Urteilskopf

99 II 104

16. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1973 i.S. American Brands Inc. gegen Silva-Verlag.
Regeste (de):
Art. 6 Abs. 1 und 3, 7 bis Abs. 1, 3 und 5, 9 Abs. 1 und 2 MSchG.

1. Ein Verband kann dasselbe Zeichen als Kollektivmarke für die Waren seiner Mitglieder und als Individualmarke für eigene Waren eintragen lassen. Gesetzlicher Zweck und Gebrauch der Kollektivmarke (Erw. 1-4).

2. Auf die Nichtigkeit einer Marke kann sich jedermann berufen, der ein schutzwürdiges Interesse hat. Das gilt auch für den Inhaber einer jüngeren Marke, wenn er vom Inhaber der nichtigen wegen Markenverletzung verfolgt wird; Rechtsfolgen (Erw. 5).

3. Verwechselbarkeit zwischen der Individualmarke SILVA THINS und der Kollektivmarke SILVA; gänzliche Warenverschiedenheit, Verstoss der Kollektivmarke gegen ältere Rechte Dritter (Erw. 6-9)?

Regeste (fr):
Art. 6 al. 1 et 3, 7 bis al. 1, 3 et 5, 9 al. 1 et 2 LMF.

1. Une collectivité peut faire inscrire le même signe comme marque collective pour les marchandises de ses membres et comme marque individuelle pour ses propres marchandises. Ratio legis et usage de la marque collective (consid. 1-4).

2. Toute personne ayant un intérêt digne de protection peut invoquer la nullité d'une marque. Cela vaut aussi pour le titulaire d'une marque plus récente, s'il est poursuivi pour violation du droit à la marque par le titulaire de la marque nulle; conséquences juridiques (consid. 5).

3. Risque de confusion entre la marque individuelle SILVA THINS et la marque collective SILVA; marchandises d'une nature totalement différente, violation par la marque collective de droits antérieurs de tiers (consid. 6-9)?

Regesto (it):
Art. 6 cpv. 1 e 3, 7 bis cpv. 1, 3 e 5, 9 cpv. 1 e 2 LMF.

1. Una collettività può far registrare il medesimo segno come marca collettiva per le merci dei suoi membri e come marca individuale per le sue proprie merci. Ratio legis e uso della marca collettiva (consid. 1-4).

2. Ogni persona avente un interesse degno di protezione può chiedere la nullità di une marca. Ciò vale anche per il titolare di una marca più recente che sia convenuto dal titolare di una marca nulla; conseguenze giuridiche (consid. 5).

3. Rischio di confusione fra la marca individuale SILVA THINS e la marca collettiva SILVA; merci di natura totalmente diversa.Lesione della marca collettiva di diritti anteriori di terzi (consid. 6-9)?

Sachverhalt ab Seite 105

A.- Die Genossenschaft Silva-Verlag bezweckt, in Verbindung mit dem Verkauf der von ihren Mitgliedern erzeugten Waren künstlerisch und erzieherisch wertvolle Bildwerke herauszugeben und zu propagieren. Diese Werke bestehen aus den von ihr herausgegebenen und verkauften Büchern und den in diese einzuklebenden Bildern, die sie in Tausch gegen Gutscheine abgibt. Die Gutscheine, die sog. Silva-Bilderchecks, sind den Erzeugnissen der Genossenschafter beigegeben. Die Genossenschaft gibt unter dem Titel Silva-Revue oder Silva periodisch eine Druckschrift heraus, in der für die Bildwerke und für die mit Silva-Bilderchecks abgesetzten Waren geworben wird. Am 26. April 1948 hinterlegte die Genossenschaft beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als Kollektivmarke das Wort SILVA. Dieses Zeichen ist für Nahrungs- und Genussmittel sowie Seifenprodukte, d.h. für Waren der internationalen Klassen 3 und 29 - 34 bestimmt und wurde unter Nr. 131 970 registriert und am 20. März 1968 unter Nr. 230 479 erneuert. Die Genossenschaft hinterlegte ferner am 5. Januar 1949, 18. Februar 1959 und 5. August 1966 für den Gebrauch auf Büchern, Bildern und Gutscheinen zum Bezug von Bildern, d.h. Waren der internationalen Klasse 16, verschiedene Individualmarken, die alle unter anderem das Wort SILVA enthalten. Dieses Wort kommt auch in verschiedenen vom internationalen Büro oder vom eidgenössischen Amt registrierten Marken anderer Hinterleger vor, besonders in der schweizerischen Wortmarke Nr. 227 189 SILVA THINS, die am 7. Juli 1967 von der Firma The American Tobacco Company zum Gebrauch für Tabak und Tabakfabrikate, einschliesslich Zigaretten und Zigarren, d.h. für Waren der internationalen Klasse 34 angemeldet wurde. B. - Die Genossenschaft Silva-Verlag klagte im Herbst 1968 gegen die American Tobacco Company, die heute American Brands Inc. heisst, auf Ungültigerklärung der Marke Nr. 227 189 und auf Erlass eines gerichtlichen Verbotes, die Bezeichnung Silva Thins im Zusammenhang mit Tabak und Tabakfabrikaten einschliesslich Zigaretten und Zigarren, im

geschäftlichen Verkehr, inbegriffen Korrespondenz und Werbung, in der Schweiz zu benützen. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und erhob Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit der Kollektivmarke Nr. 230 479 der Klägerin. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess am 25. Mai 1972 die Klage gut und wies die Widerklage mit der Begründung ab, die Kollektivmarke der Klägerin könnte nur für nichtig erklärt werden, wenn die Beklagte selber Inhaberin einer älteren Marke wäre; das treffe nicht zu. Die Widerklage müsste übrigens selbst bei Berücksichtigung von Rechten Dritter abgewiesen werden, da die Gültigkeit der Marke von keinem der angerufenen Drittrechte berührt werde. Die Beklagte führte gegen dieses Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess sie am 15. November 1972 in dem Sinne gut, dass es einen Teil der Eventualbegründung des angefochtenen Urteils (Erwägungen IV lit. d und f) strich.

