Urteilskopf

91 II 4

2. Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Januar 1965 i.S. Wirth & Co. AG gegen Feldmühle AG
Regeste (de):
Verwechselbarkeit von Marken (Art. 6 MSchG).

- Nichtigkeit einer Marke, die mit einer früher eingetragenen verwechselbar ist; Befugnis jedes rechtlich Interessierten, ihre Nichtigkeit geltend zu machen (Bestätigung der Rechtsprechung). Einrede des Beklagten, der Kläger sei wegen Nichtigkeit seiner Marke nicht klageberechtigt. Verteidigung des Klägers. Wirkungen des Urteils. (Erw. 1).

- Hinfall des Schutzes der dem Kläger entgegengehaltenen ältern Marke wegen Nichtgebrauchs für gleichartige Erzeugnisse während dreier aufeinander folgender Jahre? (Art. 9 MSchG). (Erw. 2).

- Gänzliche Verschiedenheit der Erzeugnisse? (Art. 6 Abs. 3 MSchG). (Erw. 3).

- Verwechselbarkeit der Wortmarken COLUX und POLLUX. (Erw. 4).

Regeste (fr):
Risque de confusion entre des marques (art. 6 LMF)

- Nullité d'une marque qui prête à confusion avec une autre déjà enregistrée; droit de tout tiers juridiquement intéressé de faire valoir sa nullité (confirmation de jurisprudence). Exception du défendeur selon laquelle le demandeur n'est pas fondé à intenter action, en raison de la nullité de sa marque. Moyens de défense du demandeur. Effets du jugement (consid. 1).

- Extinction de la protection de la marque plus ancienne opposée au demandeur parce que celle-ci n'a pas été employée pendant trois années consécutives pour des produits semblables? (art. 9 LMF) (consid. 2).

- Produits de natures totalement différentes? (art. 6 al. 3 LMF) (consid. 3).,

- Risque de confusion entre les marques verbales COLUX et POLLUX (consid. 4).

Regesto (it):
Rischio di confusione tra le marche (art. 6 LMF).

- Nullità di una marca che genera confusione con un'altra già iscritta; diritto di ogni terzo giuridicamente interessato a proporre la nullità (conferma della giurisprudenza). Eccezione delconvenuto, nel senso che, la marca dell'attore essendo nulla, questi non ha azione. Mezzi di difesa dell'attore. Effetti della sentenza (consid. 1).

- Decadenza della protezione della marca più vecchia opposta all'attore perchè rimasta inutilizzata durante tre anni consecutivi per prodotti simili? (art. 9 LMF) (consid. 2).

- Prodotti totalmente diversi? (art. 6 cpv. 3 LMF) (consid. 3).

- Rischio di confusione tra le marche verbali COLUX et POLLUX (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 5

BGE 91 II 4 S. 5

A.- Die Feldmühle AG in Rorschach hinterlegte am 29. März 1954 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum für "Folien und Verpackungen aller Art" die Marke Nr. 150563. Sie besteht aus dem in weisser Schrift auf einem schwarzen länglichen Schildchen stehenden Worte POLLUX. Das Schildchen ist von einem weissen Strich umrahmt, an den sich aussen ein schmälerer schwarzer Strich anschmiegt. Am 16. November 1962 hinterlegte die Firma Wirth & Co. AG Zürich beim gleichen Amte die aus demWorte POLY-LUX bestehende Marke Nr. 195190, und zwar für "Plastikfolien, Kunststoff, mit Kunststoff beschichtete Materialien und daraus hergestellte Packungen, insbesondere Beutel, Hüllen, Schalen, Taschen, Becher".

B.- Die Feldmühle A. G. stellte beim Handelsgericht des Kantons Zürich die Begehren, die Marke Nr. 195190 ungültig zu erklären und der Firma Wirth & Co. AG Zürich jeden Gebrauch des Wortes Poly-Lux zu untersagen, unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung. Das Handelsgericht hiess die Klage am 2. Juni 1964 gut. C. - Die Beklagte hat die Berufung erklärt. Sie beantragt, die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt die Bestätigung des angefochtenen Urteils.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte spricht der Klägerin das Klagerecht ab, weil die Marke POLLUX wegen der seit 3. Juli 1944 bzw. 5. Oktober 1953 unter Nr. 107707 und 148595 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für "Papier und Papierwaren" hinterlegten Marke COLUX der Firma Burkhardt & Hauser AG nichtig sei. Das Handelsgericht weist diese Einrede in erster Linie deshalb ab, weil es der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach eine gegen Art. 6 MSchG verstossende Marke keinen Schutz geniesst und jeder Interessierte sich auf ihre Nichtigkeit berufen kann (BGE 30 II 584, BGE 35 II 338, BGE 47 II 355, BGE 53 II 515, BGE 73 II 190, BGE 76 II 173, BGE 82 II 543, BGE 90 II 47), nicht beipflichtet.

