

flüchtiger Betrachtung übersehen werden könnte; denn wo, wie hier, Warenzeichen zur Beurteilung stehen für Erzeugnisse, die von weiten Kreisen des Publikums gekauft werden, genügt zur Annahme einer hinlänglichen Unterscheidbarkeit nicht, dass nur bei aufmerksamer Betrachtung die bestehende Verschiedenheit erkennbar wäre. Diesem Erfordernis hat aber die Beklagte bis anhin nicht zuwidergehandelt. Wo sie die Marke « Wädenswiler Urhell » verwendet, ist dies immer in einer Weise geschehen, dass die Herkunftsbezeichnung augenfällig in Erscheinung trat. Übrigens gebraucht die Beklagte (was, soweit die Klägerin ihre Klage auf Art. 48 OR stützt, von Bedeutung wäre) dieses Wortzeichen in der Hauptsache in Verbindung mit der farbigen Abbildung eines von einem Schleppdampfer gezogenen, mit Bierfässern beladenen Transportschiffes, wodurch eine in ihrer Gesamtwirkung — zumal auch zufolge der gewählten Farben — durchaus originelle Markenkomposition entstand, die als Ganzes in der Erinnerung haften bleibt und die insbesondere nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit irgendeiner Ausführung der klägerischen Marken aufweist.

5. — Da nach dem Gesagten die Beklagte sich bis anhin weder eine Markenrechtsverletzung, noch eine Handlung unlauteren Wettbewerbes hat zu schulden kommen lassen, ist der Schadenersatzanspruch der Klägerin ohne weiteres abzuweisen. Auch ist von einer Veröffentlichung des Urteils in Tagesblättern, wie sie die Klägerin anbegehrt, unter diesen Umständen abzusehen, da der blosser Umstand, dass der Beklagten zufolge des Eintrages ihrer Marke « Urhell » deren Verwendung trotz des bisherigen Nichtgebrauches zu untersagen ist, eine derartige Massnahme, deren Anordnung im freien Ermessen des Richters steht, nicht rechtfertigt.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung der Klägerin wird dahin teilweise begründet erklärt, dass der Beklagten aus Markenschutzrecht im

Sinne der Motive verboten wird, die Bezeichnung « Urhell » zu verwenden. Im übrigen wird das angefochtene Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 7. September 1931 bestätigt.

**30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. April 1932**  
i. S. Roth gegen Aktiengesellschaft Gaba.

Die Klage auf Löschung einer Marke ist eine negative Feststellungsklage, die nur von dem, der ein rechtliches Interesse an einer solchen Feststellung hat, erhoben werden kann (Erw. 1);

Eine Marke kann auch nur für einen bestimmten Teil von Fabriken, für die sie eingetragen wurde, übertragen werden (Erw. 2);

Übertragung einer Marke, wobei der bisherige Inhaber sie weiterbenützt. Zulässigkeit? (Erw. 3);

Ausnahme vom Universalitätsprinzip, wenn eine Marke in verschiedenen Ländern für verschiedene Unternehmen eingetragen ist, die wirtschaftlich eine Einheit bilden und sich mit derselben Fabrikation befassen (Erw. 4).

A. — Dr. Hermann Geiger und Dr. Paul Geiger bildeten in Basel eine Kollektivgesellschaft unter der Firma « Goldene Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel » und gleichzeitig in St. Ludwig im Oberelsass eine offene Handelsgesellschaft unter der Firma « Dr. H. und Dr. P. Geiger ». Sie befassten sich mit der Herstellung und dem Vertrieb hygienischer, medizinischer, pharmazeutischer und chemischer Produkte und Präparate, wofür sie am 19. Juni 1908 auf den Namen der schweizerischen Gesellschaft im schweizerischen Markenregister (unter No. 23965) und am 4. Juni 1909 auf den Namen der deutschen Gesellschaft im deutschen Markenregister die Wortmarke « Gaba » (eine Abkürzung für Goldene Apotheke, Basel) eintragen liessen. Sie brachten unter dieser Bezeichnung von ihnen hergestellte Wyberttabletten in den Handel, die sie in runden Blechdosen verschiedener Grösse vertrieben. Die Marke Gaba wurde jeweils auf

dem Deckel dieser Dosen — der auch im übrigen originelle figürliche Elemente und Farbkombinationen aufwies — sowie auf dem aus weissem Papier bestehenden Verschlussstreifen angebracht.

