ten Gesetzesbestimmungen vorgesehene Rechtsmittel nur gegen Civilurtheile der kantonalen Gerichte, dagegen keineswegs gegen Strafurtheile statthaft. Die Art. 18 bis 20 des eidgenössischen Markenschutzgesetzes, auf welche die Rekurrenten im Weitern Bezug genommen haben, vermögen hieran nichts zu ändern. Denn dieselben stellen wohl bundesrechtliche Normen des materiellen und Prozeßrechtes auf, enthalten dagegen durchaus keine Bestimmung, wodurch das Bundesgericht als obere Instanz gegenüber kantonalen Strafurtheilen in Markenrechtssachen erklärt würde.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

---

56. Entscheid vom 29. September 1883 in Sachen Suchard gegen Maestrani.

A. Durch Urtheil vom 5. Juni 1883 hat das Kantonsgericht von St. Gallen erkannt:

1. Der Beklagte ist zum Gebrauche der kleinern, im Anhange zur klägerischen Rechtsfrage näher beschriebenen Marke nicht berechtigt und vom 1. November 1880 ab nicht berechtigt gewesen und dem Kläger für den aus dem Gebrauche dieser Marke verursachten Schaden ersatzpflichtig. Der Beklagte wird zugleich bei seinem Verzichte auf den fernern Gebrauch dieser Marke gemäß seiner Erklärung laut Prozeßeingabe befaßt.

2. Das klägerische Begehren um Aberkennung der beklagtischen Berechtigung zur Verwendung der Marke größeren Formates ist abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr von 60 Fr., der Kanzlei 16 Fr. 80 Cts., dem Weibel 1 Fr., haben beide Theile zu gleichen Theilen zu bezahlen. Die außergerichtlichen Kosten sind wettgeschlagen.

4. U. s. w.

B. Gegen dieses Urtheil erklärte der Kläger die Weiterziehung an das Bundesgericht; er stellt die Anträge:

1. Die kleinere Marke betreffend: Es sei das Urtheil des st. gallischen Kantonsgerichtes, datirt den 5. Juni 1883, sowohl in Bezug auf die Berechtigung resp. Nichtberechtigung des Beklagten zur Verwendung derselben, als auch in Bezug auf die Schadenersatzpflicht zu bestätigen.

2. Die große Marke betreffend: Es sei dem Beklagten die Berechtigung zur Verwendung dieser Marke ebenfalls abzusprechen und derselbe für den durch die Verwendung dieser Marke verursachten Schaden ebenfalls grundsätzlich ersatzpflichtig erklärt.

Alles unter Kostenfolge.

Der Beklagte und Rekursbeklagte trägt auf einfache Bestätigung der zweitinstanzlichen Entscheidung unter Kosten- und Entschädigungsfolge an, indem er bemerkt, daß er seinerseits Dispositiv 1 derselben nicht anfechte.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach den Fakt. B erwähnten Erklärungen der Parteien handelt es sich nur noch um die in Dispositiv 2 des angefochtenen Urtheils erwähnte beklagtische Marke „großen Formates," wie dieselbe auf dem mit dem Stempel des Bezirksgerichtes St. Gallen versehenen, vom Kläger eingelegten Chokoladepaketen (Akt. Nr. 36 a der bundesgerichtlichen Akten) angebracht ist. Diese für Chokolade verwendete Marke besteht in zwei ovalen schrägliegenden und mit Arabesken geschmückten Medaillons in verzierter Einfassung; in dem einen dieser Medaillons (links) findet sich die Inschrift « A. Mæstrani, St. Gall, » in dem andern (rechts) diejenige « Fabrique sur la Steinach, » während zwischen denselben und über deren Rand hervorragend eine weibliche Figur (die Helvetia mit dem Schwert und dem mit dem eidgenössischen Kreuz gezierten Schild) angebracht ist. Unter dieser Zeichnung findet sich in der Mitte ein verschlungenes Monogramm, daneben die Worte Marque de fabrique, beides von einem Kranze eingefaßt. Kläger behauptet, daß diese Marke dem von ihm am 1. November 1880 unter Nr. 86 für Chocolats und Cacaos zum eidgenössischen Markenregister angemeldeten Waarenzeichen täuschend nachgeahmt sei. Letzteres besteht aus zwei ovalen schrägliegenden und mit Arabesken geschmückten Medaillons in verzierter Einfassung und mit den

Inschriften Ph. Suchard Neuchâtel, und Fabrique à Serrières; über diesen Medaillons und dieselben verbindend findet sich ein von Verzierungen umgebenes Band mit den Worten Chocolat Suisse.