C.- Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch Berufung eingereicht. Sie beantragt, die Klage abzuweisen und in Gutheissung der Widerklage festzustellen, dass die Kollektivmarke der Klägerin nichtig sei. Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte beruft sich auf MATTER, Kommentar zum MSchG Art. 7bis Bem. IV 2 (S. 135/136), wo-

nach eine Marke selbst dann, wenn die Vereinigung selber einen Geschäftsbetrieb führt, nicht gleichzeitig als Individual- und als Kollektivmarke eingetragen werden könne. Diese Auffassung, die in bezug auf das Warenzeichenrecht des Deutschen Reiches z.B. auch von FINGER, Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen, 3. Aufage, § 24 a Anm. 6 lit. d und PINZGER, Warenzeichenrecht, 2. Auflage, § 17 Anm. 5 vertreten wurde, ist bestritten. DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage, Art. 7bis N. 8 Abs. 2 führt aus, der Verband könne einen eigenen Geschäftsbetrieb haben und die Marke selber führen; wenn sie nur für den Verbandsbetrieb bestimmt sei, liege keine Kollektivmarke vor; wenn sie dagegen vom Verband neben den Mitgliedern geführt werde, handle

es sich um eine Kollektivmarke, für deren Schutzumfang der Gebrauch durch die Mitglieder mit zu berücksichtigen sei. Im deutschen Schrifttum sind z.B. HAGENS, Warenzeichenrecht § 24 a Anm. 2 a.E. und TETZNER, Kommentar zum Warenzeichengesetz § 17 N. 13 und 14, der Meinung, der Verband könne die Kollektivmarke (Verbandszeichen genannt) auch selber benutzen, wenn er einen eigenen Geschäftsbetrieb besitze. REIMER/RICHTER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Auflage, Bd. 1 S. 593, stehen offenbar auf dem gleichen Boden, wenn sie ausführen, der Verband allein dürfe das Zeichen nicht benutzen, weil sonst kein eigentliches Verbandszeichen, sondern ein Einzelzeichen vorliege. Bejaht man das Recht des Verbandes, die Kollektivmarke neben den Mitgliedern mitzubenutzen, so ist damit allerdings noch nicht gesagt, dass er sie ausser als Kollektivmarke auch als Individualzeichen für seinen eigenen Geschäftsbetrieb eintragen lassen könne. BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10. Auflage, § 17 WZG N. 3 nehmen auch das an. Sie sind der Auffassung, wenn der Verband dasselbe Zeichen als Verbandsmarke für die Waren der Mitglieder und als Individualmarke für eigene Waren eintragen lasse, entständen zwei selbständige Zeichenrechte. Dieses Vorgehen muss zulässig sein. Inhaber beider Zeichen, der Kollektivmarke und der Individualmarke, ist der Verband. Dieser fügt sich selber kein Unrecht zu, wenn er ein und dasselbe Zeichen sowohl für die Waren der Mitglieder als auch für jene des eigenen Geschäftes eintragen lässt. Auch Interessen der Öffentlichkeit werden dadurch nicht verletzt, denn die Veröffentlichung beider Eintragungen macht die Rechtslage erkennbar, und das Publikum erwartet nicht, dass die mit einer Kollektivmarke versehene Ware aus einem ganz bestimmten Betriebe stamme; es ist ihm also auch gleichgültig, wenn der Verband selber statt eines seiner Mitglieder sie herstellt oder verbreitet. Das Argument Matters, die grundsätzliche Unübertragbarkeit der Kollektivmarke könnte zu unüberwindbaren Schwierigkeiten und Widersprüchen führen, überzeugt nicht. Wird die Individualmarke - mit dem Geschäft des Verbandes (Art. 11 Abs. 1 MSchG) - übertragen, so kann der Bundesrat auch die Übertragung der Kollektivmarke auf den Erwerber bewilligen (Art. 7bis Abs. 3 MSchG). Unterbleibt die Übertragung der Kollektivmarke oder ist sie mangels

Bewilligung nichtig, so befindet sich der neue Inhaber der Individualmarke in ähnlicher Rechtslage wie wenn er mit Bewilligung des Verbandes selber ein sich mit der Kollektivmarke deckendes Zeichen hätte eintragen lassen. Ob die Individualmarke dann neben der Kollektivmarke fortbestehen könne oder wegen der "Übertragung" nichtig geworden sei, mag offen bleiben; so oder anders besteht kein Grund, dem Inhaber der Kollektivmarke zu verwehren, eine gleichlautende Individualmarke eintragen zu lassen und ihren Schutz für Waren aus dem eigenen Geschäftsbetrieb solange zu beanspruchen, als er Inhaber des Geschäftes und der Individualmarke bleibt. Uebrigens geht die Widerklage nicht auf die Nichtigerklärung der Individualzeichen der Klägerin aus, sondern nur auf Nichtigerklärung ihrer Kollektivmarke. Diese aber kann nicht dadurch nichtig geworden sein, dass die

Klägerin, nachdem sie am 26. April 1948 erstmals die Kollektivmarke hinterlegt hatte, am 5. Januar 1949 und später auch noch Individualzeichen eintragen liess, die das Wort SILVA enthalten. Die Kollektivmarke verträgt sich mit diesen Zeichen um so mehr, als sie für Waren der Klassen 3 und 29-34 Schutz beansprucht, die Individualzeichen dagegen für Waren der Klasse 16 dienen. Nahrungs- und Genussmittel sowie Seifenprodukte weichen ihrer Natur nach im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich von Büchern, Bildern und Gutscheinen zum Bezug von Büchern ab.

