

brauch abgestellt und jede Ausdehnung der Befreiung darüber hinaus abgelehnt wird. Der Gesetzgeber hat denn auch, soweit er es für richtig fand, die Befreiung etwas über den dem landläufigen Sprachgebrauch entsprechenden Wortsinn auszudehnen, wo Nach- und Nebenprodukte oder Spezialitäten in die Befreiung des Grundproduktes einbezogen werden sollten, die entsprechenden Anordnungen selbst getroffen, so schon bei seinem ursprünglichen Erlasse für Getreide und sodann im Beschlusse vom 20. November 1942 für Milch, Butter, Käse, Obst und Gemüse. Wo keine Sonderanordnungen getroffen sind, hat es daher bei der Befreiung des Grundproduktes sein Bewenden.

2. — Für « Brot » ist eine Ausdehnung auf Nach-, Nebenprodukte und vom Wortsinne nicht umfasste Spezialitäten nicht angeordnet, weshalb davon auszugehen ist, dass die Befreiung in Art. 14, Abs. 1, lit. b auf Brot im landläufigen Sinne beschränkt sein soll. Unter Brot versteht man aber, wie die Steuerverwaltung mit Recht feststellt, ein Backwerk in Laibform. Jedenfalls ist nach schweizerischem Sprachgebrauch scheiben-, bretzel- oder kuchenförmiges Kleingebäck nicht Brot; es wird als Spezialität angesehen, auch wenn es lediglich aus Brotteig ohne Zusätze hergestellt ist.

Das von der Rekurrentin vertriebene Knäckebrot ist, in allen vier zur Zeit gehandelten Qualitäten, ein Spezialgebäck, das sich schon durch seine Form vom Brot im landläufigen Sinne unterscheidet und auch dem Walliser Flachbrot nicht vergleichbar ist. Es sind rechteckige Scheiben von ca. 0,5 : 7,5 : 10,5 cm. Sie kommen der Form und Aufmachung nach den Flachgebäcken nahe, die etwa unter der Bezeichnung « Biskuit » und « Bretzel » (im Sinne von « bricelets ») gehandelt werden. Derartige Spezialerzeugnisse fallen offensichtlich nicht unter die in Art. 14, Abs. 1, lit. b WUSTB angeordnete Befreiung. Übrigens wird das Knäckebrot auch nicht, wie in der Beschwerde behauptet wird, aus normalem Brotteig hergestellt, sondern aus einer wesentlich dünnern Masse, die die Erstellung von

Fladen oder Scheiben ermöglicht. Auch sonst weicht die Fabrikation von derjenigen des Brotes ab (Kraft : Wahrheiten über das Brot, S. 28 ff.). Die eidgenössische Steuerverwaltung hat die Befreiung daher mit Recht abgelehnt. Ob es aus volkswirtschaftlichen und volkshygienischen Gründen angezeigt wäre, das « Knäckebrot » in die von der Warenumsatzsteuer befreiten Erzeugnisse einzubeziehen, hat das Bundesgericht nicht zu erörtern.

## II. REGISTERSACHEN

### REGISTRES

**27. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1943 i. S. Heer & C<sup>ie</sup> A.-G. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.**

*Markenrecht ; Art. 14, 16 und 16 bis MSchG ; Art. 19 Abs. 7 MSchV.*

Registrierung der Übertragung einer Marke. Kann die Registerbehörde gegen eine Marke vorgehen, die erst nach der Eintragung in das Markenregister infolge veränderter Verhältnisse sittenwidrig geworden ist ?

*Marques de fabrique ; art. 14, 16 et 16 bis LMF ; art. 19 al. 7 OMF.*  
Annotation de la transmission d'une marque. L'autorité préposée au registre des marques de fabrique est-elle fondée à contester une marque qui n'est devenue contraire aux bonnes mœurs qu'après son enregistrement ?

*Marche di fabbrica ; art. 14, 16 e 16 bis LMF ; art. 19 cp. 7 OMF.*  
Annotazione del trasferimento d'una marca. L'autorità preposta al registro delle marche ha la facoltà di contestare una marca che è diventata contraria ai buoni costumi soltanto dopo la sua iscrizione ?

