

un sigaro « Pedroni », questa differenza insignificante poteva facilmente sfuggire.

La Corte di cassazione pronuncia :

Il ricorso è respinto.

52. Urteil des Kassationshofes vom 17. Dezember 1924

i. S. F. Hoffmann-La Roche & C^{te} A.-G.

gegen v. Beust und v. Schwerzenbach.

Markenrecht: Rechtmässigkeit des Gebrauches einer ausländischen, mit einer schweizerischen Marke identischen Marke, wenn sie für Waren von Tochtergesellschaften des schweizerischen Stammhauses geführt wird. Art. 24 litt. c MSchG. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip.

A. — Die Klägerin F. Hoffmann-La Roche & C^{te} A.-G. in Basel ist Inhaberin der im schweizerischen und internationalen Markenregister für pharmazeutische Produkte eingetragenen Wortmarken Digalen, Secacornin und Pantopon. Am 16. September 1904 und 20. Februar 1906 hat auch die Firma F. Hoffmann-La Roche & C^{te} in Grenzach (Baden) Digalen und Secacornin beim deutschen Reichspatentamt eintragen und am 16. Februar 1917 auf die Firma « Chemische Werke Grenzach Aktiengesellschaft » umschreiben lassen ; ebenso veranlasste die Firma F. Hoffmann-La Roche & C^{te} in Wien am 23. Juni 1911 den Eintrag der drei Warenzeichen ins Markenregister in Wien und, am 14. April 1914 die Umschreibung derselben auf die abgeänderte Firma « Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien. »

Die Beklagten, die unter der Firma Dr. Beust und Schwerzenbach in Basel Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten trieben, verkauften aus den erwähnten ausländischen Fabriken stammende, unter der gleichen Wortmarke wie die Erzeugnisse der

Klägerin geschützte Produkte (Digalen, Secacornin und Pantopon) in der Schweiz. Die Klägerin erblickte hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte, eventuell den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes und erstattete am 11. September 1923 Strafanzeige.

B. — Durch Beschluss vom 10. Mai 1924 hat die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt die Untersuchung dahingestellt, im wesentlichen mit folgender Begründung : Aus dem universellen Charakter des Markenrechts folge, dass die Chemischen Werke Grenzach A.-G. und die Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien die Produkte, an denen ihnen das Markenrecht übertragen wurde, frei in den Handel bringen durften ohne Beschränkung auf das Gebiet des deutschen Reiches oder Österreichs. Demgemäss hätten sich auch die Beklagten durch den Verkauf der eingeklagten Produkte in der Schweiz keines Eingriffes in das Markenrecht der Klägerin schuldig gemacht.

C. — Eine hiegegen erhobene Beschwerde hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Urteil vom 27. August 1924 abgewiesen.

D. — Gegen dieses Urteil richtet sich die Kassationsbeschwerde der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Entscheidung.

Der Kassationshof zieht in Erwägung :

1. — Die Vorinstanz hat den Standpunkt, dass sich die Beklagten durch das Inverkehrbringen von aus dem Auslande, speziell aus den Chemischen Werken Grenzach und von der Pharmazeutischen Industriegesellschaft m. b. H. Wien stammenden und mit den gleichen Wortmarken Digalen, Secacornin und Pantopon versehenen Produkten in der Schweiz objektiv eines Eingriffes in das Markenrecht der Firma F. Hoffmann-La Roche & C^{te} A.-G. in Basel schuldig gemacht haben, abgelehnt. Dieser Entscheid ist bundesrechtlich nicht zu bean-

standen. Gemäss Art. 24 litt. c MSchG, dessen Anwendung einzig in Frage kommen kann, ist strafrechtlich verfolgbar, « wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt. » Nun anerkennt die Kassationsklägerin ausdrücklich, dass jene ausländischen Gesellschaften berechtigt seien, diese gleichnamigen Wortmarken als Erkennungszeichen für die in ihren Betrieben hergestellten Erzeugnisse zu verwenden. Werden danach aber die Produkte im Ursprungslande berechtigterweise mit diesen Zeichen versehen, so kann von einer Verletzung der Markenrechte der Klägerin durch Inverkehrbringen rechtswidrig bezeichneter Waren im Sinne von Art. 24 litt. c MSchG schlechterdings nicht die Rede sein. Die Klägerin macht indessen weitergehend geltend, ein von dieser Strafbestimmung umfasster Straftatbestand sei insofern gegeben, als die im Herkunftslande rechtmässige Zeichenanbringung bei Verkauf der Produkte in der Schweiz zu einer unzulässigen werde, weil das Markenrecht der ausländischen Inhaber territorial auf das Gebiet des Eintragslandes beschränkt sei. Diesen Schluss will sie insbesondere aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts herleiten, das den Grundsatz der universellen Wirksamkeit des Individualrechts am Warenzeichen aufgegeben und sich auf den Boden des Territorial- oder Nationalitätsprinzips gestellt habe. Zu Unrecht; die verschiedenen von ihr angerufenen Entscheide vermögen diese Behauptung nicht zu stützen. Das Bundesgericht hat weder den einen noch den andern Grundsatz als ausschliessliche Regel anerkannt, sondern wiederholt beide Prinzipien je nach den zur Entscheidung stehenden Fragen als massgebend erklärt, so z. B. das erstere für die Frage des Einflusses des frühern Gebrauches eines Warenzeichens im Auslande auf die Rechtsstellung des ersten Hinterlegers in der Schweiz (Art. 5 MSchG), und

