

BGE 31 II 512

Bundesgericht (BGE), 1905-04-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselow.ch/entscheid/bge_31_II_512

FR: ATF 31 II 512

IT: DTF 31 II 512

Volltext

66. Arteil vom 22. September 1905 in Sachen Lüdy & Cie., Bekl., W.=Kl. u. Ber.=Kl., gegen Ichthyolgesellschaft Cordes, Hermann & Cie., Kl., W.=Bekl. u. Ber.=Bekl. Wortmarke. Gültigkeit: Phantasiebezeichnung? («Ichthyol» für ein chemisch-pharmaceutisches Produkt). Verwendung als Sachbezeichnung? Uebergang in das Gemeingut? Bedeutung der Aufnahme in Pharmakopöen. Wirkung des Erlöschens eines Patentes für die Ware auf die Marke. — Publikation des Urteils im Prozesse wegen Marken-nachahmung. Art. 24 litt. a; 32 Abs. 1 MSchG. A. Durch Urteil vom 1. April 1905 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern (III. Abteilung) über die Rechtsbegehren: a. Der Vorklage: 1. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt für ihre Produkte die Bezeichnung „Ichthyopon“ zu gebrauchen und es sei die Marke „Ichthyopon“ der Beklagten im schweizerischen Markenregister zu streichen. 2. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt ihre Produkte die Bezeichnung „Ichthyosulfosaures Ammon (ammon. sulfoichthyolic.)“ zu gebrauchen. 3. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt, für ihre Produkte die Bezeichnung „Ichthyosulfosaures Ammon (ammonium ichthyolsulfonat)“ zu gebrauchen. 4. Die Beklagte sei der Klägerin gegenüber wegen Verletzung der Markenrechte zur Entschädigung zu verurteilen und das Maß des zu leistenden Schadenersatzes sei gerichtlich festzustellen. 5. Das Gericht solle die Veröffentlichung des Erkenntnisses, durch welches die hierseitige Klage zugesprochen wird, in mehreren, im Urteil zu bezeichnenden Zeitungen auf Kosten der Beklagten anordnen b. Der Verteidigung und Widerklage: Abweisungsschluß: Die Klägerschaft sei mit sämtlichen Rechtsbegehren ihrer Klage abzuweisen; Widerklage: 1. Die Eintragung der Marke Nr. 9950 („Ichthyol“) der klägerischen Firma sei gerichtlich als ungültig zu erklären und es sei die Streichung dieser Marke aus den Registern des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen. 2. Die Eintragung der Marke Nr. 9950 („Sulfoichthyolicum“) der klägerischen Firma sei gerichtlich als ungültig zu erklären und es sei die Streichung dieser Marke aus den Registern des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen; erkannt: 1. Die Klägerin ist mit ihrem ersten Klagebegehren abgewiesen. 2. Derselben sind das zweite und dritte Klagsbegehren zugesprochen, ebenso das vierte, letzteres im Betrage von 200 Fr. 3. Der Klägerin wird ihr fünftes Klagsbegehren zugesprochen in dem Sinne, daß sie ermächtigt wird, einen Auszug dieses Urteils, enthaltend die Rechtsbegehren und die Dispositive, in zwei schweizerischen Zeitungen nach ihrer Wahl je einmal auf Kosten der Beklagten zu publizieren.

4. Die Beklagte ist mit ihrem Widerklagsbegehren abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Widerklägerin rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit den Anträgen: Klagebegehren 2—5 seien abzuweisen; die beiden Rechtsbegehren der Widerklage seien zuzusprechen. C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten und Widerklägerin diese Berufungsanträge

