

## 66. Urteil vom 29. Dezember 1902 in Sachen

Dr. Busch & Cie., Bess., W.-Kl. u. Ber.-Kl., gegen  
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, Kl., W.-Bekl. u.  
Ber.-Bekl.

**Markenrecht. — Wortmarke. — Phantasiebezeichnung.** Ist die Bezeichnung von Anfang an von der sie benutzenden Person als **Sachbezeichnung** gebraucht worden und daher als **Gemeingut** anzusehen? Ist sie im Verlaufe zur Sachbezeichnung geworden? Voraussetzungen hiefür. — Publikation des Urteils, Art. 32 Abs. 1 M.-Sch.-Ges.

A. Durch Urteil vom 24. Oktober 1902 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt:

1. Den Beklagten ist untersagt, photographische Entwickler oder deren Umhüllungen mit einer Etikette zu versehen, welche das Warenzeichen „Kodinal“ trägt, so bezeichnete Ware in den Verkehr zu bringen, und auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftspapiere, Empfehlungen, Fakturen u. s. w. derartige Etiketten anzubringen, bezw. die Wortmarke „Kodinal“ zu benutzen.

2. Die sämtlichen bei den Beklagten noch vorhandenen, die Bezeichnung „Kodinal“ tragenden Etiketten, Umhüllungen, Preislisten, Warenverzeichnisse, Plakate, Prospekte, Brochüren, Cliches, überhaupt alle Reklamemittel mit der genannten Bezeichnung werden konfisziert und sind zu vernichten.

3. Die Widerklage ist abgewiesen.

4. Die Klägerin ist berechtigt, die Dispositive dieses Urteils auf Kosten der Beklagten in einer schweizerischen und einer deutschen Zeitung zu publizieren.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Widerklägerin in gesetzlicher Form und Frist die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit den Anträgen: In Aufhebung des angefochtenen Urteils sei die Hauptklage abzuweisen und die Widerklage gutzuheißen; eventuell seien die Akten an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Abnahme der anerbotenen Beweise dafür, daß das Wort „Kodinal“ schon von Anfang der neunziger Jahre an im Sprach-

gebrauche der Interessentenkreise als Sachbezeichnung gebraucht worden sei.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten Gutheißung der Berufung, der Vertreter der Klägerin Abweisung derselben beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der vorliegende Prozeß beruht auf folgendem Sachverhalt: Im Herbst 1891 erkannte ein Chemiker der Klägerin, „Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation“ in Berlin, Dr. Andresen, die Verwendbarkeit des Stoffes Paramidophenol als photographischen Entwicklers, und die Klägerin begann hierauf, eine Verbindung dieses Stoffes mit gewissen Alkalien zu jenem Zwecke zu fabricieren und sie unter dem Namen „Kodinal“, welchen Andresen und ein anderer Angestellter erfunden hatten, als Flüssigkeit in Handel zu bringen. Die erste Aussendung von „Kodinal“ nach der Schweiz erfolgte im November 1891. Die Klägerin erwirkte sofort ein Erfindungspatent für das Deutsche Reich für die Verwendung des „Kodinals“ als Entwicklers in der Photographie. Gleichzeitig ließ sie in Berlin eine Bildmarke eintragen, die einen Adler über einem Schild mit aufrecht gehendem Bär und darunter zwei Weltkugeln, welche letztere von einem Streifen, auf dem sich das Wort „Kodinal“ befindet, überzogen sind, darstellt. Die nämliche Bildmarke ließ sie am 8. Februar 1892 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum eintragen. Nachdem dann in Deutschland durch das Reichsgesetz über den Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 auch Wortmarken zugelassen worden waren, meldete sie im Oktober 1894 als solche für photographische Artikel das Wort „Kodinal“ an; die Eintragung und Publikation durch das deutsche Patentamt erfolgte am 4. April 1895. Am 1. Februar 1902 ist sodann im schweizerischen Markenregister die Wortmarke „Kodinal“ für photographische Artikel von der Klägerin unter Nr. 14,272 eingetragen und hinterlegt worden. Die Beklagte, die in Rorschlikon seit März 1901 eine Fabrik photographischer Spezialitäten betreibt, hatte seit Juni 1901 begonnen, ebenfalls ein Gemenge von Paramidophenol und alkalischen Stoffen als photographischen Entwickler in flüssiger Form in Handel zu bringen, und zwar vertreibt sie die Ware in

