

darauf hingewiesen, daß die Beklagte die Entschädigungspflicht grundsätzlich negiert habe. In der That hat denn auch die Beklagte schon vor erster Instanz zwar allerdings Abweisung der Klage nur insoweit verlangt, als dieselbe den Betrag von 120 Fr. übersteige, dabei jedoch ausdrücklich bemerkt, daß sie dem Kläger nichts schulde. Ob nun die Anerkennung der 120 Fr. von der Vorinstanz im Dispositiv des Urteils hätte aufgenommen werden sollen, ist keine Frage des eidgenössischen Privatrechts, sondern des kantonalen Prozeßgesetzes, und die Berufung daher in diesem Punkte unzulässig. Die auf Art 42 C.-L.-G. gestützte Zinsforderung von 6 % ist, wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, unbegründet, weil die Schadenersatzpflicht der Beklagten prinzipiell nicht besteht, die 120 Fr. dem Kläger vielmehr nur deswegen zukommen, weil die Beklagte diesen Betrag ohne Rechtspflicht freiwillig anerkannt hat.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen, und daher das Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau in allen Theilen bestätigt.

IV. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

81. Urteil vom 15. Oktober 1898

in Sachen Hediger & Cie. gegen Eichenberger & Cie.

Markenschutz. Verwendung einer Marke für Cigarren bestimmter Form durch die Kläger und für solche anderer Form durch die Beklagten: ist letzteres unstatthaft? Gleiche oder andere Waare? — Tragweite des Markenschutzes. — Verzicht auf eine Marke durch den Beklagten, erklärt vor Einleitung des Prozesses; Wirkung, speziell für die Vernichtung derselben (Art. 32 Markenschutzgesetz) Verpflichtung zu Schadenersatz; Voraussetzungen; Mass. — Publikation des Urteils?

A. Durch Urteil vom 15. Juni 1898 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau erkannt:

1. Den Beklagten ist die Weiterführung der Marke Telephon untersagt und die Eintragung dieser Marke im Markenregister zu löschen.

2. Mit dem Begehren um Unterfagung der Weiterführung der Marke Delicadeza werden die Kläger abgewiesen.

3. Mit den weiteren Begehren um Vernichtung der vorhandenen Marken und Plakate, um Publikation des Urteils und um Zusage einer Entschädigung werden die Kläger abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien die Berufung an das Bundesgericht erklart.

Mit Eingabe vom 19. Juli 1898 beantragten die Beklagten, die Klage auch hinsichtlich der Verwendung des Markennamens Telephon für französische Cigarren (bouts) abzuweisen, und ihre Markeneintragung für bouts zu schützen. Mit Eingabe vom 21. gleichen Monats stellten die Kläger den Berufungsantrag, es seien ihre sämtlichen Klagebegehren, soweit sie sich auf die Telephon- und Jockey-Marke beziehen, gutzuheißen.

In der heutigen Hauptverhandlung erneuerten die Parteien ihre schriftlich gestellten Berufungsanträge.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger, Eichenberger & Cie., Tabak- und Cigarrenfabrikanten in Menziken, Kantons Aargau, hatten für ihre Cigarren am 26. Mai 1891 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum eine Marke « Telephone » und eine Marke « Delicadeza, » und am 24. April 1892 eine Marke « Jockey » eintragen lassen, und gebrauchten diese Marken seither für Cigarren deutscher Façon (fog. Kopfcigarren). Am 15. März 1898 erhoben sie beim Handelsgericht des Kantons Aargau gegen die Beklagten Klage, indem sie behaupteten, diese lassen sich seit einiger Zeit beigegeben, die genannten Marken ebenfalls zu gebrauchen, und haben sogar die Marke « Telephone » am 3. Februar 1898 für Cigarren französischer Form (bouts) deponiert; sie verwenden diese Marke auf der Verpackung der Cigarrenpakete mit der allgemeinen Bezeichnung « cigares » (nicht « bouts »), ebenso führen sie ein Plakat, auf welchem sie den Namen « Telephone » besonders hervortreten lassen. Diese Handlungsweise bedeute einen unbefugten Eingriff in das klägerische Markenrecht, durch den die Kläger um wenigstens 1000 Fr. geschädigt worden seien. Es werde daher das Rechtsbegehren gestellt:

1. Den Beklagten sei die Weiterführung der Marken: « Telephone », « Delicadeza » und « Jockey » zu untersagen, und die bei ihnen vorhandenen Marken dieser Sorten, sowie die sämtlichen Plakate derselben, auf denen die Telephonetikette figurire (auch diejenigen der Kunden), seien zu zerstören.

