Urteilskopf

84 II 314

42. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Mai 1958 i.S. Schindler & Cie. A.-G. gegen Ingold.
Regeste (de):
Verwechselbarkeit von Wortmarken, Art. 6 Abs. 1 MSchG.

Allgemeine Voraussetzungen. Die Marken "Compact" und "COM-PACTUS" sind verwechselbar (Erw. 1).

Gänzliche Warenverschiedenheit, Art. 6 Abs. 3 MSchG, Anforderungen. Archivierungsanlagen und Fahrtreppen sind nicht gänzlich verschiedenartige Waren (Erw. 2).

Unterlassungsklage, Art. 24 MSchG, Voraussetzungen (Erw. 3, 4).

Regeste (fr):
Risque de confusion entre des marques verbales, art. 6 al. 1 LMF.

Conditions générales. Les marques "Compact" et "COMPAC-TUS" sont susceptibles de confusion (consid. 1).

Marchandises de natures totalement différentes, art. 6 al. 3 LMF, conditions. Des installations pour archives et des escaliers roulants ne sont pas des marchandises de natures totalement différentes (consid. 2).

Action en abstention, art. 24 LMF, conditions (consid. 3 et 4).

Regesto (it):
Rischio di confusione tra marche verbali, art. 6 cp. 1 LMF.

Premesse generali. Le marche "Compact" e "COMPACTUS" sono atte a generare confusione (consid. 1).

Merci di natura totalmente diversa, art. 6 cp. 3 LMF, requisiti. Impianti per archivi e scale scorrevoli non sono merci di natura totalmente diversa (consid. 2).

Azione per astensione, art. 24 LMF, condizioni (consid. 3 e 4).

Sachverhalt ab Seite 315

A.- Ingenieur Ingold in Zürich hinterlegte am 18. Mai 1949 beim Eidgen. Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 129 120 die schwarz umrahmte Wortmarke "COM-PACTUS" für "Vorrichtungen zum Archivieren, Magazinieren und Garagieren". Am 12. Juni 1953 hinterlegte er ferner das gleiche Wortzeichen, ohne Umrahmung, für "Vorrichtungen zum Archivieren und Magazinieren von Gegenständen, insbesondere von Dokumenten, und zum Garagieren von Autos, Bestand- und Zubehörteilen von solchen". Am 30. Juni 1951 liess er die Marke "COM-PACTUS" auch unter Nr. 154 627 im internationalen Register eintragen; ferner hinterlegte er sie in ei-

ner Anzahl Staaten, die dem Madrider Abkommen nicht angehören. Die Aufzüge- und Elektromotorenfabrik Schindler & Cie A.-G. in Luzern liess am 10. Januar 1957 unter Nr. 163 880 im schweizerischen Markenregister das Wortzeichen "Compact" für Fahrtreppen eintragen. Sie machte in der ersten Hälfte des Jahres 1957 in Tageszeitungen und Monatsschriften für ihre Fahrtreppe "Compact" Reklame. Mit Schreiben vom 23. Januar 1957 erhob Ingold gegen die Verwendung der Marke "Compact" durch die Firma Schindler Einspruch. Diese bestritt jedoch eine Verwechselbarkeit der beiden Marken. Ein weiterer Briefwechsel führte zu keiner Einigung.

B.- Am 29. Juli 1957 reichte Ingold gegen die Firma Schindler Klage ein mit den Begehren um Nichtigerklärung der Marke der Beklagten und Untersagung ihres weiteren Gebrauches in der Schweiz, in den übrigen Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und in den weiteren Staaten, in denen der Kläger seine Marke "COMPACTUS" hatte eintragen lassen. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage.

C.- Mit Urteil vom 30. Januar 1958 erkannte das Obergericht Luzern: "1. Die Ungültigkeit der Schweizer Marke No. 163 880 "Compact" der Beklagten wird gerichtlich festgestellt.

