

Thätigkeit des Klägers, als Vertreter des beklaglichen Hauses sodann sollte ihren Sitz ebenfalls nicht in der Schweiz sondern im Wohnortstaate des Klägers, in Frankreich, haben. Das Geschäft war also normalerweise, nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien, durchaus außerhalb des schweizerischen Gebietes abzuwickeln. Der Vertrag ist überhaupt nicht zwischen einem schweizerischen Handlungshause und einem auswärtigen Geschäftsfreunde sondern zwischen einer deutschen Firma und ihrem französischen Vertreter abgeschlossen. Seine Wirkungen entziehen sich daher, trotz des zufälligen Umstandes, daß der Vertragsabschluß in der Schweiz stattfand, gemäß dem präsumtiven, vernünftigen Parteiwillen, der Herrschaft des schweizerischen Rechts. Es mag zweifelhaft sein, inwiefern in der Sache französisches Recht anwendbar sei (wovon übrigens in dem frühern Prozesse vor dem Handelsgerichte des Seinebezirks beide Parteien stillschweigend ausgingen) oder aber die deutsche Gesetzgebung zur Anwendung komme; die Anwendung schweizerischen Rechts ist unter allen Umständen ausgeschlossen. Wenn der Beklagte behauptet hat, schweizerisches Recht sei jedenfalls insoweit maßgebend als der Kläger Entschädigung für ein tort moral beanpruche, so ist auch dies nicht richtig. Denn dieser Anspruch des Klägers ist nicht als ein selbstständiger Deliktanspruch begründet worden, sondern wird lediglich als ein Bestandtheil der kontraktlichen Schadenersatzforderung geltend gemacht; er ist also nach dem Rechte zu beurtheilen, welchem diese untersteht.

4. Ist schweizerisches Recht nicht anwendbar, so ist das Bundesgericht gemäß Art. 29 D.-G. nicht kompetent.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Auf die Weiterziehung beider Parteien wird wegen Inkompetenz des Gerichtes nicht eingetreten und es hat demnach in allen Theilen bei dem angefochtenen Urtheile des Obergerichtes des Kantons Zug vom 22. Juni 1891 sein Bewenden.

103. Urtheil vom 16. Oktober 1891 in Sachen
H. Hediger & Söhne gegen Hediger & Cie.

A. Durch Urtheil vom 13. Juni 1891 hat das Handelsgericht der Kantons Argau erkannt:

1. Der Beklagten wird die Weiterführung folgender Marken unterlagt: a. Esquitos, b. Diana, c. Bahia.

2. Es ist die Vernichtung dieser drei Marken der Beklagten sowie der mit diesen Marken versehenen Verpackungen, Markenelichés und Litographiesteine vorzunehmen.

3. Die im Markenregister auf die Beklagte eingetragenen Marken Esquitos, Diana und Bahia sind in demselben zu löschen.

4. Mit ihren weiteren Begehren wird die Klägerin abgewiesen.

5. Ebenso wird die Beklagte mit ihrem Widerklagebegehren abgewiesen.

B. Gegen dieses Urtheil ergriff die Klägerin die Weiterziehung an das Bundesgericht, indem sie die Begehren anmeldete: Es seien den Klägern die sämtlichen Klagebegehren zuzusprechen, das Begehren bezüglich des Türkenkopfes jedoch nur in dem Sinne, daß diese Marke allein für die unter b, c und d aufgeführten Marken nicht ein genügendes Unterscheidungszeichen bildet unter Kostenfolge, eventuell: Es sei eine Aktienvervollständigung anzuordnen und dabei außer den sonst vom Bundesgericht allfällig noch nöthig erfundenen Beweisen namentlich auch die Beweise bezüglich Schadenersatz zu erheben, unter Kostenfolge. Bei der heutigen Verhandlung hält ihr Vertreter diese Anträge aufrecht; die vor der kantonalen Justanz gestellten Begehren gingen dahin:

1. Es sei der Beklagten zu verbieten, ihre bisherige Firma Hediger & Cie. weiter zu führen, beziehungsweise vorzuschreiben, dieselbe deutlicher von der klägerischen Firma zu unterscheiden.