2. Die Eintragung der (beklaglichen) Marke « Telephone » im Markenregister sei zu löschen.

3. Die Beklagten seien zu verurtheilt, den Klägern eine Entschädigung von 1000 Fr. (richterliche Feststellung vorbehalten) zu bezahlen.

4. Es sei den Klägern zu gestatten, das Urtheil auf Kosten der Beklagten in der „Neuen Zürcher Zeitung,“ den „Basler Nachrichten“ und im „Bund“ zu veröffentlichen.

In einem Nachtrag zur Klage erhöhten die Kläger ihre Entschädigungsforderung auf 2000 Fr.

Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage: bezüglich der Marke « Telephone », weil die Kläger diese Marke ausdrücklich nur für Cigarren deutscher Form deponiert haben, sie ihnen daher nur für diese Form zustehen, die Beklagten aber ihre Marke nur für bouts (Cigarren französischer Form) haben eintragen lassen und nur für diese thätlich verwenden; bezüglich der Marke « Delicadeza », weil das ein längst bekannter und verwendeter Eigenschaftsname sei, der nicht als schutzfähig gelten könne, und der zudem von den Beklagten nur noch für Cigarren in Briffagoform verwendet werde, während die Kläger auch unter diesem Namen bisher nur Cigarren deutscher Façon verkauft haben; bezüglich der Marke « Jockey » endlich, weil die Beklagten auf deren Führung schon vor Beginn des Prozesses verzichtet, und von dieser Marke nur eine so kleine Quantität verkauft haben, daß sie gar nicht in Betracht falle.

2. Die Beklagten haben das Fundament der von den Klägern erhobenen Markenschutzklage insoweit unangefochten gelassen, als behauptet wird, die von ihnen verwendete Marke « Telephone » sei so gebildet, daß sie sich nicht durch wesentliche Merkmale von der klägerischen Telephonmarke unterscheidet, und in der That kann denn auch nach den in der bundesgerichtlichen Entscheidung in Sachen Eichenberger & Cie. gegen Biewen vom 9. April 1897

(Amtl. Samml., Bd. XXIII, S. 644 Erw. 5 ff.) enthaltenen Ausführungen über die Bedeutung der zu gewerblichen Unterscheidungszeichen verwendeten sprachlichen Elemente nicht in Abrede gestellt werden, daß die Telephonmarke der Beklagten, wegen der Verwendung des Wortes « Telephone », eine nach den Grundsätzen des Markenrechtes unstatthafte Nachahmung der klägerischen Telephonmarke enthält. Die Beklagten behaupten jedoch, daß die Unterscheidbarkeit der beiden Herkunftszeichen für die Beurteilung der vorliegenden Klage gar nicht in Frage komme, weil sie ihre Marke nur für einen Artikel verwenden, für welchen die Kläger das Recht zur ausschließlichen Verwendung der Telephonmarke nicht erworben haben.

3. Fragt es sich also, ob eine Kollision aus dem Grunde nicht bestehe, weil die beiden einander gegenüberstehenden Marken sich auf verschiedene Kategorien von Waren beziehen, so ist zu bemerken: Im Unterschied von der Geschäftsfirma, welche eine Bezeichnung des Handels- und Gewerbetreibenden selbst ist, und daher, wenn sie als Fabrik- oder Handelsmarke verwendet wird, ihm von vornherein für alle Waren, die er in Verkehr bringen mag, ausschließlich zusteht, gilt das Recht auf die gewählte Marke (das in Art. 1 Ziff. 2 des Bundesgesetzes über den Markenschutz genannte Zeichen) als Alleinbezeichnungsrecht grundsätzlich nur für eine oder mehrere bestimmte Warenklassen (siehe Kohler, Markenrecht, S. 212 f.). Dementsprechend sind mit der Anmeldung der Marke bei der Registerbehörde die Erzeugnisse oder Waren, für welche sie bestimmt ist, zu bezeichnen (Art. 12, litt. a des Markenschutzgesetzes), und versagt der laut Art. 6 Abs. 1 cit. den eingetragenen Marken gegen Nachahmungen gewährte Schutz solchen Marken gegenüber, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit jener versehenen gänzlich abweichen (Art. 6 Abs. 3 des citierten Gesetzes). Wenn nun aber die Beklagten behaupten, daß zwischen den Cigarren deutscher Façon, für welche die Kläger ihre Telephonmarke verwenden, und den Cigarren französischer Form, welche die Beklagten mit dieser Marke in den Handel bringen, eine derartige Verschiedenheit bestehe, daß es sich im Sinne des Markenschutzgesetzes um eine andere Ware, bezw. um eine Ware

