Urteilskopf

83 II 312

45. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. September 1957 i.S. Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, Nationalunternehmen gegen Fabrique de Crayons Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth S.à r.l. und Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth.
Regeste (de):
1. Schutz der Fabrik- oder Handelsmarke, internationales Recht.

a) Ein fremder Staat kann das von der Schweiz gewährte Recht auf Schutz einer Marke nicht enteignen (Erw. 1).

b) Ob die schweizerischen Schutzrechte an einer Marke von einem im Ausland Niedergelassenen auch geltend gemacht werden können, wenn er das Geschäft, für dessen Erzeugnisse die Marke bestimmt war, nicht oder nur teilweise erwirbt oder behält, beurteilt sich nach schweizerischem Recht (Erw. 3 lit. a).

c) Art. 6 und 9 MMA bewirken nicht, dass die schweizerischen Schutzrechte an der beim internationalen Büro hinterlegtenMarke untergehen, wenn dem ausländischen Hinterleger die Rechte im Ursprungsland enteignet werden (Erw. 5).

d) Art. 9 MMA. Die ungerechtfertigte Übertragung im internationalen Register verleiht dem Eingetragenen keine Rechte an der Marke (Erw. 6).

e) e) Art. 5 und 9 MMA verbieten dem Verbandsland nicht, eine im internationalen Register vermerkte ungerechtfertigte Übertragung für sein Gebiet als ungültig zu erklären. Wie ist registermässig vorzugehen, wenn das geschieht? (Erw. 8).

Regeste (fr):
1. Protection des marques de fabrique ou de commerce, droit international.

a) Un Etat étranger ne peut exproprier le droit à la protection d'une marque accordé par la Suisse (consid. 1).

b) C'est d'après le droit suisse qu'il faut juger si une personne établie à l'étranger peut faire valoir les droits accordés en Suisse sur une marque même si elle n'acquiert ou ne conserve qu'une partie de l'entreprise aux produits de laquelle la marque en cause était destinée (consid. 3 litt. a).

c) Les art. 6 et 9 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce n'ont pas pour effet que les droits conférés en Suisse sur la marque enregistrée au Bureau international deviennent caducs lorsque les droits du déposant étranger sont expropriés dans le pays d'origine (consid. 5).

d) Art. 9 de l'Arrangement de Madrid. Lorsque l'inscription d'un transfert dans le registre international est injustifiée, elle ne confère à la personne inscrite aucun droit sur la marque (consid. 6).

e) Les art. 5 et 9 de l'Arrangement de Madrid n'interdisent pas aux pays contractants de déclarer nul pour leur territoire un transfert inscrit indûment dans le registre international. Quelles inscriptions doit-on opérer dans ce cas? (consid. 8).

Regesto (it):
1. Protezione delle marche di fabbrica o di commercio, diritto internazionale.

a) Uno Stato straniero non può espropriare il diritto alla protezione di una marca accordato dalla Svizzera (consid. 1).

b) La questione, se una persona domiciliata all'estero possa far valere i diritti accordati su una marca in Svizzera pure nel caso in cui acquisti o conservi soltanto una parte dell'impresa ai cui prodotti la marca era destinata, deve essere giudicata secondo il diritto svizzero (consid. 3 lett. a).

c) Dagli art. 6 e 9 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio non consegue che i diritti conferiti in Svizzera su una marca registrata all'Ufficio internazionale diventano caduchi quando nel paese di origine sono espropriati i diritti del deponente straniero (consid. 5).

d) Art. 9 dell'accordo di Madrid. Il trasferimento ingiustificato nel registro internazionale non conferisce all'iscritto alcun diritto sulla marca (consid. 6).

e) Gli art. 5 e 9 dell'accordo di Madrid non impediscono ai paesi contraenti di dichiarare nullo per il loro territorio un trasferimento indebitamente iscritto nel registro internazionale. Quali iscrizioni devono essere operate in questo caso? (consid. 8).

Sachverhalt ab Seite 315

A.- In Budweis (Tschechoslowakei) besteht eine Bleistiftfabrik, die ab 1897 einer am gleichen Orte niedergelassenen offenen Handelsgesellschaft gehörte. Die Gesellschaft, die im Jahre 1919 ihre Firma in "Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth" abänderte, besass in verschiedenen Ländern Zweigniederlassungen und in England eine Aktiengesellschaft, um ihre Erzeugnisse abzusetzen. Unter anderem hielt sie von 1903 an eine Verkaufsstelle in Paris. Nach dem ersten Weltkrieg gründete sie im Auslande auch Fabrikationsstätten und erweiterte sie das Gesamtunternehmen zu einem Konzern. In Wien eröffnete sie im Jahre 1931 eine Zweigniederlassung. Diese wurde 1943 zur selbständigen Niederlassung einer offenen Handelsgesellschaft unter der Firma "Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth". Sie besteht noch heute. Ihre Gesellschafter sind die gleichen Personen, aus denen die in Budweis niedergelassene Gesellschaft bestand. Die Wiener Niederlassung sollte von 1943 an selber Bleistifte erzeugen, doch kam es zunächst wegen der durch den zweiten Weltkrieg geschaffenen Verhältnisse nicht dazu. Dagegen bestanden schon im Jahre 1945 Fabrikationsunternehmen des Konzerns in Croydon (England), Bloomsbury (Vereinigte Staaten von Amerika) und Fürth (Westdeutschland) mit Verkaufsniederlassungen in New York, Berlin und Mailand. Durch Dekret Nr. 100 des Präsidenten der Tschechoslowakei vom 24. Oktober 1945 wurden mit Wirkung ab 27. Oktober 1945, dem Tage der Veröffentlichung des Dekretes, gewisse Industriebetriebe verstaatlicht. Der Handelsminister stellte daher am 27. Dezember 1945 fest, dass das Unternehmen der Koh-i-noor Bleistiftfabrik

L. & C. Hardtmuth am 27. Oktober 1945 auf den tschechoslowakischen Staat übergegangen sei, der damit Eigentum an allen dazu gehörenden Grundstücken, Werken, Einrichtungen, Zubehörden, Rechten usw.

