Recht, wenn der Gebrauch der Marke im einen Staat vom andern nicht anerkannt wird (Erw. 1).

2. Bedeutung des Gebrauchswillens, der ausserhalb der in Art. 9 MSchG vorgesehenen Frist bekundet wird (Erw. 2).

Regeste (fr):
Usage de la marque; art. 5 al. 1 de la convention germano-suisse de 1892.

1. Interprétation selon les travaux préparatoires et le but de la convention. Droit applicable, lorsque l'usage de la marque dans un Etat n'est pas reconnu par l'autre (consid. 1).

2. Portée de la volonté de faire usage de la marque, manifestée en dehors du délai prévu à l'art. 9 LMF (consid. 2).

Regesto (it):
Uso della marca; art. 5 cpv. 1 della convenzione germano-svizzera del 1892.

1. Interpretazione dedotta dai lavori preparatori e dagli scopi della convenzione. Diritto applicabile quando l'uso di una marca in uno Stato non è riconosciuta dall'altro (consid. 1).

2. Portata della volontà di far uso della marca, manifestata non nel termine previsto all'art. 9 LMF (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 230



A.- Die Robugen GmbH in Esslingen (BRD) liess am 26. Oktober 1953 das Warenzeichen MIROCOR für Medikamente unter Nr. 172 339 in das vom Internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums geführte Markenregister eintragen. Sie gebrauchte es bis Ende 1960 in Deutschland; dann benutzte sie das Zeichen nur noch auf Medikamenten, die sie in einige Länder ausführte; die Schweiz gehörte zunächst nicht dazu. Am 28. August 1967 meldete sie ein unter der Marke MIROCOR vertriebenes Herzstärkungsmittel bei der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) in Bern an, die das Mittel jedoch erst am 10. Januar 1972 als bewilligungspflichtig registrierte. Die Robugen GmbH will es

bereits seit Dezember 1971 in der Schweiz auf den Markt gebracht haben. Die belgische Firma Janssen Pharmaceutica ist Inhaberin der am 21. Januar 1970 international registrierten Marke MICRONOR, die insbesondere für pharmazeutische Produkte bestimmt ist und seit Ende August 1971 in der Schweiz gebraucht wird.

B.- Im Juni 1972 klagte die Firma Janssen gegen die Robugen GmbH mit den Begehren, die Marke Nr. 172 339 MIROCOR für das Gebiet der Schweiz nichtig zu erklären und der Beklagten deren weitere Verwendung in der Schweiz unter Strafe zu verbieten. Sie machte geltend, die Marken MIROCOR und MICRONOR seien für gleichartige Waren bestimmt und verwechselbar; für das Gebiet der Schweiz komme aber der Klägerin die Priorität zu, weshalb die Marke der Beklagten zu weichen habe. Das Handelsgericht des Kantons Bern hiess die Klage am 21. Februar 1973 gut.

C.- Die Beklagte hat gegen dieses Urteil die Berufung erklärt. Sie beantragt, es aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte anerkennt, dass die Marken MICRO-NOR und MIROCOR für gleichartige Waren gebraucht werden, wegen ihrer Ähnlichkeit in Klang und Schriftbild aber miteinander verwechselbar sind. Sie bestreitet bloss, dass die Klägerin ihr im Gebrauch der Marke in der Schweiz zuvorgekommen sei; sie könne sich nämlich für die Zeit von 1960 bis 1971 auf den Gebrauch ihrer Marke in Deutschland berufen und sich denselben nach Art. 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892 für das Gebiet der Schweiz als rechtserhaltend anrechnen lassen, verfüge folglich hier über bessere Rechte als die Klägerin. a) Nach Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz von 13. April 1892 (BS 11 S. 1057; vgl. BBl 1950 III 468) sollen Rechtsnachteile, die nach den Gesetzen der Vertragsstaaten eintreten, wenn insbesondere



eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist verwendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Marke im Gebiet des anderen Staates gebraucht wird. Der Gebrauch der Marke im einen Staate gilt somit auch als Gebrauch im anderen (BGE 96 II 254 f. Erw. 5). Dem Wortlaut des Staatsvertrages ist nicht zu entnehmen, was dabei als Gebrauch anzusehen und welches Recht anzuwenden ist, wenn die Auffassungen über diesen Begriff sich in den beiden Staaten nicht decken. Dies veranlasste die Beklagte offenbar, sich auf die Entstehungsgeschichte des Vertrages zu berufen. Die Vorarbeiten zum Abkommen wären für dessen Auslegung jedoch nur von Bedeutung, wenn sie auf die streitigen Fragen eine klare Antwort gäben (vgl. BGE 82 II 485, BGE 86 IV 94, BGE 97 I 823 /4, BGE 98 Ia 184, BGE 98 Ib 380). Das lässt sich nicht sagen; die Entstehungsgeschichte spricht eher gegen als für die Auffassung der Beklagten. Das Abkommen erwies sich u.a. als notwendig, weil Deutschland wegen seiner Patentgesetzgebung der Internationalen Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (BS 11 S. 965) nicht beitreten wollte. Es regelt vor allem Fragen aus dem Patentrecht, wozu in der Botschaft des Bundesrates freilich ausgeführt wurde, für die Ausnützung von Erfindungen solle die Gesetzgebung des Fabrikationslandes massgebend sein

(BBl 1892 III 252). Daraus darf indes entgegen DAVID (Der schweizerisch-deutsche Staatsvertrag vom 13. April 1892, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR]1972 Ausl. S. 272) nicht gefolgert werden, der gleiche Grundsatz gelte auch für Marken. Das geht umsoweniger an, als die Deutschen beharrlich daran festhielten, dass im Streitfall der (deutsche) Richter darüber zu befinden habe, ob eine Ausnützung "in einem angemessenen Umfang" gemäss deutschem Patentrecht vorliege (vgl. Verhandlungsprotokoll S. 14, Schreiben des schweiz. Delegierten vom 10. März und dessen Telegramme vom 11. und 12. März 1892). Die Beklagte hält denn auch für völlig klar, dass die deutsche Seite sich vorbehielt, den angemessenen Umfang einer Patentverwertung nötigenfalls durch ein deutsches Gericht überprüfen zu lassen. Auf das Markenrecht übertragen heisst das jedoch nicht, dass sich der Gebrauch einer Marke in Deutschland ausschliesslich nach deutschem Recht beurteile.

BGE 100 II 230 S. 233

Ein allfälliger Vorbehalt, die Benutzung einer Marke im Streitfalle nach eigenem Recht zu beurteilen, müsste vielmehr für beide Staaten gelten. b) Nach dem Zweck, den man mit dem Abkommen auf dem Gebiete des Markenrechtes insbesondere verfolgte, verhält es sich übrigens nicht anders. Deutschland ging es dabei vor allem darum, seine Angehörigen vom Gebrauchszwang, den es erst seit 1973 kennt, in der Schweiz zu befreien; deutsche Staatsangehörige und ihnen gleichzustellende Personen konnten den Rechtsnachteilen dieses Zwanges dadurch entgehen, dass sie die Marke in Deutschland benutzten. Dagegen konnte es nicht die Absicht der Vertragsschliessenden sein, dass ein Staat Angehörige des andern auf seinem Gebiet besser behandle als seine eigenen. Nach Art. 1 des Abkommens, der 1902 durch den inhaltlich gleichen Art. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) abgelöst worden ist (vgl. BS 11 S. 1057), sollen die Angehörigen des einen Staates auf dem Gebiete des andern vielmehr wie die Inländer behandelt werden. Nicht auf eine solche Gleichbehandlung, sondern auf eine Besserstellung liefe aber die Anwendung des Abkommens hinaus, wenn ein deutscher Staatsangehöriger als Inhaber einer in Deutschland geschützten Marke sich in der Schweiz gegenüber einem Inhaber, der seine Marke hier benützt, auf einen nach schweizerischem Recht nicht anerkannten Gebrauch berufen könnte. Nach deutscher Auffassung gilt die Verwendung von Marken auf Waren, die nicht im Inland abgesetzt, sondern ausschliesslich ins Ausland verkauft werden, ebenfalls als Gebrauch im Sinne des Warenzeichenrechts; es genügt, dass der Inhaber die Exportgüter im Inland mit der Marke versieht (BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10. Aufl. Bd. II S. 197 N. 21; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl. Bd. I S. 506 N.11). Nach schweizerischer Anschauung dagegen kommt als markenmässiger Gebrauch nur die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung in Frage; die blosse reklamemässige Benutzung auf Prospekten und in Inseraten kann nach Wettbewerbsrecht von Bedeutung sein, genügt nach Markenrecht jedoch nicht (BGE 50 II 200, BGE 60 II 163). Der prioritätsbegründende Gebrauch beginnt zudem nicht schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit

BGE 100 II 230 S. 234

deren Erscheinen auf dem schweizerischen Markt (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I S. 338; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 22 zu Art. 1). Mit der Marke versehene, aber ausschliesslich für den Export bestimmte Waren erfüllen dieses Erfordernis nicht, mag die Marke auch in der Schweiz angebracht werden (vgl. BGE 89 II 100 mit Zitaten; ferner nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Januar 1973 i.S. Simonian gegen Serexa Watch SA).
Ungleiche Behandlungen im Inland wären bei diesen unterschiedlichen Rechtsanschauungen über den markenmässigen Gebrauch unvermeidlich, wenn es in Fällen wie dem vorliegenden auf das deutsche Recht an-

käme. Ungleichheiten ergäben sich übrigens nicht bloss bei Exportgütern, sondern auch daraus, dass nach deutscher Auffassung schon das Anbringen der Marke auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen und Rechnungen, ja sogar an der Ladentüre als markenmässiger Gebrauch angesehen wird (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O. S. 364 f. N. 10 und 13 zu § 15 WZG), während ein Markeninhaber nach schweizerischem Recht mit solchen Tatsachen noch keine Priorität zu begründen vermag. Die Anwendung deutschen Rechts hätte diesfalls zur Folge, dass ein in Deutschland handelnder Markeninhaber in der Schweiz von einem Nachteil befreit würde, dem die Angehörigen dieses Landes selber unterliegen. Solche Ungleichheiten lassen sich bei einem Nichtgebrauch der Marke in der Schweiz nur vermeiden, wenn die Anforderungen, die an deren Gebrauch in Deutschland zu stellen sind, nach schweizerischem Recht beurteilt werden. c) Diese Auffassung wird auch in der Lehre vertreten. Nach TROLLER (Immaterialgüterrecht, a.a.O. S. 336) bestimmt das schweizerische Recht, ob die Verwendung der Marke in Deutschland den Vorschriften des Art. 9 MSchG in der Schweiz genüge. Art. 5 des Abkommens ändere daran nichts; er gestatte bloss, dass die in Art. 9 MSchG vorgeschriebene Verwendung auch in Deutschland erfolgen könne, weshalb sie nur zu beachten sei, wenn sie nach schweizerischem Recht als markenmässiger Gebrauch gelte. BREITENMOSER (Die Benutzung der Marke nach schweizerischem Recht, in GRUR 1965 Ausl. S. 597) ist ebenfalls der Meinung, dass die Marke in Deutschland im Sinne des schweizerischen Rechts benutzt,



d.h. auf der Ware oder deren Verpackung angebracht werden müsse. Die davon abweichende Ansicht DAVIDs zum Staatsvertrag (GRUR 1972 Ausl. S. 272) vermag dagegen nicht zu überzeugen, zumal sich nicht sagen lässt, Art. 5 des Abkommens verweise auf die Verhältnisse im andern Land. MATTER sodann äussert sich an der von der Beklagten angerufenen Stelle (Kommentar zum MSchG S. 227/8) bloss zu den Straftatbeständen. Er verweist zudem auf Rechtsprechung, von der das Bundesgericht inzwischen, namentlich im Entscheid 78 II 171, deutlich abgerückt ist. Zu einer anderen Auslegung von Art. 5 Abs. 1 des Abkommens besteht umsoweniger Anlass, als die Bestimmung auch nach der deutschen Rechtsprechung nicht dahin verstanden werden kann, die Benutzung eines Zeichens im einen Staat sei einer Benutzung im anderen rechtlich in jeder Hinsicht gleichzustellen; nach seinem Wortlaut beziehe das Abkommen sich vielmehr bloss auf den Fall des Rechtsnachteils wegen Nichtbenutzung innerhalb einer bestimmten Frist (Urteil des Bundesgerichtshofes vom 26. Juni 1968, veröffentlicht in GRUR 1969 S. 48 ff. mit Anm. von Bussmann). Unter Hinweis auf diese Rechtsprechung wird im deutschen Schrifttum seit Einführung des Gebrauchszwanges ebenfalls die Auffassung vertreten, dass bei Nichtbenutzung eines Zeichens in der Bundesrepublik die an einen ausreichenden Gebrauch in der Schweiz zu stellenden Anforderungen nach deutschem Recht zu beurteilen sind (KARL-HEINZ FEZER, Der Benutzungszwang im Markenrecht, S. 148). d) Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte die Marke MIROCOR von 1960 bis Ende 1971 in der Schweiz überhaupt nicht und in Deutschland nur auf Waren verwendet, die sie in einige andere Länder ausführte. Bei dieser Sachlage kann sie sich aus den hiervor angeführten Gründen gegenüber der Klägerin, die ihre Marke MICRONOR seit Ende August 1971 in der Schweiz gebraucht, hier weder auf einen prioritätsbegründenden noch auf einen rechtserhaltenden Gebrauch berufen. Wie es sich damit nach Art. 6 ff. PVUe verhielte, kann offen bleiben, da Art. 5 des Abkommens diesen Bestimmungen vorgeht (vgl. immerhin BGE 99 Ib 25 ff. Erw. 4).

