

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

13. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1933

i. S. Gebr. Wettstein A.-G. gegen Epa Einheitspreis A.-G.

Markenschutz.

Kriterien für die Schutzfähigkeit einer Wortmarke. — Das Wort «Tilsitiner» ist für Tilsiterkäse nicht markenfähig (Erw. 1 und 2).

Unlauterer Wettbewerb.

Kann in der Nachahmung einer nicht schutzfähigen Wortmarke ein unlauterer Wettbewerb liegen? (Erw. 3.)

A. — Am 2. Juni 1927 meldete die Klägerin, die Firma Gebrüder Wettstein A.-G., die in Zürich ein Käsehandels- und Exportgeschäft betreibt, beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für Tilsiterkäse die Wortmarke «Tilsitiner» an. Diese wurde daraufhin am 27. Juli 1927 unter No. 64909 im eidgenössischen Markenregister eingetragen. Die Klägerin verwendet die Marke auf den Etiketten ihrer kleinen, runden Kartonschachteln, in denen sie eine Art Tilsiter-Käse in den Handel bringt. Diese Etikette weist ein farbiges, das Matterhorn darstellendes Landschaftsbild auf mit einer ruhenden Kuh im Vordergrund, die links von einem Schweizerwappen, rechts von einer Alphütte flankiert ist. Ringsum verläuft ein breiter chromgelber Rand, auf dem mit roten Buchstaben verschiedene Aufschriften stehen. Oben findet sich mit grossen Buchstaben geschrieben die Bezeichnung «Tilsit-Sandwich-Genuine Swiss Cheese Veritable Suisse», bzw. «Fabrikation Gebr. Wettstein A.-G. — Zürich Switzerland». Unten steht «Streich-Tilsitiner». Unmittelbar über dieser letztgenannten Bezeichnung verläuft durch den gelben Rand und quer durch den untern Teil des erwähnten Bildes ein weisses Band, auf dem mit grossen

roten Buchstaben das Wort «Matterhorn» geschrieben ist. Und oben im Bild findet sich, links und rechts vom Berggipfel angeordnet, mit blauen Buchstaben geschrieben, die französische Bezeichnung: «Mont Cervin».

Die Beklagte, Epa Einheitspreis A.-G. in Zürich, vertreibt seit Herbst 1931 ebenfalls Tilsiter-Käse in kleinen, runden Kartonschachteln, die zwar etwas niedriger als diejenigen der Klägerin sind, im übrigen aber ihrer äusseren Form nach mit diesen übereinstimmen. Auf der Deckel-Etikette ist in farbiger Ausführung das Brustbild eines Sennen angebracht mit einer Phantasielandschaft im Hintergrund (Weide mit einer stehenden Kuh, Wald und Berge). Ringsum verläuft ein ockergelber Rand, auf dem unten in der Mitte ein Schweizerwappen aufgedruckt ist. Sodann finden sich darauf, in kreisrunder Anordnung, mit schwarzen Buchstaben geschrieben, folgende Angaben: «Tilsit-Fromage fin de dessert — 6 Portions-Tilsitiner — 6 Portionen Tilsiter Feiner Dessert-Käse». Das Wort «Tilsitiner» steht direkt über dem Sennenbild und sticht zufolge Fettdruckes besonders in die Augen.

B. — Die Firma Gebrüder Wettstein A.-G. erblickt in der Verwendung dieser Schachteln durch die Beklagte eine Verletzung ihrer Marke «Tilsitiner», sowie unlauteren Wettbewerb. Sie reichte daher beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich ein Begehren um Erlass eines bezüglichen Verbotes ein, das die Beklagte anerkannte. In der Folge erhob die Klägerin Klage beim Handelsgericht des Kantons Zürich mit dem Begehren: «Ist die Beklagte verpflichtet, der Klägerin wegen Verletzung deren Markenrechts eine Schadenersatzsumme von 5000 Fr. nebst 5 % Zins seit 29. März 1932 zu zahlen?». In der Klagebegründung stützte sie sich ausser auf das MSchG auch auf Art. 48 und 51 ff. OR.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und verlangte widerklageweise die Löschung der klägerischen Wortmarke «Tilsitiner» (No. 64909), da es sich hierbei um eine blosser Sachbezeichnung handle.