A. — Im schweizerischen Markenregister sind folgende, am 22. April 1934 hinterlegte Marken der Firma Heer & C<sup>ie</sup> Oberuzwil eingetragen :

BRODALAN, HERCOLIN, HEROLIN, HEROLAN, STICOLIN, MATALAN, TAPILAN, HERCOLAN. Alle

diese Marken sind bestimmt für « Garne, Zwirne, Doppelzwirne und Mischzwirne aus Baumwolle, Wolle, Leinen, Jute, Ramie, Seide und Kunstseide ». Für die gleichen Waren ist auch die weitere Marke SEDALINA eingetragen, die von der Firma Heer & C<sup>ie</sup> am 8. August 1935 hinterlegt wurde.

Die Firma Heer & C<sup>ie</sup>, eine Kollektivgesellschaft, wurde in der Folge in die Aktiengesellschaft Heer & C<sup>ie</sup>, A.-G. umgewandelt. Diese stellte am 10. Mai 1943 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das Gesuch, die angeführten Marken seien auf ihren Namen zu registrieren. Das Amt teilte der Gesuchstellerin mit, nach seiner jetzigen strengern Praxis seien die Marken mit der Endung « lin » nur für Waren aus Leinen zulässig, jene mit der Endung « lan » nur für Waren aus Wolle und die Marke SEDALINA nur für Waren aus Seide und Leinen. Als sich die Firma Heer & C<sup>ie</sup>, A.-G. weigerte, die Marken auf Waren dieser Art zu beschränken, wies das Amt das Übertragungsgesuch am 20. Juli 1943 zurück mit der Begründung, es sei offenbar, dass die Marken den Käufer über die wahre Natur der Waren irreführen könnten, wenn sie für andere Waren als für solche aus Leinen bzw. aus Wolle bzw. aus einem Gemisch von Seide und Leinen gebraucht würden. Die Marken würden daher im Sinne von Art. 14 Abs. 1 MSchG gegen die guten Sitten verstossen, wenn man sie für alle bisher eingetragenen Waren zuliesse. Ihre blossе Übertragung müsse daher gestützt auf Art. 19 Abs. 7 MSchV verweigert werden.

B. — Gegen diesen Entscheid reichte die Firma Heer & C<sup>ie</sup>, A.-G. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Begehren, das Amt für geistiges Eigentum sei zu verhalten, die Übertragung der erwähnten Marken ohne Einschränkung ihrer Verwendungsmöglichkeit im Markenregister vorzumerken.

C. — Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Gemäss Art. 14 MSchG hatte das Amt für geistiges Eigentum die streitigen Marken nach ihrer Hinterlegung in den Jahren 1934 und 1935 u. a. daraufhin zu prüfen, ob sie zu Täuschungen Anlass geben und deshalb sittenwidrig seien. Das Amt nahm diese Prüfung damals vor, beanstandete die Marken nicht und trug sie in das Register ein. Es behauptet auch heute nicht etwa, es sei ihm bei jener Prüfung ein Fehler unterlaufen. In seiner Vernehmlassung legt es im Gegenteil dar, es habe bis zum April 1941 bei Marken, welche die Silben « lin » und « lan » enthielten und für Textilwaren hinterlegt wurden, allgemein eine Täuschungsgefahr verneint und sie ohne Einschränkung zugelassen. Das Amt bestreitet denn auch, dass es mit dem angefochtenen Entscheid seinen frühern Eintragungsentscheid habe aufheben wollen. Wie es mit Recht bemerkt, könnte einzig das eigenössische Justiz- und Polizeidepartement gestützt auf Art. 16 bis MSchG die Löschung einer von Anfang an fehlerhaften Eintragung anordnen.

2. — Das Amt nimmt jedoch für sich die Befugnis in Anspruch, zu einem Gesuch um Registrierung einer Übertragung Stellung nehmen zu können, « ohne durch die Tatsache der frühern Markeneintragung gebunden zu sein ». Es stützt sich auf Art. 19 Abs. 7 MSchV, wonach es ein solches Gesuch zurückzuweisen hat, « wenn nach den im Zeitpunkt des Übertragungsgesuches geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen die Eintragung der Marke verweigert werden müsste ». Diese Vorschrift will nach Ansicht des Amtes verhindern, dass es den Erwerb von Marken eintragen muss, die dem Gesetz widersprechen. Das Amt führt dazu aus, es könne beim Entscheid darüber, ob eine Marke gegen das Gesetz verstosse, nur darauf ankommen, ob sie « nach der im Zeitpunkt des Übertragungsgesuches erfolgenden Auslegung des Gesetzes » zulässig sei oder nicht. Diese Auslegung sei selbst

dann massgebend, wenn sie von einer in frühern Jahren gefundenen Auslegung abweiche.

