

## 2. Fabrik- und Handelsmarken, etc.

### Marques de fabrique, etc.

#### 63. Urteil vom 14. Juli 1910 in Sachen

Degoumois, Kl. u. Ber.-Kl., gegen Obrecht & Cie., Bekl. u. ebenfalls Ber.-Kl.

**Nachahmung einer Wortmarke.** (Das Wort « HONNEUR » als Nachahmung des Wortes « BONHEUR » als solchen und als Hauptbestandteils einer Kombinationsmarke; Verwendung der Marken für Uhren- und Uhrenbestandteile). **Priorität des Gebrauchs (Art. 5 MSchG).** Für den Berufsrichter verbindliche Beweiswürdigung (Art. 81 OG). — **Gesetzeskonkurrenz:** Nichtanwendbarkeit der allgemeinen Grundsätze über illoyale Konkurrenz an Stelle der Spezialbestimmungen des MSchG betr. das Verbot der Markennachahmung und die Rechtsfolgen seiner Uebertretung. — **Nicht genügende Unterscheidbarkeit der beiden Marken. (Art. 6 MSchG):** Würdigung der massgebenden Faktoren. — **Konfiskation der zur Markennachahmung verwendeten Stempel und Platten, dagegen nicht auch der mit der nachgeahmten Marke versehenen Fabrikate (Art. 32 MSchG).** **Publikation des Urteils?** — **Schadenersatzpflicht:** Faktoren der Entschädigungshemmung.

A. — Durch Urteil vom 14. Oktober 1909 hat das Obergericht des Kantons Solothurn in vorliegender Rechtsstreitsache erkannt:

Sämtliche Klagebegehren sind abgewiesen.

B. — Gegen dieses Urteil hat der Kläger einerseits die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und andererseits bei der Vorinstanz ein Revisionsgesuch gestellt. Dieses Gesuch hat zu einem neuen Urteil der Vorinstanz vom 26. Februar 1910 geführt, wodurch erkannt wurde:

1. Das Urteil des Obergerichtes vom 14. Oktober 1909 ist aufgehoben.

2. Die Rechtsbegehren I, II und III der Klage sind abgewiesen.

3. Das Rechtsbegehren IV der Klage ist in dem Sinne gutgeheissen, daß der Beklagtschaft für die Zukunft untersagt ist, ihre

Fabrikate mit der angefochtenen Marke « Honneur » in der Form der Urkunde D zu versehen und zu verkaufen.

4. Die Beklagtschaft hat dem Kläger wegen illoyaler Konkurrenz den Betrag von 500 Fr. zu bezahlen, nebst Zins zu 5% seit dem Tage der Klageanhebung (23. Dezember 1907).

5. Das Rechtsbegehren VI der Klage ist abgewiesen.

C. — Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen.

Der Kläger hat die in der Klage gestellten Begehren (abgesehen von dem vorinstanzlich gutgeheissenen Eventualbegehren unter Ziffer V) wieder aufgenommen und beantragt, das angefochtene Urteil sei im Sinne dieser Begehren abzuändern.

Die Beklagte hat beantragt: Das angefochtene Urteil, insbeson- dere dessen Dispositive 3 und 4, seien aufzuheben und es solle damit beim ersten Urteil vom 14. Oktober 1909 in allen Teilen sein Bewenden haben, in der Weise, daß die gegen dieses Urteil erklärte Berufung als unbegründet, eventuell die Klage ihrem ganzen Umfange nach abgewiesen werde.

D. — In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der Parteien die gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Ab- weisung der gegnerischen Berufung unter Kostenfolge zu Lasten der Gegenpartei geschlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Am 10. Dezember 1898 hat der Kläger Ernst Degou- mois, Uhrenfabrikant in St. Zimmer, beim eidgenössischen Amte für geistiges Eigentum eine Marke Nr. 10,627 für Uhren und Uhrenbestandteile, von folgender Gestalt, hinterlegt: In einem grössern Kreise befindet sich in konzentrischer Lage ein kleinerer Kreis, der seinerseits eine fünfzackige Sternlinie umschliesst. In deren Mitte ist der Buchstabe D angebracht. Im obern Teil des von den Kreisen gebildeten Bandes steht das Wort « BONHEUR », im untern Teil das Wort « DEPOSÉ »; zwischen den zwei Worten befinden sich beiderseits zwei Punkte. — Am 8. Mai 1905 hat die beklagte Firma Obrecht & Cie. in Grenchen ebenfalls für Uhren und Uhrenbestandteile die Marke Nr. 18,786 hinterlegt, die ausschließlich aus dem Worte « HONNEUR » besteht. Schon vorher hatte der Kläger seine Marke « BONHEUR » unter