erlangt habe, und dass mit dem erwähnten Unternehmen auch alle ihren früheren Eigentümern gehörenden Nebenbetriebe und alle mit ihm ein untrennbares wirtschaftliches Ganzes bildenden Unternehmen verstaatlicht worden seien. Am 7. März 1946 gründete der Handelsminister unter der Firma "Koh-i-noor tuzkárna L. & C. Hardtmuth, národní podnik" (Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, Nationalunternehmen) mit Sitz in Budweis eine selbständige Körperschaft und erklärte, dass ihr der tschechoslowakische Staat mit Wirkung ab 1. Januar 1946 die Vermögensmasse des Unternehmens der Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth übertrage. Das Nationalunternehmen veranlasste in der Folge, dass 21 Fabrikmarken, die beim internationalen Büro in Bern als Eigentum der in Budweis niedergelassenen offenen Handelsgesellschaft eingetragen waren, am 10. Februar 1947 auf seinen Namen übergeschrieben wurden. Einige davon sind seither erneuert worden. Die 21 Marken tragen gegenwärtig die Nummern 168'327, 174'908, 174'909, 182'681, 190'455, 190'457, 103'358, 104'176, 105'969, 108'516, 108'518, 108'519, 110'588, 135'676, 135'858, 136'446, 139'560, 140'088, 145'247, 146'751. Ferner liess das Nationalunternehmen sich am 3. Juli 1947 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als neuen Eigentümer der von der Budweiser Gesellschaft hinterlegten schweizerischen Marke Nr. 108'471 eintragen. Zur Zeit der Verstaatlichung des Unternehmens bestand die offene Handelsgesellschaft aus sieben Gesellschaftern. Sie verliessen die Tschechoslowakei, und die Mehrheit der leitenden Angestellten folgte ihnen. Am 3. April 1950 beschlossen alle Gesellschafter, den Sitz der Gesellschaft von Budweis nach Paris zu verlegen und sie, unter Beibehaltung des bisherigen Zweckes, in eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung umzuwandeln. Sie wurde unter der Firma "Fabrique de Crayons Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth S.à r.l." in das französische Handelsregister eingetragen. Die Statuten erwähnen, durch die von der tschechoslowakischen Regierung verfügte Verstaatlichung seien der Gesellschaft alle in der Tschechoslowakei liegenden Güter entzogen worden; die Aktiven der Gesellschaft beständen gegenwärtig aus den Immaterialgüterrechten, wie Firma, Fabrikmarken, Patente, Zeichnungen und Modelle, in welchem Lande sie auch hinterlegt worden seien, ferner aus der Liegenschaft in Paris sowie aus dem Material und den Einrichtungen. Die Mischbücher und Rezepte, die von den Gesellschaftern auf der Flucht mitgenommen worden waren, wurden, ohne in den Statuten besonders erwähnt zu sein, ebenfalls als Eigentum der Gesellschaft betrachtet. Im Jahre 1950 begann die neue Gesellschaft in Pouilly-sur-Loire unter anderem Bleistifte, Füllbleistifte und Radiergummi herzustellen. Einen wesentlichen Teil der Erzeugung und des Vertriebes lässt sie durch die offene Handelsgesellschaft Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth in Wien besorgen. Diese errichtete im Jahre 1950 in Attnang-Puchheim (Österreich) eine Minenfabrik. Den Wiener Betrieb benützt sie, um die Bleistifte fertigzustellen und in den Handel zu bringen. Die Fabrique de Crayons Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth S.à r.l. liess am 5. Juni 1951 die Marken Koh-i-noor, Mephisto, Elephant, Hardtmuth und die Bildmarke Elephant unter Nr. 138'909 bis 138'913 in das schweizerische Register eintragen. Diese Warenzeichen stimmen alle mit den auf das tschechoslowakische Nationalunternehmen übertragenen Marken überein oder sind ihnen ähnlich. Die Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth in Wien, die früher die der Budweiser Gesellschaft zustehenden Marken auf Grund einer Lizenz gebraucht hatte, wurde nun von der Fabrique de Crayons Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth S.à r.l. ermächtigt, sie auf eigenen Namen

in Österreich und in der Schweiz eintragen zu lassen. In der Schweiz hinterlegte sie daher am 12. Dezember 1951 unter Nr. 140'416 bis 140'418 die Marken Koh-i-noor, Mephisto und Hardtmuth.

B.- Am 21. Mai 1952 reichten die Pariser und die Wiener Firma gegen das Budweiser Nationalunternehmen beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein. Die berichtigten Klagebegehren lauteten: "1. Es sei der Beklagten gerichtlich zu verbieten, zur Kennzeichnung ihrer Produkte oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen Koh-i-noor, Hardtmuth, Mephisto, Elephant oder das Bild eines Elephanten zu verwenden, unter Androhung der gesetzlichen Folgen im Widerhandlungsfalle. 2. Es sei der Beklagten gerichtlich zu untersagen, in ihren geschäftlichen Beziehungen mit der Schweiz als Firmenname, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen Koh-i-noor oder L. & C. Hardtmuth zu benützen. 3. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die internationalen Marken Nr. 168'327, 174'908, 174'909, 182'681, 190'455, 190'457, 103'358, 104'176, 105'969, 108'516, 108'518, 108'519, 110'588, 135'676, 135'858, 136'446, 139'560, 140'088, 145'247 und 146'751, soweit sie die Schweiz betreffen, der Klägerin 1 zustehen, und es sei diese zu ermächtigen, im Sinne einer Übertragung dieser Zeichen entsprechende Neueintragungen im schweizerischen Markenregister auf ihren Namen vorzunehmen und gleichzeitig die erwähnten internationalen Marken für das Gebiet der Schweiz löschen zu lassen. Eventuell: Die in Ziff. 3 genannten internationalen Marken seien für das Gebiet der Schweiz als ungültig zu erklären und zu löschen. 4. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die schweizerische Marke Nr. 108'471 der Klägerin 1 zustehe, und das Zeichen sei im schweizerischen Markenregister auf die Klägerin 1 zu übertragen. Eventuell: Die schweizerische Marke Nr. 108'471 der Beklagten sei als ungültig zu erklären." Die Beklagte beantragte, die Klage sei abzuweisen.
Mit Urteil vom 29. März 1957 hiess das Handelsgericht die Klagebegehren 1 und 2 sowie die Hauptbegehren 3 und 4 gut.

C.- Die Beklagte hat die Berufung erklärt. Sie beantragt, das Urteil sei aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Die Klägerinnen beantragen Abweisung der Berufung.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klage gründet sich auf die Auffassung der Klägerinnen, die Rechte an den in Rechtbegehren 3 und 4 der Klage genannten Marken seien für das Gebiet der Schweiz trotz des Dekretes Nr. 100 des Präsidenten der Tschechoslowakei vom 24. Oktober 1945 und der Verfügungen des tschechoslowakischen Handelsministers vom 27. Dezember 1945 und 7. März 1946 der offenen Handelsgesellschaft Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth in Budweis, später Paris, verblieben und von dieser auf die Erstklägerin, die Fabrique de Crayons Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth S.à r.l. übergegangen. Die Beklagte widersetzt sich der Klage vorab mit der Begründung, diese Rechte ständen kraft der erwähnten tschechoslowakischen Erlasse der Beklagten zu. a) Soweit es um das Recht an der schweizerischen Marke Nr. 108'471 geht, scheitert der Einwand der Beklagten ohne weiteres an den Überlegungen, aus denen in BGE 82 I 197 ff. entschieden worden ist, ein fremder Staat könne das Recht an einer in der Schweiz hinterlegten Fabrik- oder Handelsmarke nicht enteignen. Die Beklagte hält diesem Entscheid lediglich entgegen, das Bundesgericht habe Art. 6 lit. D der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ) in der Londoner Fassung von 1934 (BS 11 991) herangezogen, wonach nationale Marken vom Tage ihrer Eintragung an als unabhängig von der Marke im Ursprungsland gelten, dabei aber übersehen, dass die Tschechoslowakei die Londoner Fassung nicht ratifiziert habe, sondern auf die Haager Fassung von 1925 (BS 11 977) verpflichtet geblieben sei, welche die erwähnte Norm nicht enthalte. Dieser Einwand geht jedoch fehl. Der in BGE 82 I 197 ff. veröffentlichte Entscheid ist mit eingehenden Ausführungen dahin begründet worden, die tschechoslowakischen Enteignungserlasse dürften auf Vermögen, das in der Schweiz liege, nicht angewendet werden, da sie ausländisches öffentliches Recht

