Urteilskopf

98 Ib 180

26. Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Juli 1972 i.S. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.
Regeste (de):
Schutz international registrierter Marken.

1. Art. 6 quinquies lit. A der Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe). Die in dieser Bestimmung enthaltene Verpflichtung der Verbandsländer, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäss registrierte Marke "telle quelle" zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, gilt nur für die äussere Form der Marke (Bestätigung der Rechtsprechung).

2. Art. 6 Abs. 1 PVUe. Ob eine international registrierte Marke nach ihrem Inhalt und ihrer Funktion materiell schutzfähig sei, beurteilt sich nach der Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht wird (Erw. 1 und 2).

3. Art. 9 Abs. 1 MSchG. Die Eintragung einer noch nicht verwendeten Marke ist nur zulässig, wenn die Marke tatsächlich zum Gebrauch bestimmt ist und ihr Inhaber ernsthaft beabsichtigt, sie noch innert der Karenzfrist in Gebrauch zu nehmen (Erw. 3).

Regeste (fr):
Protection de marques objets de l'enregistrement international.

1. Art. 6 quinquies lit. A de la Convention d'Union de Paris. L'obligation d'admettre au dépôt et de protéger telle quelle la marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, assumée par les Etats de l'Union en vertu de cette disposition, ne vaut que pour la forme extérieure de la marque (confirmation de la jurisprudence).

2. Art. 6 al. 1 de la même convention. Le point de savoir si une marque objet de l'enregistrement international est susceptible d'être protégée, eu égard à son contenu et à sa fonction, doit être tranché à la lumière de la législation de l'Etat dans lequel la protection est requise (consid. 1 et 2).

3. Art. 9 al. 1 LMF. L'enregistrement d'une marque qui n'est pas encore utilisée n'est admissible que si la marque est effectivement destinée à être utilisée et que le déposant ait l'intention sérieuse d'en faire usage avant l'échéance du délai de carence (consid. 3).

Regesto (it):
Protezione di marche oggetto di registrazione internazionale.

1. Art. 6 quinquies lett. A della Convenzione d'Unione di Parigi. L'obbligo di ammettere al deposito e di proteggere "tale e quale" la marca regolarmente registrata nel paese d'origine, assunto dagli Stati dell'Unione mediante questa disposizione, vale soltanto per la forma esteriore della marca (conferma della giurisprudenza).

2. Art. 6 cpv. 1 della stessa convenzione. La questione di sapere se una marca oggetto di registrazione internazionale è degna di protezione dal profilo del suo contenuto e della sua funzione, deve essere risolta secondo la legislazione del paese nel quale la protezione è chiesta (consid. 1 e 2).

3. Art. 9 cpv. 1 LMF. La registrazione di una marca non ancora stata utilizzata è ammissibile solo se la stessa è effettivamente destinata ad essere utilizzata e il depositante è seriamente intenzionato a farne uso prima del termine di carenza (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 181

BGE 98 Ib 180 S. 181

A.- Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (abgekürzt Bayer AG), Leverkusen, ist Inhaberin der in der Bundesrepublik Deutschland hinterlegten Wortmarken "Nitraban" und "Nitraran", die für Textilveredelungsmittel und Farbstoffe bestimmt sind. Am 21. Januar 1970 liess sie die beiden Marken unter Nr. 365 352 und 365 354 auch in das vom Internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums geführte Markenregister eintragen. Am 18. Januar 1971 verfügte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum provisorisch, diesen Marken für das Gebiet der Schweiz den Schutz zu verweigern, weil sie wegen ihres Defensivcharakters gesetzwidrig seien. Es forderte die Inhaberin auf, entweder nachzuweisen, dass sie tatsächlich beide Marken benütze und sie durch eine angebrachte Warenausscheidung gegeneinander abzugrenzen wünsche, oder nur für eine von beiden Schutz zu beanspruchen. Die Bayer AG liess am 17. Mai 1971 antworten, sie habe zwei ähnliche Marken angemeldet, was aber nicht heisse, dass sie eine davon überhaupt nicht gebrauchen wolle; sie werde die Zeichen zunächst auf dem Markt erproben und dann entscheiden, für welche Waren sie sich besonders eignen. Das Amt hielt dem am 13. September 1971 insbesondere entgegen, dass der Schutz einer Marke beim Hinterleger einen ernsthaften Gebrauchswillen voraussetze und dieser glaubhaft gemacht werden müsse, wenn die markenmässige Verwendung von zwei Zeichen für dieselben Erzeugnisse, wie hier, wenig wahrscheinlich erscheine. Es setzte der Bayer AG einen Monat Frist, um die Marke ihrer Wahl zu bezeichnen. Da die Gesellschaft an ihrer Auffassung festhielt, verweigerte das Amt den Marken am 3. Januar 1972 den Schutz endgültig.

