

der Gleichheit ihrer Gruppierung entspringt denn allerdings eine derartige Nebulosität des Gesamtbildes, daß davon, es sei dieselbe vom Beklagten beabsichtigt und objektiv geeignet, Verwechslungen zwischen den beiden Marken leicht hervorzurufen, nicht gezweifelt werden kann und daß mithin die Klage gutgeheißen werden muß.

5. Von einer Gutheißung 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.

48. Urtheil vom 19. Mai 1881 in Sachen
BonderMühl, Bürgy u. Komp. gegen Lister u. Komp.

A. Innert der gemäß Art. 27 und 28 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom eidgenössischen Handels- und Landwirthschaftsdepartement zu Anmeldung alter, d. h. vor dem 1. Oktober 1879 bereits verwendeter Fabrik- und Handelsmarken in der Schweiz niedergelassener Produzenten und Handelstreibender angeetzten Frist, am 5. Juli 1880, 8 Uhr Vormittags, wurde seitens der Firma BonderMühl, Bürgy und Komp., Seidenfabrikanten in Basel, eine Fabrikmarke deponirt, welche aus einem liegenden Löwen mit den Buchstaben VBC^o, im Innern von vier Kreisen, von denen je zwei ganz nahe nebeneinander liegen, besteht. Die Marke, welche für Floretseidensaden gebraucht und auf Bobinen von solchem Faden geklebt wird, ist unter Nr. 90 der Publikation des Handels- und Landwirthschaftsdepartements vom 2. August 1880 zur Veröffentlichung gelangt.

B. Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Firma Lister und Komp., Seidenfabrikanten in Manningham Mills, Bradford, England, Einspruch, mit der Begründung: Die Marke „Legend der Löwe“ sei von ihr am 28. Februar 1876 bei der Trade Marks Registry Office in London unter Nr. 2726 eingetragen worden und zwar mit der Angabe, daß dieselbe schon 10 Jahre vor dem 28. Januar 1876 gebraucht worden sei; die Marke sei denn auch schon am 26. Dezember 1873 beim Handelsgerichte der Seine in Paris hinterlegt worden. Die von der Firma BonderMühl, Bürgy und Komp. hinterlegte Marke stelle sich nun als eine unbefugte, auf eine illoyale Konkurrenz berechnete Nachahmung ihrer Marke dar.

C. Durch Entscheidung vom 2. November 1880 erklärte das eidg. Handels- und Landwirthschaftsdepartement die Einsprache der Firma Lister u. Komp. als begründet.

D. Durch Klage vom 22. November 1880 focht die Firma BonderMühl, Bürgy u. Komp. diese Entscheidung beim Bundesgerichte an, indem sie im Wesentlichen behauptete: Sie habe ihre angefochtene Marke schon lange vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 geführt, nämlich schon seit dem Ende des Jahres 1873. Daß nun die beklagte Firma ihre Marke schon früher geführt habe, möge richtig sein, sei aber unerheblich. Denn nach Art. 27 des citirten Bundesgesetzes könne eine alte Marke nicht deshalb angefochten werden, weil sie irgend einer andern Marke ähnlich sehe, sondern es komme für deren Zulässigkeit lediglich darauf an, ob sie den Erfordernissen des Bundesgesetzes entspreche, was in concreto gar nicht bestritten werden könne, und ob ihre Verwendung vor dem 1. Oktober 1879 eine rechtmäßige gewesen sei. Letzteres beurtheile sich nun, da bis dahin ein eidgenössisches Gesetz noch nicht bestanden habe, lediglich nach kantonalem Rechte. Daß nun nach dem bisherigen, in Basel geltenden Rechte der Gebrauch der angefochtenen Marke durch die Klägerin ein rechtmäßiger gewesen sei, sei zweifellos. Die einzige einschlägige Bestimmung des kantonalen Rechtes sei die Bestimmung des Art. 77 des Strafgesetzes vom 17. Juni 1872 gewesen, wonach auf Antrag des Verletzten eingeschritten werden könne, falls das Fabrik-