enthielten, zu dessen Vollziehung die Schweiz grundsätzlich nicht Hand biete; das Recht an der schweizerischen Marke aber sei in der Schweiz liegendes Vermögen, weil es ohne Mitwirkung der schweizerischen Behörden nicht erneuert oder übertragen werden könne. Anschliessend hat das Bundesgericht ausgeführt, weshalb das Recht an der Marke nicht am Wohnsitz des Berechtigten liege und auch nichts auf den Ort ankomme, wo diesem der Nutzen aus der Marke anfalle. Sodann sagt der Entscheid, es sei denn auch herrschende Lehre und Rechtsprechung, dass die Marke, sei sie nur national oder sei sie auch beim internationalen Büro hinterlegt, in jedem Lande ein besonderes Recht mit eigenem Schicksal verleihe, dass sie daher selbständig in jedem Lande liege, in dem sie geschützt wird, und dass nur das Schutzland selbst sie für sein Gebiet enteignen könne. Nur zur Widerlegung des Einwandes, der Schutz der Marke im Auslande sei vom Schutze im Ursprungslande abhängig, hat das Bundesgericht schliesslich auf Art. 6 PVÜ in der Londoner Fassung hingewiesen, indem es ausführte, die Abhängigkeit erschöpfe sich darin, dass kein Verbandsstaat verpflichtet sei, die Hinterlegung von Marken zuzulassen, die nicht im Ursprungslande eingetragen sind (Art. 6 lit. A), und jede der innern Gesetzgebung des Einfuhrlandes entsprechende nationale Marke sei gemäss Art. 6 lit. D vom Tage ihrer Eintragung an von der Marke im Ursprungslande unabhängig. Das Bundesgericht hat also keineswegs entschieden, die Londoner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft stehe der Enteignung schweizerischer Markenrechte durch den tschechoslowakischen Staat im Wege, sondern es hat in dieser Fassung nur den Ausdruck einer allgemeinen Anschauung gesehen, wonach jede Marke in jedem Lande ihr eigenes Schicksal hat, einer Meinung, die es bereits begründet hatte. Es besteht kein Anlass, davon abzuweichen. Mit oder ohne Londoner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft ist die Marke vom Tage ihrer Eintragung an unabhängig von derjenigen im Ursprungsland. Die Londoner

Fassung hat nur eine bereits bestehende, an sich schon richtige und aus der Natur des Markenrechtes abzuleitende Schlussfolgerung noch ausdrücklich festgehalten. Schon vor der Revision von 1934 konnten die der Pariser Verbandsübereinkunft beigetretenen Staaten frei bestimmen, dass die Rechte an der Marke in ihrem Gebiete von den Rechten im Ursprungslande unabhängig seien. Das ergibt sich auch aus BGE 39 II 650 f., auf den in BGE 82 I 202 hingewiesen worden ist. Die Beklagte versucht denn auch mit keinem Worte darzutun, dass die im Verhältnis zur Tschechoslowakei anwendbare Haager Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zu einem anderen Schluss führe. Schon diese Fassung sichert in Art. 2 Abs. 1 den Angehörigen der vertragschliessenden Länder "unter Vorbehalt der Erfüllung der Förmlichkeiten und Bedingungen, welche die innere Gesetzgebung den Einheimischen auferlegt", für ihr gewerbliches Eigentum den gleichen Schutz zu wie den Inländern und bestimmt in Art. 6 unter gewissen Vorbehalten, jede im Ursprungsland regelrecht eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke solle in allen andern Verbandsländern unverändert "zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden". Sie geht also nicht davon aus, der Schutz des gewerblichen Eigentums im Ursprungslande, insbesondere die dortige Eintragung einer Marke, habe ohne weiteres auch den Schutz in den Verbandsländern zur Folge, sondern sie verpflichtet diese nur, ihrerseits den Schutz zu gewähren, wenn die "Förmlichkeiten und Bedingungen" der innern Gesetzgebung erfüllt werden, namentlich die Marke im Inland hinterlegt wird. Die Vertragsstaaten haben also schon in der Haager Fassung z.B. für die Fragen der Gültigkeit der Marke und ihrer Übertragung nicht das Recht des Ursprungslandes, sondern die eigene Rechtsordnung jedes Staates, in dem die Marke hinterlegt wird, als massgebend erachtet. b) Die gleiche Auffassung liegt Art. 4 Abs. 1 der Madrider Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung der

Fabrik- und Handelsmarken (MMA) zu Grunde. Dieser Artikel bestimmt sowohl in der für die Tschechoslowakei gültigen Haager Fassung von 1925 als auch in der Londoner Fassung von 1934, die Marke geniesse von der im internationalen Büro vollzogenen Eintragung an in jedem vertragschliessenden Lande den nämlichen Schutz, wie wenn sie unmittelbar dort eingetragen worden wäre. Die Eintragung beim internationalen Büro schafft nicht ein Markenrecht eigener Art, eine einheitliche, übernationale Marke, sondern dient lediglich der Vereinfachung des Verfahrens. Statt dass der Berechtigte in jedem Staate um Eintragung nachzusuchen hat, kann er durch Vermittlung der Behörde des Ursprungslandes die Eintragung beim internationalen Büro verlangen. Damit ist das beanspruchte Recht nicht ohne weiteres in jedem Verbandslande geschützt. Das internationale Büro hat die Eintragung den Behörden der vertragschliessenden Länder mitzuteilen (Art. 3 MMA, Haager und Londoner Fassung), und jedes Land kann erklären, dass es die Marke auf seinem Gebiete nicht schütze (Art. 5 Abs. 1 MMA, Haager und Londoner Fassung). Freilich darf es diesen Schutz nur aus Gründen verweigern, aus denen es auf Grund der Pariser Verbandsübereinkunft eine unmittelbare nationale Eintragung ablehnen dürfte. Aber gerade in dieser Bestimmung (Art. 5 Abs. 1 MMA) kommt zum Ausdruck, dass die Madrider Übereinkunft die Schutzpflicht nicht erweitert, sondern lediglich das Eintragungsverfahren vereinfacht. Der Schutz im einzelnen Lande hängt wie nach der Pariser Übereinkunft von der Stellungnahme des einzelnen Landes ab, und es gibt so viele Markenrechte, als Verbandsländer bestehen, die den Schutz der international eingetragenen Marke nicht verweigern. Dass die Madrider Übereinkunft gelegentlich von einer "internationalen Marke" (marque internationale) spricht (Art. 5ter Abs. 2, Art. 8bis [in der Haager Fassung nur im französischen Originaltext], Art. 5 Abs. 6 [Londoner Fassung]) ändert nichts. Das ist lediglich eine Abkürzung für den anderwärts verwendeten