BGE 91 II 4 S. 6

Diese Rechtsprechung wird ausser von MATTER, MSchG Art. 6 Anm. I 5, S. 98, in neuerer Zeit auch von einem Berichterstatter des bernischen Handelsgerichtes beanstandet (ZBJV 100 327 f.). a) Das Handelsgericht des Kantons Zürich legt besonderes Gewicht darauf, dass der Begriff der Nichtigkeit "dem rein privatrechtlichen Kern des Markenrechtes wesensfremd" sei und das Markenschutzgesetz zu einem Polizeigesetz mache. Es betont wiederholt, der Zivilrichter dürfe nicht von Amtes wegen eine Marke wegen Verwechselbarkeit nichtig erklären; er müsse die Auseinandersetzung über gleiche oder ähnliche Marken den Beteiligten überlassen; die verwechselbare Marke sei nur anfechtbar. Das Bundesgericht hat nie erklärt, der Richter habe von Amtes wegen zu erforschen, ob eine Marke sich genügend von den früher eingetragenen unterscheide. Eine solche Pflicht ergibt sich auch nicht aus dem bundesrechtlichen Begriff der Nichtigkeit. Die Ermittlung der sie begründenden Tatsachen untersteht dem kantonalen Prozessrecht. Darnach hat der Richter in der Regel nur tätig

zu werden, wenn eine Partei die nötigen Behauptungen aufstellt und die erforderlichen Beweise anbietet. Nur die rechtliche Würdigung des festgestellten Sachverhaltes hat - wie immer (BGE 89 II 340) - von Amtes wegen zu erfolgen. Es kann deshalb nicht gesagt werden, der Begriff der Nichtigkeit der Marke mache das Gesetz zu einem Polizeigesetz. Er hat nur zur Folge, dass ausser dem Inhaber der nachgemachten Marke weitere Personen sich auf die Nichtigkeit des später eingetragenen Zeichens berufen können. Aber nicht jedermann kann das tun (BGE 76 II 174). Die Klage auf Löschung der Marke oder die Einrede der Nichtigkeit wurde stets nur Personen zugestanden, die an der Nichtigkeit der Marke rechtlich interessiert waren. Frage ist, ob diese Erweiterung der Legitimation über den Inhaber der nachgemachten oder nachgeahmten Marke hinaus dem Geiste des Gesetzes widerspreche.
b) Das Handelsgericht glaubt, das annehmen zu müssen, weil das Amt für geistiges Eigentum nur zu entscheiden habe, ob Art. 3 MSchG die Eintragung einer Marke verbiete, nicht auch, ob sie unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 MSchG zulässig sei (Art. 14 MSchG). Zu dieser Beschränkung des Prüfungsrechts hat das Bundesgericht schon in BGE 30 II 584 f. Stellung genommen. Sie beruht

