Urteilskopf

102 II 111

19. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. April 1976 i.S. American Brands Inc. gegen Silva-Verlag.
Regeste (de):
Streit zwischen zwei Markeninhabern über die Priorität von Drittmarken.

1. Abweisung der Widerklage durch die kantonale Instanz; Verzicht der betroffenen Partei auf Anfechtung (Erw. 1).

2. Art. 5 und 6 Abs. 1 MSchG. Die Priorität einer Marke wird durch den Gebrauch, nicht durch die Eintragung bestimmt, wenn die Marke bereits benutzt wird, bevor eine andere mit ihr verwechselbare eingetragen oder verwendet wird (Erw. 2).

3. Art. 9 Abs. 1 MSchG und Art. 8 ZGB.

- Das Recht an der Marke bleibt bestehen, solange der Gebrauch durch den Berechtigten, und wäre es auch nur in geringem Umfange, andauert (Erw. 3).

- Auch mit der Hinterlegung einer bereits gebrauchten Marke beginnt eine dreijährige Karenzfrist (Erw. 4a).

Regeste (fr):
Litige entre deux titulaires de marques sur la priorité de marques de tiers.

1. Rejet de la demande reconventionnelle par l'instance cantonale; renonciation de la partie concernée à attaquer le jugement déféré sur ce point (consid. 1).

2. Art. 5 et 6 al. 1 LMF. La priorité d'une marque se détermine par l'usage, et non par l'enregistrement, lorsque la marque est déjà employée, avant qu'une autre, susceptible d'être confondue avec elle, ne soit enregistrée ou employée (consid. 2).

3. Art. 9 al. 1 LMF et art. 8 CC.

- Le droit à la marque subsiste tant que l'ayant droit fait usage de la marque, ne serait-ce que dans une mesure réduite (consid. 3).

- Le dépôt d'une marque déjà employée entraîne aussi le début d'un délai de carence de trois ans (consid. 4a).

Regesto (it):
Lite tra due titolari di marche vertente sulla priorità di marche di terzi.

1. Reiezione della domanda riconvenzionale da parte dell'istanza cantonale; rinuncia della parte interessata all'impugnazione (consid. 1).

2. Art. 5 e 6 cpv. 1 LMF. La priorità di una marca è determinata dall'uso e non dalla registrazione, quando la marca è già usata prima che un'altra, suscettibile di essere confusa con essa, sia registrata o usata (consid. 2).

3. Art. 9 cpv 1 LMF e art. 8 CC.

- Il diritto alla marca sussiste fintanto che l'avente diritto ne fa uso, anche se solo in misura ridotta (consid. 3).

- Anche il deposito di una marca già usata determina l'inizio del decorso di un termine di carenza di 3 anni (consid. 4a).

Sachverhalt ab Seite 112

BGE 102 II 111 S. 112

A.- Die Genossenschaft Silva-Verlag hinterlegte am 26. April 1948 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als Kollektivmarke das Wort SILVA. Dieses Zeichen ist für Nahrungs- und Genussmittel sowie Seifenprodukte, d.h. für Waren der internationalen Klassen 3 und 29-34 bestimmt; es wurde unter Nr. 131'970 registriert und am 20. März 1968 unter Nr. 230'479 erneuert. Das Wort SILVA kommt auch in verschiedenen vom internationalen Büro oder vom eidgenössischen Amt registrierten Marken anderer Hinterleger vor, besonders in der schweizerischen Wortmarke Nr. 227'189 SILVA THINS, die am 7. Juli 1967 von der Firma The American Tobacco Company zum Gebrauch für Tabak und Tabakfabrikate, d.h. für Waren der internationalen Klasse 34 angemeldet wurde.

B.- Die Genossenschaft Silva-Verlag klagte im Herbst 1968 gegen die American Tobacco Company, die heute American Brands Inc. heisst, auf Ungültigerklärung der Marke 227'189 und auf Erlass eines gerichtlichen Verbotes, die Bezeichnung SILVA THINS im Zusammenhang mit Tabak und Tabakfabrikaten im gesamten geschäftlichen Verkehr in der Schweiz zu benützen.

