

BGE 7 I 380

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_380

FR: ATF 7 I 380

IT: DTF 7 I 380

Volltext

47. Urtheil vom 19. Mai 1881 in Sachen Lister gegen Dürsteler. A. Innert der vom Bundesrathe gemäß Art. 27 und 28 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik— und Handels— marken vom 19. Dezember 1879 für die Hinterlegung der alten, d. h. vor dem 1. Oktober 1879 bereits verwendeten Fabrik— und Handelsmarken inländischer Produzenten und Gewerbetreibender festgesetzten Frist, am 15. Juli 1880, Nachmittags 4 Uhr, wurde vom Beklagten J. Dürsteler, Seidenfabrikanten in Wetzikon, beim eidgenössischen Amte für Fabrik— und Handelsmarken eine Fabrikmarke deponirt, welche aus der Zeichnung eines liegenden Tigers, den verschlungenen Buchstaben J D und den inner— halb zweier Kreise befindlichen Worten Patent Diamond Silk Twist gebildet ist. Diese Marke wird für Floretseidenfaden gebraucht und auf Bobinen von solchem Faden geklebt; dieselbe ist in der, gemäß Art. 28 Abs. 2 leg. cit. erlassenen Publika— tion des eidgenössischen Handels— und Landwirthschafts—Departem— tments vom 2. August 1880 unter Nr. 117 zur Veröffentlichung gelangt. B. Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Firma Lister und Komp. in Bradford, England, Einsprache erhoben, mit der Begründung, daß dieselbe eine genaue Nachahmung ihrer Marke sei, welche für Nähseide und Maschinenfaden verwendet werde und aus der Zeichnung eines liegenden Löwen, sowie den Wor— ten Patent Diamond Silk Twist mit der Firma Lister und Komp. und den Initialen L C° bestehe. I. Dürsteler bestritt die Begründetheit dieser Einsprache, da die beiden Marken wesent— liche Verschiedenheiten aufweisen und bemerkte im Weiteren, daß er seine Marke früher als Lister und Komp. zur Eintragung angemeldet habe und daß er, wenn zwischen beiden Marken wirk— lich eine solche Aehnlichkeit bestehe, daß sie leicht verwechselt werden können, im Gegentheil das Recht für sich beanspruche, gegen die Eintragung der Lister'schen Marke zu protestiren. Durch Entscheidung vom 18. November 1880 hat das eidge— nössische Handels— und Landwirthschaftsdepartement, unter Vor— behalt des Rekurses an das Bundesgericht, den Einspruch der Firma Lister und Komp. als unbegründet abgewiesen. C. Mit Klage vom 5. Dezember 1880 stellte die Firma Lister und Komp. beim Bundesgerichte den Antrag: Das Bundes— gericht möchte die Opposition der Rekurrentin gegen Eintragung der Marke des Herrn J. Dürsteler in Wetzikon (Nr. 117 der veröffentlichten alten Marken) als begründet erklären und in Folge dessen die Eintragung derselben in das schweizerische Mar— kenregister für unzulässig erklären unter Folge der Kosten, in— dem sie zur Begründung wesentlich anbrachte: Bei Beurtheilung der Frage, ob zwei für das nämliche Fabrikat bestimmte Marken sich hinlänglich von einander unterscheiden, komme es weniger auf die einzelnen Bestandtheile derselben, als auf ihren Ge— sammt— eindruck an; in concreto stelle sich nun das Gesamt— bild der Dürsteler'schen Marke, trotz mehrfacher Verschiedenheiten im Einzelnen, allerdings als eine Nachahmung der Marke des Hauses Lister und Komp. dar, welche auf Täuschung berechnet sei und zu Verwechslungen leicht Veranlassung geben könne. Dies ergebe sich aus folgenden Momenten: Zunächst bediene sich Beklagter für sein Fabrikat der englischen Bezeichnung

Patent Diamond Silk Twist, offenbar um die Meinung zu erregen, seine Waare sei englischen Ursprung, wobei auch speziell das Wort "Patent" deshalb beigefügt sei, um glauben zu machen, der Fabrikant habe für seine Waare ein Patent erworben, ob \neg wohl er ein solches keineswegs besitze und auch in der Schweiz gar nicht habe erwerben können. Um die Täuschung noch mehr zu ermöglichen, habe denn auch Beklagter unterlassen, seine Firma beizufügen. Des Weitern aber habe es Beklagter offen \neg bar nicht bloß darauf abgesehen, seine Waare als englisches Fa \neg brikat auszugeben, sondern er möchte sie speziell als Produkt der bekannten Firma Lister und Komp. gelten lassen. Deßhalb habe er die englische Umschrift der Lister'schen Marke, allerdings unter Weglassung der Firmabezeichnung, gewählt und dieselbe, selbst

