Urteilskopf

101 II 293

49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. April 1975 i.S. Togal-Werk Gerhard F. Schmidt AG gegen Togal AG.
Regeste (de):
Art. 9 Abs. 1 MSchG; Gebrauch einer Marke.

1. Art. 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892. Gebrauch einer Marke durch eine Gesellschaft in Deutschland; Berufung einer Schweizer Firma auf diesen Gebrauch (Erw. 1).

2. Art. 1 OR, Art. 5 und 6bis MSchG. Lizenzvertrag über Markenrechte zwischen Gesellschaften, die ihren Sitz in verschiedenen Ländern haben, wirtschaftlich eng verbunden sind und Waren gleicher Qualität vertreiben; anwendbares Recht; Auslegung des Vertrages nach dessen Sinn und Zweck (Erw. 2).

Regeste (fr):
Art. 9 al. 1 LMF; usage d'une marque.

1. Art. 5 al. 1 de la convention germano-suisse de 1892. Société suisse faisant valoir l'usage d'une marque par une société en Allemagne (consid. 1).

2. Art. 1 CO, art. 5 et 6bis LMF. Contrat de licence portant sur les droits de marque conclu entre des sociétés ayant leur siège dans des pays différents, qui sont sur le plan économique étroitement liées et qui commercialisent des marchandises de même qualité; droit applicable; interprétation du contrat d'après son sens et son but (consid. 2).

Regesto (it):
Art. 9 cpv. 1 LMF; uso di una marca.

1. Art. 5 cpv. 1 della Convenzione Germano-Svizzera del 1892. Uso di una marca da parte di una società in Germania. Azione di una società svizzera, fondata su tale uso (consid. 1).

2. Art. 1 CO, art. 5 e 6bis LMF. Contratto di licenza avente per oggetto diritti di marca, concluso tra società con sede in Stati differenti, strettamente legate sul piano economico e che commerciano merci della stessa qualità: diritto applicabile; interpretazione secondo il suo senso e il suo scopo (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 294

A.- Der Inhaber der Togal-Werke, Gerhard F. Schmidt, gründete in den dreissiger Jahren in München, Lugano, Wien und Zürich je eine Gesellschaft, die teils pharmazeutische, kosmetische und diätetische Erzeugnisse herstellen und vertreiben, teils bloss damit handeln. Die Togal AG Zürich gehört zu den letzteren. Sie ist gemäss ihrem Zweck "auf pharmazeutischem Gebiet im allgemeinen und für das Togal im speziellen" tätig. Am 26. März 1936 liess sie im Einvernehmen mit Schmidt die Wortmarke EFASIT in das schweizerische Register eintragen. Die Marke wurde am 21. März 1956 unter Nr. 160 198 erneuert. Sie ist insbesondere für Arzneimittel,

diätetische Nährmittel, Parfümerien und kosmetische Mittel bestimmt und auch im internationalen Register auf den Namen der Togal AG Zürich eingetragen. EFASIT steht ferner seit 3. April 1957 als Wortmarke für weitgehend gleiche Waren in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamtes und seit 1. September 1960 als Marke Nr. 235 219 zugunsten der Togal-Werk Gerhard F. Schmidt AG, München (abgekürzt Togal AG München), im internationalen Register. Die unter der Marke EFASIT verkauften Waren wurden bis April 1952 vom Togal-Werk München hergestellt und von diesem namentlich in den dreissiger Jahren in Deutschland

mit grosser Werbung abgesetzt. Den Verkauf im Ausland wollte Schmidt dagegen von der Schweiz aus aufbauen. Er bestätigte 1938/39 die Togal AG Zürich als Inhaberin der Marke EFASIT und erklärte sie für Auslandgeschäfte zuständig. Seit Mai 1952 werden EFASIT-Präparate auch vom Togal-Werk Wien hergestellt. Im September 1953 kamen die von Schmidt gegründeten Gesellschaften unter dessen persönlicher Beteiligung überein, ihre freundschaftliche Zusammenarbeit "in Wortmarken-, Fabrikations-, Reklame- und allgemeinen Geschäftsangelegenheiten" in einem Vertrag festzuhalten. Dieser wurde auf "unbegrenzte Dauer" abgeschlossen und sollte auch für die Rechtsnachfolger der Vertragsparteien gelten. Durch Lizenzvertrag vom 31. Dezember 1954 räumte die Togal AG Zürich dem Togal-Werk Wien das Recht ein, EFASIT-Präparate in Österreich allein herzustellen und zu vertreiben und die Wortmarke dort allein zu benützen. Die Togal AG München war damit einverstanden. Nach dem Tode Schmidts im Oktober 1956 wurde das Aktienkapital der Gesellschaften von seinen beiden Söhnen übernommen.