C. — Mit Urteil vom 20. September 1932 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Hauptklage abgewiesen und die Widerklage geschützt.

D. — Hiegegen hat die Klägerin am 7. November 1932 die Berufung an das Bundesgericht erklärt, indem sie erneut um Schutz der Hauptklage und Abweisung der Widerklage ersuchte.

Die Beklagte hat die Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides beantragen lassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchG sind Zeichen, « die als Gemeingut anzusehen sind », nicht schutzfähig. Darunter sind nach der feststehenden Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht nur eigentliche Freizeichen zu verstehen, d. h. solche Bild- oder Wortmarken, die infolge ihrer weitverbreiteten Verwendung bereits Gemeingut geworden sind, sondern auch alle bloss deskriptiven Bezeichnungen, welche auf die Beschaffenheit, Eigenschaften, Herstellung oder Bestimmung der Ware, für die sie verwendet werden, hinweisen (vgl. statt vieler BGE 41 I S. 545 und die daselbst angeführten zahlreichen früheren Entscheide; 54 II S. 406). Bei der nähern Auslegung dieses allgemeinen Grundsatzes hat das Bundesgericht freilich erklärt, es entspreche den Bedürfnissen und Gepflogenheiten des Verkehrs, dass der Gewerbetreibende an vorhandene Begriffe anlehrende Wortmarken wähle, da solche, weil sie sich den in Betracht kommenden Abnehmerkreisen besser einprägen als völlig willkürliche Neubildungen, meist schlagwortähnliche Bedeutung als Kennzeichen für die Ware erlangen und so besonders geeignet seien, diese zu individualisieren und für sie im Verkehr zu werben. Es könne daher nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware genügen, um ein Wortzeichen als markenunfähig erscheinen zu lassen, so jedenfalls dann nicht, wenn es sich nur

um eine entfernte, erst unter Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindungen erkennbare sachliche Bezeichnung handle. Erforderlich sei vielmehr, dass die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhange mit der Ware stehe, dass sie unmittelbar auf eine Beziehung in einer der gedachten Richtungen schliessen lasse und infolgedessen der Eignung und Kraft, als Sonderzeichen für die Erzeugnisse eines bestimmten Produzenten zu dienen, ermangle (vgl. BGE 54 II S. 406; ebenso im deutschen Recht vgl. z. B. die Kommentare zum deutschen Warenzeichengesetz von FINGER 3. Aufl. S. 126/7; HAGENS S. 223, PINZGER und HEINEMANN S. 243).

2. — Es ist eine bekannte Tatsache und wird auch von der Klägerin nicht bestritten, dass man unter « Tilsiter » allgemein einen halbfetten Käse mit bestimmten qualitativen Eigenschaften versteht, wie er hierzulande häufig hergestellt wird. Es handelt sich also hiebei um eine Beschaffenheitsbezeichnung, die sich niemand als Sonderzeichen aneignen kann. Nun ist aber, entgegen der Auffassung der Klägerin, nicht anzuerkennen, dass durch die blosser Einfügung der Silbe « in » vor der Endung « er » diese Bezeichnung in einer Weise umgestaltet worden sei, dass dadurch eine neue und originelle Phantasiebezeichnung gebildet worden wäre. Es braucht hier nicht untersucht zu werden, ob, wie die Vorinstanz annimmt, in dieser eingefügten Silbe das aus dem Italienischen stammende Diminutivsuffix « ino » zu erblicken sei, womit die Klägerin andeuten wollte, dass es sich um kleine Tilsiterkäse handle; auch ist ohne Belang, ob, wenn dies zutreffen sollte, das kaufende Publikum sich dieser Bedeutung bewusst sei; massgebend ist vielmehr, dass unter allen Umständen jeder Käufer in dem Ausdruck « Tilsitiner » ohne weiteres — d. h. ohne dass er hiebei der Zuhilfenahme der Phantasie bedürfte — die Bezeichnung für eine Art Tilsiterkäse erblicken wird. So hat denn auch der Stadtchemiker der Stadt Zürich in einem von der Beklagten eingelegten Gutachten erklärt, er habe den

