

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

15. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. März 1953 i. S. Quarzlampen-Gesellschaft m.b.H. gegen Dr. W. Schaufelberger Söhne.

Verwechslungsgefahr (Art. 6 Abs. 2 MSchG) verneint zwischen den Marken « Solis » und « Sollux » (Erw. 1 b und c).

Geographische Namen als Marke (Art. 18 MSchG), Voraussetzungen der Zulässigkeit (Erw. 1 d).

Beschaffenheitsangabe (Art. 3 MSchG), Begriff ; « Liliput » keine solche (Erw. 2).

Verwechslungsgefahr (Art. 6 Abs. 2 MSchG) infolge der Wahl einer Marke (Soliput), die als Kombination aus zwei Marken eines Dritten (Solis und Liliput) erscheint (Erw. 3).

Danger de confusion (art. 6 al. 2 LMF) nié entre les marques « Solis » et « Sollux » (consid. 1 b et c).

Noms de lieux employés comme marque (art. 18 LMF) ; conditions de licéité (consid. 1 d).

Caractère descriptif (art. 3 LMF) ; notion ; le terme « Liliput » n'a pas un tel caractère (consid. 2).

Danger de confusion (art. 6 al. 2 LMF) par suite du choix d'une marque (Soliput) qui apparaît comme la combinaison de deux marques appartenant à un tiers (Solis et Liliput ; consid. 3).

Pericolo di confusione (art. 6 cp. 2 LMF) non esiste tra le marche « Solis » e « Sollux » (consid. 1 b e c).

Nomi geografici come marche (art. 18 LMF) ; presupposti della loro liceità (consid. 1 d).

Carattere descrittivo : (art. 3 LMF) ; nozione ; la parola « Liliput » non ha un siffatto carattere (consid. 2).

Pericolo di confusione (art. 6 cp. 2 LMF) a motivo della scelta d'una marca (Soliput) che appare come la combinazione di due marche appartenenti ad un terzo (Solis e Liliput ; consid. 3).

Aus dem Tatbestand :

Die Firma W. Schaufelberger Söhne stellte unter den Marken « Solis » und « Liliput » elektrische Heizkissen her. Die Quarzlampen-Gesellschaft m.b.H., die schon früher Quecksilberdampflampen unter der Marke « Sollux » hergestellt hatte, nahm später den Vertrieb einer kleinen Höhensonne unter der Bezeichnung « Soliput » auf. Die deswegen von der Firma Schaufelberger erhobene marken- und wettbewerbsrechtliche Unterlassungsklage wurde vom Handelsgericht Zürich wegen gänzlicher Warenverschiedenheit abgewiesen. Das Bundesgericht entschied gegenteilig und wies die Sache zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz zurück (siehe BGE 77 II 331).

In seinem neuen Entscheid bejahte das Handelsgericht die von der Beklagten bestrittene Rechtsbeständigkeit der klägerischen Marken « Solis » und « Liliput », erklärte die Marke « Soliput » der Beklagten als Kombination der Marken « Solis » und « Liliput » für unzulässig und verbot der Beklagten die marken- und wettbewerbsrechtliche Verwendung der Bezeichnung Soliput für elektrische Apparate zu medizinischen und hygienischen Zwecken des allgemeinen Gebrauchs, insbesondere für Höhensonnen.

Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten gegen diesen Entscheid ab.

Aus den Erwägungen :

1. — Die Berufung wendet sich in erster Linie gegen die Auffassung der Vorinstanz, dass zwischen der klägerischen Marke « Solis » und der älteren Marke der Beklagten « Sollux » keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zu Unrecht.

...b) Die Silbe « sol » ist nämlich für Marken wie für Firmen (die ebenfalls als Marken gelten, Art. 1 Ziff. 1 MSchG) derart allgemein gebräuchlich, dass es für die Unterscheidungskraft überwiegend auf die zusätzliche Wortgestaltung ankommen muss. Zwar machen beide Parteien geltend, die Häufigkeit der Silbe « sol » sei bedeu-

tungslos, weil es nur darauf ankomme, ob die Bezeichnung für gleichartige (richtiger: für nicht gänzlich voneinander abweichende) Waren gebraucht werde, was nicht der Fall sei. Dieser Auffassung kann indessen nicht beigegeben werden. Wenn ein Zeichen sozusagen auf Schritt und Tritt anzutreffen ist, weil es für alle möglichen Erzeugnisse verwendet wird, so sinkt es für die Unterscheidungskraft zur Bedeutungslosigkeit hinab, wird also überhaupt zu einem schwachen Zeichen, nicht nur in Bezug auf gleichartige Waren (BGE 63 II 285).