B.- Von 1969 an vertrieb die Togal AG München in der Schweiz ein Fusspflegesortiment, für das sie auch hier die Marke EFASIT benutzte. Da die Togal AG Zürich dies für unzulässig hielt und die Parteien sich nicht einigen konnten, kündigte die Togal AG München am 1. April 1971 den Freundschaftsvertrag von 1953. Am 22. April klagte sie zudem gegen die Togal AG Zürich auf Feststellung, dass die Schweizer-Marke Nr. 160 198 EFASIT wegen Nichtgebrauchs nichtig sei. Die Togal AG Zürich widersetzte sich diesem Begehren und verlangte widerklageweise: 1. der IR-Marke Nr. 235 219 EFASIT den Schutz in der Schweiz zu verweigern; 2. der Klägerin deren weitere Verwendung durch Einfuhr und Vertrieb von EFASIT-Fusspflegemitteln in der Schweiz unter Strafe zu verbieten; 3. die Klägerin zum Ersatz des Schadens zu verurteilen, welcher der Beklagten aus der widerrechtlichen Benutzung der Marke entstanden sei. Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage am 8. Mai 1974 ab und hiess die beiden ersten Rechtsbegehren der Widerklage mit der Begründung gut, die Beklagte sei nach

dem Willen Schmidts schon seit den dreissiger Jahren allein Inhaberin der national und international registrierten Wortmarke EFASIT gewesen; sie habe deshalb die Marke nicht nur dem Werk Wien, sondern auch der Klägerin zum Gebrauch überlassen können. Dieser Rechtszustand sei im Freundschaftsvertrag von 1953 bestätigt worden, der Gebrauch der Marke durch die Klägerin folglich der Beklagten anzurechnen. Die Klägerin führte gegen dieses Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde, die vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 18. November 1974 abgewiesen wurde, soweit darauf einzutreten war.

C.- Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch Berufung eingelegt. Sie beantragt, die Klage gutzuheissen und die Widerklage abzuweisen. Die Beklagte hat ihren Sitz inzwischen nach Massagno (Tessin) verlegt. Sie beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Recht an einer Marke und deren Schutz hangen in der Regel davon ab, dass der Berechtigte sie bestimmungsgemäss gebraucht. Als solcher Gebrauch kommt nach schweizerischer Anschauung nur die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung in Frage. Der prioritätsbegründende Gebrauch beginnt zudem nicht schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit deren Erscheinen auf dem schweizerischen Markt. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn die Ware ausschliesslich für den Export bestimmt ist (BGE 100 II 233 /4 mit Zitaten). Macht der Inhaber der Marke von ihr während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch und vermag er dies nicht zu rechtfertigen, so kann der Richter gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG auf Begehren einer interessierten Partei ihre Löschung anordnen. Die Klägerin stellt sinngemäss ein solches Begehren. Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte nicht bewiesen, die Marke EFASIT selber gebraucht zu haben. Sie hat sich mit dieser Feststellung abgefunden und hält dem Klagebegehren in der Berufungsantwort nur noch entgegen, die Klägerin habe die Marke seit 1937 an ihrer Stelle in Deutschland

