

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

93. Urteil vom 17. November 1899 in Sachen
Hediger Söhne gegen
Aktiengesellschaft Cigarrenfabrik Union.

*Gebrauch einer Etiquette als verzierende Ausstattung. — Freizeichen.
— Ein Zeichen, das in einem Lande (im Auslande) Gemeingut ist,
kann auch in einem andern Lande (im Inlande) als Freizeichen ver-
wendet werden, auch wenn es hier noch nicht Gemeingut geworden ist.
Art. 5 Markenschutzgesetz.*

A. Durch Urteil vom 15. September 1899 hat das Zivilgericht des Kantons Baselstadt erkannt:

Die Klage ist abgewiesen. Die am 27. Dezember 1897 im schweizerischen Markenregister eingetragene Marke Nr. 9744 der Firma Hediger Söhne, Cigarrenfabrik in Reinach, ist im Markenregister zu streichen.

B. Gegen dieses Urteil haben die Kläger die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag gestellt, es seien ihnen die Klagebegehren, sowie das Rechtsbegehren der Widerklagebeantwortung zuzusprechen.

C. In der heutigen Hauptverhandlung beantragt der Anwalt der Berufungskläger Gutheißung seiner Berufungsanträge. Der Anwalt der Beklagten beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger, Hediger Söhne, Tabak- und Cigarrenfabrik in Reinach, verwendeten seit 1889 für eine bestimmte Sorte Cigarren ihrer Fabrikation eine Etiquette, welche einen Beduinentopf in Flechtwerk darstellt und die Bezeichnung „Hadesi“ trägt. Sie bezogen dieselbe von der lithographischen Kunstanstalt Meerwald und Loberer in Schwabach bei Nürnberg, welche als Spezialität die Herstellung von Etiquetten zum Bekleben von Cigarrenstücken betreibt und den Klägern durch Brief vom 20. Februar 1889 das alleinige Bezugsrecht der fraglichen „Packung“ für die Schweiz einräumte, während sie sich für andere Länder freie Hand vorbehielt. Am 30. November 1897 erklärte sie sich, einem von den

Klägern geäußerten Wünsche entsprechend, damit einverstanden, daß die Kläger die „Hadesi-Ausstattung“ für sich in der Schweiz eintragen lassen. Die Eintragung fand sodann am 27. Dezember 1897 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 9744 statt. Am 23. April 1898 erhoben die Kläger gegen die Leiter der Aktiengesellschaft „Union“ in Basel Strafflage, weil diese die von den Klägern eingetragene Marke Hadesi unrechtmäßig für eine von ihr hergestellte minderwertige Ware ebenfalls verwende. Das Strafgericht sprach jedoch die Angeklagten frei, indem die Untersuchung ergeben hatte, daß die Firma Meerwald & Loberer schon dem Vorgänger der Cigarrenfabrik Union, dem früheren Cigarrenfabrikanten Josef Noll, vom Jahre 1892 an Etiquetten und Packungen mit der Hadesimärke und auch später der Union selbst solche bis zur Eintragung der Marke in das schweizerische Markenregister geliefert hatte. Hierauf stellten die Kläger mittels Zivilklage gegenüber der Aktiengesellschaft Union das Rechtsbegehren, „es sei der Beklagten der Gebrauch „der zu Gunsten der Klägerin unter Nr. 9744 eingetragenen „Marke „Hadesi“ zu untersagen.“ Mit diesem Rechtsbegehren verbanden sie den Antrag auf Beschlagnahme und Vernichtung der bei der Beklagten vorhandenen Etiquetten, und auf Publikation des Urteils. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und stellte widerklagsweise den Antrag auf Löschung der Marke Nr. 9744, indem sie geltend machte, daß das streitige Zeichen schon in dem Zeitpunkt, als die Kläger es als Marke eintragen ließen, dem allgemeinen Gebrauche anheimgefallen sei.

Die Vorinstanz hat die Klage abgewiesen und die Widerklage gutgeheißen, indem sie im wesentlichen ausführte: Es sei unbestritten, daß die Beklagte vor der Eintragung der Marke von demselben Fabrikanten, wie die Kläger die Etiquette geliefert erhielt, trotzdem dieser den Klägern versprochen habe, nur ihnen allein in der Schweiz zu liefern. Es sei ferner nachgewiesen, daß auch der Cigarrenfabrikant Noll diese Marke schon vor der Eintragung verwendet habe. Hierauf komme es aber weniger an; denn sobald die Priorität im Gebrauche des Zeichens den Klägern zustehe, so seien sie auch wahre Berechtigte, ohne Rücksicht auf das Datum der Eintragung. Die Priorität zu beweisen habe derjenige, welcher das Markenrecht an dem streitigen Zeichen beanspruche.