Wäre das der Sinn des Art. 19 Abs. 7 MSchV, so könnte das Amt für geistiges Eigentum, sobald die Registrierung einer Übertragung nachgesucht wird, in bezug auf die gleiche Marke und auf Grund der gleichen Bestimmungen die Prüfung wiederholen, die es schon bei der Eintragung vornahm und es könnte schon dann anders als bei der Eintragung entscheiden, wenn es inzwischen seine Auslegung des Gesetzes geändert hätte.

Für diese Auffassung stützt sich das Amt jedenfalls zu Unrecht auf BGE 60 I 243. Aus diesem Urteil ergibt sich nur, dass eine Verwaltungsbehörde, ohne die Rechtsgleichheit zu verletzen, von ihrer früheren Gesetzesauslegung abgehen kann, wenn sich ihr in einem neuen Fall die gleiche Rechtsfrage stellt. Die Vernehmlassung des Amtes wirft dagegen die Frage auf, ob dieses mit Bezug auf den gleichen Fall seine Auslegung des Gesetzes ändern dürfe und ferner, ob ihm überhaupt das Recht zu einem zweiten Prüfungsentscheid in der gleichen Sache zustehe.

Eine solche Befugnis des Amtes könnte aber nur angenommen werden, wenn sie im Gesetz vorgesehen wäre. Mit der Eintragung der Marke wird eine Rechtslage geschaffen, welche die Registerbehörden nicht einseitig von sich aus zum Nachteil des Markeninhabers ändern können, es sei denn, das Gesetz gestatte es ihnen. Das entspricht auch dem Gebot der Rechtssicherheit und den Bedürfnissen des Verkehrs. Die eingetragene Marke stellt für den Inhaber sehr oft einen erheblichen Wert dar. Für ihre Einführung und ihren Gebrauch hat er in der Regel erhebliche Beträge aufgewendet. Ist daher einmal eine Marke überprüft und eingetragen worden, so muss ihr Inhaber damit rechnen können, dass der Eintrag durch die Registerbehörde nicht nachträglich wieder in Frage gestellt wird, zum mindesten nicht einfach deshalb, weil die Behörde ihre Rechtsauffassung geändert hat.

Das Gesetz ermächtigt nun aber das Amt nicht, bei

einer Übertragung die Zulässigkeit einer Marke gleich wie vor der Eintragung zu überprüfen. Nach Art. 11 MSchG wird die Marke ohne Zutun des Amtes übertragen. Das Amt hat lediglich die vollzogene Übertragung im Markenregister vorzumerken, wenn der Erwerber darum nachsucht und eine Urkunde vorlegt, welche die Übertragung genügend beweist (Art. 16 MSchG, Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1 MSchV). Bei dieser Regelung des Gesetzes kann nicht die Rede davon sein, dass das Amt ein Gesuch um Vormerkung einer Übertragung überprüfen dürfe « ohne durch die Tatsache der frühern Markeneintragung gebunden zu sein ». Hätte Art. 19 Abs. 7 MSchV diese ihm vom Amt beigelegte Bedeutung, so würde er ohne Zweifel über das Gesetz hinausgehen. Es ist auch nicht einzusehen, warum dem Amt gerade bei einer Übertragung eine so weitgehende Überprüfungsbefugnis zukommen sollte. Denn die Übertragung lässt das Markenrecht an sich unberührt. Der Erwerber tritt in jene Rechtsstellung ein, die durch die Eintragung der Marke geschaffen wurde. Bei der Übertragung kann weder das Verzeichnis der Waren, für welche die Marke bestimmt ist, zu Gunsten des Inhabers geändert werden, noch wird durch die Vormerkung die Schutzfrist unterbrochen (Art. 19 Abs. 4 und 9 MSchV). Die Auswahl der Marken, die das Amt auf diese Weise erneut überprüfen könnte, wäre ganz zufällig. Es besteht kein innerer Grund, eine Marke, die den gleichen Inhaber behält, während der Schutzfrist nicht mehr zu überprüfen, wohl aber eine Marke, bei der beispielsweise das berechnigte Unternehmen einfach die Rechtsform wechselt, wie das im vorliegenden Fall zutrifft.

