



## V. MARKENSCHUTZ

## PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

## 60. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juni 1921

i. S. Herder gegen Schweiz. Messerschmiedemeisterverband.

Markenrecht: Nichtigkeitseinrede im Nachahmungsprozess. Grundsatz der Priorität früheren Gebrauches. Kriterien der genügenden Unterscheidbarkeit (Art. 6 MSchG); Verneinung derselben mit Bezug auf die Marke der Beklagten gegenüber der «Pik-Ass»-Marke der Klägerin. Begehren um Urteilspublikation.

A. — Die klägerische Firma Friedrich Herder Abr. Sohn, die in Solingen die Fabrikation von Solinger Klängen, Messern, Scheren, Schneidewerkzeugen usw. und den Handel mit denselben betreibt, hat am 3. Mai 1875 als Fabrik- und Warenzeichen folgende, von ihr als «Pik-Ass» bezeichnete Marke  unter Nr. 3999 in das deutsche Markenregister eintragen, und die Eintragung seither periodisch erneuern lassen. Dieselbe Marke  hat sie sodann am 18. Juni 1918 unter Nr. 42,044 auch im Schweiz. Register der Fabrik- und Handelsmarken für folgende Waren hinterlegt: Messer, Scheren und Schneidewerkzeuge sowie Spachteln, Sägen, Beitel, Hobeisen, Beile, Hauer, Hämmer, Zangen, Kistenöffner, Hieb- und Stichwaffen, Gabeln, Löffel, Korkzieher und Nussbrecher.

Die beklagte Einkaufsgenossenschaft des Schweizer Messerschmiedemeisterverbandes hatte ihrerseits am 6. Juni 1917 im Schweiz. Markenregister unter Nr. 40,028 für Messerschmiedewaren, Rasierapparate und Rasiergeräte nachstehende Marke eintragen lassen:



B. — Durch die Führung dieser Marke seitens der Be-

klagten fühlt sich die Klägerin in ihren Rechten verletzt. Sie verlangt daher, nachdem aussergerichtliche Schritte zu keinem Ziele geführt haben, mit der vorliegenden Klage, dass die Beklagte verpflichtet werde, ihre Marke Nr. 40,028 im Markenregister löschen zu lassen, sowie dass ihr untersagt werde, das «eingetragene Pik-Ass» Zeichen im Geschäftsverkehr überhaupt und speziell » beim Vertrieb ihrer Messerschmiedewaren, Rasierapparate und Rasiergeräte zu gebrauchen; » ferner stellt die Klägerin das Begehren, sie sei «für berechtigt zu erklären, das Urteil je ein Mal auf Kosten der Beklagten » im Schweizer. Handelsamtsblatt und in der *Neuen Zürcher Zeitung* zu publizieren. »

C. — Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt, und eventuell verlangt, es sei ihr das Recht einzuräumen, die noch auf Lager befindliche Ware abzusetzen.

D. — Durch Urteil vom 23. September 1920 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage gänzlich abgewiesen, indem es die Verwechslungsmöglichkeit der angefochtenen Marke mit derjenigen der Klägerin verneinte.

E. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage in vollem Umfange.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. — Die von der Beklagten in erster Linie gegenüber der klägerischen Marke erhobene Nichtigkeitseinrede ist nach der Praxis des Bundesgerichts zwar im Nachahmungsprozesse zulässig, und sie darf insbesondere auch, wie es hier der Fall ist, damit begründet werden, dass die angefochtene Marke der älteren Marke eines Dritten täuschend ähnlich sei und daher dessen Markenrecht verletze (vgl. AS 30 II Nr. 76 Erw. 3 f.; 35 II Nr. 42 Erw. 4). Materiell aber erscheint die Einrede schon deshalb als unbegründet, weil nach der Eintragung der in Frage kommenden Marke Nr. 197,840 der Firma Joseph Allen