auf dem Gedanken, dass es sich weniger aufdränge, die Zulässigkeit der Marke unter den Gesichtspunkten des Art. 6 schon vor der Eintragung zu prüfen, da in der Regel die Frage, ob sie mit älteren Zeichen vereinbar sei, dem Richter unterbreitet werde. Diese Zuständigkeitsordnung bedeutet nicht, die Eintragung verschaffe dem Hinterleger ein Recht an der Marke, das nur durch Klage des Inhabers einer älteren Marke zu Fall gebracht werden könne. Der Umstand, dass das Amt für geistiges Eigentum nicht zu prüfen hat, ob die Marke mit bereits eingetragenen vereinbar sei, spricht vielmehr gegen diese Wirkung. Es wäre sonderbar, wenn durch die Eintragung ohne allseitige Vorprüfung ein Recht geschaffen würde, dessen sich nicht alle rechtlich Interessierten erwehren könnten. c) Gemäss Art. 27 Ziff. 1 MSchG stehen die Zivil- und die Strafklage nicht nur dem Inhaber der Marke, sondern auch dem getäuschten Käufer zu. Daraus folgt, dass die Nachmachung und die Nachahmung nicht nur gegen ein subjektives Recht des Inhabers der Marke verstossen, sondern objektiv rechtswidrig sind. Dieser Schluss drängt sich selbst dann auf, wenn der getäuschte Käufer nur Anspruch auf Schadenersatz hat, die Löschung der Marke dagegen nicht verlangen kann (BGE 76 II 174 f.). Objektive Rechtswidrigkeit der Hinterlegung der verwechselbaren Marke aber spricht für Ungültigkeit des Eintrages. Mit Recht hat daher das Bundesgericht aus Art. 27 Ziff. 1 MSchG auf Nichtigkeit geschlossen. Es kommt nichts darauf an, dass der getäuschte Käufer, wie das Handelsgericht einwendet, im Prozess die Voraussetzungen der Schadenersatzpflicht behaupten und beweisen muss. Es ist, wie schon gesagt, nicht ein Merkmal der Nichtigkeit der Marke, dass der Richter von Amtes wegen nach Nichtigkeitsgründen forsche. Eher liesse sich einwenden, indem das Gesetz in Art. 27 Ziff. 1 nur das Klagerecht des Inhabers der Marke und des getäuschten Käufers erwähne, schliesse es alle weiteren Personen davon aus, sich durch Klage oder Einrede auf Art. 6 MSchG zu berufen. Schon in BGE 53 II 516 wurde indessen ausgeführt, dass die erwähnte Bestimmung die Klageberechtigten nicht abschliessend aufzählt. Es muss z.B. auf Löschung einer seinen Firmennamen enthaltenden oder nachahmenden Marke auch klagen können, wer diesen Namen nicht als Marke verwendet. Auch kommt im Wortlaut von Art. 27 Ziff. 1 nicht zum Ausdruck, das jede interessierte Partei, also nicht nur der Inhaber einer Marke, auf

Löschung eines Zeichens klagen kann, das während drei aufeinanderfolgenden Jahrennichtgebrauchtwurde (Art. 9 MSchG). d) Für die objektive Rechtswidrigkeit und daher Nichtigkeit einer mit älteren Zeichen verwechselbaren Marke spricht auch die Fassung des Art. 6 Abs. 1 MSchG. Diese Norm bestimmt gebieterisch,

die zur Hinterlegung gelangende Marke müsse sich von den schon eingetragenen durch wesentliche Merkmale unterscheiden. Art. 6 Abs. 1 lässt in keiner Weise durchblicken, dass er dann nicht gelte, wenn der Inhaber der früher eingetragenen Marke die Hinterlegung einer verwechselbaren anderen Marke gestattet oder sie stillschweigend duldet. Könnte das Einverständnis des ersten Hinterlegers vom Gebot genügender Unterscheidbarkeit später hinterlegter Marken entbinden, so wäre auch nicht nötig gewesen, im Jahre 1939 den die sogenannten Konzernmarken betreffenden Art. 6 bis in das Gesetz aufzunehmen. Die wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Personen hätten die nämliche Marke im gegenseitigen Einvernehmen schon vor dem Erlass dieser Bestimmung gültig hinterlegen können. In der Botschaft vom 20. September 1937 über die Abänderung des Markenschutzgesetzes wurde denn auch ausgeführt (BBl 1937 III 109 f.):
"Soweit es sich nur um die Zulassung der Eintragung für die mehreren "Miteigentümer" der gleichen Marke handelt, ist eine Änderung des Markenschutzgesetzes nicht erforderlich; denn nach Art. 13 Abs. 2 des Gesetzes kann ein Hinterleger auf der Eintragung seiner angemeldeten Marke auch dann beharren, wenn diese mit einer bereits eingetragenen Marke übereinstimmt. Indessen ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass sich die Angehörigen des gleichen wirtschaftlichen Verbands, welche je die gleiche Marke haben eintragen lassen, gegen einen aussenstehenden Dritten zur Wehr setzen müssen, welcher ebenfalls die nämliche Marke benützt, und dass dieser Dritte ihnen im Prozess entgegenhält, ihre eingetragenen Marken seien ungültig, weil sie sich nicht voneinander unterscheiden (Art. 6 Abs. 1) und infolgedessen nicht geeignet seien, die mit ihnen versehenen Waren als aus einem bestimmten Betrieb stammend zu kennzeichnen. Dieser Einwand muss mit Rücksicht auf den neuen Text der Verbandsübereinkunft abgeschnitten werden dadurch, dass Abs. 1 von Art. 6 als nicht anwendbar erklärt wird im Falle der Eintragung der gleichen Marke für Inhaber, welche zum gleichen wirtschaftlichen Verband gehören."
Die gesetzgebenden Behörden gingen also noch in den Jahren 1937-1939 davon aus, dass Aussenseiter den die gleiche Marke benützenden Verbandsangehörigen unter Berufung auf Art. 6

