Urteilskopf

95 II 354

48. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Juni 1969 i.S. Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino gegen Elisabeth Arden GmbH.
Regeste (de):
Markenrecht.

Unterscheidbarkeit der Marken der Parteien (Elisabeth Arden, Arden und Ardena einerseits und Arlem anderseits). Art. 6 Abs. 1 MSchG (Erw. 1).

Art. 6 bis MSchG. Diese Bestimmung lässt die Hinterlegung gleicher oder ähnlicher Warenzeichen zu, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Die Marken der Klägerin sind daher wegen ihrer wirtschaftlicden Zugehörigkeit zum Arden-Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammarke "Elisabeth Arden" nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG genügend unterscheiden. Die Beklagte kann daher der Klägerin nicht die Einrede entgegenhalten, sie sei wegen Nichtigkeit ihrer Marken nicht klageberechtigt (Erw. 2).

Keine Verwirkung des Klagerechts, wenn der Inhaber der verletzten Marke vom Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens keine Kenntnis gehabt hat (Erw. 3).

Regeste (fr):
Droit des marques.

Les marques des parties se distinguent-elles suffisamment l'une de l'autre (Elisabeth Arden, Arden, Ardena d'une part et Arlem d'autre part)? Art. 6 al. 1 LMF (consid. 1).

Art. 6 bis LMF. Cette disposition autorise le dépôt de marques de fabrique identiques ou semblables lorsque leur usage par des titulaires juridiquement autonomes, mais étroitement liés du point de vue économique (cartels), ne peut ni induire le public en erreur sur la provenance ou les qualités de la marchandise, ni léser d'autremanière l'intérêt public. C'est pourquoi, du fait qu'elles appartiennent au cartel Arden, les marques de la demanderesse sont valables, bien qu'elles ne se distinguent pas suffisamment, au sens de l'art. 6 al. 1 LMF, de la marque originelle "Elisabeth Arden". Par conséquent, la défenderesse ne saurait exciper du fait que la demanderesse n'aurait point d'action, ses marques étant nulles (consid. 2).

L'action ne se prescrit pas lorsque le titulaire de la marque violée n'a pas eu connaissance de l'utilisation d'une marque qui prêtait à confusion (consid. 3).

Regesto (it):
Diritto delle marche.

Le marche delle parti si distinguono sufficientemente l'una dall'altra (Elisabeth Arden, Arden, Ardena da un canto, e Arlem dall'altro)? Art. 6 cpv. 1 LMF (consid. 1).

Art. 6 bis LMF. Questa disposizione permette il deposito di marche di fabbrica identiche o simili quando il loro uso da parte di titolari giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolati dal punto di vista economico (cartelli) non è tale da trarre in errore il pubblico sulla provenienza o la natura della merce, nè da ledere in altro modo il pubblico interesse. Le marche dell'attrice, data la loro appartenenza al cartello Arden, sono pertanto valide, quantunque non si differenzino sufficientemente, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LMF, dalla marca originale

”Elisabeth Arden”. La convenuta non può di conseguenza sollevare l’eccezione che l’attrice non sarebbe legittimata a proporre l’azione, data la nullità delle sue marche (consid. 2).

L’azione non si prescrive quando il titolare della marca violata non ha avuto conoscenza dell’uso di una marca che si prestava a confusione (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 355

BGE 95 II 354 S. 355

A.- Florence N. Graham, geschiedene Lewis, New York, war die Leiterin und das Haupt des internationalen Elizabeth Arden-Konzerns, dessen Muttergesellschaft, die ”Elizabeth Arden Sales Corporation”, in New York ihren Sitz hat. Sie hinterlegte am 6. Januar 1926 in der Schweiz die Marke ”Elizabeth Arden” Nr. 60’864 für ”lotions et crèmes pour la peau, lotion amaigrissante, crème pour blanchir la peau et dépilatoirs”. Am 9. Januar 1946 erneuerte sie die Marke unter Nr. 113’737. Am 8. Juli 1939 gründete Florence N. Graham die ”Cosmetic Produkte G.m.b.H.”, in Zürich, welche in der Folge in ”Elizabeth Arden GmbH” umbenannt wurde. Diese Gesellschaft befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen Produkten unter der Marke ”Elizabeth Arden”. Ihr Stammkapital beträgt Fr. 1’300,000.–. Die ”Elizabeth Arden Sales Corporation”, in New York, ist mit einer Stammeinlage