Im Jahre 1917 gründeten Dr. H. und Dr. P. Geiger, im wesentlichen für dieselben Geschäftszweige, die Gaba A.-G. mit Sitz in Basel. Laut Statuten brachten sie das Recht der Fabrikation und des Vertriebes von Präparaten unter der Bezeichnung Gaba, die vorhandenen Kunden in allen Ländern ausser Deutschland, sowie das Recht zur Benützung der Handelsmarke Gaba für alle Länder mit Ausnahme von Deutschland in die Aktiengesellschaft als Apports ein. Sodann übernahm die Gaba A.-G. ihre Warenvorräte, sowie Maschinen und Werkzeuge. Seither befasst sich die Gaba A.-G. mit der Herstellung und dem Vertrieb der erwähnten Wyberttabletten. Im Hinblick auf die genannte Abtretung wurde die Marke Gaba am 31. Januar 1918 im schweizerischen Markenregister — gleichzeitig mit einer Gebrauchsausdehnung — unter No. 41102 auf den Namen Gaba A.-G. eingetragen. Am 18. Juli 1928 erfolgte deren Erneuerung unter No. 67568, wobei die Warenangabe abgeändert wurde. Sodann liess die Gaba A.-G. am 14. Juni 1918 die Gaba Marke in der Ausführung, wie sie auf dem Verschlussstreifen angebracht ist, und am 27. März 1919 in der auf dem Dosendeckel angebrachten Kombination unter No. 41970 bzw. 43727 ins schweizerische Markenregister eintragen. Und endlich wurde am 13. November 1924 unter No. 57608 ein Schriftzug Gaba für die Gaba A.-G. eingetragen.

Georg Roth betreibt in Basel eine Confiseriefabrik. Er fabriziert ebenfalls Wyberttabletten, die er meist unter der Bezeichnung Geroba-Wybertli (eine Abkürzung für Georg Roth, Basel) in Dosen in den Handel bringt, die zum Teil denjenigen der Gaba A.-G. in ihrer farbigen Ausgestaltung äusserst ähnlich sehen. Die Bezeichnung Geroba sowie verschiedene Aufmachungen seiner Dosen-deckel liess er in den Jahren 1921 und 1922 unter No. 49103,

50086, 50198 und 51427 ebenfalls als Marken ins eidgenössische Markenregister eintragen.

B. — Am 27. Juli 1929 reichte die Gaba A.-G. gegen Roth Klage ein, indem sie verlangte, es sei dem Beklagten zu untersagen, seine Wyberttabletten in Dosen mit den bezüglichen Aufmachungen in den Handel zu bringen. Sodann verlangte sie Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung.

Der Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und stellte widerklageweise das Begehren, es seien die für die Klägerin eingetragenen Marken, soweit sie sich auf das Wort Gaba beziehen, im Markenregister zu löschen. Sodann sei der Klägerin zu untersagen, auf Packungen und sonstigen Reklamen für Wyberttabletten anzukünden: im Hause der Goldenen Apotheke seien die weltberühmten Wybert-Gabatabletten anno 1846 zum ersten Mal hergestellt worden, und: der Goldenen Apotheke zuerst und allein habe Dr. Wybert sein Hustentablettenrezept überlassen.

C. — Mit Urteil vom 12. Dezember 1931 hat das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt die Klage auf Grund von Art. 48 OR teilweise gutgeheissen, die Widerklage jedoch abgewiesen.

D. — Hiegegen hat der Beklagte am 30. Dezember 1931 die Berufung an das Bundesgericht erklärt, indem er sich zwar mit dem Entscheid der Vorinstanz mit Bezug auf die Erledigung der Hauptklage zufrieden gab, dagegen an seinem Widerklagebegehren hinsichtlich seines Anspruches auf Löschung der klägerischen Gaba-Marken festhielt.