BGE 102 II 111 S. 113

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und erhob Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit der Kollektivmarke Nr. 230'479 der Klägerin. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess am 25. Mai 1972 die Klage gut und wies die Widerklage mit der Begründung ab, die Kollektivmarke der Klägerin könnte nur für nichtig erklärt werden, wenn die Beklagte selber Inhaberin einer älteren Marke wäre; das treffe nicht zu. Die Beklagte führte gegen dieses Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess sie am 15. November 1972 in dem Sinne gut, dass es einen Teil der Eventualbegründung des angefochtenen Urteils strich. Das Handelsgericht hatte darin einen angeblichen Verstoss der Kollektivmarke gegen die Marken DA SILVA'S PORT und PORTO DA SILVA, welche die portugiesische Firma Antonio José Da Silva & Ca. Lda. am 16. Oktober 1957 für Portwein international hinterlegt, aber schon vor dem zweiten Weltkrieg in der Schweiz gebraucht haben soll, mangels Beweises verneint.

C.- Die Beklagte legte gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch Berufung ein. Sie beantragte, die Klage abzuweisen und in Gutheissung der Widerklage festzustellen, dass die Kollektivmarke der Klägerin nichtig sei. Das Bundesgericht hiess die Berufung am 3. April 1973 dahin gut, dass es das angefochtene Urteil aufhob und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht zurückwies. Es führte in Bestätigung der Rechtsprechung insbesondere aus, der Beklagten dürfe nicht verwehrt werden, sich auf die Ungültigkeit der Kollektivmarke SILVA zu berufen, wenn ihre Marke SILVA THINS sich, wie behauptet, mit den angeblich zuerst gebrauchten

Zeichen der Firma Antonio José Da Silva vertrage, die Kollektivmarke der Klägerin aber nicht. Da das angefochtene Urteil nach dem Kassationsentscheid keine Erwägungen mehr über die Marken dieser Firma enthalte, sei die Sache zu neuer Beurteilung zurückzuweisen (BGE 99 II 104 ff.).
Durch Urteil vom 13. September 1975 hiess das Handelsgericht die Klage erneut gut und wies die Widerklage ab. Es hielt einen prioritätsbegründenden Gebrauch der Portweinmarken PORTO DA SILVA und DA SILVA'S PORT bis zum 22. November 1955 in der Schweiz für erwiesen, fand

aber, dass der Beweis für die sechziger Jahre nicht als erbracht gelten könne.

D.- Die Beklagte erklärte die Berufung und stellte am 14. Februar 1975 zudem beim Handelsgericht ein Revisionsgesuch, das am 16. Dezember 1975 abgewiesen wurde. Mit der Berufung beantragt die Beklagte, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das Urteil des Handelsgerichtes zu bestätigen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte erklärt einleitend, sie habe den mit der Widerklage geltend gemachten Löschungsanspruch damit begründet, dass das klägerische Zeichen keine Kollektivmarke sein könne und zudem nicht markenmässig benutzt werde. Das Bundesgericht habe dieses Begehren bereits am 25. Mai 1972 abgewiesen, und sie komme darauf nicht zurück, obschon die Widerklage im Urteil des Handelsgerichtes vom 13. September 1974 (formell) als noch weiter bestehend behandelt und im Dispositiv abgewiesen worden sei.
Die Beklagte irrt. Am 25. Mai 1972 hat nicht das Bundesgericht, sondern das Handelsgericht erstmals geurteilt, Wobei die Widerklage abgewiesen worden ist. Die Beklagte hat dieses Urteil auch bezüglich der Widerklage, deren Gutheissung sie mit der Berufung beantragte, an das Bundesgericht weitergezogen. Dieses hat sodann den angefochtenen Entscheid in vollem Umfange aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Das Handelsgericht hat daher zu Recht im Urteil vom 13. September 1974 auch über die Widerklage entschieden. Die Erklärung der Beklagten ist als Verzicht auf die Anfechtung dieses Teils des vorinstanzlichen Urteils zu verstehen. Antrag und Begründung der Berufung beschränken sich denn auch auf die Hauptklage.