in den einzelnen Buchstaben, so genau nachgebildet, daß eine auffallende Aehnlichkeit zu Stande gebracht werde; deßhalb habe er auch die Initialen seiner Firma J. D auf der Marke in der Art gestaltet, daß auf den ersten Anblick eine Verwechslung mit dem Monogramme der klägerischen Firma hervorgerufen werde. Bei genauer Vergleichung der Initialen beider Marken werde zwar unzweifelhaft die Verschiedenheit leicht zu konstatiren sein. Allein der Käufer einer etikettirten Waare, dem nur eine Eti \neg quette vorliege, könne eben eine solche Vergleichung nicht anstellen; es müsse daher vollkommen genügen, wenn eine Etiquette derart sei, daß sie, einzeln genommen, leicht mit der andern verwechselt werden könne. Dies sei aber hier unzweifelhaft der Fall und gelte speziell auch bezüglich des die Mitte der Marke bildenden Thieres. Das Markenthier der Firma Lister und Komp. sei ein deutlich ausgeprägter Löwe, dasjenige des Beklagten solle einen Tiger vorstellen, könne aber ebensogut auch eine Löwin sein. Auch hier werde man zugeben müssen, daß eine genaue Vergleichung beider Marken, wenn beide gleichzeitig vorliegen, eine Verwechslung nicht zulasse. Allein auf eine solche Ver \neg gleichung und Prüfung komme es eben nicht an, sondern darauf, welchen allgemeinen Eindruck die eine Marke in Abwesenheit der andern auf den Abnehmer mache und machen müsse, wobei insbesondere in Betracht falle, daß es sich hier nicht um größere Gegenstände, wie etwa Maschinen u. dgl., handle, welche für Fachmänner, die als Sachverständige gelten können und sich durch Marken nicht täuschen lassen, bestimmt seien, sondern um Floretseide, welche von Frauen, Mädchen, Mägden u. dgl. ge \neg braucht werde, so daß demnach die diligentia, welche vom Ab \neg nehmer verlangt werden könne, nach derjenigen beurtheilt wer \neg den müsse, welche solchen Personen in der Regel zugemuthet werden dürfe. Halte man nun fest, daß hier zu den schon hervorgehobenen Aehnlichkeiten der Marken mit Bezug auf die, auf englischen Ursprung deutende Umschrift, die Initialen, und die ganze Form der Marke, auch noch die Aehnlichkeit des Mar \neg kenthieres mit Bezug auf Lage und Größe komme, so sei klar, daß die vom Beklagten zweifellos beabsichtigte Täuschung auch ohne auffallende Sorglosigkeit seitens der Abnehmer leicht mög \neg lich sei. Beklagter habe zwar in seiner Eingabe an das Han \neg dels— und Landwirthschaftsdepartement geltend gemacht, daß in der gleichen Fabrikationsbranche auch noch andere Marken be \neg stehen, welche ebenfalls ein Thier, z. B. einen liegenden Hund vorstellen. Allein derartige auf einer imitation frauduleuse beruhende Marken seien von den Gerichten schon häufig verur \neg theilt worden, wofür auf Pouillet, Traité des marques de fabrique p. 157 u. ff. und besonders auf ein neueres Urtheil des Tribunal civil des Seinedepartementes i. S. der heutigen Klägerin gegen Chardin vom 28. Dezember 1875, in welchem eine, anstatt des Löwen der Lister'schen Marke, eine liegende Sphynx enthaltende, Marke verurtheilt wurde, Bezug genom \neg men wird. D. In seiner Vernehmlassung auf diese Klage macht I. Dür \neg steler in Wetzikon im Wesentlichen geltend: Nach Art. 27 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 seien zur Eintragung

in's Markenregister und zu fernerer ausschließlicher Benutzung ihrer Marke alle in der Schweiz niedergelassenen Produzenten und Handeltreibenden berechtigt, welche vor dem 1. Oktober 1879 in rechtmäßiger Weise den Erfordernissen des Bundesgesetzes entsprechende Fabrik— und Handelsmarken verwendet haben. Nun sei vor dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes im Kanton Zürich jeder dort niedergelassene Fabrikant vollkommen berechtigt gewesen, das Fabrik— und Handelszeichen eines andern (in— oder ausländischen) Produzenten für seine Produkte zur Verwendung zu bringen, sofern nicht Staatsverträge dem entgegengestanden haben oder in dem Gebrauche des fremden Zeichens gleichzeitig ein strafbarer Betrug gelegen sei. Da nun vorliegend keines dieser beiden letztern Momente zutreffe und Beklagter seine an— gefochtene Marke schon lange vor dem 1. Oktober 1879, d. h. während mindestens 3 Jahren vor diesem Termine verwendet habe, so müsse Beklagter nach dem cit. Art. 27 des Bundesge— setzes bei dem weitem ausschließlichen Gebrauche seiner Marke gegenüber der Klägerin vorab ohne Weiters und von Rechtes wegen geschützt werden, ohne daß darauf, ob eine täuschende Aehnlichkeit der beiden Marken vorliege, irgend etwas ankomm— en könnte. Zu dem gleichen Ergebnisse müsse aber auch der

weitere Grund führen, daß Beklagter seine seit Jahren rechtmäßig verwendete Marke am 15. Juli 1880, Nachmittags 4 Uhr, beim eidgenössischen Amte für Fabrik— und Handelsmarken de— ponirt habe, während die Klägerin ihre Marke damals beim eid— genössischen Amte noch gar nicht hinterlegt gehabt habe und dies, soviel wenigstens dem Beklagten bekannt sei, überhaupt bis heute nicht nachgeholt habe. Nun könne aber das Schutz— und Ein— spruchsrecht des eidgenössischen Gesetzes nur für Marken bean— sprucht werden, deren Hinterlegung schon stattgefunden habe oder die wenigstens zur Einregistrirung angemeldet seien (Art. 6 Ali— nea 1 des cit. Gesetzes); hieran mangle es nun der Klägerin gänzlich. Jedenfalls habe sie zur Zeit der Anmeldung der Marke des Beklagten die ihrige noch nicht angemeldet gehabt und habe ihr daher ein Einspruchsrecht gar nicht zugestanden, so daß dem Beklagten das Recht der Priorität für seine Marke zustehe. Wenn sodann eventuell auf eine Prüfung der Sache in materieller Be— ziehung eingetreten werde, so sei richtig, wie auch die Gegen— partei zugebe, daß es für die Beurtheilung der Aehnlichkeit zweier Marken auf das Gesamtbild und dessen Eindruck ankomme. In dieser Richtung sei nun zunächst hervorzuheben, daß die klä— gerische Marke aus einem figürlichen Zeichen und der Geschäfts— firma kombinirt sei und in dieser Zusammensetzung ein einziges einheitliches Waarenzeichen bilde, während die Marke des Be— klagten eine Firma nicht enthalte; überhaupt sei das Gesamt— bild der beklagtischen Marke von dem der klägerischen ganz augen— fällig verschieden. Die Differenz springe auf den ersten Blick in die Augen und es bedürfe zu deren Wahrnehmung gar kei— ner besondern Aufmerksamkeit, so daß die "Frauen, Mädchen und Mägde" der Klageschrift in höchstem Grade beklagenswerthe Geschöpfe sein müßten, wenn sie den Unterschied nicht sofort zu machen vermöchten. Im Einzelnen vollends ergeben sich ganz unverkennbare Unterschiede. Die klägerische Marke zeige als Mar— kenthier einen stark bemähnten, griesgrämig blickenden, seine Vor— dertatzen selbstgefällig faltenden und seinen Schweif ungebühr— lich in die Höhe streckenden Löwen, diejenige des Beklagten den viel schwächtern dünnleibigern Tiger von geringerem und be— scheidener Volumen ohne alle Zuthaten und ohne den trotzigem Wedelschweif. Auf der klägerischen Etiquette finde sich ein nicht leicht zu entzifferndes Monogramm, welches übrigens nicht zur Marke gehöre und gemäß Art. 4 des eit. Bundesgesetzes vom Gesetze nicht geschützt sei, auf derjenigen des Beklagten dagegen stehe ein klar verschlungenes und leicht unterscheidbares, in die Augen