Dieser Beweis sei aber den Klägern nicht gelungen. Schon die Art und Weise, wie sie sich das Zeichen als Handelsmarke aneigneten, spreche gegen ihre Priorität. Der Beklagten gegenüber seien allerdings die Kläger die ersten Aneigner des Zeichens. Dieser Nachweis genüge jedoch nicht, sondern die Kläger haben zu beweisen, daß ihnen überhaupt allgemein das Recht zukomme, sich als die ersten Benützer des Zeichens auszugeben, als die ersten, welche dasselbe zur Bezeichnung von Waren anwendeten. Nun seien die Kläger nicht Erzeuger des Zeichens. Als sie es in Gebrauch zogen, habe es bereits im Handel bestanden. Es habe einen Handelsartikel der lithographischen Kunstanstalt Meerwald & Toberer gebildet, welchen diese jedem Abnehmer verkauft habe, und welche sie heute noch in Deutschland, wie sie selbst zugebe, an jedermann verkaufe. Die Etiquette sei sonach keine Individualmarke, und die Kläger haben sie auch thatsächlich nie als solche benutzt, indem sie ihr nie den Namen ihrer Firma beilezten. Auch Meerwald & Toberer haben das Zeichen nie als Handelsmarke für Cigarren verwendet, sondern es als Etiquette für Cigarrenstischen zu allgemein beliebigem Gebrauche verkauft.

2. Der Auffassung der Vorinstanz über die Verteilung der Beweislast bei Klagen, die die Anerkennung oder die Löschung einer ins Markenregister eingetragenen Fabrik- oder Handelsmarke zum Gegenstand haben, kann nicht beigetreten werden. Das Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 26. September 1890 bestimmt in Art. 5, bis zum Beweise des Gegenteils werde angenommen, daß der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei. Es stellt also zu Gunsten des Handels- oder Gewerbetreibenden, welcher ein Zeichen hat eintragen lassen, die Präsumpion auf, daß er berechtigt sei, dasselbe für seine Ware als Unterscheidungszeichen ausschließlich zu verwenden. An dem Gegner, der dieses Recht nicht gelten lassen will, ist es, den Nachweis dafür zu erbringen, daß dasselbe nicht bestehe, sei es, weil er selbst oder ein Dritter der wahre Berechtigte ist, sei es, weil es sich um ein Zeichen handelt, das seiner Natur nach, oder in Anbetracht der Verkehrsgewohnheit, nicht als Merkmal einer bestimmten Herkunft der Ware gelten kann und daher in der betreffenden Branche jedermann zum Gebrauche freisteht.

Daß nun an Stelle der Kläger ein Anderer der wahre Berechtigte zur Führung der Etiquette „Habesi“ als Marke sei, behauptet die Beklagte nicht, sie macht vielmehr geltend, diese Etiquette habe überhaupt nie als Unterscheidungszeichen für ein bestimmtes Produkt gelten können; es handle sich um ein Freizeichen, das allgemein für die Verpackung von Cigarrenstischen verwendet werde und deshalb von den Klägern nicht zu ihrem ausschließlichen Gebrauche beansprucht werden könne.

Hierüber ist zu bemerken: Ihrer Beschaffenheit nach ist die Etiquette mit dem Beduinenkopfe unzweifelhaft geeignet, als Herkunftszeichen im Cigarrenhandel verwendet zu werden; es kommt ihr, mit Bezug auf die in Betracht fallende Ware keinerlei deskriptive Bedeutung zu, sondern sie hat an sich durchaus die Natur einer Phantasiebezeichnung. Und wenn die Beklagte darauf hinweist, daß die Kläger sie nicht in Verbindung mit dem Namen ihrer Geschäftsfirma, sondern ohne diesen in den Handel bringen, so ist dies völlig unerheblich. Die Marke erfüllt ihre Zweckbestimmung mit der Individualisierung der mit ihr versehenen Ware; diese wird erreicht, wenn die Marke diese Ware in den Augen des kaufenden Publikums von anderer Ware gleicher Gattung unterscheidet, so daß es weiß, daß sämtliche Waren der betreffenden Gattung, welche das Zeichen tragen, von einer und derselben Herkunft sind. Davon, daß das kaufende Publikum durch das Unterscheidungszeichen auch den Namen oder die Firma des Produzenten oder des Kaufmanns, der die Ware in Handel bringt, erfahre, hängt die Erreichung des Zweckes, dem das Zeichen dienen soll, nicht ab, und es kann darauf auch für die Frage, ob das Zeichen schutzfähig sei oder nicht, nichts ankommen.