2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, Art. 1 und 9 MSchG dadurch verletzt zu haben, dass es den Gebrauchswillen,

den sie mit dem 1967 bei der IKS eingereichten Gesuch bekundete, ausser acht gelassen habe. Die IKS habe die Behandlung des Gesuches um Zulassung des Herzstärkungsmittels "MIROCOR" verzögert, weshalb sie das Mittel erst Ende 1971 in der Schweiz habe auf den Markt bringen können. Es sei unbillig, ihr diesen Nachteil anzulasten, statt auf den schon mit dem Gesuch zum Ausdruck gebrachten Gebrauchswillen abzustellen. Der Vorwurf ist unbegründet. Die Beklagte hat ihr Zeichen MIROCOR zwar bereits im Herbst 1953 international registrieren lassen, es aber während vielen Jahren in der Schweiz nicht gebraucht und für die Zeit von 1960 bis Ende 1971 auch keinen nach schweizerischem Recht hinreichenden Gebrauch in Deutschland nachzuweisen vermocht. Ihr Markenrecht für das Gebiet der Schweiz ist daher wegen Nichtgebrauches, den die Beklagte übrigens nicht im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG zu rechtfertigen versucht, untergegangen (vgl. BGE 93 II 50). Im Jahre 1971 aber ist die Klägerin ihr im Gebrauch der Marke MICRONOR in der Schweiz um einige Monate zuvorgekommen. Die Beklagte hätte dem insbesondere dadurch vorbeugen können, dass sie sich bereits innert der Karenzfrist, die Ende 1963 ablief, an die IKS wandte oder dass sie die Marke MIROCOR 1967, als sie die IKS um Zulassung des unter diesem Zeichen vertriebenen Heilmittels in der Schweiz ersuchte, im schweizerischen Markenregister eintragen liess. Diesfalls hätte sie die Vermutung des ersten Hinterlegers für sich gehabt und nach Ablauf der Frist von drei Jahren den Nichtgebrauch allenfalls rechtfertigen können. Aus BGE 98 Ib 185 Erw. 3 kann die Beklagte nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dort versuchte eine Firma in der Schweiz den Schutz von zwei international registrierten Zeichen zu erwirken, obwohl Zweifel an ihrer Absicht bestanden, dass sie den Gebrauch der Marken noch innert der Karenzfrist aufnehmen werde. Wenn die Registerbehörde in jenem Falle auf dem Nachweis einer ernsthaften Gebrauchsabsicht beharrt hat, heisst -das nicht, eine solche Absicht vermöge selbst dann, wenn sie ausserhalb der Karenzfrist des Art. 9 MSchG bekundet wird, den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens zu ersetzen und gegenüber einer andern Marke ein Vorrecht zu begründen. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob der Umstand,



dass die Behandlung des Gesuches durch die IKS wegen Begutachtung des Heilmittels sich über mehrere Jahre erstreckte, als Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 9 MSchG angerufen werden könnte (vgl. KARL-HEINZ FEZER, a.a.O. S. 111).

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 2. Mai 1973 bestätigt.