

hatte, ohne irgend welchen prozessualischen Nachteil den Abstand erklären können (s. § 41 der aargauischen ZPO).

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass der Beklagte dem Kläger 280 Fr. zu bezahlen hat.

## V. MARKENSCHUTZ

### PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

103. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Dezember 1916  
i. S. Gesellschaft für Chemische Industrie,  
Klägerin und Berufungsklägerin, gegen Schaffhauser,  
Beklagten und Berufungsbeklagten.

Klage wegen Markenrechtsverletzung und zugleich wegen unlautern Wettbewerbes. Stellung der « einzigen kantonalen Instanz » des Art. 29 MSchG. — Auslegung des Klage- und des Berufungsbegehrens. — Gemischte Marke « Basolin », gleichzeitig als reine Wortmarke gebraucht. Frage der Aehnlichkeit mit der reinen Wortmarke « Bursolin ».

1. — Die Klägerin, die Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, hat am 22. Juni 1912 beim schweizerischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 31550 die Wortmarke « BURSOLIN » « für chemisch-technische Produkte jeder Art » hinterlegt.

Am 25. Januar 1913 hat der Beklagte, Anton Schaffhauser in Basel, die gemischte Marke N° 32984 eintragen lassen. Ihr Wortbestandteil bildet das Wort « BASOLIN ».

Es wird zweimal verwendet und zwar so, dass es einerseits horizontal von links nach rechts geschrieben ist, und andererseits vertikal von oben nach unten, wobei hier die Buchstaben senkrecht unter einander gelagert sind. Die beiden Worte haben das im Mittelpunkt stehende « O » gemeinsam und bilden so zusammen ein Kreuz. Dieses ist von zwei konzentrischen Kreisen umgeben. Laut der Eintragung dient die Marke für « Wachswaren, Schuhcremes, Tinten, Lacke, Schwärzen, Oele, Fette, Farben und Seifen aller Art, Sattelpaste, Metallputzmittel, Holzglasuren, Lederkitt, Gummilösung, kosmetische und pharmazeutische Fabrikate. »

Im nunmehrigen Prozesse hat die Klägerin das Begehren gestellt: « Dem Beklagten sei gerichtlich zu verbieten, die Bezeichnung « Basolin » für Produkte zur Behandlung von Leder sowohl als Handelsmarke zu verwenden, als auch auf Anpreisungen, Fakturen, Preislisten und dergleichen zu gebrauchen. Der Beklagte sei zu verurteilen, innert kurzer richterlich zu bestimmender Zeit die Anmeldung beim schweiz. Amt für geistiges Eigentum dahin abzuändern, dass das Warenverzeichnis der Eintragung N° 32984 jede Verwendung dieser Marke « Basolin » für Produkte zur Behandlung von Leder ausschliesst. Kommt der Beklagte dieser Verpflichtung zur Beschränkung der Marke nicht oder nicht in richtiger Weise nach, so sei auf Löschung der Marke N° 32984 zu erkennen. » Die Klägerin macht geltend, sie bringe unter ihrer Wortmarke « Bursolin » ein Fischöl enthaltendes Präparat in den Handel, das zur Behandlung von Leder diene. Der Beklagte erstelle ein Konkurrenzprodukt und habe dafür mit der Absicht, Verwechslungen hervorzurufen, die Marke « Basolin » gewählt. Abgesehen von jeder Täuschungsabsicht des Beklagten unterscheide sich objektiv dessen Marke von jener der Klägerin nicht genügend. Sodann verwende der Kläger das Wort « Basolin » auch für sich allein als gewerbliche Benennung auf Verpackungen, Fakturen, Produkten u. s. w., was ebenfalls

zur Irreleitung der Käufers führe. In rechtlicher Beziehung werde die Klage auf das MSchG und Art. 48 OR gestützt.