fallendes J und D. Die Lister'sche Marke sei von einer, von der Firma überhöhten augenfälligen Legende umgeben, diejenige des Beklagten dagegen von einer, in ganz anderer Buchstabenart und auf breiterm Goldgrunde gedruckten einfachen Qualitätsbezeichnung des Fabrikates, die dem Markenschutz nicht unterstehe. Die Spuhle des Lister'schen Fabrikates weise einen Natturrand auf, während diejenige des Fabrikates des Beklagten einen solchen von rother Färbung enthalte. Das Lister'sche Fabrikat sei glanzlos, das des Beklagten dagegen sei von hellglänzendem, von dem blödesten Auge leicht zu unterscheidendem Schwarz. Wenn Klägerin selbst zugebe, daß, wenn die beiden Marken neben einander gehalten werden, dieselben leicht unterscheidbar seien, und ihrerseits lediglich darauf abstelle, daß dem Abnehmer jeweilen nur eine Etiquette vor Augen liege, so sei hierauf zu erwidern, daß, wenn der Abnehmer wirklich Listersches Fabrikat kaufen wolle und ihm sein Gedächtniß nur einigermaßen treu sei, er sich der Firma und des Löwenzeichens gewiß erinnern werde und also nicht getäuscht werden könne, und daß übrigens nach dem Gesetze nichts darauf ankomme, ob die beiden Marken in der Erinnerung leicht zu unterscheiden seien, sondern ob sie sich bei dem Vergleichen in præsenti leicht unterscheiden lassen. Der Umstand, daß die Umschrift der beklagtischen Marke in englischer Sprache abgefaßt sei, beweiße gar nichts, denn die Worte Patent Diamond Silk Twist seien nichts Anderes als die allgemein übliche, von allen Fabrikanten gebrauchte Bezeichnung der Waare, auf deren Gebrauch jedenfalls der Klägerin ein ausschließliches Recht nicht zustehe. Ebenso wenig könne auf die Citate der Gegenpartei aus der französischen Spruchpraxis etwas ankommen; denn um die fraglichen Urtheile würdigen zu können, müßte man die Markenbilder vor Augen haben. Uebrigens könnte auch der Beklagte Präjudizien der verschiedensten Gerichtshöfe für sich anführen. Demnach beantrage der Be-

klagte: Verwerfung des klägerischen Rekurses und der klägerischen Einsprache gegen die Eintragung der beklagtischen Fabrikmarke in das eidgenössische Markenregister, unter Kosten— und Entschädigungsfolge für den Rekurrenten. Sollte wider Erwarten zwischen dem klägerischen und beklagtischen Fabrikzeichen eine täuschende Aehnlichkeit gefunden werden, so würde weiter eventuell der Beklagte widerklagend beantragen, daß der Klägerin und Widerbeklagten das Recht abgesprochen werde, die von ihr produzierte Fabrikmarke in das schweizerische Markenregister aufnehmen zu lassen, bezw. daß die von diesseitiger Partei dagegen erhobene Einsprache für begründet erklärt werde. Der Beklagte habe hierauf eventuell schon in seiner Eingabe an das eidgenössische Markenamt angetragen. Weiter eventuell würde das diesfällige Einspruchsrecht hiemit dem Beklagten ausdrücklich gewahrt. E. In ihrer Replik bemerkt die Klägerin: Zur Eintragung ihrer Marken im schweizerischen Markenregister seien nicht nur die inländischen Produzenten und Handeltreibenden, sondern auch diejenigen berechtigt, welche in Staaten niedergelassen seien, die den Schweizern Gegenrecht halten, sofern ihre Marken in ihrem Lande geschützt seien. (Art. 7 des Bundesgesetzes.) Das Recht der Engländer, ihre Marken in der Schweiz eintragen zu lassen, sei somit, da in England schweizerische Marken gleich den einheimischen geschützt werden, schon im Gesetze selbst begründet und es hätte somit einer diesfälligen Konvention nicht einmal bedurft. Eine solche sei übrigens bereits am 6. November 1880 zwischen England und der Schweiz abgeschlossen worden. Eine Begünstigung der in der Schweiz niedergelassenen Produzenten und Gewerbetreibenden habe dagegen in der Weise stattgefunden, daß diese zuerst aufgefordert worden seien, ihre Marken eintragen zu lassen und ihnen hiezu eine Frist von drei Monaten angesetzt worden sei. Nun sei aber das Recht zum Eintrage an die