2. Es sei der Beklagten die Weiterführung folgender nachgeahmter Marken zu untersagen:

- a. Der Marke Türkenkopf,
- b. " " Flora,
- c. " " Rio Grande,
- d. " " Sonnadora,

- e. Der Marke Esquifitos,
- f. " " Diana,
- g. " " Bahia,

wie die Marke a im Markenregister eingetragen und die Marken b—g in den Klagsbeilagen 51, 53, 57, 62, 64 und 68 enthalten sind.

3. Es sei der Klägerin als Schadenersatz für die Führung der nicht deutlich unterscheidbaren Firma und Nachahmung der im Begehren 2 aufgeführten Marken eine Summe von 15,000 Fr. (richterliche Feststellung vorbehalten) zuzusprechen.

4. Es sei die Vernichtung der in Begehren 2 aufgeführten Marken sowie der vorhandenen Verpackungen, der Markenclichés und allfällig auf Lithographiesteinen vorhandenen Zeichnungen anzuordnen.

5. Es seien die angefochtenen Marken, soweit solche im Markenregister eingetragen sein sollten, in demselben zu löschen.

6. Es sei der Klägerin zu gestatten, das Urtheil in folgenden Schweizerblättern auf Kosten der Beklagten zu publiziren: a. „Schweizerisches Handelsamtsblatt,“ b. „Neue Zürcher Zeitung,“ c. „St. Galler Tagblatt,“ d. „Basler Nachrichten,“ e. „Bund,“ f. in einem von der Klägerin auszuwählenden Blatte der französischen Schweiz.

Der Anwalt der Beklagten trägt auf Bestätigung des vorinstanzlichen Urtheils unter Kostenfolge an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. H. Hediger-Ströpler trat im Frühling 1889 nach 26jähriger Anstellung in dem Cigarrenfabrikationsgeschäfte H. Hediger & Söhne in Reinach aus diesem Hause aus und gründete im Herbst 1889 mit Samuel Grismann unter der Firma Hediger & Cie. am gleichen Orte ein Konkurrenzgeschäft. Im Dezember 1890 trat hierauf die Firma H. Hediger & Söhne gegen Hediger & Cie. klagend auf, indem sie die aus Fakt. B ersichtlichen Anträge stellte.

2. Das Bundesgericht ist zu Beurtheilung der Beschwerde kompetent. Denn es ist eidgenössisches Recht anwendbar und der gesetzliche Streitwerth ist rücksichtlich der sämtlichen Streitpunkte gegeben. Dies ist nicht bestritten und darf, nach der Gestaltung

der Parteianträge und der Natur der Streitsache, unbedenklich angenommen werden.

3. Die Frage, ob die beklagte Gesellschaft zu Führung der Firma Hediger & Cie. berechtigt sei, oder ob der Gebrauch dieser Firma einen Eingriff in das Firmenrecht der Klägerin involvire, ist ausschließlich nach den Bestimmungen des Obligationenrechtes über die Geschäftsfirmer (Art. 865 u. ff., speziell Art. 868 u. 876) zu beurtheilen und nicht, wie die Vorinstanz anzunehmen scheint, nach den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes. Freilich kann die Firmabezeichnung als Marke verwendet werden. Allein Firma, d. h. der Name, unter welchem ein Gewerbetreibender im Verkehr auftritt, insbesondere seine Geschäfte abschließt, und Marke, d. h. das auf der Waare selbst oder ihrer Verpackung angebrachte Herkunftszeichen, sind durchaus nicht identische Begriffe. Die Voraussetzungen der Entstehung des Rechts auf Gebrauch einer Firma und dessen Wirkungen sind, wie ja auch Art. 3 des eidgenössischen Markenschutzgesetzes vom 19. Dezember 1879 ausdrücklich ausspricht, nicht im Markenschutzgesetz sondern im Obligationenrechte geregelt. Nicht das Markenschutzgesetz sondern das Obligationenrecht entscheidet insbesondere darüber, inwiefern das Firmenrecht ein ausschließliches ist.

