

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

97. Urteil vom 9. April 1897 in Sachen
Eichenberger & Cie. gegen Liewen.

A. Mit Urteil vom 18. Januar 1897 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau erkannt: Die Kläger werden mit ihrer Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil erklärten die Kläger rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht, indem sie beantragten:

es sei in Abänderung des handelsgerichtlichen Urteils den Klägern der Klageschluß zuzusprechen,

eventuell seien vor Ausfällung des Endurteils die Akten zu ergänzen

a. durch Aufnahme des in der Klageschrift beantragten Zeugen- und Sachverständigenbeweises dafür, daß die fragliche Cigarre nur unter der Marke Téléphone den Kunden geliefert und bei diesen auch im Detail von den Rauchern meist unter diesem Namen verlangt werde;

b. durch Erhebung des dafelbst beantragten Beweises für das Quantitativ des erlittenen Schadens;

ganz eventuell sei das handelsgerichtliche Urteil aufzuheben und die Sache zur Aktenvervollständigung im Sinne des eventuellen Begehrens und zu neuer Entscheidung an das aargauische Handelsgericht zurückzuweisen.

Der Beklagte trug auf Bestätigung des angefochtenen Urteils an.

C. In der heutigen Verhandlung wiederholen die Parteivertreter ihre schriftlich gestellten Anträge.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 25. Mai 1891 deponierten die Kläger, Cigarrenfabrikanten in Menziken, Kanton Aargau, beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eine zur Bezeichnung von „Cigarren deut-

scher Façon" bestimmte Marke, bestehend aus zwei besonders eingzeichneten Feldern, von denen das obere, kleinere, ein Rechteck bildet, welches einzig das Wort Téléphone enthält, während das untere, größere, ein Quadrat bildende, eine sitzende weibliche Figur mit einem Telephonapparat in sich schließt. Diese Marke wird von den Klägern in der Weise auf ihren Cigarrenkisten angebracht, daß das obere Feld mit dem Wort Téléphone auf den Deckel zu liegen kommt, das untere Feld dagegen die anschließende Stirnseite der Kisten bedeckt. Ferner ist das Wort Téléphone, sowie ein Telephonapparat in das auf dem obern Deckel des Kistchens befindliche Brandzeichen aufgenommen.

Im Juli 1896 erhoben die Kläger bei der aargauischen Staatsanwaltschaft gegen den heutigen Beklagten Strafflage wegen Verletzung ihres Markenrechts, weil dieser eine ganz gleiche, oder doch höchst ähnliche Cigarrensorte unter der Marke „Telephon“ verkaufe. Sie führten in der Denunziationschrift aus: Freilich sei das Bild, von welchem das Wort „Telephon“ auf der Marke des Beklagten umrahmt werde, ein anderes als das der Kläger; allein darauf komme es nicht an, weil das Wort „Telephon“ die Hauptsache sei und die Kläger nur gegen den Gebrauch dieses Wortes klagen; der Beklagte habe das Wort „Telephon“ auch in das auf dem Deckel des Kistchens sich befindende Brandzeichen aufgenommen und dieses zudem mit der Phantasiafirma Ramon Rimero y C^{ia} geschmückt. Bei der beim Beklagten vorgenommenen Hausfuchung wurden gefunden: erstens eine ebenfalls aus zwei Feldern, einem kleineren, obern, rechteckigen und einem größern, untern, beinahe quadratförmigen, bestehende Etiquette, deren oberes Feld die Worte:

Telephon
fabrica de tabacos
de
Ramon Rimero y C^{ia}

enthält, während das untere Feld eine von Gewölk umgebene, mit einem Chiton bekleidete weibliche Figur, die einen Telephonapparat in den Händen hält, und in jeder Ecke ein nacktes Kind mit einem Telephonapparat darstellt; zweitens: drei je ein eingrahmtes Quadrat bildende Etiquetten; sie haben roten Grund, in

der Mitte blaues Feld, über diesem letztern eine Krone, zur Seite derselben zwei spanische Wappen, zwischen diesen die Worte *esquisitos tabacos*, unter dem blauen Feld auf jeder Seite vier goldene Medaillen und zwischen diesen die Worte *hechos expresamente para personas de gusto*; diese drei Etiquetten unterscheiden sich nur dadurch, daß die eine auf dem blauen Grund das Wort *Téléphon*, die andere das Wort *la delicato*, die dritte endlich das Wort *ultra marina* enthält, jeweilen in schwarzer Schrift. Die erstgenannte Etiquette hat der Beklagte von Casten & Suhling, lithographische Anstalt und Etiquettenfabrik, in Bremen, die drei letzterwähnten von Gebrüder Klingenberg in Detmold bezogen. Der Beklagte bestritt, sich einer Verletzung des klägerischen Markenrechts schuldig gemacht zu haben, indem er sich auf den Standpunkt stellte, die Bezeichnung „Telephon“ für Cigarren sei Gemeingut, und die von ihm angewendete Verpackung sei im übrigen so verschieden von der klägerischen, daß eine Verwechslung unmöglich sei. Durch Verfügung vom 17. August 1896 stellte die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau die Untersuchung ein, mit der Motivierung, aus einer (vom Beklagten in beglaubigter Abschrift zu den Akten gelegten) Zuschrift der Firma Casten & Suhling, d. d. 27. Juli 1896, gehe hervor, daß diese Firma die auf den Cigarrenkistchen des Beanzeigten befindliche Telephon-Etiquette und das entsprechende Brandzeichen selbst erfunden habe und seit 10 Jahren an Cigarrenfabrikanten verkaufe, ferner, daß diese Bezeichnung auf Etiquette und Brandzeichen in Deutschland schon seit dem Jahre 1886 gesetzlichen Schutz genieße, endlich, daß der Beanzeigte die Etiquette und das Brandzeichen einfach von der genannten Firma angekauft habe, ohne daß er auf die Herstellung der genannten Zeichen irgend welchen Einfluß ausgeübt hätte.

Die Kläger verlangten nach dieser Verfügung anfänglich die Überweisung an das Zuchtpolizeigericht; mit Eingabe vom 19. September 1896 zogen sie jedoch dieses Begehren zurück, indem sie sich vorbehielten, gegen Lienen auf dem Civilwege weiter vorzugehen.

Mit Eingabe vom 6. Oktober 1896 stellten die Kläger nunmehr beim Handelsgerichte des Kantons Aargau folgende Klage:

„1. Es sei der Beklagte pflichtig zu erklären, die weitere Verwendung der Wortmarke „Telephon“ für Cigarren zu unterlassen ;

2. es sei derselbe zu einer Entschädigung von 500 Fr. samt Zins zu 5 % von Einlegung der Klage an (richterliche und Sachverständigenfeststellung vorbehalten) zu verfallen, alles unter Kostenfolge.“

Zur Begründung ihrer Klage brachten sie in erster Linie die schon in der Denunziationschrift angeführten Argumente vor, indem sie namentlich betonten, bei der fraglichen Marke sei das Wort „Telephon“ die Hauptsache, die fraglichen Cigarren werden nur unter diesem Namen verkauft. Hiefür beriefen sie sich auf Briefe von Kunden und trugen auf Zeugen- und Sachverständigenbeweis an. Sie anerkannten weder den Inhalt noch die Beweiskraft der Zuschrift von Casten & Suhling vom 27. Juli 1896. Das Quantitativ der Entschädigung berechneten sie folgendermaßen : Der Beklagte habe bisher wenigstens 50,000 Stück Telephon-Cigarren verkauft. 50,000 Stück werden zu 70 Fr. per Tausend, zusammen also zu 3500 Fr. verkauft, bei einem Gewinnansatz von 15 % ergebe sich also Gewinn 525 Fr.; mindestens um diesen Betrag seien die Kläger geschädigt worden. Hiefür beriefen sie sich auf Sachverständige und auf Parteibefragung.