B.- Die Bayer AG führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und

BGE 98 Ib 180 S. 182

die international hinterlegten Marken in der Schweiz zu schützen. Das Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in der 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten, die am 19. September 1970 durch die 1967 in Stockholm vereinbarte Fassung abgelöst worden ist. Nach deren Art. 5 Abs. 1 darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden dürfte (AS 1970 S. 1692). Die hier massgebenden Fassungen der PVUe von Lissabon (1958) und Stockholm (1967) erklären in Art. 6 Abs. 1 übereinstimmend, dass die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Land durch die

Landesgesetzgebung bestimmt werden. Art. 6 quinquies lit. A sodann verpflichtet die Verbandsländer, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäss eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist (telle quelle), unter den Vorbehalten dieses Artikels zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen. Die Eintragung darf gemäss lit. B nur verweigert werden, wenn die Marke Rechte Dritter verletzen könnte, sie als Gemeingut anzusehen ist oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst (AS 1970 S. 627 und 630).

2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, nach Art. 6 quinquies dürfe sie für die in der Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Marken auch in der Schweiz Schutz beanspruchen; denn von der in dieser Bestimmung unter lit. A aufgestellten "telle quelle"-Klausel dürfe nur unter den in lit. B abschliessend aufgezählten Bedingungen abgewichen werden, so insbesondere wenn ein Verstoss gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung vorliege. Von einem solchen Verstoss könne hier aber nicht die Rede sein.
Dass die. Marken "Nitraban" und "Nitraran" sittenwidrig seien oder gegen die öffentliche Ordnung der Schweiz verstiessen, wirft das Amt der Beschwerdeführerin indes nicht vor.

BGE 98 Ib 180 S. 183

Es ist vielmehr der Meinung, die in Art. 6 quinquies Abs. 1 lit. A PVUe enthaltene Verpflichtung, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäss registrierte Marke "telle quelle" zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, gelte nicht unbeschränkt, sondern beziehe sich nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung nur auf die äussere Gestaltung der Marke. In der Tat hat das Bundesgericht die schon in der ersten Fassung der PVUe von 1883 unter Art. 6 enthaltene Bestimmung, welche den Verbandsstaaten die gleiche Verpflichtung auferlegte, auf die äussere Form der Marke beschränkt. Es führte aus, ob ein Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, beurteilte sich nach der Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht werde; das gelte insbesondere für die Fragen, ob eine Marke als Freizeichen zu werten sei, Angaben über die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte oder eine Täuschungsgefahr begründe. Das Bundesgericht stützte sich dabei vor allem auf Erläuterungen im Schlussprotokoll zur ersten Fassung. Auch hielt es an seiner Auffassung unbekümmert darum fest, dass 1911 anlässlich der Konferenz von Washington die erwähnten Erläuterungen gestrichen und in Art. 6 zur vermeintlichen Erreichung einer grösseren Klarheit die Gründe aufgezählt wurden, aus denen ein Verbandsland der in einem andern Lande eingetragenen Marke den Schutz versagen darf (BGE 55 II 62/3 undBGE 73 II 132Erw. 1 mit Verweisungen).
Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht auch nach den Revisionen von Lissabon und Stockholm kein Anlass. Sie entspricht dem Sinn und Zweck, die dem Art. 6 PVUe nach der Willensmeinung der Beteiligten zugrunde liegen, am besten, mag die Bestimmung seit ihrer Abänderung an der Konferenz von Washington von den Verbandsländern auch unterschiedlich ausgelegt werden (vgl. hiezu MUNZINGER, Rückwirkungen des "telle quelle"-Prinzips auf das materielle Markenrecht, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil, 1958 S. 464 ff.; TROLLER, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 111; ferner TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 50; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 59 Ziff. 2). Dass die Konferenz von Lissabon für die Hinterlegung

