

Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 50 (1931)

Artikel: Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht

Autor: Waldkirch, E. v.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895952>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht.

Von Prof. ED. v. WALDKIRCH, Bern.

I.

Das Recht an der Marke beruht nach schweizerischer Auffassung auf dem tatsächlichen Gebrauche. Diese Anschauung steht in engem Zusammenhang mit dem Begriff und Zweck der Marke, indem letztere dazu dient, im wirtschaftlichen Verkehr die von einem bestimmten Rechtssubjekt herstammenden Waren zu kennzeichnen. Es ist somit die wirtschaftliche Persönlichkeit des einzelnen, auf die von der Marke hingewiesen wird. Darin liegt der Grund, weshalb das Markenrecht zu den Persönlichkeitsrechten gezählt wird. Mit der grundsätzlichen Auffassung hängt der Gedanke zusammen, dass die durch den einzelnen vorgenommene tatsächliche Verwendung der Marke für seine Waren es ist, was das Recht schafft, und nicht irgendein formeller Akt verwaltungsrechtlicher Art.

Wenn trotzdem eine Markengesetzgebung als angebracht, ja notwendig erachtet wird, so kann sie das Recht an der Marke nicht schaffen, sondern nur verstärken und im einzelnen ordnen. Dies war wirklich auch der Ausgangspunkt für die Gesetzgebungstätigkeit des Bundes. Das erste eidgenössische Markengesetz, vom 19. Dezember 1879, hatte den Zweck, den Rechtsschutz im Gebiete der Schweiz gleichmässig zu gestalten. In einem der ersten markenrechtlichen Entscheide hat das Bundesgericht hierüber festgestellt, dass „das Markenrecht, d. h. das Recht auf den ausschliesslichen Gebrauch einer Marke nach dem Prinzipie des Bundesgesetzes grundsätzlich demjenigen, welcher ein Warenzeichen zuerst zur Bezeichnung

seiner Waren benutzte, unmittelbar durch den Gebrauch und unabhängig vom Eintrag in das Markenregister erworben wird; . . . dass der Gesetzgeber offenbar das Markenrecht als ein natürliches, durch die Prinzipien der bona fides gefordertes Recht“ betrachte und von dem Gedanken ausgegangen sei, „dass dem ersten Aneigner eines Warenzeichens, auch abgesehen von einer positiven Gesetzesbestimmung, ein Recht auf dessen ausschliesslichen Gebrauch zustehe, welches zwar bisher keines oder nur eines ungenügenden gerichtlichen Schutzes genossen habe, das aber nichtsdestoweniger an sich bestanden habe und dem nunmehr der Schutz des Bundesgesetzes ebenfalls gebühre“¹⁾).

Diese Ausführungen bestätigen, dass das Recht materiell auf dem tatsächlichen Gebrauch der Marke beruht, während es in formeller, insbesondere prozessrechtlicher Hinsicht durch die Bestimmungen des Gesetzes wirksamer gestaltet wird. Die Rechtslage kommt namentlich darin zum Ausdruck, dass der Inhaber einer dem Gebrauche nach ältern Marke ohne deren Eintragung die Löschung einer weniger lange verwendeten Marke und das Verbot ihrer weitem Benutzung erwirken kann, während er nach Art. 28 Absatz 3 des geltenden Bundesgesetzes betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, vom 26. September 1890, nicht in der Lage ist, zivil- oder strafrechtlich wegen Handlungen, die vor der Eintragung seiner Marke begangen wurden, vorzugehen, und vor allem nicht Schadensersatz verlangen kann.

Im Gesetze ist der Grundsatz, dass das Recht auf dem ersten Gebrauch der Marke beruht, nicht mit nackten Worten ausgesprochen. Er ergibt sich indessen mittelbar aus verschiedenen Gesetzesstellen. Nach Art. 5 wird bis zum Beweise des Gegenteiles angenommen, dass der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei. In welcher Weise diese Vermutung umgestossen werden

¹⁾ BGE 7 S. 394.

kann, wird nicht ausdrücklich gesagt. Es darf aber trotzdem als schlechthin feststehend betrachtet werden, dass der frühere tatsächliche Gebrauch der Marke durch einen andern gemeint ist. Der Nachweis eines solchen Gebrauches ist es, der dem ersten Hinterleger die gesetzliche Vermutung, er sei der wahre Berechtigte, entzieht.

Dass der Gebrauch und nicht ein formeller Akt der Hinterlegung oder Eintragung entscheidend ist, lässt sich auch aus den beiden ersten Artikeln des Gesetzes erkennen. Danach werden als Fabrik- und Handelsmarken betrachtet die Geschäftsfirmen und die „Zeichen“, die man Marken im engeren Sinne nennen kann. Von diesen Zeichen verlangt das Gesetz in Art. 1 Ziff. 2, dass sie „zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen . . .“, wodurch deutlich auf die Verwendung im wirtschaftlichen Verkehr, also auf den tatsächlichen Gebrauch angespielt wird. Über die Geschäftsfirmen wird in Art. 2 knapp, aber unmissverständlich gesagt, dass solche den Schutz des Gesetzes geniessen, „welche als Marken gebraucht werden“.

Endlich ist noch auf eine negative Bestimmung des Gesetzes hinzuweisen, die auf den Grundsatz zurückzuführen ist. Nach Art. 9 begründet regelmässig die Unterlassung des Gebrauches während eines längern Zeitraumes einen Anspruch auf Löschung der Marke im Register. Auch dies zeigt, dass das materielle Element des Gebrauches über der Form der Eintragung steht. Diese Bestimmung wird noch Anlass zu nähern Untersuchungen bieten, da sie durch das Abänderungsgesetz vom 21. Dezember 1928 betroffen worden ist.

II.

Es ist zunächst nun nach verschiedenen Richtungen hin zu prüfen, in welcher Weise der Gebrauch vorgenommen werden muss. In erster Linie ist festzustellen, dass

nach schweizerischem Recht nicht jede Verwendung eines Zeichens in Betracht kommt. Wesentlich ist nur der sog. „markenmässige Gebrauch“. Was darunter zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 1 Ziff. 2 des Gesetzes, indem danach zum Wesen der Zeichen gehört, dass sie auf den Waren selbst oder deren Verpackung angebracht werden. Am Erfordernis der markenmässigen Benutzung hat das Bundesgericht in ständiger Praxis strenge festgehalten. Nicht als solche betrachtet es insbesondere die Verwendung einer geschützten Marke in Prospekten, Reklamen und Inseraten. Wegen eines derartigen Zeichengebrauchs kann einzig aus dem Gesichtspunkte des unlautern Wettbewerbes vorgegangen werden²⁾. Gleich verhält es sich mit der mündlichen Benutzung von Marken, soweit sie nach deren Beschaffenheit überhaupt möglich ist. Das Aussprechen des Wort- oder Lautgehaltes einer Marke ist kein markenmässiger Gebrauch im umschriebenen Sinne. Es kann daher die missbräuchliche mündliche Verwendung, z. B. bei der persönlichen Bearbeitung von Kunden eines andern, nur als Fall des unlautern Wettbewerbes behandelt werden.

Die scharfe Scheidung zwischen markenmässigem und anderm Gebrauch ist theoretisch auf Grund des geltenden Gesetzes sicherlich gerechtfertigt, bereitet aber praktisch Schwierigkeiten³⁾. Es gibt nämlich kantonale Prozessrechte, nach denen eine andere Gerichtsbehörde zuständig ist, je nachdem aus Markenrecht oder aus unlauterem Wettbewerb geklagt wird. Benutzt der Verletzer das Zeichen gleichzeitig markenmässig und anders, was bei der heute üblichen Propaganda sehr häufig ist, so bleibt dem Verletzten nichts übrig, als vor zwei Instanzen Klage zu erheben, wenn er sein Recht restlos durchsetzen will. Dies ist umso unzuträglicher, als in beiden Verfahren über ungefähr denselben Tatbestand Beweis geführt und

²⁾ BGE 50 II 200/1.

