

IV. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

9. Urteil vom 25. März 1898 in Sachen Zwicky gegen Gütermann & Cie.

Einrede der Litispendenz; Einrede der abgeurteilten Sache; Verjährung; genügende Unterscheidbarkeit; Gemeingut?

A. Durch Urteil vom 3. Dezember 1897 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt:

Der Beklagte ist verpflichtet, seine Marke La corona ducal (Schweizerische Marke Nr. 7047 vom 22. August 1894) im Markenregister des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum und im Markenregister des internationalen Bureau für den Schutz des geistigen Eigentums in Bern (Internationale Marke Nr. 222 vom 31. August 1894) löschen zu lassen, und es wird ihm der Gebrauch dieser Marke auf Nähseide untersagt.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag, es sei die Klage gänzlich abzuweisen. In der heutigen Verhandlung erneuert der Anwalt des Beklagten diesen Antrag; eventuell beantragt er Modifikation des Urteils in der Weise, daß nur erklärt werde, es sei die in Bern hinterlegte Marke zu löschen und deren Gebrauch in der Schweiz zu untersagen. Der Anwalt der Klägerin beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils; eventuell beantragt er die Anordnung eines Beweisverfahrens bezüglich der in der kantonalen Instanz von ihm zum Beweis vorstellten, wie auch der von ihm geltend gemachten erheblichen Thatsachen überhaupt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die klägerische Firma Gütermann & Cie. in Waldkirch-Gutach (Großherzogtum Baden) ließ am 18. Juli 1893 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für Nähseide eine Marke eintragen, bestehend aus einer durch einen doppelten Ring

gebildeten Kreisfläche, in deren oberen Hälfte eine Königskrone angebracht ist, während die untere Hälfte durch die in drei Zeilen angebrachten Worte: „Gütermann & Cie., Waldkirch (Gutach) (Baden)“ gedeckt wird. Am 22. August 1894 meldeten die Rechtsvorfahren des Beklagten, die Firma Zwicky-Guggenbühl & Cie. in Wallfellen, beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ebenfalls eine Marke für Nähseide an. Dieselbe wurde unter Nr. 7047 im eidgenössischen Markenregister eingetragen, sodann am 31. gleichen Monats unter Nr. 222 auch beim internationalen Bureau der Union für den Schutz des gewerblichen Eigentums registriert, und ging am 4. September 1896 auf den heutigen Beklagten über. Sie besteht ebenfalls aus einer durch einen doppelten Ring gebildeten Kreisfläche, in deren oberen Hälfte eine Krone, aber eine sogenannte Herzogskrone, angebracht ist, während die untere Hälfte die in zwei Linien geteilten Worte La corona ducal trägt. Dem innern Rand des Ringes entlang, über die Krone gebogen, steht die Bemerkung Marca registrada. Mit Klage vom 11. September 1897 stellte die Klägerin, die in der Verwendung dieser letztern Marke einen Eingriff in ihr Markenrecht erblickte, beim Handelsgericht Zürich das Rechtsbegehren, es sei die Marke La corona ducal des Beklagten im schweizerischen und im internationalen Markenregister zu löschen. Sie stützte sich zur Begründung dieses Begehrens auf die Ähnlichkeit der beiden Markenbilder und machte darauf aufmerksam, daß die Marke des Beklagten, wie die ihrige, in gleicher Weise auf den Verkaufsartikeln, nämlich auf der Stirnseite der Fadenspulen, angebracht werde. Die Verschiedenheiten seien ganz unerheblich; der Beklagte verwende seine Marke nur in Spanien, woselbst die klägerische Marke, als „Kronenmarke“ bekannt, seit mehr als 12 Jahren ein gutes Ansehen genieße. In Spanien könne aber die Mehrzahl der Konsumenten nicht lesen, so daß für sie wesentlich nur die figürlichen Zeichen, und nicht die in der Marke enthaltenen Worte in Betracht kommen. Auch in der übrigen Ausstattung der Fadenspulen ahme der Beklagte die Ware der Klägerin nach; nicht nur die Etiquette auf der Rückseite der Rolle sei in der gleichen Farbe und Schrift gehalten, sondern auch die Papierumhüllung und sogar die darauf gedruckt-