BGE 95 II 354 S. 356

von Fr. 1’276,000.– und der amerikanische Staatsangehörige Thaddeus Gordon Yates, in London, mit einer solchen von Fr. 24’000.– beteiligt. Florence N. Graham ist Geschäftsführerin und allein einzelnzeichnungsberechtigt. Die Gesellschaft hinterlegte am 1. Oktober 1953 die Marke ”Ardena Invisible Veil” (Nr. 148’423), am 9. Januar 1957 und 8. Februar 1961 die Marken ”Arden for men” (Nr. 164’555, 164’556 und 184’874). Sie ist auch Inhaberin der Marke ”Ardena” (Nr. 134’540), die ursprünglich, d.h. am 2. August 1950, von der Firma ”Elizabeth Arden Ltd., London” eingetragen worden ist. Am 4. Februar 1946 liess Florence N. Graham im Handelsregister des Kantons Zürich die Einzelfirma ”Produits Elizabeth Arden, Mrs F. N. Graham” eintragen. Zweck der Firma war die Herstellung und der Vertrieb kosmetischer, pharmazeutischer und verwandter Erzeugnisse der Marke ”Elizabeth Arden”. Am 8. März 1947 hinterlegte Mrs F. N. Graham auf den Namen dieser Einzelfirma die Marken ”Ardena, Perfection Cream” (Nr. 122’486), ”Elizabeth Arden Pat-a-Creme” (Nr. 124’133) und am 14. Juli 1948 die Marke ”Elizabeth Arden Sleek” (Nr. 125’920), alle für kosmetische Erzeugnisse. Mit Vertrag vom 15. Juni 1948 übernahm die ”Elizabeth Arden GmbH” die Einzelfirma ”Produits Elizabeth Arden, Mrs F. N. Graham” mit Aktiven und Passiven. Am 21. Januar 1949 wurden die auf den Namen der Einzelfirma von Mrs F. N. Graham eingetragenen Marken ”Ardena, Perfection Cream”, ”Elizabeth Arden Pat-a-Creme” und ”Elizabeth Arden Sleek” auf die ”Elizabeth Arden GmbH” übertragen. Dagegen übertrug Florence N. Graham die Stammarke ”Elizabeth Arden” nicht auf die ”Elizabeth Arden GmbH”, sondern trat sie am 12. Mai 1966 der ”Elizabeth Arden Sales Corporation”, in New York ab.
Die ”Stabilimenti Chimici Arlem die Levi Gino” ist ein italienisches Unternehmen, das neben andern Erzeugnissen auch kosmetische Präparate herstellt und vertreibt und für diese den Namen ”Arlem” verwendet. Am 27. September 1962 liess sie beim Internationalen Bureau zum Schutz des gewerblichen Eigentums unter Nr. 260’318 die internationale Wort-Marke ”Arlem” eintragen. In der Zeitschrift ”Annabelle” vom 24. November 1965 veröffentlichte sie ein zweiseitiges Grossinserat, in welchem sie ein ”Kosmetik-Kästchen von Arlem”

anbot. Das Inserat weist darauf hin, dass die angepriesenen Erzeugnisse zu den besten der Welt gehörten und innert kurzer Zeit in den besten Parfumerien der Schweiz verkauft würden. Am 20. April 1966 teilte die "Elizabeth Arden GmbH" der "Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino" mit, dass sie sich durch dieses Inserat in ihren Rechten verletzt fühle und deshalb beim Friedensrichter Zürich Klage eingeleitet habe; sie ersuche um Stellungnahme, ob die Klage aussergerichtlich anerkannt werde oder nicht. Die "Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino" anerkannte die Klage nicht.