BGE 84 II 314 S. 316

2. Der Beklagten wird unter Androhung von Haft oder Busse nach Art. 292 StGB gerichtlich untersagt, das Wort "Compact" im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Anbieten und dem Verkauf von Fahrtreppen zu verwenden: In der Schweiz, in den andern Mitgliedstaaten der Madrider Übereinkunft, sowie in Argentinien, Australien, Brasilien, Canada, Dänemark, Ostdeutschland, Finnland, Irland, Mexiko, Norwegen, Österreich, Schweden, Südafrika, Türkei und den Vereinigten Staaten von Amerika."

D.- Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem erneuten Antrag auf Abweisung der Klage, eventuell auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Ergänzung des Tatbestandes.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte hält daran fest, dass entgegen der Auffassung der Vorinstanz zwischen ihrer Marke "Compact" und der älteren Marke der Klägerin "COMPACTUS" keine Verwechslungsgefahr bestehe. a) Gegen die Verwechselbarkeit sollen nach der Ansicht der Beklagten die ganz verschiedene Schreibweise der zu vergleichenden Zeichen und die bei der einen Marke des Klägers angebrachte Umrandung sprechen. Der letztere Unterschied fällt aber schon ausser Betracht, weil er sich nur bei der einen der klägerischen Marken vorfindet, nicht dagegen auch bei der andern. Die Verschiedenheiten des Druckes sodann - auseinandergezogene Blockschrift bei der Marke des Klägers, zusammengedrängte Druckschrift bei derjenigen der Beklagten - sind nicht derart, dass sie ernstlich ins Gewicht zu fallen vermöchten, zumal bei Wortmarken für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in erster Linie der Wortklang massgebend ist (BGE 82 II 234,BGE 79 II 222,BGE 78 II 381). b) Hinsichtlich des Wortklanges behauptet die Beklagte hinlängliche Verschiedenheit, weil der Kläger seine Marke mit der Endsilbe "-us" latinisiert habe, während es sich bei der ihrigen um ein englisches Wort handle. Die

BGE 84 II 314 S. 317

französische Sprache kennt jedoch das Wort "compacte" ebenfalls, und auch in der deutschen Sprache ist das Fremdwort "kompakt" gebräuchlich, so dass kaum jemand auf den Gedanken verfallen könnte, das Markenwort der Beklagten englisch auszusprechen. Aber ganz abgesehen hievon vermag die Weglassung der Endsilbe "us" die völlige Übereinstimmung der übrigen Teile nicht zu verdecken, besonders wenn man berücksichtigt, dass der Käufer die beiden Marken nicht nebeneinander sieht, sondern sich auf das Erinnerungsbild verlassen muss. Die von der Beklagten weiter geltend gemachte Verschiedenheit der Silbenzahl vermag nach der Rechtsprechung eine im übrigen vorhandene Ähnlichkeit der Klangwirkung ebenfalls nicht zu beseitigen (BGE 82 II 540,BGE 77 II 324,BGE 72 II 185). Der von der Beklagten erhobene Einwand, eine Verwechselbarkeit der beiden Marken entfalle, weil die Betonung auf verschiedenen Silben liege, trifft zum mindesten für die deutsche Aussprache nicht zu. Verwechselbarkeit von Wortmarken auch nur in einem Sprachgebiet genügt aber, um die jüngere Marke für das ganze Gebiet der Schweiz unzulässig zu machen. c) Die Beklagte bestreitet die Verwechslungsgefahr ferner mit dem Hinweis darauf, dass nach der Rechtsprechung (BGE 61 II 57,BGE 73 II 60) schon verhältnismässig geringe Abweichungen zweier Zeichen genügen, wenn die Abnehmerschaft aus Fachkreisen besteht, bei denen eine erhöhte Unterscheidungsfähigkeit vorausgesetzt werden darf. Wie jedoch die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, darf im vorliegenden Falle nicht allein auf die Verkehrsauffassung der nicht sehr zahlreichen fachkundigen Interessenten für Fahrtreppen abgestellt werden, sondern es muss auch diejenige der bedeutend breiteren Schicht von möglichen Abnehmern raumsparender Archivierungs- und Magazinierungsanlagen berücksichtigt werden. Das Verzeichnis der in der Schweiz ausgeführten "COMPACTUS"-Anlagen zeigt nun, dass neben Grossbanken, Versicherungen