zeichen identisch nachgemacht oder eine so geringe Veränderung desselben angebracht sei, daß dieselbe nicht sogleich erkennbar sei. Die Firma Lister u. Komp. habe gegen die Klägerin keinen Strafantrag auf Grund dieser Gesetzesbestimmung gestellt, wie denn auch überhaupt klar sei, daß diese Gesetzesbestimmung auf die Marke der Klägerin nicht anwendbar sei. Sonach müsse Klägerin zum Eintrage ihrer Marke zugelassen werden, ohne Rücksicht darauf, ob eine Verwechslung ihrer angefochtenen Marke mit derjenigen der Beklagten leicht möglich sei. Dieser Grundsatz werde in Betreff alter Marken denn auch von dem deutschen Reichsgesetze über Markenschutz, welches vielfache Analogien mit dem schweizerischen Bundesgesetze darbiete, und von der deutschen Gerichtspraxis anerkannt, wofür auf ein Urtheil des Handelsgerichtes in Bamberg, welches in einer Rechtsache zwischen der beklagten Firma und dem Hause Kupfer, Heflein u. Komp. ergangen sei, Bezug genommen werde. Allein es sei auch eine Verwechslung der beiden Marken keineswegs leicht möglich, wie sich aus folgenden Momenten ergebe: Der den Mittelpunkt der klägerischen Marke bildende Löwe sei eine genaue Nachbildung des Löwen auf dem Denkmal im Pfiffergarten in Luzern; dieser Löwe mit dem tiefgesenkten Haupte, dem Schilde und dem Speere, der einem in den weitesten Kreisen bekannten nationalen Bildwerke entnommen sei, könne bei auch nur etwelcher Aufmerksamkeit mit dem Lister'schen Löwen, der seinen Kopf hochaufgerichtet trage, gar nicht verwechselt werden; ferner diene als unterscheidendes Merkmal die Namensschiffer der Klägerin, welche mit derjenigen der Beklagten gar nicht zu verwechseln sei, und der Umstand, daß auf der Etiquette der Klägerin die auf der beklagten Marke sich findende Firmenbezeichnung „Lister u. Komp.“, nach welcher gewiß jeder, welcher Lister'schen Faden kaufen wolle, in erster Linie sehe, fehle. Endlich komme auch noch in Betracht, daß die Etiquette des untern Endes der Spuhlen bei der Klägerin die deutliche Umschrift Swiss Mills Bäle trage, während die Lister'schen Spuhlen die Schrift Manningham Mills Bradford zeigen. Es sei auch noch darauf hinzuweisen, daß die Marke der Klägerin ihren Kunden als selbständige Marke bekannt sei, wofür Klägerin Bescheinigungen einzelner Abnehmer beibringe.

E. In ihrer Vernehmung stellt die Beklagte den Antrag: Es möchte in Bestätigung des Entscheides des eidg. Departementes für Handel und Landwirthschaft vom 18. November 1880 die Marke der Reurrentin Nr. 90 der vorläufigen Publikation als unzulässig erklärt und daher nicht zur Einregistrierung im Markenregister zugelassen werden, unter Kostenfolge. Zur Begründung wird zunächst ausgeführt, daß die Rechtsansicht der Klägerin über die Bedeutung des in Art. 27 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 aufgestellten Begriffes der rechtmäßigen Verwendung einer Marke eine durchaus irrige sei, daß vielmehr der Gesetzgeber durch diese Bestimmung den wahren Berechtigten an einer Marke, der dieselbe zuerst verwendet habe, schützen wolle, und daß im Fernern auf die deutsche Spruchpraxis, da das deutsche Gesetz (§ 9 desselben) in dieser Beziehung auf einem andern Standpunkte stehe als das schweizerische, nichts ankommen könne; im Fernern sodann wird in eingehender Erörterung geltend gemacht, daß die von der Klägerin hervorgehobenen Verschiedenheiten zwischen den beiden Marken durchaus untergeordneter Natur seien und eine Verwechslung der beiden Marken daher sehr leicht möglich sei.