Der Beklagte trug auf Abweisung der Klage unter Kostenfolge an, im wesentlichen unter folgender Begründung : Kopfcigarren sei die in der Schweiz am meisten verbreitete Cigarrenform. Der Name „Telephon“ sei ein Name, der irgend einer Cigarre gegeben werde, und keineswegs neu. Die Kläger haben überdies nicht das Wort „Telephon“ schützen lassen. Das frühere Markenschutzgesetz, unter dem die Eintragung stattgefunden, habe Wortmarken überhaupt nicht gekannt; die Kläger haben also nur das Gesamtzeichen schützen können. Ferner sei das Wort „Telephon“, in Verbindung mit den übrigen Bestandteilen der Marke, Qualitätsbezeichnung. Das Gesamtbild der Marke, auf das es allein ankomme, sei total verschieden. Ein illoyales Verhalten des Beklagten liege überall nicht vor. Was das Quantitativ der Schadenersatzforderung betrifft, so gab der Beklagte zu, etwa 45,000 Stück „Telephon-Cigarren“ verkauft zu haben, bestritt dagegen,

daß die Kläger durch diese Thatsache einen Schaden erlitten haben.

Die Vorinstanz ging bei ihrem eingangs sub Fakt. A mitgetheilten Urteile im wesentlichen von folgenden Gesichtspunkten aus: Gegenstand der Eintragung habe, da sie noch unter dem Markenschutzgesetz vom 19. Dezember 1879 stattgefunden, nicht das Wort „Telephon“, sondern nur die Marke als ganzes sein können; soweit diese Eintragung sich erstrecke, soweit reiche auch der Schutz. Übrigens sei die Marke auch nach dem gegenwärtig geltenden Gesetze als gemischte Marke anzusehen. Demnach komme es darauf an, ob das Gesamtbild der vom Beklagten verwendeten Marke dem Gesamtbilde der klägerischen Etiquette täuschend ähnlich sei. Dieses sei schlechthin zu verneinen. Auf das Wort „Telephon“ sei kein Gewicht zu legen, es könne nicht als wesentlicher Bestandteil der Marke bezeichnet werden. Qualitätsbezeichnung sei das Wort „Telephon“ allerdings nicht, ebenso wenig Gemeingut.

2. Was zunächst die Frage der Zulässigkeit der einzelnen Berufungsbegehren der Kläger betrifft, so kann dieselbe nur bezüglich des Haupt- und des subeventuellen Antrages bejaht werden, nicht dagegen bezüglich des eventuellen Antrages betreffend Aktenergänzung durch das Bundesgericht; denn nach Art. 82, Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege dürfen Ergänzungen der Akten nur vom kantonalen Gericht, nicht vom Bundesgericht vorgenommen werden. Sofern daher eine vervollständigung der Akten durch Erhebung weiterer Beweise notwendig wäre, müßte das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständigung und zu neuer Entscheidung an das kantonale Gericht zurückgewiesen werden.

3. Der Vorinstanz ist darin beizustimmen, daß die klägerische Marke keine reine Wortmarke, sondern eine kombinierte Marke ist. Wichtig und von den Klägern zugegeben ist ferner, daß das Gesamtbild der Marke des Beklagten verschieden von demjenigen der Kläger ist und daß eine Täuschung hiedurch ausgeschlossen ist. Dagegen hat das angefochtene Urteil den Standpunkt der Kläger nicht genügend gewürdigt, das Wort „Telephon“ sei gerade die Hauptsache, das wesentlichste und charakteristische der Marke; gerade die Nachmachung dieses Wortes bilde die Markenrechtsverletzung. Dieser Standpunkt ist näher zu prüfen. Denn wie

das Bundesgericht in Sachen Grézier c. Bonnet & Cie. ausgesprochen hat (s. Revue des Bundescivilrechts, Bd. XV, Nr. 11), entscheidet allerdings in der Regel darüber, ob zwei Marken täuschend ähnlich seien, deren Gesamtbild; wenn indeß feststeht, daß das laufende Publikum vorwiegend bloß auf einzelne, wesentliche und charakteristische Merkmale einer Marke Gewicht legt, so muß hierauf bei der Entscheidung Rücksicht genommen werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Eintragung unter der Herrschaft des alten oder unter derjenigen des neuen Gesetzes stattgefunden hat; denn unbestrittenermaßen sind die eingeklagten angeblichen Markenrechtsverletzungen unter dem neuen Gesetze erfolgt, und gegenüber solchen Verletzungen kann der Markenberechtigte nur den Schutz, aber auch den vollen Schutz des neuen Gesetzes beanspruchen, ohne alle Rücksicht auf den Umfang, in welchem die Marke, speziell auch das sprachliche Element derselben, nach dem alten Gesetze geschützt war.