³⁾ Vgl. die Kritik durch Alfred Wieland, Schweizer. Juristen-Zeitung, 23 S. 211 f.

entschieden werden muss. Es ist deshalb gerechtfertigt, wenn auf Begehren des Klägers der eine Rechtsstreit so lange eingestellt wird, bis der andere beurteilt oder wenigstens im Beweispunkte abgeklärt ist.

Die zweite Frage, die hinsichtlich der Art des Gebrauches entsteht, ist die, wer die Benutzung vorzunehmen hat. Die grundsätzliche Antwort ist einfach und ergibt sich namentlich aus Art. 9 des Gesetzes. Sie geht dahin, dass der Inhaber selbst von der Marke Gebrauch machen muss. Der Zweck der Marke, der, wie erwähnt, in der Herstellung der Verbindung zwischen Rechtssubjekt und Ware liegt, lässt eine andere Lösung offenbar nicht zu. Dies hängt damit zusammen, dass die Marke ein Persönlichkeitsrecht ist und nicht ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Stellung der Persönlichkeit, zu der sie gehört, im Verkehr zu erscheinen vermag. Deshalb bestimmt das Gesetz denn auch in Art. 11, dass eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden kann, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Die Marke kann demgemäss nicht etwa selbständig gehandelt werden wie ein Patent und ein Muster oder Modell.

Es ist nicht überflüssig, dies besonders zu betonen, da im Wirtschaftsleben häufig der Wunsch zum Ausdruck gelangt, Marken für längere oder kürzere Zeit einem andern zum Gebrauch zu überlassen. Nicht selten werden solche Abmachungen in die missverständliche Form eines Lizenzvertrages gekleidet. Da letzterer nach schweizerischer Auffassung unter die Bestimmungen über die Pacht fällt, so müsste als Gegenstand des Vertrages gemäss O.R. 275 „eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht“ vorliegen, eine Voraussetzung, die eben, wie ausgeführt, bei Marken nicht zutrifft.

Es kann somit den wirtschaftlichen Bedürfnissen, die gelegentlich bestehen, nur durch eine Gebrauchsüberlassung Rechnung getragen werden, die lediglich das innere Verhältnis zwischen den Vertragsparteien berührt⁴⁾. Dies

⁴⁾ BGE 50 II 84.

bedeutet grundsätzlich, dass der Inhaber sich auf den Gebrauch durch den mit ihm vertraglich Verbundenen nicht berufen kann, während letzterer seinerseits gegenüber Dritten nicht die Rechte des Inhabers geltend zu machen vermag. Die unangenehmen Folgen, die sich hieraus ergeben können, werden nun einigermaßen behoben durch die abgeänderte Fassung des Art. 9, von der noch zu sprechen sein wird.

Im innern Verhältnis zwischen dem Inhaber und demjenigen, dem der Gebrauch überlassen wird, können sich im Laufe der Zeit eigentümliche Folgen ergeben. Macht der Inhaber selbst gar keinen Gebrauch von der Marke mehr, während der andere sie, vielleicht unter Aufwendung grosser Mittel, andauernd benutzt, so können die Umstände nicht ohne Einfluss bleiben, wenn man auf den Grundgedanken zurückgeht, dass der tatsächliche Gebrauch das Recht schafft. Es ist fraglich, ob der Inhaber sich durch vertragliche Bestimmungen immer genügend wird sichern können, um der Einwirkung des bestehenden Zustandes, auf den sich der Benutzer der Marke vielleicht eines Tages berufen wird, entgehen zu können.

Besonders liegen die Verhältnisse hinsichtlich des Gebrauches bei der Kollektivmarke. Die Rechtslage ist durch das Abänderungsgesetz von 1928 klargestellt worden. Nach Art. 7bis dienen Kollektivmarken bestimmungsgemäss dazu, die von den Mitgliedern einer Vereinigung erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren zu kennzeichnen. Es steht somit hier nicht der Gebrauch durch den Inhaber der Kollektivmarke im Vordergrund, sondern derjenige durch die Mitglieder der Vereinigung, für welche das Verbandszeichen bestimmt ist. Ein entsprechender Hinweis ist dem Art. 9 für die Unterlassung des Gebrauches als Absatz 2 noch besonders beigelegt worden.

Eigenartig ist die schweizerische Auffassung in der weitem Frage, wo — räumlich gesprochen — der Gebrauch stattfinden muss. Das Bundesgericht hat dazu

in dem bekannten Entscheid betr. die Marke „Apollo“ eingehend Stellung genommen⁵⁾. Es geht in seinen Erwägungen davon aus, dass die tatsächliche Verwendung eines Zeichens als Marke ein Recht begründe, das nicht anders denn als Individualrecht aufgefasst werden könne. Als solches sei es seiner Natur nach nicht national, sondern universal. Nur der spezielle Markenschutz, dessen Vorbedingung die Erfüllung der Förmlichkeiten des Staates, in dem der Schutz nachgesucht wird, ist, sei national oder territorial. Es müsste daher eine territoriale Einschränkung des Individualrechtes besonders ausgesprochen sein, was nach schweizerischem Recht nicht der Fall ist. Der Universalcharakter des Individualrechtes an der Marke sei umsomehr anzuerkennen, als sich die Handelstätigkeit des Inhabers bei den heutigen Verkehrsverhältnissen nicht auf das Gebiet eines bestimmten Territoriums beschränke, sondern Universalcharakter trage.

An diesem Gedankengang hat das Bundesgericht festgehalten, soweit wenigstens die Frage des ersten Gebrauches zu entscheiden ist. Dagegen hat es für die mit dem Gebrauch eng verbundene weitere Frage, ob eine Marke Freizeichen ist oder nicht, das Universalitätsprinzip verlassen und ist zum Territorialitätsprinzip übergegangen. Die Freizeicheneigenschaft ist somit nur danach zu beurteilen, welches die Verkehrsauffassung innerhalb der Schweiz ist, während die Verhältnisse im Ausland grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind⁶⁾. Dass von diesem Wechsel der Anschauung die Stellungnahme zu der allgemeinen Frage, wo in räumlicher Hinsicht der Gebrauch stattfinden müsse, nicht ohne weiteres unberührt bleibt,

⁵⁾ BGE 26 II 644 f.

⁶⁾ Neuestens hat das Bundesgericht allerdings erklärt, der Grundsatz dürfe nicht zu starr angewendet werden. Es könne sich bei Erzeugnissen von Weltruf eine übereinstimmende Auffassung in den verschiedenen Ländern bilden, die auf diejenige der beteiligten Kreise des Inlandes Einfluss ausübe. Vgl. BGE 55 II 347.

hat das Bundesgericht wohl selbst empfunden, und es hat sich deshalb mit dem allgemeinen Problem im Jahre 1917 neuerdings auseinandergesetzt⁷⁾. Nach seinen Darlegungen kommt es bei der Freizeicheneigenschaft auf die Ermittlung der Verkehrsauffassung an, die da und dort eine verschiedene sein könne. Für die allgemeine Frage, ob jemand ein Markenrecht durch Gebrauch begründen kann, sei dagegen die Verkehrsauffassung belanglos. Es handle sich vielmehr um die Lösung der Kollision zweier sich widerstreitender Rechte, des durch die Eintragung geschaffenen formellen Markenrechts und des ohne Eintragung bestehenden Individualrechts. Wo, wie nach dem schweizerischen Gesetze, der Eintrag bloss deklarative Wirkung habe, sei das durch den Gebrauch geschaffene Individualrecht das stärkere. Jedes frühere Individualrecht, auch ein im Ausland begründetes, wirke stärker als die bloss e Eintragung der Marke in der Schweiz. Daraus folge, dass der Grundsatz der Priorität des frühern Gebrauches notwendig auch den frühern Gebrauch im Auslande umfassen müsse.