2. Auszugehen ist von der Rechtsprechung, die im Rückweisungsentscheid des Bundesgerichtes vom 3. April 1973 überprüft und mit einlässlicher Begründung bestätigt worden ist (BGE 99 II 112 Erw. 5 mit Zitaten). Danach darf nicht bloss der Inhaber einer prioritätsberechtigten Marke, sondern jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse hat, die Marke eines

anderen wegen mangelnder Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 6 MSchG ungültig erklären lassen. Die

hiegegen erhobene Kritik (KUMMER, in ZBJV 111 (1975) S. 156 ff.; L. DAVID, Supplement zu H. Davids Kommentar zum MSchG S. 47) beruht zur Hauptsache auf einer anderen Wertung der wirtschaftlichen Interessen oder auf bereits widerlegten Einwänden. Es erübrigt sich, dazu erneut Stellung zu nehmen, zumal nicht nur die kantonale Instanz, sondern das Bundesgericht selber an die im Rückweisungsentscheid ausgesprochene Rechtsauffassung gebunden ist (BGE 90 II 308 Erw. 2a, BGE 98 II 328, BGE 101 II 145 /6). Die Klägerin versucht freilich auf diese Rechtsprechung zurückzukommen, indem sie einwendet, zur Frage, ob die Portweinmarken überhaupt ältere Drittrechte seien, habe das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid nicht Stellung genommen; das hange nach dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 MSchG von der Eintragung, nicht vom Gebrauch der Marken ab. Damit verkennt die Klägerin indes, dass das Recht an einer Marke schon durch ihren der Hinterlegung vorausgehenden befugten markenmässigen Gebrauch erworben werden kann. Hinterlegung und Eintragung wirken nicht konstitutiv; sie sind gemäss Art. 4 MSchG bloss Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke (vgl. auch Art. 28 Abs. 3 MSchG). Das Recht an der Marke steht vermutungsweise dem ersten Hinterleger zu (Art. 5 MSchG), dem Vorbenutzer nur dann, wenn er die Vermutung widerlegt (BGE 93 II 49 Erw. 4 mit Hinweisen, ferner BGE 96 II 407, BGE 98 Ib 185). Daraus folgt, dass die Priorität einer Marke durch den Gebrauch, nicht durch die Eintragung bestimmt wird, wenn die Marke bereits benützt wird, bevor eine mit ihr verwechselbare andere eingetragen oder verwendet wird. Diesfalls geht die zuerst in Gebrauch genommene der anderen also selbst dann vor, wenn sie als zweite eingetragen wird. KUMMER räumt in seiner Kritik denn auch ein, dass die Priorität schon durch den markenmässigen Gebrauch erworben werden kann, "solange diese wenig glückliche Mischung der beiden Begründungselemente Eintragung und Gebrauch Gesetz ist" (ZBJV 111 S. 158).

3. Das Handelsgericht hat der Beklagten am 9. November 1970 unter anderem den Hauptbeweis dafür auferlegt, dass die Portweinmarke DA SILVA'S PORT oder PORTO