& Sons im englischen Markenregister zu schliessen diese Marke sich von derjenigen der Klägerin genügend unterscheidet und beide nebeneinander des Markenschutzes teilhaftig sein können ; denn während die englische Marke aus der Kombination einer Herzfigur mit einer Pistole besteht, stellt sich diejenige der Klägerin als ein « Pik-Ass » dar, und ist seit Jahren als Pik-Ass-Marke eingeführt und im Handel bekannt geworden. Letztere Marke ist übrigens tatsächlich neben derjenigen der Firma Joseph Allen & Sons in das englische Markenregister aufgenommen worden ; ob mit dem Einverständnis (auf welches der Vormerk : « by consent » hindeuten soll), oder ohne dasselbe, kann dahingestellt bleiben. Von einem Prioritätsrecht jener englischen Markeninhaberin gegenüber der Klägerin kann deshalb nicht die Rede sein, wie denn auch die Beklagte nicht etwa widerklageweise die Löschung der klägerischen Marke verlangt hat.

Dass aber, abgesehen von der Konkurrenz der klägerischen Marke mit jener englischen Marke, das Markenrecht der Klägerin demjenigen der Beklagten vorgeht, obschon deren Marke vorher in das schweiz. Markenregister eingetragen wurde, und die Klägerin daher zur Erhebung der Nachahmungsklage gegenüber der Beklagten legitimiert ist, ergibt sich ohne weiteres aus der Erwägung, dass der Nachweis des früheren Gebrauchs einer Marke trotz späterer Eintragung derselben die Vermutung des besseren Rechts begründet, und der Grundsatz der Priorität früheren Gebrauchs auch denjenigen im Ausland umfasst (vgl. AS 43 II Nr. 15 und die dortigen Zitate) ; denn es steht aktenmässig fest, dass die klägerische Marke in Deutschland jahrelang vor Eintragung derjenigen der Beklagten verwendet worden ist. Es kommt deshalb nichts darauf an, ob die Marke der Klägerin auch in der Schweiz bekannt gewesen sei. Die Beklagte hat freilich noch eingewendet, die Klägerin habe die im schweizerischen Register eingetragene Marke bisher überhaupt nur als Teil einer aus ihr und zwei gekreuzten

Schlüsseln bestehenden Kombinationsmarke gebraucht, sodass ihr der Schutz nur auf das Ganze in der Kombination zustehe. Allein diese Auffassung ist rechtsirrtümlich : der gesetzliche Schutz erstreckt sich nur auf die Marke selber, nicht auf unwesentliche Zutaten ; auch die Prämisse trifft aber nicht zu, da die Klägerin den Nachweis erbracht hat, dass sie ihr eingetragenes Warenzeichen als solches seit Jahren für Messer, Scheren und dergleichen benutzt.

2. — Es fragt sich daher, ob in der Marke der Beklagten eine unerlaubte Nachahmung derjenigen der Klägerin im Sinne von Art. 24 litt. a MSchG zu erblicken sei ; das hängt nach Art. 6 leg. cit. davon ab, ob jene Marke sich in hinlänglichem Masse von dieser unterscheidet, oder ob sie nicht, « als Ganzes betrachtet, leicht zu einer Verwechslung Anlass geben » könnte, wobei es insbesondere auf die durch die Marke erweckte Vorstellung von der Herkunft der Ware ankommt (vgl. AS 39 II S. 355). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist nun davon auszugehen, dass die klägerische Marke offensichtlich ein « Pik-Ass » und nicht etwa ein anderes Zeichen darstellt, und dass sie im Ursprungslande von jeher als Pik-Ass-Marke aufgefasst worden ist. Auch die Marke der Beklagten präsentiert sich aber als ein Pik-Ass, und prägt sich als solches in das Gedächtnis ein. Der Umstand, dass das Bild hier in doppelter und etwas vergrößerter Ausführung erscheint, ist markenrechtlich unerheblich, und bildet kein genügendes Unterscheidungsmerkmal (vgl. AS 39 II S. 355 f. ; 43 II S. 682 f.). Das Nämliche ist aber auch von dem Worte « Ass » zu sagen, das zwischen die beiden Pik-Ass-Zeichen hineingefügt ist, und nach der Meinung der Vorinstanz als die « Hauptsache, das eigentliche Merkmal der Marke », anzusehen ist. Dieser Auffassung lässt sich nicht beipflichten, weil im Wort « Ass » kein neues, markenrechtlich in Betracht fallendes Element, sondern lediglich eine Verdeutlichung des schon durch das Bild erweckten Begriffs liegt, welche

