

est nouvelle par rapport à une autre et si elle est protégée par la loi, il ne faut pas rechercher les caractéristiques effectives de l'appareil du revendiquant du brevet, mais s'en tenir aux propriétés indiquées dans la revendication, qui peut être expliquée par la description jointe à la demande (art. 5 de la loi). Cette description ne peut en effet servir que pour interpréter et non pour compléter la revendication ; la jurisprudence est constante sur ce point (RO 48 II p. 293 et suiv. et le précédent cité). Or, la revendication de Depallens ne fait mention ni du clapet, ni des interruptions du tuyau abducteur, ni des bouchons. Ces particularités techniques ne font donc pas l'objet de la demande de brevet et ne bénéficient par conséquent point de la protection de la loi spéciale.

Tel est dès lors aussi le cas du clapet passé sous silence dans la revendication mais mentionné dans la description et figuré dans le dessin. La revendication parle seulement d'un tuyau « pouvant être fermé » (verschliessbar) ; elle n'indique pas le genre de fermeture. Au reste, ledit clapet ne constitue pas une invention nouvelle. L'utilisation de clapets actionnés au moyen d'un levier pour la fermeture de tuyaux est connue depuis longtemps et l'adaptation de ce système de fermeture à l'appareil de Depallens ne sort pas du cadre de l'activité ordinaire d'un homme du métier.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. En conséquence, le brevet suisse N° 88 712 du défendeur est déclaré nul et de nul effet et il sera radié du registre des brevets au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne.

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

16. Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Februar 1924

i. S. Christian gegen Quartier fils.

Täuschende Ähnlichkeit von Marken. 1. Die Wortmarken « Gênes » und « Génie » für Uhren unterscheiden sich nicht genügend von einander. 2. In besonderem Masse ist einzig auf Wortklang und Wortbild abzustellen, wo als Abnehmer hauptsächlich Analphabeten in Betracht kommen.

A. — Die klägerische Firma Quartier fils, die eine Uhrenfabrik in Les Brenets betreibt, hat unterm 29. Oktober und 15. November 1918 u. a. die Marke Nr. 42,805 mit dem Wort « Génie » eintragen lassen. Seit Jahren vertreibt die Klägerin mit dieser Marke versehene, billige Taschenuhren in Ägypten in den untern Bevölkerungsschichten, namentlich in bäurischen Kreisen, durch in Kairo wohnende Konsignatäre. Die speziell für Ägypten bestimmten Uhren tragen unter dem Wort « Génie », das auf dem Zifferblatt unter Ziffer XII in schwarzen Antiquabuchstaben angebracht ist, das Bild einer Glocke, in roter Ausstattung, und eine arabische Aufschrift in schwarz, die das Wort « Génie » lautlich wiedergibt.

Mit Zuschrift vom 16. November 1921 wurde die Klägerin von ihrem Verkaufskommissionär Simon Jaques in Kairo benachrichtigt, dass ein gewisser Ruber Zelnick daselbst ähnliche Uhren vertreibe, die mit der (von ihm in Ägypten eingetragenen) Marke « Gênes » und « Genève » ausgerüstet seien. Es stellte sich heraus, dass diese Uhren aus der Fabrik des Beklagten Christian in Hölstein stammten, der sie auf Verlangen Zelnicks herge-

stellt hatte. Die vom Beklagten mit der Marke « Gênes » versehenen Uhren (angeblich 60 Kartons mit je 6 Uhren, also zusammen 360 Stück) tragen dieses Wort ebenfalls in schwarzen Antiquabuchstaben unter der Uhrziffer XII, darunter einen roten Stern und einige arabische Buchstaben in schwarz, die das Wort « Gênes » auf Arabisch wiedergeben sollen.