Weglassung der figurativen Bestandteile der frühern Eintragung als bloße Wortmarke gebraucht, wobei er immerhin die Anfangs- und Endbuchstaben dieses, in Bogenform geschriebenen Wortes mit kleinen Verzierungen umgab. In dieser neuen Form ist die Marke am 11. April 1907 unter Nr. 21,955 eingetragen worden.

Mit der vorliegenden Klage hat nunmehr der Kläger die Begehren gestellt :

I. Die Marke « HONNEUR » der Beklagten sei als eine Nachahmung der vom Kläger am 10. Dezember 1898 deponierten und seit diesem Zeitpunkte gebrauchten Marke « BONHEUR » zu erklären.

II. Die Hinterlegung der angefochtenen Marke sei nichtig zu erklären und das Amt für geistiges Eigentum anzuweisen, diese Marke zu löschen.

III. Die bei der Beklagten vorhandenen und mit der Marke « HONNEUR » versehenen Uhren und Uhrenbestandteile, Platten und Stempel seien zu konfiszieren.

IV. Es sei der Beklagten für die Zukunft zu untersagen, ihre Fabrikate mit der angefochtenen Marke zu versehen und zu verkaufen.

V. Die Beklagte habe dem Kläger den verursachten Schaden mit 10,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit der Klageanhebung zu ersetzen ; eventuell sei sie grundsätzlich schadenersatzpflichtig zu erklären.

VI. Das verurteilende Erkenntnis sei auf Kosten der Beklagten in vier Zeitungen nach der Wahl des Gerichts zu veröffentlichen.

Entsprechend dem Antrag der Beklagten hat die Vorinstanz mit ihrem ersten Urteile vom 14. Oktober 1909 die Klage gänzlich abgewiesen, von der Erwägung aus, daß die angefochtene Marke sich genügend von der kombinierten Marke Nr. 10,627 unterscheide, während sie freilich mit der vom Kläger im Jahre 1907 hinterlegten Wortmarke eine ausgesprochene Ähnlichkeit aufweise, daß hingegen der Kläger den Nachweis der Priorität des Gebrauches seiner Wortmarke gegenüber der Verwendung der angefochtenen Marke durch die Beklagte nicht erbracht habe und damit eine Voraussetzung für die behauptete Markenrechtsverletzung fehle. Im Revisionsurteil vom 26. Februar 1910, das diesen Entscheid aufhebt, erklärt die Vorinstanz unter Berichtigung ihrer frühern Annahme, jene Priorität des Gebrauches sei durch das Beweisergebnis

dargetan ; und sie führt dann aus, daß sie auch jetzt noch keine Markenrechtsverletzung annehmen könne, daß aber eine concurrence déloyale der Beklagten vorliege, indem diese dolosor Weise eine der klägerischen täuschend ähnliche Marke verwendet und den Kläger dadurch geschädigt habe. Gestützt hierauf hat sie in der oben wiedergegebenen Weise erkannt.

2. — In Frage stehen nur noch die zwei gegen das Urteil vom 26. Februar 1910 ergriffenen Berufungen, während die gegen das Urteil vom 14. Oktober 1909 eingelegte dadurch gegenstandslos geworden ist, daß jenes spätere Urteil dieses frühere aufgehoben und über sämtliche Klagebegehren neu entschieden hat.