Die zur gemeinsamen, nicht unterscheidungskräftigen Silbe «sol» hinzutretende Wortgestaltung weist nun aber bei «Solis» einerseits und «Sollux» andererseits völlige Verschiedenheit in Bild und Klang auf, und überdies ist der zusätzliche Bestandteil bei «Solis» unbetont, bei «Sollux» dagegen betont. Das Bestehen genügender Unterscheidbarkeit wird wohl am besten erhärtet durch den von der Berufungsklägerin selber noch vor der kantonalen Instanz eingenommenen Standpunkt, das Nebeneinanderbestehen der beiden Marken während 30 Jahren, sowie der Umstand, dass beide international eingetragen worden seien, ohne dass auch nur in einem einzigen Lande die eine wegen der andern zurückgewiesen worden sei, beweise das Fehlen einer Verwechslungsgefahr. Denn im Fehlen von Verwechslungen während langer Zeit erblickt die Rechtsprechung ein gewichtiges Indiz gegen die Verwechslungsgefahr (BGE 47 II 237).

c) Der Hinweis der Berufungsklägerin auf die im Laufe der Jahre erworbene Verkehrsgeltung ihrer ursprünglich an sich schwachen Marke verfängt nicht; denn was sie in dieser Hinsicht vorbringt, trifft genau gleich auch auf die Marke der Berufungsbeklagten zu. Beide Marken sind ungefähr gleich alt, entbehrten zu Beginn besonderer Unterscheidungskraft und sind, wie jede Partei für ihre Marke unter Behauptung grossen Reklameaufwands geltend macht, heute weitherum bekannt. Ob die eine an Verkehrsgeltung der andern etwas voraus habe, dürfte

schwerlich festzustellen sein, wie das in der Natur solchen Nachweises liegt. Durch die auf der Verkehrsgeltung beruhende Kennzeichnungskraft wird daher, weil sie beiden eignet, das Fehlen der Gefahr einer Verwechslung der beiden Marken eher bekräftigt.

d) Die Berufung ficht die Marke «Solis» auch mit dem Hinweis darauf an, dass dies ein Ortsname sei, der nicht monopolisiert werden dürfe. In der Tat gibt es in Graubünden zwischen Thusis und Tiefenkastrup eine Häusergruppe mit dem Namen Solis. Ein geographischer Name ist jedoch als Marke nicht schlechthin ausgeschlossen. Er ist vielmehr insbesondere dann zulässig, wenn er in seiner Verwendung als Marke erkennbar Phantasiecharakter hat (Säntisstumpfen, Bitter Diablerets, Bernina-Nähmaschine). Verboten ist er nur, wenn er Herkunft der damit versehenen Ware von jenem Ort oder Vertrieb an ihm vortäuscht. Das fällt hier ausser Betracht. «Solis» wirkt schon an sich als Phantasieausdruck, hinter dem man nicht eine Ortsbezeichnung sucht. Wer aber, weil er aus der Gegend ist, Solis bei Thusis kennt, weiss natürlich auch, dass Fabrikation und Vertrieb der so benannten Waren nicht dort erfolgen, und die wohl wenig zahlreichen Leute, die sonst noch den Ortsnamen kennen sollten, werden kaum auf den Gedanken kommen, dass diese eine unter den vielfach anzutreffenden Ableitungen von «sol» als Bezugnahme auf den bündnerischen Weiler zu verstehen sei; die einigermaßen Gebildeten unter ihnen, denen «sol» als Stamm des Wortes für Sonne in den romanischen Sprachen geläufig ist, sind der Gefahr eines solchen unzutreffenden Rückschlusses erst recht nicht ausgesetzt.

2. — Die Marke «Liliput» der Berufungsbeklagten hält die Berufungsklägerin für ungültig, weil Liliput eine Beschaffenheitsangabe für kleine Waren, also gemeinfrei sei. Das Wort «Liliput», führt sie aus, versinnbildliche etwas Kleines, also z.B. ein kleines Heizkissen; wie «piccolo» sei es nach der Verkehrsauffassung Beschaffenheitsangabe überall da, wo eine verhältnismässige Kleinheit für die

Ware oder deren Aufmachung in Betracht komme, und zwar ergebe sich dieser Wortsinn ohne Zuhilfenahme der Phantasie.