ten Worte seien die gleichen. Der Beklagte machte geltend: In Frage stehe eine sogenannte internationale Marke, welche gemäß der internationalen Übereinkunft vom 14. April 1891 beim eidgenössischen Markenbureau und beim internationalen Bureau in Bern im Jahre 1894 hinterlegt und gehörig publiziert worden sei. Nach Art. 5 dieser Übereinkunft sei die vorliegende Klage verjährt, indem durch diesen Artikel eine Frist von 1 Jahr, von der Anzeige des internationalen Bureaus an gerechnet, statuiert werde, innert welcher eine internationale Marke einzig angefochten werden könne, diese Frist aber unbenutzt abgelaufen sei. Der Klage stehen aber ferner die Einreden der abgeurteilten Sache, sowie der Litispendenz gegenüber. Die Klägerin habe in Spanien bei der dortigen Administrativbehörde die Marke des Beklagten angefochten, diesen Prozeß aber endgültig verloren. Mit der vorliegenden Klage verfolge die Klägerin das gleiche Ziel, nämlich der beklagten Marke in Spanien den Rechtsschutz zu entziehen; denn die Existenz der Marke in andern Vereinststaaten sei der Klägerin gleichgültig. Neben der Einsprache bei der Administrativbehörde habe die Klägerin in Spanien auch noch einen ordentlichen Zivilprozeß gegen den Beklagten auf Unterjagung der weiteren Führung der streitigen Marke eingeleitet. Dieser Prozeß sei noch pendente und der Beklagte deshalb nicht verpflichtet, sich auf die gegenwärtige Klage, welche den nämlichen Streitgegenstand betreffe, einzulassen. Wenn aber materiell auf die Klage eingetreten werde, so sei dieselbe als unbegründet abzuweisen, weil die Marke des Beklagten in wesentlichen Bestandteilen sich von der klägerischen unterscheide. Das Charakteristische der erstern bestehe in dem Phantasiennamen *La corona ducal*, welcher auf der klägerischen Marke fehle. Eine erhebliche Verschiedenheit bestehe aber auch in den Figuren. Die fünfzackige, offene, sogenannte Herzogskrone des Beklagten unterscheide sich auf den ersten Blick von der geschlossenen Königskrone der Kläger, sie eigne sich um so weniger zur Verwechslung mit dieser, als nachgewiesenermaßen eine ganze Reihe von eingetragenen Kronenmarken für den nämlichen Verkehrsartikel bestehe. Thatsächlich entspreche die Krone, welche der Beklagte auf der Marke führe, genau derjenigen seines Familienwappens.

2. Die Einrede der Litispendenz ist eine prozeßrechtliche und als solche der Überprüfung des Bundesgerichts entzogen, soweit nicht für deren Beurteilung Rechtsätze des eidgenössischen Privatrechts präjudizial sind. Letzteres trifft in casu allerdings zu; denn für die Frage der Identität der Streitfachen, als Voraussetzung der Einrede der Litispendenz, ist die rechtliche Natur der erhobenen Ansprüche maßgebend, und diese richtet sich bei dem mit vorliegender Klage erhobenen Anspruch nach Bundesrecht, da es sich um eine Klage aus dem eidgenössischen Markenschutzgesetz handelt. Allein die Vorinstanz hat nun die Einrede schon aus dem Grunde abgewiesen, weil der zwischen den Parteien in Spanien angehobene Prozeß, dessen Pendency der Beklagte vor-schützt, gar nicht mehr schwebt, sondern von der Klägerin fallen gelassen worden sei. Diese Erwägung läßt diejenigen Fragen, für welche das eidgenössische Privatrecht in Betracht käme, vollständig dahingestellt; sie berührt die rechtliche Natur des gegenwärtigen Klageanspruchs in keiner Weise, und die darauf gegründete Entscheidung wäre somit für das Bundesgericht nur dann unverbindlich, wenn die Vorinstanz dabei von aktenwidrigen thatsächlichen Annahmen ausgegangen wäre, was jedoch nicht der Fall ist. Da übrigens das Verfahren in Spanien sich lediglich auf die Erwirkung eines gegen den Beklagten gerichteten Befehls, dort seine internationale Marke einstweilen nicht zu gebrauchen, bezog, während im gegenwärtigen Prozeß die Rechtsbeständigkeit der beklagten Marke überhaupt in Frage steht, indem deren Löschung im Ursprungslande verlangt wird, so könnte offenbar von Identität der Streitfachen nicht gesprochen werden.