2. Die Beklagte ist der Meinung, die Kollektivmarken sicherten dem Publikum zu, dass die mit ihnen bezeichneten Waren der Verbandsangehörigen gewisse Eigenschaften besässen und der Verband sie fortlaufend kontrolliere. Diese angeblichen Gültigkeitsvoraussetzungen spricht sie der Kollektivmarke der Klägerin ab. Sie macht geltend, die Klägerin habe hinsichtlich der von ihren Mitgliedern vertriebenen Waren keinerlei Kontroll- und Weisungsrecht; ihre Statuten entsprächen den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Gemäss Art. 7bis Abs. 1 MSchG soll die Kollektivmarke zur Kennzeichnung der von den Mitgliedern der Vereinigung erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren dienen. Sie ist wie die Individualmarke (Art. 1 Ziff. 2 MSchG) ein Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von anderen Waren zu unterscheiden. Während die Individualmarke die

Herkunft des Erzeugnisses aus dem Geschäft des Markeninhabers oder aus dem Geschäft eines mit ihm eng verbundenen Erzeugers oder Händlers (Art. 6bis MSchG) andeutet, weist jedoch die Kollektivmarke darauf hin, dass die Ware aus einer bestimmten Gruppe von Geschäften stamme, nämlich aus einem der von den Mitgliedern der Vereinigung geführten. Ist die Vereinigung Inhaberin mehrerer Kollektivmarken - was z.B. HAGENS, Warenzeichenrecht § 24 a Anm. 2 und REIMER/RICHTER § 17 ff. WZG N. 6 als zulässig erachten -, so können sie der Unterscheidung der Gattungen der von den Mitgliedern erzeugten oder vertriebenen Waren dienen, womit sie zugleich auch wieder auf die Herkunft aus dem Kreise dieser Mitglieder hinweisen. In diesen Funktionen erschöpft sich der vom Gesetz vorgeschriebene Zweck der Kollektivmarken. Art. 7bis verlangt nicht, diese müssten im Publikum weitere Vorstellungen erwecken. In der Regel sucht zwar die Markeninhaberin solche zu fördern. Ob ihr an einer Nebenvorstellung gelegen ist und welchen Inhalt diese haben solle, kann sie aber frei bestimmen. Sie darf mit der Kollektivmarke Aussagen über die Güte der Ware, über Fabrikationsvorgänge, über den geographischen Herstellungsort oder über irgendwelche andere Sachverhalte anstreben, die dem Absatz der Erzeugnisse ihrer Mitglieder förderlich sein können (KUBLI, Der Schutz von Kollektivmarken, Mitteilungen der Schweizergruppe der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz III S. 199; MATTER Art. 7bis Bem. II [S. 132]; MATTER, SJK 1022 S. 1; PAHUD, La marque collective en Suisse et à l'étranger, Thèse Lausanne 1940 S. 25 ff.; KRNETA, Wesen, Inhaber und Übertragung der Kollektivmarke, Diss. Bern 1961 S. 24; BAUMANN, Das schweizerische Ursprungszeichen, Diss. Bern 1953 S. 70 f.; BENKENDORFF, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR]1952 S. 3; REIMER/RICHTER § 17 ff. WZG N. 1 und 3 Abs. 4; VON GAMM, Warenzeichengesetz § 1 N. 4, § 17 N. 5, 6 und 17; TETZNER § 17 N. 9). Die erwähnten Nebenzwecke sind aber nicht Voraussetzung der Gültigkeit der Kollektivmarke (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, Bd. II S. 755 f.; ELFRIEDE GROGG, Begriff und Wesen der Kollektivmarke, Diss. Bern 1955 S. 95). Die Auffassung, wonach das Kollektivzeichen auf Eigenschaften der Ware hinweisen müsse und das Recht an ihm nur entstehen könne,

wenn das Publikum über seinen Sinn aufgeklärt werde (DAVID Art. 7bis N. 8-10; vgl. auch MATTER, Komm. S.133 und SJK 1022 S. 1 Ziff. 2; BAUMANN a.a.O.; EGGER, Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1962 S. 101; ROSE SCHNAUFER, Die Wahrung öffentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken, Thèse Neuchâtel 1957 S. 111 ff.), hält nicht stand. Art. 7bis Abs. 5 MSchG gibt zwar jedem Interessenten das Recht, auf Löschung der Kollektivmarke zu klagen, wenn deren Inhaberin duldet, dass sie in einer ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden oder zur Irreführung des Publikums geeigneten Weise benutzt wird. Das heisst aber nur, die Inhaberin dürfe eine solche Benutzung nicht dulden. Damit ist nicht gesagt, das Zeichen sei schon nichtig, wenn die Vereinigung es nicht einem besonderen ausserhalb der gesetzlichen Erfordernisse liegenden Zwecke (Hinweis auf die Güte der Waren, deren geographischen Herkunft usw.) gewidmet hat, oder wenn die Statuten verschweigen, welchen Zweck sie mit dem Zeichen verfolgt und mit welchen Mitteln sie missbräuchliche Verwendungen der Marke verhindern will. Art. 6 Ziff. 5 lit. c MSchV verlangt denn auch nicht, dass sie sich bei der Hinterlegung der Kollektivmarke hierüber ausweise, besonders durch Einreichung der Statuten. Die Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe hinsichtlich der von ihren Mitgliedern vertriebenen Waren keinerlei Kontroll- und Weisungsrecht, ihre Statuten entsprächen den gesetzlichen Anforderungen nicht, kann daher nicht zur Gutheissung der Widerklage führen. Die Beklagte hätte vielmehr nachweisen müssen, dass die Klägerin eine dem Zweck der Kollektivmarke SILVA widersprechende oder die Irreführung des Publikums ermöglichende Verwendung des Zeichens dulde. Sie behauptet indessen nicht, das treffe zu.