Abs. 1 MSchG deren Ungültigkeit entgegenhalten könnten, wenn nicht eine Ausnahmebestimmung (Art. 6 bis) in das Gesetz eingeführt würde. Zudem gestattet Art. 6 bis die Hinterlegung von Konzernmarken nur unter dem Vorbehalt, dass "weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt werden kann". Auch daraus ergibt sich, dass die Zulässigkeit und Gültigkeit übereinstimmender Marken nicht allein von der Stellungnahme der beteiligten Inhaber abhängt. Damit ist der Meinung des Handelsgerichts, es sei nun 80 Jahre nach dem Erscheinen des Werkes von Josef Kohler über das Recht des Markenschutzes endlich Zeit, sich von der Nichtigkeitstheorie dieses Autors frei zu machen, der Boden entzogen. Die Nichtigkeit, obwohl seinerzeit vom Bundesgericht auch durch Hinweis auf die erwähnte Lehrmeinung begründet, lässt sich aus dem schweizerischen Gesetz ableiten, wie die Behörden es noch in neuerer Zeit verstanden haben und es noch heute gilt. Auf den Sinn des deutschen Warenzeichengesetzes und auf die heutige deutsche Lehre kommt nichts an.
e) Das Handelsgericht glaubt, wenn eine Marke wegen Verwechselbarkeit nichtig wäre, müsste sie es immer bleiben; die Nichtigkeit könnte nicht dadurch heilen, dass der Inhaber der älteren Marke das verwechselbare Zeichen während längerer Zeit dulde oder sein Klagerecht sonstwie nach Treu und Glauben verwirke, wie BGE 73 II 191 ff. dies als möglich erkläre. Dass Art. 2 ZGB auch im Gebiete des Markenrechts anwendbar ist, bedeutet nicht, eine absolut nichtige Marke könne nachträglich auf Grund dieser Bestimmung ein für allemal und gegenüber jedermann gültig werden. Art. 2 ZGB setzt die Normen des Zivilrechts nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen ausser Kraft, sondern weist den Richter nur an, besonderen Umständen des einzelnen Falles Rechnung zu tragen (BGE 85 II 114, BGE 87 II 154). Wenn der Richter die vom Inhaber der nachgeahmten Marke gegen den Nachahmer gerichtete Löschungsklage wegen Rechtsmissbrauchs abweist (vgl. BGE 73 II 191 ff., BGE 76 II 394), heisst das daher nicht, die Marke des Nachahmers werde nun gegenüber jedermann gültig. Das Urteil wird nur zwischen dem Löschungskläger und dem Nachahmer rechtskräftig. Im Prozesse des Nachahmers mit Dritten, z.B. mit dem getäuschten Käufer oder mit einem Markeninhaber, dem der Nachahmer seinerseits Nachahmung vorwirft, hat der Richter

anhand der konkreten Umstände die Frage des Rechtsmissbrauchs erneut zu prüfen und, falls er diesen verneint, die Marke des ersten Nachahmers als ungültig zu behandeln. Zudem kann durchaus eine Marke anfänglich wegen Verwechselbarkeit nichtig sein, im Laufe der Zeit aber im Lichte der Umstände des einzelnen Falles nach Treu und Glauben schutzwürdig werden. Das ist die Folge davon, dass Art. 2 ZGB den Richter verpflichtet, jeweilen den sich ändernden Verhältnissen, dem Zeitablauf, dem besonderen Verhalten des einzelnen Beteiligten und überhaupt allen dem einzelnen Falle eigenen Umständen Rechnung zu tragen. f) Wenn der Inhaber die Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht und seine Unterlassung nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag, kann der Richter die Marke auf Klage eines Interessierten löschen lassen (Art. 9 MSchG). Das Handelsgericht ist der Meinung, wenn der Nachahmer die Voraussetzungen dieser Bestimmung nachweist, stehe die Gültigkeit seiner eigenen Marke fest; daraus folge, dass sie vorher nicht absolut nichtig, sondern nur anfechtbar gewesen sein könne; denn es sei begrifflich unmöglich, dass eine absolut nichtige Marke auf einmal gültig werde; aus dem Nichts könne nichts entstehen. Auch diese formalistische Überlegung hält nicht stand. Wenn der Richter die ältere Marke wegen dreijährigen Nichtgebrauchs löschen lässt oder diesen Nichtgebrauch im Rechtsstreit zwischen dem Nachahmer und einem Dritten vorfrageweise feststellt, ist es nicht begrifflich unmöglich, die Marke des Nachahmers fortan - allenfalls sogar rückwirkend - als gültig zu behandeln. Der besondere Sachverhalt (richterliche Feststellung des Nichtgebrauchs der älteren Marke oder schon der Nichtgebrauch als solcher) macht die Marke des Nachahmers gültig. Nach welchen Regeln sie ohne den Eintritt dieses Sachverhaltes beurteilt werden müsste, ist damit nicht gesagt. g) Das Handelsgericht glaubt die Nichtigkeit einer verwechselbaren Marke auch verneinen zu müssen, weil ihre Voraussetzungen nicht immer klar zutage lägen, sondern heikle Untersuchungen und eine gerichtliche Entscheidung nötig machen könnten, so über die Frage der Verwechselbarkeit oder der Warengleichheit oder darüber, ob die ältere Marke wegen Nichtgebrauchs während dreier Jahre der Löschungsklage ausgesetzt sei (Art. 9), ob sie einer noch älteren Marke widerspreche oder ob sie gegenüber