F. In Replik und Duplik halten die Parteien ihre Ausführungen unter weiterer Ausführung ihrer rechtlichen Gesichtspunkte aufrecht und bemerkt insbesondere die Klägerin, daß das von ihr deponirte Gliché ihrer Marke nicht gelungen sei und ein nicht ganz deutliches Bild des Luzerner Löwen gebe, daß sie aber bereit sei, dasselbe zurückzuziehen und durch ein korrekteres zu ersetzen.

G. Bei der heutigen Verhandlung macht der Vertreter der Klägerin außer den bereits im Schriftenwechsel angebrachten Argumenten wesentlich geltend, es sei vorliegend der Nachweis, daß in England schweizerischen Angehörigen mit Bezug auf den Schutz ihrer Marken Gegenrecht gehalten werde, wovon die Einspruchsberechtigung der Beklagten nach Art. 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 in erster Linie abhängen, nicht genügend erbracht, da die diesfällige Uebereinkunft zwischen dem Bundesrathe und der großbritannischen Regierung erst vom 8. November 1880 datire, mithin für den vorliegenden Fall, da die Einsprache der Beklagten früheren Datums sei, nicht mehr in Betracht kommen könne; ferner sei nicht nachgewiesen,

daß in Großbritannien ein schweizerischer Angehöriger zu Anfechtung einer englischen Marke auch dann berechtigt sei, wenn er seine eigene Marke in England noch nicht habe registriren lassen; nun sei aber die Marke der Beklagten, als diese gegen die Eintragung der klägerischen Marke Einspruch erhoben habe, beim eidgenössischen Amte noch nicht hinterlegt gewesen. Endlich sei auch die Einsprache der Beklagten verspätet gewesen, da sich aus den Akten ergebe, daß sie vom 30. September 1880 datire und erst am 2. Oktober gl. J. dem Handels- und Landwirthschaftsdepartement eingereicht worden sei, während die Einsprachefrist bereits mit dem 30. September zu Ende gegangen sei.

Der Vertreter der Beklagten dagegen führt, indem er gleichzeitig die bereits im Schriftenwechsel geltend gemachten Gesichtspunkte weiter entwickelt, aus, daß das Bestehen der Reziprozität allerdings hinreichend nachgewiesen sei; was die Einwendung der Verspätung der Einsprache anbelange, so sei diese Einwendung, nachdem Klägerin sie bis heute nicht vorgebracht habe, prozessualisch nicht mehr zulässig; übrigens sei dieselbe auch unbegründet, da die Einsprache am 30. September 1880, dem letzten Tage der Frist, in England zur Post gegeben worden sei, was nach einer ausdrücklichen seiner Zeit vom Chef des eidg. Handels- und Landwirthschaftsdepartementes der großbritannischen Gesandtschaft in Bern abgegebenen Erklärung zur Wahrung der Einspruchsfrist genüge.

Gestützt auf diese Ausführungen halten die Vertreter beider Parteien die gestellten Anträge aufrecht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Ist zunächst zu prüfen, ob, wie die Klägerin im heutigen Vortrage behauptet hat, ein Einspruchsrecht der Beklagten deshalb nicht bestehe, weil nicht hinlänglich dargethan sei, daß den schweizerischen Angehörigen in Großbritannien in Bezug auf den Schutz ihrer Fabrik- und Handelsmarken Gegenrecht gehalten werde, so kann einem begründeten Zweifel nicht unterliegen, daß im Verhältnisse zu Großbritannien die Voraussetzung der Reziprozität, von welcher allerdings der Schutz ausländischer Fabrik- und Handelsmarken in der Schweiz in erster Linie abhängt (Art. 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879),

