

40. Urteil vom 18. März 1892 in Sachen  
Wille und Genossen gegen Bachschmid.

A. Durch Urteil vom 10. Dezember 1892 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern erkannt: Die Kläger, Firma Wille frères in Chaur-de-Fonds und Firma Veuve Charles Léon Schmidt & Co daselbst, sind mit ihren Klagebegehren abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil ergriffen die Kläger die Weiterziehung an das Bundesgericht. Mit schriftlicher Eingabe vom 3. März 1893 erklärt der Anwalt der Kläger, daß er, da die Vorinstanz einen Beweis überhaupt nicht erhoben habe, beantragen werde, es sei eine Aktenervollständigung durch den bernischen Appellations- und Kassationshof anzuordnen; in der Sache selbst werde er beantragen: Es sei den Klägern in Abänderung des angefochtenen Urteils des bernischen Appellations- und Kassationshofes ihr Klagebegehren zuzusprechen und es sei die ihnen gebührende Entschädigungssumme zu bestimmen. Er bemerkt: Neben der durch das angefochtene Erkenntniß beurteilten Klage wegen Markenrechtsverletzung haben die Kläger gegen den Beklagten auch Klage wegen concurrence déloyale erhoben; es habe dies, der kantonalen Prozeßvorschriften halber, welche für Markenrechtsstreitigkeiten ein summarisches Verfahren vor dem Appellhofe vorschreiben, während Streitigkeiten aus dem Obligationenrechte im ordentlichen Verfahren zu erledigen seien, nicht im gleichen Prozesse geschehen können. Es sei nun jedenfalls vorzubehalten, daß den Klägern ihre Rechte hinsichtlich des noch anhängigen zweiten Prozesses gewahrt bleiben.

C. Bei der heutigen Verhandlung hält der Anwalt der Kläger die schriftlich angemeldeten Anträge aufrecht. Der Anwalt des Beklagten trägt auf Abweisung der gegnerischen Anträge und Bestätigung des angefochtenen Urteils an; für den Fall, daß eine Aktenervollständigung sollte angeordnet werden, sei auch der Beklagte zum Gegenbeweise, d. h. zum Beweise in Betreff seiner im Prozesse wegen concurrence déloyale aufgestellten Antwortbehauptungen zuzulassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klage wird auf folgende Tatsachen begründet: Die beiden Brüder Charles und Eugene Wille und Charles Leon Schmidt in Chaur-de-Fonds haben durch Vertrag vom 15. Dezember 1873 von dem Uhrenfabrikanten Georges Frederic Roskopf daselbst das Recht erworben, dessen nach damals geltendem neuenburgischen Rechte gerichtlich deponierte und gesetzlich geschützte Fabrikmarke zu gebrauchen. Nach Mitgabe des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken haben sodann zuerst am 6. November 1880 die Brüder Wille, dann am 26. Juli 1882 Charles Leon Schmidt die erworbene Fabrikmarke, um sie unter den Schutz dieses Gesetzes zu stellen, an zuständiger Stelle deponiert und nach dem Tode des Charles Leon Schmidt habe, am 9. August 1884, dessen Rechtsnachfolgerin, die Firma Veuve Charles Léon Schmidt die Marke neuerdings deponiert. Demgemäß seien die klägerischen Firmen nach Mitgabe der Bundesgesetze vom 19. Dezember 1879 und 26. September 1890 allein berechtigt, die von ihnen hinterlegte Marke und deren wesentliche Bestandteile zu gebrauchen. Diese Marke bestehe aus einem in der Mitte angebrachten Sterne mit fünf Strahlen, je einem kleinen Stern auf beiden Seiten am Rande und der Urschrift Roskopf Patent. Der Name Roskopf erscheine somit als ein wesentlicher Bestandteil der Marke. Der Beklagte habe nun seit Jahren das Markenrecht der Kläger durch folgende Handlungen verletzt: Er bediene sich des Namens Roskopf zur Anpreisung seiner Uhren und gebe sich als Fabrikant von Roskopf-Uhren aus, insbesondere sei in den feinen Waaren beigelegten, in englischer Sprache abgefaßten Zeugnissen wiederholt die Bezeichnung Roskopf Watches auf seine Fabrikate angewendet; auf dem Umschlage einer von ihm verbreiteten, ebenfalls englisch abgefaßten, Reklame bezeichne er sich als manufacturer of Roskopf Watches und an deren Kopf stehen die Worte: Explanations about Roskopf Watches bearing the trademarks F. Bachschmid and Roskopf Patent; auf Inschriften an den Verkaufsmagazinen in Bombay, in denen er durch Vermittlung eines Agenten seine Fabrikate verkaufe, sei er als original maker of Roskopf watches bezeichnet; durch eine Brüsseler Firma lasse