der neueren nach Treu und Glauben, z.B. wegen langen Duldens, zurückzutreten habe. Es gehe deshalb nicht an, auf blosses Ansehen hin zu erklären, eine Marke sei nichtig, weil sie einer am Prozess nicht beteiligten älteren Marke ähnlich sei. Auch mit diesen Überlegungen lässt sich die Auffassung des Handelsgerichts nicht begründen. Es versteht sich, dass die Prozessparteien gemäss den Vorschriften des kantonalen Prozessrechtes alle Tatsachen zu behaupten und zu beweisen haben, von denen die Nichtigkeit abhängt oder die ihr im Wege stehen. Kommen sie ihrer Behauptungspflicht nach und bieten sie die nötigen Beweise an, so darf der Richter nicht auf blosses Ansehen der Marke hin entscheiden, sondern muss er auch alle anderen für das Urteil erheblichen Tatsachen abklären und berücksichtigen. Die Schwierigkeiten, die er bei der Ermittlung des behaupteten Sachverhaltes oder dessen rechtlicher Würdigung allenfalls zu überwinden hat, stehen der Auffassung nicht im Wege, dass eine Marke unter den gesetzlichen Voraussetzungen nichtig sei. Nichtigkeit setzt nicht voraus, dass sie von jedermann ohne weiteres erkannt werden könne. Gerade weil sie oft nicht klar zutage liegt, hat nach dem Willen des Gesetzes nicht schon das Amt für geistiges Eigentum die Voraussetzungen des Art. 6 MSchG zu prüfen, sondern erst der Zivil- oder der Strafrichter. h) Das Handelsgericht glaubt ferner, die Praxis des Bundesgerichts widerspreche den Bedürfnissen des Handelsverkehrs nach klaren, übersichtlichen Rechtsverhältnissen. Zuzugeben ist, dass es für den Nachahmer einfacher wäre, wenn er nur dem Inhaber der nachgeahmten Marke Rede und Antwort zu stehen brauchte. Der Klarheit und Übersichtlichkeit ist jedoch am besten gedient, wenn

er damit rechnen muss, dass seine Marke auch Dritten gegenüber nicht durchdringe. Das wird ihn von Nachahmungen abhalten. Die Auffassung des Handelsgerichts ist geeignet, den Gebrauch gleicher oder ähnlicher Marken für gleichartige Waren verschiedener Herkunft zu fördern und damit im Handelsverkehr Verwirrung zu schaffen oder zu dulden. i) Das Handelsgericht lehnt die Praxis des Bundesgerichts ferner ab, weil sie freie Bahn zu Markenrechtsverletzungen schaffe, stossend sei und zu dem Ärgernis führe, dass fast jeder Markenrechtsverletzer zum eigenen Vorteil dem Kläger ältere Marken entgegenhalte, ohne sich um deren wirklichen Bestand