Der Vergleich mit «piccolo» geht jedoch fehl. Piccolo gehört zum gewöhnlichsten, unentbehrlichsten Wortschatz einer der schweizerischen Landessprachen und ist selbstverständlich Beschaffenheitsangabe. «Liliput» dagegen gehört gerade keiner Sprache an, sondern ist ein Phantasiegebilde, das von Swift in seinem Werke «Gullivers Reisen» erfunden worden ist zur Bezeichnung eines von märchenhaft kleinen Menschenwesen bewohnten Landes. Wenn seine Bedeutung allgemein geläufig ist, so ist das lediglich auf die Allbekanntheit des genannten Buches zurückzuführen. Später wurde die Bezeichnung dann allerdings vom Land und seinen Bewohnern vielfach auf andere kleine Dinge übertragen, wie häufig der Eigenname des Trägers einer hervorstechenden Eigenschaft zur Bezeichnung dieser selbst gebraucht wird. Aber solche Uebertragung setzt einmal die Kenntnis der ursprünglichen Verwendungsart und sodann eine daran anknüpfende Gedankenoperation voraus. Es bedarf also zur Herstellung der sachlichen Beziehung einer unter Zuhilfenahme der Phantasie gewonnenen Ideenverbindung. Das schliesst die Annahme einer Beschaffenheitsangabe im Sinne von Art. 3 MSchG aus. Eine solche liegt vielmehr erst vor, wenn die Bezeichnung unmittelbar, ohne solche Ideenverbindung, auf eine bestimmte Eigenschaft hinweist (BGE 70 II 243 und dortige Zitate). Das trifft erst zu, wenn eine Bezeichnung dem Wortschatz einer Sprache angehört; denn nur dann besteht ein Bedürfnis, sie für den Gemeingebrauch frei zu halten, weil eben jedermann Anspruch auf Benützung des allgemeinen Wortschatzes hat und es daher nicht angeht, dass der Zuerstkommende den andern den Gebrauch der Sprache durch Monopolisierung eines Ausdrucks beschneidet. Bei dieser richtigen Betrachtungsweise scheiden deshalb Worte, die nicht nur keiner Landessprache, sondern überhaupt keiner Sprache angehören,

vielmehr auf blosser Phantasie beruhende Lautartikulationen sind, zum vorneherein aus. Es verschlägt nichts, wenn diejenigen, die um ihre originäre Bedeutung wissen, noch so zahlreich sein mögen, und wenn die Ideenassoziation wegen der Eindrücklichkeit der Prägung noch so rasch spielen mag. Möglich ist allerdings, dass solche Phantasiegebilde mit der Zeit Bestandteil des Wortschatzes einer Sprache werden. Aber für «Liliput» in seiner Bedeutung für klein trifft das jedenfalls heute nicht zu. «Liliput» ist eine Phantasiebezeichnung für Kleinheit geblieben, ganz gleich wie Goliath für Riesengrösse. Ganz abgesehen von dieser grundsätzlichen Unterscheidung wäre es auch eine Uebertreibung, behaupten zu wollen, es bestehe ein Bedürfnis, dass ein Gewerbetreibender den andern die Worte Liliput oder Goliath für die Bezeichnung einer Ware freihalten müsse.

Die Berufung weist darauf hin, dass in Holland die Marke «Liliput» für eine kleine Verbandstoffpackung abgelehnt worden sei, weil ihr «tout caractère distinctif comme marque pour ces produits» fehle. Aus dieser Begründung braucht indessen nicht notwendigerweise die Charakterisierung von «Liliput» als Beschaffenheitsangabe herausgelesen zu werden. Wenn sie aber diesen Sinn haben sollte, so könnte dieser Auffassung aus den dargelegten Gründen nicht gefolgt werden, womit sich die Schweiz in die Reihe jener zahlreichen Länder stellen würde, die, wie die Berufung selber zugibt, diese Marke für die verschiedensten Waren zugelassen haben.

3. — Hinsichtlich der Hauptfrage nach der Verwechselbarkeit der Marken der Parteien ist zunächst zu bemerken, dass es als belanglos dahingestellt bleiben kann, ob die Marke «Soliput» der Berufungsklägerin die Marken «Solis» und «Liliput» der Berufungsbeklagten einzeln betrachte verletze. Denn wie das Bundesgericht schon in seinem Rückweisungsurteil erklärt hat, kann eine Markenverletzung auch vorliegen, wenn ein Dritter eine Marke wählt, die als Kombination zweier Marken eines andern erscheint.