Begriff der "international eingetragenen Marke" (marque qui a été l'objet d'un enregistrement international) oder der "im internationalen Register eingetragenen Marke" (marque inscrite dans le registre international) (Art. 4 Abs. 2, 9bis MMA). Es kommt auch nichts darauf an, dass Ungültigerklärungen, Löschungen, Verzichtsleistungen, Übertragungen und andere an der Markeneintragung vorgenommene Änderungen dem internationalen Büro durch die Behörde des Ursprungslandes angezeigt werden (Art. 9 MMA). Dieses Vorgehen dient lediglich der Vereinfachung des Verfahrens, wie ja das internationale Büro auch schon bei der Hinterlegung der Marke durch Vermittlung der Behörde des Ursprungslandes angegangen wird (Art. 1 MMA). Dass das Recht an der international eingetragenen Marke ein einheitliches Recht sei, das im Ursprungslande liege, kann daraus nicht geschlossen werden. Das ergibt sich auch nicht aus Art. 6 MMA, wonach der durch die Eintragung beim internationalen Büro erwirkte Schutz dahinfällt, wenn die Marke im Ursprungslande nicht mehr geschützt ist. Damit zieht die Madrider Übereinkunft lediglich die Folgerung aus dem auch in der Pariser Übereinkunft anerkannten Grundsatz, dass die Verbandsländer nur Marken schützen müssen, die im Ursprungsland "regelrecht eingetragen" sind (Art. 6 Abs. 1 PVÜ Haager Fassung, Art. 6 lit. A PVÜ Londoner Fassung). Die Verbandsländer brauchen nicht zu schützen, was im Ursprungslande nicht oder nicht mehr geschützt ist. Diese Abhängigkeit vom Markenschutz des Ursprungslandes steht der Auffassung nicht im Wege, dass der Schutz, den die Marke in jedem anderen Verbandsland geniesst, ein selbständiges, in jedem Lande liegendes Recht ist, das vom Ursprungslande nicht enteignet werden kann, wenn das andere Land dazu nicht Hand bietet. Für Marken, die beim internationalen Büro eingetragen sind, gilt das so gut wie für Marken, die im nationalen Register stehen. Nichts hindert anderseits ein Land, auf Grund

seiner Gesetze eine national oder internationaleingetragene Marke auch dann noch zu schützen, wenn sie im Ursprungsland nicht mehr geschützt ist; die Übereinkünfte von Paris und Madrid bestimmen nur, welche Mindestverpflichtungen die Verbandsländer haben; sie wollen das Recht an der Marke nicht zu einem übernationalen ausgestalten und ins Ursprungsland verlegen. Endlich vermag die Beklagte ihre Auffassung, wonach eine international eingetragene Marke im Ursprungslande liege und von diesem mit Wirkung für alle Verbandsländer enteignet werden könne, auch nicht mit der Bemerkung zu stützen, mit Bezug auf diese Marken sei "überdies am Erfordernis der Bindung der Marke an den Gewerbebetrieb des Berechtigten festzuhalten". Weder die Pariser noch die Madrider Verbandsübereinkunft enthält eine Bestimmung, die eine Marke, sei sie auch im internationalen Register eingetragen, an den Gewerbebetrieb binden würde. Wo eine solche Bindung besteht, beruht sie auf den Gesetzen des einzelnen Landes. Nach schweizerischem Recht bedeutet sie lediglich, dass die Marke nur mit dem Geschäfte übertragen werden kann, dessen Erzeugnisse sie zur Unterscheidung dient (Art. 11 Abs. 1 MSchG), nicht auch, dass die Übertragung (Enteignung) des Geschäftes oder gewisser Teile davon notwendigerweise den Übergang der Marke zur Folge habe oder die Befugnis zur Enteignung des Geschäftes das Recht zur Enteignung der Marke in sich schliesse (BGE 82 I 202). Ein international eingetragenes Zeichen steht in dieser Beziehung nicht anders da als eine Marke, die ihren Schutz in der Schweiz durch Hinterlegung beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum erlangt hat. Die Rechte an den im Klagebegehren 3 aufgezählten, beim internationalen Büro eingetragenen Marken konnten daher der Budweiser offenen Handelsgesellschaft durch die tschechoslowakischen Enteignungserlasse für das Gebiet der Schweiz so wenig entzogen werden wie die schweizerische Marke Nr. 108'471.

2. Das Handelsgericht kommt auf Grund des tschechoslowakischen bzw. französischen Rechts zum Schluss, dass die offene Handelsgesellschaft in Budweis am 3. April 1950 noch bestand, dass sie rechtlich in der Lage war, an diesem Tage den Sitz nach Paris zu verlegen, und es tatsächlich tat und dass die Gesellschafter sie gleichzeitig in eine dem französischen Recht unterstehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung umwandelten. Zudem erklärt das Handelsgericht, wiederum in Anwendung ausländischen Rechts, dass selbst dann, wenn die offene Handelsgesellschaft vor 1950 untergegangen wäre und daher ihren Sitz nicht hätte verlegen und sich nicht hätte umwandeln können, die ausserhalb der Tschechoslowakei liegenden Vermögenswerte, darunter die streitigen Markenrechte, der Erstklägerin zuständen, da sie nach dem Willen der Gesellschafter als Vermögen zu gelten hätten, das bei der Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in diese eingebracht wurde. Die Beklagte macht mit Recht nicht geltend, dass diese Fragen nach schweizerischem Recht hätten entschieden werden müssen. Die Anwendung ausländischen Rechts aber ist vom Bundesgericht nicht zu überprüfen (Art. 43 Abs. 1, 55 Abs. 1 lit. c OG). Somit steht verbindlich fest, dass die Erstklägerin die Trägerin der streitigen Markenrechte ist, möge sie mit der früheren offenen Handelsgesellschaft identisch sein oder möge sie die Stellung einer Rechtsnachfolgerin haben. Die Beklagte hält denn auch ihren im kantonalen Verfahren erhobenen Einwand, die offene Handelsgesellschaft sei infolge der tschechoslowakischen Enteignungserlasse untergegangen und die Gesellschafter hätten daher nicht ihren Sitz verlegen und sie umwandeln können, nicht mehr aufrecht.