3. Der Kassationshof hat dem hinterlegten Kollektivzeichen einer Genossenschaft, das auf gewissen Waren angebracht wurde, um kenntlich zu machen, dass sie den von der Genossenschaft vorgeschriebenen Verkaufsbedingungen unterständen, die Natur einer Marke abgesprochen. Er hat die Auffassung vertreten, eine Marke habe nicht dazu zu dienen, reglementierte Erzeugnisse von nicht reglementierten zu unterscheiden, sondern solle die Waren der Verbandsmitglieder von denen anderer Gewerbetreibenden abgrenzen (BGE 52 I 192ff.).

BGE 99 II 104 S. 111

Dieses Urteil stammt aus der Zeit, als das Markenschutzgesetz den Art. 7bis noch nicht enthielt und die Zulässigkeit von Kollektivmarken sich nur aus alt Art. 7 Ziff. 3 ergab. Es wurde kritisiert (La Propriété industrielle 1934 S. 64). Es braucht dazu nicht Stellung genommen zu werden. Die Beklagte behauptet nicht, das Zeichen Nr. 230 479 diene einer Kontrolle über die Einhaltung von Verbandsvorschriften. Die Klägerin will mit ihm kundgeben, dass die Ware von einem ihrer Genossenschafter stammt und derselben folglich Gutscheine für Silva-Bilder beigegeben sind. Der Hinweis auf die Herkunft von einem Mitglied der Vereinigung entspricht dem gesetzlichen Zweck der Kollektivmarken, und die Anspielung auf die Beigabe von Gutscheinen für Silva-Bilder als Teil der Leistung des Genossenschafters ist ein Nebenzweck, der mit einer solchen Marke verfolgt werden darf. Die Beklagte bringt hiegegen nichts vor.

4. Wenn die Kollektivmarke von den Mitgliedern der Vereinigung während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ohne dass die Unterlassung hinreichend gerechtfertigt werden könnte, kann der Richter das Zeichen auf Klage einer interessierten Partei löschen lassen (Art. 9 Abs. 1 und 2 MSchG). Unter dem Gebrauch ist der markenmässige zu verstehen, d.h. das Anbringen des Zeichens auf Erzeugnissen, für die es bestimmt ist, oder auf der Verpackung solcher Erzeugnisse (Art. 1 Ziff. 2 MSchG). Wie das Gesetz nicht verlangt, dass der Gebrauch ununterbrochen und auf allen vom Berechtigten in Verkehr gebrachten Waren stattfinde, ist auch nicht nötig, dass alle der Vereinigung angehörenden Hersteller oder Händler die Marke - ohne dreijährigen Unterbruch - gebrauchen. Es genügt, wenn einzelne sie verwenden und nicht während drei aufeinanderfolgenden Jahren jeglicher Gebrauch durch Mitglieder der Vereinigung aufhört. Die Beklagte vertritt nicht eine abweichende Auffassung. Sie bringt nur vor, die Genossenschafter hätten die Kollektivmarke nie zur Kennzeichnung ihrer Waren gebraucht; das Zeichen SILVA diene bloss der Kennzeichnung und dem Vertrieb der Bilder der Klägerin. Das trifft nicht zu. Das Handelsgericht stellt nicht nur fest, dass verschiedene Genossenschafter die Bildergutscheine auf Verpackungen von Erzeugnissen, die auf der Warenliste der Kollek-

tivmarke stehen, aufdrucken, sondern auch, dass in den

BGE 99 II 104 S. 112

meisten Fällen, in denen das nicht geschieht, die Bildergutscheine der Ware vielmehr beigelegt werden und von aussen nicht sichtbar sind, die Verpackungen doch das Zeichen SILVA, gewöhnlich in der Form des sogenannten Silva-Signets, tragen. An diese Feststellung, die das Handelsgericht durch Anführung mehrerer aktenmässig belegter Beispiele stützt, ist das Bundesgericht gebunden (Art. 63 Abs. 2 OG). Sie wird nicht dadurch erschüttert, dass die der Klägerin als Genossenschafterin angehörende Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli AG am 12. Februar 1954 eine Wort/Bild-Marke SILVA hinterlegte und sie auf gewissen Erzeugnissen gebraucht haben soll. Das Handelsgericht sieht den Gebrauch der Kollektivmarke der Klägerin ausschliesslich in anderen Sachverhalten. Aus seiner Feststellung ergibt sich, dass dieses Zeichen im Kreise der Genossenschafter in der vom Gesetz gewollten Weise gebraucht wird. Ob, wie das Handelsgericht annimmt, auch im Aufdrucken der Bildergutscheine auf die Verpackungen ein Gebrauch der Kollektivmarke liegt, weil die Gutscheine das Wort Silva mitenthalten, kann dahingestellt bleiben.

