

Instanz eingelegte Eintragungsurkunde gemäss Art. 80 OG unberücksichtigt bleiben muss.

3. — Mit dem Hauptanspruch werden hier auch die Unteransprüche, denen, wie der Kläger anerkennt, selbständige Bedeutung nicht zukommt, hinfällig.

Dass nach dem Gesagten von einer Pioniererfindung ernstlich nicht die Rede sein kann, bedarf keiner weiteren Erörterung.

4. — Mit der Gutheissung der Widerklage entfällt ohne weiteres die Hauptklage.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 18. November 1921 bestätigt.

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

45. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1922

i. S. Weil & C^{ie} gegen Weiss.

Markenrecht : Schutzfähigkeit einer Buchstabenmarke ? Kriterien der genügenden Unterscheidbarkeit zweier Markenbilder im Sinne von Art. 6 MSchG. Urteilspublikation.

A. — Die klägerische Firma Gustav Weil & C^{ie}, die in Zürich die Fabrikation von Herrenkonfektionsartikeln und den Handel mit denselben betreibt, hat am 11. Februar 1920 zum Schutze ihrer Erzeugnisse unter Nr. 46,130 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum eine Marke eintragen lassen, die dadurch charakterisiert wird, dass zwischen den beiden äusseren Schenkeln eines

senkrecht gestellten, breitgeformten lateinischen Buchstabens W das halbbogenförmig unterstrichene Wort Marke angebracht und das ganze rechteckig umrahmt ist. Sie verwendet diese Marke auf ihren Geschäftspapieren, Geschäftskarten, Einnahmetiquetten und machte mit ihr auch anlässlich der schweizerischen Mustermesse in Basel Reklame.

Unterm 7. Februar 1921 hat der Beklagte, der ebenfalls die Herrenkleiderfabrikation betreibt, für seine Artikel eine Marke Nr. 48,866 im schweiz. Markenregister eintragen lassen, die dadurch gekennzeichnet wird, dass ein hochgezogenes W in einen aussenseitig mit Zacken geschmückten, an den Seiten von zwei kurzen, rechteckig eingeschnittenen Bändern getragenen Kreis gestellt ist. Oberhalb des W, im Innern des Kreises sind die Worte « Marque déposée » in linearer Schrift und unterhalb des W, ausserhalb des Kreises die beiden Bänder halbbogenförmig verbindend, die Worte « Genre spécialité exclusif » angebracht. Auch der Beklagte verwendet diese Marke auf seinen Geschäftskarten, Briefköpfen, Couverts und Etiquetten.

B. — Mit der vorliegenden Klage stellt die Klägerin die Rechtsbegehren :

1. Die Marke Nr. 48,866 des Beklagten sei als nichtig zu erklären und im Markenregister zu löschen.

2. Der Beklagte sei zu verpflichten, die Marke auf seinen Erzeugnissen (Herren- und Knabenkleidern) und Geschäftspapieren zu entfernen, und es sei ihm die künftige Verwendung der Marke im Geschäftsverkehr zu untersagen.

3. Der Beklagte sei zu 5000 Fr. Schadenersatz, eventuell zu einer nach richterlichem Ermessen festzusetzenden Entschädigung nebst 5 % Zins seit Klageanhebung zu verurteilen.

4. Die Klägerin sei für berechtigt zu erklären, das Urteil je einmal auf Kosten des Beklagten im Schweiz. Handelsamtsblatt, in der Schweiz. Textil-Detaillisten-

Zeitung und in der Schweiz. Textil-Industrie, Konfektions- und Wäsche-Zeitung zu publizieren.

Zur Begründung beruft sich die Klägerin im wesentlichen darauf, dass sich die Marke des Beklagten nicht hinreichend von ihrer eigenen unterscheide, da bei beiden Marken der grosse lateinische Buchstabe W den Hauptbestandteil bilde. Die klägerischen Erzeugnisse seien bereits als sogenannte W-Produkte bei der Kundenschaft eingeführt.

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage, da eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Soweit aber die Klägerin den Buchstaben W als Marke beanspruche, handle es sich um ein Freizeichen und fehle ihr daher die Aktivlegitimation.

C. — Durch Urteil vom 8. Juli 1921 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage abgewiesen, indem es die Verwechslungsmöglichkeit der angefochtenen Marke mit derjenigen der Klägerin verneinte.

D. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht erklärt unter Wiederholung der in der Vorinstanz gestellten Begehren; eventuell sei die Sache zur Beweisergänzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin die schriftlich gestellten Anträge erneuert.

Der Vertreter des Beklagten hat auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Der Vorinstanz ist darin beizustimmen, dass es sich weder bei der klägerischen, noch bei der angefochtenen Marke um eine reine Buchstabenmarke, sondern bei beiden um eine zusammengesetzte, aus sprachlichen und figurativen Teilen bestehende Marke handelt, sodass das in erster Linie in Betracht fallende W ähnliche Zeichen gleich wie die figurativen Bestandteile, mit denen es zu einem selbständigen Ganzen