DA SILVA vor dem 26. April 1948, als die Kollektivmarke der Klägerin hinterlegt wurde, in der Schweiz gebraucht und dass der Gebrauch nicht unentschuldigt während mehr als drei Jahren unterbrochen worden sei. Gleichzeitig hat es die Klägerin zum Gegenbeweis zugelassen. Die Beklagte nannte insbesondere den geschäftsführenden Generalsekretär der Firma Da Silva, Fernando van Zeller, als Zeugen. Die Vorinstanz schloss aus dessen Aussagen und den von ihm eingelegten Urkunden, die Firma Da Silva habe beide Portweinmarken bereits vor dem zweiten Weltkrieg in der Schweiz gebraucht. Sie habe auch nach dem Krieg von 1946 bis 1955 unter diesen Marken Portwein einführen und hier durch schweizerische Wiederverkäufer, zuletzt durch die Firma Fontanellaz & Cie. in Bern, absetzen lassen, ohne dass es zu rechtlich erheblichen Unterbrüchen gekommen wäre. Die letzte nachgewiesene Bestellung eines Kunden in La Chaux-de-Fonds sei am 22. November 1955 ausgeführt worden. Durch diesen markenmässigen Gebrauch ihrer Zeichen sei die Firma Da Silva der Klägerin in der Schweiz zuvorgekommen, habe ihr gegenüber also ein Prioritätsrecht erworben. Die Klägerin hält dem entgegen, die letzte Lieferung vom 22. November 1955 habe nur aus 24 Flaschen bestanden und falle deshalb entgegen der Annahme der Vorinstanz als markenmässiger Gebrauch ausser Betracht; vor der Eintragung der Marke komme es auf den wettbewerbsrechtlichen Gebrauch an, der aber erheblich sein müsse. Bis 1953 habe sich der Gebrauch der Portweinmarken durch die Firma Fontanellaz übrigens auf die Stadt Bern und ihre Umgebung beschränkt. Das Prioritätsrecht der Firma Da Silva, das die Vorinstanz aus ihren Feststellungen ableite, gelte daher nur mit dieser zeitlichen und örtlichen Einschränkung.
Für eine solche Beschränkung des Gebrauches ist den Feststellungen des Handelsgerichtes indes nichts zu entnehmen. Sie wäre rechtlich übrigens unbeachtlich. Der Gebrauch durch die Firma Fontanellaz in Bern gilt für die ganze Schweiz. Die Auffassung der Vorinstanz sodann, für den Fortbestand des Rechtes an der Marke genüge, dass diese tatsächlich, wenn auch in geringem Umfange gebraucht werde, verletzt das Gesetz ebenfalls nicht; es entstände gegenteils die Gefahr erheblicher Rechtsunsicherheit, wenn der Bestand des Rechtes laufend

von der Einhaltung des üblichen Absatzes der mit der Marke versehenen Ware abhängig gemacht würde (BGE 81 II 287). Schon deshalb geht es nicht an, die für die Entstehung eines Wettbewerbsverhältnisses geltenden Kriterien, so insbesondere den Betrieb eines Geschäftes in nennenswertem Umfang (BGE 79 II 314 Erw. 2b, BGE 90 II 199 und 320, BGE 98 II 62), auf das Markenschutzrecht zu übertragen, wo das Recht an einem Warenzeichen schon durch den markenmässigen Gebrauch erworben werden kann. Das Recht am Zeichen bleibt bestehen, solange der Gebrauch durch den Berechtigten andauert. Dabei genügt auch ein geringer Umsatz von Waren, wenn der Berechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (BGE 81 II 287; H. DAVID, N. 8 zu Art. 5 MSchG). Dies gilt umsomehr, als das Gesetz das einmal entstandene Recht sogar während eines dreijährigen Nichtgebrauches der Marke schützt (Art. 9 MSchG). BGE 100 II 233 /4 steht dem nicht entgegen. Dort ging es um die Frage, ob ein Zeichen, das nur auf Exportgütern verwendet wird, gegenüber einer im schweizerischen Markt gebrauchten Marke ein Vorrecht geniessen könne. Die Frage wurde mit der Begründung verneint, das blosse Anbringen einer Marke auf Waren, die ausschliesslich für den Export bestimmt sind, gelte nach schweizerischer Auffassung nicht als markenmässiger Gebrauch. Im vorliegenden Fall wurden die mit den Marken versehenen Weine jedoch eingeführt und in der Schweiz vertrieben, die Marken also auch hier benützt. Dazu gehören übrigens nicht bloss Lieferungen an Detailhändler, sondern auch der Vertrieb an das kaufende Publikum; warum dieser vom Gebrauch im Sinne des Markenschutzgesetzes ausgenommen werden sollte, ist nicht zu ersehen, zumal das Interesse des letzten Käufers, nicht getäuscht zu werden, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine erhebliche Rolle spielt (BGE 92 II 275 Erw. 3 mit Zitaten).