2. In rechtlicher Beziehung könnte sich zunächst fragen, ob in casu der Streitwerth den Betrag von 3000 Fr. erreiche und ob mithin das Bundesgericht nach Art. 29 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege überhaupt kompetent sei. Da indeß die Kompetenz des Bundesgerichtes von keiner Partei bestritten worden ist, so wird angenommen werden dürfen, es sei in der That der gesetzliche Streitwerth gegeben und es ist mithin auf sachliche Beurtheilung der Beschwerde einzutreten.

3. Diese erscheint als begründet, denn es ist nicht zu verkennen, daß allerdings die beklagtische Marke dem klägerischen Waarenzeichen Nr. 86 derart ähnlich ist, daß Verwechslungen der beiden Waarenzeichen durch die Abnehmer leicht möglich sind, wie denn auch nicht bezweifelt werden kann, daß solche Verwechslungen vom Beklagten gewollt sind. Es liegt also in der Verwendung der streitigen Marke durch den Beklagten ein widerrechtlicher Eingriff in das Markenrecht des Klägers. Dies ergibt sich aus folgenden Momenten:

a. Es ist allerdings nicht unzulässig, daß einzelne Bestandtheile eines geschützten Waarenzeichens auf einer neuen Marke reproduzirt werden; allein es ist dies nur dann statthaft, wenn die letztere, als Ganzes betrachtet, sich von dem geschützten Waarenzeichen deutlich unterscheidet. (Art. 6 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879.) Zur deutlichen Unterscheidung aber genügen solche Verschiedenheiten, welche bei Nebeneinanderhalten der beiden Waarenzeichen oder von geübten Kaufleuten leicht entdeckt werden können, nicht, sondern es muß vielmehr gefordert werden, daß die neue Marke sich von dem geschützten Waarenzeichen ihrem Gesammtbilde nach wesentlich unterscheide, das heißt, daß sie geeignet sei, im Gedächtnisse der Masse der Abnehmer des Produktes, des großen Publikums, ein wesentlich anderes Bild als das älterberechtigte Waarenzeichen zurückzulassen und daß somit eine Täuschung der Abnehmer, welche im Vertrauen

auf das Waarenzeichen sich die ihnen zusagende Waare aussuchen, nicht leicht möglich ist. Dies ist, soll anders der Zweck des Gesetzes, welcher ja dahin geht, die Waarenzeichen als verläßliche Unterscheidungszeichen für die Waaren bestimmter Handels- und Gewerbetreibender zu schützen, erreicht werden, unbedingt festzuhalten und es unterliegt, wie treffend ausgeführt worden ist (siehe Bähr, Urtheile des Reichsgerichtes mit Besprechungen, S. 134 und die dort S. 124 u. ff. angeführten Präjudikate), eine strenge Handhabung des Gesetzes in dieser Richtung um so weniger einem Bedenken, als dadurch der loyale Gewerbetreibende, dem es wirklich um Kennzeichnung des Ursprunges seiner Waare durch das Waarenzeichen zu thun ist, nicht geschädigt werden kann, da dieser nie in Verlegenheit sein wird, seinem Waarenzeichen eine individuelle, von demjenigen seiner Konkurrenten deutlich unterscheidbare, Gestalt zu geben. Zur Unterscheidung einer neuen Marke von einer älterberechtigten genügen also solche Aenderungen der Zeichnung, welche das Gesammtbild nicht wesentlich ändern, nicht, und ebenso wenig genügt in der Regel die Aenderung der auf dem Waarenzeichen sich findenden Firmenbezeichnung. Vielmehr kann eine Aenderung in letzterer Beziehung in der Regel nur dann in Betracht kommen, wenn durch die Aenderung der Firmenbezeichnung das äußere Bild der Marke wesentlich verändert wird. Denn das Gesetz will ja das Waarenzeichen als für sich allein, ohne Beifügung der Firma, genügendes Merkmal für Individualisirung der Waare schützen.