4. Nach Art. 868 D.-R. darf eine in dem Handelsregister eingetragene Firma an demselben Orte von keinem Andern als Firma benutzt werden, selbst dann nicht, wenn der neue Geschäftsinhaber denselben bürgerlichen Namen hat, mit welchem die ältere Firma bezeichnet wird. Der neue Geschäftsinhaber hat in einem solchen Falle seinem Namen in der Firma einen Zusatz beizufügen, durch welchen dieselbe deutlich von der älteren Firma unterschieden wird. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für Einzel- sondern auch für Gesellschaftsfirmer; das Gesetz erkennt, wie auch aus Art. 876 sich ergibt, die Ausschließlichkeit der Firma sowohl für Gesellschafts- als für Einzelfirmen an und postulirt gleichmäßig für Gesellschafts- wie für Einzelfirmen, daß eine neue Firma von einer am gleichen Orte bereits bestehenden eingetragenen Firma sich deutlich unterscheiden müsse. Es muß sich daher fragen, ob die Firma der Beklagten von derjenigen der Klägerin sich deutlich unterscheidet. Als deutlich erscheint eine Unterscheidung, welche bei

Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt erkennbar ist. Nun ist es allgemein bekannt, daß häufig mehrere Personen am gleichen Orte den gleichen Namen führen und daß daher Firmen, welche unter Benutzung dieses Namens gebildet werden, sich nur durch verhältnismäßig geringfügige Abweichungen (Aufnahme oder Weglassung von Vornamen oder Initialen, Verschiedenheit oder verschiedene Reihenfolge von solchen u. dergl.) zu unterscheiden pflegen. Es ist ferner kaufmännische Sitte, die Firma genau so (mit oder ohne Vornamen oder Initialen, mit der nämlichen Reihenfolge von Vornamen und Initialen u. dergl.) zu gebrauchen, wie sie vom Begründer angenommen und eingetragen worden ist. Daher ist zu deutlicher Unterscheidung zweier Firmen schon eine verhältnismäßig kleine Verschiedenheit hinreichend. Denn es ist eben verkehrsüblich, beim Gebrauche einer Firma und beim Kontrahiren mit einer solchen mit Genauigkeit zu verfahren, so daß auch eine verhältnismäßig geringfügige Verschiedenheit regelmäßig der Beachtung nicht entgeht. Es bedarf zur Unterscheidbarkeit von Firmen nicht so augenfälliger Unterscheidungsmerkmale, wie zu derjenigen von Waarenzeichen. Denn die Firma, der Name, unter welchen ein Gewerbetreibender im Verkehr auftritt, pflegt von denjenigen, welche mit ihr in Verkehr treten wollen, genauer geprüft zu werden als das Waarenzeichen vom Publikum, für welches dasselbe bestimmt ist. Es ist denn auch nicht zu übersehen, daß die Vorchrift des Art. 868 in ganz gleicher Weise gilt, mag es sich nun um die Firmen von Gewerbetreibenden handeln, welche den gleichen oder aber ganz verschiedene Geschäftszweige betreiben, wie ja überhaupt die Firma nicht das Geschäft sondern den Geschäftsinhaber bezeichnet. Hievon ausgegangen, erscheint die Unterscheidung zwischen der Firma der beklagten und der klägerischen Partei als genügend. Die beiden Firmen H. Hediger & Söhne einerseits und Hediger & Cie. andererseits haben nur den Familiennamen Hediger mit einander gemein, unterscheiden sich dagegen dadurch, daß die klägerische Firma dazu noch die bei der Beklagten mangelnden Initialen eines Vornamens enthält, sowie durch die Bezeichnung des Gesellschaftsverhältnisses mit „und Söhne“ einerseits und „& Cie.“ andererseits. Diese Unterscheidung ist eine deutliche, welche bei der im kaufmännischen