3. — In tatsächlicher Beziehung muß als erstellt gelten, daß der Kläger seine kombinierte Marke Nr. 10,627 früher hinterlegt und verwendet, und daß er seine im Jahre 1907 hinterlegte Wortmarke « BONHEUR » früher verwendet hat, als die Beklagte die angefochtene Marke « HONNEUR ». Der Vertreter der Beklagten hat zwar heute bestritten, daß der Kläger den Beweis der Priorität des Gebrauches seiner Wortmarke « BONHEUR » erbracht habe. Allein die Vorinstanz nimmt gestützt auf verschiedene Zeugenaussagen (namentlich die des Zeugen Dittsheim) ohne Aktienwidrigkeit das Gegenteil an, daß nämlich der Kläger seine Wortmarke schon vor dem Jahre 1902 verwendet habe, als die Beklagte laut ihrer Behauptung die ihrige auf Balancier-visible-Uhren anzubringen anfing. Das Bundesgericht hat die Lösung dieser Beweisfrage nicht auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen, namentlich auch nicht insoweit, als es sich um die Unbefangtheit der abgehörten Zeugen handelt, von welchem Gesichtspunkte aus diese Lösung heute im wesentlichen angefochten worden ist. Hat aber der Kläger seine Wortmarke vor derjenigen der Beklagten gebraucht, so ist nach dem Art. 5 WSchG sein Markenrecht trotz der spätern Eintragung seiner Marke zu vermuten, und da die Beklagte diese Vermutung nicht zu entkräften versucht hat, so ist der Kläger sowohl hinsichtlich seiner Wortmarke als hinsichtlich seiner kombinierten Marke, bei der auch die Priorität der Eintragung besteht, im Verhältnis zur Beklagten des Markenrechtes teilhaftig.

4. — Seine Klage ist denn auch eine solche aus dem Markenrechtsgesetz, indem laut ihrer Begründung der Kläger sowohl seine kombinierte, als auch seine Wortmarke (diese freilich, ohne sie in

den Klagebegehren ausdrücklich zu erwähnen) gegen Nachahmung geschützt und die gegnerische Marke als geschädigte Nachahmung erklärt wissen will. Mit Unrecht kommt deshalb die Vorinstanz, trotzdem sie annimmt, daß wirklich eine Nachahmung vorliege, dazu, statt der markenrechtlichen Bestimmungen die über die concurrence déloyale anzuwenden und kraft ihrer der Beklagten den künftigen Gebrauch der angefochtenen Marke zu verbieten und sie zu einer Entschädigung zu verurteilen. Das Verbot der Nachahmung einer Marke und die an die Übertretung dieses Verbotes geknüpften Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Markenschutzgesetz selbst, und das gemeine Recht kann dabei nicht in Konkurrenz mit dem Spezialgesetz, sondern nur, was hier außer Betracht fällt, subsidiär zu seiner Ergänzung Platz greifen.

5. — Für die Frage der Nachahmung kommt es bei beiden klägerischen Marken, auch bei der kombinierten Marke Nr. 10,627, darauf an, ob das von der Beklagten gebrauchte Wort « HONNEUR » dem vom Kläger gebrauchten Worte « BONHEUR » täuschend ähnlich sei. Denn wenn auch die kombinierte Marke neben dem Wortbestandteil noch figurative Elemente aufweist, so sind diese doch gegenüber jenem Bestandteil so elementarer und nebensächlicher Natur, daß sie vor ihm zurücktreten und daß der Wortbestandteil seiner bildlichen und lautlichen Eigenart und Distinktivkraft der ganzen Marke ihr Gepräge verleiht und den in der Erinnerung haftenden Eindruck bewirkt. Sobald deshalb die beiden Worte täuschend ähnlich sind, so genügt das, um in der Marke « HONNEUR » eine unerlaubte Nachahmung auch der klägerischen Kombinationsmarke zu erblicken, ganz abgesehen davon, ob nicht der Wortbestandteil dieser Marke für sich allein als schutzfähig gelten müsse (vergl. in letzterem Sinne US 23 I S. 645, und Adler, System des österreichischen Markenrechtes, Wien 1909, S. 273/8).