und bedeutenden Industrieunternehmen auch zahlreiche kleinere Betriebe, sowie viele Gemeindeverwaltungen kleiner Ortschaften auf dem Lande solche Anlagen bezogen haben. Es kann daher nicht von einer ausschliesslichen oder auch nur überwiegenden Abnehmerschaft mit besonderen Fachkenntnissen gesprochen werden. Dass auch beim allgemeinen Publikum bei einmaligen grösseren Anschaffungen eine das gewöhnliche Mass übersteigende Aufmerksamkeit bei der Unterscheidung von Marken erwartet werden dürfe, wie die Beklagte weiter behauptet, ist in der neueren Rechtsprechung nicht mehr aufrecht erhalten worden (BGE 73 II 60). Abgesehen hievon ist die Verschiedenheit der beiden hier in Frage stehenden Marken so gering, dass sie auch bei sorgfältiger Prüfung leicht übersehen werden kann. d) Zu Unrecht glaubt die Beklagte sodann, sich darauf berufen zu können, dass es sich bei den beiden Wortmarken nicht um reine Phantasiebezeichnungen handelt, sondern um Bezeichnungen, die ohne eigentliche Sachbezeichnungen zu sein, doch auf gewisse Eigenschaften, nämlich auf die Raumersparnis, hinweisen. Wenn auch an Zeichen dieser Art weniger strenge Anforderungen zu stellen sind als an eigentliche Phantasiemarken, so darf doch die Ähnlichkeit nicht so weit reichen, wie es hier der Fall ist, wo die beiden Zeichen bis auf die Endung vollständig miteinander übereinstimmen.
e) Der Hinweis der Beklagten darauf, dass sie die Marke "Compact" nie für sich allein, sondern immer im Zusammenhang mit der Bezeichnung "Fahrtreppe" und dem Firmanamen Schindler brauche, ist ebenfalls unbehelflich. Denn dadurch wird die Gefahr nicht beseitigt, dass jemand, der die Inserate der Beklagten gesehen hat und nachher eine "COMPACTUS"-Anlage des Klägers zu Gesicht bekommt, auch diese als ein Erzeugnis der Beklagten ansehen könnte. Abgesehen hievon ist unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts allein massgebend, ob sich die Marke der Beklagten so, wie sie eingetragen ist,

von der älteren Marke der Klägerin durch wesentliche Merkmale unterscheidet. Die Vorinstanz hat somit zu Recht Verwechselbarkeit der beiden Marken angenommen.

2. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke sei trotz der Verwechselbarkeit mit derjenigen des Klägers gleichwohl zulässig, weil die beiden Zeichen entgegen der Auffassung der Vorinstanz für gänzlich verschiedenartige Waren im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG bestimmt seien. Bei der Beurteilung dieser Frage ist die Vorinstanz zutreffend davon ausgegangen, dass Warenverschiedenheit im Sinne der Ausnahmebestimmung von Art. 6 Abs. 3 MSchG schon dann zu verneinen ist, wenn die massgebenden Abnehmerkreise die beiden Erzeugnisse dem gleichen Hersteller zuschreiben könnten (BGE 77 II 333und dort erwähnte Entscheide). a) Die Beklagte behauptet, die Vorinstanz habe eine solche Verwechselbarkeit in Bezug auf den Hersteller zu Unrecht bejaht, obschon jeder Anhaltspunkt dafür fehle, dass irgendwo in der Schweiz oder im Ausland ein Unternehmen bestehe, das beide Erzeugnisse herstelle. Dieser Einwand geht jedoch am Kern der Sache vorbei. Dass jemals Erzeugnisse der beiden in Frage stehenden Arten vom selben Fabrikanten hergestellt worden sind, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn der Käufer oder Interessent einer "Compactus"-Anlage durch die Tatsache, dass die Beklagte für ihre Fahrtreppe die Bezeichnung "Compact" verwendet, in den Irrtum verfallen kann, die Beklagte sei auch die Herstellerin der "COMPACTUS"-Archivierungsanlagen. Diese Voraussetzung ist aber mit der Vorinstanz zu bejahen. b) Bei der Entscheidung dieser Frage fällt ins Gewicht, dass die beiden streitigen Marken nicht bloss eine entfernte Ähnlichkeit aufweisen, sondern - von der Endung der klägerischen Marke abgesehen - vollständig gleich lauten. Ein Irrtum des Publikums über die Herkunft der Ware wird aber um so eher eintreten, je näher sich die beiden