B.- Am 6. Juli 1967 reichte die "Elizabeth Arden GmbH" beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein mit folgenden Rechtsbegehren: "1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte durch die Verwendung der Bezeichnung 'Arlem' für kosmetische Produkte im Geschäftsverkehr, auf ihren Waren und Verpackungen, Drucksachen, Reklamen oder sonstwie, die Rechte der Klägerin an ihrem Namen und ihren Marken 'Arden' und deren Abwandlungen verletzt und unlauteren Wettbewerb begeht. 2. Es sei der Beklagten die Fortsetzung der unerlaubten Handlungen gemäss Klagebegehren 1 zu untersagen, unter der Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams, bei Busse und Haft gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung. 3. Es sei die internationale Marke Nr. 260.318/1962 'Arlem' der Beklagten für das Gebiet der Schweiz ungültig zu erklären und das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, Bern, anzuweisen, die Löschung vorzunehmen, zu veröffentlichen und dem internationalen Amt zu notifizieren." Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. Sie bestritt die Verwechslungsgefahr und berief sich ausserdem auf den Vorgebrauch ihrer Marke "Arlem" seit 1945 in der Schweiz; subeventuell erhob sie die Einrede der Verwirkung. Das Handelsgericht erklärte am 6. Februar 1962 die internationale Marke Nr. 260'318/1962 "Arlem" der Beklagten für das Gebiet der Schweiz hinsichtlich kosmetischer Produkte als nichtig und ordnete ihre Löschung an. Ferner untersagte es der Beklagten, im Gebiete der Schweiz die Bezeichnung "Arlem" für kosmetische Produkte im Geschäftsverkehr, auf ihren Waren und Verpackungen, Drucksachen markenmässig oder in anderer Weise zu verwenden, unter der Androhung von Haft und Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfalle. Im übrigen trat es auf die Klage nicht ein.

C.- Die Beklagte beantragt mit der Berufung, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen; eventuell die Sache zur Ergänzung der Akten und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, dass sich die Marke "Arlem" von der Marke "Elizabeth Arden" und den davon abgeleiteten Zeichen durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG unterscheide. Trifft diese Auffassung zu, so ist die Klage ohne weiteres abzuweisen. a) Die Unterscheidbarkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die zu vergleichenden Zeichen in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinterlassen (BGE 92 II 273 Erw. 3, BGE 93 II 265 Erw. 3 a). Im vorliegenden Fall sind an die Un-

terscheidbarkeit der in Frage stehenden Marken besonders hohe Anforderungen zu stellen, weil sie für kosmetische Erzeugnisse, d.h. für Waren des täglichen Gebrauchs verwendet werden und daher für das breite Publikum bestimmt sind, von dem bei der Prüfung der Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (BGE 88 II 379 und dort erwähnte Entscheide). b) Nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichts wird die Firmenmarke "Elizabeth Arden" als Verbindung von Eigen- und Familiennamen aufgefasst. Es legte daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr das Schwergewicht auf den Bestandteil "Arlem". Das verstösst - entgegen der Auffassung der Beklagten - nicht gegen den erwähnten Grundsatz, dass die Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Zeichen nach dem Eindruck zu beurteilen ist, den sie als Ganzes und nicht in ihre Bestandteile zerlegt hinterlassen; denn der charakteristische Hauptbestandteil einer Marke ist für den bleibenden Eindruck in der Erinnerung des Käufers entscheidend (BGE 47 II 34). Mit Recht erklärt das Handelsgericht, dass nach allgemeiner Erfahrung im Verkehr dem Familiennamen die grössere Unterscheidungskraft zukommt als dem Eigennamen (vgl. in diesem Sinne BGE 93 II 47, wo das Bundesgericht in der Firmenrechtsstreitigkeit der Helena Rubinstein SA gegen Rubinia AG dem Vornamen Helena keine kennzeichnungskräftige

Wirkung zuerkannte). Bezeichnend dafür ist, dass die Klägerin in den von der Stammarke "Elizabeth Arden" abgewandelten Marken den Eigennamen "Elizabeth" fallen liess. Zudem stellt das Handelsgericht fest, dass ein grosser Teil des Publikums nur die Kurzbezeichnung "Arden" verwende und nach "Arden-Produkten" frage. Der Gesamteindruck der Marke wird somit eindeutig durch den längst eingebürgerten Kosmetikbegriff "Arden" geprägt, der als fremdartiger Familienname im Gedächtnis viel leichter haften bleibt als der Vorname "Elizabeth". Daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn das Wort "Arden" bloss eine Phantasiebezeichnung wäre wie die Beklagte behauptet. Massgebend ist nur, dass sich diese Kurzbezeichnung in Abnehmerkreisen eingelebt hat. c) Zu vergleichen sind somit unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr die Bezeichnungen "Arden" und "Arlem". Sie unterscheiden sich nach Silbenzahl, Vokalfolge und Wortkadenz nicht. Die beiden Konsonanten "m" und "n" haben wegen ihrer Stellung am Wortende, namentlich im mündlichen Verkehr, wie etwa am Telephon, praktisch keine kennzeichnende Bedeutung. Auch die Konsonanten "d" und "l" drücken den Unterschied nicht so scharf aus, als dass er in der Erinnerung haften bliebe. Zudem sieht oder hört das kaufende Publikum die beiden Zeichen gewöhnlich nicht am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, sondern hat entweder nur das eine oder das andere vor sich, was die Verwechslungsgefahr erhöht (vgl. BGE 92 II 97 und die dort erwähnten Entscheide). Mit dem Handelsgericht ist auch die Verwechslungsgefahr zwischen "Ardena" einerseits und "Arlem" anderseits zu bejahen. "Ardena" ist dreisilbig und auf der zweiten Silbe betont, "Arlem" dagegen zweisilbig und auf der ersten Silbe betont. Trotzdem besteht zwischen den beiden Zeichen noch eine auffallende Ähnlichkeit; denn die zwei ersten Silben der beiden Zeichen stimmen weitgehend überein und die dritte Silbe besteht aus einem klanglich unbedeutenden Endlaut. Die Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die den beiden Hauptbestandteilen "Arden" oder "Ardena" beigefügten Zusätze, wie z.B. "Arden for men" oder "Ardena Pat-a-Creme" behoben; denn diese Zusätze haben keine hinweisende Kraft, sondern dienen bloss der näheren sachlichen Umschreibung der Erzeugnisse.