gänzlich abweichender Natur handle, so kann diesem Standpunkt nicht beigetreten werden. Das Gemeinsame der beiden Fabrikate ist gegenüber den Verschiedenheiten, die sie im Verhältnis zu einander aufweisen, so überwiegend, daß der Typus einer und derselben Ware durchaus gewahrt bleibt. Die von den Beklagten hervorgehobenen Verschiedenheiten stellen sich lediglich als Nuancen, wie sie ja bei vielen Verkehrsartikeln vorzukommen pflegen, dar, ohne daß sie den Charakter der Ware wesentlich zu ändern vermöchten. Denn trotz der angegebenen Verschiedenheiten dienen beide Fabrikate dem gleichen Gebrauchszwecke durch ihre im Wesentlichen gleiche Beschaffenheit und Fabrikation, und sie werden deshalb im Verkehr mit dem gleichen Kollektivnamen benannt. Es sind beides Cigarren, also Artikel einer gemeinsamen Warengattung, und sie bilden auch Gegenstand eines und desselben Fabrikations- und Handelszweiges. Innerhalb des gleichen Gewerbe- und Handelszweiges, wie der Tabak- und speziell der Cigarrenindustrie, bezw. des Tabak- und Cigarrenhandels, deutet aber eine bestimmte Marke auf einen bestimmten Fabrikanten oder Händler hin, und wenn daher auch zuzugeben ist, daß das kaufende Publikum die beiden in Rede stehenden Cigarrensorten wohl auseinander hält, und deshalb eine Irreführung desselben in der Weise kaum stattfindet, daß dem Raucher, welcher eine Cigarre deutscher Façon von der Marke « Telephone » kaufen will, eine solche französischer Form untergehoben wird, so bleibt doch immerhin die Gefahr einer Täuschung in der Richtung bestehen, daß das Publikum aus der Verwendung der gleichen, oder gleich scheinenden Marke für beide Fabrikate auf die gleiche Herkunft schließt, die mit der Marke Telephone versehenen Cigarren französischer Façon somit unter anderem auch deshalb an Absatz gewinnen können, weil sich die Marke Telephone bei dem Cigarren kaufenden Publikum bereits eines guten Rufes erfreut. Die Übertragung der Telephonmarke auf Cigarren französischer Façon ist demnach in der That geeignet, den Fabrikanten derselben den Erfolg der gewerblichen Anstrengungen seines Konkurrenten, der die gleiche Marke bisher für eine andere Sorte verwendet hat, genießen zu lassen. Eine solche Benützung des geschäftlichen Rufes eines Andern enthält aber eine illoyale Konkurrenz, deren Bekämpfung gerade im

Zwecke des Markenschutzgesetzes liegt, und gegen die es sich durch die Verpönung von Markenachbildungen und Nachahmungen richtet, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die nicht ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen.

4. Handelt es sich aber bei der Sorte, für welche die Beklagte die nachgebildete Marke verwenden, im Sinne des Gesetzes um die gleiche Ware, wie diejenige, für welche die klägerische Marke bestimmt ist, so steht dem Verbotungsrecht der Kläger der Umstand nicht entgegen, daß sie bei der Eintragung ihrer Marke angegeben haben, dieselbe sei für Cigarren deutscher Façon bestimmt; denn der gesetzliche Schutz der Marke erstreckt sich eben seinem vernünftigen Zwecke und seiner Natur nach von selbst nicht nur auf die besondere Sorte, für welche der Hinterleger selbst die Marke verwendet, sondern auf die gesamte Warengattung. Die Kläger wären, wie auch die Beklagten zugeben, unzweifelhaft berechtigt gewesen, bei ihrer Anmeldung zu erklären, daß sie das Markenrecht für Cigarren schlechthin verlangen; wenn sie sich aber bei ihrer Anmeldung enger gefaßt und erklärt haben, ihre Marke sei für Cigarren deutscher Façon bestimmt, so darf daraus nach allgemein anerkannter Auslegungsregel nicht geschlossen werden, daß sie ein Verbotungsrecht bezüglich der Verwendung dieser Marke für andere Cigarrensorten nicht beanspruchen, also des Markenschutzes nicht in dem vollen Umfange, in welchem das Gesetz ihn an die thatsächlich erfolgte Eintragung knüpft, teilhaftig werden wollten. Von dieser Auffassung ist denn auch offenbar die Registerbehörde ausgegangen, indem sie in der Publikation der klägerischen Marke als Bestimmung derselben einfach die Verwendung für Cigarren schlechthin bezeichnete.