vierkantigen Fläschchen (— diejenigen der Klägerin sind rund —) mit der Firmaaufschrift und der Bezeichnung „Konzentrierter Kodinal-Entwickler“, „1 Teil Kodinal, 30 Teile Wasser“; ferner empfiehlt sie in Preislisten, Prospekten, Inseraten zc. „Kodinal“, mit Beisätzen wie « *développateur le plus concentré* » und ähnlichen. Die Klägerin hat hierauf, nachdem sie von der Beklagten vergeblich Unterlassung des Weitergebrauches der Bezeichnung „Kodinal“ verlangt hatte, die vorliegende Klage erhoben, die die Rechtsbegehren enthält: Der Beklagten sei bei Vermeidung von Schadenersatz in jedem einzelnen Falle künftiger Zuwiderhandlung und weiterer Rechtsnachteile gerichtlich zu untersagen, photographische Entwickler oder deren Umhüllungen mit einer Etikette zu versehen, welche das der Klägerin geschützte Warenzeichen „Kodinal“ trage, die so geschützte Ware in den Verkehr zu bringen, und auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Fakturen u. s. w. derartige Etiketten anzubringen, beziehungsweise die geschützte Marke zu benutzen; sodann seien die sämtlichen bei der Beklagten befindlichen Etiketten, Umhüllungen, Preislisten, Warenverzeichnisse, Plakate, Prospekte, Broschüren, Cliches, überhaupt alle Reklamemittel mit der Bezeichnung „Kodinal“ zu konfiszieren und zu vernichten; endlich sei das Urteil auf Kosten der Beklagten in einer schweizerischen und einer deutschen Zeitung zu publizieren. Die Klage stützt sich auf das eidgenössische Markenrechtsgesetz vom 26. September 1890. Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage auf Löschung der eidgenössischen Wortmarke „Kodinal“ gestellt. Sie stellt sich auf den Standpunkt, das Wort „Kodinal“ sei von Anfang an nicht schutzfähig gewesen, da es von Anfang an Sachbezeichnung gewesen sei; jedenfalls sei es heute Freizeichen, Gemeingut, geworden, und das zur einzig maßgebenden Zeit — der Eintragung als Wortmarke in der Schweiz — schon gewesen. Die näheren Ausführungen der Parteien, sowie des die Klage im wesentlichen gutheißenden Urteils der Vorinstanz sind, soweit notwendig, aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich.

2. Mit Recht hat die Vorinstanz zunächst die Auffassung der Beklagten zurückgewiesen, die dahin geht, für die Frage der Existenz des von der Klägerin beanspruchten ausschließlichen Rechts

an der Warenbezeichnung „Kodinal“ komme lediglich der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Wortmarke (1. Februar 1902) in Betracht. Diese Auffassung erscheint nach schweizerischem Markenrecht deshalb unhaltbar, weil der Eintragung der Marke hier, wie aus Art. 5 des Markenrechtsgesetzes hervorgeht, nicht konstitutive, sondern deklarative Bedeutung zukommt, ein Recht an einer ausschließlichen Warenbezeichnung, das als Individualrecht zu bezeichnen ist, also schon vor der Eintragung, infolge der bloßen Tatsache des Gebrauchs der Bezeichnung, bestehen kann. Mit der Vorinstanz sind daher auch die von der Beklagten aufgeworfenen Fragen: welche Bedeutung dem deutsch-schweizerischen Übereinkommen vom 16. August 1894 mit Bezug auf die Wahrung der Prioritätsfrist zukomme, und ob die streitige Marke schon durch die deutsche und die schweizerische Bildmarke vom Jahre 1894 markenrechtlich geschützt worden sei, unerörtert zu lassen. Zu prüfen sind nur die in Erwägung 1 in fine wiedergegebenen weiteren Standpunkte der Beklagten, das Wort „Kodinal“ sei von Anfang an Freizeichen, Gemeingut, gewesen, oder dann jedenfalls im Verlaufe zu einem solchen geworden.

