

V. PROZESSRECHT

PROCÉDURE

79. Arrêt de la 1^{re} Section civile du 22 décembre 1937
dans la cause Graf contre Banque populaire suisse.

Recours. Délai. Il incombe à l'avocat d'organiser son bureau de manière que, même en son absence, les communications puissent lui parvenir et les délais légaux être observés.

Par jugement du 27 octobre 1937, la Cour civile vaudoise a admis la demande de la Banque et condamné le défendeur Graf à lui payer la somme de 5864 fr. 90 avec intérêts.

Le dispositif de ce jugement a été envoyé à l'avocat du défendeur par la voie postale une première fois le 27 octobre, puis, faute d'accusé de réception, le 5 novembre, sans plus de succès, et enfin le 12 novembre 1937, pli que l'avocat reconnaît avoir reçu selon l'acte du recours qu'il a formé le 2 décembre, longtemps après l'expiration du délai de 20 jours à partir du 27 octobre. Pour justifier ce retard, l'avocat explique qu'il est alité depuis plus de deux mois, souffrant d'une fracture de jambe qui l'a obligé à fermer son bureau, en sorte que les deux premières communications ne lui sont pas parvenues.

Cette excuse n'est cependant pas valable, car il incombe à l'avocat d'organiser son bureau de manière que, même en son absence, les délais légaux puissent être observés (RO 60 II p. 352 ; J. d. T. 1935 p. 338). Il eût d'ailleurs été facile dans le cas particulier de faire suivre la correspondance à la clinique ou au domicile de l'avocat, et celui-ci n'invoque aucune circonstance particulière qui puisse justifier une restitution de délai suivant l'art. 43 OJ

(cf. LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, art. 288, rem. 4 p. 242).

Le recours a donc été formé trop tard.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare le recours irrecevable.

Vgl. auch Nr. 75. — Voir aussi n° 75.

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

80. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom 2. November 1937 i. S. Frischauer & C^{ie} und Frico A.-G.
gegen Bubenhofer.

Markenschutz, Rev. Pariser Verbandsübereinkunft.
Schutzfähigkeit von Deskriptivzeichen; Voraussetzungen. Schutzunfähigkeit der Bezeichnung « Hammerschlagfarben » für Rostschutzfarben. Erw. 2-4.
Unlauterer Wettbewerb. Die Verwendung des Wortes « Hammerschlag » ist nur zulässig für Farben, die wirklich Hammerschlag enthalten. Erw. 5.

A. — Die Firma Frischauer & C^{ie} in Asperg vor Stuttgart, Klägerin Nr. 1, fabriziert und vertreibt Rostschutzfarben. Sie hat dafür in Deutschland am 24. Mai 1921 die Marke « Hammerschlagfarbe » eintragen lassen.

Durch Vertrag vom Januar 1926 überliess die Klägerin Nr. 1 der Firma Frico A.-G. in Brugg, Klägerin Nr. 2, die Rezepte zur Herstellung von Rostschutzfarben und gestattete ihr die Benützung der Marke « Hammerschlagfarbe ». Diese wurde am 3. Dezember 1935 zu Gunsten der Klägerin Nr. 1 auch ins schweizerische Markenregister eingetragen.

Der Beklagte Bubenhofer betreibt in Gossau eine Lack- und Farbenfabrik und bringt unter der Bezeichnung « Anticorrosit-Hammerschlag » eine Rostschutzfarbe in den Handel. Er hat diese Marke am 26. Januar 1935 unter Nr. 85,076 im schweizerischen Markenregister eintragen lassen.