Bedingung geknüpft worden, daß die Betreffenden die Marke vor dem 1. Weinmonat 1879 in rechtmäßiger Weise verwendet haben (auraient utilisé légitimement). Der Ausdruck "rechtmäßig" oder « légitimement » könne, da vor dem cit. Bundesgesetz ein gesetzlicher Schutz der Marken in der Schweiz nicht bestanden habe, nicht auf eine gesetzliche Anerkennung des Markenrechtes bezogen werden. Vielmehr müsse derselbe auf die allgemeine Anerkennung eines Markeneigentums in der Uebung des Gewerbe- und Handelsstandes sich beziehen. Demnach könne derjenige, welcher eine fremde Marke nachgeahmt und verwendet habe, sich auf rechtmäßigen Besitz nicht berufen und den Schutz des Gesetzes nicht in Anspruch nehmen. Daß die Klägerin zur Zeit der Erhebung ihres Einspruches ihre Marke noch nicht zum Eintrage in das schweizerische Markenregister deponirt gehabt habe, sei gleichgültig; denn das Recht zur bloßen Opposition gegen Registrirung einer Marke sei hievon nicht abhängig, während allerdings zu einer civilrechtlichen Entschädigungsklage oder einer Strafklage die vorherige Deposition der klägerischen Marke erforderlich wäre. Dies ergebe sich zur Evidenz daraus, daß in Art. 3 des Dekretes des eidgenössischen Handelsdepartementes, welches dieses am 2. August 1880 in Ausführung des Bundesrathsbeschlusses vom 30. Juli 1880 erlassen habe, als zur Einsprache berechtigt erklärt werden: "B. Produzenten und Handelstreibende, deren Geschäft sich in einem Staate befindet, welcher den Schweizern Gegenrecht hält, ob in Folge von Konvention oder nicht," sowie daß demgemäß Einsprachen von Engländern vom Departemente unbeanstandet zugelassen worden seien, ob schon damals, nämlich vor dem 1. November 1880, die Registrirung englischer Marken in der Schweiz noch gar nicht möglich gewesen sei. Seither übrigens habe die Klägerin, wie sich aus der Beilage zum Bundesblatte Nr. 54 vom 18. Dezember 1880 ergebe, ihre Marke allerdings beim eidgenössischen Amte angemeldet und habe die Registrirung besorgt. Demnach hange die Entscheidung lediglich davon ab, ob die Marke des Beklagten als eine täuschende Nachahmung der Lister'schen erscheine, was, wie in Bekämpfung der Ausführungen der Klagebeantwortung des Näheren dargelegt wird, allerdings der Fall sei. Es ergebe sich dies auch daraus, daß ein Zeuge in einem Prozesse der Klägerin gegen das Haus Kupfer, Heßlein und Komp. in Bamberg ausgesagt habe, der Lister'sche Löwe werde auch von einer Firma in Wetzikon in der Schweiz als Marke gebraucht, was sich geüß nur auf den Beklagten beziehen könne. Hervorzuheben sei auch, daß die vorher ganz unbekannte Bezeichnung « Diamond Silk Twist » von der Klägerin erfunden worden sei. Von einer Einsprache des Beklagten gegen die Eintragung der Lister'schen Marke sei der Klägerin nichts bekannt; sollte daher Beklagter die Anbringung einer Widerklage wirklich beabsichtigen, so werde auf deren Abweisung angetragen. F. In seiner Duplik gibt der Beklagte in thatsächlicher Beziehung zu, daß die klägerische Marke nunmehr im schweizerischen Markenregister eingetragen sei, bestreitet dagegen, daß Verwechslungen der beiden Marken thatsächlich schon stattgefunden haben und daß die Bezeichnung Diamond eine Erfindung der Klägerin sei. Im Uebrigen hält er in eingehender Erörterung gegenüber den Einwendungen der Replik an den Rechtsstandpunkten seiner Vernehmlassung fest, indem er insbesondere betont, daß die bloß prozessuale und formelle Zulassung der klägerischen Einsprache durch das Landwirthschafts- und Handelsdepartement für das Gericht nicht verbindlich sei, letzteres vielmehr selbständig zu prüfen habe, ob der Klägerin ein Einspruchsrecht materiell wirklich zustehe; speziell hält er an seiner eventuellen Widerklage fest, mit Hinweisung darauf, daß diese schon in seiner Eingabe an das eidgenössische Handelsdepartement ausdrücklich angemeldet worden sei. G. Bei der heutigen Verhandlung halten die Vertreter beider

Parteien an den gestellten Anträgen fest, indem sie dieselben in eingehender Erörterung und in weiterer Ausführung der in den Rechtsschriften geltend gemachten rechtlichen Gesichtspunkte be- gründen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. Fragt sich in erster Linie, ob Klägerin überhaupt zur Ein- sprache gegen die Eintragung der Marke des Beklagten in das schweizerische Markenregister berechtigt sei, so kann zunächst einem begründeten Zweifel nicht unterliegen, daß vorliegend die allge- meinen Voraussetzungen, unter denen überhaupt die Fabrik- und Handelsmarken ausländischer Produzenten oder Gewerbetreibenden in der Schweiz geschützt werden (Art. 7 1. 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 1879), erfüllt sind. Denn es ist unzweifel- haft und übrigens gar nicht bestritten, daß die Marke der in Großbritannien niedergelassenen Klägerin dort gesetzlich hinreichend geschützt ist und daß in Großbritannien die Fabrik- und Han- delsmarken schweizerischer Angehöriger unter den gleichen Vor- aussetzungen und in gleicher Weise, wie diejenigen der einhei- mischen Handels- und Gewerbetreibenden, des gesetzlichen Schutzes genießen, so daß also die Voraussetzung der Reziprozität, von der nach dem citirten Bundesgesetze der Schutz ausländischer Marken in der Schweiz in erster Linie abhängt, erfüllt ist. (Be- Blatt 1880, IV, 423, 424.) 2. Dagegen muß es sich fragen, ob nicht das Einspruchsrecht der Klägerin deßhalb zu verneinen sei, weil dieselbe zur Zeit der Anmeldung der Marke des Beklagten und bezw. der Erhe- bung ihres Einspruches ihre Marke beim eidgenössischen Amte noch nicht deponirt hatte. In dieser Beziehung nun ist zu be- merken: Es ist allerdings richtig, daß nach Art. 5 des cit. Bun- desgesetzes, soweit es sich nicht um die Geschäftsfirma handelt, die vorschriftsgemäße Hinterlegung und Eintragung bezw. Publi- kation der Marke Voraussetzung des gerichtlichen Schutzes der- selben ist und daß gemäß Art. 20 Abs. 3 leg. cit. eine civil- oder strafrechtliche Verfolgung wegen Verletzung des Markenrech- tes nur bezüglich solcher Handlungen statthaft ist, welche nach der Eintragung der Marke stattgefunden haben. Allein es kann nun nicht angenommen werden, daß diese für die Zukunft un- bedingt maßgebende Regel auch schon für die Erhebung eines Einspruches gegen die Eintragung einer gemäß Art. 27 und 28 leg. cit. zum Markenregister angemeldeten alten Marke gelte. Denn: Die Uebergangs- und Schlußbestimmungen zum Bundes- gesetze vom 19. Dezember 1879 (Art. 27 ff.) setzen fest, daß nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zunächst den in der Schweiz niedergelassenen Produzenten und Handeltreibenden eine drei- monatliche Frist zur Anmeldung ihrer bisher resp. vor dem 1. Weinmonat 1879 geführten Fabrik- und Handelsmarken einzu- räumen sei, nach deren Ablauf das eidgenössische Amt die ein- gelangten Anmeldungen zu veröffentlichen und eine Frist von einem Monat zu Erhebung von allfälligen Einsprachen gegen deren Eintragung anzusetzen habe. Erst nach Erledigung des hiedurch eingeleiteten Einsprache verfahrens gegen die alten, bis-