Das Zivilgericht des Kantons Baselstadt als die nach Art. 29 MSchG zuständige einzige kantonale Instanz hat durch Urteil vom 22. September 1916 auf Abweisung der Klage erkannt. In der Urteilsbegründung erklärt es, nur auf die rein markenrechtliche Seite des Prozesses einzutreten, da für Ansprüche wegen unlautern Wettbewerbs der Instanzenzug anders geordnet sei. — In diesem Punkte ist das Urteil infolge Beschwerde der Klägerin durch Entscheid des baslerischen Appellationsgerichts vom 7. November 1916 dahin abgeändert worden, dass das Zivilgericht angewiesen wurde, « das Begehren der Klägerin aus Art. 48 materiell zu behandeln. » Das Zivilgericht, erklärt der genannte Beschwerdeentscheid, sei zwar ohne weiteres berechtigt gewesen, vorerst nur über das Begehren aus Markenrecht abzusprechen, dagegen habe es das zweite, an sich gültig erhobene und also rechtsabhängige Begehren nicht einfach aus dem Rechte weisen dürfen, wie dies laut den Motiven des zivilgerichtlichen Urteils geschehen sei, während die Fassung des Dispositivs sogar auf eine materielle Abweisung schliessen liesse. — Die vom Zivilgericht sachlich behandelte Frage sodann wird von ihm dahin formuliert, dass zu prüfen sei, ob die Marke des Beklagten sich von der der Klägerin in einem den Erfordernissen des Art. 6 Abs. 1 und 2 MSchG genügenden Masse unterscheide. Auf Grund näherer Ausführungen, auf die, soweit nötig, noch zurückzukommen ist, gelangt das Gericht in seinen Schlusserwägungen zu dem Ergebnis: Das Begehren der Klägerin auf Untersagung des Gebrauchs der Marke « Basolin » sei abzuweisen, ebenso das Eventualbegehren, die Wortmarke « Basolin » zu verbieten, soweit sie als Produkt zur Behandlung von Leder eingetragen sei. Die Klage sei daher in vollem Umfange abzuweisen.

2. — Das Zivilgericht hat den angefochtenen

Entscheid als einzige kantonale Instanz in Markenrechtssachen im Sinne von Art. 29 MSchG ausfällt und tatsächlich denn auch ausschliesslich über Ansprüche aus dem Gebiete des Markenrechts, nicht auch über solche wegen unlautern Wettbewerbs geurteilt. Man hat es also mit einem letztinstanzlichen Urteil im Sinne von Art. 59<sup>1</sup> OG zu tun. Daran ändert auch nichts dass das Dispositiv des zivilgerichtlichen Urteils schlechthin auf Abweisung der Klage lautet und dass am Schlusse der Erwägungen erklärt wird, die Klage sei « in vollem Umfange abzuweisen ». Hiebei ist der Vorinstanz offenbar eine ungenaue Ausdrucksweise unterlaufen, während ihr wirklicher Wille dahin gegangen ist, die Klage soweit unbeurteilt zu lassen, als sie sich auf den Art. 48 OR gründet, und sie soweit abzuweisen, als sie auf das MSchG gestützt wird. Es erhellt das deutlich aus den oben erwähnten weitem Urteils erwägungen. Dieser Inhalt muss übrigens dem angefochtenen Urteil auch auf Grund des nachherigen Beschwerdeentscheides vom 7. November 1916 gegeben werden, womit das Appellationsgericht als zuständige Beschwerdeinstanz das Zivilgericht anweist, über das Begehren aus Art. 48 OR erst noch zu erkennen, und wonach es also nur das Begehren aus dem MSchG als beurteilt gelten lässt. Unerörtert bleiben kann, inwiefern die Auffassung des Appellationsgerichts, vor der einzigen Instanz im Sinne von Art. 29 MSchG könne in Verbindung mit der Markenrechtsklage eine solche aus unerlaubtem Wettbewerb rechtshängig gemacht werden, zutreffend sei und inwieweit man es hiebei mit einer vom Bundesgericht nachzuprüfenden Frage eidgenössischen Rechts zu tun habe. Denn dieser Punkt fällt für das Streitverhältnis, wie es dem Bundesgericht durch die Berufung zur Nachprüfung unterstellt wird (unten Erwägung 3), ausser Betracht.