gebraucht; dieser stellvertretende Gebrauch durch eine deutsche Gesellschaft in Deutschland sei gemäss Art. 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892 einem Gebrauch in der Schweiz gleichzusetzen, folglich nach Art. 9 Abs. 1 MSchG der Beklagten als rechtserhaltend anzurechnen. Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 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 /5, BGE 100 II 232). Mit der Berufung wird geltend gemacht, das Abkommen erlaube zwar Deutschen und Schweizern, der Gebrauchspflicht im andern Land durch Gebrauch im eigenen Land zu genügen, entbinde aber einen schweizerischen Markeninhaber nicht von der Gebrauchspflicht in der Schweiz. Wie es sich mit dieser im Schrifttum von H. DAVID (GRUR Int. 1972 S. 269 ff.) verfochtenen Auslegung des Abkommens verhält, kann jedoch offen bleiben. Die Beklagte kann sich jedenfalls dann auf das Abkommen berufen, wenn mit dem Handelsgericht anzunehmen ist, die Klägerin habe die Marke an ihrer Stelle in Deutschland gebraucht. Sie erblickt den stellvertretenden Gebrauch wie die Vorinstanz darin, dass sie die Klägerin gestützt auf ein Lizenzverhältnis die Marke während Jahrzehnten in Deutschland verwenden liess. Fragen kann sich somit nur, ob zwischen den Parteien jedenfalls bis zur Kündigung des Freundschaftsvertrages am 1. April 1971 ein solches Rechtsverhältnis bestanden hat.

2. Nach der Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber, wenn die Vertragsparteien wirtschaftlich eng verbunden sind und die Benützung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt (BGE 58 II 180, BGE 61 II 62, BGE 72 II 426, BGE 79 II 221, BGE 83 II 330, BGE 92 II 280). Das nimmt auch das Handelsgericht an, und die Klägerin wendet gegen diese Rechtsprechung

nichts ein. Sie bestreitet dagegen, dass ein Lizenzverhältnis vorliege. a) Das Handelsgericht hat auf diese Frage ohne Begründung schweizerisches Recht angewendet, während die Parteien darüber nichts vereinbart haben. Mangels einer von den Vertragsschliessenden getroffenen Rechtswahl ist auf Schuldverträge das Recht jenes Staates anzuwenden, mit dem das Rechtsverhältnis räumlich am engsten zusammenhängt. Den engsten Zusammenhang schafft die für das Verhältnis charakteristische Leistung (BGE 94 II 360, BGE 96 II 89, BGE 99 II 318). Das ist beim Lizenzvertrag die Leistung des Lizenzgebers (BGE 94 II 362; SCHNITZER, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. II S. 597). Da dieser im vorliegenden Fall seinen Sitz in der Schweiz hat, untersteht daher das streitige Lizenzverhältnis samt der Frage, ob deswegen ein stellvertretender Markengebrauch anzunehmen ist, dem schweizerischen Recht. Die Parteien versuchen dies nicht zu widerlegen. b) Nach dem angefochtenen Urteil war Schmidt, der die vier Gesellschaften gründete und beherrschte, zeit seines Lebens Alleininhaber der Togal-Unternehmen. Er liess die Marke EFASIT schon 1936 zugunsten der Beklagten registrieren und übertrug dieser in der Absicht, das Auslandgeschäft von der Schweiz aus aufzubauen, alle dafür nötigen Fabrikations- und Markenrechte. Das Handelsgericht stellt ferner fest, aus dem eigenen Verhalten der Klägerin folge, dass sie die Beklagte nicht bloss vor, sondern auch nach dem zweiten Weltkrieg als einzige Inhaberin der national und international registrierten Marke betrachtet habe.
Diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse und binden das Bundesgericht, denn die Klägerin macht nicht geltend, sie seien in Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen; was die Klägerin dagegen vorbringt, ist unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung oder am kantonalen Verfahren und daher gemäss Art. 55 lit. c OG nicht zu hören. Das gilt insbesondere von der Rüge, das Handelsgericht habe den Auszug über die Hinterlegung der Wort/Bild-Marke Nr. 521 375 ausser acht gelassen. Die Vorinstanz hat den Registerauszug nicht übersehen, sondern als unerheblich bezeichnet, weil für diese Marke weder ein fortbestehender Eintrag noch ein Gebrauch nachgewiesen sei. Die Feststellungen des Handelsgerichtes können nur dahin