erneuert. Der Vertreter der Klägerin und Widerbeklagten hat auf Be-
stätigung des angefochtenen Urteils angetragen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. Folgendes ist die Grundlage des Prozesses: Im Jahre 1882 begann Rudolf Schröter in Hamburg aus einem bituminösen Schiefergestein, welches bei Seefeld im Tyrol vorkommt und bergmännisch gewonnen wird, und das ein Rohöl enthält, ein schwefelhaltiges, chemisches und pharmazeutisches Präparat zu erstellen. Schröter erwarb das Gebiet, auf welchem das bituminöse Gestein allein vorzukommen schien, und begann es bergmännisch auszubeuten. Da sich im Gestein große Massen von Fischfossilien fanden, wählte Schröter für das von ihm daraus gewonnene Präparat den Namen „Ichthyol“. Zur Fortsetzung dieser Ver-
suche und zur weiteren Herstellung und Verwertung des fraglichen Präparates wurde im Jahre 1884 eine Kommanditgesellschaft unter der Firma „Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermann & Cie.“ mit Sitz in Hamburg gegründet, die heutige Klägerin. Im August 1884 ließ die Klägerin im Deutschen Reiche eine kombinierte Marke eintragen, die in einem Oval eine von Strahlen umgebene, schwebende Taube mit ausgebreiteten Flügeln, unter der das Wort „Ichthyol“ steht, sowie in der das Oval umfassenden Kreislinie die von Fischen begrenzten Inschriften „Ichthyol Cie. im obern und „Hamburg“ im untern Felde enthält. Diese für chemische und pharmazeutische Präparate und deren Verpackung bestimmte Marke wurde am 16. September 1884 auch beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum eingetragen. Am 23. März 1887 ließ die Klägerin sodann „für aus schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen hergestellte chemische und pharmazeutische Präparate“ die französische Marke Nr. 767, bestehend aus dem Worte „Ichthyol“, auf den Namen Georges Oelker in Paris - ihres Depositärs für Frankreich — beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum eintragen; am 6. April 1897 erfolgte die Übertragung dieser Wortmarke, die schon am 16. März 1895 beim kaiserl. deutschen Patentamt von der Klägerin angemeldet worden war, auf die Klägerin, unter Nr. 9156. Die Eintragung einer weiteren Wortmarke der Klägerin, Sulfo-Ichthyolicum, für „pharmazeutische Produkte und Präparate, organische Säuren, Basen und Salze“ beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum erfolgte am 18. März 1898, unter Nr. 9950. In Oesterreich und Italien wurde die Marke der Klägerin, sei es als Wortmarke, sei es als kombinierte Bild- und Wortmarke, bereits im Jahre 1884 registriert. Schon im Mai 1885 hatte Rud. Schröter ein „Verfahren zur Abscheidung von Ichthyolsulfosäure“ beim deutschen kaiserl. Patentamt patentieren lassen, wobei der Patentanspruch wie folgt gekennzeichnet war: „Die Abscheidung der Ichthyolsulfosäure aus dem „bei der Sulfurierung des Seefelder „Stinköles“ und von „Mineralölen ähnlicher Zusammensetzung (die also etwa 10% Schwefel in natürlicher chemischer Verbindung enthalten) erhaltenen Gemisch durch Vermischen desselben mit Wasser, Auf-
lösen der abgeschiedenen Ichthyolsulfosäure in Wasser und Nieder-
schlagen mit Kochsalz dieser Löfung“; dieses Patent ist im Jahre 1900 durch Zeitablauf erloschen. Die beklagte Gesellschaft ihrerseits, die in Burgdorf (Kt. Bern) eine Fabrik chemisch-pharmazeutischer und technischer Produkte betreibt, ließ am 8. Februar 1901 unter Nr. 13,029 beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum die Wortmarke „Ichthyopon“ eintragen, bestimmt für chemisch-pharmazeutische Produkte. Schon vorher und seither hat die Beklagte chemisch-pharmazeutische Produkte unter der Etiket-
te „Ichthyolsulfosaures Ammon (ammon. sulfoichthyolic.)“ und „Ichthyolsulfosaures Ammon (ammonium-ichthyolsulfonat)“ verkauft. 2. Da das Schicksal der Widerklage — die auf Nichtigerklärung und Löschung der klägerischen Marken geht — präjudizierend ist für die auf Verletzung dieser Marken gegründete Hauptklage, so ist vorab über jene zu entscheiden. Auch heute, wie vor den kantonalen Instanzen, nimmt die Beklagte zur