2. a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts geniesst eine Marke keinen Schutz, die sich nicht im Sinne von Art. 6 MSchG durch wesentliche Merkmale von einer bereits eingetragenen Marke unterscheidet. Auf Nichtigkeit können sich nicht nur die Inhaber der anderen Marke und die getäuschten Käufer berufen, sondern auch alle andern Personen, die daran ein Interesse haben (vgl. BGE 91 II 4 und die dort erwähnten

Entscheide). Die Rechtsprechung folgert daraus, dass der Beklagte im Prozess die Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten Marke erheben darf, wenn diese gegenüber einer früher eingetragenen Marke sich nicht genügend unterscheidet. Verträgt sich die Marke des Klägers mit der früher eingetragenen Marke nicht, so ist sie nach der Rechtsprechung absolut nichtig und wird nicht dadurch gültig, dass sich auch die Marke des Beklagten nicht genügend von der Drittmarke unterscheidet. Dem Kläger würde angesichts der Nichtigkeit der eigenen Marke das Klagerecht fehlen und er hätte kein schutzwürdiges Interesse, die Nichtigerklärung der Marke des Beklagten zu verlangen (vgl. BGE 90 II 47). b) Nach Art. 6 bis MSchG können wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen. Auch dürfen sie, obwohl das Gesetz es nicht ausdrücklich sagt, Zeichen eintragen lassen, die sich voneinander nicht durch genügende Merkmale im Sinne von Art. 6 MSchG unterscheiden. Art. 6 bis MSchG gestattet indessen die Hinterlegung gleicher oder ähnlicher Warenzeichen nur, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Diese Vorschrift schwächt allerdings wie Art. 7 bis MSchG die hinweisende Kraft des Zeichens ab; denn es gewährleistet nicht die Herkunft eines Erzeugnisses aus einem bestimmten Betrieb, sondern deutet nur an, dass die Ware aus irgendeinem der mehreren zum Konzern gehörenden Unternehmen stammt (vgl. BGE 86 II 275).
c) Die Klägerin ist rechtlich ein selbständiges Unternehmen, das mit dem Elizabeth Arden-Konzern eng verflochten ist. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass die amerikanische