3. Für ihren Standpunkt, das Wort „Kodinal“ sei als Freizeichen, Gemeingut, anzusehen, macht die Beklagte geltend, es sei Sachbezeichnung; die Klägerin habe es von Anfang an als allgemeine Bezeichnung eines als photographischer Entwickler verwendbaren Gemenges von Paramidophenol mit Alkalien gebraucht. Nun steht zunächst außer Zweifel, daß das Wort „Kodinal“ eine reine Phantasiebezeichnung ist, die zu diesem pharmazeutischen Präparate für einen photographischen Entwickler in gar keiner etymologischen Beziehung steht, ja überhaupt an sich, sprachlich genommen, unverständlich ist. Es kann daher nicht gesagt werden, daß das Wort vermöge seiner Wortbedeutung auf die Ware, zu deren Bezeichnung es verwendet wird, oder auf Eigenschaften derselben hinweist, in welchem Falle es allerdings, weil sach- und eigenschaftsbezeichnend, nicht markenfähig wäre (vergl. zuletzt Urteil des Bundesgerichts vom 25. Oktober 1901 in Sachen Pearson & Cie. gegen Bohny, Hollinger & Cie., Amtl. Samml. Bd. XXVII, 2. T., S. 626, Erw. 4, Basapon und Basogen). Fraglich ist daher nur, ob nicht die Klägerin das streitige Wort

von Anfang an in dem von der Beklagten behaupteten Sinne verwendet hat. Träfe dies zu, so müßte allerdings angenommen werden, die Klägerin habe von Anfang an nicht den Willen gehabt, das Wort „Kodinal“ als Individual-Bezeichnung für einen bestimmten, von ihr hergestellten photographischen Entwickler zu verwenden, sondern damit allgemein ein pharmazeutisches Präparat gewisser Art für photographische Entwickler zu bezeichnen, und alsdann würde dem Worte „Kodinal“ infolge des eigenen Gebrauches durch die Klägerin die individualisierende Bedeutung, die allein das Individualrecht und damit das Markenrecht zu schaffen vermag, abgehen. Einer derartigen Annahme widerspricht aber schon der Zweck, den der Produzent eines bestimmten Produktes mit dessen Bezeichnung mit einem Phantastennamen verfolgt. Ist, wie ausgeführt, nicht zu bezweifeln, daß „Kodinal“ reiner Phantastename ist, so folgt daraus auch, daß diese Bezeichnung von der Klägerin zum Zwecke der individuellen Bezeichnung eines ihrer Produkte gewählt werden wollte, und daß es nicht in ihren Absichten liegen konnte, eine Allgemeinbezeichnung für einen aus einem gewissen pharmazeutischen Präparate hergestellten photographischen Entwickler einzuführen. Eine derartige Annahme ist umsomehr ausgeschlossen, als der Klägerin in verschiedenen Staaten für die Verwendung des betreffenden pharmazeutischen Präparates als photographischen Entwicklers das Erfindungspatent zusteht, sie also in diesen Staaten das ausschließliche Recht zu jener Verwendung hat. Die Klägerin hat denn auch von Anfang an durch Eintragung der Bildmarke mit dem Worte „Kodinal“ — in Deutschland zu einer Zeit, da die Wortmarken noch nicht zulässig waren — ihren Willen kundgegeben, jene Bezeichnung wenigstens als Markenbestandteil in Anspruch zu nehmen; und nach der auf Art. 65 (ein von der Klägerin eingelegtes Verzeichnis der Eintragungen der Wortmarke „Kodinal“) gestützten Feststellung der Vorinstanz hat sie die Wortmarke „Kodinal“ schon im Jahre 1891 hinterlegt in Frankreich und Amerika, im Jahre 1892 in England . . . . Endlich hat die Vorinstanz mit Recht aus der von der Beklagten angeführten chemischen Literatur den Schluß gezogen, es ergebe sich daraus keineswegs, daß die Klägerin das Wort „Kodinal“

von Anfang an als Gemeingut, allgemeine Sachbezeichnung, habe verwenden wollen. In jener Literatur finden sich nämlich lediglich Bemerkungen über Vorträge des Dr. Andresen und anderer z. B. über Paramidophenol als Entwickler, „welches in „wässriger Lösung, Gemenge mit Alkali und Kaliumsulfid als „Kodinal““ in den Handel gelangt.“