er Reklamen verbreiten, in denen ebenfalls seine Uhren Roskopf-Uhren genannt seien und an seinem Fabrikgebäude in Biel habe er die Inschrift: Montres Roskopf anbringen lassen. Die Vorinstanz hat die Klage ohne Beweisaufnahme abgewiesen, indem sie davon ausging, angenommen auch die Kläger genießen den Schutz der beiden Bundesgesetze für ihre Marke, welche nach ihrer Beschreibung die Worte Roskopf Patent enthalte, so erstrecke sich dieser Schutz doch nicht auf die dem Beklagten zur Last gelegten Handlungen; weder nach dem Bundesgesetze vom 19. Dezember 1879, welches für die unter seiner Herrschaft begangenen Handlungen maßgebend sei, noch nach dem gegenwärtig geltenden Markenschutzgesetze vom 26. September 1890.

2. Es ist der Auffassung der Vorinstanz in allen Teilen beizutreten. Es ist zunächst gewiß richtig, daß für die unter der Herrschaft des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 begangenen Handlungen des Beklagten die Bestimmungen dieses Gesetzes, und nur für die seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 26. September 1890 begangenen, die Grundsätze dieses neuen Gesetzes gelten. Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1879 nun schützt, wie das Bundesgericht bereits in seiner Entscheidung in Sachen Singer & Cie. gegen Aebischer und Consorten vom 10./12. Januar 1885 (Amtliche Sammlung XI, S. 53, Erw. 3) ausgesprochen hat, nur das Waarenzeichen, d. h. das auf der Waare selbst oder deren Verpackung angebrachte Herkunftszeichen; es gewährt seinen Schutz nur gegen rechtswidrige Anfertigung oder Benutzung von solchen, zum Anbringen auf der Waare selbst oder ihrer Verpackung bestimmten oder verwendeten Waarenzeichen. Manipulationen anderer Art, welche zu einer Täuschung über den Ursprung der feilgebotenen Waare führen können, wie Aufzierungen in Prospekten und Reklamen, Angaben auf Ladenschildern, Fabrikgebäuden u. s. w., enthalten, auch wenn sie rechtswidrig sind, doch keine Markenrechtsverletzung, sie involvieren keine Verletzung des Rechts des Markeninhabers auf den ausschließlichen Gebrauch seiner Marke als solcher, d. h. als auf der Waare selbst oder deren Verpackung angebrachten Herkunftszeichens. Hievon hat auch das neue Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 nichts geändert. Wie das frühere schützt auch das neue Ge-

setz als Fabrik- und Handelsmarken nur die Geschäftsfirmen und die auf der Waare selbst oder deren Verpackung angebrachten Herkunftszeichen (Art. 1 des Gesetzes vom 26. September 1890). Danach ist denn hier, auch wenn alle Tatsachen wahr sein sollten, welche die Kläger behauptet haben, eine Markenrechtsverletzung nicht gegeben. Es ist gar nicht behauptet, daß der Beklagte die Worte Roskopf oder Roskopf Patent auf seinen Waaren oder deren Verpackung anzubringen pflege oder dieselben in seine Marken, d. h. in die Herkunftszeichen, welcher er sich zu Bezeichnung seiner Produkte bedient, als Bestandteil aufgenommen habe. Behauptet ist vielmehr nur, daß er sich in Zeugnissen, Reklamen und Prospekten, auf Ladenschildern und in der Aufschrift an seinen Fabrikträumllichkeiten als Fabrikant von Roskopf-Uhren, seine Uhren als Roskopf-Uhren bezeichne. Hierin liegt, nach dem Ausgesagten, überall keine Markenrechtsverletzung. Daran ändert es auch nichts, daß die Reklamen, Prospekte und Zeugnisse hier und da den Waaren selbst beigelegt werden mögen. Denn dadurch werden ja diese Reklamen und dergleichen doch nicht zu auf der Waare selbst oder deren Verpackung angebrachten Herkunftszeichen oder Bestandteilen von solchen. Fraglich kann nur sein, ob nicht die Handlungen des Beklagten sich als Akte unredlicher Konkurrenz qualifizieren und daher nach Art. 50 u. ff. O.-R. zum Schadenersatz verpflichten. Hierüber aber ist im gegenwärtigen Prozesse, wo es sich einzig um die Markenrechtsklage handeln kann, nicht zu entscheiden, sondern es ist dies dem weitem bereits eingeleiteten Verfahren vorzubehalten.