B. — Mit der beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen gegen den Beklagten angestregten Klage verlangten die Firmen Frischauer & C^{ie} und Frico A.-G. :

1. Ungültigerklärung und Löschung der Marke des Beklagten ;

2. Konfiskation und Vernichtung sämtlichen Materials beim Beklagten, das die Bezeichnung « Hammerschlagfarbe » trägt ;

3. ein richterliches Verbot gegenüber dem Beklagten, diese Bezeichnung irgendwie zu gebrauchen ;

4. Schadenersatz, und zwar mindestens in der Höhe von Fr. 1000.— ;

5. Publikation des Urteils in fünf schweizerischen Tageszeitungen und Fachschriften.

Der Beklagte erklärte sich in Prozess einverstanden, seine Marke « Anticorrosit-Hammerschlag » löschen zu lassen unter dem Vorbehalt, diese Bezeichnung in Verbindung mit der schon eingetragenen Wort- und Bildmarke « KABE » neu eintragen zu lassen. Im übrigen bestritt er die Klagebegehren und erhob Widerklage. Diese geht, soweit sie noch im Streite ist, auf Löschung der schweizerischen Marke der Klägerin Nr. 1 « Hammerschlagfarbe » und auf Verbotung ihres Gebrauchs für Rostschutzfarben in der Fabrikation und im Handel der Klägerinnen.

C. — Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen hat eine Expertise durchgeführt und durch Urteil vom 16. Juni 1937 erkannt :

« A. Auf die Markenschutzklage der Frico A.-G. wird nicht eingetreten.

B. In Bezug auf die Markenschutzklage der Firma

Frischauer & C^{ie} wird der Beklagte bei der Erklärung, dass er seine Marke Nr. 85076 « Anticorrosit-Hammerschlagfarbe » löschen lasse, behaftet.

C. Die Rechtsbegehren Ziff. 2, 4 & 5 der Klage werden abgewiesen, Ziff. 3 in dem Sinne gutgeheissen, dass dem Beklagten untersagt wird, für Farben, zu deren Herstellung er keinen Hammerschlag verwendet, diesen Namen zu gebrauchen.

D. Der Widerkläger wird beim Fallenlassen des Rechtsbegehrens lit. a unter den in den Motiven erwähnten Vorbehalten behaftet. Das Widerklagebegehren lit. b wird, soweit es die Löschung der schweizerischen Marke Nr. 87199 betrifft, gutgeheissen, und soweit es die Bezeichnung « Hammerschlagfarben » für Rostschutzfarben betrifft, in dem Sinne gutgeheissen, dass die beanstandete Bezeichnung nicht gebraucht werden darf, soweit nicht Hammerschlag verwendet wird. »

D. — Gegen dieses Urteil haben die Klägerinnen die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, es seien die Rechtsbegehren Nr. 2-5 der Klage gutzuheissen und die Widerklage sei abzuweisen. Eventuell wird die Abnahme der anerbotenen Beweise beantragt.

Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. — (Aktivlegitimation der Klägerin Nr. 2).

2. — Zur Frage des Markenrechtes der Klägerin Nr. 1 ist davon auszugehen, dass Deutschland und die Schweiz der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883, revidiert am 14. Dezember 1900 und am 2. Juni 1911, angeschlossen sind. Gemäss Art. 6 Abs. 1 der revidierten Übereinkunft muss die im Ursprungslande Deutschland eingetragene Marke der Klägerin Nr. 1 in der Schweiz grundsätzlich zum Schutze zugelassen werden. Eine Ausnahme darf nur gemacht werden, wenn die in Art. 6 Ziff. 1-3 angeführten Ausschliessungsgründe vorliegen. In Betracht kommt

vorliegendenfalls Ziff. 2. Darnach können als ungültig erklärt werden Marken, welche der Unterscheidungskraft entbehren oder welche ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung usw. dienen können, oder die in der gewöhnlichen Sprache oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten des Landes, wo der Schutz beansprucht wird, gebräuchlich geworden sind. Der Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit der klägerischen Marke « Hammerschlag », indem er ausführt, dass es sich dabei um eine Sachbezeichnung handle, welche die Beschaffenheit der Farben und ihre Bestimmung als Anstreichmittel gegen den Rost zum Ausdruck bringe.