B. — Die Klägerin erhob zunächst am 19. Mai 1922 Strafklage wegen Verletzung ihrer Marke « Génie » durch den Beklagten. Der Regierungsrat des Kantons Baselland, als Überweisungsbehörde in Strafsachen, überwies den Fall dem korrekzionellen Gericht, vor dem der Staatsanwalt eine Busse von 100 Fr. beantragte, und die Klägerin als Zivilpartei eine Entschädigung von 2 Fr. « für jede abgelieferte Uhr mit der Marke « Gênes », oder aber eine Aversalsumme von 1000 Fr. nach Ermessen des Gerichts » forderte. Mit Urteil vom 2. September 1922 hat das korrekzionelle Gericht des Kantons Baselland den Angeklagten freigesprochen. Dieses Urteil beruht auf der Erwägung, dass, wenn der ägyptische Uhrenkäufer wirklich beim Einkauf darauf sehe, dass er « Quartier »-Uhren erhalte, er als Analphabet auf die Zeichen Glocke und Stern achte, und sich nicht durch die gleichklingenden Worte « Génie » und « Gênes » täuschen lasse; da jene Zeichen völlig von einander verschieden seien, könne eine Täuschungsabsicht nicht vorliegen.

C. — Hierauf stellte die Klägerin auf dem Zivilweg beim Obergericht des Kantons Baselland als einziger kantonaler Instanz für Markenrechtsstreitigkeiten die Rechtsbegehren :

« 1. Es sei dem Beklagten für die Zukunft zu unter- » sagen, Taschenuhren mit dem Zeichen « Gênes », einem » roten Stern und einer arabischen Inschrift herzustellen » und in den Handel zu bringen.

» 2. Es sei der Beklagte zu verurteilen zur Zahlung » eines Schadenersatzes von 900 Fr., eventuell wie viel » nach richterlichem Ermessen ?

» 3. Es seien die Utensilien, die Druckstempel, Pla- » quen etc., welche zur Herstellung der angefochtenen » Zeichen des Beklagten dienen, zu beschlagnahmen und » zu vernichten. »

Zur Begründung machte die Klägerin geltend, ihre Marke « Génie » geniesse einen guten Ruf. Die ägyptischen Fellachen, für welche die Uhr bestimmt sei, seien, als Analphabeten, einerseits auf den rein bildmässigen Eindruck, andererseits auf den akustischen Klang der Marken angewiesen; für sie bedeute « Génie » und « Gênes » nichts, beides sei des Gleichklangs wegen sehr leicht verwechselbar. Speziell im Arabischen sei völliger Gleichklang vorhanden. Die Nachahmung sei eine absichtliche. Als Schadensfaktoren kommen in Betracht: ein Gewinnausfall von 2 Fr. per Uhr, Diskreditierung des klägerischen Fabrikates durch das Produkt des Beklagten, sowie Auslagen für Nachforschungen, Konsultationen usw.

D. — Der Beklagte hat beantragt, die Klage sei gänzlich abzuweisen, eventuell die Schadenersatzforderung sei nach richterlichem Ermessen herabzusetzen.

E. — Das Obergericht des Kantons Baselland hat den Bericht eines Sachverständigen über die Bedeutung der arabischen Schriftzeichen und die Möglichkeit der Verwechslung der Marken durch ägyptische Fellachen eingeholt. Gestützt auf den Expertenbefund hat es mit Urteil vom 21. Dezember 1923 die Unterlassungsklage hinsichtlich des Wortes « Gênes » und der arabischen Aufschrift geschützt, demgemäss dem Beklagten untersagt, « inskünftig Taschenuhren mit dem Zeichen « Gênes » und einer arabischen Aufschrift, die dieses Wort lautlich wiedergibt, in den Handel zu bringen », und ihn ausserdem zur Zahlung von 450 Fr., als Schadenersatz, an die Klägerin verurteilt.

F. — Gegen dieses Urteil hat der Beklagte am 18. Januar 1924 die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Klage sei gänzlich abzuweisen.

G. — Die Klägerin hat sich mit Erklärung vom 25.

Januar 1924 der Berufung angeschlossen, und Zuspreehung der vollen Schadenersatzforderung von 900 Fr., eventuell Festsetzung des Schadenersatzes nach richterlichem Ermessen beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. — (Formelles.)