Diese ganze Argumentation kann nicht in jeder Hinsicht als zutreffend angesehen werden. Schon dass ein Persönlichkeitsrecht nicht an räumliche Grenzen gebunden ist, lässt sich nicht allgemein nachweisen. Es kommt vielmehr darauf an, ob und in welchem Umfange eine Rechtsordnung Persönlichkeitsrechte anerkennt. Der Schutz der Persönlichkeit ist beispielsweise in Art. 27 f. ZGB stark entwickelt. Die entsprechenden Rechte kann in der Schweiz jedermann geltend machen, ohne aber aus ihnen in andern Rechtsgebieten Ansprüche ableiten zu können. Dasselbst richtet sich der Schutz der Persönlichkeit wiederum nach dem nationalen Rechte.

Für das Markenrecht ist nun festzustellen, dass die nationalen Gesetzgebungen in grundsätzlicher Hinsicht stark voneinander abweichen. Es gibt Staaten, in denen

⁷⁾ BGE 43 II 98 f.

der erste Gebrauch keine oder nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt, wo demgemäss die Eintragung nicht bloss deklaratorischen, sondern konstitutiven Charakter hat, m. a. W. erst die Registrierung das Markenrecht schafft. Dies gilt beispielsweise für Deutschland, die Niederlande, die skandinavischen Staaten und die meisten süd- und mittelamerikanischen Gebiete.

Es liegt auf der Hand, dass die Verschiedenheit der nationalen Rechte dem Universalitätsprinzip in die Quere kommt, da es nur dann gerechtfertigt und allgemein durchführbar ist, wenn die rechtlichen Grundlagen hinsichtlich der Bewertung des Gebrauches übereinstimmen. Wie soll ein durch den Gebrauch geschaffenes, im Ausland begründetes Individualrecht für die Entstehung des Rechtes an der Marke in der Schweiz überhaupt berücksichtigt werden können, wenn der Gebrauch nach der in Betracht fallenden ausländischen Gesetzgebung für die Entstehung von Markenrechten bedeutungslos ist? Dass dies beachtet werden muss, hat man auch da eingesehen, wo an sich der Grundsatz des ersten Gebrauches und seiner rechtserzeugenden Wirkung anerkannt ist, wie beispielsweise in Frankreich und England. Dort gilt für die Frage des frühern Gebrauches das Territorialitätsprinzip, d. h. die Benutzung ausserhalb des eigenen Landes ist rechtlich unerheblich.

Es sprechen aber auch praktische Gründe dafür, den Gebrauch nicht nach dem Universalitätsprinzip zu beurteilen. Wollte man einfach um des Grundsatzes willen — der, wie angedeutet, schon für sich diskutierbar ist — am Universalitätsprinzip festhalten, so könnte dies gänzlich unbillige Folgen haben. Es wäre möglich, dass ein schweizerischer Markeninhaber während 10 oder 20 Jahren für sein Zeichen grosse Aufwendungen machen würde, und zwar, nachdem er sich vergewissert hätte, dass eine gleiche oder ähnliche Marke weder im schweizerischen und internationalen Register eingetragen noch irgendwo in der Schweiz auf dem Markte vorhanden ist. Dann

könnte ein etwa in Cuba oder Japan Wohnhafter auf der Bildfläche erscheinen, der in seinem Lande dieselbe Marke einige Jahre länger verwendet hätte als der Schweizer sein Zeichen in der Schweiz. Bei Anwendung des Universalitätsprinzips müsste nun der Schweizer den Kürzern ziehen, d. h. mindestens seine Marke löschen lassen und auf den weitem Gebrauch verzichten.

Je mehr der Verkehr zunimmt, desto leichter kann ein solcher Fall eintreten. Daraus, dass das Bundesgericht, soviel bekannt, bis jetzt darüber nicht zu urteilen hatte, darf nicht geschlossen werden, die Möglichkeit sei praktisch belanglos. Die Erklärung ist wohl anderswo zu suchen, nämlich darin, dass der ausländische Markeninhaber gar nicht daran denkt, er könnte seinen Gebrauch ausserhalb der Schweiz auch daselbst geltend machen.

Es ist anzunehmen, dass die Gerichte die Frage des Universalitätsprinzips beim Gebrauch der Marke in absehbarer Zeit nochmals gründlich werden prüfen müssen. Dies erscheint als besonders notwendig, weil das Bundesgericht so weit gegangen ist, dass es erklärt hat, es komme „nichts darauf an, ob die Marke . . . auch in der Schweiz bekannt gewesen sei“⁸⁾. Die Anwendung dieses so absolut ausgesprochenen Grundsatzes müsste in Fällen, die durchaus im Bereiche der Möglichkeit liegen, zu schlechthin unerträglichen Unbilligkeiten führen.

Versuche, die Härten des Universalitätsprinzips zu mildern, ohne es zu verlassen, dürften kaum zu annehmbaren Lösungen führen. Dies gilt insbesondere für den Gedanken, seine Anwendung von subjektiven Momenten abhängen zu lassen, wie z. B. davon, ob der schweizerische Inhaber der jüngern Marke von der ältern Marke des ausländischen Inhabers Kenntnis hatte oder nicht. Damit würde der sichere Boden des tatsächlichen Gebrauches verlassen, und es wäre kein zuverlässiger Masstab mehr vorhanden. Nur der völlige Übergang zum Territorialitäts-

⁸⁾ BGE 47 II 356.

prinzip kann einen solchen bieten, wenn die bisherige Grundlage aufgegeben wird.

III.

Der Zusammenhang zwischen der Marke und dem Inhaber ist insofern nicht allgemein, als von der Geschäftstätigkeit regelmässig nur gewisse Arten von Waren erfasst werden, sodass sich der Gebrauch der Marke nur auf sie erstreckt. Ausserdem ist in Erwägung zu ziehen, dass die Zahl der noch verfügbaren Wort- und Bildmarken allzu stark eingeschränkt würde, wenn der Gebrauch jeder Marke deren Monopolisierung hinsichtlich aller nur denkbaren Erzeugnisse bedeuten würde.

Aus diesen Gründen hat gemäss Art. 12 lit. a der Gesuchsteller im Antrag auf Eintragung der Marke anzugeben, für welche Waren sie bestimmt ist⁹⁾. Eine Kollision zwischen mehreren gleichen oder ähnlichen Marken tritt dann nicht ein, wenn die Waren, für die sie verwendet werden, ihrer Natur nach voneinander gänzlich abweichen. Diesen Grundsatz bringt das Gesetz in Art. 6 Absatz 3 zum Ausdruck.

Auch für die Frage der Warengleichheit oder -ähnlichkeit ist der tatsächliche Gebrauch von ausschlaggebender Bedeutung. Es kommt nicht darauf an, welche Waren in der Liste bei der Eintragung und Veröffentlichung der Marke aufgezählt sind, sondern welche wirklich mit der Marke versehen werden¹⁰⁾. Eine Abweichung zwischen dem Warenverzeichnis und den tatsächlich verwendeten Waren kann nach zwei Richtungen hin bestehen. Einerseits ist es möglich — und dieser Fall ist recht häufig —, dass das Warenverzeichnis viel umfang-

⁹⁾ Diesem Erfordernis genügt m. E. nicht die blosse Angabe „Waren aller Art“, die z. B. in den schweizerischen Marken Nr. 69678/79, vom 11. April 1929, enthalten ist.