4. Für die Zeit vom 22. November 1955 bis 1967, als die Firma Da Silva ihre Ware durch die Mövenpick-Gruppe vertreiben liess, nahm das Handelsgericht an, der Beweis für einen rechtsgenügenden Gebrauch der Portweinmarken in der Schweiz könne nicht als erbracht gelten; das durch die frühere Ingebrauchnahme erworbene Prioritätsrecht der Firma sei daher nach Ablauf der dreijährigen Frist, die am 16. Oktober 1957

mit der Hinterlegung der Marken begonnen habe, untergegangen und die seit 1948 ununterbrochen gebrauchte Kollektivmarke der Klägerin sei daraufhin gültig geworden. a) Die Klägerin wirft dem Handelsgericht Verletzung von Art. 9 MSchG vor, dem nichts dafür zu entnehmen sei, dass die am 16. Oktober 1957 erfolgte Hinterlegung einen mehr als drei Jahre dauernden Nichtgebrauch der Portweinmarken heilen könne. Sie geht dabei von der Annahme aus, die Marken seien in der Schweiz schon seit 1953 nicht mehr verwendet worden; sie lässt also die Lieferung vom 22. November 1955 an einen Kunden in La Chaux-de-Fonds ausser acht. Die Vorinstanz erblickte in dieser Lieferung indes zu Recht einen Gebrauch im Sinne von Art. 9 MSchG, weshalb die Portweinmarken bis zu ihrer Eintragung am 16. Oktober 1957 nicht untergingen und der Anspruch der Klägerin auf gerichtlichen Schutz ihrer Kollektivmarke noch nicht entstehen konnte. Mit der Hinterlegung der Portweinmarken begann sodann, wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, eine dreijährige Karenzfrist zugunsten der Firma Da Silva. Art. 9 MSchG gilt sowohl für eingetragene wie für schon gebrauchte, aber noch nicht eingetragene Marken; diesfalls kann der Berechtigte mit Hilfe der Eintragung den gesetzlichen Schutz für die Dauer von drei Jahren erwirken, dem Ablauf der Frist also vorbeugen, wenn er die Marke vorübergehend nicht mehr verwendet hat (vgl. BGE 100 II 236). Es lässt sich deshalb entgegen den Einwänden der Klägerin nicht sagen, die dreijährige Karenzfrist vom Hinterlegungsdatum an sei nur für den vorgesehen, der die Marke eintragen lasse, aber noch nicht gebrauche. Träfe dies zu, so würde derjenige, der eine Marke schon vor der

Eintragung benützt, schlechter gestellt als derjenige, der ein Zeichen bloss hinterlegt, aber nicht gebraucht. Dies widerspräche dem System des Gesetzes, wonach das Prioritätsrecht nicht dem ersten Hinterleger, sondern dem Vorbenutzer zukommt. Wenn der letzte Gebrauch vor der Hinterlegung fast drei Jahre zurückliegt und nachher fast wieder drei Jahre bis zur ersten Benutzung verstreichen, heisst das freilich, dass eine Marke geschützt bleibt, obschon sie während nahezu sechs Jahren nicht verwendet wird. Das ist jedoch die Folge davon, dass die Hinterlegung die gleiche Wirkung hat wie der markenmässige Gebrauch, der ihr vorausgeht. Nach MATTER