BGE 98 Ib 180 S. 184

und Eintragung von Marken in einem neuen Art. 6 auf das Landesrecht abstellte und den Inhalt der bisherigen Bestimmung weitgehend in einen Art. 6 quinquies verwies, führt zu keinem andern Ergebnis, sondern unterstreicht den Ausnahmecharakter der zuletztgenannten Vorschrift, welche übrigens im wesentlichen über-

nommen worden ist (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1961 zu dem in Lissabon beschlossenen Übereinkommen, BBl 1961 I 1278 ff., insbes. S. 1284 und 1286 je unten). Die Konferenz von Stockholm sodann brachte insoweit keine Änderung (BODENHAUSEN, Guide de l'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée à Stockholm en 1967, Bem. a zu Art. 6, Bem. a und e zu Art. 6 quinquies lit. A; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 399, wo freilich bloss gesagt wird, dass die Eintragung von Telle-quelle-Marken "vor allem aus formalen Gründen nicht verweigert werden darf"). Eine gegenteilige Auffassung, welche die "telle quelle"-Klausel auch auf den Markeninhalt beziehen möchte, wird von BAUMBACH-HEFERMEHL (Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht II, 10. Aufl. N. 4 zu Art. 6 quinquies PVUe) vertreten. Sie überzeugt schon deshalb nicht, weil sie die Entstehungsgeschichte der Bestimmung ausser acht lässt. Nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung wäre sie zudem nur schlüssig, wenn die in lit. B aufgezählten Versagungsgründe sich ganz oder teilweise einzig auf den Inhalt, nicht aber auf die Form der Marke beziehen könnten. Das trifft jedoch nicht zu. Was namentlich den zur Begründung herangezogenen zweiten Satz in lit. B Ziff. 3 angeht, ist er wohl eine Folge des mit der Regelung von Art. 6 quinquies angestrebten Zweckes. Aber das schliesst nicht aus, dass dieser Zweck sich auf die Gewährleistung des Schutzanspruches für die Form der Marke beschränkt (vgl. BODENHAUSEN, a.a.O. Bem. jzu lit. B in Verbindung mit Bem. b und e zu lit. A der angeführten Bestimmung). Wenn bisher in ähnlichen Fällen gelegentlich gesagt worden ist, "im übrigen" hange die Eintragungsfähigkeit von den Gesetzen des Landes ab, in dem der Schutz beansprucht wird (s. z.B. BGE 95 I 478, BGE 96 I 249 /50), so mag eine solche Wendung für sich allein missverständlich sein. Das ändert jedoch nichts daran, dass Art. 6 und 6 quinquies verschiedene Fälle regeln,

die auch der Sache nach auseinander zu halten sind. Diese Bestimmung bezieht sich auf eine im Ursprungsland eingetragene, jene dagegen auf eine dort nicht eingetragene Marke (BGE 93 I 571 Erw. 1). Im vorliegenden Fall ist daher gemäss der bisherigen Rechtsprechung davon auszugehen, dass auch nach den neueren Fassungen der PVUe grundsätzliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen sind, in dem der Schutz beansprucht wird (BGE 53 II 360Erw. 2,BGE 55 II 62Erw. 2,BGE 73 II 132Erw. 1).

3. Das Recht an einer Marke und deren Schutz hangen in der Regel davon ab, dass der Berechtigte sie bestimmungsgemäss verwendet. Hinterlegung und Eintragung wirken nicht konstitutiv, sondern sind gemäss Art. 4 MSchG bloss Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke und begründen nach Art. 5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung zugunsten des Hinterlegers, dass er der wahre Berechtigte sei (BGE 93 II 49 /50, BGE 96 II 407).
Eine Ausnahme sieht Art. 9 MSchG für den Fall vor, dass eine Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches aber hinreichend zu rechtfertigen vermag. Die Bestimmung gilt sowohl für eingetragene und bereits benützte wie für eingetragene, aber noch nicht verwendete Marken, so dass diesfalls mit der Eintragung der gesetzliche Schutz für die Dauer von drei Jahren erwirkt werden kann (DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 1, 5 und 6 zu Art. 9). Voraussetzung ist jedoch, dass die Marke wirklich zum Gebrauch bestimmt ist und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, ihren Gebrauch noch innert der Karenzfrist aufzunehmen. Fehlt diese Absicht, so ist die Eintragung unzulässig oder bleibt wirkungslos, wenn sie gleichwohl vorgenommen worden ist; denn der Grundsatz des Gebrauchszwanges, auf dem das schweizerische Markenrecht beruht, lässt keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken oder blosse Vorratszeichen zu (57 II 610, 62 II 62, 80 I 383; Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1971 i.S. Edito Service AG, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt 1971 I S. 41 ff.; DAVID, a.a.O. N. 7 zu Art. 9 MSchG; MATTER, a.a.O. S. 145 ff.; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 325).