Verkehr üblichen Aufmerksamkeit nicht leicht übersehen werden kann; denn, wie bemerkt, pflegt im kaufmännischen Verkehr auf die Firma genauer geachtet und nicht etwa nur auf die darin vorkommenden Familiennamen gesehen zu werden. Freilich steht im vorliegenden Falle fest, daß einige Verwechslungen zwischen den Firmen der beiden Parteien stattgefunden haben. Allein diese Verwechslungen sind doch verhältnismäßig, im Verhältnis zu dem ausgedehnten Geschäftsverkehr beider Parteien, sehr wenig zahlreich; sie beweisen daher nicht, daß die beiden Firmen bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt nicht leicht unterschieden werden, sondern nur, daß es in einigen wenigen Einzelfällen an dieser Sorgfalt gefehlt hat. Soweit daher die Klage eine Verletzung des Firmenrechts der Klägerin behauptet, ist dieselbe unbegründet.

5. Von den angefochtenen Fabrikmarken liegen, nach der Gestaltung der Parteianträge in der bundesgerichtlichen Instanz, nur noch die Marken Rio Grande, Flora und Sonnadora im Streit. In Betreff der beiden ersten Marken Rio Grande und Flora muß es bei der klageabweisenden Entscheidung der Vorinstanz ohne weiters sein Bewenden haben. Denn die Vorinstanz führt aus: Die Ausdrücke Flora und Rio Grande bezeichnen spezielle Cigarrensorten, welche von allen im Wynen- und Seethale existirenden Cigarrenfabrikationsgeschäften fabrizirt und in den Handel gebracht werden, und zwar in ganz ähnlicher Verpackung, welche gleichsam als Gemeingut der Fabrikationsgeschäfte der fraglichen Gegend betrachtet werden könne. Weder das Fabrikat selbst noch seine Bezeichnung oder die dafür gebrauchten Etiquetten beziehungsweise Waarenzeichen seien das Verdienst der Klägerin. Diese habe vielmehr selbst alles von andern Firmen entlehnt; sie sei selbst blos Nachahmerin. Nach diesen Feststellungen ist der Beweis erbracht, daß die Klägerin nicht der erste Benutzer der streitigen Zeichen oder dessen Rechtsnachfolger ist, sondern dieselben ihrerseits Dritten nachgeahmt hat. Sie ist somit nach den Grundsätzen des Markenschutzgesetzes nicht der wahre Berechtigte; es steht ihr ein Zeichenrecht mit Bezug auf diese Marken nicht zu. Ihr Gebrauch ist vielmehr entweder selbst ein widerrechtlicher, oder dann beruht er doch jedenfalls nicht auf einem ausschließlichen Rechte