her von schweizerischen Angehörigen geführten, Marken durch das hiezu (vorbehältlich der Anrufung der Entscheidung des Bundes- gerichtes) kompetente eidgenössische Handelsdepartement ist nach Art. 29 leg. cit. die Anmeldung neuer Marken, insbesondere auch ausländischer Marken zulässig. Wäre nun richtig, daß, wie Beklagter behauptet, die Hinterlegung der Marke beim eidgenös- sischen Amte die nothwendige Voraussetzung der Einspruchsbe- rechtigung sei, so wären sämmtliche Ausländer, soweit nicht durch Staatsverträge besondere, von der gesetzlichen Regel abweichende Rechtsnormen aufgestellt sind, gesetzlich von der Berechtigung zur Anfechtung alter schweizerischer Marken im Einspruchsverfahren überhaupt ausgeschlossen und es wären somit ausländische An- gehörige gegenüber solchen Marken nicht in gleicher Weise wie der Schweizer geschützt, da ja Ausländer zu Deposition ihrer Marken beim eidgenössischen

Amte, soweit nicht durch Staatsverträge eine Ausnahme begründet war, vor Erledigung des Einspruchsverfahrens überhaupt nicht zugelassen wurden. Daß nun aber dies der Wille des Gesetzes sei, kann keineswegs angenommen werden. Denn vorerst stellt Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes ganz allgemein und ohne irgendwelche Beschränkung die ausländischen Angehörigen unter Voraussetzung der Reziprozität den Inländern gleich und sodann bietet speziell Art. 28 des Gesetzes irgendwelchen Anhaltspunkt dafür, daß die Berechtigung zum Einspruche gegen alte Marken auf die Inländer habe beschränkt und daß mithin in dieser Richtung der Grundsatz der Gleichstellung der Ausländer, deren Niederlassungsstaat den schweizerischen Angehörigen die Reziprozität gewährt, habe durchbrochen werden wollen, nicht, vielmehr läßt die citirte Gesetzesbestimmung Einsprachen ohne alle Beschränkung, d. h. also Einsprachen aller Berechtigten, die in der Schweiz überhaupt geschützt werden, zu. In diesem Sinne hat denn auch der Bundesrath, auf dessen Anschauung, wenn sie auch allerdings für das Gericht nicht verbindlich ist, doch immerhin ein erhebliches Gewicht gelegt werden muß, das Gesetz seinerseits ausgelegt, indem er in seinem, der Publikation des Handelsdepartementes vom 2. August 1880 zu Grunde liegenden Beschlusse vom 30. Juli gl. J. zur Einsprache nicht nur die inländischen, sondern auch die ausländischen Produzenten und Gewerbetreibenden, sofern diese in einem Staate niedergelassen sind, welcher den Schweizern Gegenrecht hält, aufforderte. Diese Auslegung des Gesetzes, welche dazu führt, für die Berechtigung zur Einspruchserhebung gegen alte Marken den Eintrag der Marke des Einsprechers in das schweizerische Markenregister, welcher sonst allgemeine Voraussetzung für den gerichtlichen Schutz einer Marke ist, ausnahmsweise als nicht erforderlich zu erklären, kann einem Bedenken um so weniger unterliegen, als überhaupt nach der Auffassung des Bundesgesetzes, welches sich in dieser Beziehung dem französischen, englischen und belgischen Rechte, im Gegensatz zu den Bestimmungen des deutschen Gesetzes, angeschlossen hat, die Anmeldung zum Markenregister bezw. der Eintrag in dasselbe keineswegs zum Erwerbe des Markenrechtes selbst gefordert ist, vielmehr das Markenrecht nach dem Bundesgesetze unabhängig vom Eintrage durch den befugten Gebrauch der Marke erworben wird und der Eintrag nicht eine Voraussetzung der Entstehung des Rechtes an sich, sondern lediglich seiner gerichtlichen Verfolgbarkeit ist (Art. 5 und 20; vergl. Art. 13 Ziffer 4 des Gesetzes), weßhalb denn auch für den ersten Hinterleger einer Marke durch deren Hinterlegung nicht das Recht selbst definitiv erworben, sondern lediglich eine widerlegbare Vermuthung, daß er der wahre Berechtigte sei, begründet wird. (S. Art. 51. 2 leg. cit.) Daher steht es denn auch mit den Grundprinzipien des Gesetzes nicht im Widerspruch, wenn für die Verfolgung des Markenrechtes in einer bestimmten Beziehung, nämlich für das durch die Uebergangsbestimmungen geordnete Einspruchsverfahren, von dem Erfordernisse des Eintrages ausnahmsweise abgesehen wird und zwar um so weniger, als nicht verkannt werden kann, daß die legislativen Gründe, welche den Gesetzgeber dazu geführt haben, regelmäßig die Verfolgbarkeit des Markenrechtes von der Bewirkung des Eintrages ins Markenregister abhängig zu machen, für das exceptionelle Uebergangs- und Einspruchsverfahren keineswegs in ihrem vollen Umfange zutreffen. 3. Ist somit die Einspruchsberechtigung der Klägerin anzuerkennen, so muß es sich im Fernern fragen, ob die Behauptung des Beklagten, daß er bei Benutzung seiner Marke, weil er die-