¹⁰⁾ BGE 53 II 361/2.

reicher ist als die wirkliche Verwendung der Marke¹¹⁾. Dann hat der Inhaber hinsichtlich der Waren, für die er die Marke nicht gebraucht, kein materielles Recht. Er kann von einem andern, der die Marke für solche Waren tatsächlich verwendet, gezwungen werden, sein Warenverzeichnis entsprechend den wirklichen Verhältnissen einzuschränken. Andererseits kann es aber auch vorkommen, dass der Inhaber eine eingetragene Marke für ganz andere Waren verwendet, als sie im Verzeichnis aufgeführt sind. In diesem Fall besitzt er trotz der Unvollständigkeit der Warenliste ein materielles Recht, genießt jedoch hinsichtlich der nicht eingetragenen Waren keinen formellen Schutz.

Immerhin ist zu beachten, dass auf Grund der schon erwähnten Bestimmung in Art. 6 Absatz 3 der Umfang der geschützten Erzeugnisse von Rechts wegen ausgedehnt wird auf alle diejenigen, die von den mit der Marke versehenen ihrer Natur nach nicht gänzlich abweichen. Dieser weitgehende Begriff der Warenähnlichkeit ist auch beim formellen Schutze anwendbar, und es wird, wie das Bundesgericht sich ausgedrückt hat, der „Schutzbereich der Marke“¹²⁾ erweitert.

Die Merkmale dafür, wie weit der Schutz von Gesetzes wegen ausgedehnt wird, sind in der bundesgerichtlichen Praxis festgestellt worden. Es ist hierbei zunächst der Hinweis auf die Natur der Waren in dem Sinne abgeklärt worden, dass „damit nicht etwa die natürliche Beschaffenheit der Gegenstände nach Stoff, Form und Farbe gemeint“ sei und noch weniger „der technische Charakter der Herstellungsverfahren“. Massgebend ist vielmehr die Natur der Gegenstände „als im Verkehr zirkulierende wirtschaftliche Güter“. Danach entscheidet sich, „ob und inwieweit sich die beidseitigen Absatzgebiete decken, namentlich

¹¹⁾ Vgl. z. B. die Warenliste zur schweizerischen Marke Nr. 68,707 vom 7. Nov. 28, die in der amtlichen Markensammlung mehr als 15 eng bedruckte Seiten füllt!

¹²⁾ BGE 38 II 708.

die Verkaufsstellen und die Abnehmerkreise die gleichen seien, und ob und in welchem Masse infolgedessen die Verwendung der nämlichen Marke Irrtümer und Unsicherheiten im Publikum veranlassen kann¹³⁾. Ausserdem vermag aber auch „die Herkunft der Waren Bedeutung zu gewinnen, dann, wenn sich die Käufer bewusst sind, dass die beiden Warenarten regelmässig von andern Produzenten stammen“¹⁴⁾. Unter Anwendung dieser Grundsätze ist das Bundesgericht zum Schlusse gelangt, dass Schafwolle und Baumwolle nicht zwei voneinander gänzlich abweichende Warenarten sind.

In der Folge hat das Bundesgericht zwar daran festgehalten, dass der Vertrieb der Waren in den gleichen Verkaufsstellen wohl in der Regel für Handelsmarken erheblich sei, dagegen erklärt, dies treffe bei Fabrikmarken nicht ohne weiteres zu¹⁵⁾. Hinsichtlich der letztern hat es sich in einem neuesten Entscheide¹⁶⁾ nun eingehend darüber geäussert, auf was es ankommt. Ausgangspunkt bleibt nach wie vor die wirtschaftliche Funktion und daher auch die im Handel üblichen, dem Publikum bekannten Einteilungen der Waren („classifications commerciales“). Als unwesentlich werden die wissenschaftlichen und die von Spezialisten, Fabrikanten, Grossisten, ja sogar von Detaillisten aufgestellten Einteilungen bezeichnet. Für die Fabrikmarken kommt zu den allgemeinen Erwägungen nun aber eine besondere Überlegung hinzu. Nicht nur die Erzeugnisse an sich, sondern auch die Hersteller derselben können zu Verwechslungen Anlass bieten. Deshalb erblickt das Bundesgericht ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Warenähnlichkeit darin, ob die Waren so nahe verwandt sind, dass die Vermutung wahrscheinlich ist, sie seien vom gleichen Fabrikanten hergestellt worden. Die gänzliche Verschiedenheit im Sinne von Art. 6 Absatz 3

¹³⁾ BGE 38 II 709 und Zitate daselbst.

¹⁴⁾ BGE 38 II 709.

¹⁵⁾ BGE 47 II 236.

¹⁶⁾ BGE 56 II 402 f.

des Gesetzes wird daher als ausgeschlossen bezeichnet, „dès que les deux industries sont assez voisines pour que le public puisse raisonnablement admettre qu'elles sont exercées par un seul et même producteur“. Damit ist ein besonderes Kriterium für die Warenähnlichkeit von Fabrikmarken aufgestellt, das bei Handelsmarken, wie sich leicht erkennen lässt, nicht verwendbar wäre.

Für den Gebrauch grundsätzlich ohne Bedeutung ist die Verwendung von Farben. Das Gesetz erwähnt sie überhaupt nicht, und das Bundesgericht hat schon frühe festgestellt, die Farbe sei ein „unwesentlicher, nicht mit Unterscheidungskraft ausgestatteter Punkt“¹⁷⁾. Es ist daher der Gebrauch in schwarz-weißer Ausführung und in beliebigen Farben gleichbedeutend.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum hat seit Jahren in seiner Praxis trotzdem die Angabe, es werde eine Marke in bestimmten Farben ausgeführt, zugelassen. Die Vollziehungsverordnung vom 24. April 1929 sieht für das Hinterlegungs- und Eintragungsverfahren in Art. 6 die farbige Ausführung vor. Hält sich der Markeninhaber beim Gebrauch an die von ihm im Verfahren beanspruchte Farbengebung, so wird sein Verhalten wohl als freiwilliger Verzicht hinsichtlich aller andern denkbaren Farbengebungen ausgelegt werden dürfen. Er betrachtet eben offenbar nur die Ausführung in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination als für seine Waren kennzeichnend. Immerhin wird man auch mit Rücksicht auf das Element der Farbe den in Art. 6 Absatz 2 enthaltenen Gedanken heranziehen dürfen, wonach es darauf ankommt, wie die Marke „als Ganzes betrachtet“ aussieht. Es wären demgemäss etwa Rot und Rotviolett oder Hellbraun und Orange nicht als genügend verschieden zu bewerten.

Sollte der Markeninhaber beim Gebrauch sich nicht auf die von ihm anlässlich der Hinterlegung beanspruchten Farben beschränken, sondern andere Ausführungsarten,

¹⁷⁾ BGE 20 S. 102 sowie schon 7 S. 430.

insbesondere die schwarz-weiße, benützen, so wird sein Recht wieder ein allgemeines. Der Verzicht, der in der Beanspruchung bestimmter Farben erblickt werden kann, ist in solchen Fällen als durch den entscheidenden tatsächlichen Gebrauch überholt zu betrachten.

Wird eine bestimmte farbige Ausführung beansprucht und bei der Benutzung der Marke ausschliesslich und andauernd verwendet, so kann das Merkmal der Farbengebung eine besondere Bedeutung erlangen. Sie ist indessen nicht markenrechtlicher Art. Es ist daran festzuhalten, dass die Hauptmerkmale der Marken in ihren Bild- und Wortbestandteilen liegen, während die farbige Ausführung nach dem Gesetze kein wesentliches Element darstellt. Das Kennzeichen der Farbe, die sich im Verkehr durchsetzt, könnte aber unter dem Gesichtswinkel des unlauteren Wettbewerbes, insbesondere im sog. Ausstattungsschutz, Berücksichtigung finden.