Die Klägerin hat die Abweisung der Berufung beantragt.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. — Der Beklagte begründet sein heute einzig noch Streitiges Widerklagebegehren auf Löschung der klägerischen Gaba-Marken damit, diese Marke sei seinerzeit von den Dres. Geiger nicht mit dem ganzen dazugehörigen

Geschäftsbetrieb und auch nicht für den Gebrauch in allen Ländern auf die Klägerin übertragen worden. Demzufolge sei die Klägerin im Hinblick auf die Vorschrift des Art. 11 MSchG nicht rechtsgültige Inhaberin dieser Marke geworden. Die Vorinstanz hat diese Auffassung zurückgewiesen; sie unterliess aber eine nähere Begründung, da dem Beklagten ein derartiger negativer Feststellungsanspruch der Klägerin gegenüber mangels jeglichen Interessens gar nicht zustehe und die Widerklage daher schon deswegen abgewiesen werden müsse. Der Beklagte bestreitet nun, dass es zur Begründung der Aktivlegitimation des Nachweises eines Interessens bedürfe. Diese Auffassung ist irrig. Wenn das Bundesgericht in seiner bisherigen Rechtsprechung schon mehrfach erklärt hat, eine solche Klage stehe jedermann zu, so geschah dies nur, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass in dieser Hinsicht Art. 27 Ziff. 1 MSchG nicht gelte, dagegen wurde in den bezüglichen Entscheiden das Vorhandensein eines rechtlichen Interessens an einer solchen Feststellung immer ausdrücklich als notwendige Voraussetzung angeführt, indem immer nur von « jedem, der ein rechtliches Interesse an der Feststellung hat », « jedem rechtlich Interessierten » bzw. « jedem Interessenten » die Rede war (vgl. z. B. BGE 30 II S. 122 Erw. 3; 584 Erw. 4; 33 II S. 331 Erw. 2; S. 640 Erw. 4; 36 II S. 258 Erw. 4). Der Beklagte hat keine Gründe anzuführen vermocht, die es gerechtfertigt erscheinen liessen, diese Praxis aufzugeben. Nun besitzt aber der Beklagte, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, kein solches Interesse. Er verlangt die Löschung nicht deshalb, weil er die Gaba-Marke für sich selber verwenden möchte. Hiezu wäre er auch gar nicht berechtigt, da, wenn die streitige Übertragung auf die Klägerin zu beanstanden wäre, dies nicht zur Folge hätte, dass deshalb die Marke an sich sondern nur, dass deren Übertragung als nichtig erachtet werden müsste, sodass in diesem Falle das Markenrecht der frühern Inhaberin, der Firma Goldene

Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel, fortbestanden hätte (vgl. auch BGE 36 II S. 258 Erw. 4). Ein rechtliches Interesse des Beklagten könnte somit nur dann angenommen werden, wenn die Klägerin ihm gegenüber aus diesen streitigen Markeneintragungen Verbotungs- bzw. Untersagungsrechte herleiten würde bzw. könnte. Das trifft jedoch nicht zu; denn aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich, dass eine markenrechtliche Kollision zwischen den Marken der Klägerin und denjenigen des Beklagten nicht vorliegt.

2. — Muss daher der streitige Widerklageanspruch schon mangels Aktivlegitimation des Beklagten abgewiesen werden, so mag immerhin noch beigefügt werden, dass er auch materiall unbegründet erschiene. Es ist zwar richtig, dass gemäss Art. 11 MSchG eine Marke nur zugleich mit dem Geschäft übertragen werden kann, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient; und der Beklagte behauptet nun, die frühere Inhaberin der Gaba Marke, die Firma Goldene Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel, bestehe heute noch und fabriziere und vertreibe die streitigen Tabletten nach wie vor. Ob dies zutrifft, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Allein angesichts der feststehenden Tatsache, dass die Dres. Geiger seinerzeit gemäss den klägerischen Statuten die Fabrikation und den Vertrieb der Gaba Präparate samt den vorhandenen Kunden, sowie das Recht auf die Benützung der Gaba Marke — unter gleichzeitiger Überlassung der damals vorhandenen Warenvorräte, Maschinen und Werkzeuge — auf die Klägerin übertragen haben, wäre es Sache des Beklagten gewesen, seine Behauptung zu beweisen, dass mit Bezug auf die streitigen Tabletten der Geschäftsbetrieb nicht im vollen Umfange auf die Klägerin übergegangen sei. Ob dies allenfalls hinsichtlich anderer Erzeugnisse nicht der Fall war, spielt vorliegend keine Rolle, da eine Marke auch nur für einen bestimmten Teil von Fabrikaten, für die sie eingetragen wurde, übertragen werden kann (vgl. auch BGE 24 II S. 334/5).