2. — In der Sache selber geht eine Haupteinwendung des Beklagten dahin, die angebliche Markenrechtsverletzung durch Vertrieb seiner Uhren mit der Bezeichnung « Gênes » sei nicht in der Schweiz, sondern in Ägypten begangen worden, und zwar nicht durch ihn, sondern durch Zelnick, der hiebei unabhängiger Drittverkäufer gewesen sei, und dem er die Uhren in der Schweiz fest verkauft gehabt habe : in der Schweiz aber sei die Unterscheidbarkeit von « Génie » und « Gênes » ohne weiteres gegeben, insbesondere sei sie für den einzigen Käufer Zelnick gegeben gewesen, sodass von einer Verletzung des Markenrechts der Klägerin in der Schweiz nicht gesprochen werden könne.

Ob die gegenteilige Annahme der Vorinstanz, Zelnick habe als blosser Konsignatär des Beklagten gehandelt, und dieser habe selbst nicht hinreichend behauptet, dass Zelnick als Eigenkäufer aufgetreten sei, an « Aktenwidrigkeit » leide, braucht nicht untersucht zu werden. Denn selbst wenn man die tatsächlichen Grundlagen der Argumentation des Beklagten als erwiesen ansehen, und für die Beantwortung der Kernfrage, ob er, ohne mit der Marke der Klägerin « Génie » in Kollision zu geraten, in der Schweiz Uhren mit der Bezeichnung « Gênes » habe versehen dürfen, darauf abstellen wollte, ob « Génie » und « Gênes » für den Abnehmerkreis in der Schweiz im Sinne von Art. 6 MSchG genügend unterscheidbar seien, wäre dem Beklagten nicht geholfen, weil es nach feststehender Rechtsprechung des Bundesgerichts hiebei nicht auf das Unterscheidungsvermögen der Zwischenhändler oder der Grossisten, sondern auf

dasjenige der Detailabnehmer ankommt (vgl. BGE 28 II 552; 36 II 429). Massgebend ist also nicht etwa, ob Zelnick getäuscht worden sei, was ausgeschlossen ist, da er ja selbst jene Bezeichnung zu Konkurrenz-zwecken wünschte, sondern ob eine Täuschungsgefahr für das Publikum im allgemeinen bestand. Wenn nun auch der Wortsinn von « Génie » und « Gênes » ein durchaus verschiedener ist, so sind doch der Wortklang und das Wortbild sehr ähnlich, und es wird erfahrungsgemäss, sobald Waren unter einer Wort-Phantasiebezeichnung in den Handel gehen, mehr auf ihren Klang, der im Gedächtnis haften bleibt, geachtet, als auf ihren Sinn. Anders wäre es, wenn das Wort « Gênes » für die Uhren des Beklagten eine Herkunftsbezeichnung bilden würde; allein das fällt ausser Betracht, auch in dem Sinne, dass es etwa von den Abnehmern so verstanden werden könnte. Deshalb muss angenommen werden, dass die Bezeichnung « Gênes » geeignet ist, selbst beim schweizerischen Publikum leicht Verwechslungen mit der Marke « Génie » der Klägerin, die ebenfalls eine reine Phantasiebezeichnung ist, herbeizuführen.

3. — Bei der Würdigung der Frage, ob die streitigen Marken sich für die ägyptischen Abnehmer genügend von einander unterscheiden, ist zu berücksichtigen, dass die Wortmarke « Génie » auf den Uhren der Klägerin nicht für sich allein gebraucht wird, sondern in Verbindung mit der von ihr ebenfalls als Marke eingetragenen Glocke, und der arabischen Wiedergabe des Wortes « Génie », wie auch die Uhren des Beklagten ausser dem Wort « Gênes », in ähnlicher Anordnung wie diejenigen der Klägerin, einen roten Stern und eine arabische Aufschrift tragen, welche letztere vom Experten als etwas unklare Transkription von « Gênes » gedeutet wurde. Ferner fällt in Betracht, dass letzte Abnehmer der Uhren grösstenteils bäurische Kreise aus dem Stamme der Fellachen, meist Analphabeten, sind. Dieser Umstand im besondern lässt die Auffassung der Vorinstanz, dass