vollständig erwiesen ist. Denn: Darauf, daß die am 6. November 1880 zwischen dem schweizerischen Bundesrathe und der engl. großbritannischen Regierung ausgetauschte Erklärung, betreffend den gegenseitigen Schutz der Fabrik- und Handelsmarken (vergl. dieselbe B.-Blatt 1880 IV, 423, 424), durch welche die Reziprozität zweifellos gewährleistet wird, spätern Datums ist, als die Anmeldung der Marke der Klägerin zum schweizerischen Markenregister und bezw. die gegen deren Eintragung erhobene Einsprache der Beklagten, kann überall nichts ankommen. Denn durch die fragliche Erklärung wurde nicht etwa neues Recht für die beiden kontrahirenden Staaten im Wege des Staatsvertrages geschaffen, in welchem Falle ja auch der schweizerische Bundesrath zu Vollziehung fraglicher Erklärung gemäß Art. 85 Ziffer 5 der Bundesverfassung gar nicht befugt gewesen wäre, sondern es wurde lediglich auf Grund des gesetzlich bereits geltenden Rechtes in verbindlicher Form konstatiert, daß die Fabrik- und Handelsmarken der Angehörigen der kontrahirenden Staaten beidseitig gesetzlich geschützt seien. Dies ergibt sich daraus, daß einerseits nach Art. 7 l. 2 leg. cit. den Ausländern Schutz ihrer Fabrik- und Handelsmarken in der Schweiz unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit von Gesetzes wegen zugesichert ist, ohne daß dieser Schutz etwa vom Vorhandensein diplomatischer, das Gegenrecht zusichernder, Konventionen abhängig wäre, und daß andrerseits in Großbritannien ein Unterschied zwischen In- und Ausländern mit Bezug auf den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken gesetzlich (siehe die Trade Marks Registration Act 1875, 38 und 39. Vict. Ch. 91) nicht gemacht wird, vielmehr, wie sich insbesondere aus den Rules under the Trade Marks Registration Acts 1875—77 Satz 5 und 26 ergibt, Ausländer in gleicher Weise wie großbritannische Angehörige zum Eintrage in das Markenregister und demnach zum Erwerbe der hieimit verbundenen Schutzrechte zugelassen werden. Somit kann nicht zweifelhaft sein, daß für die Beklagte bereits im Augenblicke der Anmeldung der klägerischen Marke zum schweizerischen Markenregister und bezw. der Anmeldung ihrer Einsprache die allgemeine Voraussetzung, unter der ausländische Marken in der Schweiz geschützt werden, gegeben war. Wenn nämlich noch

speziell eingewendet worden ist, daß in Großbritannien ein schweizerischer Angehöriger eine englische Marke erst dann anfechten könne, wenn er seine Marke nach Maßgabe der Bestimmungen des großbritannischen Gesetzes in England habe registriren lassen, und daß aus diesem Grunde, nach dem Grundsatz der Reziprozität, der Beklagten, welche zur Zeit der Anmeldung der klägerischen Marke und der Erhebung ihres Einspruches ihre Marke noch nicht deponirt hatte, das Einspruchsrecht abzusprechen sei, so kann dies keineswegs als richtig anerkannt werden. Denn, wenn auch allerdings nach Satz 1 der erwähnten Trade Marks Registration Act 1875 wohl unzweifelhaft anzunehmen ist, daß ein schweizerischer Angehöriger zur Anfechtung einer englischen Marke erst nach bewirkter Registrierung seiner Marke in England befugt sei, so gilt doch nach dem erwähnten Gesetze die ganz gleiche Regel zweifellos auch für die großbritannischen Angehörigen und es werden also in Großbritannien die schweizerischen Angehörigen auch in dieser Beziehung den eigenen Staatsangehörigen gleichbehandelt, so daß dem Erfordernisse der Reziprozität völlig Genüge geleistet ist. Denn durch letzteres wird ja keineswegs gefordert, daß die schweizerischen Angehörigen im Auslande materiell gleich wie die Ausländer in der Schweiz behandelt werden, bezw. daß den schweizerischen Angehörigen der Schutz ihrer Marken im Auslande nach den Grundsätzen und unter den Voraussetzungen des schweizerischen Gesetzes gewährt werde, sondern vielmehr nur, daß sie in dieser Beziehung des gleichen Schutzes, wie die eigenen Angehörigen des betreffenden ausländischen Staates, nach Mitgabe der dort geltenden Gesetze, genießen. Ist daher in einem ausländischen Staate der richterliche Schutz einer Marke, überhaupt oder in bestimmten Richtungen, an andere bezw. strengere Voraussetzungen geknüpft, als nach dem schweizerischen Gesetze, so kann dies doch keineswegs dazu führen, den Angehörigen des betreffenden Staates in der Schweiz den Schutz für ihre Marken zu versagen oder ihnen denselben nur nach Erfüllung der Voraussetzungen des ausländischen Gesetzes zu gewähren; vielmehr müssen dieselben nach Mitgabe der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes geschützt werden, sofern nur der Staat, dem sie angehören, die schweizerischen Produzenten