3. Die Entscheidung, aus welcher der Beklagte die Einrede der abgeurteilten Sache ableitet, bezieht sich ebenfalls auf einen, vom heutigen durchaus verschiedenen Streitgegenstand. Es handelt sich um ein am 15. April 1896 in Spanien erlassenes königliches Dekret (real orden), das in Widerrufung einer frühern Verfügung die Eintragung der internationalen Marke des Beklagten in Spanien gestattete. Die im heutigen Prozeß streitige Frage, ob die Kronenmarke des Beklagten im eidgenössischen Markenregister (und demzufolge auch im Register des internationalen Bureau) zu löschen sei, ist in diesem Dekret nicht entschieden, und konnte auch

nicht rechtskräftig entschieden werden, da den spanischen Behörden die Kompetenz hiezu nicht zugestanden hätte. Die Einrede der abgeurteilten Sache erweist sich damit als unbegründet.

4. Die Einrede der Verjährung beurteilt sich, da der mit vorliegender Klage geltend gemachte Rechtsanspruch aus dem eidgenössischen Markenschutzgesetze hergeleitet wird, nach diesem Bundesgesetze. Gemäß Art. 28 Absatz 4 desselben beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre, vom Tage der letzten Handlung an gerechnet, durch welche das vom Kläger beanspruchte Markenrecht als verlezt erscheint. Eine Versäumung dieser Frist hat nun der Beklagte selbst nicht behauptet, wie er sich denn zur Begründung seiner Einrede überhaupt nicht auf das Bundesgesetz, sondern auf Art. 5 der Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- und Handelsmarken vom 14. April 1891 beruft. Indem aber Art. 5 dieser Übereinkunft den Verwaltungen der Unionsstaaten vorbehält, gegenüber einer Marke, deren Eintragung ihnen vom internationalen Bureau angezeigt wird, zu erklären, daß derselben auf ihrem Gebiete kein Schutz gewährt werden könne, bezieht er sich ausschließlich auf den Schutz der Marke außerhalb des Ursprungslandes. Dieser Schutz ist jedoch kein selbständiger, er übt nicht etwa eine Rückwirkung auf das Ursprungsland aus, sondern bedeutet lediglich, daß der im Ursprungsland gewährte Schutz nicht an die territorialen Grenzen dieses letztern gebunden sei; denn mit dem Aufhören des Schutzes im Ursprungsland fällt auch der durch die internationale Übereinkunft gewährte Schutz dahin (Art. 6 der citierten Übereinkunft vom 14. April 1891). Demnach kann auch davon nicht die Rede sein, daß die Anfechtbarkeit einer Marke im Ursprungsland durch die Bestimmungen der Konvention über deren internationalen Schutz irgend welche Beschränkung erleide, insbesondere also nicht davon, daß die im Ursprungslande geltende Verjährungsfrist bezüglich der Anfechtung einer daselbst eingetragenen Marke durch die genannte Konvention modifiziert sei.