b. Den wesentlichen, charakteristischen Theil des klägerischen Waarenzeichens Nr. 86 nun bilden die beiden ovalen Medaillons in ihrer eigenthümlichen Lage, Gestalt und Verzierung. Dieser Theil der klägerischen Marke aber ist in dem streitigen Waarenzeichen des Beklagten, wenn freilich mit einigen Abänderungen im Detail der Ornamentirung u. s. w., so doch im Ganzen täuschend ähnlich reproduzirt; es ist auch die Inschrift der beiden Medaillons ihrer äußern Gestalt nach, wenn schon der Sinn der betreffenden Worte ein verschiedener ist, in dem beklagtischen Waarenzeichen der klägerischen Marke Nr. 86 möglichst genau nachgebildet. Angesichts dieser Aehnlichkeiten aber

kann die in der streitigen Marke des Beklagten hinzugefügte Figur nicht als ein hinlängliches Unterscheidungszeichen der beiden Marken erachtet werden; denn in demjenigen Theile, welcher zunächst in die Augen fällt und dem Gedächtnisse sich einzuprägen geeignet ist, sind die beiden Marken täuschend ähnlich und die vom Beklagten hinzugefügte Figur erscheint nicht als genügend, um die Aehnlichkeit des Gesammtbildes aufzuheben.

c. Daß außer dem Kläger noch mehrere andere in- und ausländische Chokoladefabrikanten Medaillons in ihren Waarenzeichen angebracht haben, erscheint als unerheblich. Denn Beklagter hat selbst nicht behauptet, daß deswegen etwa die Zeichnung der Medaillons in derjenigen individuellen Gestalt, wie sie in der klägerischen Marke figurirt, als Freizeichen zu erachten sei, welches zur Kennzeichnung der Waare eines bestimmten Gewerbetreibenden überhaupt nicht mehr verwendet werden könne, sondern gemeinsames Zeichen der Chokoladefabrikanten überhaupt sei. Es ist also nicht einzusehen, inwiefern durch den gedachten Umstand das Recht des Klägers, dem Beklagten den Gebrauch seines Waarenzeichens, resp. eines demselben täuschend ähnlichen zu untersagen, beeinflußt werden könnte.

d. Es kann endlich ein Zweifel darüber nicht bestehen, daß der Beklagte speziell das klägerische Waarenzeichen nachgebildet und somit offenbar eine Verwechslung der beidseitigen Marken resp. Fabrikate beabsichtigt hat. Dies ergibt sich einerseits daraus, daß das Waarenzeichen des Beklagten in derjenigen Form, wie er dasselbe im Verkehr verwendet hat und wie es den Gegenstand des gegenwärtigen Prozesses bildet, der von ihm sub Nr. 584 zum eidgenössischen Markenregister angemeldeten Marke keineswegs vollständig entspricht, sondern wenn auch im Wesentlichen mit letzterer identisch, doch in mehreren Punkten, namentlich rücksichtlich der Inschrift der Medaillons und der Gestaltung der Randverzierungen, von derselben im Sinne genauerer Nachbildung des klägerischen Zeichens Nr. 86 abweicht. Andrerseits sodann ist auch darauf hinzuweisen, daß die Etiquette und Verpackung, des beklagtischen Produktes der Etiquette und Verpackung, wie sie der Kläger für seine Waare verwendet,

durchaus täuschend nachgeahmt ist. Allerdings genießen Etiquette und Verpackung nach schweizerischem Rechte keinen selbständigen Schutz, sondern es ist letzterer auf das Waarenzeichen selbst beschränkt (siehe Amtliche Sammlung, Band VIII, S. 104, Erwägung 5) und es kann somit an sich kein Gewerbetreibender für eine von ihm eingeführte originelle Form der Verpackung und dergleichen gerichtlichen Schutz beanspruchen. Allein es ist doch auf Etiquette und Verpackung insofern Rücksicht zu nehmen, als einerseits die Aehnlichkeit derselben eine Verwechslung der Waarenzeichen selbst zu befördern geeignet sein kann und als andrerseits daraus auf die Absicht, eine Täuschung der Abnehmer über den Ursprung der Waare herbeizuführen, zu schließen ist.

e. War somit der Gebrauch der streitigen Marke durch den Beklagten ein unbefugter, so ist ihm derselbe für die Zukunft zu untersagen und ist Beklagter grundsätzlich zum Ersatze des dem Kläger durch diesen Gebrauch seit der Eintragung der klägerischen Marke entstandenen Schadens zu verurtheilen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Dispositiv 2 des angefochtenen Urtheils des Kantonsgerichtes von St. Gallen vom 5. Juni 1883 wird dahin abgeändert, daß dem Beklagten der Gebrauch der streitigen Marke großen Formates (Akt. Nr. 36 a der bundesgerichtlichen Akten) untersagt und derselbe grundsätzlich als schuldig erklärt wird, dem Kläger den demselben aus dem Gebrauch dieser Marke seit der Hinterlegung der klägerischen, unter Nr. 86 ins eidgenössische Markenregister eingetragenen, Marke entstandenen Schaden zu ersetzen.