Begründung ihrer Widerklage den doppelten Standpunkt ein, die Wortmarke

„Ichthyol“ der Klägerin sei von Anfang an als Eigenschaftsbezeichnung einer Gattung von Produkten gebraucht worden und stelle sich überhaupt als auf Eigenschaften der Ware hinweisende Bezeichnung, nicht als markenfähige Phantasiebezeichnung dar; sodann sei sie jedenfalls im Laufe der Zeit zum Gemeingut, Freizeichen, geworden, durch Aufnahme in verschiedene Pharmakopöen, so auch namentlich in die Pharmacopœa helvetica, durch den eigenen Gebrauch, den die Klägerin von der Wortmarke mache, durch die Verwendung in der fachwissenschaftlichen Literatur, endlich durch Dahinfallen des deutschen Patentes für das Verfahren. 3. Nach feststehender bundesgerichtlicher Praxis ist eine Wortmarke nach dem schweiz. Markenschutzgesetze dann zulässig, wenn sie eine Phantasiebezeichnung oder eine Bezeichnung, welche die Beziehung der damit bezeichneten Produkte zum Produzenten enthält, darstellt; dagegen eine Bezeichnung unzulässig, die auf die Beschaffenheit, Eigenschaften, Ursprung oder Herstellung der bezeichneten Ware hindeutet, oder eine generelle Bezeichnung der Ware im Verkehre und in diesem Sinne Sachbezeichnung ist. Vorerst nun kann einem begründeten Zweifel nicht unterliegen, daß das Wort „Ichthyol“ an sich für das Produkt, auf das es von der Klägerin angewendet wird, Phantasiebezeichnung ist. Die Beklagte bestreitet das mit der Begründung, der Name weise auf den Ursprung und die Zusammensetzung des Produktes hin; speziell in den Kreisen, die die Abnehmer des Produktes seien — Pharmazeuten und Ärzte — sei die Bedeutung des Wortes „Ichthyol“ als Zusammensetzung mit der Stammsilbe des griechischen $\tau\eta\upsilon\sigma$ = Fisch und dem lateinischen *oleum* ohne weiteres zu erkennen; das Wort weise auf das fossile Fische enthaltende Gestein hin, aus dem das Produkt gewonnen werde. Nun ist zwar richtig, daß Schröter, der Erfinder und erste Hersteller des von ihm „Ichthyol“ genannten Produktes, diesen Namen wegen der im betreffenden Gestein vorkommenden Fischfossilien gewählt hat; es handelt sich also nicht um ein absolut freies Phantasiewort, etwa wie bei „Rodinol“;* auch nicht um eine Beziehung des Produktes zum Entdecker oder Erfinder, sondern allerdings um eine gewisse Beziehung des Produktes zu der Beschaffenheit des Materials, aus dem es gewonnen wird. Allein auch wenn das Rohprodukt, das Rohöl, aus dem Fette der fossilen Fische herkommt, wie in der geologischen und paläontologischen Wissenschaft angenommen wird (vergl. u. a. Heer, *Urwelt der Schweiz*, S. 114 f.), so ist doch die Beziehung des Kunstproduktes „Ichthyol“ zu diesen Fischfossilien zu entfernt, als daß hieraus auf eine Eigenschafts- oder Ursprungsbezeichnung geschlossen werden könnte. Das Vorkommen von Fischfossilien hat der Phantasie des Erfinders Schröter vielmehr nur die Anregung gegeben, die Bezeichnung „Ichthyol“ zu wählen, ohne daß damit auf die Art, Herkunft oder Beschaffenheit des Produktes hingewiesen wäre; und die Übersetzung „Fischöl“, die sich etwa denken ließe, würde eine durchaus falsche Vorstellung von der Natur des Produktes erwecken, das, nach der richtigen Definition der Vorinstanz, „ein aus einem bestimmten Gestein auf besondere Art gewonnenes, durch chemische Prozesse speziell verarbeitetes Produkt mineralischen Ursprungs“ ist. 4. Trotzdem so das Wort „Ichthyol“ an sich Phantasiebezeichnung und also für das Produkt, für das es verwendet wird, markenfähig ist, würde ihm doch die Eigenschaft einer schutzfähigen Marke abgehen, wenn dessen Erfinder selbst von Anfang an es als Sachbezeichnung, nicht als Phantasiebezeichnung angewendet und in Verkehr gebracht hätte. Damit das der Fall wäre, wäre notwendig, daß jede Beziehung des Produktes zum ersten Erfinder Schröter und dann auch zur Klägerin von Anfang an ausgeschlossen worden wäre. Dagegen genügt es nicht, einzig aus dem Grunde, daß das Wort den Namen eines bestimmten Produktes

bildet, anzunehmen, es sei als „Sachbezeichnung“ gebraucht und nicht als Marke. In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, daß die Wortmarke ja gerade bezweckt, bestimmten Produkten einen Namen zu geben, unter dem sie leicht in den Verkehr gelangen können, so daß die Marke zum Namen des Produktes wird; dieser Umstand allein, daß ein Produkt mit einer Marke benannt wird, genügt nicht, die Benennung zur „Sachbezeichnung“ zu machen; unter Sachbezeichnung ist vielmehr zu verstehen die vom Urheber, Produzenten, losgelöste, generelle Bezeichnung einer