3. — In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ihre Klagebegehren — die oben im Wortlaut wiedergegeben wurden — dem Umstande angepasst, dass die

Vorinstanz durch den angefochtenen Entscheid die Klage nur zum Teil, in markenrechtlicher Hinsicht, erledigt hat. Sie ist mit dieser bloss teilweisen Erledigung des Falles einverstanden, was sich daraus ergibt, dass sie das Begehren, den Gebrauch der Bezeichnung « Basolin » auf Anpreisungen, Fakturen, Preislisten und dergleichen zu verbieten, fallen lässt. Dabei geht sie nämlich von der — auf ihre Richtigkeit nicht nachzuprüfenden — Auffassung aus, dieses Begehren betreffe Handlungen des unlauteren Wettbewerbs. Nach der Meinung der Klägerin selbst sollen hienach ihre Berufungsanträge lediglich noch markenrechtlichen Inhalt haben.

4. — Angefochten werden von der Klägerin zwei Marken des Beklagten: einmal die unter N° 32984 eingetragene gemischte Marke « Basolin » und sodann die reine Wortmarke « Basolin », die nicht eingetragen ist und hinsichtlich der die Klägerin eine Verletzung ihrer eigenen Marke in dem Sinne behauptet, dass der Beklagte das Wort « Basolin » für sich allein markenmässig verwende, also es auf seinen Erzeugnissen oder deren Verpackung als Herkunftszeichen anbringe. Aus dem Klagebegehren in seiner anfänglichen Fassung ist freilich diese doppelte Anfechtung nicht klar ersichtlich (nämlich nur insofern, als einerseits das Begehren, die « Bezeichnung » « Basolin » zu verbieten, auf die reine Wortmarke hinweist, andererseits das Begehren um teilweise Abänderung der Eintragung N° 32984 sich nur auf die gemischte Marke « Basolin » beziehen kann). Vor Bundesgericht hat aber die Klägerin ihre Willensabsicht dadurch verdeutlicht, dass sie ihrem anfänglichen Begehren noch einen Eventualantrag beifügte, des Inhalts: « dem Beklagten den Gebrauch einer von seiner Bildmarke abweichenden Marke, speziell den Gebrauch der Wortmarke « Basolin » zu untersagen. » Danach beabsichtigt offenbar die Klägerin mit ihrem Hauptbegehren — nach Vornahme der oben erwähnten, den Anspruch aus unlau-

term Wettbewerb betreffenden Streichung — die gemischte Marke anzufechten, mit ihrem Eventualantrage hingegen die reine Wortmarke. Das Bundesgericht muss freilich bei der Prüfung des Falles den umgekehrten Weg einschlagen, nämlich vor allem auf das eventuelle Begehren eintreten, also untersuchen, ob die reine Wortmarke zulässig sei d. h. neben der reinen Wortmarke « Bursolin » der Klägerin bestehen könne. Bejahendenfalls ist damit selbst auch die Zulässigkeit der gemischten Marke « Basolin » gegeben: diese unterscheidet sich ja in höherem Masse als die Wortmarke von der Marke « Bursolin », indem dem Worte « Basolin » noch bildliche Elemente beigefügt sind, nämlich durch dessen figurative Ausgestaltung (doppelte Verwendung in Kreuzform, wobei bei einem der Worte die Buchstaben vertikal aneinander gereiht sind) und dadurch, dass der Wortbestandteil von zwei konzentrischen Kreisen umrahmt ist.

6. — Zu entscheiden ist somit in erster Linie, ob die Worte « Bursolin » und « Basolin », soweit es sich um ihre markenmässige Verwendung handelt, einander so ähnlich seien, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 6 MSchG besteht. Eine gewisse Uebereinstimmung des Gesamteindrucks liegt nun zweifellos vor. Sie wird dadurch bewirkt, dass die beiden Worte aus gleichviel Silben bestehen und ihre Betonung die nämliche ist, dass die Worte mit dem nämlichen Konsonanten (B) beginnen, mit der nämlichen Silbe schliessen und die zwei mittlern Buchstaben « so » gemein haben. Diese Analogie in der Struktur beider vermag indessen doch keine solche Aehnlichkeit zu begründen, dass derjenige, der sie in ihrer Bedeutung als Warenzeichen, zum Zwecke der Vergewisserung über die Herkunft der bezeichneten Ware, auffasst, sie nicht mit der nötigen Sicherheit auseinanderzuhalten vermöchte. Es bleiben immer noch Unterschiede von solcher Eindrucksfähigkeit bestehen, um eine Verwechslungsgefahr auch für den gewöhnlichen Einzelabnehmer, an dessen Unterschei-