Allein trotzdem es sich bei der Etiquette Habesi um ein Phantasiezeichen handelt, so kann ihr gleichwohl die individualisierende Kraft fehlen, sofern nämlich die beteiligten Verkehrskreise sich bereits daran gewöhnt haben, in ihr eine im Cigarrenhandel gebräuchliche Ausschmückung der Verpackung zu erblicken; ist dies der Fall, hat das kaufende Publikum sich daran gewöhnt, die Etiquette als eine bloße Ausschmückung anzusehen, die von verschiedenen Produzenten oder Händlern auf der Verpackung ihrer Ware verwendet zu werden pflegt, so ist sie zum Freizeichen geworden und dadurch der ausschließlichen Herrschaft eines Einzelnen

entzogen. Im vorliegenden Falle ist nun in dieser Richtung zu bemerken: Es mag zweifelhaft sein, ob die Hadesietiquette bereits im Jahre 1889, wo die Kläger sie zum ersten Male für ihre Cigarrenkisten gebrauchten, thatsächlich zum Gemeingut geworden war und nicht vielmehr damals von den Klägern durch markenmäßigen Gebrauch als ihnen ausschließlich zustehendes Warenzeichen hätte appropriiert werden können. Denn über die thatsächliche Verbreitung des Gebrauchs der Hadesietiquette im Jahre 1889 geben die Akten keinen hinlänglichen Aufschluß. Allein um für die Kläger ein ausschließliches Recht an der Hadesietiquette zu begründen, hätte ihr Gebrauch derselben eben ein markenmäßiger, d. h. ein Gebrauch der Zeichnung als Herkunftszeichen, als Individualbezeichnung, nicht als bloße zierende Ausstattung sein müssen. Diesen Charakter besaß aber der klägerische Gebrauch der Hadesietiquette, wie er auf Grund der mit Meerwald & Toberer im Jahre 1889 getroffenen Abmachung sich gestaltete, nicht. Allerdings ließen sich die Kläger damals von Meerwald & Toberer das Alleinbezugsrecht der Etiquette für die Schweiz zusichern; allein Meerwald & Toberer blieben berechtigt, die Etiquette in Deutschland an Cigarrenfabrikanten und Fabrikanten von Cigarrenkistchen unbeschränkt weiter zu verkaufen (die dann natürlich von den Klägern auch nicht gehindert werden durften, mit der Etiquette verzierte Waren nach der Schweiz zu liefern). Die Kläger verzichteten also damals darauf, das Hadesizeichen als eine ihnen ausschließlich zustehende Marke, welche als Individualzeichen die Herkunft der Ware aus ihrer Fabrik bezeichnet hätte, zur Geltung zu bringen und begnügten sich damit, die Etiquette als verzierende Ausstattung zu gebrauchen. Ihr Gebrauch war also kein markenmäßiger, der ein ausschließliches Recht auf das Zeichen hätte begründen können. Im Jahre 1897 sodann gedachten sie allerdings das Zeichen, durch den Eintrag ins Handelsregister, als Marke für sich in Anspruch zu nehmen. Allein in diesem Zeitpunkte war das Zeichen nun zweifellos zum Freizeichen geworden. Denn wenn auch kaum gesagt werden könnte, daß die Etiquette durch den von Meerwald & Toberer zugestandenen Verkauf an einzelne Konkurrenten der Kläger in der Schweiz zum Freizeichen geworden sei, so besteht doch kein Zweifel darüber, daß die Etiquette nun in Deutschland Gemeingut geworden war.

Aus einem von den Klägern selbst eingelegten Briefe von Meerwald & Toberer an diese vom 7. Januar 1899 geht hervor, daß Meerwald & Toberer die Etiquette Hadesi, als deren alleinige Urheber resp. Fabrikanten sie sich betrachten, in Deutschland allgemein an Cigarrenfabrikanten und dazu noch an „einige inländische Kistenfabrikanten“ thatsächlich abzugeben pflegten. Es ergibt sich daraus, daß in Deutschland diese Etiquette dauernd von verschiedenen Produzenten und Händlern für Cigarren verwendet worden ist, was notwendig zur Folge haben mußte, daß dort die beteiligten Verkehrskreise sich daran gewöhnten, darin keine Individualbezeichnung, sondern eine bloße Ausschmückung zu erblicken. Ist aber davon auszugehen, daß die Etiquette Hadesi zur Zeit als die Kläger sie in der Schweiz als Marke sich aneigneten, in Deutschland bereits zum Freizeichen geworden sei, so kann auch deren Eintragung in das schweizerische Markenregister nicht geschützt werden. Wenn ein Zeichen in einem Land Freizeichen ist, so haben alle Interessenten das Recht, sich desselben zu bedienen, und sie können es daher infolge der Handelsfreiheit auch in Länder einführen, wo es noch nicht zum Gemeingut geworden ist. Denn das Markenrecht ist ein Bezeichnungsrecht für den Universalverkehr, nicht bloß für den inländischen Verkehr (s. Kohler, das Recht des Markenschutzes, S. 190). Mit diesem Charakter des Markenrechtes ist es aber unvereinbar, daß ein und dasselbe Zeichen in dem einen Land als Freizeichen, in dem andern als schutzfähige Marke gelte; dies würde notwendig dazu führen, daß dasselbe auch im Inlande je nach der Provenienz der damit bezeichneten Ware verschieden behandelt werden müßte, was nicht angeht. Die Thatsache, daß ein Zeichen im Auslande zum Gemeingut geworden ist, reicht daher hin, um die Aneignung desselben zur Herkunftsbezeichnung auch im Inlande auszuschließen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung der Kläger wird als unbegründet abgewiesen, und daher das Urteil des Civilgerichts des Kantons Baselstadt in allen Teilen bestätigt.