3. Wenn die Kläger noch behauptet haben, der Gebrauch des Namens Roskopf durch den Beklagten enthalte eine nach Art. 18 u. ff. des Bundesgesetzes vom 26. September 1890 rechtswidrige Herkunftsbezeichnung, so ist dies offenbar unrichtig. Art. 18 u. ff. leg. cit. beziehen sich, wie ihr Inhalt klar ergibt, auf die örtlichen Herkunftsbezeichnungen, auf Bezeichnungen, welche die Herkunft eines Erzeugnisses aus einer bestimmten Stadt, Ortschaft, Gegend und dergleichen, welche einem Erzeugnisse seinen Ruf geben, betreffen. Eine derartige örtliche Herkunftsbezeichnung enthält das Wort Roskopf jedenfalls nicht. Dasselbe deutet, wenn es nicht zu einer Sachbezeichnung, zu Bezeichnung einer bestimmten Art von

Uhren, geworden sein sollte, auf einen bestimmten Fabrikanten, nicht auf eine bestimmte Gegend hin.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Weiterziehung der Kläger wird als unbegründet abgewiesen und es hat demnach in allen Theilen bei dem angefochtenen Urtheil des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern sein Bewenden.

41. Arrêt du 21 Avril 1893  
dans la cause American Waltham Watch Company  
contre Woog & Grumbach.

Statuant en la cause pendante entre l'American Waltham Watch Company, demanderesse, et la maison Woog & Grumbach, défenderesse, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a, par jugement des 8 Novembre et 10 Décembre 1892, prononcé ce qui suit:

« 1° Il est fait défense à Woog & Grumbach d'apposer sur leurs produits, ou de faire apposer sur ceux dont ils commandent l'exécution, les mots « American Watch Co » ou toute autre inscription, désignation ou marque dans laquelle rentraient les mots « American Watch Co. »

2° La destruction et la confiscation de toutes marques illicites et de tous outils ayant servi à la contrefaçon sont ordonnées.

3° La maison Woog & Grumbach et ses chefs Maurice Woog et Jules Grumbach sont condamnés à payer, solidairement, à l'American Waltham Watch Company, à titre d'indemnité, la somme de 7083 francs avec intérêts au taux du 5 % l'an dès le 10 Janvier 1891, jour de l'introduction de la demande.

4° L'American Waltham Watch Company est autorisée à publier, dans deux journaux suisses et deux journaux étran-

gers, de son choix, aux frais de Woog & Grumbach, dans la partie réservée aux annonces, un extrait du présent jugement. Le Tribunal se réserve de déterminer, s'il y a lieu, les termes de cette publication, lorsque le présent jugement sera devenu définitif.

C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru au Tribunal fédéral, Woog & Grumbach le 13 Février 1893, et l'American Waltham Watch Company le 14 dit.

Woog & Grumbach ont conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, plus bas reproduites, et à l'admission de leurs conclusions libératoires.

L'American Waltham Watch Company a conclu, de son côté, à ce qu'il plaise au Tribunal de céans déclarer bien fondées toutes les conclusions de sa demande et particulièrement celles portant les Nos 3 et 5, qui n'ont été admises que partiellement par le tribunal cantonal de Neuchâtel.

*Statuant en la cause et considérant :*

*En fait :*

1° Le 22 Mars 1854, le Sénat et la Chambre des représentants de l'Etat de Massachussets (Etats-Unis d'Amérique), ont autorisé la constitution d'une Société anonyme sous la raison de « Waltham Improvement Company, » aux fins d'établir une manufacture d'horlogerie dans la ville de Waltham. Le siège de la Société était dans la dite ville, et le capital social se montait à 300 000 dollars.

Le 2 Février 1859, les mêmes autorités concédèrent à la dite Compagnie le droit de porter le nom de « American Watch Co. »

Le 12 Mai 1876 la Compagnie fit inscrire au registre officiel des marques de fabrique de Birmingham (Angleterre), où elle avait établi une succursale, la raison de commerce de « American Watch Co Waltham Mass. » les deux derniers mots désignant le siège de la Société, la ville de Waltham, Etat du Massachussets.

Afin d'assurer également la protection de sa marque de fabrique en Suisse, la Société fit inscrire au registre officiel à Berne, sous date du 25 Juillet 1882, la même désignation