verstanden werden, dass die Beklagte nach der eigenen Auffassung der Klägerin nicht bloss die erste Hinterlegerin der streitigen EFASIT-Marke, sondern bis 1953 auch die wahre Berechtigte im Sinne von Art. 5 MSchG war. Da im Freundschaftsvertrag von 1953 nach der Meinung der Beteiligten ihre bisherige freundschaftliche Zusammenarbeit unter anderem in Markensachen niedergelegt werden sollte, schloss das Handelsgericht zu Recht, mit dem Vertrag sei die bestehende Rechtslage bestätigt und verdeutlicht worden, die Beklagte folglich Allein-Inhaberin der Marke geblieben. Dass der Vertrag die Partner verpflichtete, ihre Warenzeichen- und sonstigen Schutzrechte auf Verlangen einander zur Benützung zu überlassen, steht dem Schluss der Vorinstanz nicht entgegen, macht ihn weder zu einem Versehen noch zu einem "blanken Irrtum". Das Handelsgericht weist mit Recht darauf hin, dass die Beklagte Ende 1954 mit dem Togal-Werk Wien einen Lizenzvertrag abgeschlossen und die Klägerin dem zugestimmt hat. Dieser Vertrag über die Herstellung und den Vertrieb von EFASIT-Präparaten in Österreich sowie über die dortige Benützung der Marke setzte ebenfalls voraus, dass die Beklagte auch nach dem Abschluss des Freundschaftsvertrages Inhaberin der streitigen EFASIT-Marke blieb. c) Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Markeninhaber, den Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer zu dulden (BGE 92 II 280 Nr. 41 mit Zitaten). Der Lizenzvertrag kann wie jeder andere nicht formbedürftige Vertrag nicht nur durch ausdrückliche Willensäusserungen der Parteien, sondern auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten geschlossen werden (Art. 1 OR). Ein solches Verhalten ist hier für die Zeit bis September 1953 darin zu erblicken, dass nach dem Willen Schmidts die Beklagte Inhaberin der EFASIT-Marke war und die Klägerin Waren unter dieser Marke vertrieb. Als der Freundschaftsvertrag geschlossen wurde, änderte sich an dieser Markenlizenz nichts, da die Parteien ihre bisherige Zusammenarbeit im Vertrag festhielten; neu

war bloss, dass jeder Partner sich ausdrücklich verpflichtete, seine Marken den anderen auf Verlangen zum Gebrauch zu überlassen. Das zwischen den Prozessparteien bestehende Lizenzverhältnis wurde somit aufrechterhalten und im Jahre 1954 durch einen Lizenzvertrag mit dem Togal-Werk Wien ergänzt. Bei dieser Rechtslage kann der Vorinstanz weder eine

BGE 101 II 293 S. 300

Verletzung von Art. 1 OR noch ein Verstoss gegen Art. 8 ZGB vorgeworfen werden. Ob das Handelsgericht nach dem ganzen Verhalten der Beteiligten annehmen durfte, ein stillschweigend geschlossener Lizenzvertrag habe schon seit den dreissiger Jahren bestanden, ist übrigens nicht eine Frage der Beweislast, sondern der Rechtsanwendung. Es ist unbestritten, dass zwischen den vier Gesellschaften zu Lebzeiten Schmidts enge wirtschaftliche Beziehungen im Sinne von Art. 6bis MSchG bestanden haben. Dass die Beklagte sich bis 1973 zu 49% am Aktienkapital der Klägerin beteiligte, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen; diese Behauptung der Beklagten ist vom Handelsgericht vielmehr aus prozessualen Gründen zurückgewiesen worden, folglich auch im Berufungsverfahren nicht zu hören. Es muss daher auch offen bleiben, ob die Beklagte die Klägerin deswegen wie eine Verwaltungsholding beherrscht habe (vgl. BGE 75 I 352 Erw. b, 100 II 165 Erw. a). Für die Zeit nach dem Tode Schmidts durfte die Vorinstanz eine enge wirtschaftliche Bindung zwischen den Parteien dagegen schon gestützt auf den Freundschaftsvertrag bejahen, da die vier Gesellschaften sich darin verpflichteten, ihre Marken und Rezepte einander zum Gebrauch zu überlassen sowie ihre Fabrikationsverfahren untereinander auszutauschen. Die wirtschaftlich enge Verbundenheit setzt übrigens nicht voraus, dass eine der beteiligten Gesellschaften die andern beherrsche. Nach der Rechtsprechung liegt sie z.B. schon dann vor und ist eine Täuschung des Publikums und eine Verletzung anderer öffentlicher Interessen ausgeschlossen, wenn der Lizenznehmer der Ware die wesentlichen Eigenschaften nach Rezepten des Lizenzgebers verleiht, also Gewähr dafür besteht, dass nicht unter der gleichen Marke verschiedene Qualitäten angeboten werden (BGE 61 II 62, BGE 72 II 426, 75 I 347, BGE 79 II 221). Dass diese Voraussetzung hier zu Lebzeiten Schmidts zutraf, ist wiederum unbestritten. Für die Zeit nach seinem Tode sieht die Vorinstanz die Gewähr für Waren gleicher Qualität darin, dass die Beklagte nach dem Freundschaftsvertrag jederzeit die Möglichkeit und das Recht hatte, die Waren zu kontrollieren. Diese Auslegung des Vertrages ist entgegen den Einwänden der Klägerin nicht zu beanstanden. Die gegenseitige Verpflichtung zu enger Zusammenarbeit im Sinne des Vertrages kann nach Treu und Glauben nur dahin