3. Die Beklagte macht geltend, die Marken ständen der Erstklägerin nicht zu, weil ihr das Unternehmen, dessen Erzeugnisse sie zu kennzeichnen hätten, nicht gehöre. a) Zu Unrecht will sie diese Frage nach tschechoslowakischem

Rechte entschieden wissen, im Gegensatz zum Handelsgericht, das schweizerisches Recht angewendet hat. Der Hinweis auf MATTER, Kommentar zum MSchG Art. 11 Bem. II 2, wonach bei Zeichen ausländischer Inhaber das dortige Recht entscheide, ob das Rechtssubjekt gewechselt habe, hilft nicht. Dabei ist unerheblich, ob man annimmt, die Erstklägerin sei identisch mit der früheren offenen Handelsgesellschaft, oder ob man sie als deren Rechtsnachfolgerin betrachtet. Im einen wie im anderen Falle kann die Schweiz nur nach ihrer eigenen Rechtsordnung bestimmen, ob die Marke auch in der Hand eines Subjektes zu schützen sei, dem das Unternehmen nicht oder nicht in vollem Umfange gehört. Das ist nicht eine Frage der Rechtsnachfolge, sondern der Voraussetzungen des Markenschutzes. b) Nach schweizerischem Recht kann eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 MSchG). Aus dieser Bestimmung folgt, dass die Marke untergeht, wenn ihr Inhaber das Geschäft veräussert, ohne sie dessen Erwerber zu übertragen, oder wenn ihm das Geschäft ohne die Marke enteignet wird. Zum Fortbestand der Marke ist jedoch nicht nötig, dass ihr Erwerber das Geschäft in seinem ganzen Umfange miterwerbe, bezw. dass der Inhaber der Marke es in seinem ganzen Umfange behalte. Das Bundesgericht hat bereits entschieden, jedenfalls in Fällen der Übertragung der Marke an eine mit dem Veräusserer wirtschaftlich eng verbundene Firma genüge es, wenn der Veräusserer dem Erwerber die Unterlagen mitübertrage, deren er bedarf, um ein Erzeugnis mit jenen Eigenschaften herzustellen oder herstellen zu lassen, die der Marke ihren Ruf verschafft haben (BGE 75 I 348). Entsprechendes muss gelten, wenn der Inhaber der Marke Teile seines Geschäftes veräussert oder ihm solche entzogen werden. Behält er die Unterlagen, um trotzdem seinen Erzeugnissen weiterhin die wesentlichen Eigenschaften zu verleihen, die sie bisher hatten, so bleibt ihm die Marke

erhalten. Immerhin darf der Gebrauch der Marke durch den, der das Geschäft des bisherigen Inhabers nicht in vollem Umfange miterwirbt, bzw. durch den bisherigen Inhaber, wenn er Teile seines Geschäftes veräussert oder verliert, nicht eine Täuschung des Publikums ermöglichen. Denn diese Einschränkung macht das Gesetz auch in anderen Fällen, in denen es die teilweise Übertragung des Geschäftes als Voraussetzung der Übertragung der Marke genügen lässt (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 MSchG). c) Die Tatsache, dass der offenen Handelsgesellschaft durch Verstaatlichung ihrer in der Tschechoslowakei liegenden Vermögenswerte wesentliche Teile ihres Unternehmens verloren gegangen sind, hatte demnach nicht ohne weiteres den Untergang ihrer Marken im Gebiete der Schweiz zur Folge. Die Erstklägerin verfügt über das gesamte ausserhalb der Tschechoslowakei liegende Vermögen des Unternehmens und nimmt auch in den Beziehungen zu den dem Koh-i-noor-Konzern angehörenden Firmen und Betrieben die Stellung der ehemals in Budweis niedergelassenen Gesellschaft ein. Dazu kommt, dass sie nach der verbindlichen Feststellung des Handelsgerichts über die Rezepte und Mischbücher verfügt und das Geheimverfahren zur Herstellung der Bleistiftminen kennt, dass sie sich ferner aus den gleichen Gesellschaftern zusammensetzt, die den Budweiser Betrieb besessen haben, und dass eine grössere Zahl von Direktoren und leitenden technischen Angestellten aus diesem Betrieb zu ihr übergetreten sind. Sie verfügt damit über die nötigen Unterlagen, um ihren Erzeugnissen die wesentlichen Eigenschaften zu geben, die sie schon vor der Enteignung der Budweiser Fabrik hatten und die den Ruf ihrer Marken begründeten. Diese Unterlagen bestehen nicht lediglich in einem "distribution good will", wie die Beklagte geltend macht. Namentlich der Besitz der Rezepte und Mischbücher, die weiterhin von fachkundigen leitenden Personen des früheren Unternehmens angewendet werden, erlaubt der Erstklägerin, die Erzeugnisse in der alten Qualität herzustellen. Dabei ist unerheblich,

ob sie auch Eigentümerin der Originalrezepte ist, oder ob diese, wie die Beklagte behauptet, einer in England lebenden Gesellschafterin gehören und der Erstklägerin lediglich zur Verfügung gestellt werden. Nicht auf das Eigentum am Papier kommt es an, sondern auf die Kenntnisse, die es vermittelt. Bedeutungslos ist auch, dass nach der Behauptung der Beklagten die Rezepte und Mischbücher nur die Herstellung von Bleistiftminen betreffen, während einige der im Streite liegenden Marken für Büroartikel aller Art hinterlegt worden sind. Da Bleistifte Büroartikel sind, genügt der Besitz der Unterlagen zur Herstellung von Bleistiften, um den Untergang auch jener Marken zu verhüten, die ausserdem für andere Büroartikel verwendet werden können. Für Erzeugnisse, die sich ohne Rezepte und Mischbücher anfertigen lassen, kann übrigens auf den Besitz von solchen zum vornherein nichts ankommen; der Fortbestand des Markenschutzes ist insoweit schon gerechtfertigt, weil die Erstklägerin mit Hilfe der Kenntnisse, die ihr die Gesellschafter, Direktoren und leitenden technischen Angestellten vermitteln, die Artikel auch ausserhalb der Tschechoslowakei mit den bisherigen wesentlichen Eigenschaften herstellen kann. Es kommt auch nichts darauf an, dass die offene Handelsgesellschaft zur Zeit der Enteignung des Budweiser Betriebes in Frankreich keine Fabrik besass. Endlich kann dahingestellt bleiben, ob die im Jahre 1950 in Attnang-Puchheim eröffnete Minenfabrik der Zweitklägerin gehört oder, wie die Beklagte behauptet, Eigentum einer Firma Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth G.m.b.H. mit Sitz in Attnang-Puchheim ist. Im einen wie im anderen Falle sind die Klägerinnen in der Lage, aus den Minen, die nach ihren Weisungen in dieser Fabrik hergestellt werden, Bleistifte mit jenen Eigenschaften anzufertigen, die den Ruf der streitigen Marken begründet haben. Was über die den Klägerinnen verbliebenen bzw. auf sie übergegangenen Teile des Gesamtunternehmens festgestellt ist, genügt den Anforderungen, die Art. 11 Abs. 1 MSchG

für die Fortdauer des Markenschutzes stellt. Daher erübrigen sich Augenschein und Begutachtung, wie die Beklagte sie vor Handelsgericht beantragt hat und auch heute noch für nötig hält. Insbesondere hängt nichts von der Grösse und Leistungsfähigkeit des auf die Beklagte übergegangenen Betriebes ab. Nicht auf das, was der Erstklägerin entzogen worden, sondern nur auf das, was ihr und den Firmen des Konzerns verblieben oder auf sie übergegangen ist, kommt es an. Um Umfang und Bedeutung dieser Vermögensteile festzustellen, brauchte das Handelsgericht nicht von Bundesrechts wegen Augenscheine vorzunehmen und Sachverständige zu befragen.