5. Da nach dem Gesagten die Verwendung der Telephonmarke durch die Beklagten eine Verletzung des klägerischen Markenrechts enthält, ist den Beklagten somit die Weiterführung dieser Marke zu untersagen. Bezüglich der Marke Delicadeza ist die Klage nicht mehr aufrecht erhalten, und was die Marke Jockey betrifft, so haben die Beklagten nicht bestritten, daß sie eine unerlaubte Nachahmung der klägerischen Jockey-Marke enthalte, sondern sich der Klage gegenüber lediglich darauf berufen, daß sie auf deren

Führung bereits vor dem Prozesse verzichtet haben. Mit dieser Erklärung, bei welcher die Beklagten zu behaften sind, fällt allerdings das Rechtsbegehren, es sei den Beklagten die Weiterführung der Marke Jockey zu untersagen, als gegenstandslos dahin, nicht aber die wegen Nachahmung dieser Marke gestellte Schadenersatzforderung, und ebensowenig das Begehren um Vernichtung der Marke. Gemäß Art. 32 des Markenschutzgesetzes ist dieses letztere Begehren sowohl mit Bezug auf die Marke Telephone als die Marke Jockey begründet, da beide Marken eine unerlaubte Nachahmung der entsprechenden klägerischen Warenbezeichnungen enthalten. Für die von den Beklagten aufgestellte Behauptung, daß nach Art. 32 cit. die Vernichtung nur im Strafprozeße zu verfügen sei, spricht weder der Wortlaut noch die Absicht dieser Gesetzesbestimmung. Dagegen bezieht sie sich allerdings nur auf diejenigen Gegenstände, welche zu einer eigentlichen Markenrechtsverletzung geführt haben, und fallen daher in casu nur die Marken, d. h. die auf der Umhüllung der Ware angebrachten Zeichen, darunter, und nicht auch die Plakate der Beklagten, auf welchen das klägerische Warenzeichen nachgebildet ist. Denn als Markenrechtsverletzung im Sinne des Bundesgesetzes gilt, wie das Bundesgericht in ständiger Praxis festgehalten hat, nur die rechtswidrige Anfertigung oder Benutzung von Zeichen, die zum Anbringen auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung verwendet werden, während Manipulationen anderer Art, die zu einer Täuschung über den Ursprung der feilgebotenen Ware führen können, wie Äußerungen in Prospekten, Reklamen und Plakaten, auch wenn sie rechtswidrig sind, keine Verletzung des Rechts des Markeninhabers auf den ausschließlichen Gebrauch der Marke als solcher enthalten. Das Begehren, daß die Vernichtung auch auf die Plakate der Beklagten ausgedehnt werde, ist demnach abzuweisen.

6. Die Klage auf Ersatz des Schadens, der durch die Markenrechtsverletzung verursacht worden ist, setzt außer der objektiven Rechtswidrigkeit ein Verschulden voraus. Ein solches muß aber, im Gegensatz zu der Auffassung der Vorinstanz, bei den Beklagten als vorhanden angenommen werden. Zugestandenermaßen haben sie die Marke Telephone der Kläger gekannt. Wenn sie als Konkurrenten der Kläger die gleiche Phantasiebezeichnung für ihre

Produkte verwendeten, so mußten sie sich die Frage vorlegen, ob sie damit nicht in das Markenrecht der Kläger eingreifen, und sie durften sich nicht leichtthin dabei beruhigen, daß ja die Verwendung der Marke für eine andere Cigarrensorte geschehe, da ihnen bei einiger Überlegung nicht entgehen konnte, daß trotz dieser Verschiedenheit der Fabrikate die Verwendung der klägerischen Marke dennoch geeignet sei, den Klägern Schaden zu verursachen; wie denn übrigens kaum anzunehmen ist, daß die Beklagten aus einer andern Veranlassung darauf gekommen seien, gerade die Bezeichnung Telephone für ihre Cigarren zu wählen, als eben deshalb, weil sie sich insolge ihrer Verwendung durch die Kläger bereits in Raucherkreisen gut eingebürgert hatte. Auch der Umstand, daß die klägerische Marke zur Verwendung für Cigarren schlechthin, nicht etwa bloß für Cigarren deutscher Façon, vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum publiziert worden war, mußte den Beklagten ernstliche Bedenken über die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungsweise einflößen. Indem sie hierauf keine Rücksicht nahmen, sondern glaubten, ohne weiteres davon ausgehen zu dürfen, den Klägern stehe ihre Marke nur für Cigarren deutscher Façon zu, stützten sie sich nicht auf einen „guten“ Glauben. Ihre Handlungsweise war nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv widerrechtlich, denn sie beruhte auf dem *dolus eventualis*, die Marke für sich zu verwenden auch für den Fall, daß sie damit in die Rechtsphäre der Kläger eingreifen. Die Beklagten sind daher diesen für den verursachten Schaden verantwortlich. Da das Markenschutzgesetz über das Maß des Schadenersatzes keine besondern Bestimmungen enthält, greift hier Art. 51 D.-R. als *lex generalis* ein, wonach Art und Größe des Schadenersatzes nach freiem richterlichem Ermessen festzusetzen ist. Ein auch nur annähernd genauer Schadensnachweis ist nun nicht erbracht, und der Natur der Sache nach auch nicht möglich gewesen; da aber die Verwendung der klägerischen Marke durch die Beklagten geeignet war, bei den Abnehmern den Schein zu erwecken, als ob die damit bezeichnete Ware der Beklagten von den Klägern herühre, so ist nicht zweifelhaft, daß dadurch den Klägern ein Schaden entstanden sei, wenn derselbe auch mit Rücksicht darauf nicht hoch anzuschlagen ist, daß die Beklagten die Marke immer-