Eine solche Ähnlichkeit der beiden Worte liegt nun in der Tat, wie auch die Vorinstanz annimmt, vor: Zunächst ist der Eindruck, den sie auf das Auge machen, ein so gleichartiger, daß die Möglichkeit der Verwechslung in hohem Grade besteht. Jedes der Worte ist zweifelhig und enthält sieben Buchstaben, die im allgemeinen identisch sind und sich in gleicher Reihe folgen, nämlich mit den

zwei einzigen Ausnahmen, daß der Anfangskonsonant hier ein B und dort ein H, und der Mittelkonsonant hier ein H und dort ein N ist, welche Unterschiede aber bei der ähnlichen Form dieser mit Majuskeln geschriebenen Buchstaben und bei der Kleinheit der Schrift eine erhebliche Differenzierung der Gesamtbilder nicht zu bewirken vermögen. Neben diese Gleichartigkeit des Gesichtseindrucks tritt sodann eine solche des Eindruckes der gesprochenen Worte auf das Gehör; ihre Klangwirkung gleicht sich im wesentlichen völlig, indem auch hier die zwei verschiedenen Konsonanten nur eine leichte Nuancierung zur Folge haben. Das einzige differenzierende Moment ist die begriffliche Verschiedenheit der beiden Worte. Aber diese besitzt für die Unterscheidbarkeit nicht für sich allein Bedeutung, sondern nur neben und in Verbindung mit dem Gesicht- und dem Höreindruck, und durch die Gleichartigkeit der Letztern wird seine Distinktivkraft ebenfalls abgeschwächt. Dazu kommt sodann namentlich noch, daß die Verschiedenheit des Sinnes der beiden Worte insoweit überhaupt keine Rolle spielt, als dem kaufenden Publikum dieser Sinn meistens nicht erkennbar ist. Laut den Akten befindet sich nämlich das Absatzgebiet der fraglichen Uhren nicht in Frankreich, sondern in andern Ländern, besonders in Rußland, und bei dem niedrigen Preise der Uhren können die Detailabnehmer — auf diese, und nicht auf die Großisten, wie die Vorinstanz meint, kommt es an — sich nur aus Bevölkerungsschichten rekrutieren, die der französischen Sprache zum größten Teil nicht mächtig sind. Kennt aber der Käufer die Wortbedeutung nicht, so ist er in viel höherem Maße der Verwechslungsgefahr ausgesetzt, die die Gleichartigkeit der Gesicht- und Höreindrücke in sich birgt. Das Gesagte schon läßt endlich darauf schließen, daß man es mit einer bewußten Nachahmung zu tun hat. Ein Zweifel darüber kann dann nicht mehr obwalten, wenn man ferner berücksichtigt, daß die Beklagte als größere Firma über die in der Uhrenbranche verwendeten Marken orientiert sein und daher auch die gegnerische Marke gekannt haben muß und daß sie ihre Wortmarke nicht entsprechend der Eintragung, sondern in abgeänderter, der klägerischen angepaßter Form verwendet hat, indem sie dem Worte « HONNEUR » ebenfalls eine bogenförmige Gestalt verlieh und es mit ähnlichen Verzierungen umgab, wie der Kläger (vergl. im

übrigen noch *US 34 II Nr. 93*, bes. *S. 770 Erw. 6*; Bundesgerichtsentcheid i. *S. Klingler c. Dr. H. Bleier & Cie.*, vom 22. April 1910 \*; und *Adler, a. a. O., S. 229*).

6. — Damit gelangt man zur Gutheißung der beiden ersten Klagebegehren, wonach die angefochtene Marke *Nr. 18,776* als Nachahmung der klägerischen Marke *Nr. 10,627* nichtig erklärt und ihre Löschung verfügt werden soll. Ferner ist das dritte Klagebegehren gestützt auf die *Art. 31 und 32 MSchG* insoweit zuzusprechen, als damit die Konfiskation der Stempel und Platten, die zur Anbringung der Marke dienen, verlangt wird. Von einer Konfiskation auch der mit der Marke versehenen Fabrikate ist dagegen Umgang zu nehmen; denn sie sind nach Ausmerzung des Markenbildes für die Beklagte noch verwendbar, und ein Mißbrauch scheint deshalb ausgeschlossen, weil, wie sich aus dem Gesagten bereits ergibt, auch das Rechtsbegehren *IV* gutzuheißend ist, wonach der Beklagten verboten werden soll, ihre Fabrikate künftig mit der angefochtenen Marke zu versehen oder zu verkaufen. Dem Begehren *VI* aber, die Veröffentlichung des Erkenntnisses zu verfügen, ist keine Folge zu geben. Die Interessenten im Uhrenhandel erfahren die Ungültigkeitserklärung der Marke schon aus dem amtlichen Lösungsvermerke, und für das kaufende Publikum in den allein in Frage kommenden auswärtigen Ländern ist die vorgeschlagene Publikation wirkungslos. Es ist auch durch das Verbot, die Marke weiterhin zu verwenden, gegen fernere Täuschung hinlänglich geschützt, und dem Kläger steht es zudem frei, von sich aus auf seine Kosten die beteiligten Verkehrskreise vom Ausgange des Rechtsstreites noch besonders zu benachrichtigen.