5. Ist also auf die Sache selbst einzutreten, so hängt die Schutzzfähigkeit der beklaglichen Marke, nach Art. 6 des Markenschutzgesetzes, davon ab, ob sie sich durch wesentliche Merkmale von der ältern, klägerischen Marke unterscheidet. Als wesentliche

Merkmale erscheinen diejenigen, welche den sinnfälligen Eindruck, der durch die Marke beim Betrachtenden hervorgebracht wird, und in dessen Gedächtnis haften bleibt, bestimmen. Hiebei können sowohl einzelne, besonders hervorstechende Einzelheiten, charakteristische Zeichen oder sinnfällige Worte, den Ausschlag geben, als auch die Kombination der Einzelheiten zu einem individuellen Ganzen. Maßgebend ist dabei grundsätzlich das Unterscheidungsvermögen und die Verkehrsgewohnheit der Abnehmerkreise, für welche die mit der Marke versehene Ware bestimmt ist; denn die Marke ist als Unterscheidungszeichen für die Abnehmer bestimmt; sie soll die Ware bei diesen individualisieren, sie als das Erzeugnis oder den Handelsartikel des Gewerbetreibenden kennzeichnen, welcher die Marke führt. Es können danach Verschiedenheiten, welche dem aufmerksam Beobachtenden bei der Vergleichung zweier Marken sofort auffallen, gleichwohl als unwesentlich erscheinen, sofern angenommen werden muß, daß sie bei der Prüfung, welche die Abnehmer vorzunehmen gewohnt sind, nicht hervortreten und deshalb unbeachtet bleiben. Eine genauere, eingehende Untersuchung der Marke seitens der Abnehmer darf nun bei der Natur des Verkehrsartikels, für welchen die streitigen Marken Verwendung finden, nicht vorausgesetzt werden, vielmehr ist anzunehmen, daß sich jedenfalls die Detaillisten und das kaufende Publikum mit einer mehr flüchtigen Betrachtung des Markenbildes begnügen, so daß im Gedächtnis dieser Abnehmer nur die besonders hervorstechenden Merkmale, und auch diese nur im Groben, haften bleiben. Ist dem aber so, dann kann nicht in Abrede gestellt werden, daß der Marke des Beklagten die erforderliche Selbständigkeit gegenüber der klägerischen mangelt, dieselbe vielmehr geeignet ist, leicht Verwechslungen mit dieser herbeizuführen. Nicht wesentlich in Betracht fällt dabei freilich die äußere, kreisförmige Gestalt des Markenbildes; denn diese schließt sich einfach der runden Stirnfläche der Fadenspulen an, auf welcher die Marke angebracht ist, und erscheint daher von vorneherein, insbesondere mit Rücksicht auf die Kleinheit der Spulen, für derartige Marken als durch die natürliche Form der Ware selbst gegeben. Entscheidend aber ist die Krone, welche in beiden Marken das einzige figurliche Zeichen bildet und in der Weise angebracht ist, daß sie