d) Die Beklagte macht geltend, das Publikum würde getäuscht, wenn die Klägerinnen die streitigen Warenzeichen gebrauchen dürften, denn der schweizerische Käufer stelle sich unwillkürlich vor, die Marke Koh-i-noor kennzeichne das Erzeugnis eines verstaatlichten tschechoslowakischen Unternehmens. Damit unterschiebt die Beklagte dem Käufer eine Vorstellung, die der Rechtslage widerspricht. Da der tschechoslowakische Staat die streitigen Markenrechte für das Gebiet der Schweiz nicht enteignen konnte, wird der Käufer sich nicht vorstellen, die auf dem schweizerischen Markt angebotenen Erzeugnisse, die diese Marken tragen, stammten dennoch weiterhin aus der Tschechoslowakei. Die Marken enthalten keinerlei Hinweise oder Andeutungen geographischer Natur, welche die Gedanken des Lesers oder Betrachters auf das Gebiet dieses Staates zu lenken vermöchten; insbesondere tut das auch die aus dem Indischen stammende Bezeichnung Koh-i-noor (Berg des Lichtes) nicht, die dem Namen eines britischen Kronjuwels entspricht. Der schweizerische Käufer wird gegenteils denken, die mit den streitigen Marken versehenen Erzeugnisse würden nach überlieferten Rezepten und Methoden weiterhin in den Betrieben des Koh-i-noor-Konzerns in Westeuropa hergestellt, wo der Konzern schon früher Fuss gefasst hatte. Von einer Täuschung des Publikums

durch Weiterverwendung der Marken seitens der Klägerinnen kann daher keine Rede sein. Getäuscht wird das Publikum vielmehr, wenn die Beklagte ihre Erzeugnisse in der Schweiz unter Marken absetzt, die ihr für dieses Gebiet nicht zustehen.

4. Die Beklagte beruft sich auf Art. 9 Abs. 1 MSchG, wonach das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anordnen kann, wenn der Inhaber sie während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht hat, ohne die Unterlassung hinreichend rechtfertigen zu können. Sie wirft den Klägerinnen vor, sie hätten die streitigen Marken ungerechtfertigterweise während mehr als fünf Jahren nicht gebraucht. Dass die in Budweis niedergelassene offene Handelsgesellschaft bis zur Verstaatlichung ihres dortigen Betriebes die Marken noch selber gebrauchte, ist unbestritten. Sodann steht fest, dass die Zweitklägerin am 14. Juni 1948 Waren in die Schweiz lieferte, die mit den Marken versehen waren. Unerheblich ist, dass diese Erzeugnisse von ihr nicht selber angefertigt worden waren, sondern aus alten Beständen der Budweiser Gesellschaft stammten; in der Einfuhr in die Schweiz lag nichtsdestoweniger ein Gebrauch der Marken. Er erfolgte auf Grund einer Lizenz, welche die in Budweis niedergelassene offene Handelsgesellschaft der Zweitklägerin erteilt hatte. Da diese mit jener wirtschaftlich eng verbunden war, stand der Lizenz rechtlich nichts im Wege und muss der Gebrauch durch die Lizenznehmerin als Gebrauch durch die Inhaberin der Marken gelten (BGE 61 II 59 ff.). Der Gebrauch vom 14. Juni 1948 durch die Zweitklägerin kommt somit auch der Erstklägerin zugute, die entweder mit der damaligen Inhaberin der Marken identisch oder ihre Rechtsnachfolgerin ist. Auf Art. 6bis MSchG, den das Handelsgericht herbeigezogen hat, dessen Voraussetzungen die Beklagte jedoch bestreitet, kommt dabei nichts an. Des weitern hat die Zweitklägerin nachgewiesen, dass sie nach Aufnahme ihrer eigenen Fabrikation am 15. März 1951 weiterhin

Erzeugnisse mit den streitigen Marken nach der Schweiz verkauft hat. Sie hatte die Marken damals noch nicht selber hinterlegt, sondern gebrauchte sie mit Einwilligung der Erstklägerin, der die entsprechenden Rechte für das Gebiet der Schweiz damals zustanden. Auch dieser Gebrauch hat daher die gleiche Bedeutung, wie wenn ihn die Erstklägerin selber vorgenommen hätte. Im Jahre 1952 sodann nahm die Erstklägerin selber die Lieferungen nach der Schweiz auf. Die dreijährige Frist des Art. 9 Abs. 1 MSchG ist somit wiederholt rechtzeitig unterbrochen worden. Selbst wenn der Gebrauch während mehr als drei Jahren unterblieben wäre, könnten übrigens der Erstklägerin die Markenrechte auf Grund dieser Bestimmung nicht abgesprochen werden. Die Unterlassung wäre durch die Schwierigkeiten, die der Erstklägerin infolge der Enteignung des Budweiser Betriebes erwachsen sind, hinreichend gerechtfertigt. Ja es verstösst geradezu gegen Treu und Glauben, dass die Beklagte als Bestandteil des tschechoslowakischen Staates, der diese Schwierigkeiten herbeigeführt hat, aus dem vorübergehenden Nichtgebrauch der Marken Rechte abzuleiten versucht.

5. Die Beklagte leitet den Hinfall der beim internationalen Büro hinterlegten Marken der Erstklägerin auch aus Art. 6 und 9 MMA ab. Sie macht geltend, aus der letzten Bestimmung ergebe sich, dass Übertragungen sich nach dem Rechte des Ursprungslandes richteten, weshalb nur die im Ursprungsland eingetragene Firma internationale Markenrechte geltend machen könne. Da der Erstklägerin somit die Markenrechte in der Tschechoslowakei nicht mehr zuständen, könne sie gemäss Art. 6 MMA auch den durch Eintragung beim internationalen Büro bewirkten Schutz nicht mehr beanspruchen. Diesen Überlegungen folgen, hiesse, den tschechoslo-

wakischen Enteignungserlassen Wirkungen auch für das Gebiet der Schweiz zuerkennen. Das ist, wie bereits ausgeführt, nicht zulässig. Vom Standpunkt der Schweiz aus

ist die Enteignung der tschechoslowakischen Rechte ein untauglicher Versuch, der Inhaberin der Marke auch die Rechte zu entziehen, die sie in der Schweiz geniesst. Folglich kann nicht der Hinfall dieser Rechte dennoch als Folge der Art. 6 und 9 MMA anerkannt werden. Indem der tschechoslowakische Staat für sein Gebiet die Beklagte in die Markenrechte der offenen Handelsgesellschaft einsetzte, nahm er der Tschechoslowakei im Verhältnis zur Schweiz die Stellung des Ursprungslandes weg. Für die schweizerischen Behörden musste es fortan belanglos sein, welchen Weg die tschechoslowakischen Rechte gingen, da sie nicht mehr jener Personengemeinschaft gehören, die nach schweizerischer Auffassung im Gebiete der Schweiz berechtigt ist. Nachdem inzwischen die Berechtigte ihren Sitz nach Frankreich verlegt und sich in die daselbst niedergelassene Erstklägerin umgewandelt hat, kommt höchstens noch Frankreich als Ursprungsland in Frage.