5. Das Handelsgericht widerspricht der vom Bundesgericht seit langem vertretenen Auffassung, wonach jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse hat, sich klage- oder einredeweise auf die Nichtigkeit einer gegen Art. 6 MSchG verstossenden Marke berufen kann, besonders auch der Inhaber einer jüngeren, wenn er vom Inhaber der nichtigen wegen Markenrechtsverletzung verfolgt wird (BGE 90 II 47 und dort erwähnte Urteile, ferner BGE 91 II 5, BGE 95 II 360, BGE 96 II 407). Die Überprüfung dieser Rechtsprechung ergibt was folgt: a) Es kommt nichts darauf an, ob man nur die von Amtes wegen zu löschenden Marken (Art. 16bis Abs. 1 MSchG) als nichtig, die bloss auf Klage hin zu löschenden dagegen nur als ungültig bezeichnet, denn diese Unterscheidung sagt nichts darüber aus, wer berechtigt sei, sich durch Klage oder Einrede auf die Ungültigkeit zu berufen. b) Art. 27 Ziff. 1 MSchG, wonach der getäuschte Käufer und der Inhaber der Marke Zivil- oder Strafklage anstrengen können, regelt die Klagerechte nicht abschliessend. Diese Bestimmung betrifft nur den Fall der Markenrechtsverletzung. Das Recht, sich klage- oder einredeweise auf Mängel einer Marke zu berufen, wird von ihr nicht erfasst. So ist z.B. die Befugnis, dem Inhaber einer Marke vorzuhalten, sie sei während drei

BGE 99 II 104 S. 113

aufeinanderfolgenden Jahren ohne zureichenden Grund nicht gebraucht worden und daher zu löschen, in Art. 9 Abs. 1 MSchG geregelt, und zwar in dem Sinne, dass jede "interessierte Partei" die Löschungsklage erheben kann. Interessiert ist z.B. der Inhaber einer jüngeren Marke, der wegen angeblicher Verletzung einer nichtgebrauchten älteren verfolgt wird. Man kann zwar argumentieren,dieser Sonderfall werde von Art. 27 Ziff. 1 ebenfalls erfasst, denn der Inhaber einer jüngeren Marke sei auch Markeninhaber im Sinne dieser Bestimmung. Dann ist dasselbe aber auch vom Inhaber einer jüngeren Marke zu sagen, welcher der älteren einen anderen Mangel als den blossen Nichtgebrauch vorwirft, insbesondere vorbringt, sie sei mit einem noch älteren Zeichen verwechselbar. Zudem geht Art. 9 Abs. 1 auch so noch über Art. 27 Ziff. 1 hinaus, indem er das Klagerecht nicht nur dem Inhaber einer Marke, sondern jedermann zuspricht, der ein Interesse hat.
Ein von Art. 27 Ziff. 1 nicht erfasstes Klagerecht für jeden Interessierten ist auch im bereits erwähnten Art. 7bis Abs. 5 vergesehen. c) Die Auffassung, nur der prioritätsberechtigte Inhaber einer Marke sei legitimiert, einer anderen Ungültigkeit wegen Verwechselbarkeit vorzuwerfen, wäre vertretbar, wenn Markeninhaber sich in gleicher Stellung befänden wie Inhaber einer Sache und daher allein zu entscheiden hätten, ob sie Eingriffe in ihr Recht dulden oder verbieten wollen. Das Recht an einer Marke kommt indes nicht dem Eigentum an

einer Sache gleich. Marken dürfen nur insoweit geschaffen werden, als das Interesse anderer, ihrerseits Marken zu führen, und das Interesse des Publikums, nicht getäuscht zu werden, es erlauben. Wer die Schranken überschreitet, muss durch jeden, dessen Interesse dadurch verletzt wird, durch Klage oder Einrede zur Ordnung gewiesen werden können. Es enstpricht einem allgemeinen Grundsatz der Rechtsordnung, dass jedes schutzwürdige Interesse durch Klage oder Einrede durchgesetzt werden darf. Im Markenrecht ist er in Art. 9 Abs. 1 und 7bis Abs. 5 anerkannt. Diese Bestimmungen sind als Ausdruck eines allgemeinen Prinzips sinngemäss auf alle Fälle anzuwenden, in denen jemand durch eine ungültige Marke in seinen berechtigten Interessen verletzt wird. Auf ihren Grundgedanken kann sich insbesondere berufen, wer als Inhaber einer jüngsten Marke, die sich mit der ältesten verträgt, vom

Inhaber einer mittleren, von der das gleiche nicht gesagt werden kann, wegen Markenrechtsverletzung angegriffen wird. Er befindet sich in ähnlicher Lage wie jemand, der vom Inhaber eines nichtigen Patentes wegen Patentverletzung belangt wird. Nicht nur der Inhaber eines prioritätsberechtigten Patentes kann sich auf die Nichtigkeit des jüngeren berufen, sondern jedermann, der ein Interesse nachweist (Art. 28 PatG), besonders wer angeblich das jüngere verletzt hat. d) Dürfte der durch die mittlere Marke behinderte jüngere Hinterleger sich nicht auf ihre Ungültigkeit berufen, so bliebe das Verbot der Führung gleicher oder verwechselbarer Marken immer dann toter Buchstabe, wenn der Inhaber der ältesten Marke sich gegen die mittlere nicht wehrt. Denn das Klagerecht des getäuschten Käufers braucht praktisch nicht gefürchtet zu werden. Es geht nur auf Schadenersatz, weil der Käufer an der Löschung der Marke nicht mehr interessiert ist, nachdem er die Täuschung entdeckt hat (BGE 73 II 190). Selbst auf Ersatz des Schadens klagt der Käufer meistens nicht; ein solcher ist gewöhnlich nicht nachweisbar oder zu geringfügig. Ohne das Klage- und Einrederecht anderer Interessierter könnten die Hinterleger gleicher oder verwechselbarer Marken ungestört die gegenseitige Duldung ihrer Zeichen vereinbaren. Solche Vereinbarungen vertragen sich mit dem Interesse des kaufenden Publikums nicht. Sie widersprechen dem Sinn, den die Marken als Zeichen zum Nachweis der Herkunft oder zur Unterscheidung von Waren haben. Ihre Unzulässigkeit ergibt sich nicht nur aus Art. 6, sondern klar auch aus Art. 6bis MSchG, der nur wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Produzenten oder Händlern die Führung gleicher oder verwechselbarer Marken erlaubt. Ohne das Klagerecht interessierter Dritter könnten diese Bestimmungen nicht durchgesetzt werden, denn das Amt für geistiges Eigentum darf keine Marke wegen Verwechselbarkeit zurückweisen (Art. 13 Abs. 2 MSchG, Art. 11 MSchV), noch hat es sie darauf hin zu prüfen, ob der Anmelder mit dem Hinterleger gleicher oder ähnlicher älterer Zeichen wirtschaftlich eng verbunden sei (vgl. Art. 6 Ziff. 5 MSchV). Auch der Sperrfrist des Art. 10 MSchG kann nur Nachachtung verschafft werden, wenn jeder an ihrer Einhaltung Interessierte klageberechtigt ist. Sie steht der Eintragung der Marke nicht im Wege. Ein Klagerecht des früheren Hinterlegers