BGE 101 II 293 S. 301

verstanden werden, dass unter der gleichen Marke bloss Präparate gleicher Qualität vertrieben werden sollten. Ob die Klägerin den Freundschaftsvertrag am 1. April 1971 gültig gekündigt hat, kann mit dem Handelsgericht offen gelassen werden. Der Kündigung kommt nach Art. 9 Abs. 1 MSchG so oder anders keine Bedeutung zu, da das Lizenzverhältnis und damit auch der stellvertretende Gebrauch der Marke durch die Klägerin jedenfalls bis ins Jahr 1971 dauerte. Bis dahin konnte das Markenrecht der Beklagten nicht untergehen, und seitdem könnte sich diese wegen des Prozesses auf Art. 9 MSchG berufen, um einen allfälligen Nichtgebrauch von mehr als drei Jahren zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen kommt auch nichts darauf an, wie es sich bei einem allfälligen Ablauf des Lizenzverhältnisses mit der Qualität von EFASIT-Präparaten verhält, welche nun angeblich von der Beklagten direkt vertrieben werden, aber nach Rezepten von 1938 hergestellt sind. Es braucht auch nicht entschieden zu werden, welcher Partei die streitige Marke nach Ablauf des Lizenzverhältnisses oder nach Auflösung der wirtschaftlichen Bindung ausschliesslich zukommt. d) Die Klägerin wendet ein, sie habe stets ihre eigene Marke verwendet, weshalb weder von einer Überlassung noch von einem stellvertretenden

Gebrauch die Rede sein könne. Dieser Einwand hilft der Klägerin schon deshalb nicht, weil er sich nach ihren eigenen Angaben auf die aus Wort und Bild bestehende EFASIT-Marke 521 375 bezieht, von der nach dem angefochtenen Urteil nicht feststeht, ob sie in der deutschen Zeichenrolle noch eingetragen ist oder ob und wann die Klägerin sie in Deutschland und in der Schweiz gebraucht hat. Da die Klägerin die reine Wortmarke EFASIT während Jahrzehnten in Lizenz verwendet hat, kommt auch nichts darauf an, dass sie die gleiche Marke 1957 in Deutschland und 1960 im internationalen Register auf ihren Namen eintragen liess. Diese Einträge waren übrigens entgegen der Annahme der Vorinstanz mit dem Freundschaftsvertrag von 1953 durchaus vereinbar, da sie auf einem fiduziarischen Rechtsverhältnis beruhten und selbst nach der früheren Zusammenarbeit der Parteien keine andere Bedeutung haben konnten (vgl. BGE 92 II 280; nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1959 i.S. Ginsbo Watch gegen Saatdji Erw. 3 a).

3. Kann das Markenrecht der Beklagten somit nicht gemäss Art. 9 MSchG als untergegangen erachtet werden, so hat die Vorinstanz die Hauptklage zu Recht abgewiesen, denn die Klägerin behauptet nicht mehr, die Beklagte habe ihr Markenrecht auch gemäss Art. 2 ZGB verwirkt. Gegen die Begründung, mit der das Handelsgericht die beiden ersten Widerklagebegehren gutgeheissen hat, bringt die Klägerin im Berufungsverfahren nichts mehr vor. Das Bundesgericht hat daher keinen Anlass, das angefochtene Urteil in dieser Beziehung zu überprüfen, zumal die Gutheissung der Widerklagebegehren sich weitgehend schon aus der Abweisung der Klage ergibt.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 8. Mai 1974 bestätigt.