Im Gebrauche soll die Marke grundsätzlich — abgesehen von der Farbengebung — keine Veränderungen erfahren. Es ergibt sich dies schon daraus, dass sie der eingetragenen und veröffentlichten Ausführung genau entsprechen soll. In Wirklichkeit kommt es aber trotzdem nicht selten vor, dass die Gestaltung einer Marke sich im Laufe der Zeit wandelt. Die Stilarten und Ausstattungsformen wechseln eben, und so liegt es nahe, die Marken selbst in ihrer Ausführung der gerade herrschenden Geschmacksrichtung anzupassen. Dies hat keine Bedeutung für reine Wortmarken, bei denen die Schriftart keine besondere figürliche Wirkung ergibt, wohl aber für Bildmarken und kombinierte Wort- und Bildzeichen. Bei ihnen kann eine Abweichung zwischen der Eintragung und der tatsächlichen Verwendung entstehen. Solange sie nur unbedeutend ist, d. h. wenn die Marke „als Ganzes betrachtet“, wie sich das Gesetz in Art. 6 Absatz 2 ausdrückt, keine erheblichen Änderungen erlitten hat, wird man annehmen dürfen, dass materiell und formell die Lage dieselbe bleibt. Es kann somit die neue, leicht veränderte

Ausführungsform auf Grund der ursprünglichen Eintragung Schutz finden. Werden dagegen wesentliche Bestandteile deutlich verändert, so ist damit eine andere Marke ins Leben gerufen worden. Der Gebrauch der ursprünglich eingetragenen Marke hört also auf, so dass der Schutz dahinfallen kann, und für die neue Ausführungsform lässt sich auf Grund der alten Registrierung kein Schutz beanspruchen.

IV.

Der tatsächliche Gebrauch einer Marke ist rechtlich nach zwei Richtungen hin bedeutsam. Einerseits erzeugt er das Recht an der Marke, andererseits wahrt er deren Rechtsbeständigkeit.

Die Wahl der Marke und damit die Bestimmung des einzelnen Markenrechts ist grundsätzlich dem freien Ermessen dessen überlassen, der ein Zeichen als Merkmal für seine Waren schaffen will. Es ist somit der Phantasie des einzelnen Spielraum eingeräumt, wie dies schon in der Botschaft des Bundesrates, vom 31. Oktober 1879, zum ersten eidgenössischen Markengesetz mit Recht hervorgehoben wurde¹⁸⁾. Dass in dieser Hinsicht der Markeninhaber seinen Willen äussern muss, hat die Praxis in der Folge stets wieder bestätigt. Es ist dies übrigens nichts anderes als das Gegenstück zu der gesetzlichen Vorschrift in Art. 3 Absatz 2, wonach Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, keinen Schutz geniessen. Was unter Aufwendung von Phantasie aus dem Gemeingut herausgehoben wird, ist schutzfähig.

Wenn nun auch grundsätzlich die Wahl und Eintragung einer Marke das Recht an ihr noch nicht begründet, so ist doch nicht gesagt, dass der Gebrauch sofort beginnen müsse. Schon aus praktischen Gründen kann dies nicht wohl verlangt werden. Es soll dem einzelnen möglich sein,

¹⁸⁾ S. 14 (= Bundesblatt 31 III 730).

Vorbereitungen für den Gebrauch zu treffen. Die tatsächliche Benutzung kann noch während einer angemessenen Frist unterbleiben, ohne dass das Recht an der Marke dahinfällt. Diese Frist betrug bis zur Teiländerung des Gesetzes im Jahre 1928 gemäss Art. 9 schlechthin drei Jahre, während sie nun unter Umständen auch länger sein kann. Über letzteres wird noch besonders zu sprechen sein.

Die Gültigkeit der gewählten Marke innerhalb der angemessenen Frist von drei Jahren oder länger ist aber grundsätzlich stets an die Bedingung geknüpft, dass später die Marke vom Inhaber tatsächlich verwendet wird. Verwirklicht sich diese Bedingung nicht, so ist die Marke als von Anfang an nichtig zu betrachten, und es besteht kein Recht an ihr. Ob vom Grundsatz Ausnahmen möglich sind, ist mit Rücksicht auf die neue Fassung von Art. 9 noch zu erörtern.

Abgesehen davon, dass die Marke nicht einfach Gemeingut sein darf, hängt das Recht an ihr nun aber auch von ihrer Haltbarkeit im Hinblick auf schon vorhandene Zeichen anderer Inhaber ab. Der Gebrauch hat keine rechtserzeugende Wirkung, wenn ein wesentlich übereinstimmendes Zeichen schon von einem andern benutzt wird. Demgemäss verlangt das Gesetz in Art. 6, dass die zur Hinterlegung gelangende Marke sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden muss, deren Eintragung schon stattgefunden hat. Wenn auch diese Bestimmung auf den ersten Blick als blosser Verfahrensvorschrift aufgefasst werden könnte, so gibt sie doch in Wirklichkeit gleichzeitig dem ihr zugrundeliegenden materiellrechtlichen Satz Ausdruck. Dass dem so ist, darf namentlich aus Art. 13 des Gesetzes geschlossen werden, der erkennen lässt, dass das Amt Marken, die in ihren wesentlichen Bestandteilen nicht neu sind, auf die Verantwortlichkeit des Gesuchstellers hin doch einträgt. Es ist dann eben Sache der Gerichte, unter Anwendung des materiellen Rechtes darüber zu entscheiden, ob eine gültige Marke vorliegt oder nicht.

Gleich verhält es sich mit dem weitem in Art. 6 enthaltenen Grundsatz, wonach es bei teilweiser Übereinstimmung der Figuren zweier Marken darauf ankommt, ob letztere „als Ganzes betrachtet“ nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben können. Auch hier liegt in erster Linie eine materiellrechtliche Bestimmung vor, die für das Eintragungsverfahren keinen zwingenden Charakter hat.

Für diese Fälle gilt, wie bereits angedeutet, der Grundsatz, dass die ältern Rechte Dritter vorbehalten sind. Der jüngere Gebrauch vermag nicht durchzudringen, und aus ihm vermag wegen des ältern Gebrauchs kein Recht zu entstehen, das sich gegenüber dem auf letztern gegründeten Rechte halten liesse.

Bei zwar nicht völlig, aber doch in wichtigen Teilen übereinstimmenden Marken, die lange Zeit¹⁹⁾ nebeneinander gebraucht werden, deutet dies darauf hin, dass sie hinlänglich unterscheidbar sind. Infolgedessen ist anzunehmen, dass jede von ihnen, ohne Rücksicht auf den ältern Gebrauch, zu Recht besteht. —

Hinsichtlich der rechtserzeugenden Wirkung des Gebrauchs ist nun noch eine praktisch wichtige Frage zu besprechen, bei deren Beurteilung Unsicherheit vorhanden ist. Sie liegt darin, ob und in welchem Umfange Markenrechte entstehen können, obwohl die Zeichen an sich Gemeingut sind. Hat nicht der Gebrauch auch mit Bezug auf solche Zeichen die Wirkung, subjektive Rechte zu schaffen? Es kann sich hierbei selbstverständlich nicht einfach um den üblichen Gebrauch durch markenmässige Verwendung handeln, sondern die Benutzung muss in dem Sinne eine besondere, verstärkte sein, dass die Marke sich infolge des Gebrauchs im Verkehr durchsetzt, d. h. als Kennzeichen eines bestimmten Inhabers für seine Waren in den beteiligten Kreisen Anerkennung findet.