dungsvermögen verhältnismässig geringe Anforderungen gestellt werden, auszuschliessen. Wesentlich differenzierend wirkt vor allem die Verschiedenheit der Buchstaben « UR » einerseits und « A » andererseits, die als Bestandteile der betonten Silbe und durch ihre zentrale Stellung hervortreten. Diese Verschiedenheit macht die Klangfarbe der beiden Worte beim Sprechen zu einer ganz andern und ebenso den Eindruck der geschriebenen Worte auf das Auge. Sodann schafft die Abweichung in den zwei Buchstaben auch eine begriffliche Verschiedenheit der Worte : Wer sich über die Bedeutung beider als Anhaltspunkt bei der Wiedererinnerung Rechenschaft geben will, wird (wenigstens soweit das deutsch sprechende Publikum in Betracht kommt) bei jedem an etwas ganz anderes denken, bei « Bursolin » etwa an « Börse », bei « Basolin » an « Basel ». Endlich ist zu bemerken, dass die Schlussilbe « lin » bei chemischen Präparaten stereotyp geworden ist, sie vermag also für sich allein keine irgendwie erhebliche individualisierende Bezeichnungskraft mehr zu entfalten und es gewinnen infolgedessen die zwei ersten Silben eine um so grössere Bedeutung und treten damit die namhaft gemachten Unterschiede umso schärfer hervor. Nach dem allem sind also die beiden Wortmarken « Bursolin » und « Basolin » als nebeneinander zulässig anzusehen (vgl. auch BGE 27 II S. 627 Erwägung 5 und als Beispiel weitergehender Aehnlichkeit BGE 36 II S. 428 ff. betreffend die Marken « Honneur » und « Bonheur »).

7. — Die von der Vorinstanz näher erörterte Frage der **N a c h a h m u n g s a b s i c h t** fällt ausser Betracht, nachdem laut dem Gesagten feststeht, dass die für die Unzulässigkeit der angefochtenen Wortmarke erforderliche objektive Aehnlichkeit fehlt. Bedeutungslos sind im weitern die Ausführungen der Vorinstanz darüber, dass bei beiden Parteien auch die **V e r p a c k u n g** und die Flaschen für die mit der Marke bezeichneten Erzeugnisse und ferner auch die **F i r m e n b e z e i c h n u n g e n**

verschieden seien. Endlich wird mit dem Gesagten auch eine Prüfung der Frage unnötig, inwieweit hinsichtlich der zu bezeichnenden Erzeugnisse das **V e r w e n d u n g s g e b i e t** der beiden Marken sich decke und auch in dieser Hinsicht die nötigen Voraussetzungen für einen Anspruch wegen Markenrechtsverletzung gegeben wäre.

8. — Das Gesagte führt zunächst dazu, das eventuelle Berufungsbegehren der Klägerin insofern als sachlich unbegründet abzuweisen, als es sich im besondern auf Untersagung des Gebrauchs der reinen Wortmarke « Basolin » richtet. Sofern es darüber hinaus dahin lautet, dem Beklagten den Gebrauch einer von seiner Bildmarke abweichenden Marke zu verbieten, kann nicht darauf eingetreten werden. Ein solcher Antrag ist vor der kantonalen Instanz nicht gestellt worden und daher nach Art. 80 OG nicht mehr zulässig. Zudem fehlen in dieser Beziehung die erforderlichen Angaben und Nachweisungen. Das Hauptgehehen sodann erledigt sich, wie schon bemerkt, damit, dass der Antrag um Verbot des Gebrauchs der reinen Wortmarke « Basolin » abgelehnt wird : Danach kann die Klägerin auch den Gebrauch der gemischten Marke N° 32984 nicht verbieten lassen und ebensowenig eine Abänderung oder Löschung des betreffenden Registereintrages verlangen.

Demnach hat das Bundesgericht  
e r k a n n t :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Baselstadt vom 22. September 1916 bestätigt.