Art von Produkten. Andernfalls, — d. h. wenn man in jeder Namenmarke, also Benennung eines Produktes mit einer Wortmarke eine nicht schutzfähige Markenbezeichnung erblicken wollte, würde der Zweck der vom Gesetze ja erlaubten Wortmarken nicht erreicht. (Vergl. Amtl. Samml., Bd. XXVIII, 2, S. 561 Erw. 4.) Im vorliegenden Falle nun kann nicht angenommen werden, daß die Bezeichnung „Ichthyol“ als generelle Sachbezeichnung im angedeuteten Sinne gewählt worden sei. Dagegen spricht schon das Interesse des Erfinders, Schröter, selbst: ihm mußte daran liegen, für das von ihm erfundene Produkt eine Individualbezeichnung, nicht eine Sachbezeichnung, zu wählen und es unter dieser in den Verkehr einzuführen, — sodann sprechen dagegen die von der Vorinstanz hervorgehobenen Tatsachen: daß Schröter sofort das Gebiet, auf dem ihm das betr. bituminöse Gestein allein vorzukommen schien, erwarb; daß die Klägerin das Wort „Ichthyol“ bei ihrer Gründung in ihre Firma aufnahm — wodurch sie dessen Verwendung als Individualbezeichnung auf das schärfste kundgab —; die Aufnahme des Wortes „Ichthyol“ vor Zulässigkeit der reinen Wortmarken in die kombinierte Marke in Deutschland und in der Schweiz; die Registrierung der französischen Wortmarke „Ichthyol“ in der Schweiz; endlich die Registrierung der Marke, sei es als reine Wortmarke, sei es als gemischte Marke, in andern Ländern. Zu diesen von der Vorinstanz mit Recht hervorgehobenen Indizien, die es als ausgeschlossen erscheinen lassen, daß die Bezeichnung als generelle Sachbezeichnung, Gattungsnamen, gewählt wurde, gesellt sich die weitere Tatsache der Patentierung des Verfahrens zur Herstellung des „Ichthyols“ durch Schröter in Deutschland. Das mit „Ichthyol“ bezeichnete Produkt konnte nur durch ein bestimmtes Verfahren hergestellt werden, und dieses Verfahren war dem Erfinder des Namens geschützt. Wenn nun der Erfinder des Verfahrens dem Produkt einen Namen gab, der, wie in Erwägung 3 ausgeführt, an sich nicht anders denn als Phantasiebezeichnung gedeutet werden kann, so ist gewiß anzunehmen, daß er diesen Namen nicht als generelle Sachbezeichnung, sondern als Individualbezeichnung für das von ihm hergestellte Produkt gewählt und verwendet hat und verwenden wollte. Auch die Einführung des Namens „Ichthyol“ in die fachwissenschaftliche Literatur, auf die die Beklagte ein großes Gewicht legt, spricht nicht dagegen. In dieser Hinsicht ist vorab zu beachten, daß ein Vorschlag von Prof. Unna — dem Schröter im Sommer 1882 „ein teerartig aussehendes Produkt der Destillation bituminöser Gesteine“ unter dem Namen „Ichthyol“ übergeben hatte, um es auf seine etwaigen dermatotherapeutischen Eigenschaften zu prüfen (vergl. Monatshefte für praktische Dermatologie, Bd. I [1882], S. 328 ff., kläg. Beil. 61) —, den Namen „Ichthyol“ für das Rohöl zu verwenden, für das Kunstprodukt dagegen die Bezeichnung ichthyolsulfosaures Natrium, keinen Anklang fand, und von Unna selbst bald wieder aufgegeben wurde. Sodann haben nach der nicht aktenwidrigen Feststellung der Vorinstanz in den ersten Jahren (circa 1882—1884) Unna und ferner Baumann und Schotten das „Ichthyol“ eingehend untersucht und in die Fachliteratur eingeführt; und wenn nun die Vorinstanz gestützt auf diese Tatsache und in Würdigung der Expertisen zu dem Ausspruche gelangt: „die sämtlichen Bearbeitungen in der Zeit vor der Gründung der