infolgedessen am Gesamteindruck, der nach ständiger Praxis des Bundesgerichts für die Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit ausschlaggebend ist, nichts zu ändern vermag. Durch den Zusatz « Ass » wird vielmehr das kaufende Publikum in der Annahme bestärkt, dass es sich, gleich wie bei der klägerischen Marke, um die « Pik-Ass-Marke » handle, ein neuer, origineller Gesamteindruck also jedenfalls nicht erzeugt. Hierin unterscheidet sich der vorliegende Fall deutlich von dem letzthin in entgegengesetztem Sinne entschiedenen Fall « Amidon Rémy » (AS 46 II Nr. 35), indem dort den Inschriften der konkurrierenden Marken selbständige Bedeutung zukam und das figürliche Element in den Hintergrund trat. Auch mit der Erklärung, welche die Beklagte im Prozess dafür, dass sie auf das Wort « As » verfallen sei, gegeben hat, dass sie nämlich, da die verdientesten französischen Flieger im Weltkrieg als « As » bezeichnet wurden, auf eine besonders gute Qualität der Ware habe hinweisen wollen, ist nichts gewonnen. Denn die Bedeutung des Wortes « As » ist hier insofern die gleiche, wie beim Kartenspiel, als damit, wenigstens nach französischem Sprachgebrauch, der Erste einer ganzen Reihe bezeichnet wird (as, as des as). Allein der Umstand, dass die beklagtische Marke das Wort Ass in der deutschen Schreibweise aufweist, trotzdem auf Deutsch Flieger kaum als « Asse » bezeichnet werden, sowie die Tatsache, dass die Beklagte ähnliche Marken mit den übrigen Spielkartenzeichen hat eintragen lassen, zeigen, dass sie in Wirklichkeit, wie die Klägerin, die streitige Marke einfach dem Kartenspiel entnommen hat. Wie dem aber sei, muss nach dem Gesagten und in Anbetracht des durchschnittlichen Unterscheidungsvermögens der Abnehmer angenommen werden, dass die Marke der Beklagten, als Ganzes betrachtet, leicht zu Verwechslungen mit derjenigen der Klägerin Anlass geben kann, zumal da beide Marken zur Bezeichnung gleichartiger Waren dienen; ein markenrechtlich wesentliches, die verschiedene Her-

kunft der Waren kenntlich machendes Unterscheidungsmerkmal besteht entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht. Hieran kann auch die Berufung der Beklagten auf den Bestand anderer, angeblich der klägerischen ähnlicher deutscher Marken selbstverständlich nichts ändern; übrigens hätte eine Verwechslungsmöglichkeit nur bei dem Warenzeichen Nr. 218,783 der Firma G. Brucklacher in Berlin, das jedoch unbestrittenermassen gelöscht worden ist, in Frage kommen können.

3. — Das erste, auf Löschung der beklagtischen Marke Nr. 40,028 im schweizerischen Markenregister gerichtete Klagebegehren ist darnach zuzusprechen. Ebenso hat die Klägerin Anspruch darauf, dass gemäss Klagebegehren 2 der Beklagten untersagt werde, die genannte Marke im Geschäftsverkehr weiterhin zu gebrauchen; es rechtfertigt sich nicht, die Beklagte als berechtigt zu erklären, die mit der als ungültig erklärten Marke versehenen, auf Lager befindlichen Waren noch abzusetzen. Endlich ist angesichts der Umstände auch dem Begehren um je einmalige Veröffentlichung des Urteils auf Kosten der Beklagten im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in der *Neuen Zürcher Zeitung* zu entsprechen, immerhin in der Meinung, dass nur das Dispositiv des Urteils publiziert werden soll.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird als begründet erklärt und damit, in Abänderung des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. September 1920, die Klage in vollem Umfange gutgeheissen.