4. Der Beklagte hat nun mit Recht nicht bestritten, daß der Name „Telephon“ für Cigarren an sich ein Phantasiename sei; dagegen hat er in erster Linie eingewendet, jenes Wort sei zur Bezeichnung von Cigarren Gemeingut geworden, indem dasselbe lange vor 1891 wenigstens in Deutschland allgemein zur Benennung deutscher Kopsigarren verwendet worden sei. Wäre diese Behauptung richtig, so könnten die Kläger allerdings gerade für diesen Bestandteil ihrer Marke den gesetzlichen Schutz nicht beanspruchen, da Worte oder Zeichen, welche Gemeingut, Freizeichen, geworden sind, zwar allerdings in Verbindung mit anderen, sprachlichen oder figurativen, Elementen zur Individualmarke gemacht werden können, aber auch in solcher Verbindung für sich allein, bezw. als wesentlicher Bestandteil der Individualmarke des gesetzlichen Schutzes nicht fähig sind (vgl. Revue des Bundescivilrechts, Bd. XV, Nr. 11). Der Beweis für die Richtigkeit jener Behauptung, die sich als Geltendmachung eines selbständigen Verteidigungsmittels, einer Einrede, qualifiziert, liegt dem Beklagten ob; die Kläger sind die ersten Hinterleger der Marke „Telephon“ in der Schweiz, und es greift daher die Vermutung des Art. 5 Markenschutzgesetz Platz. Zur Leistung desselben hat der Beklagte sich lediglich darauf berufen, daß verschiedene Eti-

quettenfabrikanten schon vor 1891 für Cigarren bestimmte Etiquetten, die mit dem Worte „Telephon“ versehen gewesen seien, verkauft haben. Die Vorinstanz nimmt nun an, daß in Deutschland die Bezeichnung „Telephon“ für Cigarrensorten mehrfach vorkomme; dagegen erachtet sie nicht als bewiesen, daß jener Name für Cigarren Gemeingut oder Freizeichen geworden sei, d. h. sich vor dem Jahre 1891 im freien Gebrauch gewisser größerer und maßgebender Kreise befunden habe, sei es um die Qualität, Beschaffenheit der Waare, oder deren Herkunft von einem gewissen Ort, — im Gegensatz zu einem speziellen Fabrikanten oder Kaufmann, — zu bezeichnen. Auf Grund der vorliegenden Akten aber ist selbst jene thatsächliche Feststellung, die Bezeichnung „Telephon“ komme in Deutschland für Cigarrensorten mehrfach vor, als weitgehend anzusehen. Für die Behauptung des Beklagten liegt nichts vor, als der Brief der Firma Gasten & Sühling vom 27. Juli 1896; nun ist aber diese Firma Inhaberin einer Lithographieanstalt und Etiquettenfabrik; ebenso die Firmen Gebr. Klingenberg und Hermann Schött, auf welche sich der Beklagte weiterhin für seine Behauptung berufen hat. Diese Firmen können natürlich nicht beweisen, daß der Name „Telephon“ für Cigarren einer bestimmten Sorte allgemein verwendet werde, ja es ist vom Beklagten nicht einmal der Beweis versucht, daß diese Firmen an andere Cigarrenfabrikanten oder -händler jene Etiquetten mit dem Worte „Telephon“ verkauft haben. Daß endlich der Name „Telephon“ in der Schweiz nicht Gemeingut für Cigarren geworden ist, braucht nicht weiter erörtert zu werden angesichts der diesbezüglichen thatsächlichen Feststellung der Vorinstanz, die durchaus aktengemäß ist. Daß der in zweiter Linie geltend gemachte Standpunkt des Beklagten, die figurativen Bestandteile der Marke in Verbindung mit dem Worte „Telephon“ beweisen, dieses Wort bezeichne eine bestimmte Qualität Cigarren, unhaltbar ist, leuchtet ohne weiteres ein; das Wort „Telephon“, mit den figurativen Bestandteilen, oder ohne diese, ist für die Bezeichnung von Cigarren offenbar ein reiner Phantasiename, der weder zur Art und zum Orte der Herstellung, noch zur Beschaffenheit der Ware in irgendwelcher Beziehung steht.