4. Zu prüfen ist daher nunmehr der weitere Standpunkt der Beklagten, das Wort „Kodinal“ sei im Verlaufe der Zeit zu einer generischen Sachbezeichnung, zum Gemeingut geworden. Nun findet sich allerdings, wie die Vorinstanz feststellt, in einer Reihe von Literaturstellen das Wort „Kodinal“ als ein in Anwendung befindlicher photographischer Entwickler, ohne daß dabei regelmäßig auf die Klägerin als Fabrikantin beziehungsweise Verkäuferin Bezug genommen wäre. In andern ist von „Kodinal“ als einer Chemikalie, die in gleicher Linie genannt wird, mit chromsauren Salzen, Metol, Amidol, oxalsaurem Kali und Aurantia, die Rede. . . . Ein spezielles Gewicht legt die Beklagte auf die Erwähnung von „Kodinal“ in den Konversationslexika von Brockhaus (seit 1894) und Meyer (seit 1898) mit Angabe der Zusammensetzung ohne Hinweisung auf die Klägerin. („Handelsname für eine Lösung von salzsaurem Paramidophenol, und dient als Entwickler in der Photographie“; eine Lösung von salzsaurem Paramidophenol, dient als Entwickler in der Photographie.“) Zutreffend führt aber die Vorinstanz gegen die Beweisraft aller dieser Literaturstellen aus: Der technologischen Literatur könne mit Bezug auf die vorwürfige Frage überhaupt keine primäre oder auch nur erhebliche Bedeutung zugestanden werden. Gegenstand derselben bilden zunächst nur wissenschaftliche und technische Verhältnisse, nicht der Handel mit technischen Produkten, während es sich hier lediglich frage, ob in diesem tatsächlich das Wort „Kodinal“ eine allgemeine Sachbezeichnung für einen bestimmten als alkalisches Gemenge von Paramidophenol hergestellten photographischen Entwickler diene und im Verkehr üblich sei; hierfür seien aber chemisch wissenschaftliche und technologische Publikationen offenbar nicht die geeignete Quelle; ebenso wenig die Lexika, denn diesen liege ihrem Zwecke nach der Hinweis auf Individualrechte und Warenbezeichnungen auch da, wo solche bestehen und in Fachkreisen