hin für eine verschiedene Sorte verwendet haben. Für die Schadenersatzklage kommt ferner die Verwendung der Marke Jockey in Betracht, auf welche die Beklagten vor Anhebung des Prozesses verzichtet haben; indessen kann auch wegen der Führung dieser Marke der Schaden der Kläger nicht erheblich gewesen sein, da die Beklagten dieselbe nur kurze Zeit gebraucht haben. In Erwägung dieser Umstände erscheint es angemessen, den Schaden, welchen die Kläger durch die Markenrechtsverletzung der Beklagten erlitten haben, im ganzen auf 50 Fr. festzusetzen.

7. Was endlich das Begehren der Kläger um Publikation des Urteils anbetrifft, so ist der Entscheid darüber gemäß Art. 32 des Markenschutzgesetzes in das freie Ermessen des Richters gestellt; eine hinreichende Veranlassung, demselben zu entsprechen, liegt in casu umfoweniger vor, als auf Begehren der Kläger die Vernichtung der noch vorhandenen, das klägerische Markenrecht verletzenden Marken der Beklagten angeordnet wird, und daher eine Gefahr künftiger Verwechslungen als ausgeschlossen erscheint.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird als unbegründet, diejenige der Kläger dagegen dahin als begründet erklärt, daß die Beklagten zur Bezahlung einer Entschädigung von 50 Fr. an die Kläger verpflichtet werden, und dem Begehren der Kläger, daß die Vernichtung der beklagten Marken Telephone und Jockey angeordnet werde, entsprochen wird. Im übrigen wird das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau, vom 15. Juni 1898, bestätigt.

V. Obligationenrecht. — Droit des obligations.

82. Urteil vom 1. Oktober 1898 in Sachen
Schärer gegen Sommer.

Cession oder Anweisung? Art. 184 Abs. 2, 406, 412 Abs. 2 O.-R.
« Bestimmte Geldsumme. »

A. Durch Urteil vom 21. April 1898 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern den Kläger mit seinem Begehren abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag, der Beklagte sei zu verurteilen, dem Kläger als Cessionar des Emil Bochslar, Käser in Strengelbach, einen Betrag von 5166 Fr. 40 Cts. nebst Zins zu 5 % seit 31. Juli 1896 zu bezahlen. In der heutigen Hauptverhandlung erneuert der Anwalt des Klägers diesen Berufungsantrag. Der Anwalt des Beklagten beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Kläger, Ulrich Schärer in Herzogenbuchsee, erhob am 27. Januar 1897 beim Richteramt Narwangen gegen den Beklagten Johannes Sommer Klage, indem er das Rechtsbegehren stellte, der Beklagte sei schuldig und zu verurteilen, dem Kläger als Cessionar des Emil Bochslar, Käser in Strengelbach, einen Betrag von 5166 Fr. 40 Cts. nebst Zins zu 5 % seit 31. Juli 1896 zu bezahlen. Er behauptete, im Herbst 1895 habe Emil Bochslar dem Beklagten 96 Laib Sommerkäse zum kommissionsweisen Verkauf übergeben und ihn durch Brief vom 2. November gl. J. beauftragt, denjenigen Betrag, den er dem Bochslar für diese Käse schuldig werden würde, für Rechnung des Klägers an die Käsegesellschaft Egolzswyl zu zahlen. Durch Notifikation vom 1./4. Februar 1896 habe aber Bochslar dem Beklagten mitgeteilt, daß er der genannten Käsegesellschaft nichts mehr schulde, und daher den in seinem Briefe vom 2. November 1895 ent-