selbe schon vor dem 1. Oktober 1879 in erlaubter Weise verwendet habe und sie den Erfordernissen des Bundesgesetzes entspreche, gemäß Art. 27 leg. cit. ohne Weiters und ohne Rücksicht darauf, ob diese Marke derjenigen der Klägerin nachgemacht oder

täuschend nachgeahmt sei, geschützt werden müsse, begründet sei. Beklagter hat zu Begründung dieser Behauptung im heutigen Vortrage noch insbesondere geltend gemacht, daß für Beurtheilung der Frage, ob die Verwendung seiner Marke vor dem 1. Oktober 1879 eine rechtmäßige gewesen sei, selbstverständlich nicht das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1879, welchem rückwirkende Kraft nicht zukomme, sondern das frühere, an seinem Wohnorte geltende Recht maßgebend sein müsse und daß nun nach dem bisher im Kanton Zürich geltenden Rechte sein Gebrauch der fraglichen Marke, da derselbe weder gegen einen Staatsvertrag noch gegen das Strafgesetz oder gegen eine besondere vertragliche Verpflichtung verstoßen habe, jedenfalls ein durchaus erlaubter und rechtmäßiger gewesen sei, so daß er bei demselben, auf den ihm nach Mitgabe der frühern kantonalen Gesetzgebung ein wohl erworbenes Recht zustehe, ohne Weiters geschützt werden müsse; dafür könne auch auf Art. 9 des deutschen Reichsgesetzes und die Spruchpraxis der deutschen Gerichte Bezug genommen werden. Allein diesen Ausführungen kann nun keineswegs beigetreten werden. Es kann nämlich keinesfalls zugegeben werden, daß, wie Beklagter annimmt, jede nach dem bisher in den Kantonen geltenden Rechte nicht verbotene Verwendung einer Marke durch das Bundesgesetz als eine rechtmäßige habe anerkannt und somit Jedem, der in gesetzlich nicht verbotener Weise eine Marke vor dem 1. Oktober 1879 thatsächlich gebraucht habe, die Möglichkeit habe eingeräumt werden wollen, sich durch rechtzeitige Registrirung derselben für die Zukunft das Recht auf deren ausschließliche Benützung zu sichern. Denn diese Anschauung ist sowohl mit der Entstehungsgeschichte als auch mit dem Inhalte des Gesetzes durchaus unvereinbar. In ersterer Beziehung ist hervorzuheben, daß die Botschaft des Bundesrathes, welche hier für die Auslegung von erheblichem Gewichte sein muß, da die Gesetzesvorlage des Bundesrathes in dieser Beziehung unverändert zum Gesetze erhoben wurde, ausdrücklich ausspricht, der Gesetzesentwurf (Art. 26 — Art. 27 des Gesetzes) wolle "demjenigen für die Zukunft den ausschließlichen Gebrauch seiner bisher verwendeten Marke sichern, welcher zuerst und nicht durch Nachmachung oder Nachahmung sich in Besitz derselben gesetzt habe, d. h. dem redlichen Besitzer," so daß somit nach der Auffassung des Bundesrathes nicht jeder bislang kantonales nicht verbotene Gebrauch einer Marke, sondern nur der in erwähnter Weise qualifizierte Gebrauch Anspruch auf den Schutz des Bundesgesetzes verleiht. Daß auch wirklich der Sinn des Bundesgesetzes keineswegs der vom Beklagten behauptete sein kann, ergibt sich zur Evidenz schon daraus, daß Art. 27 leg. cit. dem bisherigen rechtmäßigen Inhaber einer Marke für die Zukunft die fernere ausschließliche Benützung zusichert, während, wenn dem Ausdrucke "rechtmäßige Verwendung" die vom Beklagten ihm beigelegte Bedeutung in Wahrheit zukäme, von der Zusicherung der "ausschließlichen" Benützung einer Marke an alle in diesem Sinne "rechtmäßigen" Inhaber offensichtlich keine Rede sein könnte. Denn es war ja, wie Beklagter selbst ausgeführt hat, nach dem früher in den Kantonen geltenden Rechte zumeist nicht verboten, die von einem in- oder ausländischen Gewerbetreibenden oder Produzenten zu Bezeichnung seiner Produkte zuerst benutzte (figürliche) Marke nachzuahmen oder nachzumachen, bezw. dieselbe gleichfalls zu benutzen, so daß die Benutzung der gleichen Marke für die gleichen Erzeugnisse durch mehrere in- oder ausländische Handeltreibende oder Produzenten möglich war, ohne daß ein Verstoß gegen ein kantonales Verbotsgesetz irgendwie vorgelegen hätte und es kam dies denn auch notorischerweise thatsächlich nicht selten vor. Wenn nun der Gesetzgeber wirklich, wie Beklagter meint, jede bislang nicht verbotene Benutzung als eine rechtmäßige hätte anerkennen wollen, so hätte er mit Rücksicht auf diese Fälle des