Der Sinn, der dem Art. 19 Abs. 7 MSchV offenbar zukommt, ergibt sich übrigens zwanglos aus dem Wortlaut dieser Vorschrift: Das Amt für geistiges Eigentum soll die Übertragung einer Marke dann nicht vormerken, wenn diese *nach den seit ihrer Eintragung erlassenen* und zur Zeit der Übertragung geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen nicht mehr als neue Marke eingetragen

werden könnte. Es handelt sich somit um eine Bestimmung des intertemporalen Rechtes, die auf den vorliegenden Fall keine Anwendung findet, da die einschlägigen Vorschriften seit der Eintragung der streitigen Marken nicht geändert haben.

3. — Wie aus der weitern Vernehmlassung des Amtes hervorgeht, erstrebt es mit seiner Auslegung von Art. 19 Abs. 7 MSchV einen Zweck, der an sich weder mit dieser Vorschrift noch mit der ihr vom Amt gegebenen Auslegung zusammenhängt. Das Amt führt aus, in neuerer Zeit, insbesondere seit dem Aufkommen von Ersatzstoffen, hätten sich gerade auf dem Gebiete der Textilindustrie die Möglichkeiten einer Täuschung des Publikums erheblich vermehrt. Das Amt sei verpflichtet, seine Praxis dieser Entwicklung anzupassen. Ob eine Marke täuschend wirke, stehe nicht ein für allemal fest. Was früher als zulässig habe gelten können, gebe bei veränderten Verhältnissen zu Täuschungen Anlass.

Das Amt beansprucht somit im Grunde genommen gar nicht die Befugnis, über einen gleichen Sachverhalt später auf Grund einer neuen Auslegung des Gesetzes anders zu entscheiden. Es hat vielmehr jene Fälle im Auge, in denen sich mit Bezug auf eine Marke der Sachverhalt geändert hat, der anlässlich ihrer Eintragung bei der Anwendung von Art. 14 MSchG zu berücksichtigen war. Das Amt möchte gegen Marken vorgehen, die wegen des Wandels der tatsächlichen Verhältnisse sittenwidrig geworden sind.

Die Befugnis der Registerbehörden, dem Art. 14 MSchG auch gegenüber eingetragenen Marken Nachachtung zu verschaffen, müsste folgerichtig mit Bezug auf alle Marken, nicht nur die zur Übertragung angemeldeten, gegeben sein. Ob sie grundsätzlich besteht und ob insbesondere das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement auf Grund von Art. 16 bis MSchG berechtigt ist, nicht nur die Löschung und Einschränkung ursprünglich fehlerhafter, sondern auch fehlerhaft gewordener Marken anzuordnen, kann dahingestellt bleiben. Denn sicher dürfte ein so

schwerwiegender Eingriff der Registerbehörden nur dann zugelassen werden, wenn die Sittenwidrigkeit einer Marke offensichtlich wäre und das öffentliche Interesse den Eingriff deshalb gebieterisch erfordern würde. Nur wenn ein derart zwingender Grund vorliegt, lässt es sich mit dem Gebot der Rechtssicherheit vereinbaren, dass die Registerbehörden nachträglich eine Marke löschen oder einschränken und damit einen erheblichen wirtschaftlichen Wert zerstören können. Da nun die streitigen Marken ohne Zweifel nicht offensichtlich täuschend sind, fällt eine solche ausserordentliche Massnahme der Registerbehörden zum vorneherein ausser Betracht, selbst wenn sie an sich nicht ausgeschlossen sein sollte. Übrigens wäre dafür nicht das Amt für geistiges Eigentum, sondern das Justiz- und Polizeidepartement zuständig.

Der Hinweis des Amtes auf BGE 69 II 203 ändert an diesem Ergebnis nichts. Allerdings hat das Bundesgericht in jenem Markennichtigkeitsprozess ausgeführt, dass die Täuschungsgefahr gerade durch den langjährigen Gebrauch und die dadurch erreichte Verbreitung einer Marke grösser werden könne. Einen solchen Umstand kann aber nur der Richter würdigen, der auf Klage eines Interessierten hin die Schutzfähigkeit einer Marke frei beurteilen kann, nicht aber die Registerbehörde, die nach dem Gesetz gegen eine einmal zugelassene Marke vor Ablauf der Schutzfrist grundsätzlich nicht mehr vorgehen kann, es sei denn in jenen ausserordentlichen Fällen, in denen nach dem Gesagten höchstens eine solche Befugnis in Frage kommt.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 20. Juli 1943 aufgehoben und das genannte Amt angewiesen, die Übertragung der im erwähnten Entscheid angeführten Marken auf die Beschwerdeführerin ohne Einschränkung der Verwendungsmöglichkeit im Markenregister vorzunehmen.