wäre zu verneinen, wenn man beim Wortlaut des Art. 27 Ziff. 1 MSchG stehen bliebe, denn der Hinterleger der gelöschten Marke ist nicht mehr deren Inhaber. Zudem ist der frühere Inhaber in der Regel nicht geneigt zu klagen, denn er hat sein Geschäft aufgegeben oder führt die Waren, auf denen er früher die Marke gebrauchte, nicht mehr. e) Gemäss Botschaft vom 20. September 1937 hielt der Bundesrat Art. 6bis MSchG für nötig, damit Dritte die verwechselbaren Marken wirtschaftlich eng verbundener Produzenten oder Händler nicht anfechten könnten (BBl 1937 III 109 f.). Er ging also wie die bundesgerichtliche Praxis davon aus, Dritte seien klageberechtigt. Die Bundesversammlung muss gleicher Meinung gewesen sein, sonst hätte sie dieses Klagerecht

ausdrücklich ausgeschlossen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, sie habe damals nur dem Gebot des Art. 5 lit. C Abs. 3 PVUe, Konzernmarken zu schützen, nachkommen wollen. Sie war frei, weiter zu gehen. Sie hätte z.B. Vereinbarungen unter Produzenten oder Händlern über die Führung gleicher oder verwechselbarer Marken schlechthin zulassen können, womit sie zugleich auch das erwähnte Gebot beachtet hätte. Indem sie nicht so weit ging, bekundete sie, dass das Recht zur Führung gleicher oder verwechselbarer Marken auf gleichartigen Waren nicht von Vereinbarungen oder auch bloss vom passiven Verhalten des Prioritätsberechtigten abhängt, sondern wirtschaftlich enge Verbundenheit der Hinterleger voraussetzt.
f) Es wäre unhaltbar, dem Inhaber der jüngsten Marke die Berufung auf die Ungültigkeit der mittleren selbst dann zu verwehren, wenn die jüngste sich mit der ältesten eines Dritten verträgt, die mittlere dagegen nicht. In einem solchen Falle ist nicht der gültigen jüngsten, sondern der ungültigen mittleren der Rechtsschutz zu verweigern. Nur wenn auch die jüngste mit der ältesten verwechselt werden kann und folglich auch die jüngste ungültig ist, kann ihr Inhaber nicht legitimiert sein, sich auf die Ungültigkeit der mittleren zu berufen. InBGE 52 II 407f. wurde denn auch ein Widerklagebegehren auf Löschung mit der Begründung abgewiesen, dem Widerkläger fehle ein schutzwürdiges Interesse an der Löschung der Marke des Widerbeklagten, da auch bei Gutheissung der Widerklage immer noch die identischen Zeichen des Dritten beständen. Auch MERZ, Art. 2 ZGB N. 360,

hält unter solchen Umständen das Löschungsbegehren des Widerklägers für rechtsmissbräuchlich. In der Tat folgt aus Art. 2 ZGB, dass die Ungültigkeit der eigenen Marke das Interesse, einer andern Ungültigkeit vorzuwerfen, schutzunwürdig macht. Das muss sich aber nicht nur der Inhaber der jüngsten Marke, der in der Rolle des Widerklägers steht, sondern auch der klagende Inhaber der mittleren Marke sagen lassen. Da beide Zeichen ungültig sind, ist in einem solchen Falle sowohl die Klage als auch die Widerklage abzuweisen. Dass damit zwei verwechselbare Marken eingetragen bleiben, ist entgegen der Auffassung von KUMMER, ZBJV 1967 S. 156 ff. und 1972 S. 140 ff., kein genügender Grund, die eine trotz ihrer Ungültigkeit zu schützen nur damit die Löschung der anderen angeordnet werden kann. Da das Gesetz das Amt für geistiges Eigentum weder verpflichtet noch berechtigt, die Eintragung verwechselbarer Marken zu verweigern, findet es sich damit ab, dass solche eingetragen werden und eingetragen bleiben, solange kein durch ein schutzwürdiges Interesse Legitimierter auf Löschung klagt. Diesem Zustand ist nicht dadurch abzuhelfen, dass dem Inhaber eines ungültigen Zeichens ein Klagerecht eingeräumt wird. Es ist vorzuziehen, den Inhabern beider ungültigen Zeichen den Rechtsschutz zu verweigern. Wenn sie nicht argilistig auf Täuschung des Publikums ausgehen, werden dadurch beide veranlasst, von der weiteren Führung ihrer Zeichen abzusehen. Würde die mittlere Marke geschützt, so könnte und würde ihr Inhaber sie ungeachtet ihrer Verwechselbarkeit weiter gebrauchen, und sie müsste auch in Zukunft geschützt werden, solange nicht der Hinterleger der älteren dritten Marke klagt. Die Verweigerung des Rechtsschutzes kann auch vorbeugend wirken, indem sie davon abhält, verwechselbare Marken in der Hoffnung oder mit der Gewissheit eintragen zu lassen, der Hinterleger des älteren Zeichens werde sie nicht anfechten. g) Wenn der Inhaber der jüngsten Marke ein schützenswertes Interesse hat, die mittlere wegen Verwechselbarkeit mit der ältern eines Dritten anzufechten, kann ihm entgegen der Auffassung der Klägerin und des Handelsgerichtes auch nicht entgegengehalten werden, der Dritte habe durch lange Untätigkeit auf die Wahrung seiner Rechte endgültig verzichtet oder diese gemäss Art. 2 ZGB verwirkt. Ein Berechtigter kann nur auf das eigene Klagerecht verzichten und nur dieses verwirken,