das letztere für die Frage der Freizeicheneigenschaft einer Marke (vgl. AS 43 II 100 ff.). Zu Gunsten ihrer Auffassung kann die Klägerin insbesondere nichts aus den angerufenen Entscheideungen betreffend die Marke « Chartreuse » herleiten, da es sich dort um ganz spezielle, von den vorliegenden völlig verschiedene Verhältnisse handelte. Wenn das Bundesgericht in dem in AS 32 I S. 148 ff. abgedruckten Entscheide ausgeführt hat, dass der Verkauf von in Frankreich rechtmässig mit der Marke « Chartreuse » versehenem Liqueur in der Schweiz das Individualrecht an diesem, von einem Pater der Karthäuser in der Schweiz eingetragenen Zeichen verletze, so war hiefür nicht der Gesichtspunkt der territorialen Wirksamkeit der Marke, sondern die Erwägung ausschlaggebend, dass die Aufhebung der in Frankreich niedergelassenen Karthäuser-Kongregation und Liquidation ihres Vermögens zufolge des französischen Vereinsgesetzes vom Juli 1901 nicht auch den Übergang der von den Patres im Auslande eingetragenen Marken auf den Liquidator zu bewirken vermocht habe. Wie dem aber auch sei, eine Markenrechtsverletzung im Sinne der Behauptung der Klägerin liesse sich auch bei weitgehendster Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen nicht unter den seiner Fassung nach eindeutigen Straftatbestand des Art. 24 litt. c MSchG subsumieren; in der den Rahmen der Gesetzesanwendung überschreitenden Unterstellung läge eine unzulässige Ausfüllung einer Gesetzeslücke durch Analogieschluss.

2. — Die von der Klägerin in den Vordergrund gestellte Frage der territorialen Beschränkung des Zeichenrechts bedarf umsoweniger einer Lösung, als die Möglichkeit einer markenrechtlichen Kollision der Zeichen der ausländischen Gesellschaften mit denen der Klägerin ausgeschlossen ist. Mit Recht haben die Beklagten in ihrer Eingabe an die Staatsanwaltschaft vom 3. Oktober 1923 darauf hingewiesen, dass es sich bei den in Wien und Grenzach fabrizierten Produkten im Grunde um

echte Hoffmann-La Roche Ware handle, die auch als solche bezeichnet sei. In der Tat enthält die Verpackung des aus Wien stammenden Digalens die Bezeichnung « Digalen-Roche » und weiter den Firmaaufdruck « F. Hoffmann-La Roche & C^{te} A.-G. Basel » und darunter in kleinerer Schrift: « Depot Pharmazeutische Industrie A.-G. Wien. » Die Klägerin gibt auch zu, dass diese ausländischen Produkte von gleicher chemischer Zusammensetzung seien wie die ihrigen, wendet aber ein, dass die Gesellschaften in Grenzach und Wien von ihr verschiedene, selbständige Rechtspersönlichkeiten darstellen. Diesem Umstande kann jedoch entscheidende Bedeutung nicht zukommen. Rechtsvorgängerin der Chemischen Werke Grenzach A.-G. war die Kommanditgesellschaft F. Hoffmann-La Roche & C^{te} in Grenzach, die aus den gleichen Gesellschaftern bestand wie die Kommanditgesellschaft mit gleicher Firma in Basel. Auf den Namen dieser Kommanditgesellschaft in Grenzach sind die streitigen Wortmarken Digalen etc. eingetragen und später nach der während des Krieges erfolgten Umwandlung in eine A.-G. auf diese umgeschrieben worden. In ähnlicher Weise ist auch die Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien aus einer Kommanditgesellschaft F. Hoffmann-La Roche & C^{te} Wien hervorgegangen. Angesichts dieses engen wirtschaftlichen Zusammenhanges und des Umstandes, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin diesen ausländischen Gesellschaften das Fabrikationsrecht, sowie das Recht zum Vertriebe dieser gleichen Produkte unter derselben Bezeichnung und denselben Marken, unter denen sie die ihrigen in Verkehr bringt, eingeräumt hat, müssen auch diese ausländischen Erzeugnisse als Hoffmann-La Roche Produkte der Klägerin angesehen werden. Danach aber ist ohne weiteres klar, dass die darauf angebrachten Wortmarken ihre bestimmungsgemässe Verwendung als Erkennungszeichen solcher Ware auch in der Schweiz bewahren, zumal dadurch weder das Publikum irrage-

führt, noch die Klägerin in ihren Individualrechten an den schweizerischen Zeichen irgendwie beeinträchtigt wird. Wie sie im Strafantrag und namentlich in der Vernehmlassung vom 18. Oktober 1923 deutlich durchblicken lässt, liegt denn auch das Schwergewicht für sie nicht so sehr in einer — angeblichen — Markenrechtsverletzung, als vielmehr in der Konkurrenzierung durch den Verkauf dieser billigen ausländischen Erzeugnisse in der Schweiz. Allein gegen diese ihr unerwünschte Situation, die sie selbst durch die erfolgte — ob rechtsgültig oder nicht mag dahinstehen — Übertragung des Rechts auf die ausländischen Gesellschaften, die gleichen Zeichen für ihre Produkte zu gebrauchen, geschaffen hat, kann sie jedenfalls aus markenrechtlichen Gesichtspunkten mit Erfolg nicht ankämpfen.

Demnach erkennt der Kassationshof:

Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.