3. — Selbst wenn übrigens feststände, dass die bisherigen Inhaber auch ihrerseits die fraglichen Tabletten noch herstellen und unter der Bezeichnung Gaba in den Handel bringen, so vermöchte dies das Recht der Klägerin auf die streitige Marke nicht zu beeinträchtigen. Durch die Vorschrift des Art. 11 MSchG soll das Publikum vor Täuschung geschützt werden. Der Zweck einer Marke besteht darin, eine Ware als aus einem bestimmten Geschäft herrührend zu bezeichnen. Daraus folgt aber, dass eine solche nicht losgelöst von dem betreffenden Geschäft, für sich allein veräussert werden darf, da sonst das hierüber nicht aufgeklärte Publikum die mit einer derart veräusserten Marke versehene Ware als aus einem Geschäftsbetrieb herrührend erachten würde, aus dem sie in Wirklichkeit gar nicht stammt (vgl. auch BGE 50 II S. 84). Eine Gefährdung der Interessen des Publikums liegt aber dann nicht vor, wenn die Übertragung an ein Unternehmen erfolgt, das zwar juristisch vom abtretenden Unternehmen verschieden ist, aber wirtschaftlich mit diesem in enger Beziehung steht oder gar eine Einheit mit ihm bildet. In solchen Fällen handelt es sich in der Regel um identische Waren, sodass hier das Publikum nicht Gefahr läuft, zufolge eines bei ihm hervorgerufenen Irrtums andere, z. B. minderwertigere oder anders beschaffene Ware zu erhalten. Daraus ergibt sich aber, dass unter einer Übertragung im Sinne des Art. 11 MSchG nur diejenige an ein sowohl juristisch als auch ökonomisch verschiedenes Unternehmen verstanden sein kann. Eine solche liegt jedoch hier nicht vor. Die Dres. Geiger sind sowohl die Inhaber der Kollektivgesellschaft Goldene Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel als auch die Begründer und hauptsächlichsten Leiter der Gaba A.-G., welche letztere die streitigen Tabletten nach demselben Rezept hergestellt. Es ist daher kein Zweifel, dass, wenn die Dres. Geiger wirklich auch noch unter der alten Firma Wyberttabletten herstellen und vertreiben sollten, es sich hiebei um ein und dasselbe Erzeugnis handelt.

Eine die Interessen des Publikums gefährdende Täuschung kommt daher nicht in Frage.

4. — Aus denselben Erwägungen kann aber auch der Auffassung des Beklagten, dass die streitige Übertragung zufolge Missachtung des Universalitätsprinzips ungültig sei, nicht zugestimmt werden. Wenn schon die Dres. Geiger in Basel einerseits und in St. Ludwig im Oberelsass andererseits zwei juristisch verschiedene Gesellschaften gebildet haben und die Gaba-Marke mit Bezug auf das Gebiet des deutschen Reiches für ihre elsässische Firma, für die Schweiz aber auf den Namen der schweizerischen Firma haben eintragen lassen, so ist doch kein Zweifel, dass auch hier wirtschaftlich ein und dasselbe Unternehmen, das sich mit derselben Fabrikation befasste, vorlag. Daran wurde durch die Gründung der Gaba A.-G., die die Fabrikation der schweizerischen Gesellschaft übernahm, wie vorgehend dargetan worden ist, nichts geändert. Selbst wenn daher die Firma in St. Ludwig auch ihrerseits heute noch selber Wyberttabletten herstellen und unter der Bezeichnung Gaba in den Handel bringen sollte, so läge auch hierin, da wiederum gleichartige Ware in Frage stünde, keine Gefahr für das Publikum. Bei derartigen Verhältnissen entfällt aber, wie das Bundesgericht schon mehrfach entschieden hat (vgl. Praxis I No. 47 S. 125; BGE 50 I S. 332 f.), die Anwendung des Universalitätsprinzipes.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Berufung wird abgewiesen und demgemäss das Urteil des Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 12. Dezember 1931 bestätigt.