Urteilskopf

93 II 48

10. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. März 1967 i.S. John Harvey & Sons Ltd gegen Garvey SA Jerez de la Frontera.
Regeste (de):
Fabrik- und Handelsmarken.

a) Art. 2 MSchG. Geltung der Geschäftsfirma als Marke (Erw. 3).

b) Art. 3 Abs. 1 MSchG. Die in das schweizerische Handelsregister eingetragene und als Marke gebrauchte Firma untersteht den gleichen materiellen Bestimmungen des Gesetzes wie andere Marken (Erw. 3).

c) Tragweite von Art. 9 Abs. 1 MSchG. Analoge Anwendung dieser Bestimmung auf nicht eingetragene Marken (Erw. 4).

Regeste (fr):
Marques de fabrique et de commerce.

a) Art. 2 LMF. Raison de commerce employée comme marque (consid. 3).

b) Art. 3 al. 1 LMF. La raison de commerce inscrite au registre suisse du commerce et employée comme marque est soumise aux mêmes règles de fond que les autres marques (consid. 3).

c) Portée de l'art. 9 al. 1 LMF. Application analogique de cette disposition aux marques qui n'ont pas été enregistrées (consid. 4).

Regesto (it):
Marche di fabbrica e di commercio.

a) Art. 2 LMF. Validità della ditta commerciale come marca (consid. 3).

b) Art. 3 cpv. 1 LMF. La ditta iscritta nel registro svizzero di commercio e usata come marca è sottoposta alle stesse regole materiali delle altre marche (consid. 3).

c) Portata dell'art. 9 cpv. 1 LMF. Applicazione analogica di questa disposizione a marche che non sono state registrate (consid. 4).

Erwägungen ab Seite 48

3. Der Bestandteil "Harvey's" in den Marken der Beklagten gleicht den Bestandteilen "Garvey" und "Garvey's" in den Marken der Klägerin hinsichtlich Schreibweise und Wortklang so sehr, dass die Käufer der Erzeugnisse über deren Herkunft irregeführt werden können. Die Beklagte räumt denn auch ein, dass die beiden Familienna-

men ähnlich sind. Sie stellt sich aber auf den Standpunkt, jedermann dürfe seinen Namen in beliebiger Weise zu Geschäftszwecken verwenden, weshalb der immerhin bestehende geringfügige Unterschied sie berechtigte, das Wort Harvey in ihren Marken zu führen.

BGE 93 II 48 S. 49

Diese Auffassung läuft darauf hinaus, dass derjenige, der seinen Namen als Marke verwenden will, nicht darauf Rücksicht nehmen müsse, ob ihm ein anderer im Gebrauch einer ähnlichen Marke zuvorgekommen sei. Damit verkennt die Beklagte, dass die Geschäftsfirma nicht ohne weiteres als Marke gilt, sondern entsprechende Rechte erst verleiht, wenn sie tatsächlich als Marke gebraucht wird; das ergibt sich aus Art. 2 MSchG und ist in der Rechtsprechung anerkannt (BGE 44 II 85Erw. 2, BGE 88 II 33). Ferner übersieht die Beklagte, dass die in das schweizerische Handelsregister eingetragene und als Marke gebrauchte Firma den gleichen materiellen Bestimmungen des Gesetzes untersteht wie andere Marken; durch Art. 2 und 3 Abs. 1 MSchG wollte der Gesetzgeber den Inhaber einer Firmenmarke nur der Pflicht entheben, sie in das Markenregister eintragen zu lassen (BGE 43 II 97,BGE 78 II 460, BGE 88 II 33, BGE 89 I 303 Erw. 7). Für die Firmenmarken gelten daher namentlich auch die Regeln über die Priorität, wobei immerhin, wie in BGE 88 II 33 anerkannt wurde, die Vermutung aus Art. 5 MSchG mit der blossen Eintragung in das Handelsregister verbunden ist. Auch der Inhaber einer Firmenmarke muss sich somit gegebenenfalls entgegenhalten lassen, dass ein anderer eine gleich lautende oder ähnliche Marke schon vor ihm gebraucht habe und daher besser berechtigt sei. In dieser Rechtslage befindet sich umso mehr auch derjenige, dessen Firma - wie jene der Beklagten - nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen ist und dem daher Art. 2 MSchG nicht zugute kommt. Es wäre unerträglich, die Regeln über die Priorität ihm gegenüber nur deshalb nicht anzuwenden, weil seine Marke ganz oder teilweise mit seiner Firma übereinstimmt. Die Unhaltbarkeit der Auffassung der Beklagten springt umso mehr in die Augen, als auch die Klägerin einen Bestandteil ihrer Firma in ihre Marken aufgenommen hat. Auch sie könnte sich somit auf diese Auffassung berufen. Die Marken der Parteien ständen also unbekümmert um die Priorität als gleichberechtigt nebeneinander. Das vertrüge sich nicht damit, dass das Markenschutzgesetz das Publikum vor Irreführung schützen will (Art. 6 Abs. 1, Art. 24 lit. a, Art. 27 Ziff. 1 MSchG.)

4. Aus Art. 5 MSchG, wonach bis zum Beweis des Gegenteils angenommen wird, der erste Hinterleger einer Marke sei auch der wahre Berechtigte, folgt, dass die Hinterlegung und die Eintragung nicht konstitutiv wirken. Das Recht an der

BGE 93 II 48 S. 50

Marke wird schon durch den der Hinterlegung vorausgehenden befugten markenmässigen Gebrauch des Zeichens erworben; die Hinterlegung und die Eintragung sind nur Voraussetzung des gerichtlichen Schutzes der Marke (Art. 4 MSchG) und schaffen ausserdem die bereits erwähnte Vermutung zugunsten des ersten Hinterlegers (BGE 26 II 649,BGE 28 II 557,BGE 30 II 295,BGE 43 II 248Erw. 2,BGE 47 II 362Erw. 2,BGE 56 II 412,BGE 57 II 610,BGE 59 II 214,BGE 63 II 124,BGE 65 II 205,BGE 70 II 249,BGE 72 II 425). Wenn der Inhaber einer Marke sie während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht und die Unterlassung nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag, hat das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anzuordnen (Art. 9 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung ist nicht wörtlich auszulegen. Sie hat nicht den Sinn, das Recht an der Marke bestehe trotz des Nichtgebrauchs bis zur richterlichen Anordnung der Löschung fort. Nach dreijährigem Nichtgebrauch geht das Markenrecht von selbst unter, wenn der Inhaber ihn nicht zu rechtfertigen vermag. Der Untergang kann deshalb auch durch blosse Einrede geltend gemacht werden (BGE 62 II 62f.). Auf nicht eingetragene Marken ist Art. 9 Abs. 1 MSchG in dem Sinne analog anzuwenden, dass ein dreijähriger Nichtgebrauch, den der Markeninhaber nicht zu rechtfertigen vermag, den Untergang seines

Rechtes zur Folge hat. Der Betroffene befindet sich von da an in der gleichen Lage, wie wenn er das Zeichen noch nie verwendet hätte; durch erneuten Gebrauch oder durch Eintragung kann er das Recht an der Marke nur für die Zukunft wieder erwerben und nur dann, wenn ihm nicht inzwischen ein anderer zuvorgekommen ist.