sondern lediglich darauf, daß die Zeichen zufolge ihres allgemeinen Gebrauchs in den betreffenden Geschäftsbranchen Freizeichen geworden sind. Anders verhält es sich dagegen mit der Marke Sonnadora. Hier steht fest, daß die Priorität des Gebrauchs der Klägerin zukommt und es liegt nichts dafür vor, daß ihr Gebrauch dieser Marke auf bloßer Nachahmung beruht. Sie muß daher als der wahre Berechtigte anerkannt werden (siehe Entscheidung des Bundesgerichtes in Sachen Schürch & Cie. gegen Schürch & Blohorn, Amtliche Sammlung XVII, S. 262). Der Umstand, daß der Beklagten die Priorität des Eintrages zur Seite steht, ist, nachdem die Klägerin die daraus für die Beklagte sich ergebende Rechtsvermuthung durch den Nachweis ihres ältern Gebrauchs entkräftet hat, nach den unzweideutigen Grundsätzen des Gesetzes (Art. 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 1879) und feststehender Praxis unerheblich. Es handelt sich auch, was die Beklagte zu Unrecht bestritten hat, um ein schutzfähiges, aus figurativen Bestandtheilen einerseits, und Buchstaben respektive Worten andererseits zusammengesetztes kombiniertes Waarenzeichen. Die Anfechtung des beklaglichen Zeichens durch die Klägerin ist also dann begründet, wenn die beiden Zeichen sich derart ähnlich sind, daß sie von dem kaufenden Publikum leicht mit einander verwechselt werden können. Dies ist, in Abweichung von der Vorinstanz, zu bejahen. Letztere stellt, indem sie eine Reihe einzelner Unterscheidungen aufzählt, darauf ab, die beiden Zeichen seien nicht identisch. Dies ist nun zwar richtig, allein nicht entscheidend. Es kommt vielmehr, wie das Bundesgericht schon häufig ausgesprochen hat, darauf an, ob das Gesamtbild der beiden Zeichen derart verschieden ist, daß sie geeignet sind, im Gedächtnisse des Abnehmers ein verschiedenes Bild zurückzulassen, sich als zwei verschiedene Zeichen dem Gedächtnisse zu präsentiren. Dies ist aber hier nicht der Fall. Freilich findet sich auf der Marke der Beklagten statt des klägerischen Negerkopfes ein Türkentopf und hat die Beklagte die auf der klägerischen Marke sich findende Medaille mit der Ueberschrift Diplom Zürich 1883 weggelassen respektive durch einen schraffirten Kreis mit der Inschrift Cigarren ersetzt und weichen auch die sonstigen figurativen und wörtlichen Bestandtheile des Zeichens in Einzelheiten von einander ab.

Allein diese Verschiedenheiten sind keine sehr augenfälligen und es ist nun, wie die Bezeichnung Sonnadora die gleiche ist, so auch die Anordnung der beiden Zeichen eine durchaus ähnliche. Die in den Details freilich von einander abweichenden Bestandtheile der Zeichen sind in ganz ähnlicher Weise gruppirt. Dies hat zur Folge, daß die Verschiedenheiten der Details zurücktreten und das Gesamtbild der beiden Zeichen ein derart ähnliches wird, daß dieselben im Verkehr leicht verwechselt werden können, um so mehr als die auf beiden Marken sich findende Firmabezeichnung eine ähnliche ist.

6. Was die Schadenersatzforderung der Klägerin anbelangt, so ist eine Schadenersatzpflicht der Beklagten insoweit prinzipiell begründet, als es sich um Schaden handelt, welcher durch Gebrauch der für unzulässig erklärten Waarenzeichen (Sonnadora, Esquitos, Diana, Bahia) seit dem Eintrage dieser Marken für die Klägerin entstanden sein sollte. Die Vorinstanz hat ausgeführt, nachdem die Beklagte der Klägerin in der Hinterlegung dieser Marken zuvorgekommen sei, könne sie für deren Gebrauch bis zum Urtheil nicht für schadenersatzpflichtig erklärt werden. Denn bis dahin, d. h. bis zu der durch das Urtheil geschehenen Widerlegung der zu Gunsten des ersten Hinterlegers sprechenden Vermuthung habe der Anspruch auf gerichtlichen Schutz für diese Marken der Beklagten zugestanden. Diese Anschauung ist rechtsirrhümlich. Wie das Bundesgericht bereits in seiner Entscheidung in Sachen Baissier vom 25. April 1890 (Amtliche Sammlung XVI, S. 298 Erw. 2) ausgesprochen hat, erwirbt der wahre Berechtigte durch den Eintrag seines Zeichens den civil- und strafrechtlichen Schutz gegen alle zukünftigen Verletzungen seines Rechts, mögen nun die Nachahmer ihr nachgeahmtes Zeichen ebenfalls, vor oder nach ihm, haben eintragen lassen oder nicht. Der Eintrag eines nachgeahmten Zeichens zu Gunsten des Nachahmers begründet für diesen keinerlei Recht auf dessen Gebrauch; die Priorität der Hinterlegung hat bloß die Folge, daß für den ersten Hinterleger die Rechtsvermuthung spricht, er sei der wahre Berechtigte; diese Rechtsvermuthung aber kann durch Gegenbeweis beseitigt werden und sofern dies geschieht, so haftet auch der erste Hinterleger gleich jedem andern Nachahmer