Muttergesellschaft die Hauptbeteiligte wurde und die Firma völlig beherrscht. Die Marken der Klägerin sind wegen ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zum Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammarke "Elizabeth Arden" nicht genügend unterscheiden (Art. 6 bis MSchG). Der Klägerin kann nicht entgegengehalten werden, ihre Zeichen seien wegen der Gebrauchspriorität der Stammarke "Elizabeth Arden" durch einen Dritten nichtig und folglich habe sie kein rechtliches Interesse, die Nichtigkeit der Marke Arlem unter Berufung auf die vorgebrauchte Marke "Elizabeth Arden" zu beanspruchen. Dieses Interesse ist der Klägerin umso mehr zuzuerkennen, als sie mit der Änderung der Firma in "Elizabeth Arden GmbH" den Arden-Konzern in der Schweiz vertrat und nach dem Gesellschaftszweck kosmetische Erzeugnisse der Marke "Elizabeth Arden" herstellt und vertreibt. Das Publikum dürfte daher nicht Gefahr laufen, dass die Klägerin unter den verschiedenen, von der Stammarke abgewandelten Zeichen minderwertigere oder anders beschaffene Erzeugnisse auf den Markt bringt (vgl.BGE 58 II 180). Dass dem nicht so sei, behauptet übrigens die Beklagte selber nicht.
Das Handelsgericht stellt fest, dass die Marke "Elizabeth Arden" im Gebrauch war, bevor die Beklagte im Jahre 1945 ihre Erzeugnisse unter der Marke "Arlem" auf den schweizerischen Markt gebracht haben will. Die Klägerin ist daher als Mitglied des Arden-Konzerns nach Art. 6 MSchG befugt, sich auf die Nichtigkeit der Marke "Arlem" wegen Verwechslungsgefahr mit der früher eingetragenen und gebrauchten Marke "Elizabeth Arden" zu berufen, obwohl diese Marke ihr nicht gehört, sondern von der Inhaberin vor Einleitung des Prozesses auf die amerikanische Muttergesellschaft des Arden-Konzerns übertragen worden ist. Sie hat zwar diesen Standpunkt nicht eingenommen. Das schadet ihr aber nicht, da die Berufungsinstanz im Rahmen von Art. 43 OG in bezug auf die rechtliche Würdigung von Tatsachen frei ist, ohne an die Auffassung der Parteien gebunden zu sein (Art. 63 Abs. 2 OG; BGE 91 II 65 Erw. 1 und dort erwähnte Entscheide). Die Nichtigkeitsklage ist daher nach der erwähnten Rechtsprechung allein auf Grund der festgestellten Gebrauchspriorität der Stammarke "Elizabeth Arden" zu schützen, ohne dass sich die Klägerin als Inhaberin derselben auszuweisen brauchte.

3. Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe das Klagerecht

verwirkt, weil sie seit 1945 den Gebrauch der Marke "Arlem" für kosmetische Erzeugnisse in der Schweiz jahrelang geduldet habe. Nach der Rechtsprechung kann der Inhaber einer Marke das Recht, auf Löschung einer verwechselbaren Marke zu klagen, verwirken, wenn er ihren Gebrauch längere Zeit geduldet und sich die Marke in Abnehmerkreisen durchgesetzt hat. Die Verwirkung leitet sich aus Art. 2 ZGB ab und setzt daher voraus, dass die Ausübung des Klagerechts "offenbar" missbräuchlich ist. Diesen Vorwurf kann gegen den Markeninhaber grundsätzlich nur erheben, wer selber das Gebot nach Treu und Glauben zu handeln beachtet. Daraus folgt, dass im allgemeinen nur der gutgläubige Verletzer sich auf die Verwirkung des Klagerechts berufen darf (BGE 73 II 183,BGE 76 II 393, BGE 81 II 289). Das Markenschutzgesetz beruht auf dem Grundsatz der Territorialität (vgl. BGE 92 II 262 Erw. 3, MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 50, DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, S. 52, TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. 1968, S. 148 ff.), und es sind daher für die zu beurteilende Frage die Verhältnisse in der Schweiz ausschlaggebend. Die Klägerin hat sich somit das Verhalten der rechtlich selbständigen Arden-Gesellschaften im Ausland und insbesondere jener in Italien nicht anrechnen zu lassen. Ob diese Unternehmen etwa aus rechtlichen oder praktischen Gründen den behaupteten Gebrauch der Marke "Arlem" geduldet haben, ist daher belanglos. Die Duldung einer Rechtsverletzung setzt voraus, dass die Klägerin vom unzulässigen Gebrauch der Marke "Arlem" in der Schweiz durch die Beklagte Kenntnis hatte. Diese behauptet nach Feststellung der Vorinstanz selber nicht, die Klägerin habe vor Erscheinen des Werbeinserates in der Zeitschrift "Annabelle" vom 24. November 1965 gewusst, dass die Marke "Arlem" in der Schweiz für kosmetische Erzeugnisse verwendet werde. Für eine solche Annahme finden sich nach den Ausführungen des Handelsgerichts auch sonst in den Akten keinerlei Anhaltspunkte. Dagegen steht fest, dass die Klägerin auf den Versuch der Beklagten, ihre Waren durch Werbung in der erwähnten Zeitschrift bekannt zu machen, reagierte und der Beklagten eröffnete, sie werde ihre Rechte wahren. Die Klägerin duldete somit den Gebrauch der Marke "Arlem" nicht, und das Klagerecht blieb ihr gewahrt. Unter diesen Umständen

ist das Ergebnis, welches ein Beweisverfahren über gelegentliche Warenlieferungen der Beklagten nach der Schweiz zutage fördern könnte, unerheblich.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich von 6. Februar 1969 bestätigt.