3. — « Hammerschlag » ist der beim Schmieden glühenden Eisens sich abblätternde Glühspan. Dieser wird seit langem technisch verwendet. So wird er seit vielen Jahren bei der Glühstahlbereitung oxydierten Pulvern beigemischt, ferner findet er Verwendung als Schleif- und Putzmittel für Metalle. Hammerschlag ist auch ein Rostvorbeugungs- oder Rostschutzmittel. Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich feststellt, wurde er in der Schweiz in dieser Eigenschaft schon lange gebraucht zur Füllung von Kissen, die so geeignet sind, die Spitzen nicht rostfreier Nadeln vor der Verrostung zu bewahren. Nach der weiteren Feststellung der Vorinstanz ist Hammerschlag im Publikum allgemein als gutes Rostschutzmittel bekannt; weiter ergibt sich aus den Ausführungen des angefochtenen Urteils, dass Hammerschlag hierzulande ein gebräuchliches Wort ist, während Ausdrücke wie Glühspan, Walzhaut weniger verwendet werden.

Das Wort Hammerschlag ist also, zunächst für sich und ohne Beziehung auf ein bestimmtes Erzeugnis betrachtet, zweifellos eine Sachbezeichnung. Es bestimmt und beschreibt eine Sache, die nach Herstellung, Gestalt, Zusammensetzung, namentlich aber auch nach ihrer

Eigenschaft und Wirkungsweise, nämlich als Rostputz- und Rostschutzmittel, allgemein bekannt ist. Diese bekannte hervortretende Eigenschaft gibt dem Wort auch die Bedeutung eines Hinweises auf die Natur und Bestimmung anderer Sachbezeichnungen, wenn es mit ihnen in Verbindung gebracht wird, und erhält dadurch den Wert einer Eigenschaftsbezeichnung.

Nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung, die auch für das internationale Rechtsgebiet Geltung haben darf, ist die Schutzfähigkeit derartiger Deskriptivzeichen nicht ohne weiteres ausgeschlossen. Durch ihre grundsätzliche Zulassung kommt man den Bedürfnissen des Verkehrs entgegen, wo oft an vorhandene Begriffe anlehrende Wortmarken gewählt werden, die sich den Abnehmerkreisen besser einprägen als willkürliche Neubildungen und die manchmal schlagwortartige Bedeutung als Kennzeichen für die Ware erlangen und dadurch geeignet sind, diese im Verkehr hervorzuheben. Die Klägerinnen behaupten denn auch, dass sie vor langem das Wort Hammerschlagfarbe in Deutschland, in der Schweiz und auch im übrigen Auslande für ihre Rostschutzfarben im Sinne einer dem allgemeinen Wortschatz entnommenen Phantasiebezeichnung als Erste eingeführt und zu einem eigentlichen Kennzeichen ihrer Erzeugnisse gemacht haben. Sie erklären, dass sie in ihren Rostschutzfarben gar keinen Hammerschlag verwenden, sondern ein anderes Rostschutzmittel, und dass mit dem Wort Hammerschlag lediglich der Anklang an etwas Dauerhaftes geschaffen werden sollte. Durch ausgedehnte Propaganda und die Qualität ihrer Produkte sei der Ruf der Marke der Klägerinnen ständig gewachsen, und sie habe sich in der Fachwelt durchgesetzt in der Weise, dass « Hammerschlag » zur Herkunftsbezeichnung für die Erzeugnisse der Klägerinnen geworden sei.

In ständiger Rechtsprechung hat sich indessen das Bundesgericht auf den Standpunkt gestellt, dass die erwähnten Wortzeichen nur dann des Rechtsschutzes

teilhaftig sein können, wenn sie nicht in einem engen Zusammenhang mit der Ware stehen, der unmittelbar auf die Herstellung, die Eigenschaften oder die Bestimmung der Ware schliessen lässt und infolgedessen der Marke die Kraft eines Sonderzeichens nimmt. Ist diese Beziehung gegeben, so handelt es sich um ein Freizeichen, das jedermann zugänglich sein muss und nicht monopolisiert werden darf. Allerdings genügt zur Versagung des Schutzes nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware. Der Schutz des Zeichens ist insbesondere dann angezeigt, wenn es sich nur um eine entfernte, erst unter der Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindung erkennbare Beziehung zur Ware handelt (BGE 54 II S. 406 und die dortigen Hinweise; 56 II S. 409 betr. die Wortmarke « Rachenputzer »; SCHUPPLI, Die Wortmarke S. 10 und 34 ff.; KOLB, Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Markenzeichens S. 29 ff.).