Marken sind. Die Verwechselbarkeit der Marken und die Frage der Warenverschiedenheit stehen zu einander in einem wechselseitigen Verhältnis in dem Sinne, dass an die Warenverschiedenheit ein um so strengerer Massstab angelegt werden muss, je ähnlicher die Marken einander sind (REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 242). c) Für die Möglichkeit einer Verwechslung der Hersteller spricht im vorliegenden Fall auch die von beiden Parteien gemachte Reklame. Denn beide legen grosses Gewicht auf die dank ihrem Erzeugnis erzielbare Raumersparnis. Dieses Anpreisen des gleichen Vorzuges bei zwei an sich verschiedenen Erzeugnissen, die unter einer beinahe gleich lautenden Marke in den Verkehr gelangen, ist zweifellos geeignet, bei den beteiligten Verkehrskreisen die Vorstellung zu erwecken, dass die beiden Produkte vom selben Hersteller stammen. d) Die Beklagte macht geltend, es sei belanglos, dass sie vor nahezu 10 Jahren einmal einen Motor und eine Antriebsmaschine für eine klägerische Anlage geliefert habe; denn die Antriebskonstruktion der heutigen Anlagen des Klägers weiche von der früher verwendeten grundlegend ab und sei der Beklagten fremd und unbekannt, was die Vorinstanz völlig ausser acht gelassen habe. Dieser Einwand stösst jedoch schon deswegen ins Leere, weil die Vorinstanz die seinerzeitige einmalige Lieferung entgegen der Behauptung der Beklagten nicht als Anhaltspunkt für die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Herstellung von Archivierungsanlagen durch die Beklagte verwertet hat (vgl. Urteil S. 12 oben). Im übrigen schliesst technische Verschiedenheit des Herstellungsverfahrens zweier Erzeugnisse zum mindesten bei nicht technisch geschulten Abnehmerkreisen eine Verwechslung in Bezug auf den Hersteller nicht aus (BGE 77 II 334Erw. 3). Bei den vom Kläger hergestellten Anlagen handelt es sich zudem nicht um Erzeugnisse, die völlig ausserhalb des Tätigkeitsgebiets der Beklagten liegen,

wie aus deren Geständnis erhellt, dass sie nach entsprechenden konstruktiven Arbeiten die Herstellung von Archivierungsanlagen nach dem klägerischen System aufnehmen könnte. Selbst bei technisch gebildeten Interessenten ist es somit denkbar, dass sie wegen der Ähnlichkeit der Marken die Beklagte als Herstellerin der raumsparenden Archivierungsanlagen des Klägers ansehen könnten. Dass die Antriebmaschine nur einen relativ geringen Teil der Anlage des Klägers ausmacht, schliesst einen Irrtum der Abnehmerkreise über den Hersteller entgegen der Ansicht der Beklagten nicht aus, da es nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz nicht auf die einzelnen Teile, sondern auf die Anlage als Ganzes ankommt. e) Die Beklagte hält eine Verwechslung bezüglich des Herstellers für ausgeschlossen, weil es sich sowohl bei Archivierungsanlagen als auch bei Fahrtreppen um teure Einrichtungen handle, die Fr. 10'000.– und mehr kosten. Bei Ausgaben in dieser Höhe pflege sich der Interessent den Hersteller genau anzusehen; auch trete er mit ihm durch den Abschluss eines Werkvertrages in direkte Beziehung, was eine Verwechslung unmöglich mache. Die genannten Umstände sind zwar geeignet, die Gefahr eines Irrtums über den Hersteller geringer erscheinen zu lassen, als es z.B. bei Gegenständen des täglichen Gebrauches mit ähnlichen Marken der Fall wäre. Aber angesichts der fast völligen Übereinstimmung der beiden Marken wird die Verwechslungsmöglichkeit doch nicht ausgeschlossen. Ein Interessent kann einmal irgendwo eine "COMPACTUS"-Archivierungsanlage gesehen haben, ohne sich nach dem Hersteller zu erkundigen. In Erinnerung geblieben ist ihm die Marke "COMPACTUS". Wenn er später in einer Zeitung ein Inserat für die "Compact"-Fahrtreppe der Beklagten sieht, in welchem auf die Raumersparnis einer solchen hingewiesen wird, so liegt es nahe, dass die Ähnlichkeit des Namens in Verbindung mit dieser