es hier in erster Linie auf den Wortklang ankommt, als richtig erscheinen. Denn wenn der Käufer die Wortbedeutung nicht kennt, so ist er in noch höherem Masse der Verwechslungsgefahr ausgesetzt, welche die Gleichartigkeit der Gesichts- und Gehörseindrücke in sich birgt (vgl. BGE 36 II 429). Dabei braucht man nicht auf die arabischen Transkriptionen abzustellen: es genügt, dass die französischen Benennungen nicht hinlänglich unterscheidbar sind. Das sind sie aber nach den schlüssigen Darlegungen des Experten für den Fellachen vollends nicht, namentlich bei dem im Orient üblichen Verkauf durch Ausruf auf offener Strasse. Auch wenn man jedoch das Hauptgewicht auf das Gesamtbild, d. h. auf die Kombination der beiderseitigen Wort- und Bildmerkmale legt, ergibt sich kein wesentlicher bildmässiger Unterschied, da die Marken in der Anordnung der Hauptmerkmale übereinstimmen, und man nach dem Befund des Experten für die kleinen Verschiedenheiten bei einem ungebildeten Orientalen kein Verständnis voraussetzen darf.

4. — Da somit der Beklagte die Marke « Génie » der Klägerin in einer das Publikum irreführenden Art und Weise nachgeahmt hat, ist der Tatbestand des Art. 24 litt. a MSchG gegeben, und die Unterlassungsklage jedenfalls in Bezug auf die Bezeichnung « Gènes », aber auch hinsichtlich der Übertragung derselben ins Arabische begründet. Denn wenn auch die arabischen Zeichen nicht speziell durch Eintragung markenrechtlich geschützt sind, so sind sie doch als Markenbestandteil gebraucht, und zwar zuerst von der Klägerin; deshalb steht ihrem Schutz in Verbindung mit dem eingetragenen Zeichen in französischer Sprache nichts entgegen, und das Verbot der Anbringung einer das Wort Gènes « lautlich wiedergebenden arabischen Aufschrift » rechtfertigt sich aus der Erwägung, dass die Verwechslungsgefahr durch eine solche Aufschrift noch erhöht wird.

5. — Ferner bestreitet der Beklagte zu Unrecht, dass

er das Markenrecht der Klägerin schuldhaft verletzt habe. Der Umstand, dass er sich bei der Bestellung der Uhren durch Zelnick nicht um die Marke « Génie » gekümmert hat, trotzdem er hiezu alle Ursache hatte, und bei Anwendung der pflichtgemässen Aufmerksamkeit die Rechtswidrigkeit seines Vorgehens hätte erkennen können, ist ihm als Fahrlässigkeit anzurechnen, und diese macht ihn nach Art. 25 Abs. 3 MSchG der Klägerin gegenüber schadenersatzpflichtig.

Auch die Einwendung, die Schadensersatzforderung sei schon im Strafprozess rechtskräftig abgewiesen worden, hält nicht stich, da ja im Dispositiv des Strafurteils über die Zivilentschädigung nichts gesagt ist.

6. — Der der Klägerin aus der Nachahmung ihrer Marke entstandene Schaden ist nicht ziffermässig nachweisbar; wenn die Vorinstanz, in Würdigung der Umstände, die Schadensersatzsumme auf 450 Fr. festgesetzt hat, so lässt sich hiegegen vom bundesrechtlichen Standpunkt aus nichts einwenden, und es liegt zu einer Erhöhung kein Grund vor.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Hauptberufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Baselland vom 21. Dezember 1923 wird bestätigt.

17. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. März 1924
i. S. Seifenfabrik Lenzburg A.-G. gegen M. Schenkel-Wyss.

Art. 11 MSchG: Die Einräumung von Fabrikations- und Vertriebsrechten an einer markenrechtlich geschützten Ware mit gleichzeitiger Gestattung des Gebrauches der Marke ist zulässig.

A. — Die Klägerin, Frau M. Schenkel-Wyss in Zürich, ist Inhaberin der beim eidg. Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken « Frima » u. « Manipur » für Wäsche-reinigungsmittel. Am 29. April 1916 kam zwischen ihr und der Beklagten ein « Lizenzvertrag » zustande, mit