¹⁹⁾ Nach BGE 47 II 237 etwa 20 Jahre, während gemäss 56 II 407 eine Frist von 7 Jahren als viel zu kurz bezeichnet wird.

Darüber, was unter Gemeingut zu verstehen ist, gibt das Gesetz keine nähere Auskunft. Nach der Praxis und Literatur sind zum Gemeingut insbesondere zu rechnen: Zeichen ohne jede Unterscheidungskraft, Sachbezeichnungen, namentlich Angaben über die Beschaffenheit und die Bestimmung der Ware, und Freizeichen, d. h. Marken, die an sich Unterscheidungskraft haben können, dieselbe aber infolge des Gebrauches durch eine beträchtliche Anzahl einzelner verloren haben.

Unter den Sachbezeichnungen ist der Hauptfall derjenige der sog. deskriptiven Zeichen. Es sind darunter Marken zu verstehen, die „auf die Beschaffenheit, Eigenschaften, Herstellung oder Bestimmung der Ware hinweisen, für die sie verwendet werden“²⁰⁾. Mit Bezug auf sie hat das Bundesgericht mehrfach²¹⁾, zuletzt noch in dem Fall der Wortmarke „Rachenputzer“ mit Entschiedenheit den Standpunkt eingenommen, die Entstehung eines Markenrechts sei ausgeschlossen, auch wenn nicht bloss der Gebrauch, sondern die Durchsetzung im Verkehr im einzelnen Falle nachgewiesen sei. Wie in den Motiven ausgeführt wird, „verschlägt es nichts“, dass die Marke „während ihrer langjährigen Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich die Anerkennung als Kennwort für Hustenbonbons der Beklagten erlangt hat. Dieser Umstand . . . vermag den Mangel der Schutzfähigkeit nicht zu beheben. Denn als deskriptives und damit Gemeingut bildendes Zeichen kann der Ausdruck ‚Rachenputzer‘ von einem Gewerbetreibenden nicht zu seinem besondern Gebrauche monopolisiert werden; vielmehr bleibt er der markenrechtlichen Aneignung schlechthin entzogen.“²²⁾ Es wird also hier uneingeschränkt der Grundsatz vertreten, dass der lange Gebrauch und die Durchsetzung im Verkehr für ein Zeichen, das ursprünglich

²⁰⁾ BGE 54 II 406 und Zitate daselbst.

²¹⁾ Vgl. BGE 52 II 306 und die kritische Würdigung durch Alfred Wieland, Schweizer. Juristen-Zeitung 23 S. 193 f.

²²⁾ BGE 54 II 408.

Gemeingut ist, insofern bedeutungslos bleibt, als an demselben keinesfalls Markenrecht erworben werden kann.

Seither ist das Bundesgericht von seiner grundsätzlichen Auffassung abgewichen. Der neue Fall, der ihm zur Stellungnahme Anlass bot, war allerdings nicht ein zivilrechtlicher, sondern ein administrativer²³⁾. Ausserdem gelangte nicht das schweizerische Recht, sondern die Pariser Übereinkunft zur Anwendung. Die Erwägungen, die das Bundesgericht angestellt hat, sind indessen, ungeachtet seiner ausdrücklichen Vorbehalte, von allgemeiner Bedeutung und berühren die Stellungnahme zur Frage, die sich für das schweizerische Recht ergibt, sicherlich ebenfalls. Der neue Fall bezieht sich im besondern darauf, ob eine Ortsbezeichnung geeignet ist, als Marke geschützt zu werden. Die unmittelbar zur Anwendung gelangende Bestimmung ist Art. 6 der Pariser Übereinkunft Ziff. 2, wo in Absatz 2 bestimmt wird:

„Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.“

Das Bundesgericht bespricht zwei Fälle besonders, denjenigen der Zeichen ohne jede Unterscheidungskraft und denjenigen einer Herkunfts- (oder Orts-) Bezeichnung. In einleuchtender Weise setzt es hierbei auseinander, dass, entgegen aller Erwartung, in gewissen Fällen eine Marke ihre Aufgabe, den Ursprung oder die Herkunft der Ware zu kennzeichnen, sehr wohl zu erfüllen vermag. Die wichtigsten Sätze der Begründung seines Entscheides lauten:

„Il arrive parfois, dans la pratique, que le long usage neutralise les conséquences d'un défaut qui peut aussi bien consister dans la forme très simple d'une marque constituée par des lettres et des chiffres que dans le fait qu'une marque est constituée par une indication de provenance. On ne voit pas pourquoi l'usage devrait couvrir légalement le vice dans le premier cas, mais non dans le second.“

²³⁾ BGE 54 I 262 f.

Auf Grund dieser Erwägungen hat das Bundesgericht die Schutzzfähigkeit der Ortsbezeichnung „Tunbridge Wells“ bejaht, und zwar mit der Begründung, dass das englische Patentamt bescheinigt habe, es sei diese Marke „devenue distinctive par suite d'un long usage“.

Wenn die vom Bundesgerichte zur Anwendung gebrachte Argumentation für die zwei Fälle der Zeichen ohne jede Unterscheidungskraft und der Herkunftsbezeichnungen als richtig erachtet wird, so ist nicht einzusehen, weshalb sie nicht beim Gemeingut überhaupt zutrifft. Es ist aber weiterhin nicht zu erkennen, weshalb die Erwägungen des Bundesgerichtes nicht auch für die Anwendung des schweizerischen Markenrechts richtig sind. Die zitierte Bestimmung der Pariser Übereinkunft, Art. 6 Ziff. 2, steht in vollem Einklang mit den Grundlagen des schweizerischen Gesetzes, bei dem ja ebenfalls die Basis des Rechts an der Marke deren Gebrauch bildet. Dieses Prinzip schliesst den oben wiedergegebenen Satz der Pariser Übereinkunft in sich, insbesondere die Berücksichtigung der Dauer des Gebrauches einer Marke.

An der innern Übereinstimmung des internationalen und des Landesrechtes und an der für beide in gleicher Weise geltenden Folgerichtigkeit vermögen die Vorbehalte in dem angeführten bundesgerichtlichen Entscheid selbstverständlich nichts zu ändern. Wenn es im einen Fall zutreffend ist, dass die Mängel durch den Gebrauch geheilt werden können, so gilt dies auch für den andern Fall. In der Sache selbst kann die richtige Lösung nicht fraglich sein, sofern man von dem massgebenden Prinzip ausgeht, dass der Gebrauch das Recht schafft. Liegt ein qualifizierter Gebrauch vor, derart, dass ursprünglich zum Gemeingut gehörende Zeichen individualisiert und aus diesem herausgehoben werden, dann ist die Schaffung eines Markenrechts möglich.

Gegen diese Lösung lässt sich nicht einwenden, es würden dem Gemeingut Bestandteile entzogen, die es nicht entbehren könne. Solche Bestandteile werden nie-

mals individualisierenden Charakter anzunehmen vermögen. Es ist beispielsweise undenkbar, dass im Verkehr je der allgemeine Ausdruck „Brot“ zum individuellen Kennzeichen eines einzigen Fabrikanten oder Handel-treibenden gerade für die Ware „Brot“ sich entwickle. Dagegen war und ist es sehr gut möglich, dass dem Gemein-gut der Ausdruck „Rachenputzer“ weggenommen wird, um als Kennzeichen einer einzigen Firma zu dienen. Da-durch verliert der allgemeine Sprachgebrauch nichts, denn in ihm ist die Sache, nämlich Hustenbonbons im all-gemeinen, niemals mit „Rachenputzer“ bezeichnet worden. Unter letztern war und ist immer nur ein ganz bestimmtes Hustenbonbon zu verstehen. Gerade dieses Beispiel zeigt deutlich, dass nichts dagegen spricht, auch bei ursprüng-lichen Sachbezeichnungen anzuerkennen, dass durch einen qualifizierten Gebrauch Markenrechte entstehen können.