nicht auch die Klagerechte anderer Interessierter. Durch sein Verhalten wird die Marke nicht für jedermann gültig. Will der Inhaber der ältesten Marke die Konvaleszenz des mittleren Zeichens ermöglichen, so hat er jene löschen zu lassen. Solange die älteste registriert ist und so gebraucht wird, wie Art. 9 MSchG es verlangt, kann die mit ihr nicht zu vereinbarende mittlere nicht gültig werden. Art. 2 ZBG ändert nichts. Dadurch, dass die Klage eines während langer Zeit untätig gebliebenen Dritten allenfalls rechtsmissbräuchlich wäre, steht noch nicht fest, dass auch die Klage des Inhabers der jüngsten Marke gegen Treu und Glauben verstosse. Die Voraussetzungen des Rechtsmissbrauchs beurteilen sich für jeden Interessierten nach den besonderen Umständen, unter denen er seine Klage oder Einrede erhebt, unabhängig davon, wie Dritte sich verhalten haben.

6. Die Beklagte bestreitet, dass ihre Marke die Rechte der Klägerin aus der Kollektivmarke verletze. Sie macht geltend, Tabak und Tabakfabrikate, einschliesslich Zigaretten und Zigarren, für welche die Marke SILVA THINS bestimmt ist, wichen ihrer Natur nach von den mit der Kollektivmarke versehenen Waren gänzlich ab. Die Kollektivmarke wurde unter anderem auch zum Gebrauch auf Waren der internationalen Klasse 34, d.h. auf Rohtabak, Tabakfabrikaten, Raucherartikeln und Streichhölzern hinterlegt. Wie das Handelsgericht feststellt und unbestritten ist, hat aber noch kein Mitglied der Klägerin sie auf solchen Erzeugnissen verwendet. Die Hinterlegung für Waren der Klasse 34 hat also reinen Defensivcharakter und muss daher bei Beurteilung der Frage der gänzlichen Warenverschiedenheit ausser Betracht bleiben (BGE 53 II 362,BGE 56 II 464,BGE 62 II 61f., BGE 80 I 383, 98 I b 185 Erw. 3).
Auf die Zugehörigkeit zur gleichen Warenklasse kommt es indessen nicht entscheidend an (BGE 96 II 260). Wenn das vorgehende Zeichen eine Kollektivmarke ist, kann die gänzliche Warenverschiedenheit nicht wie bei Individualmarken (BGE 87 II 108 f., BGE 96 II 259) davon abhangen, ob die verwechselbaren Zeichen auf Herkunft aus ein und demselben Betriebe schliessen lassen, denn die Kollektivmarke sagt über die Herkunft aus einem bestimmten Betriebe nichts aus; sie weist auf die Herkunft aus einer ganzen Gruppe von Geschäften hin. Entscheidend ist, ob ihre Nachmachung oder Nachahmung den

Käufer auf den Gedanken bringen kann, die Ware stamme aus dieser Gruppe und habe folglich die gleiche Eigenschaft wie die mit der Kollektivmarke versehenen Erzeugnisse. Nur wenn die Natur der Ware eine solche Irreführung mit Sicherheit ausschliesst, weicht die mit der Individualmarke versehene Ware im Sinne des Art. 6 Abs. 3 gänzlich von den mit der Kollektivmarke versehenen Erzeugnissen ab. Die Beklagte geht daher fehl, wenn sie ihre Marke mit dem Einwand verteidigt, niemand komme auf den Gedanken, die Hersteller von Kaffee, Bonbons, Mineralwassern und dgl. erzeugten auch Tabakwaren. Entscheidend ist, ob die Marke SILVA THINS auf Tabakwaren den Eindruck erwecken kann, die Hersteller oder Händler dieser Waren seien Genossenschafter der Klägerin und legten ihren Erzeugnissen Silva-Bilderchecks bei. Dieser Eindruck wird durch die Natur der Ware nicht mit Sicherheit ausgeschlossen, da Tabakwaren wie Schokolade, Bonbons, Kaffee und andere von den Mitgliedern der Klägerin vertriebene Dinge Genussmittel sind und oft an den gleichen Verkaufsstellen angeboten werden. Dass der Zweig der Tabakindustrie angeblich straff organisiert ist und die Herstellung von Tabakwaren besonderer Voraussetzungen bedarf, ändert nichts, ebensowenig der Umstand, dass die Genossenschafter der Klägerin ihre Waren ausser mit der Kollektivmarke auch noch mit Individualmarken versehen.