und um ihr Verhältnis zur Marke des Klägers zu kümmern.
Damit unterstellt das Handelsgericht, nach der Praxis des Bundesgerichts genüge immer schon die blosse Eintragung einer älteren Marke, um die ihr gleichende neuere nichtig zu machen. Davon kann nicht die Rede sein. Dem Inhaber der neueren Marke bleibt vorbehalten, dem Richter die Gründe darzulegen, aus denen seine Marke allenfalls trotz der älteren gültig ist. So kann er z.B. vorbringen, die ältere sei gemäss Art. 9 MSchG wegen Nichtgebrauchs unwirksam. Ferner unterstellt das Handelsgericht, die Duldung der neueren Marke durch den Inhaber der älteren mache jene ohne weiteres gültig. Da auch das nicht zutrifft, ist es nicht stossend, wenn der vom Inhaber der neueren Marke Belangte dem Vorwurf der Markenrechtsverletzung mit der Einrede der Nichtigkeit begegnet. Wie häufig der Richter diese Einrede hören muss, ist unerheblich. Für die Zahl dieser Fälle sind jene verantwortlich, die klagen, obschon sie wissen oder wissen könnten, dass ihre Marke sich von einer älteren nicht genügend unterscheidet. k) Das Handelsgericht wirft der Praxis des Bundesgerichts auch vor, sie schaffe Verwirrung; sie schütze das kaufende Publikum nicht vor Täuschungen, sondern erreiche gerade das Gegenteil, denn das Bundesgericht erkläre die Marken nichtig, ohne sie im Register löschen zu lassen und ihren weiteren Gebrauch zu untersagen. Das Bundesgericht darfnicht über die Rechtsbegehren hinausgehen, welche die Parteien im kantonalen Verfahren stellen. Ein bundesgerichtlicher Befehl zur Löschung der nichtigen Marke und ein Verbot ihres weiteren Gebrauches sind daher ausgeschlossen, wenn die Nichtigkeit der Marke nur einredeweise, nicht durch Klage oder Widerklage. mit entsprechenden Rechtsbegehren geltend gemacht wurde. Dass eine Marke eingetragen bleiben kann, obschon das Bundesgericht sie als nichtig erachtet hat, ist also nicht auf Fehler der Rechtsprechung zurückzuführen. Im übrigen gibt das Markenregister deshalb nicht immer die wahre Rechtslage wider, weil das Amt für geistiges Eigentum nach dem Willen des Gesetzes die Eintragung verwechselbarer Marken nicht verweigern darf. Auch hiefür ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht verantwortlich. Nur eine fehlerhafte Auslegung des Gesetzes könnte das Bundesgericht veranlassen, sie zu ändern, nicht auch praktische Unzukömmlichkeiten, die andere Ursachen haben.

l) Schliesslich argumentiert das Handelsgericht, die Heranziehung einer älteren am Prozess nicht beteiligten Marke sei auch prozessual unzulässig und unmöglich. Das Bundesgericht dürfe als Berufungsinstanz die Marken nicht miteinander vergleichen, ohne dass die kantonale Instanz die tatsächlichen Feststellungen getroffen habe. Die nötigen Feststellungen seien aber nicht möglich, wenn die ältere Marke am Prozess nicht beteiligt sei. Ihr Inhaber sei nicht verpflichtet, Unterlagen vorzulegen oder Erklärungen über seine Marke abzugeben. Es dürfe vermutet werden, der Inhaber der älteren Marke habe nichts unternommen, weil die neuere Marke für ihn unschädlich sei. Unter solchen Umständen sei es nicht Aufgabe des Gerichtes, dem Inhaber der älteren Marke mehr Rechte zuzuschreiben, als er selber beanspruche. Damit verkennt das Handelsgericht, dass der Richter nicht über die Rechte des am Prozess nicht beteiligten Inhabers der älteren Marke, sondern über die Rechtslage des klagenden Hinterlegers der neueren Marke gegenüber dem beklagten Dritten entscheidet, wenn er dessen

Nichtigkeitseinrede beurteilt. In Erfüllung dieser Aufgabe hat er alle erheblichen Beweise abzunehmen, die das kantonale Prozessrecht anerkennt und der Beklagte in der von diesem Gesetze bestimmten Form rechtzeitig angerufen hat. Gegebenenfalls hat er also auch den Hinterleger der älteren Marke zur Herausgabe von Urkunden oder zur Zeugenaussage zu verhalten. Sollten bisweilen prozessuale Normen ihn daran hindern, so könnte darin kein Grund gesehen werden, das eidgenössische materielle Recht anders auszulegen, als das Bundesgericht es in seiner ständigen Rechtsprechung getan hat. Aus allen diesen Gründen ist an der beanstandeten Praxis festzuhalten.