Das Amt spricht der Beschwerdeführerin einen solchen Gebrauchswillen für beide Marken ab, weil deren Ausgestaltung an einer gleichzeitigen Verwendbarkeit für die gleichen Waren ernsthaft zweifeln und eine defensive Zweckbestimmung vermuten lasse. Die Beschwerdeführerin bestreitet das insbesondere mit der Begründung, sie habe ausser "Nitraban" und "Nitraran" auch "Nitralux", insgesamt also drei Marken zum Gebrauch für Textilveredelungsmittel und Farbstoffe registrieren lassen. Diese Waren beträfen ein besonderes Gebiet, weil verschiedene Produkte im Hinblick auf das Endergebnis mehrerer Arbeitsprozesse zwar zusammengehörten, aber ungleich wirkten. Für solche Mittel erwiesen sich ähnliche Bezeichnungen als zweckmässig. Das habe sie denn auch bewogen, drei Zeichen zu hinterlegen; sie verschaffe sich damit die Möglichkeit, die Marken für Erzeugnisse zu gebrauchen, die ähnlich zusammengesetzt und für ähnliche Zwecke bestimmt seien, sich aber doch so unterschieden, dass ihre Kennzeichnung durch blosse Zusätze in Form von Buchstaben oder Zahlen zu einer einzigen Markenbezeichnung nicht möglich sei. Für eine Defensivabsicht lägen daher keine Anzeichen vor. Die Beschwerdeführerin gehöre zu den grossen europäischen Chemie-Unternehmen und habe die Marken für Produkte vorgesehen, die in zahlreiche Länder ausgeführt werden sollen. Um einheitlich verpacken und werben zu können, sei sie in den wichtigsten westeuropäischen Staaten auf einen einheitlichen Markenschutz angewiesen. Erfahrungsgemäss stehe selbst bei gründlicher Vorbereitung erst Jahre nach der internationalen Registrierung fest, ob ein Zeichen international verfügbar sei. Einzig aus diesem Grunde habe sie mit der Ingebrauchnahme vorläufig zugewartet, was ihre ernsthafte Gebrauchsabsicht aber nicht ausschliesse.
Diese unbelegten Einwände sind indes nicht geeignet, die Vermutung des Amtes zu widerlegen und die Absicht, die Marken "Nitraban" und "Nitraran" nebeneinander zu benützen, wenigstens glaubhaft zu machen. Nach ihren eigenen Angaben ist vielmehr anzunehmen, dass es der Beschwerdeführerin einstweilen bloss um Versuchs- oder Vorratsmarken geht. Die Annahme liegt umso näher, als die Beschwerdeführerin zunächst bestritt, eine Gebrauchsabsicht für beide Zeichen nachweisen zu müssen. Auf die vorläufige Schutzverweigerung hin sträubte sie sich zudem, die vom Amt verlangte Warenausscheidung

vorzunehmen, um die beiden Marken wenigstens in diesem Sinne gegeneinander abzugrenzen. Auch das spricht gegen eine ernsthafte Absicht, beide Marken zu gebrauchen. Die Berufung auf das Zeichen "Nitralux", das von den beiden andern zwar deutlich abweicht, hilft der Beschwerdeführerin nicht, da es hier nicht zu beurteilen ist. Die Marken "Nitraban" und "Nitraran" aber unterscheiden sich bloss durch einen Konsonanten, der ihre Aussprache und ihr Wortbild nur sehr wenig verändert. Auch ist ein verschiedener Wortsinn weder dargetan noch ersichtlich. Die beiden Marken sind einander in Bild und Klang täuschend ähnlich und daher leicht verwechselbar. Unter diesen Umständen taugt ihre Registrierung zum vorneherein nicht, um die Verfügbarkeit der einen oder anderen zu ermitteln, weil allfällige Einwände gegen die eine Marke sich zwangsläufig auch gegen die andere richten würden. Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft kann im Ernst auch nicht angenommen werden, dass die Beschwerdeführerin die beiden Marken für Erzeugnisse, die sie selber als nahe verwandt ausgibt, verwenden wolle. Die Gebrauchsabsicht lässt sich freilich nur mittelbar nachweisen, z.B. durch entsprechende Planungs- oder Vorbereitungsmassnahmen. Solche Anhaltspunkte für den behaupteten Gebrauchswillen liegen hier jedoch, wie das Amt zutreffend annimmt, nicht vor. Dem Amt ist ferner darin beizupflichten, dass eine bloss bedingte Gebrauchsabsicht nicht genügt, um nach der Ausnahmebestimmung des Art. 9 MSchG den Schutz von Marken zu beanspruchen, deren endgültige Auswahl noch aussteht. Das schliesst die Zulassung der streitigen Marken aus, gleichviel ob sie als Versuchs-, Defensiv- oder Vorratsmarken zu werten sind. Dass es ihr um die Bildung von Serienzeichen oder Sortenbezeichnungen gehe, behauptet die Beschwerdeführerin nicht und ist nach der Umschreibung dieser Zeichen in der Lehre auch nicht anzunehmen (vgl. TROLLER,

a.a.O. S. 286 ff.).

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.