7. Die Marke SILVA THINS unterscheidet sich nicht genügend von der Kollektivmarke SILVA. Das Wort SILVA ist der einzige Bestandteil der Kollektivmarke und gibt auch der Marke der Beklagten das Gepräge, denn es steht an erster Stelle und ist das charakteristische Wort, während THINS in der englischen Sprache, die auch in der Schweiz von vielen verstanden wird, reine Beschaffenheitsangabe für eine Mehrzahl dünner Gegenstände ist. Wer das Wort THINS überhaupt beachtet und in Erinnerung behält, läuft zum mindesten Gefahr, die Marke der Beklagten als eine für gewisse aus den Kreisen der Genossenschaft Silva-Verlag stammende Waren bestimmte Abwandlung der Kollektivmarke aufzufassen. Die Beklagte macht denn auch nicht geltend - und

hat es auch im kantonalen Verfahren nicht getan -, der Zusatz THINS verleihe ihrer Marke genügend Unterscheidungskraft. Sie bringt nur vor, die beiden Marken seien nicht in der eingetragenen Form zu vergleichen, sondern in derjenigen ihrer

BGE 99 II 104 S. 119

tatsächlichen Verwendung; die Kollektivmarke SILVA als reine Wortmarke werde überhaupt nie verwendet; wenn die Mitglieder der Klägerin auf ihren Erzeugnissen auf die Zugabe von Bilderchecks hinweisen, machten sie es immer nur in der Form der alten und neuen Ausführung der Wort/Bild-Individualmarken der Klägerin, mit denen das Zeichen der Beklagten nicht verwechselt werden könne. Indem die Mitglieder der Klägerin auf den Verpackungen ihrer Waren die Bildergutscheine anbringen oder die Individualmarken der Klägerin aufdrucken, verwenden sie notwendigerweise markenmässig auch das Wort SILVA, denn alle Gutscheine und Individualmarken enthalten es. Besonders häufig wird festgestelltermassen die Individualmarke Nr. 219 327, die aus dem umrahmten Wort SILVA auf rechteckigem Schild besteht, auf den Verpackungen angebracht. Weder die das Wort umrandenden Linien dieses Signets noch das andere Beiwerk der abgedruckten Gutscheine oder Individualmarken vermögen zu schaden, sowenig wie die Beklagte dem Vorwurf der Nachahmung der Marke SILVA entginge, wenn die Klägerin sie beim Gebrauch mit irgendwelchen anderen, markenrechtlich nicht geschützten Ausschmückungen versähe. Rechtsschutz geniesst eine Marke so, wie sie eingetragen ist, nicht in der Form, in der ihr Inhaber sie verwendet (BGE 93 II 55; vgl. Art. 5 lit. C Abs. 2 PVUe). Die tatsächliche Art der Verwendung kann nur dann eine Rolle spielen, wenn das Zeichen während mindestens drei aufeinanderfolgenden Jahren ausschliesslich in so verstümmelter Form verwendet wird, dass im Sinne des Art. 9 MSchG in Wirklichkeit von einem Nichtgebrauch der hinterlegten Marke zu sprechen ist. Das trifft im vorliegenden Falle nicht zu, da die Mitglieder der Klägerin das Wort SILVA nie verstümmelt, sondern es nur mit Zutaten versehen haben, die unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchs dieser Kollektivmarke zwar überflüssig, aber auch unschädlich sind (BGE 35 II 668).

8. Die Firma F. M. Lino Da Silva Lda. liess am 16. Mai 1947 die aus ihrem Namen und weiteren Bestandteilen zusammengesetzte Wort/Bild-Marke Nr. 130 986 in das internationale Register eintragen. Dieses Zeichen war in der Schweiz für "sardines à l'huile d'olive préparées au Portugal" geschützt und erlosch am 16. Mai 1967 mangels Erneuerung. Die Kollektivmarke der Klägerin kann wegen dieser Marke

BGE 99 II 104 S. 120

nur allenfalls insoweit ungültig sein, als sie Schutz für Nahrungsmittel beansprucht, da solche von portugiesischen Ölsardinen nicht im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich abweichen. Gültig ist sie dagegen jedenfalls für den Gebrauch auf den anderen Waren, für die sie eingetragen wurde. Insbesondere ist sie gültig für den Gebrauch auf Genussmitteln. Die Legitimation zur Anfechtung der Marke der Beklagten kann der Klägerin daher nicht wegen der erwähnten Drittmarke fehlen. Zur Auffassung des Handelsgerichts, die Beklagte könnte sich auf den Verstoss der Kollektivmarke der Klägerin gegen dieses Zeichen nicht berufen, weil sie es erstmals in der Klageantwort vom 21. Januar 1969 getan habe, als die Marke der F. M. Lino Da Silva Lda. schon erloschen war, braucht daher nicht Stellung genommen zu werden.

9. Zum angeblichen Verstoss der Kollektivmarke der Klägerin gegen die von der Firma Antonio José Da Silva & Ca. Lda. am 16. Oktober 1957 für Portwein international hinterlegten Marken Nr. 204 101 DA SILVA'S

PORT und Nr. 204 102 PORTO DA SILVA, die nach der Behauptung der Beklagten in der Schweiz schon von einem vor dem zweiten Weltkrieg liegenden Zeitpunkt an gebraucht worden sein sollen, ist nicht Stellung zu nehmen. Das Kassationsgericht hat die diese Marken betreffenden Erwägungen IV lit. d und f des handelsgerichtlichen Urteils gestrichen. Insoweit enthält dieses somit keine Erwägungen mehr. Die Sache ist deshalb gemäss Art. 52 OG zu neuer Beurteilung zurückzuweisien.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 25. Mai 1972 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht zurückgewiesen.