Gebrauchs identi- scher Marken durch mehrere Gewerbetreibende offenbar keines- wegs jedem "rechtmäßigen" Inhaber die ausschließliche Benutzung der Marke zusichern können. In Wahrheit hat denn auch der Gesetzgeber keineswegs den vom Beklagten behaupteten Rechts- satz aufgestellt, durch welchen ja auch der neu eingeführte Mar- kenschutz in Betreff alter Marken für die meisten Kantone seine

wesentliche praktische Bedeutung verloren hätte, vielmehr ergibt sich aus dem dem Gesetze zu Grunde liegenden Rechtsprinzip, sowie aus dem ganzen legislativen Charakter des Gesetzes mit Nothwendigkeit eine ganz andere Auffassung des in Art. 27 leg. cit. zu Grunde gelegten Begriffes der rechtmäßigen Verwendung einer Marke. Wenn man nämlich festhält, daß, wie oben be- merkt, das Markenrecht, d. h. das Recht auf den ausschließlichen Gebrauch einer Marke, nach dem Prinzip des Bundesgesetzes grundsätzlich demjenigen, welcher ein Waarenzeichen zuerst zu Bezeichnung seiner Waaren benützte, unmittelbar durch den Ge- brauch und unabhängig vom Eintrage in das Markenregister er- worben wird; wenn man im Fernern in Erwägung zieht, daß der Gesetzgeber offenbar das Markenrecht als ein natürliches, durch die Prinzipien der bona fides gefordertes Recht, die Nach- machung oder Nachahmung von Marken dagegen als einen vom Rechte mißbilligten Verstoß gegen Treu und Glauben betrachtet, so wird man nicht zweifelhaft sein können, daß der Gesetzgeber bei Aufstellung des in Art. 27 leg. cit. enthaltenen Rechtssatzes von der Anschauung ausgegangen ist, daß als rechtmäßig, auch für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, nur die Benutzung eines Waarenzeichens durch denjenigen, welcher das- selbe zuerst als solches zur Unterscheidung seiner Waaren ver- wendet und es sich dadurch gewissermassen angeeignet hat, oder durch seinen Rechtsnachfolger betrachtet werden könne, während der Gebrauch nachgemachter oder nachgeahmter Waarenzeichen als ein vom Rechte keineswegs zu schützender Mißbrauch auf- gefaßt werden müsse. M. a. W. Der Gesetzgeber ging, wesent- lich im Anschluß an, insbesondere in der französischen Juris- prudenzen vertretene, Anschauungen (vergl. Pouillet, Traité des marques de fabrique, S. 1 ff., 71 ff., und schon Merlin, Ré- pertoire v. « Marque de fabrique »), von dem Gedanken aus, daß dem ersten Aneigner eines Waarenzeichens, auch abgesehen von einer positiven Gesetzesbestimmung, ein Recht auf dessen aus- schließlichlichen Gebrauch zustehe, welches zwar bisher keines oder nur eines ungenügenden gerichtlichen Schutzes genossen habe, das aber nichtsdestoweniger an sich bestanden habe und dem nun- mehr der Schutz des Bundesgesetzes ebenfalls gebühre. Mit die- ser Auffassung stimmt denn auch die Botschaft des Bundesrathes (vergl. den oben angeführten Passus derselben und das auf die- sen unmittelbar Folgende) vollkommen überein und es erklärt sich daraus des Weiteren die Ausdrucksweise des Gesetzes, wel- ches ohne weitere Erläuterung einfach die "rechtmäßige" Ver- wendung als für die Berechtigung zum Eintrage einer alten Marke maßgebend bezeichnet. Wenn Beklagter sich dem gegen- über darauf berufen hat, daß durch den bisherigen, nach dem frühern Rechte erlaubten Gebrauch eines Waarenzeichens wohl- erworbene Rechte an letzterm begründet worden seien, welche ge- wiß auch das neue Gesetz nicht verletzen wolle, so ist darauf zu erwidern, daß der bloße thatsächliche Gebrauch eines Waaren- zeichens durch einen andern als den ersten Aneigner, wenn er auch vom bisherigen Rechte nicht verboten war, so doch von letzterm keineswegs als ein rechtmäßiger, ein subjektives Recht an dem Zeichen begründender Erwerbungsakt anerkannt war, vielmehr von einem wohl erworbenen Privatrechte jedenfalls nur dann gesprochen werden könnte, wenn es sich um einen nach dem bisherigen Rechte positiv anerkannten und geschützten Besitzstand handeln würde, wovon aber vorliegend gar keine

Rede sein kann. Ebenso wenig erscheint endlich die Berufung des Beklagten auf das deutsche Reichsgesetz und die deutsche Spruchpraxis als erheblich, da ja das deutsche Gesetz in der hier in Frage stehenden Richtung, wie ein Blick auf dessen Wortlaut zeigt, wesentlich andern Gesichtspunkten als das in concreto einzig maßgebende Bundesgesetz vom 19. Dezember 1879 folgt. 4. Kann sonach die Behauptung des Beklagten, daß ihm ein Recht auf den Gebrauch seiner Marke schon deshalb zustehe, weil er dieselbe vor dem 1. Oktober 1879 in gesetzlich nicht verbottener Weise geführt habe, nicht als begründet anerkannt werden, so hängt die Entscheidung über die Klage, da in tatsächlicher Beziehung nicht bestritten ist, daß die Klägerin ihre Marke lange vor dem Beklagten gebrauchte, ausschließlich davon ab, ob die angefochtene Marke des Beklagten mit derjenigen der Klägerin identisch oder derselben täuschend, d. h. derart ähnlich sei, daß leicht Verwechslungen entstehen können. (Vergl. Art. 6, Abs. 2 des Bundesgesetzes.) Ist diese Frage zu bejahen, so liegt in der Führung der angefochtenen Marke durch den Beklagten ein Eingriff in das Markenrecht der Klägerin und es muß mithin