und Gewerbetreibenden ebenfalls in gleicher Weise wie die Einheimischen nach Mitgabe seiner Gesetzgebung schützt und sofern natürlich die weitere Voraussetzung, von welcher das Bundesgesetz den Schutz ausländischer Marken abhängig macht, daß sie nämlich in dem betreffenden ausländischen Staate hinlänglich geschützt seien, erfüllt ist.

2. Wenn sodann die Klägerin im heutigen Vortrage im Weiteren eingewendet hat, daß das Einspruchsrecht der Beklagten jedenfalls durch Verabsäumung der gesetzlichen Einspruchsfrist verwirkt gewesen sei, und daß daher schon aus diesem Grunde die Klage gutgeheißen werden müsse, so kann auf eine materielle Prüfung dieses Einwandes schon deßhalb nicht eingetreten werden, weil derselbe gemäß Art. 98 u. ff. der eidg. C.-P.-O., welche hier, da es sich um eine privatrechtliche Streitigkeit handelt, zweifellos zur Anwendung kommen müssen, verspätet vorgebracht wurde.

3. Ist im Fernern die Einspruchsberechtigung der Beklagten, wie in der heutigen Entscheidung des Bundesgerichtes in Sachen Rister und Komp. gegen Dürsteler ausgesprochen und entwickelt wurde, auch nicht etwa aus dem Grunde zu verneinen, weil die Beklagte ihre Marke zur Zeit der Erhebung ihres Einspruches noch nicht beim eidgenössischen Amte deponirt gehabt habe und somit die gesetzliche Voraussetzung einer gerichtlichen Verfolgbarkeit des Markenrechtes zur Zeit des Einspruches nicht gegeben gewesen sei, so muß im Weiteren auch daran festgehalten werden, daß, wie in Erw. 3 der angeführten Entscheidung des Bundesgerichtes festgestellt und ausführlich begründet ist, als rechtmäßige Verwendung einer Marke im Sinne des Art. 27 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 lediglich der Gebrauch derselben durch den ersten Aneigner oder dessen Rechtsnachfolger erscheint, während dagegen der Gebrauch einer nachgemachten oder nachgeahmten Marke keinesfalls als ein rechtmäßiger betrachtet werden kann. Demgemäß muß es sich, da vorliegend in tatsächlicher Beziehung nicht bestritten ist, daß die Marke der Beklagten vor derjenigen der Klägerin eingeführt und verwendet wurde, lediglich fragen, ob die Marke der Klägerin mit derjenigen der Beklagten identisch oder derselben täuschend ähnlich sei. Dabei kann selbstverständlich der Entscheidung ausschließlich

nur diejenige klägerische Marke zu Grunde gelegt werden, welche von der Klägerin beim eidgenössischen Markenamte angemeldet wurde und welche unter Nr. 90 der Publikation des eidgenössischen Handels- und Landwirthschaftsdepartementes vom 2. August 1880 zur Veröffentlichung gelangte.