7. — Hinsichtlich des Schadenersatzes (*Klagebegehrens V*) ist zu sagen, daß der Kläger gemäß dem Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 1896 (*US 22 Nr. 94 Erw. 2*) zur Liquidierung auch des vor der Eintragung der reinen Wortmarke entstandenen Schadens berechtigt ist. Doch wäre, selbst wenn man den in jenem Entscheide aufgestellten Grundsätzen nicht beipflichten wollte, auch schon gestützt auf die frühere Eintragung der kombinierten Marke seine Legitimation hiezu anzuerkennen, da die neuere Praxis auch des Bundesgerichts den Schutz einer kombinierten Marke auch auf die einzelnen wesentlichen Wortbestandteile ausgedehnt hat (vergl.

den schon zitierten Entscheid: *US 23 I S. 645*). Im übrigen fällt bei der Schadensbemessung zunächst in Betracht, daß die Zahl der mit der angefochtenen Marke verkauften Uhren verhältnismäßig gering war (*1784 Stück*), daß es sich um billige Uhren handelt und daß die vom Beklagten erzielte Einnahme nicht einfach dem entgangenen Gewinne des Klägers gleichgestellt werden kann, umfoweniger als die Beklagte ihre Uhren bedeutend billiger verkaufte, als der Kläger (dieser zu *11 bis 13 Fr.*, jene zu *5 Fr.* das Stück). Insoweit wäre die von der Vorinstanz zugesprochene Ersatzsumme von *500 Fr.* ausreichend. Dagegen hat die Vorinstanz mit Unrecht verneint, daß die klägerische Marke durch das Vorgehen des Beklagten diskreditiert worden sei. Nach den Akten ist der Absatz der mit der klägerischen Marke versehenen Balancier-visible-Uhren nach dem Auftreten der gegnerischen Marke im Handel von Jahr zu Jahr, namentlich anfangs, in bedeutendem Maße, zurückgegangen. Mögen auch noch andere Ursachen dazu mitgewirkt haben, so namentlich in größerem Umfange der Umstand, daß man es mit einem Modeartikel zu tun hat, der mit der Zeit weniger begehrt wurde, so liegt doch jedenfalls ein Grund auch darin, daß die Beklagte die fragliche Spezialuhr in schlechterer Qualität fabrizierte und damit eine Verminderung der Nachfrage aus dem Kundenkreis der Klägerin bewirkte. Von diesem Gesichtspunkte aus rechtfertigt sich eine Erhöhung des vorinstanzlich gesprochenen Betrages auf *1500 Fr.*

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung des Klägers wird teilweise gutgeheißen, nämlich dahin, daß die Klagebegehren *I, II und IV* voll zugesprochen werden, das Klagebegehren *III*, soweit der Kläger die Konfiskation der Platten und Stempel verlangt, und das Klagebegehren *V* in dem Umfange, daß die dem Kläger zu leistende Entschädigung von *500 Fr.* auf *1500 Fr.*, zinsbar zu *5 %* seit der Klageanhebung (*23. Dezember 1907*), erhöht wird. In den übrigen Punkten wird das angefochtene Urteil des solothurnischen Obergerichtes vom *26. Februar 1910* bestätigt.

Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen.

\* Nr. 42 dieses Bandes, S. 255 ff.

(*Ann. d. Red. f. Pahl.*)