Anpreisung ihn zum Schlusse veranlasst, auch die "COM-PACTUS"-Archivierungsanlage werde von der Beklagten hergestellt. Will er nun aus irgendwelchen Gründen mit der Beklagten keine Geschäftsbeziehungen anknüpfen, so kommt eine "COMPACTUS"-Archivierungsanlage zum vorneherein für ihn nicht in Frage, und daher wird er auch den Irrtum über den Hersteller nicht entdecken. Eine Gefahr der Verwechslung der beiden Hersteller ist mithin trotz allen Einwänden der Beklagten nicht von der Hand zu weisen. Das genügt aber für die Verneinung der gänzlichen Warenverschiedenheit. f) Die Beklagte ist der Meinung, mit der Verneinung der Warenverschiedenheit zwischen den Archivierungsanlagen des Klägers und ihrer Fahrtreppe werde dem Kläger praktisch das Monopol für das Wort "kompakt" für alle Erzeugnisse der Maschinenindustrie eingeräumt, was vor dem Gesetz nicht haltbar sei. Diese Befürchtung ist unbegründet. Die im vorliegenden Falle als vorhanden betrachtete Verwechslungsgefahr bezieht und beschränkt sich auf die oben dargelegten besonderen Verhältnisse. Ob und inwieweit die Verwendung einer das Wort "kompakt" enthaltenden Marke für andere Erzeugnisse der Maschinenindustrie durch die klägerische Marke ausgeschlossen würde, bleibt offen und ist heute nicht zu entscheiden.

3. Die Vorinstanz hat neben der Nichtigerklärung der Marke der Beklagten deren weitere Verwendung verboten. Die Beklagte bestreitet die Zulässigkeit eines solchen Verbots, da sie die Marke "Compact" überhaupt noch nie markenmässig, sondern nur in der Reklame verwendet habe und bei Schutz der Nichtigkeitsklage jede künftige Verwendung der Marke durch sie ausgeschlossen sei. Allein selbst beim Fehlen eines bereits erfolgten markenmässigen Gebrauches des unzulässigen Zeichens ist die Unterlassungsklage gleichwohl begründet, wenn der Inhaber der beanstandeten Marke deren Unzulässigkeit bestreitet (BGE 58 II 172). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Obwohl die Beklagte mit Schreiben vom 23. Januar und

22. Februar 1957 auf die Unzulässigkeit ihrer Marke aufmerksam gemacht worden war, hielt sie an dieser fest und liess in der Aprilnummer der Zeitschrift "Die Wirtschaft" eine längere Beschreibung ihrer "Compact"-Fahrtreppe erscheinen mit der Ankündigung, dass diese an der Muba ausgestellt sei.

4. Die Beklagte wendet sich schliesslich gegen das von der Vorinstanz in Ziffer 2 ihres Urteilsspruchs ausgesprochene Verbot, nicht nur die Marke, sondern das Wort "Compact" überhaupt im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Anbieten und dem Verkauf von Fahrtreppen zu verwenden; sie macht geltend, dieses Verbot gehe zu weit und sei darum unzulässig. Aus den Erwägungen des angefochtenen Urteils ist jedoch ersichtlich, dass sich das Verbot trotz seiner etwas missverständlichen Formulierung nur auf die Marke "Compact" bezieht. Das Verbot erstreckt sich nach dem Urteil auf das Gebiet der Schweiz, der Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und einer Reihe weiterer Staaten. Da die Berufung diesen Teil des Urteils nicht anficht, hat sich das Bundesgericht mit der Frage des territorialen Geltungsgebietes des Verbots nicht zu befassen.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, I. Kammer, bestätigt.