die Klage gutgeheißen werden. Bei Prüfung dieser Frage nun ist, worüber übrigens beide Parteien einig gehen, in erster Linie der Gesamteindruck der beiden Marken entscheidend und zwar muß dabei, da es sich hier um die Marke für ein Fabrikat handelt, das nicht bloß für Sachkenner, sondern für das Publikum überhaupt bestimmt ist, von dem Standpunkte der Kleinhandler und der Konsumenten, als der letzten Abnehmer der Waare, ausgegangen werden, d. h. muß es sich fragen, ob die Aehnlichkeit der Marken eine derartige sei, daß diese Personen dadurch, trotz Anwendung der ihnen zuzumuthenden Diligenz, leicht über den Ursprung der Waare, die sie zu kaufen wünschen, getäuscht werden können. Es darf auch im Fernern, wie Klägerin ganz richtig ausführt, keineswegs gefragt werden, ob bei Nebeneinanderhalten der beiden Marken durch aufmerksame Vergleichung derselben Verschiedenheiten leicht entdeckt werden können, sondern es ist vielmehr, den gewöhnlichen Verkehrsverhältnissen entsprechend, zu fragen, ob eine solche Aehnlichkeit zwischen den beiden Marken bestehe, daß dieselben, einzeln genommen, leicht verwechselt werden können. Auch kann es keineswegs als richtig anerkannt werden, daß, wie Beklagter anzunehmen scheint, eine wesentliche Verschiedenheit der beiden Marken schon deshalb vorliege, weil die klägerische Marke außer dem figürlichen Zeichen auch noch die Geschäftsfirma enthalte, während die beklagtische Marke eine Firmenbezeichnung nicht aufweise. Vielmehr ist es Thatfrage jeden einzelnen Falles, ob die Hinzufügung oder Weglassung einer Firmenbezeichnung als hinlängliches Unterscheidungsmerkmal zweier Marken mit Rücksicht auf deren, einzig entscheidenden, Gesamteindruck betrachtet werden könne. Hier von ausgegangen nun ergibt sich: Die beiden in Frage stehenden Marken sind zwar nicht identisch, da allerdings mehrfache Verschiedenheiten im einzelnen bestehen, wohl aber besteht zwischen denselben eine derartige Aehnlichkeit, daß eine Täuschung der Abnehmer leicht herbeigeführt werden kann und mithin die Marke des Beklagten als eine unbefugte Nachahmung der klägerischen erscheinen muß. Denn: a. Vorerst stimmt die Umschrift der beiden Marken (Patent Diamond Silk Twist) wörtlich überein, wobei Beklagter lediglich die Firmenbezeichnung der Klägerin weggelassen hat, und ist die Form und Stellung der Buchstaben dieser Umschrift eine, wenn auch nicht identische, so doch sehr ähnliche. Allerdings ist nun richtig, daß die in dieser Umschrift enthaltene Waarenbezeichnung oder Benennung, für sich allein genommen, nicht geschützt ist (vergl. Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes) und dadurch, daß Klägerin diese Benennung für ihre Waaren adoptirt hat, kein anderer Gewerbetreibender behindert ist, dieselbe ebenfalls zu gebrauchen. Allein es darf doch auf

dieses Moment insofern Gewicht gelegt werden, als der Gebrauch der identischen Umschrift und ähnlicher Buchstabenformen für dieselbe offensichtlich geeignet ist, die Aehnlichkeit des Gesamtbildes der Marke zu erhöhen, bezw. als fragliche Warenbenennung nicht für sich allein, sondern als ein in bestimmter Form ausgeprägter Bestandtheil einer aus einem figürlichen Zeichen und Buchstaben oder Worten gebildeten Marke in Betracht kommt. b. Im Weiteren stimmt die Zeichnung des den Mittelpunkt der Marke des Beklagten bildenden Markenthieres mit derjenigen der klägerischen Marke in Beziehung auf die Lage und Größe des Thieres vollkommen überein; allerdings ergibt die Zeichnung auch Verschiedenheiten, da dem Markenthier des Beklagten, welches nach seiner Aussage einen Tiger darstellen soll, aber freilich vom Beschauer ebenso gut auch als weiblicher Löwe aufgefaßt werden kann, die Mähne und der emporstehende Weidelschweif des Lister'schen, zweifellos einen männlichen Löwen darstellenden, Markenthieres, fehlen. Allein diese Verschiedenheiten sind offensichtlich keineswegs genügend, um die beiden Thiere ihrem Gesamteindrucke nach, im Gedächtnisse des Abnehmers, hinlänglich zu unterscheiden. c. Endlich sind die Initialen des Beklagten sowohl in Bezug auf ihre Stellung (mitten unter der Figur) als auch in Bezug auf ihre Form dem Monogramme der Klägerin möglichst angenähert, indem den beiden Buchstaben J und D dadurch, daß das J mitten durch die breit ausgezogene Schleife des D gezogen wird, eine dem verschlungenen Monogramme der Klägerin LC^o möglichst gleiche Form gegeben wird. Aus der Aehnlichkeit dieser einzelnen Markenbestandtheile und

der Gleichheit ihrer Gruppierung entspringt denn allerdings eine derartige Aehnlichkeit des Gesamtbildes, daß davon, es sei dieselbe vom Beklagten beabsichtigt und objektiv geeignet, Verwechselungen zwischen den beiden Marken leicht hervorzurufen, nicht gezweifelt werden kann und daß mithin die Klage gutgeheißen werden muß. 5. Von einer Guttheißung der eventuellen Widerklage des Beklagten kann nach dem in Erw. 3 Ausgeführten offensichtlich nicht die Rede sein. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Einsprache der Klägerin gegen Eintragung der Marke des Beklagten (Nr. 117 der Veröffentlichung des eidgenössischen Handels- und Landwirthschaftsdepartements vom 2. August 1880) ist begründet und es wird mithin die Eintragung dieser Marke in das schweizerische Markenregister als unzulässig erklärt.

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