bekannt seien, doch ziemlich ferne. Im übrigen enthalte auch jene technologische Literatur gelegentlich den Hinweis auf die Individualität des „Robinal“ im Sinne eines unmittelbaren Zusammenhanges desselben mit einem bestimmten Fabrikanten. Endlich stellt die Vorinstanz auch fest, unrichtig sei auch, daß in Fachkreisen der Name „Robinal“ allgemein als gleichbedeutend mit „Paramidophenol“ gebraucht werde. Angesichts all dieser, durchaus nicht aktenwidriger, vielmehr auf Durchforschung und Vergleichung der Literatur und auf Beweiswürdigung beruhenden tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz kann dem Antrage der Beklagten auf Aktenvervollständigung nach dieser Richtung keine Folge gegeben werden, da das Gericht die angerufenen und vorgelegten Beweise gewürdigt hat und eine Expertise ihm mit Zug als überflüssig erscheinen mochte. Was sodann die Berufung der Beklagten für die angebliche Verallgemeinerung des Wortes „Robinal“ auf Prospekte, Preislisten und Inserate von Fabrikanten und Händlern mit chemischen Produkten betrifft, so führt die Vorinstanz hierüber aus: Das von der Beklagten beigebrachte Material sei nur spärlich; wenn schon es überdies in gewissem Maße für das Beweissthema der Beklagten spreche, so dürfe darauf überhaupt kein erhebliches Gewicht gelegt werden. Denn zugestandenemmaßen sei das in den genannten Preislisten aufgeführte „Robinal“ gerade das Produkt der Klägerin, und daß ihr Name nicht ausdrücklich genannt sei, habe keine Bedeutung, weil es durchaus nicht allgemein üblich sei, im Handel bei der Nennung des Produktes jeweilen den betreffenden Fabrikanten mitanzuführen; das gelte namentlich für Preislisten. Die Natur einer Warenbezeichnung als Herkunftsbezeichnung trete ja gerade darin zu Tage, daß die Bezeichnung der Ware schon den Namen des Fabrikanten vertrete, sei es, daß die Abnehmer sich diesen dann ohne weiteres hinzudenken, sei es, daß ihnen derselbe zwar nicht mehr geläufig, wohl aber die Anschauung zurückgeblieben sei, daß es sich bei der unter dem speziellen Namen verkauften Ware um die eines bestimmten Fabrikanten handle. Es erscheine ja als natürlich, daß auch bei den schutzfähigen Warenbezeichnungen der Name des Berechtigten im Laufe der Zeit im Verkehre verschwinde, zunächst bei den letzten Abnehmern, den eigentlichen Konsumenten, dann aber auch

bei den Zwischenhändlern, während der Zusammenhang der Bezeichnung mit einem bestimmten Produzenten immerhin im Bewußtsein der betreffenden Kreise verbleibe. Hieran müsse es nach der Intention eines derartigen Namensschutzes genügen. Diese Ausführungen der Vorinstanz erscheinen als völlig zutreffend, und es mag ihnen nur noch folgendes beigelegt werden: Allerdings ist die Bezeichnung einer Ware mit einer Wortmarke, speziell bei chemischen pharmazeutischen Produkten und dergleichen, bei denen sich der Produzent und Händler leicht genötigt sieht, zur besseren Verwendbarkeit einen vom wissenschaftlichen Fachnamen des Produktes verschiedenen Namen zu wählen, an sich geeignet, die Wortmarke zu einer allgemeinen Sachbezeichnung zu machen. Hierin liegt die Gefahr der Wortmarke für den Berechtigten, während andererseits ihr Vorteil darin besteht, daß ein bestimmtes Produkt nicht nur äußerlich mit einem Herkunftszeichen versehen wird, sondern auch unter einem bestimmten Schlagwort in den Handel und Verkehr gelangt. Auerkennt nun das Gesetz — wie dies nach der feststehenden bundesgerichtlichen Praxis beim eidgenössischen Markenschutzgesetze der Fall ist — die Wortmarke als zulässig, so muß es sie beziehungsweise ein als Marke überhaupt zulässiges Wort auch schützen bis und so lange nicht nachgewiesen ist, daß das Wort seinen Charakter als Marke, das heißt als Bezeichnung einer Ware als herrührend von einem bestimmten Produzenten oder Händler, verloren hat. Der bloße Gebrauch des Wortes in Preislisten zc. genügt nicht, ihm den Charakter einer Marke in diesem Sinne zu nehmen. Das Aktenvervollständigungsbegehren der Beklagten ist daher auch hier, wegen Unerheblichkeit des Beweisstoffes abzulehnen.

5. Es fragt sich daher einzig noch, ob nicht der allgemeine Gebrauch des Wortes „Robinal“ im Sinne einer verallgemeinerten Anwendung für einen betreffenden photographischen Entwickler den Untergang des Individualrechts der Klägerin herbeigeführt habe. In dieser Hinsicht kann der Gebrauch, den die Klägerin selber von ihrer Marke gemacht hat, nicht gegen sie verwendet werden; denn sie will ja durch die Wahl einer Wortmarke gerade ein bestimmtes Schlagwort für ihr Produkt haben, und wenn nun dieses Produkt allgemein unter der von ihr gewählten Be-