6. Die Beklagte schreibt der Enteignung der tschechoslowakischen Markenrechte "Reflexwirkungen" auf das Ausland zu, indem sie geltend macht, nach internationalem Privatrecht müsse sie auch ausserhalb der Tschechoslowakei als Inhaberin der tschechoslowakischen Marken anerkannt werden und sei sie daher allein berechtigt gewesen, die Marken beim internationalen Büro und beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum zu hinterlegen (Art. 6 PVÜ, Art. 7 Ziff. 2 und 3 MSchG). Ferner bringt sie vor, sie habe die Marken nach der Übernahme des Budweiser Betriebes von Anfang an in der Schweiz auch tatsächlich gebraucht, indem sie Erzeugnisse, die sie trugen, hierher geliefert habe, während anderseits die Klägerinnen binnen der fünfjährigen Sperrfrist des Art. 10 MSchG, die am 27. Oktober 1945, dem Tage der Enteignung, zu laufen begonnen habe, den schweizerischen Markt nie mit eigenen Erzeugnissen beliefert hätten. Die Beklagte leitet daraus ab, sie habe die Rechte an den streitigen Marken in der Schweiz originär erworben.
Die Frage des originären Erwerbs würde sich indessen

nur stellen, wenn die Erstklägerin ihre Rechte an den streitigen Marken in der Schweiz verloren hätte. Da das, wie ausgeführt worden ist, nicht zutrifft, war in der Schweiz kein Raum für den Erwerb von Rechten seitens der Beklagten. Die Eintragung (Überschreibung) der Marken beim internationalen Büro auf den Namen der Beklagten war ungerechtfertigt, weil die Rechte nach schweizerischer Auffassung der offenen Handelsgesellschaft gehörten und heute der Erstklägerin zustehen. Für das Gebiet der Schweiz hat sie daher keine Wirkung. Auch die schweizerische Marke Nr. 108'471 ist zu Unrecht auf die Beklagte übergeschrieben worden, weshalb diese aus dem Eintrag keine Rechte abzuleiten vermag. Rechtswidrig handelte die Beklagte auch, indem sie die streitigen Marken in der Schweiz für ihre Erzeugnisse gebrauchte. Der tatsächliche Gebrauch konnte ihr daher ebenfalls keine Rechte verschaffen. An dieser Rechtslage ändern auch die Behauptungen nichts, die Klägerinnen und die dem Konzern angehörenden Firmen in England und Amerika hätten den Bestand der Beklagten immer anerkannt und zum Teil selber von ihr Ware bezogen, die Firma in Bloomsbury habe im Jahre 1947 zugegeben, für den Bezug von Minen auf die Beklagte angewiesen zu sein, und im gleichen Jahre der Papyria A. G. in Zürich empfohlen, sich von der Beklagten beliefern zu lassen; die Firma in New York habe anfangs 1946 von der Beklagten Offerten verlangt und in den Jahren 1947 und 1949 bei ihr Bestellungen gemacht und die vor dem Kriege gegründete Auffanggesellschaft Koh-i-noor Anova A. G. in Zürich habe den schwei-

zerischen Markt der Beklagten zugeteilt. Alle diese Vorgänge erklären sich zwangslos aus den tatsächlichen Verhältnissen, die durch die Enteignung des Budweiser Betriebes und die Schwierigkeit der Gründung neuer Fabrikationsstätten des Konzerns entstanden waren. Ein Verzicht auf die ausserhalb der Tschechoslowakei liegenden Markenrechte lag darin nicht, noch hält die Auffassung der Beklagten stand, die Klägerinnen

BGE 83 II 312 S. 334

verletzten Treu und Glauben, indem sie sich nun auf diese Rechte beriefen. Die Beklagte entstellt die Verhältnisse, wenn sie vorbringt, die "andauernde Weltgeltung" der Marken sei ihr und nur ihr zu verdanken. Die rechtswidrige Verwendung der Marken durch die Beklagte in Verbindung mit Erzeugnissen, für die sie in der Schweiz nicht gebraucht werden durften, war nicht geeignet, hier den alten Ruf der Marken zu fördern; das Verhalten der Beklagten konnte ihn nur beeinträchtigen. Die Klägerinnen haben ein wohlbegründetes und schützenswertes Interesse, diesem Zustande ein Ende zu setzen. Indem sie das tun, missbrauchen sie das Recht nicht.

7. Die Beklagte widersetzt sich mit der Berufung auch dem Verbot, in ihren geschäftlichen Beziehungen mit der Schweiz als Firmenname, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen "Koh-i-noor" oder "L. & C. Hardtmuth" zu benützen. Sie leitet das Recht, ihren Namen im Verkehr mit der Schweiz unverändert zu gebrauchen, daraus ab, dass die von der Tschechoslowakei durchgeführte Verstaatlichung sich auch auf diesen N amen erstrecke, die Gültigkeit der Firma sich nach der am Sitze ihres Trägers geltenden Rechtsordnung beurteile und die Schweiz gemäss Art. 13 des mit der Tschechoslowakei abgeschlossenen Handelsvertrages vom 24. November 1953 die Beklagte anzuerkennen und auf Grund des Art. 8 PVÜ ihren Namen zu schützen habe. Diese Auffassung hält nicht stand. Die Beklagte wird von der Schweiz, wie in Art. 13 Abs. 2 des erwähnten Handelsvertrages vereinbart, als juristische Person auch auf schweizerischem Gebiete durchaus anerkannt. Unter welchem Namen sie hier auftreten darf, sagt diese Bestimmung jedoch nicht. Insbesondere lässt sich dieser Norm nicht entnehmen, dass die juristischen Personen des tschechoslowakischen Rechts, was den Gebrauch der Firma betrifft, sich den schweizerischen Gesetzen im Gebiete der Schweiz nicht zu fügen haben, wie das auch alle

BGE 83 II 312 S. 335

in der Schweiz niedergelassenen Firmen tun müssen. Anspruch auf eine Sonderbehandlung kann die Beklagte in dieser Beziehung auch nicht aus Art. 8 PVÜ ableiten. Auf Grund dieser Norm wird der Handelsname in der Schweiz geschützt, aber der Schutz geht nicht weiter als für natürliche oder juristische Personen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Ob die Gültigkeit der Firma sich nach der am Sitze geltenden Rechtsordnung beurteilt - was in dem in BGE 79 II 90 veröffentlichten Urteil, auf das die Beklagte sich beruft, keineswegs gesagt worden ist - spielt keine Rolle. Auch eine nach dem Recht des Sitzstaates gültige Firma verleiht ihrem Inhaber nicht die Befugnis, sich ihrer in der Schweiz selbst dann zu bedienen, wenn sie hier vorgehende Rechte anderer Personen verletzt. Mit den schweizerischen Gesetzen nicht verträgliche Befugnisse konnte die Tschechoslowakei der Beklagten für das Gebiet der Schweiz auch nicht auf dem Wege der Enteignung des von der offenen Handelsgesellschaft benützten Namens verleihen. Das widerspräche dem bereits näher begründeten Satze, das die tschechoslowakischen Enteignungserlasse als öffentliches Recht in der Schweiz nicht vollzogen werden und der offenen Handelsgesellschaft keine hier geschützten und mithin hier liegenden Rechte entziehen konnten. Darf die Beklagte somit im Gebiete der Schweiz durch Gebrauch der Firma oder sonstwie die vorgehenden