Diese durch die Praxis gebildete Auffassung trifft mit den Erfordernissen von Ziffer 2 des Art. 6 der Übereinkunft zusammen. Darnach sowohl wie nach den erwähnten Grundsätzen der Rechtsprechung fragt es sich für den vorliegenden Fall, ob das Wort « Hammerschlag » in Verbindung mit dem Wort « Farbe » in unserm Land als Beschaffenheits- oder Bestimmungsbezeichnung dienen kann oder in diesem Sinne bereits gebräuchlich geworden ist. Das bestimmt sich nicht nach abstrakten Überlegungen und nach philologischer Prüfung der Wortbedeutung, sondern nach der Anschauung in den massgebenden Verkehrskreisen. Nach der gekennzeichneten Bedeutung des Wortes « Hammerschlag » in der Schweiz besteht nun zweifellos und bestand seit langem eine unmittelbare Beziehung zwischen der bekannten, vor Rost schützenden Eigenschaft des Hammerschlages und der Haupteigenschaft der Farben, die vor Rost schützen sollen. Diese Beziehung muss nicht erst durch Betätigung der Phantasie auf dem Wege der Ideenverbindung gewon-

nen werden, sondern drängt sich ohne weiteres auf. Das Wort « Hammerschlag » kann demnach als Eigenschaftsbezeichnung oder Bestimmungsangabe für die dem Rostschutz dienenden Farben gebraucht werden. Die Vorinstanz stellt auch in verbindlicher Weise fest, dass im Kolonial- und Farbwarenhandel bis dahin nicht bloss angenommen wurde, die Hammerschlagfarben dienen dem Rostschutz, sondern dass die Meinung obwaltete, es handle sich dabei um Farben, die wirklich Hammerschlag enthalten. Die Warenbezeichnung wurde also in der Schweiz in so enge Beziehung zur Ware gebracht, dass die durch das Warenzeichen bezeichnete Sache als deren Bestandteil galt. « Hammerschlag » kann deshalb für die Schweiz in Beziehung zu Rostschutzfarben nicht als Phantasiebezeichnung gelten, sondern muss als beschreibender und nach den Verkehrsanschauungen ohne weiteres erkennbarer Hinweis auf die wesentliche Eigenschaft des Erzeugnisses angesehen werden. Das bedeutet gemäss Art. 6 Ziff. 2 der Übereinkunft, dass das Zeichen in Verbindung mit dem Wort Farbe geeignet ist, im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit und gleichzeitig der Bestimmung der Ware zu dienen; und in diesem Sinne ist sie tatsächlich auch gebräuchlich.

Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung mag durch eine Gegenüberstellung veranschaulicht werden: Für Rostschutzfarben wurde das Wortzeichen « Schuppenpanzerfarbe » gewählt und geschützt (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen V, 41). Auch « Schuppenpanzer » weist auf die Beschaffenheit der Farbe hin, obwohl zwar mehr auf ihre Dauerhaftigkeit als auf ihre Wirkung als Rostschutzmittel, und auch « Schuppenpanzer » ist eine Sachbezeichnung. Diese wurde aber einem fernliegenden Gebiet entnommen, und erst eine phantasiemässige Begriffsübertragung lässt den Zusammenhang erkennen und auf etwas Dauerhaftes, einem Panzer Ähnliches, schliessen während der als Rostschutz bekannte « Hammerschlag » direkt die Rostschutzeigenschaft der Farbe bezeichnet.

Auch wenn also die Klägerinnen Hammerschlag in ihren Erzeugnissen nicht verwenden, so kann das Wort wegen seiner Verwendung als Bezeichnung für die Haupteigenschaft der Ware markenrechtlich keinen Schutz genießen. Und auch wenn die Marke « Hammerschlagfarbe » in den beteiligten Verkehrskreisen die Anerkennung als Sonderzeichen für die Produkte der Klägerinnen erlangt hätte, so müsste ihm der Schutz in der Schweiz versagt werden. Denn als Beschaffenheitsbezeichnung ist dieses Zeichen schlechthin markenunfähig und damit im Sinne von Art. 6 Ziff. 2 der Übereinkunft in der Schweiz nicht zuzulassen.