zeichnung in den Verkehr gelangt, so liegt darin noch nicht eine Aufhebung des Individualrechts der Klägerin an der betreffenden Bezeichnung, da andernfalls eine Wortmarke ihren Zweck überhaupt verfehlen würde. Eine Verallgemeinerung wäre vielmehr nur dann anzunehmen, wenn die betreffende Bezeichnung auch auf die ähnlichen Produkte anderer Fabrikanten angewendet würde und das in Kenntnis und mit ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis der Klägerin — als der ursprünglich Berechtigten — geschähe. Das trifft nun hier nicht zu. Unbestrittenenmaßen stammt alles „Robinal“, das vor dem Juni 1901 in den Handel gelangt ist, aus der Fabrik der Klägerin. Erst die Beklagte hat, zur angegebenen Zeit, angefangen, für ihr Produkt den Namen „Robinal“ zu verwenden. Durch diese Verwendung hat jedoch ein Untergang des Markenrechts der Klägerin nicht herbeigeführt werden können. Denn einmal war der Umsatz der Beklagten in „Robinal“ festgestelltemaßen nur sehr unbedeutend, so daß von einer irgendwie erheblichen Verbreitung des Wortes „Robinal“ für den betreffenden Entwickler der Beklagten nicht die Rede sein kann. Sodann aber hat die Klägerin sofort, als sie vom Vorgehen der Beklagten Kenntnis erhalten hatte, ihr Markenrecht gewahrt, also eine Gebrauchsberechtigung der Beklagten in keiner Weise anerkannt.

6. Muß sonach das Markenrecht der Klägerin anerkannt werden, so folgt daraus die Guttheilung des ersten Rechtsbegehrens der Hauptklage und damit die Abweisung der Widerklage. Das Begehren auf Konfiskation und Vernichtung der das Wort „Robinal“ tragenden Etiketten zc. der Beklagten erscheint ebenfalls als begründet, da zu diesen Maßnahmen objektive Widerrechtlichkeit genügt, also der von der Beklagten angelegte Beweis des guten Glaubens unerheblich ist. Die Erklärung der Beklagten, sie werde bei Guttheilung der Hauptklage (im Hauptbegehren) die Verwertung jener Etiketten zc. sowieso unterlassen, bildet kein Hindernis, die verlangte Maßnahme anzuordnen. Endlich erscheint auch die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils als gerechtfertigt, „um — wie die Vorinstanz mit Recht ausführt — einer weiteren Verletzung des Rechtes der Klägerin für die Zukunft vorzubeugen und den durch die Rechtsverletzung der

„Beklagten gefährdeten Charakter des Wortes „Robinal“ als „Herkunftsbezeichnung“ zu Gunsten der Klägerin weiterhin zu „wahren.“

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen und demgemäß das Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 24. Oktober 1902 in allen Teilen bestätigt.

## VI. Schuldbetreibung und Konkurs.

### Poursuites pour dettes et faillite.

#### 67. Arrêt du 16 octobre 1902, dans la cause Tozzini, déf., rec., contre Lindenmeyer, dem., int.

Action en reconnaissance de dette basée sur un acte de défaut de biens. Fardeau de la preuve. Art. 82, 149 LPF.

A. — Par commandement de payer du 27 octobre 1899 de l'office des poursuites de Genève, la partie Lindenmeyer avait réclamé à la partie Tozzini la somme de 2192 fr. avec intérêts légaux dès le 14 août 1882.

Ce commandement de payer mentionnait comme cause de l'obligation un jugement rendu par le Tribunal de district de Monthey le 30 juin 1884 et condamnant dame Tozzini (alors dame Jardinier) au paiement de la somme susindiquée. A la suite de ce commandement de payer, notifié à la dame Tozzini le 31 octobre 1899, et non suivi d'opposition, dame Lindenmeyer obtint, le 30 novembre 1899, acte de défaut de biens contre la recourante.

Au bénéfice de cet acte, la créancière fit, le 3 mars 1901, opérer séquestre sur la part échue à la dame Tozzini dans la succession de son oncle, Mgr Jardinier, décédé à Sion, le 26 février 1901, et en conformité de l'art. 278 LP, signifia à