Immerhin wird man in solchen Fällen einen strikten Nachweis der Durchsetzung im Verkehr verlangen müssen. Eine rein formelle Bescheinigung, wie die oben erwähnte Erklärung des englischen Patentamtes über die Marke „Tunbridge Wells“, dürfte nicht immer genügen. Dagegen sind vor Gericht erbrachte Beweise, wie sie im Falle „Rachenputzer“ vorlagen und sogar vom Bundesgerichte anerkannt wurden, zweifellos schlüssig. Sie zeigen eben, dass ein Zeichen „tatsächlich die Anerkennung als Kenn-wort“ erhalten hat. Damit ist die Grundlage für die Entstehung eines Markenrechtes gegeben.

V.

Wie bereits erwähnt, ist der tatsächliche Gebrauch einer Marke nicht nur für die Entstehung des Rechtes an ihr, sondern auch für ihre Rechtsbeständigkeit wesentlich. Da das Recht auf dem tatsächlichen Gebrauche beruht, kann die Unterlassung des Gebrauches, wenigstens wenn sie eine gewisse Dauer erreicht, rechtlich nicht ohne Folgen bleiben.

Solange der Gebrauch andauert, kann das einmal entstandene Recht an der Marke nicht untergehen. Dies ist namentlich wichtig für die Beurteilung der Erscheinung, dass eine ursprünglich individualisierende Marke sich im Laufe der Zeit zum Freizeichen entwickelt. Es liegt hier gewissermassen das Gegenstück zu der behandelten Durchsetzung im Verkehr vor, indem die Anerkennung der Unterscheidungskraft innerhalb der beteiligten Verkehrskreise verloren geht. Damit letzteres überhaupt eintreten kann, ist es regelmässig notwendig, dass der Inhaber den Gebrauch der Marke unterlässt. Hierbei fällt allerdings wohl nur der ernsthafte, d. h. geschäftsmässige und nicht bloss zum Schein, ausschliesslich zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Rechtes vorgenommene Gebrauch in Betracht. Nicht genügend sind demgemäss die sog. Markenschutzverkäufe, d. h. die periodisch vorgenommenen Verkäufe kleiner Warenmengen, eigens um den Gebrauch innerhalb der gesetzlichen Frist nachweisen zu können.

Der Freizeichenbildung kann, abgesehen vom tatsächlichen Gebrauch, durch andere Massnahmen wirksam entgegengearbeitet werden, so namentlich dadurch, dass der Markeninhaber die Abnehmerkreise darauf hinweist, sein Zeichen sei geschützt, und dass er den Nachahmungen, die ihm zur Kenntnis gelangen, entgegentritt. Solche weiteren Massnahmen sind indessen nicht unerlässlich. Es genügt vielmehr grundsätzlich, wie bemerkt, dass der Inhaber die Marke andauernd ernsthaft gebraucht. Dies ist ausnahmsweise dann nicht hinreichend, wenn im Laufe der Zeit zahlreiche gleiche oder ähnliche Marken auftauchen und unbeanstandet bleiben. Der Grund, weshalb die Entwicklung zum Freizeichen möglich wird, liegt alsdann nicht im Ungenügen des Gebrauches der ursprünglichen Marke, sondern im Dulden des Gebrauches der andern Marken.

Sogar dann, wenn die Entwicklung zum Freizeichen im Gange ist, kann durch den Gebrauch und weitere Massnahmen der Markencharakter wiederhergestellt werden.

Es kann, wie das Bundesgericht sich bei dem Fall einer Wortmarke ausgedrückt hat, „die Freizeichenbildung nicht als abgeschlossen angenommen werden“²⁴⁾, solange das Wort der Rückwandlung noch zugänglich ist.

Von allgemeiner Bedeutung für den Einfluss, den die Unterlassung des Gebrauches einer Marke hat, ist der schon mehrfach erwähnte Art. 9 des Gesetzes. Der Grundsatz, der bis zur Revision von 1928 schlechthin galt und auch seither noch die Regel bildet, ist der, dass bestimmte Folgen eintreten, wenn der Inhaber einer Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat. Nach dem frühern Wortlaute ging „er des Schutzes verlustig“. Der neue Text besagt, es könne „das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anordnen“. In diesem Sinne wurde die Praxis schon nach der alten Fassung gehandhabt, d. h. es konnte nur in einem zivilprozessualen Verfahren die Streichung im Markenregister erwirkt werden. Dies bedeutet zweifellos den Untergang des formellen Schutzes. Dass damit das materielle Recht ein für allemal unterginge, kann nicht angenommen werden. Sobald die Marke vom früher eingetragenen Inhaber erneut gebraucht wird, lebt sein materielles Recht an ihr wieder auf. Er kann sie übrigens auch sofort wieder in das Register eintragen lassen, da sich die in Art. 10 vorgesehene Sperrfrist von fünf Jahren für die Eintragung eines Zeichens nach dessen Löschung gemäss ihrem Sinn und Wortlaute nur auf „Dritte“, d. h. andere als den ursprünglichen Markeninhaber bezieht.

Anlässlich der Revision von 1928 ist nun aber Art. 9 auch noch dadurch abgeändert worden, dass dem zitierten Satze über die Löschung beigefügt wurde, „sofern der Inhaber die Unterlassung des Gebrauches nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag“. Damit wurde in Wirklichkeit ein Einbruch in das Prinzip, dass das Recht an der Marke

²⁴⁾ BGE 55 II 154/5.

auf dem tatsächlichen Gebrauche beruht, vollzogen. Den Anlass hierzu bot die neue Fassung der Pariser Übereinkunft, die bei der 1925 im Haag vorgenommenen Revision eine dem Art. 5 als letzter Absatz angeschlossene Beifügung erhielt, lautend:

„Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.“

In der Botschaft des Bundesrates zum Abänderungsgesetz, vom 15. Februar 1928, wird in aller Kürze darauf hingewiesen, die Änderung von Art. 9 bezwecke die Anpassung an den letzten Absatz des Art. 5 der revidierten Übereinkunft²⁵⁾. Bei der Behandlung im Parlament erwähnte der Berichterstatter im Nationalrat²⁶⁾ mit einigen Sätzen wenigstens einen Hauptfall, der auf Grund des neuen Textes von Art. 9 nun möglich wird, während im Ständerat²⁷⁾ die Abänderung ohne jede Begründung gutgeheissen wurde.

Die Tragweite, die der neuen Bestimmung innewohnt, kann heute noch nicht abschliessend beurteilt werden. Immerhin ist es möglich, die wichtigsten Erscheinungen, auf die sie Anwendung finden kann, namhaft zu machen.

Zunächst ist festzustellen, dass nun nach schweizerischem Recht Defensivzeichen zulässig sind, d. h. Marken, die keine selbständige Bedeutung haben, sondern nur zur Verstärkung des Schutzes einer bestehenden Marke bestimmt sind. Ihrem Zwecke nach werden somit die Defensivzeichen gar nicht gebraucht. Trotzdem sollen sie rechtsbeständig bleiben, und es soll nötigenfalls auf Grund ihrer Eintragung im Markenregister gegen Zeichen anderer Inhaber vorgegangen werden können.

²⁵⁾ Bundesblatt Bd. 80 I 189.

²⁶⁾ Amtl. stenogr. Bulletin 1928 S. 847.

²⁷⁾ Id. S. 246.