klägerischen Gesellschaft und der Eintragung der Marke im Jahre „1884 beziehen sich auf das Präparat von Schröter resp. „der Klägerin und erfolgten im Einverständnis und im Auftrag „desselben“, — so liegt hierin eine tatsächliche Feststellung, an welche das Bundesgericht gebunden ist; daraus folgt aber auch der von der Vorinstanz gezogene Schluß: daß aus diesen Arbeiten unmöglich der Nachweis geleistet werden könne, daß „Ichthyol“ „schon damals“ Sachbezeichnung gewesen sei. 5. Danach bleibt zu untersuchen, ob „Ichthyol“ im Laufe der Zeit zur Sachbezeichnung und somit zum Gemeingut, Freizeichen, geworden sei. Was zunächst die von der Beklagten nach dieser Richtung geltend gemachten Indizien: der Name „Ichthyol“ sei in die Fachliteratur vollständig als generelle Sachbezeichnung, die losgelöst sei von allen Beziehungen zur Klägerin, übergegangen; ein anderer wissenschaftlicher Name für die betr. Präparate existiere überhaupt nicht; von entscheidender Bedeutung sei sodann die Aufnahme des Namens „Ichthyol“ in die Pharmacopœa helvetica editio tertia (1893), die ohne Widerspruch seitens der Klägerin erfolgt sei, und in verschiedene andere Pharmakopöen;

endlich die Verwendung des Wortes „Ichthyol“ als Sachbezeichnung in den gebräuchlichen Konversationslexiken, betrifft, so ist zu bemerken: Hinsichtlich der Fachliteratur ist die Vorinstanz gestützt auf die bei den Akten liegenden schriftlichen Zeugnisse erster Autoritäten auf dem Gebiete des Arzneiwesens und der Therapeutik in Verbindung mit den Expertisen zu dem Resultate gelangt, daß in den fachwissenschaftlichen Kreisen ganz allgemein und überall unter „Ichthyol“ das Präparat der Klägerin verstanden wird. Die Frage des Beweiswertes der erwähnten schriftlichen Zeugnisse ist augenscheinlich eine Frage des kantonalen Prozeßrechtes und daher vom Bundesgerichte nicht zu überprüfen. Daraus ergibt sich dann aber, an Hand der Akten, der von der Vorinstanz gezogene Schluß von selbst. Der Umstand, daß in der Fachliteratur im weitesten Sinne — nicht stets und überall auf die Beziehung des Produktes zur Klägerin hingewiesen, es nicht überall als von der Klägerin hergestellt bezeichnet wird, schließt die Tatsache dieser Beziehung und das Bewußtsein der Beziehung in den Kreisen der Fachleute keineswegs aus und ist an sich keineswegs geeignet, aus der Phantasie- und Individualbezeichnung eine generelle Sachbezeichnung zu machen. (Vergl. Urteil d. Bd.=Ger. vom 29. Dez. 1902 i. S. Dr. Buß & Cie. gegen A.=G. für Anilinfabrikation, betr. die Wortmarke „Rodinal“: Amtl. Samml. XXVIII, 2, S. 569 ff., Erw. 4.) Und gegenüber der Ausführung der Beklagten, es existiere überhaupt kein anderer wissenschaftlicher Name für die betr. Produkte als die Bezeichnung „Ichthyol“, ist hinzuweisen auf die Feststellungen der Experten, die von der Vorinstanz ohne weiteres zu den ihrigen gemacht werden und die daher auch für das Bundesgericht bindend sind: daß man in den Fachkreisen ohne weiteres voraussetze, daß alle Produkte, die „Ichthyol“ genannt, oder in deren Bezeichnung in irgend einer Form das Wort „Ichthyol“ sich finde, von der Klägerin fabriziert werden; ferner daß durchaus nicht jeder auswendig wisse, wie Ichthyol dargestellt werde; wohl aber, daß es von der Hamburger Ichthyol-Gesellschaft fabriziert und in den Handel gebracht werde. Was sodann speziell die Lehrbücher der Arzneimittellehre anbetrifft, so ist auch hier die von der Vorinstanz zu den ihrigen gemachte Feststellung der Experten entscheidend: es wäre falsch, aus der Tatsache, daß in denselben nur allgemein von „Ichthyol“ ohne nähere Bezeichnung der Herstellerin gesprochen werde, den Schluß zu ziehen, daß die Verfasser nicht das Fabrikat der Klägerin im Auge gehabt hätten; es sei nicht üblich, in Werken dieser Art die herstellende Fabrik namhaft zu machen. Endlich erachtet die Vorinstanz bezüglich der Konversationslexiken, auf Grund der schriftlichen Zeugnisse der Leiter derselben, den Beweis als erbracht, daß die Verfasser oder