2. Die Klägerin hält die Marke POLLUX für gültig, weil die beiden COLUX-Marken nicht für die eingetragenen Warengattungen "Papier und Papierwaren" (Marke Nr. 107707) bzw. "Papier und Papierwaren aller Art" (Marke Nr. 148595), sondern nur für Schrankpapier rechtsbeständig seien. Nur für dieses Erzeugnis würden sie nämlich tatsächlich gebraucht; im übrigen hätten sie die Natur unzulässiger Defensivzeichen. Es trifft nicht zu, dass, wie die Klägerin vorbringt, vor dem Handelsgericht beide Parteien ausgeführt hätten, die COLUX-Marken würden nur für Schrankpapier verwendet. Lediglich

die Klägerin nahm diesen Standpunkt ein, indem sie einen weitergehenden Gebrauch "vorsorglich" bestritt. Die Beklagte dagegen behauptete unter Berufung auf zwei Zeugen, das Zeichen COLUX werde tatsächlich gebraucht, "und zwar für speziell veredeltes Papier (mit Lack beschichtet, es ist ein spezielles Herstellungsverfahren) und für Papierfolien zur Schrankauskleidung sowie zum Teil für Verpackungen". Das Handelsgericht hat den angebotenen Beweis nicht abgenommen und die Behauptung der Beklagten im Urteil nur wiedergegeben, ohne dazu Stellung zu nehmen. Es erübrigt sich jedoch, die Sache zur Abklärung dieses Punktes zurückzuweisen. Gewiss erstreckt sich der Schutz einer Marke nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht notwendigerweise auf alle eingetragenen Waren. Er entfällt für jene Gattungen, für die das Zeichen binnen der dreijährigen Frist des Art. 9 MSchG nicht tatsächlich gebraucht wird (BGE 62 II 61 und nicht veröffentlichtes Urteil vom 2. November 1954 i.S. Solco AG/Mühlethaler SA). Doch liegt dieser Sachverhalt hier jedenfalls in bezug auf das Erzeugnis "Papier" nicht vor. Man darf in Schrankpapier nicht eine besondere Kategorie sehen, da es nicht im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich von "Papier" abweicht. Es fällt gegenteils vollständig unter diese Warengattung. Selbst wenn die Firma Burkhardt & Hauser AG die COLUX-Marken nur auf den zur Auskleidung von Schränken bestimmten Papieren verwenden sollte, könnte daher nicht gesagt werden, sie brauche sie für die Gattung "Papier" nicht. Um für diese Marken Schutz beanspruchen zu können, war sie nicht verpflichtet, sie auf Papieren aller möglichen Beschaffenheit oder Bestimmungszwecke anzubringen.
Ob die Eintragung der COLUX-Marken für die Gattung "Papierwaren" bzw. "Papierwaren aller Art" nur zu Defensivzwecken erfolgte, kann dahingestellt bleiben.

3. Die Klägerin macht geltend, das Zeichen POLLUX sei für Erzeugnisse bestimmt, die von dem mit den COLUX-Marken versehenen Schrankpapier gänzlich verschieden seien; deshalb sei es gültig. Der Schutzbereich der COLUX-Marken erstreckt sich indessen nicht nur auf Schrankpapier, sondern auf Papier überhaupt, wenn nicht allenfalls sogar auch auf Papierwaren. Deshalb sind die Gattungen "Folien und Verpackungen aller Art", für die das Zeichen POLLUX bestimmt ist, nicht dem Schrankpapier, sondern dem Papier schlechthin gegenüberzustellen.

Weder "Folien", noch "Verpackungen aller Art" weichen ihrer Natur nach von "Papier" gänzlich ab, wie es

nötig wäre, damit die Klägerin sich auf Art. 6 Abs. 3 MSchG berufen könnte. Diese Bestimmung trifft nicht schon bei technisch verschiedener Beschaffenheit der Ware zu. Sie setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, dass die Abnehmer dank der Verschiedenheit der Ware trotz der Übereinstimmung oder Verwechselbarkeit der Marken nicht auf den Gedanken kommen können, die Erzeugnisse würden von ein und derselben Firma hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 87 II 108 und dort erwähnte Entscheide). Daher ist nicht entscheidend, ob die Käufer, wie die Klägerin vorbringt, unter Folien "etwas Künstliches, Chemisches" verstehen und deshalb Papier nicht dazu zählen. Folien, wie sie der Klägerin vorschweben, z.B. Polyaethylenfolien, dienen weitgehend gleichen Zwecken wie Papiere, nämlich zum Verpacken oder Bedecken von Waren, zum Belegen von Tischen und Gestellen, zum Auskleiden von Schränken, Schubladen usw. Sie stehen in vielen Anwendungsbereichen mit dem Papier im Wettbewerb und verdrängen es mehr und mehr. Das ist so wahr, dass die Klägerin den Schutz der Marke POLLUX nicht nur für Folien und Verpackungen aus Folien, sondern für Verpackungen aller Art beansprucht, also auch für solche aus Papier. Falls die Marke POLLUX mit den COLUX-Marken verwechselt werden kann, ist sie daher geeignet, die Abnehmer über die Herkunft der Ware irrezuführen. Der Einwand, die Abnehmerkreise deckten sich nicht, hilft nicht. Papier wird nicht nur von Personen gekauft, die es im Haushalt verwenden wollen, sondern auch von Unternehmern und Kaufleuten zur Verwendung im Geschäft, besonders zum Einpacken von Waren, also gerade von jenen Kreisen, die auch für die Folien und Verpackungen der Klägerin Interesse haben. Übrigens gehen auch die dem breiten Publikum angebotenen Papiere durch die Hand der Kleinhändler, also von Angehörigen der Kreise, die nach der Darstellung der Klägerin deren Folien und Verpackungen zu erwerben pflegen. In diesen Kreisen kann die Marke POLLUX Verwirrung stiften.