Ausdruck « Tilsitiner » als die Sachbezeichnung, die gemäss Art. 9 der eidgenössischen Verordnung betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 23. Februar 1926 (AS Bd. 42 Neue Folge S. 42) auf allen Lebensmitteln bzw. deren Verpackungen angebracht werden muss, angesehen. Käme dem Ausdruck diese Bedeutung nicht zu, dann hätte ja dieser Käse, angesichts der erwähnten Vorschrift, gar nicht zum Handelsverkehr zugelassen werden können. Diese jedermann erkennbare Bezugnahme auf das Produkt als solches schliesst aber die Markenfähigkeit der Bezeichnung aus, auch wenn der Ausdruck an sich neu und nicht dem allgemein geläufigen Sprachgebrauch entnommen worden sein sollte (vgl. auch BGE 28 II S. 129). Es ist freilich nicht ausgeschlossen, dass auch eine aus einer Sachbezeichnung bestehende Wortmarke sich im Verkehr durch dauernden und umfangreichen Gebrauch oder weitverbreitete und geschickte Reklame unter Umständen als Kennzeichen von Waren eines bestimmten Produzenten oder Händlers durchsetzt (vgl. z. B. PINZGER und HEINEMANN, Kommentar zum deutschen Warenzeichengesetz S. 81, 244 und Zitate; BGE 55 I S. 273). Dass dies aber mit Bezug auf die hier streitige Marke « Tilsitiner » zutreffe, hat die Klägerin, die hierfür beweispflichtig gewesen wäre, nicht dargetan, d. h. es liegt nichts dafür vor, dass beim kaufenden Publikum allgemein die Auffassung herrsche, unter « Tilsitiner » sei nur der aus der Fabrik der Klägerin stammende bezügliche Käse zu verstehen. Schliesslich mag übrigens auch noch darauf hingewiesen werden, dass die Klägerin ihren « Tilsitiner »-Käse unter der Phantasiebezeichnung « Matterhorn » in den Handel bringt. Darin liegt zum mindesten ein Indiz dafür, dass die Klägerin selber den Ausdruck « Tilsitiner » gar nicht als Markenzeichen verwenden, sondern vielmehr damit allgemein eine gewisse Art Käse bezeichnen wollte. Alsdann würde aber dem Wort « Tilsitiner » infolge des eigenen Gebrauchs durch die Klägerin die individualisierende Bedeutung, die

allein das Individualrecht und damit das Markenrecht zu schaffen vermag, ohnehin unter allen Umständen abgehen (vgl. BGE 28 II S. 557 f.). Die Vorinstanz hat daher mit Recht die Widerklage auf Löschung der streitigen Marke geschützt und den klägerischen Schadenersatzanspruch wegen Markenrechtsverletzung abgewiesen.

3. — Ist somit nach dem Gesagten der Ausdruck « Tilsitiner » zufolge seines Charakters als Beschaffenheitsbezeichnung nicht als Marke schutzfähig, so kann aber, wenn die Beklagte diesen Ausdruck ihrerseits auf ihren Etiketten verwendete, auch von einem unlautern Wettbewerb nicht die Rede sein; denn wenn man dies bejahen und der Klägerin demzufolge auf diesem Wege einen Schutz gegen Nachahmung zuerkennen wollte, so würde dies den dem Art. 3 Abs. 2 MschG zugrunde liegenden Zweck geradezu vereiteln, wonach niemand Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, sich als Sonderzeichen soll aneignen können. Die Klägerin hat sich für ihren Standpunkt auf den Entscheid des Bundesgerichts in Sachen Buser Frères & C^{ie} gegen Thommens Uhrenfabriken A.-G. vom 8. September 1931 berufen, wo der Grundsatz ausgesprochen worden ist, dass der Vertrieb von Produkten, die gemeinfreien Erzeugnissen nachgeahmt wurden, dann als unlautern Wettbewerb zu erachten seien, wenn ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Möglichkeit einer Unterscheidung vom nachgeahmten Erzeugnis gegeben gewesen wäre und der Nachahmer trotzdem eine abweichende Gestaltung unterlassen hat (vgl. BGE 57 II S. 457 ff.). Wollte man das diesem Entscheide zugrunde liegende Rechtsprinzip trotz der grundsätzlichen Verschiedenheit der Tatbestände auch auf Fälle wie den vorliegenden anwenden, so könnte dies höchstens in dem Sinne geschehen, dass man verlangt, es habe derjenige, der eine solche von einem andern eingeführte, noch nicht bereits allgemein gebräuchliche Beschaffenheitsbezeichnung für sich verwendet, bei der übrigen Ausgestaltung der bezüglichen Packung mit besonderer Sorgfalt auf die Schaffung