vereinigt ist, nur als Bild wirkt und nur als solches in Verbindung mit jenen den Markenschutz beanspruchen kann. Ob dieses sprachliche Element grundsätzlich auch als reine Buchstabenmarke schutzfähig wäre, kann daher dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass nach dem alten Markenschutzgesetz vom 19. Dezember 1879 die Anfangsbuchstaben einer Geschäftsfirma nicht genügten, um eine Marke zu bilden, wie überhaupt neben die Geschäftsfirma oder an deren Stelle gesetzte, ausschliesslich aus Zahlen, Buchstaben oder Worten bestehende Zeichen nicht geschützt werden konnten (Art. 4). Der Entwurf zur Revision dieses Bundesgesetzes ging über diese einschränkende Fassung hinaus und anerkannte in Art. 2, Abs. 2 « die in einer charakteristischen Form gebrauchten Buchstaben und Ziffern » als markenfähig. In der bundesrätlichen Botschaft vom 28. Januar 1890 wurde diese Neuerung damit begründet, dass es sich nicht rechtfertige, Angehörige der Vertragsstaaten (Internat. Uebereinkunft vom 20. März 1883), deren Marken in der Schweiz in jeder Form zur Eintragung zuzulassen seien, sofern sie den gesetzlichen Erfordernissen des Ursprungslandes genügten, besser zu stellen als die Inländer. In das geltende Markenschutzgesetz ist die erwähnte Bestimmung jedoch nicht aufgenommen worden, doch wird sie als im Gesetz enthalten angesehen werden dürfen.

2. — Für die Frage der Unterscheidbarkeit der beiden Bildmarken ist nach ständiger Praxis darauf abzustellen, ob eine solche Aehnlichkeit der beiden Zeichen bestehe, dass dieselben einzeln genommen nach ihrem Gesamteindruck vom kaufenden Publikum verwechselt werden können. Ob bei Nebeneinanderhalten der Zeichen durch sorgfältige Vergleichung Verschiedenheiten feststellbar sind, ist unerheblich, da erfahrungsgemäss an die Aufmerksamkeit des Publikums in der Prüfung der Markenunterschiede keine grossen Anforderungen gestellt werden dürfen. Ein Beweis dafür aber, dass der Beklagte nur an Grossisten liefere, die die

Marke entfernen und durch ihre eigene ersetzen, liegt nicht vor.

Als charakteristisches Hauptelement beider Marken erscheint nun das W ähnliche Zeichen. Dieses prägt sich dem Gedächtnis des Abnehmers der damit versehenen Ware ein. Dabei ist allerdings das W in der Marke des Beklagten insofern abweichend ausgeführt, als es hochgezogen ist. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann aber hierin eine originelle Ausgestaltung, die eine Differenzierung des Erinnerungsbildes zu bewirken vermöchte, nicht gesehen werden. Dies umsoweniger als das kaufende Publikum hier von vorneherein annehmen muss, dass mit dem Zeichen auf die Herkunft der Ware hingewiesen werden will, während es sich anderseits in der Regel nicht Rechenschaft darüber gibt, ob und inwieweit noch andere Bestandteile zum Markenbilde gehören, sondern sich mit einer mehr flüchtigen Betrachtung begnügt. In der Tat sind denn auch die Nebenteile der angefochtenen Marke, insbesondere die jeder Originalität entbehrende kreisförmige Umrahmung nicht geeignet zur Erzielung eines einheitlichen, vom Buchstabenbestandteil unterschiedenen Gesamteindruckes. Dem durch eine auffällige Ausführung scharf hervorgehobenen, in die Mitte des Kreises gestellten W gegenüber erscheinen sie bloss als nebensächliches Beiwerk. Ebensowenig prägen sich die Worte « *Marque déposée* » und « *Genre spécialité exclusif* » durch eigenartigen Inhalt dem Gedächtnis in einer Weise ein, dass durch sie die Gleichheit des den ganzen Zeicheninhalt beider Marken beherrschenden W in der Erinnerungsvorstellung beseitigt würde. Ein für den Gesamteindruck mitbestimmendes Aehnlichkeitsmoment liegt sodann auch in der ungefähr gleichen Grösse der Bilder. Entgegen der Vorinstanz muss daher angenommen werden, dass die angefochtene Marke bei den beteiligten Abnehmerkreisen leicht zu Verwechslungen mit der klägerischen Marke Anlass geben kann.

3. — Nach diesen Ausführungen erweist sich die Marke Nr. 48,866 des Beklagten als nichtig und ist daher im schweiz. Markenregister zu löschen. Ebenso ist das Klagebegehren 2 auf Verpflichtung des Beklagten zur Entfernung der Marke auf seinen Erzeugnissen (Herren- und Knabenkleidern) und Geschäftspapieren und auf Untersagung der weitem Benützung derselben im Geschäftsverkehr zuzusprechen. Abzuweisen dagegen ist das Schadenersatzbegehren der Klägerin, da es in keiner Weise substantiiert worden ist. Insbesondere fehlt jeder Nachweis wirklicher Verwechslungen, zumal auf die von der Klägerin veranlassten Schreiben der Firmen J. Guggenheim in Schaffhausen und Gebrüder Bloch in Winterthur nicht abgestellt werden kann.

Auch die verlangte Veröffentlichung des Urteils rechtfertigt sich nach den Umständen nicht, da angesichts des kurzen Nebeneinanderbestehens der beiden Marken nicht anzunehmen ist, dass die durch den Gebrauch der angefochtenen Marke geschaffene Unklarheit ohne besondere Gegenmassnahmen weiterdauere und nicht schon durch die amtliche Bekanntmachung der Löschung gehoben werde (vgl. AS 40 II 288 ff.).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Die Berufung wird teilweise begründet erklärt und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Juli 1921 dahin abgeändert, dass die Klagebegehren 1 und 2 gutgeheissen werden.

2. Demgemäss wird die vom Beklagten am 7. Februar 1921 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegte Marke Nr. 48,866 als ungültig erklärt.

Der Gebrauch der Marke wird dem Beklagten verboten. Die nichtige Marke ist aus dem Register des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum zu streichen.