(Kommentar zum MSchG S. 148/9) ist die Eintragung denn auch einem ersten Akt der Benutzung gleichzusetzen. Ist eine Marke schon vorher verwendet worden, so hat die Hinterlegung den Sinn eines neuen Gebrauches, der das Recht an der Marke ebenfalls wahrt, wenn ein anderer inzwischen kein besseres Recht erworben hat. Dies war hier nicht der Fall. Die Auffassung der Vorinstanz, mit der Eintragung der Portweinmarken habe eine neue Karenzfrist zugunsten der Firma Da Silva zu laufen begonnen, ist deshalb nicht zu beanstanden. b) Mit der Wendung, für die Zeit von 1955 bis 1967 könne der Nachweis für eine rechtsgenügende Benützung der Portweinmarken in der Schweiz nicht als erbracht gelten, hat das Handelsgericht nicht einen Nichtgebrauch der Marken festgestellt, wie die Klägerin geltend macht. Das folgt insbesondere nicht aus seinen Erwägungen über die Aussagen des Zeugen van Zeller, der sich ausdrücklich ausserstande erklärte, mit Bestimmtheit Lieferungsunterbrüche von drei Jahren oder mehr zu verneinen. Die Beweiswürdigung der Vorinstanz kann vielmehr nur dahin verstanden werden, dass ein rechtsgenügender Gebrauch der Marken von 1955 bis 1967 sich mit Sicherheit weder bejahen noch verneinen liess, also beweislos geblieben ist. Wer die Folgen davon zu tragen hat, ergibt sich aber nicht aus der Beweislosigkeit, sondern aus der Beweislast, welche das Handelsgericht nach der Auffassung der Beklagten falsch verteilt haben soll. Die Beklagte behauptete im kantonalen Verfahren, die klägerische Kollektivmarke habe wegen der älteren Portweinmarken durch die Hinterlegung nicht gültig entstehen können. Da sie daraus Rechte ableitete, hatte sie gemäss Art. 8 ZGB ihre Behauptung zu beweisen. Dieser Beweis ist der Beklagten gelungen. Indem das Handelsgericht ihr darüber hinaus die Beweislast dafür auferlegte, dass die älteren Marken ohne unentschuldigte Unterbrechung von mehr als drei Jahren bis 1967 in der Schweiz gebraucht wurden, machte es eine Einrede der Klägerin zum Beweisthema; für diese Tatsache war nicht die Beklagte, sondern die Klägerin beweispflichtig. Denn die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs während dreier Jahre ist nach Art. 9 MSchG auf Klage einer interessierten Partei anzuordnen, die den Nichtgebrauch nicht bloss zu behaupten, sondern auch zu beweisen hat (H. DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 9 zu Art. 9). Im Supplement dazu (S. 62)

stellt L. DAVID dies nicht in Frage; er führt nur ergänzend aus, der Markeninhaber sei nach Treu und Glauben verpflichtet, zur Abklärung des Sachverhaltes beizutragen und den Gebrauch nach Möglichkeit zu belegen. Damit behandeln diese Autoren den Fall, in dem nur zwei Marken im Spiele stehen und der Inhaber der jüngeren den Nichtgebrauch der älteren, also eine sog. negative Tatsache nachzuweisen hat (vgl. BGE 66 II 147, BGE 76 II 71, BGE 95 II 233). Im vorliegenden Fall geht es dagegen um ältere Marken eines Dritten, nämlich der Firma Da Silva, die auf Begehren der Beklagten veranlasst worden ist, durch Zeugen und Urkunden den Gebrauch der Portweinmarken darzutun, was eine Mitwirkung der Beklagten weitgehend erübrigte. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Klägerin grundsätzlich den angeblichen Nichtgebrauch der älteren Drittmarken zu behaupten und zu beweisen hatte, da sie aus dieser Tatsache das Erlöschen des Rechtsschutzes ableitete, den die Marken durch die Vorbenutzung und die Eintragung erlangt hatten (BGE 97 II 343; KUMMER, N. 125 zu

Art. 8 ZGB). Dasselbe folgt daraus, dass die Klägerin dem von der Beklagten bewiesenen prioritätsbegründeten Gebrauch der Portweinmarken einredeweise eine rechtsvernichtende Tatsache entgegengehalten hat. Der Beweis für solche Tatsachen obliegt nach der allgemeinen Regel des Art. 8 ZGB dem, der den Untergang des Rechtes behauptet. Dass der Hauptbeweis den Bestand von Drittrechten und die Einrede den angeblichen Untergang dieser Rechte betreffen, schliesst die Anwendung der allgemeinen Regel nicht aus (vgl. GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, S. 28 Ziff. 1; KUMMER, N. 130 und 160 zu Art. 8 ZGB).
Dazu kommt, dass die Firma Da Silva nicht bloss Vorbenützerin, sondern erste Hinterlegerin war. Die Eintragung der klägerischen Kollektivmarke für Genussmittel war ungültig und konnte nach dem, was bereits feststeht, jedenfalls vor dem 16. Oktober 1960 nicht wirksam werden. Die Firma Da Silva hatte daher als erste Hinterlegerin die Vermutung für sich, dass sie die wahre Berechtigte sei (Art. 5 MSchG). Auch deshalb traf nicht die Beklagte die Last des Beweises, dass die Portweinmarken in den sechziger Jahren in der Schweiz mangels Gebrauches untergingen; dies zu behaupten und darzutun, war vielmehr Sache der Klägerin. Die gesetzliche Vermutung