5. Es fragt sich sonach in prinzipieller Hinsicht gemäß dem in

Erwägung 3 gesagten nur noch, ob das Wort „Telephon“ einen so wesentlichen, selbständigen und charakteristischen Bestandteil der klägerischen Marke bildet, daß dessen Aufnahme in die vom Beklagten verwendete Etiquette, sowie in das Brandzeichen auf den Cigarrenstücken des Beklagten die Gefahr einer Täuschung des Publikums zum Nachtheile der Kläger begründe. Hierüber ist zu sagen: Bei kombinierten, d. h. aus sprachlichen und aus figurativen Bestandteilen bestehenden Marken ist betreffend die sprachlichen Bestandteile zu unterscheiden zwischen solchen Worten, welche auch zu selbständiger Verwendung als Wortmarke, zur Benennung, zur Herkunftsbezeichnung einer Ware geeignet sind, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Während die sprachlichen Bestandteile letzterer Art gleichwie die figurativen Marken nur als Bild wirken und nur als solches, in Verbindung mit den figurativen Bestandteilen, geschützt werden, verhält es sich mit der Wortmarke und den Benennungen anders; sie gehören der Sprache an und genießen den sprachlichen Schutz; durch die Sprache, durch das Ohr, prägen sich diese Marken dem Gedächtnisse des Abnehmers der damit versehenen Ware ein; das Wort erscheint daher hier als dasjenige, worauf der Abnehmer in erster Linie achtet; er bestellt die Ware mit ihrem Namen; dieser ist also gerade das wesentliche und charakteristische an einer derartigen Marke, während die figurativen Bestandteile nur dekoratives Beiwerk bilden und im Gedächtnis des Abnehmers nicht haften bleiben. (Vgl. Kohler in der Zeitschrift für gewerbl. Rechtsschutz, Jahrgang II, S. 7 ff.). Von diesem Standpunkte aus nun erscheint in concreto der Name „Telephon“ das wesentliche und charakteristische an der Marke der Kläger; die figurativen Bestandteile sind schmückendes Beiwerk, auf das die Kunden nicht achten; der Name „Telephon“ dagegen bleibt ihnen im Gedächtnis; er ist gleichsam das Schlagwort, unter dem die Cigarren in den Handel gebracht werden. Daß dem so ist, erhellt schon aus der gegenwärtigen Aktenlage, aus den von den Klägern zu den Akten gebrachten Briefen von verschiedenen ihrer Kunden, und liegt zudem in der Natur der Sache, so daß die Abnahme des von den Klägern dafür ausdrücklich anerbötener Beweises überflüssig erscheint.

Ist nach dem Gesagten die Bezeichnung „Telephon“ der wesentliche und charakteristische Bestandteil der klägerischen Marke, so enthält die Aufnahme dieses Wortes in die vom Beklagten verwendeten Etiquetten und in das auf seinen Cigarrenfistchen angebrachte Brandzeichen einen Eingriff in das Markenrecht der Kläger; die Gefahr einer Verwechslung, einer Täuschung des Publikums zum Nachtheile der Kläger ist da. Berücksichtigt man, daß der Beklagte das Wort „Telephon“ unbefrittenermaßen erst seit 1891 auf der Verpackung seiner Cigarren verwendet, und daß ihm, da er mit den Verhältnissen des Cigarrenmarktes vollständig vertraut ist, die Existenz der klägerischen Marke nicht unbekannt sein konnte, so ist zum mindesten die Fahrlässigkeit des Beklagten hergestellt und also auch das subjektive Erfordernis einer Schadenersatzklage wegen Verletzung des Markenrechtes gegeben.