genügender Unterscheidungsmerkmale bedacht zu sein. Das hat aber die Beklagte hier getan. Eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Packungen besteht, abgesehen von der gleichzeitigen Verwendung der Bezeichnung « Tilsitiner » (wobei freilich auch gleichartige Buchstabentypen verwendet worden sind), nur hinsichtlich der äusseren Form der Schachteln und der Farbe des das Etikettenbild umgebenden Randes. Diese übereinstimmenden Faktoren sind aber nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen. Runde Schachteln solcher Grösse werden im Käsehandel allgemein verwendet. Auch haben schon andere Käseproduzenten bei der Kolorierung ihrer Schachteln bezw. der darauf angebrachten Etikette die gelbe Farbe gewählt, die übrigens eine naheliegende Anspielung auf die Farbe des darin verpackten Produktes zu sein scheint. Zudem weisen die beklagtischen Etiketten eine andere Tönung auf, sie sind chromgelb, diejenigen der Klägerin ockergelb. Auch die Ähnlichkeit der Buchstaben bei der beidseitig verwendeten Bezeichnung « Tilsitiner » ist ohne Belang, da es sich hierbei nicht um eine charakteristische Phantasieschrift, sondern um allgemein gebräuchliche, jeglicher Originalität entbehrende Drucktypen handelt. In allen übrigen Beziehungen aber weichen die beiden Etiketten völlig voneinander ab. Insbesondere sind die darauf angebrachten Bilder, die den Gesamteindruck bestimmen, gänzlich verschieden, indem beim klägerischen Bild die hierzulande jedermann bekannte Bergform des Mattershorns in die Augen springt, während beim beklagtischen Bild das Augenmerk auf die beinahe den gesamten Bildraum einnehmende Sennengestalt gerichtet wird. Dazu kommt, dass die klägerische Etikette noch ausdrücklich die Bezeichnungen « Matterhorn » und « Mont Cervin » trägt, wovon die erstere auf einem die gesamte Etikette durchziehenden, weissen Bande angebracht ist und daher geradezu hervorsticht. Und endlich ist der Text auf der klägerischen Etikette in roter und auf derjenigen der Beklagten in schwarzer Schrift geschrieben.

Angesichts dieser mannigfachen Abweichungen kann daher von einem unlauteren Wettbewerb der Beklagten nicht die Rede sein, und es kann diese infolgedessen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn trotz der gänzlich verschiedenen Ausgestaltung ihrer Etiketten dennoch Verwechslungen und Irrtümer vorgekommen sein sollten; denn dann ist dies eben ausschliesslich darauf zurückzuführen, dass die Klägerin sich eine im Gemeingut stehende Sachbezeichnung als Individualzeichen aneignen wollte. Damit erledigt sich auch der Vorwurf der Klägerin, dass die Beklagte durch die Unterlassung der ausdrücklichen Angabe des Fabrikanten — wozu sie ja durch keinerlei Vorschrift verpflichtet war — die Gefahr von Irrtümern noch besonders gefördert habe.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 20. September 1932 bestätigt.

VI. URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR

14. Arrêt de la 1^{re} section civile du 22 février 1933
dans la cause **S. A. de l'Alhambra de Genève contre**
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique.

Art. 12 loi sur le droit d'auteur. Lorsqu'un tiers exécute une œuvre sans en avoir obtenu l'autorisation, l'auteur n'a pas droit à une rémunération qu'il serait libre de fixer à sa guise, mais à des dommages-intérêts dont le juge déterminera au besoin le montant.

A. — La Société anonyme de l'Alhambra exploite à Genève le « music-hall » et cinématographe l'Alhambra. Le 5 novembre 1923, elle a passé avec la Société des