4. Die Klägerin hält ihre Marke auch für gültig, weil sie nicht mit den COLUX-Marken verwechselt werden könne. Dem Klange nach unterscheiden sich diese Zeichen indessen nicht genügend. Dass das eine mit einem P, das andere mit einem C beginnt und dass im einen der Buchstabe L verdoppelt ist, kann leicht überhört werden, besonders am Telephon. Die beiden

Wörter sind beim Sprechen gleich lang, und beide weisen zwei Silben auf, wobei die zweite in beiden Marken identisch ist. Die zweite Silbe fällt wegen des selten vorkommenden Buchstabens X besonders auf und bleibt im Gedächtnis leichter haften als die erste. Aber auch das O der ersten Silbe kann Verwechslungen fördern. Als Ganzes klingen beide Wörter so ähnlich, dass eine geringe Undeutlichkeit beim Sprechen oder ein Hörfehler die Unterscheidung verunmöglichen können. Das Wort COLUX hat keinen Sinn, und der aus der griechischen Göttersage stammende und einen Fixstern bezeichnende Name POLLUX ist im Volke so wenig bekannt, dass viele Leute ihn für ein Phantasiewort halten können. Es kann daher nicht gesagt werden, die durch den Klang geschaffene Verwechslungsgefahr werde vermindert oder behoben, weil die beiden Wörter häufig vorkämen und kraft eines bestimmten Sinnes leicht voneinander unterschieden werden könnten. Auch kann, wer die beiden Wörter nicht schon beim Hören verwechselt, ihre Unterschiede mangels eines allgemein bekannten Sinnes nachträglich leicht vergessen.
Welchen Eindruck der Beschauer von den Zeichen erhält, ist schon deshalb unerheblich, weil Wortmarken sich nicht nur beim Lesen und Betrachten, sondern vor allem auch im mündlichen Verkehr voneinander unterscheiden müssen. Dass die COLUX-Marke Nr. 148595 verschnörkelte Schrift aufweist, wie die Klägerin geltend macht, spielt im übrigen auch deshalb keine Rolle, weil daneben noch die COLUX-Marke Nr. 107707 mit einfacher Schrift besteht. Übrigens pflegt der Leser die Schriftzüge wenig zu beachten; wesentlich ist ihm bei Wortmarken gewöhnlich nur der Klang und gegebenenfalls der Sinn. Davon geht auch die Firma Burkhardt & Hauser AG aus, trägt doch das bei den Akten liegende Schrankpapier das Wort Colux in einer Schrift, die von den beim Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Schriften abweicht. Auch der Umstand, dass die Marke POLLUX im Gegensatz zu den COLUX-Marken in weisser Schrift auf schwarzem Grunde steht, der von einem weissen und einem schwarzen Strich umrandet ist, schliesst die Gefahr von Verwechslungen nicht

aus. Meistens betrachtet man nur das Wort, nicht auch das Schildchen, auf dem es steht. Das trifft für die Marke POLLUX um so mehr zu, als sie, praktisch angewendet, keineswegs bildhaft wirkt. Sie pflegt nämlich nur sehr klein und an unscheinbarer Stelle der Verpackung angebracht

zu werden, damit man sie nicht als eine den Inhalt kennzeichnende Marke auffasse. Aus allen diesen Gründen ist die Marke der Klägerin nichtig. Die Klägerin ist daher nicht berechtigt, auf Nichtigerklärung der Marke der Beklagten und auf Unterlassung des Gebrauchs dieser Marke zu klagen.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. Juni 1964 wird aufgehoben und die Klage abgewiesen.