6. Eine Markenrechtsverletzung liegt indeß nur soweit vor, als das Wort „Telephon“ auf der Verpackung der Ware der Beklagten angebracht ist; denn nur auf solche Zeichen, die auf der Ware selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind, erstreckt sich gemäß Art. 1, Nr. 2 der spezielle Schutz des Markenschutzgesetzes. Soweit dagegen — im Detailverkauf — einzelne Cigarren unter dem Namen „Telephon“ an die Kunden abgegeben werden, liegt in der mißbräuchlichen Verwendung dieses Wortes durch den Beklagten ein Akt der *concurrency déloyale*, ein Eingriff in das Individualrecht der Kläger an der Bezeichnung „Telephon“ für Cigarren ihrer Fabrikation, der geeignet ist, eine Täuschung des Publikums zum Nachtheile der Kläger herbeizuführen. Zwar haben sich die Kläger nicht ausdrücklich auf diesen Standpunkt gestellt, bezw. nicht neben dem Markenschutzgesetz noch die *concurrency déloyale* regelnden Art. 50 ff. D.-R. angerufen; allein sie haben alle thatsächlichen Voraussetzungen, unter denen eine Klage aus *concurrency déloyale* gutzuheißen ist, dargelegt, so daß das Gericht nur noch das Gesetz auf diese Thatfachen anzuwenden hat. Auch liegt nicht etwa vor, daß das Handelsgericht des Kantons Aargau nur ausschließlich zur Beurteilung von Klagen aus dem Markenrechtsschutzgesetz, nicht aber solcher aus unerlaubten Handlungen, die sich auf den-

selben Thatbestand gründen, kompetent sei, so daß das Bundesgericht aus diesem Grunde auf die Frage, ob in der Handlungsweise des Beklagten concurrence déloyale liege, nicht eintreten dürfte. Die Klage erscheint demnach auch von diesem Gesichtspunkte aus als begründet.

7. Nach dem vorstehend Ausgeführten ist zunächst das erste Rechtsbegehren der Kläger ohne weiteres gutzuheißen, da eine Klage auf Unterlassung der Verwendung eines — durch die Anwendung eine Markenrechts- oder sonstige Individualrechtsverletzung involvierenden — Wortes nach feststehender bundesgerichtlicher Praxis zulässig ist. Was das Schadenersatzbegehren betrifft, so entscheidet hierüber gemäß Art. 51 D.-R., der hier, da das Markenrechtsgesetz keine diesbezüglichen speziellen Vorschriften enthält, als *lex generalis* Anwendung findet, freies richterliches Ermessen. In Rücksicht darauf, daß der Beklagte zugestandenmaßen circa 45,000 Stück „Telephon“-Cigarren verkauft hat, daß ferner zwar nicht nachgewiesen ist, daß die Kläger ohne die Handlungsweise des Beklagten ebenso viel mehr verkauft hätten, daß dagegen ein solcher Nachweis überhaupt nicht wohl möglich ist, irgend welcher Schaden aber den Klägern entstanden sein muß, erscheint es als angemessen, den zu ersetzenden Schaden auf 200 Fr. festzusetzen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung der Kläger wird als begründet erklärt und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 18. Januar 1897 dahin abgeändert, daß

- a. der Beklagte die weitere Verwendung der Marke „Telephon“ für Cigarren zu unterlassen hat;
- b. derselbe verpflichtet ist, den Klägern 200 Fr. nebst Zins zu 5 % von Einlegung der Klage an zu bezahlen;
- c. die Kosten der kantonalen Instanz dem Beklagten auferlegt werden und er verpflichtet ist, den Klägern die ihnen dort erwachsenen Kosten nach Maßgabe der Feststellung des kantonalen Gerichts zu ersetzen.