ist in einem gerichtlichen Verfahren selbst dann zu berücksichtigen, wenn sie zugunsten einer Drittmarke besteht, die erwiesenermassen vor ihrer Hinterlegung im Sinne des Gesetzes gebraucht worden ist. Dadurch unterscheidet der vorliegende Fall sich denn auch von dem in BGE 17 S. 262 veröffentlichten, auf den MATTER (S. 93 Ziff. II am Ende) verweist. Dort berief die Beklagte sich auf die gesetzliche Vermutung zugunsten einer Drittfirma, wies den Gebrauch der Marke aber nicht nach. Entgegen L. DAVID (Supplement S. 47 N. 16 zu Art. 5 MSchG) kommt es daher nicht notwendig auf den Zeitpunkt der Eintragung an. Eine Marke, die im Zeitpunkt der Eintragung wegen Verwechslungsgefahr mit einer älteren nichtig war, kann gemäss BGE 83 II 219 erst gültig werden, wenn die ältere wegen Nichtgebrauchs untergeht oder infolge Verzichts gelöscht wird (vgl. TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 121; H. DAVID, N. 16 und 17 am Ende zu Art. 5 MSchG). c) Hatte somit die Klägerin zu behaupten und zu beweisen, dass die Portweinmarken nach der Hinterlegung in der Schweiz nicht mehr im Sinne des Gesetzes gebraucht wurden, so hat die Vorinstanz zu Unrecht angenommen, die Beklagte habe die Folgen davon zu tragen, dass der Beweis nicht als erbracht gelten könne. Das angefochtene Urteil ist deshalb gestützt auf Art. 64 Abs. 1 OG aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Seinem Urteil ist nicht zu entnehmen, ob die Klägerin sich durch die Beweisverfügung vom 9. November 1970 irreführen liess oder ob sie die Einrede des Nichtgebrauches prozesskonform erhoben hat. Das Handelsgericht hat sie unter diesem Vorbehalt zum Beweise zuzulassen, dass die Markenrechte der Firma Da Silva nach dem 16. Oktober 1957, als die Portweinmarken international registriert wurden, mangels rechtsgenügenden Gebrauchs der Zeichen in der Schweiz erloschen sind. Falls die Klägerin dafür Beweise anbietet, darf der Beklagten nicht verwehrt werden, Gegenbeweise einzureichen. Dass die Beklagte gegen das Urteil des Handelsgerichtes über ihr Revisionsgesuch Kassationsbeschwerde eingereicht hat, steht dem nicht im Wege, sondern macht den Entscheid des Kassationsgerichtes allenfalls gegenstandslos.

5. Ist das angefochtene Urteil schon aus diesen Gründen aufzuheben, so kann offen bleiben, ob die klägerische Kollektivmarke

auch deshalb nichtig sei, weil die Marken "DaSilva" und "BraSilva" der Firma Weitnauer Trading Company Ltd. in Basel angeblich 1955 für Tabakwaren in Gebrauch genommen worden sind, wie die Beklagte be-

hauptet. Ebensowenig braucht geprüft zu werden, ob die Klage auch nach Namensrecht begründet wäre, wie die Klägerin im Berufungsverfahren geltend machte. Das angefochtene Urteil enthält keine Feststellungen zu dieser Frage. Dies gilt insbesondere von der Behauptung der Klägerin, der Bestandteil "Silva" ihrer Firmenbezeichnung sei im Geschäftsverkehr sogar zu ihrem Kurznamen geworden. Den Sachverhalt in dieser Beziehung zu ergänzen und ihn darauf hin zu prüfen, ob die Klage allenfalls aus namensrechtlichen Gründen gutzuheissen sei, ist Sache des Handelsgerichts, das sich ohnehin nochmals mit dem Fall befassen muss.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 13. September 1974, soweit es angefochten ist, aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.