Rechte anderer nicht verletzen, wie auch eine in der Schweiz niedergelassene juristische Person es nicht tun darf, so hat das Handelsgericht das Klagebegehren 2 mit Recht geschützt. Die Bezeichnungen "Koh-i-noor" und "L. & C. Hardtmuth" in der Firma der Beklagten, in ihrer Reklame usw. verletzen die Rechte, welche die offene Handelsgesellschaft und somit auch die Erstklägerin an verschiedenen beim internationalen Büro hinterlegten Marken und an der schweizerischen Marke Nr. 108'471 erlangt hat, noch ehe die Beklagte gegründet worden und in der Schweiz aufgetreten ist. Es gibt zu Täuschungen

BGE 83 II 312 S. 336

Anlass, verstösst gegen die Grundsätze von Treu und Glauben und stellt folglich unlauteren Wettbewerb dar (Art. 1 UWG), wenn die Beklagte in der Schweiz eine Firma oder sonstige Ausdrücke verwendet, welche die der Erstklägerin als Marken zustehenden Bezeichnungen enthalten.

8. Dem Hauptantrag des Rechtsbegehrens 3 folgend, hat das Handelsgericht die Erstklägerin ermächtigt, im Sinne einer Übertragung der im internationalen Register eingetragenen Marken entsprechende Neueintragungen im schweizerischen Markenregister auf ihren Namen vorzunehmen und gleichzeitig die internationalen Marken für das Gebiet der Schweiz löschen zu lassen. Die Beklagte hält dieses Vorgehen "in registertechnischer Hinsicht" für bedenklich. Sie macht geltend, Art. 5 MMA in der Haager Fassung sehe die Ungültigerklärung überhaupt nicht vor und gemäss Art. 9 MMA seien nur Erklärungen verbindlich, die durch die Behörden des Ursprungslandes mitgeteilt werden. Sei das Markenrecht der Klägerinnen mit der Verstaatlichung des Budweiser Betriebes oder spätestens mit der Übertragung der Marken auf die Beklagte am 10. Februar 1947 erloschen, so sei es nicht mehr möglich, die internationalen Marken auf eine der Klägerinnen zurückzuübertragen. Die Beklagte irrt sich. Die Markenrechte der Erstklägerin sind mit der Verstaatlichung des Budweiser Betriebes nicht untergegangen. Die registermässige Übertragung auf die Beklagte vom 10. Februar 1947 sodann hat nicht positive Rechtskraft. Nichts hindert die schweizerischen Behörden, ihr für das Gebiet der Schweiz jede Wirkung abzusprechen und weiterhin die Erstklägerin als Berechtigte zu betrachten. Zu Unrecht stützt die Beklagte ihre gegenteilige Auffassung auf Art. 5 MMA. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Behörden eines Verbandslandes einer beim internationalen Büro eingetragenen Marke den Schutz verweigern können, nachdem ihnen die Eintragung mitgeteilt worden ist, und es ordnet das Verfahren,

BGE 83 II 312 S. 337

das sie dabei zu beachten haben; insbesondere sieht es vor, dass sie dem internationalen Büro die Schutzverweigerung vor Ablauf eines Jahres seit der Eintragung mitzuteilen haben. Damit ist nicht gesagt, dass einer Eintragung, die sich nachträglich als ungerechtfertigt erweist, im einzelnen Verbandsland nicht jede Wirkung abgesprochen werden dürfe, insbesondere einer vom Standpunkt des Landesrechts aus zu Unrecht erfolgten Übertragung. Eintragungen im internationalen Register verleihen im Gebiet des einzelnen Landes keine weitergehenden Rechte, als wenn sie im nationalen Register ständen. Das ergibt sich aus Art. 4 MMA, der schon in der Haager Fassung bestimmt, dass die Marke von der im internationalen Büro vollzogenen Eintragung an in jedem Verbandsland den nämlichen - also auch keinen weitergehenden - Schutz geniesst, wie wenn sie unmittelbar dort eingetragen worden wäre. In Art. 5 Abs. 6 der Londoner Fassung wurde denn auch gesagt, eine internationale Marke dürfe erst dann durch die zuständigen Behörden als ungültig erklärt werden, wenn dem Inhaber Gelegenheit gegeben worden ist, seine Rechte rechtzeitig geltend zu machen. Wäre man davon ausgegangen, die Ungültigerklärung sei schon nach den früheren Fassungen des Abkommens überhaupt unzulässig, so hätte man nicht in die Londoner Fassung diese einschränkende Bestimmung aufgenommen. Auch Art. 9 MMA ver-

bietet dem einzelnen Verbandsland nicht, eine Eintragung für sein Gebiet als ungültig zu erklären. Er bestimmt nur, dass die Behörde des Ursprungslandes dem internationalen Büro die Ungültigerklärungen, Löschungen, Verzichtleistungen, Übertragungen und andern Änderungen mitzuteilen und dass das internationale Büro sie zu registrieren und den Behörden der anderen Verbandsländer anzuzeigen hat. Das heisst keineswegs, nur das Ursprungsland dürfe ungültig erklären und die anderen Verbandsländer dürften für ihr eigenes Gebiet keine Änderungen verfügen oder vormerken, die ihnen nicht vom internationalen Büro auf Veranlassung des Ursprungslandes

mitgeteilt werden. Das Ursprungsland könnte sonst durch Untätigkeit verhindern, dass die im einzelnen Verbandsland geltende materielle Rechtslage registermässig richtig zum Ausdruck gebracht werde. Das wäre unhaltbar. Registermässig aber kann die Schweiz die nur für ihr Gebiet wirkende gerichtliche Feststellung, wonach die im internationalen Register eingetragenen streitigen Marken der Erstklägerin zustehen, nicht anders zum Ausdruck bringen, als dass sie die Erstklägerin als Inhaberin dieser Marken in das schweizerische Register einträgt, und zwar insoweit formell als Rechtsnachfolgerin der im internationalen Register vermerkten Beklagten. Ausserdem sind alle Amtshandlungen vorzunehmen, die nötig sind, damit die Beklagte als weiterhin im internationalen Register vermerkte Berechtigte den Schutz dieser Marken in der Schweiz nicht mehr geniesst. Die Rechte der Beklagten an den im internationalen Register eingetragenen Marken sind also in der Schweiz zu löschen, und das internationale Büro ist davon in Kenntnis zu setzen. Mit Recht hat das Handelsgericht die Erstklägerin ermächtigt, beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum um dieses Vorgehen nachzusuchen. Die Eintragung der Erstklägerin in das schweizerische Register setzt nicht voraus, dass diese Firma zuerst im französischen Register als Berechtigte eingetragen werde. Das folgt aus Art. 7 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit der vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in den Mitteilungen der Schweizer Gruppe für gewerblichen Rechtsschutz 1954 S. 149 f. veröffentlichten Liste der Gegenseitigkeitserklärungen zwischen der Schweiz und verschiedenen Ländern, unter anderem Frankreich.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 29. März 1957 wird bestätigt.