Herausgeber bei der Bezeichnung „Ichthyol“ nur das Fabrikat der Klägerin gemeint haben. Auch das ist eine das Bundesgericht bindende tatsächliche Feststellung. Das einzige Indiz, das dafür spricht, daß die Bezeichnung „Ichthyol“ in das Gemeingut gefallen sei, bleibt die widerspruchslose (ein Widerspruch ist erst 1902 erfolgt) Aufnahme des Wortes in einigen Pharmakopöen, so speziell in die Pharmacopœa helvetica editio tertia 1893. In tatsächlicher Beziehung ist richtig, daß diese Pharmakopöe unter der Bezeichnung « Ammonium sulphoichthyolicum » (Ammonium-sulfoichthyolat. d'ammonium; sulfoittiolato d'ammonio) folgende Angaben enthält: „Braun-rote, strupartige Flüssigkeit von Teergeruch, löslich in Wasser, Weingeist und Ather. Beim Erwärmen mit Alkalien entwickelt es Ammoniak. Auf 100° erwärmt, verliert es ungefähr 450 Wasser. Bei höherer Temperatur verbrennt es mit brenzlichem Geruche; die zurückbleibende Kohle hinterlasse beim Glühen keine Asche. Die wässrige Lösung gebe beim Mischen mit Salzsäure eine dicke, dunkle Masse, die sich klar in Wasser, Ather und Benzin löst.“ Eine etwas andere Beschreibung und Charakterisierung findet sich in der offiziellen italienischen Pharmakopöe vom Jahre 1892. Fragt es sich nun, welche rechtliche Bedeutung dieser Aufnahme zukomme, so ist allerdings zuzugeben, daß die Aufnahme eines chemisch-pharmazeutischen Präparates in die Pharmakopöe ein gewichtiges Indiz dafür ist, daß die dafür gewählte Bezeichnung zum Freizeichen geworden ist (vergl. BGE, Bd. XXII, S. 469 Erw. 6, i. S. „Antipyrin“; Bd. XXIII, S. 1633 u. 1635, Erw. 2, i. S. „Saccharin“), und daß sie unter Umständen das Verfallen einer Individualbezeichnung in das Gemeingut bewirken kann. Denn die Pharmakopöe hat zum Zweck, die pharmazeutisch gebrauchten Mittel, Präparate zu beschreiben und ihre Darstellung

anzugeben; durch diese Beschreibung und Charakterisierung der Darstellung wird aber dann, wenn es sich um ein genau bestimmtes, charakterisiertes chemisches Individuum handelt und Herstellungsweise wie genaue Zusammensetzung bekannt und angegeben sind, die Darstellung jedem Fachmann ermöglicht, und die vorherige Individualbezeichnung wird dadurch zur generellen Sache, Warenbezeichnung. Gerade an diesen Erfordernissen aber fehlt es nach dem Ergebnis der Expertise, das auch hier wieder entscheidend ist. Hiernach genügen die in einzelnen Pharmakopöen enthaltenen Beschreibungen und Prüfungsmethoden des „Ichthyol nicht, um dieses Präparat zu charakterisieren; „das ist besonders deswegen der Fall, weil über den Gehalt an organisch gebundenem Schwefel, dem aller Wahrscheinlichkeit nach der therapeutische Wert des Ichthyols zuzuschreiben ist, jede, sowohl qualitative wie quantitative Angabe fehlt; da die chemische Beschaffenheit des Ichthyols bisher noch nicht sicher bekannt ist, „so ist eine genaue Identifizierung des Präparates und eine Prüfung auf Reinheit vorläufig unmöglich.“ Es ist denn auch festgestellt, daß das Präparat der Beklagten, das zum heutigen Prozesse geführt hat, in seiner Zusammensetzung vom „Ichthyol“ der Klägerin nicht unwesentlich abweicht; die Beklagte darf also ihrem vom Produkte der Klägerin abweichenden Präparat den Namen „Ichthyol“ nicht geben. Unter diesen Umständen aber kann auch der Aufnahme in einzelne Pharmakopöen, speziell in die Pharmacopœa helvetica, nicht die Bedeutung einer die Individualbezeichnung zerstörenden Tatsache beigemessen werden. Gegenteils sprechen für die Fortdauer des Wortes „Ichthyol“ als Individualbezeichnung noch die Tatsachen, daß sogar die Beklagte in ihrem neuesten Prospekt bei „Ichthyol“ ausdrücklich die klägerische Gesellschaft als Herstellerin angibt, und daß alle übrigen Konkurrenten der Klägerin, soweit aus den Akten ersichtlich, „Ichthyol-Ersatzmittel“ unter bestimmten andern Bezeichnungen eingeführt haben; endlich die Tatsache, daß „Ichthyol“ in einer ganzen Anzahl von Pharmakopöen, so