für die von ihm seit dem Eintrage des Zeichens für den wahren Berechtigten begangenen Markenrechtsverletzungen. Allein wenn dem auch so ist, so kann doch die Schadenersatzforderung der Klägerin nicht gutgeheißen werden. Denn es mangelt an jedem Nachweis dafür, daß durch seit dem Eintrage der klägerischen Zeichen von der Beklagten begangene Markenrechtsverletzungen ein Schaden wirklich entstanden ist. Es sind auch vor der kantonalen Instanz keine dahin zielenden Beweisanträge festgehalten und von letzterer verworfen worden, so daß eine Aktenvervollständigung nicht angeordnet werden kann. Von Anordnung einer Publikation des Urtheils welche der Richter nach Art. 22 des Markenschutzgesetzes zu verfügen berechtigt aber nicht verpflichtet ist, ist Umgang zu nehmen. Denn es liegt nichts dafür vor, daß diese Publikation in casu zu Sicherung der Rechte der Klägerin gegen künftige Verletzungen oder zur Ausgleichung bereits eingetretener Nachteile nöthig wäre.

7. Wenn die Klägerin verschiedentlich noch darauf abgestellt hat, es werde ihr von der Beklagten eine unredliche Konkurrenz gemacht, da die Beklagte unter anderm danach gestrebt habe, den Glauben zu verbreiten, das klägerische Haus bestehe nach dem Ausscheiden des Hediger-Ströpler nicht mehr oder sei doch nicht mehr leistungsfähig u. dergl., so ermangelt diese Behauptung, nach den Feststellungen der Vorinstanz, der thatsächlichen Begründung; es ist also die Beklagte auch nicht etwa zu einer Entschädigungsforderung aus Art. 50 u. f. D.-R. berechtigt.

Dennach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Weiterziehung der Klägerin wird dahin für begründet erklärt, daß der Beklagten auch die Weiterführung der Marke Sonnadora untersagt, die Vöschung dieser Marke im Markenregister und die Vernichtung derselben sowie der mit ihr versehenen Verpackungen, Markencliches und die Lithographiesteine angeordnet wird; im Uebrigen hat es in allen Theilen bei dem angefochtenen Urtheile des Handelsgerichtes des Kantons Morgau sein Bewenden.

104. Arrêt du 6 Novembre 1891, dans la cause Favre-Jacot
contre Jacot-Matile.

Par jugement en date du 22 Juin 1891, le Tribunal cantonal de Neuchâtel, statuant en la cause pendante entre parties, a prononcé ce qui suit :

La demande est déclarée bien fondée.

G. Favre-Jacot doit payer au demandeur :

1° La somme de 44 803 fr. 50 cent. pour solde des tantièmes qu'il lui doit ;

2° Les intérêts au taux du 5 % l'an de cette somme dès le jour de la signification de la demande.

Par acte du 2 Septembre 1891, G. Favre-Jacot a déclaré recourir au Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné, et, à l'audience de ce jour, il a conclu à ce qu'il plaise à ce Tribunal :

I. Déclarer bien fondé le recours et en conséquence réformer le dit jugement et débouter le demandeur de toutes les conclusions de son action.

Le condamner aux frais et dépens.

II. Eventuellement et pour le cas où le Tribunal fédéral admettrait en principe la réclamation de F. Jacot-Matile, prononcer que la demande est bien fondée pour la somme de 22 928 fr. 50 cent., la déclarer mal fondée pour le surplus.

F. Jacot-Matile a conclu au rejet du recours et au maintien du jugement attaqué.

Interpellé par M. le juge délégué sur la question de savoir si le recourant reconnaît en fait avoir promis à Jacot-Matile de lui payer 12 500 francs par an à titre de tantièmes, pour le cautionnement de 250 000 francs consenti par ce dernier en sa faveur auprès de la Banque du Locle, le conseil de G. Favre-Jacot déclare se référer, sur ce point, aux pièces du dossier.

Statuant et considérant :