Es leuchtet ein, dass diese Verstärkung des Schutzes, die regelmässig nur zugunsten von wertvollen Marken wird vorgenommen werden, nicht überspannt werden darf. Sonst würde eine Ausdehnung des Schutzbereiches eintreten, die mit den Grundgedanken des Gesetzes nicht im Einklang steht. Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass bei einer Klage auf Grund eines Defensivzeichens dieses nicht für sich allein, wie eine selbständige, tatsächlich gebrauchte Marke, gewürdigt werden darf, sondern nur im Zusammenhange mit dem Hauptzeichen, dessen Schutz es verstärken soll. Liegt ein Fall so, dass die Marke des andern zwar mit dem Defensivzeichen noch verwechselbar ist, dagegen gar keine Ähnlichkeit mehr mit dem Hauptzeichen hat, so ist es nicht gerechtfertigt, die angefochtene Marke des andern zu beeinträchtigen.

Zulässig sind nun auf Grund der neuen Fassung von Art. 9 auch sog. Vorrats- oder Reservezeichen. So pflegt man Marken zu nennen, die in Gebrauch genommen werden sollen, aber bestimmungsgemäss noch nicht sofort Verwendung finden, sondern erst in einem spätern, noch ungewissen Zeitpunkte. Es gibt Industrien, insbesondere chemische, in denen das Bedürfnis besteht, jederzeit geeignete Marken für neue Erzeugnisse verfügbar zu haben. Sobald neue Produkte hergestellt und vertrieben werden können, soll eine für sie geeignete Bezeichnung als geschützte Marke ohne weiteres vorhanden sein.

Auch mit Bezug auf die Vorratszeichen können Missbräuche eintreten. Bleiben sie während einer längern Dauer in Reserve, während ein anderer von sich aus zu gleichen oder ähnlichen Bezeichnungen gelangt und für sie geeignete Verwendung hat, so ist es nicht begründet, wenn er an seinem tatsächlichen Gebrauche durch denjenigen gehindert wird, der überhaupt keinen Gebrauch nachzuweisen vermag. Es liegt eben keine „hinreichende“ Rechtfertigung im Sinne von Art. 9 vor.

Noch weniger haltbar wäre selbstverständlich der Schutz von eingetragenen, aber nicht gebrauchten Zeichen,

für die man den bezeichnenden Namen „Wegelagerermarken“ gewählt hat. Darunter sind Zeichen zu verstehen, die der Inhaber selbst nicht gebraucht, mit denen er aber dann hervortritt, wenn ein anderer die gleichen oder ähnliche Marken eintragen und benützen will. Das untrügliche Merkmal solcher Zeichen tritt hierbei derart zutage, dass der den Weg Versperrende die weder gebrauchte, noch zum Gebrauch bestimmte Marke anpreist und Forderungen für seinen Verzicht auf sie zugunsten der andern Marke stellt. Dass ein solches Gebaren des rechtlichen Schutzes nicht würdig ist, bedarf keiner nähern Begründung.

Eine weitere Gruppe von Fällen, für die die abgeänderte Fassung von Art. 9 bedeutungsvoll werden kann, lässt sich dadurch kennzeichnen, dass der Markeninhaber mit andern Vereinbarungen über den Gebrauch seiner Marke trifft. Die wirtschaftliche Entwicklung fördert solche Abmachungen. Es sind namentlich die engen Beziehungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften oder anderswie liierten Firmen, die in Betracht fallen. Innerhalb einer Gruppe von wirtschaftlich verbundenen Rechtssubjekten werden nicht selten hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebes, gleichzeitig aber auch der Kennzeichnung der Waren, Änderungen durchgeführt, die nicht für unbeschränkte Dauer bestimmt sind. Gelegentlich werden auch aus Gründen des finanziellen Gleichgewichtes Verschiebungen vorgenommen (z. B. Abtretung von hoch bewerteten Markenrechten, ohne Änderung im Gebrauch). In allen diesen Fällen wird zu prüfen sein, ob die Unterlassung des Gebrauches durch den eigentlichen Inhaber sich hinreichend rechtfertigen lässt. Sofern vernünftige wirtschaftliche Gründe dafür sprechen, wird man den Nachweis im allgemeinen als geleistet betrachten dürfen.

Zu den Vereinbarungen mit andern gehört aber auch die Gebrauchsüberlassung schlechthin, von der schon oben die Rede war. Sie ist auch ohne Vorhandensein enger

wirtschaftlicher Beziehungen möglich, sofern sonst eine hinreichende Rechtfertigung für sie gegeben werden kann. Indessen darf jedenfalls nicht so weit gegangen werden, dass die Bestimmung von Art. 11 des Gesetzes, wonach eine Marke nur mit dem Geschäfte übertragen werden kann, offensichtlich verletzt wird. Es zeigt sich gerade in diesem Punkte, dass die neue Fassung von Art. 9 eben wirklich einen Einbruch in grundlegende Bestimmungen des Gesetzes darstellt. In Kollisionsfällen wird man sowohl rechtlich als tatsächlich die Verhältnisse genau prüfen, im Zweifel aber den Prinzipien gemäss und nicht nach der Ausnahmebestimmung von Art. 9 entscheiden müssen.

Art. 9 kann endlich auch in mannigfaltigen andern Fällen, bei denen besondere Umstände vorliegen, herangezogen werden. Es können ausserordentliche Verhältnisse sowohl persönlicher als sachlicher Art Berücksichtigung finden. In erster Hinsicht ist es etwa möglich, dass langwierige Krankheit des Markeninhabers, dessen Tod unter Hinterlassung unmündiger Erben, oder andauernde unfreiwillige Abwesenheit (z. B. im Kriegsdienste) den Gebrauch der Marke verhindern. Die Verhältnisse können sich so gestalten, dass die Wiederaufnahme des Gebrauches möglich wird und die Wahrung der ursprünglichen Rechte begründet ist. Sachliche Umstände wären beispielsweise im Wechsel der Mode oder in langdauernden Krisen zu erblicken, die sich beide so auswirken können, dass während mehrerer Jahre für gewisse Artikel überhaupt keine Nachfrage mehr besteht. Später kann sich die Lage ändern, Fabrikation und Vertrieb werden wieder aufgenommen, und alsdann ist es gerechtfertigt, die Markenrechte anzuerkennen, wie sie ursprünglich begründet waren. Während des Weltkrieges kam es in manchen Fällen vor, dass infolge der Verkehrsstörungen oder des Mangels an Rohmaterial der Gebrauch von Marken unterbleiben musste. Auch solche Verhältnisse würden die Anwendung von Art. 9 in seiner neuen Fassung hinreichend rechtfertigen.

Der Gebrauch der Marke ist seinem Wesen nach ein tatsächliches Element, somit allen Erscheinungen und Wandlungen, die das Leben bringt, unterworfen. Bildet er die Grundlage der rechtlichen Regelung, wie es nach dem schweizerischen Gesetze zutrifft, so muss die Rechtsordnung notwendigerweise der Entwicklung der Verhältnisse folgen können. Darin liegt die Stärke, gleichzeitig aber auch die Schwäche der schweizerischen Rechtsgestaltung. Sie ist geschmeidig und vermag den tatsächlichen Umständen Rechnung zu tragen. Es fehlt ihr aber eine gewisse Stetigkeit, nicht nur wegen der gegebenen Grundlage, sondern auch infolge der Praxis des obersten Gerichtes. Trotzdem ist das schweizerische System denjenigen ausländischen Ordnungen vorzuziehen, die das Recht an der Marke lediglich durch einen formalen Akt entstehen lassen und damit nicht selten zu völlig unbilligen Entscheidungen führen. Solche sind eben gar nicht zu vermeiden, wenn die Eintragung der Marke konstitutiv wirkt. Nach dem schweizerischen Rechte dagegen ist die gerechte und angemessene Lösung sicherlich stets zu finden, wenn die Gerichte die Grundsätze des Gesetzes richtig anwenden.