das ganze Markenbild dominiert. In beiden Marken ist ihr die ganze obere Hälfte des Raumes (abgesehen von den am obern Rand hinlaufenden, lediglich die Bedeutung des Zeichens als Schutzmarke hervorhebenden Worte *marca registrada*) reserviert, während der übrige, untere Raum durch Text, auf der klägerischen Marke durch die Firma mit Ortsangabe, auf derjenigen der Beklagten durch die Worten *La corona ducal* ausgefüllt ist. Die Krone bildet hiernach bei beiden Marken unstreitig denjenigen Bestandteil des gesammten Markenbildes, welcher in erster Linie das Auge des Beschauers auf sich zieht und den Charakter der Marke, durch ihre sinnfällige Figur, recht eigentlich bestimmt. Nun sind allerdings die beiden Kronen (wie in Erwägung 1 oben angegeben ist) nicht völlig gleich gebildet, indem die Krone auf der klägerischen Marke hoch und oben geschlossen, diejenige der beklagten Marke dagegen niedrig und breit, oben offen, mit Zacken, gebildet ist, und es ist auch hervorgehoben worden, die heraldische Bedeutung der beiden Kronen sei eine verschiedene, indem die klägerische Krone eine Königskrone, diejenige des Beklagten eine Herzogskrone darstellen soll. Allein diese Verschiedenheiten sind für die Frage, ob die beiden Marken im Verkehre leicht der Verwechslung ausgesetzt seien, ohne erheblichen Belang. Ganz abgesehen davon, daß dem Nähseide kaufenden Publikum der Unterschied zwischen Königs- und Herzogskrone kaum geläufig sein dürfte, entspricht dem Begriff der Krone überhaupt schon eine bestimmte Vorstellung, welche den Eindruck der Identität hervorzurufen vermag, auch wenn die einzelnen Darstellungen sich auf verschiedene Unterarten beziehen. Diese Vorstellung wird bei demjenigen Personentkreis, auf den es hier hauptsächlich ankommt, durch die oben bezeichneten figürlichen Unterschiede nicht modifiziert; das wesentliche ist, daß bei beiden Marken sich das Bild einer Krone im Gedächtnis festsetzt, und daher der Abnehmer, da er die verschiedenen Marken nicht neben einander zu vergleichen pflegt und den Einzelheiten der Darstellung entweder überhaupt keine besondere Beachtung schenkt oder sie doch nicht im Gedächtnis festhält, wegen der Identität des Gegenstandes das gleiche Markenbild vor sich zu haben glaubt, sofern nicht augenfällige Verschiedenheiten die Illusion verhindern. Daß das Kronenzeichen als solches, ab-

gesehen von seiner besondern Darstellung, der klägerischen Marke ihre Unterscheidungskraft verleiht, muß namentlich auch mit Rücksicht darauf angenommen werden, daß dasselbe, wie die Vorinstanz thatsächlich feststellt, bei dem kaufenden Publikum zu der speziellen Benennung der klägerischen Seide als „Kronenseide“ geführt hat. Unter solchen Umständen konnte sich ein Nachahmer, der für den nämlichen Artikel ebenfalls eine Marke mit Krone wählte, in der Darstellung im einzelnen ziemlich selbständig bewegen; sofern er nur das Kronenbild als charakteristisches Merkmal seiner Marke hervortreten ließ, durfte er darauf rechnen, daß das Publikum dadurch die Ware als Kronenseide erkennen werde, unter welcher es eben klägerisches Fabrikat versteht. Können somit die Verschiedenheiten, welche in der figürlichen Darstellung des Kronenbildes zu Tage treten, nicht als wesentliche Unterscheidungsmerkmale im Sinne des Gesetzes anerkannt werden, so ist dies ebensowenig der Fall bezüglich des verschiedenen Textes, der unter den Kronen angebracht ist. Was die graphische Anordnung dieses Textes, abgesehen von seiner inhaltlichen Bedeutung, anbetrifft, so liegt keine derartige Verschiedenheit vor, durch welche der Gesamteindruck des Markenbildes wesentlich beeinflusst würde. Der Inhalt des Textes ist allerdings ein verschiedener, allein derselbe fällt unter den vorliegenden Verhältnissen nicht wesentlich ins Gewicht. Unbestrittenenmaßes kommt für die streitigen Marken hauptsächlich Spanien als Absatzgebiet in Betracht; und wenn nun die Vorinstanz angenommen hat, daß die untern Klassen der spanischen Bevölkerung, unter welchen die Abnehmer des Artikels vorzugsweise zu suchen sind, des Lesens größtenteils nicht mächtig seien, den Inhalt dieses Textes also nicht verstehen, so beruht diese thatsächliche Annahme nicht auf einem Rechtsirrtum, und ist daher auch für die bundesgerichtliche Beurteilung maßgebend. Zu beachten ist übrigens, daß der Beklagte zur Ausfüllung des unterhalb der Krone verbleibenden Raumes nicht etwa, wie die Klägerin, seine Firma, sondern eine Phantasiebezeichnung gewählt hat, welche das Gleiche bedeutet wie die Figur selbst, und damit den Charakter der Marke, als Kronenmarke, nicht nur nicht schwächt, sondern geradezu verstärkt.