4. — Es kommt weiter als entscheidendes Moment hinzu, dass Hammerschlag in der Farbenindustrie zur Herstellung von Rostschutzfarben tatsächlich Verwendung findet, also ein Bestandteil des Erzeugnisses ist.

Hält man damit zusammen, dass er den für die Wirkung und Bestimmung entscheidenden Bestandteil dieser Farben darstellt, so ist er tatsächlich in vollem Sinne eine Sachbezeichnung geworden. Selbst wenn die Klägerinnen die Bezeichnung « Hammerschlag » mit einer ganz andern Absicht und nur im Sinne einer Anspielung eingeführt haben, so hat nunmehr der Gang der technischen Entwicklung die Sachlage überholt. Diese Entwicklung konnte auch von Anfang an vorausgesehen werden; denn wenn der gleichartige Magnetit als Rostschutzmittel für Farben Verwendung finden konnte, so war wohl abzusehen, dass auch der echte und bessere Hammerschlag für den gleichen Zweck Verwendung finden würde. Es kann bei dieser Sachlage niemandem verwehrt werden, Farben, die Hammerschlag, ein offenbar wertvolles Rostschutzmittel, enthalten, auch mit dieser ihrer besondern Qualität als Hammerschlag-Farben zu bezeichnen und anzupreisen.

Damit erledigt sich auch die weitere Behauptung der Klägerinnen, eine Täuschung des Publikums durch die Verwendung der Marke « Hammerschlag » für Rost-

schutzfarben, die keinen Hammerschlag enthalten, sei nicht möglich. Ebenso erledigt sich der wiederholte Hinweis der Klägerinnen darauf, ihre Marke habe sich im Verkehr durchgesetzt. Damit will offenbar gesagt werden, es seien den Klägerinnen neben dem Markenrecht Individualrechte am Gebrauch des Wortes « Hammerschlag » erwachsen. Auch ein solches Recht wäre, wenn es wirklich entstanden sein sollte, durch Einreihung des Wortes Hammerschlag in den Bereich der die Ware, d. h. die Rostschutzfarbe selbst angehenden Sachbezeichnungen untergegangen. Und wie die Vorinstanz mit Recht ausführt, kann bei dieser Sachlage dem Beklagten auch nicht zugemutet werden, statt Hammerschlag ein Ersatzwort, wie Sinter oder Walzhaut, zu wählen, da das Recht auf die richtige Benennung der Sache und ihre Bestandteile ein absolutes ist, ganz abgesehen davon, dass die letztern Bezeichnungen, wie die Vorinstanz feststellt, in der Schweiz nicht üblich sind.

5. — Aus diesen Erwägungen folgt, dass die Marke Nr. 87,179 der Klägerin Nr. 1 zu löschen ist und dass die gegenseitigen Begehren der Parteien, es sei jeder andern der Gebrauch des Wortes Hammerschlag schlechthin zu verbieten, abgewiesen werden müssen. Ferner ist unberechtigt das Begehren der Klägerinnen auf Vernichtung des mit dem Kennwort Hammerschlag versehenen Materials des Beklagten.

Die Vorinstanz hat indessen die Verwendung des Wortes Hammerschlag nicht einfach freigegeben, sondern an dessen Gebrauch durch beide Parteien die Bedingung geknüpft, dass es nur Farben bezeichnen darf, die wirklich Hammerschlag enthalten. Soweit dies nicht der Fall ist, ist beiden Parteien in gleicher Weise die Verwendung der Bezeichnung Hammerschlag untersagt. Dieser Lösung ist zuzustimmen. Sie bildet die sich von selbst ergebende Konsequenz der Tatsache, dass Hammerschlag mit Bezug auf Rostschutzfarben eine Sachbezeichnung ist, sowie des Umstandes, dass die Ausbietung von Farben, die diesen

wertvollen Rostschutzbestandteil nicht enthalten, als « Hammerschlagfarben » eine Täuschung der Käuferschaft und gleichzeitig einen Akt unlautern Wettbewerbes darstellen würde.

6. — (Schadenersatz).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 10. März 1937 bestätigt.

VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 44. — Voir III^e partie n^o 44.