insbesondere der deutschen dem Ursprungslande der klägerischen Marke — nicht enthalten ist. 6. In letzter Linie leitet die Beklagte das Verfallen der Individualbezeichnung „Ichthyol“ in das Gemeingut her aus der Tatsache des Erlöschens des deutschen Patentes auf das Verfahren zur Herstellung des damit bezeichneten Produktes. Hierüber hat die Vorinstanz ausgeführt: Bei Ablauf des Patentes liege allerdings die Gefahr der Generalisierung der zur Bezeichnung des bestimmten Produktes verwendeten Wortmarke regelmäßig sehr nahe, wenn und soweit das nun zu Freigut gewordene Patent einem jeden Sachkundigen die Herstellung des bestimmten Präparates ermögliche. Im vorliegenden Falle aber sei die Behauptung der Klägerin erwiesen: „Daß der Patentanspruch, den sie sich „schützen ließ, keineswegs das ganze Verfahren zur Herstellung „des „Ichthyols“ in sich begreift, daß gewisse erhebliche Teile des „Fabrikationsprozesses nicht im Patentanspruch enthalten seien, „so daß die im Patent gegebenen Herstellungsangaben zur Ichthyol=Fabrikation nicht genügen.“ An Hand der Beweisführung zumal der Expertisen, gelangt der Vorderrichter zum Schlusse: „Das Ichthyol, d. h. das von der Klägerschaft so benannte und „in den Handel gebrachte Präparat ist zur Zeit chemisch nicht „charakterisiert und identifizierbar. So lange dies aber der Fall „ist, kann es auch nicht sicher von andern hergestellt werden und „es bleibt infolgedessen der Name Ichthyol die Bezeichnung „das spezifische Präparat der Klägerin.“ Speziell sei bezüglich des Präparates der Beklagten der Beweis der Nichtidentität mit dem „Ichthyol“ der Klägerin erbracht. Soweit in diesen Ausführungen Schlußfolgerungen tatsächlicher Natur liegen, widerprechen sie den Akten keineswegs und sind sie somit für das Bundesgericht verbindlich. Unter diesen Umständen kann aber auch nicht davon die Rede sein, daß das Erlöschen des Patentes auch das Erlöschen des Individualrechts auf die Bezeichnung „Ichthyol nach sich gezogen habe. Jedenfalls kann auch nicht allgemein der Satz aufgestellt werden, das Erlöschen des Patentes für ein bestimmtes Verfahren ziehe ohne weiteres und notwendig auch das Erlöschen des Individualrechts an der Bezeichnung des betr. Produktes nach sich: einem derartigen Rechtssatze würde schon das Bedenken entgegenstehen, daß alsdann der Markenberechtigte, der zugleich sein Erfinderrecht an dem mit der Marke bezeichneten Produkte hat schützen lassen, mindern Rechtes wäre als derjenige, der das nicht getan hat, — eine Konsequenz, die von Aufstellung