6. Die Behauptung des Beklagten endlich, daß in Spanien

noch eine ganze Reihe anderer Marken mit dem Bilde einer Krone für Nähseide verwendet werde, hätte nur Bedeutung, wenn hieraus geschlossen werden könnte, daß die Krone für den fraglichen Verkehrsartikel zum Freizeichen geworden wäre; dies ist aber nicht der Fall, wie schon aus der von der Vorinstanz festgestellten Thatsache hervorgeht, daß in Spanien unter Kronenseide speziell die klägerische Seide verstanden werde. Der Beklagte hat auch nicht behauptet, daß die Klägerin den freien Gebrauch des fraglichen Zeichens durch andere Geschäftshäuser geduldet habe; die bloße Thatsache aber, daß neben dem Beklagten auch Andere die klägerische Marke nachahnten, würde für sich allein an der Rechtswidrigkeit seiner Handlungsweise nichts ändern. Demnach braucht denn auf das Beweisangebot der Klägerin, daß die anderweitige Führung von Kronenmarken in Spanien nur mit ihrer ausdrücklichen Erlaubnis und nur seitens ihr befreundeter Geschäftshäuser erfolgt sei, nicht eingetreten zu werden. Unerheblich ist auch, was der Beklagte über das Verhältnis der von ihm verwendeten Markenfigur zu seinem Familienwappen vorgebracht hat. Da der Beklagte mit Recht selbst anerkennt, daß dieses Wappen der Rechtsbeständigkeit der klägerischen Marke nicht entgegenstehe, die Klägerin sich demnach eine Nachahmung ihrer Marke durch den Beklagten nicht gefallen zu lassen braucht, so kann auch auf die Ähnlichkeit mit dem Familienwappen dieses letztern weiter nichts ankommen, sondern handelt es sich einzig und allein um das Verhältnis der beiden Marken unter einander. Dieses Verhältnis ist aber, nach den obstehenden Ausführungen, derart, daß von einem genügenden Unterschied in den wesentlichen Merkmalen nicht gesprochen werden kann. Das zum Schutze der älterberechtigten, klägerischen Marke gestellte Begehren auf Löschung der beklagten Marke im eidgenössischen Markenregister und Untersagung ihres fernern Gebrauchs auf Nähseide muß daher gutgeheißen werden. Durch die sachbezüglichen Vorschriften der internationalen Übereinkunft (Art. 9) ist sodann ohne weiteres das Verfahren gegeben, welches sich hinsichtlich der internationalen Marke des Beklagten an die Löschung im eidgenössischen Markenregister knüpft; ein besonderes Urteilsdispositiv in dieser Richtung ist nicht zu erlassen. Dagegen erscheint das eventuelle Be-

gehren des Beklagten, ihm den Gebrauch der streitigen Marke bloß für die Schweiz zu untersagen, durchaus unbegründet; denn das Markenrecht ist ein universelles Recht; wenn daher die Marke nach dem heimatlichen Recht als rechtswidrig erscheint, so darf dieselbe überhaupt nicht gebraucht werden. Es kann demnach keine Rede davon sein, daß durch den auf Löschung ererkennenden Richter der Gebrauch der Marke außerhalb des Ursprungslandes freigestellt werde.

7. Auf die Vorbringen der Klägerin, welche sich auf anderweitige Akte der concurrence déloyale, wie Nachahmung der Umhüllungen der Spuhlen, u. s. f., beziehen, ist nicht einzutreten, da diese Handlungen nicht zum Gegenstand eines Klagebegehrens gemacht worden und für die Frage nach der Rechtsbeständigkeit der streitigen Marke nicht von Belang sind.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung des Beklagten wird als unbegründet erklärt und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 3. Dezember 1897 bestätigt, wonach der Beklagte verpflichtet wird, seine Marke La corona ducal (schweizerische Marke Nr. 7047 vom 22. August 1894) im Markenregister des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum löschen zu lassen, und ihm der Gebrauch dieser Marke für Nähseide untersagt wird.