Die Ausführungen der Berufung, dass nur eine Verletzung jeder der beiden gegnerischen Marken für sich allein rechtserheblich sein könne, sind als Kritik des bundesgerichtlichen Rückweisungsurteils unzulässig.

Eine solche Markenrechtsverletzung ist gemäss der überzeugenden Begründung des angefochtenen Urteils unzweifelhaft zu bejahen. Die Marke « Soliput » erscheint als eine Kombination charakteristischer Elemente der Marken « Solis » und « Liliput », und es liegt darum nahe, dem Geschäft, dessen Erzeugnisse mit den beiden letzteren Marken angeboten werden, auch nicht gänzlich abweichende Erzeugnisse mit der einprägsamen Zusammenziehung jener beiden Marken in « Soliput » zuzuschreiben.

Mit Rücksicht auf diese Verwechslungsgefahr erweist sich daher die Bezeichnung « Soliput » als unzulässig. Der Berufungsklägerin ist deshalb die marken- und wettbewerbsmässige Verwendung des Zeichens in dem von der Vorinstanz umschriebenen Ausmass zu untersagen.

VI. VERFAHREN

PROCÉDURE

16. Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. April 1953 i. S. Stolle gegen Horstmann und Mitbeteiligte.

Parteivertretung vor Bundesgericht, Art. 29 Abs. 2 OG. In Fällen aus dem Kanton Zürich ist die Vertretung nur durch einen Anwalt zulässig, ohne Rücksicht darauf, dass § 34 Abs. 1 zürch. ZPO die nicht berufsmässige Vertretung durch andere Personen gestattet.

Représentation des parties devant le Tribunal fédéral, art. 29 al. 2 OJ. Dans les litiges provenant du canton de Zurich, les avocats patentés peuvent seuls agir comme mandataires, bien que l'art. 34 al. 1 du code de procédure civile zurichois permette à d'autres personnes d'intervenir non professionnellement en cette qualité.

Patrocinio delle parti davanti al Tribunale federale, art. 29 cp. 2 OG. Nelle cause provenienti dal Cantone di Zurigo solo gli avvocati patentati possono agire come mandatari, quantunque l'art. 34, cp. 1, del codice di procedura civile zurigano permetta ad altre persone d'intervenire in tale qualità a titolo non professionale.

1. — Die Berufungsklägerin war vor den kantonalen Instanzen durch Dr. Walter Guldenmann vertreten, der in Zürich ein Treuhand- und Verwaltungsbüro führt, jedoch nicht im Besitze eines Anwaltpatentes ist. Auch die Berufungsschrift an das Bundesgericht ist von Dr. Guldenmann eingereicht worden.

2. — Nach Art. 29 Abs. 2 OG können in Zivil- und Strafsachen nur patentierte Anwälte sowie die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen als Parteivertreter vor Bundesgericht auftreten; vorbehalten bleiben lediglich die Fälle aus Kantonen, in welchen der Anwaltsberuf ohne behördliche Bewilligung ausgeübt werden darf.

Gemäss § 34 der zürch. ZPO können sich die Parteien, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs, grundsätzlich durch eine andere, in bürgerlichen Ehren und Rechten stehende Person vertreten lassen. § 1 des zürch. Anwaltsgesetzes vom 3. Juli 1938 sodann gestattet die berufsmässige Vertretung von Parteien in Zivil- und Strafprozessen vor den zürcherischen Gerichten (mit Ausnahme des summarischen Verfahrens und der nicht streitigen Gerichtsbarkeit) nur den Personen, die im Besitze des zürcherischen Fähigkeitszeugnisses sind oder denen das Obergericht gemäss Art. 5 der Uebergangsbestimmungen zur BV die Bewilligung auf Grund eines ausserkantonalen Fähigkeitsausweises erteilt hat.

3. — Dr. W. Guldenmann besitzt keinerlei Ausweis, auf Grund dessen er zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufs im Kanton Zürich befugt wäre. Die zürcherischen Gerichte haben ihn im vorliegenden Fall zur Prozessführung lediglich zugelassen, weil sie annahmen, es stehe keine « berufsmässige » Vertretung in Frage, da er erklärt hatte, er habe die Vertretung der Klägerin auf Grund seiner engen