jenes Satzes abhalten muß. Eine das Produkt eines patentierten Verfahrens bezeichnende Wortmarke kann durch das Erlöschen des Patentes höchstens dann zum Freizeichen werden, wenn die Wortmarke schon zur Sachbezeichnung geworden ist. Das ist aber hier ausgeschlossen, was aus dem in Erwägung 5 Gesagten folgt. Von Erheblichkeit ist im vorliegenden Falle, daß das Markenrecht wenn auch nicht das Recht auf die Wortmarke — vor dem Erfinderrecht geschaffen worden ist. Dazu kommt, daß das Verfahren für die Herstellung des „Ichthyols“ in der Schweiz nie geschützt war und daß daher das Dahinfallen des Erfindungsschutzes für die schweizerische Marke wohl ohne Bedeutung ist, zumal die deutsche Marke trotz Aufhörens des Erfindungsschutzes nicht aufgehört hat, schutzfähig zu sein. (Vergl. Klagebeilage 9—11. Siehe hiezu: Dunant, *Traité des marques de fabriques*, n° 73, p. 137 et suiv.; Kohler, *Markenschutz*, S. 182; Pouillet, *Traité des marques de fabrique*, 4me éd., n° 54, p. 82 et suiv.) 7. Aus dem Gesagten folgt, daß die Widerklage unbegründet ist, soweit sie gegen Marke Nr. 9156 der Klägerin, „Ichthyol“ gerichtet ist. Aber auch was Marke Nr. 9950 betrifft, ist der Vorinstanz in ihrem die Widerklage abweisenden Erkenntnis beizutreten: Hauptbestandteil dieses Wortes ist das Wort „Ichthyol“ icum ist ein adjektivischer Zusatz, sulfo ein Präfix, das auf die Beschaffenheit der Ware hinweist. Übrigens stellt die Vorinstanz für das Bundesgericht

verbindlich fest, „daß Ichthyol und sulfo-ichthyolicum im Verkehr vollkommen gleichbedeutend sind“, und daraus folgt die Unbegründetheit der Widerklage in ihrem zweiten Teile ohne weiteres. 8. Wird nunmehr zur Hauptklage übergegangen, so ist das erste Rechtsbegehren heute außer Streit, da die Klägerin gegen den es abweisenden Entscheid der Vorinstanz die Berufung nicht ergriffen hat. Hinsichtlich Rechtsbegehren 2 und 3 folgt deren Begründetheit ohne weiteres aus der Tatsache, daß der Klägerin an den genannten Bezeichnungen Individualrechte zustehen, die ihr den Anspruch auf Feststellung der Nichtberechtigung der Beklagten zur Führung der Bezeichnungen gewähren. Auch das Entschädigungsbegehren ist grundsätzlich begründet; und wenn die Vorinstanz das Maß der Entschädigung auf 200 Fr. festgesetzt hat, so bieten die Akten dem Bundesgerichte keine Anhaltspunkte, unter diesen Betrag zu gehen, was einzig in Frage kommen könnte. Dagegen ist im Gegensatz zur Vorinstanz das auf Publikation des Urteils gerichtete fünfte Klagebegehren abzuweisen, die Berufung der Beklagten also 'in diesem Punkte für begründet zu erklären. Die Vorinstanz hält dieses Begehren für gerechtfertigt aus dem Grunde, daß es sich um ein weit verbreitetes und viel verwendetes Fabrikat handle und die Beklagte sich auch zur Empfehlung ihres Produktes an weitere Kreise gewandt habe. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß die Verbreitung doch nur in engern — Fach- — Kreifen stattgefunden hat und daß es der Klägerin ein leichtes sein wird, ihr Obsiegen in diesem Prozeß diesen Kreifen — die ja zum Teil auch den Ausgang des Prozesses verfolgt haben mögen — zur Kenntnis zu bringen. Auch steht die Anordnung der Publikation des Urteils im Widerspruch mit der eigenen Annahme der Vorinstanz, daß die Beklagte kein schweres Verschulden treffe. Letzterem ist beizustimmen aus den von der Vorinstanz zutreffend ausgeführten Gründen: der Aufnahme in die Pharmacopœa helvetica; dem Erlöschen des Patentes; der Verspätung des Protestes der Klägerin gegen die Aufnahme in die Pharmacopœa helvetica. Ist dem aber so, so würde eine Publikation des Urteils als Unbilligkeit erscheinen; eine Warnung des Publikums vor Machinationen der Beklagten ist nicht nötig. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: 1. Die Berufung der Beklagten wird dahin als begründet erklärt und das Urteil des Appellations- und Kassationshofes dahin in Dispositiv 3 - abgeändert, daß das Klagebegehren 5 abgewiesen wird. 2. Im übrigen — Dispositiv 2 und 4 — wird die Berufung der Beklagten abgewiesen und wird das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Hinsichtlich Dispositiv 1 hat es bei demselben sein Bewenden.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.