4. Ist nun die Beantwortung der gestellten Frage, gemäß den in Erw. 4 der heutigen Entscheidung des Bundesgerichtes in Sachen Lister und Komp. gegen Dürsteler niedergelegten Grundsätzen, davon abhängig, ob die Marke der Klägerin, ihrem Gesamtbilde nach, eine derartige Ähnlichkeit mit derjenigen der Beklagten darbiete, daß die beiden Marken, einzeln genommen, und zwar vom Standpunkte des Kleinhändlers oder Konsumenten aus, leicht verwechselt werden können, so kann die Entscheidung hierüber nicht zweifelhaft sein. Denn die Zeichnung des die Mitte und den Hauptbestandtheil der klägerischen Marke bildenden liegenden Löwen ist offenbar, trotz der allerdings vorhandenen, aber durchaus nicht in die Augen fallenden Verschiedenheiten in den Details, der auf der Marke der Beklagten sich findenden Figur so sehr ähnlich, daß daneben die, übrigens von dem Monogramme der Beklagten ebenfalls nicht augenfällig verschiedene, Namensschiffer der klägerischen Firma und die Weglassung der Firmenbezeichnung der Beklagten in der, im Uebrigen durchaus ähnlichen, Umschrift der Marke als hinlängliche Unterscheidungsmerkmale der beiden Waarenzeichen in keiner Weise betrachtet werden können. Auf die Verschiedenheiten der auf die Rückseite der Bobine geklebten Etiquetten dagegen kann, da diese überhaupt keinen Bestandtheil der Marke bilden, offensichtlich nichts ankommen. Es kann somit daran, daß die Marke der Klägerin leicht zu Verwechslungen mit derjenigen der Beklagten Anlaß geben kann und als eine unbefugte Nachahmung derselben erscheint, nicht gezweifelt werden und es ist sonach die Klage als unbegründet abzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Klage ist abgewiesen.

49. Urtheil vom 20. Mai 1881 in Sachen Brook und Brothers gegen Hasenfrag.

A. Am 31. Juli 1880, Nachmittags 6 Uhr, meldete Louis Hasenfrag, Fabrikant in Schaffhausen, als alte, d. h. vor dem 1. Oktober 1879 von ihm verwendete Fabrikmarke gemäß Art. 27 und 28 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 eine für Nähfaden bestimmte und auf Bobinen von solchem Faden zu klebende Fabrikmarke an, welche aus der Figur eines auf den Hinterbeinen stehenden Bockes und der Umschrift L. H. S. Patent Glacé Thread besteht. Diese Marke wurde unter Nr. 208 der Publikation des Handels- und Landwirthschaftsdepartementes vom 2. August 1880 veröffentlicht.

B. Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Firma Brook und Brothers bei Gubbersfeld in England Einsprache mit der Behauptung, es liege in derselben eine unbefugte, auf illoyale Konkurrenz berechnete Nachahmung ihrer, aus einem Bockskopfe mit der Umschrift Brook's Patent Glacé Thread bestehenden Marke, welche ebenfalls für Nähfaden bestimmt sei.

C. Durch Entscheidung vom 15. November 1880 hat das eidg. Handels- und Landwirthschaftsdepartement die Einsprache der Firma Brook und Brothers gegen die Eintragung der Marke Nr. 208 der Firma Hasenfrag als unbegründet abgewiesen.

D. Mit Klage vom 4. Dezember 1880 stellt die Firma Brook und Brothers beim Bundesgericht den Antrag: Es sei in Abänderung des erstinstanzlichen Entscheides des schweizerischen Handels- und Landwirthschaftsdepartementes vom 18. November l. Jz. die Opposition der Klägerin als begründet zu erklären und die streitige Marke des Hrn. Hasenfrag in Schaffhausen zur Registrirung nicht zuzulassen. Zur Begründung macht sie in der Hauptsache geltend: Das Fabrikat der Klägerin sei sehr beliebt und, besonders in der Schweiz, allgemein als Bock- oder Bocklisfaden bekannt, wofür eine Reihe von Bescheinigungen eingelegt wird. Beklagter habe nun die Bocksmarke einzig und allein deshalb gewählt, um Täuschungen über den Ursprung seiner Waare zu erregen, bezw. dieselbe als Brook'sches Fabrikat