

admis partiellement et le jugement rendu entre parties par la Cour civile de Vaud, le 2 décembre 1902, est réformé en ce sens que la somme à payer par le défendeur à la partie demanderesse, à titre de dommages-intérêts pour les faits de contrefaçon établis à la charge du défendeur au préjudice de la dite demanderesse, est portée de 300 à 1000 francs, — mille francs, — avec intérêts au 5 % l'an dès le 26 février 1897, date de la demande.

3. — Le jugement cantonal est maintenu quant au surplus et la demanderesse, notamment, demeure autorisée à faire insérer le dispositif du présent arrêt 2 fois, à quinze jours d'intervalle, aux frais du défendeur, dans la *Feuille officielle suisse du commerce* et dans la *Feuille des avis officiels du canton de Vaud*.

V. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

22. Urteil vom 30. Januar 1903 in Sachen **Gebrüder Schwyder & Cie.**, Bessl. u. Ber.-Kl., gegen **Prices Patent Candle Company limited**, Kl. u. Ber.-Bessl.

Markennachahmung. Art. 24 Ziff. 1 B.-G. betr. Fabrik- u. Handelsmarken. — Entschädigung. Art. 25 eod. — Publikation. Art. 32 Abs. 1 eod.

A. Durch Urteil vom 1. November 1902 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern über die Rechtsbegehren und Erklärungen der Parteien:

„a) Der Klage: 1. Die Beklagte sei wegen Verletzung der klägerischen Markenrechte zur Bezahlung einer angemessenen Entschädigung an die klägerische Gesellschaft zu verurteilen.

„2. Es sei der beklagten Firma gerichtlich zu untersagen, das Bild eines Schiffes als Marke für Seifen ihrer Fabrikation zu verwenden.

„3. Es sei der Beklagten gerichtlich zu untersagen, die Bezeichnung « Le Bateau » als Marke für Seifen ihrer Fabrikation zu verwenden.

„4. Es sei die am 17. Mai 1898 für die beklagte Firma erfolgte Eintragung der Fabrikmarke Nr. 10,074 gerichtlich als ungültig zu erklären und es sei die Streichung dieser Marke aus dem Markenregister zu verfügen.

„5. Eventuell: Es sei der beklagten Firma gerichtlich zu untersagen, das Bild eines Segelschiffes als Marke für Seifen ihrer Fabrikation zu verwenden.

„6. Es sei die Veröffentlichung des Urteils in mehreren schweiz. Tagesblättern auf Kosten der beklagten Firma anzuordnen.“

„b) Der Antwort: 1. Ad Klagebegehren 1. Der an die Beklagte geltend gemachte Entschädigungsanspruch wird von ihr gegenüber der Klägerin für diejenigen Handlungen, welche die Beklagte hienach ausdrücklich als von ihr ohne böse Absicht begangen zugestehet, anerkannt. In diesem Umfang ist die gemachte Offerte der Schadenvergütung von 100 Fr. unter obwaltenden Umständen genügend. Immerhin unterzieht sich die Beklagte der Abschätzung des Schadens durch das Gericht; insoweit durch das Rechtsbegehren Nr. 1 Anderes verlangt wird, wird auf dessen Abweisung geschlossen.

„2. Ad Klagebegehren 2. Die Klägerin sei mit diesem Begehren abzuweisen, insoweit es dahin tendirt, der Beklagten den Gebrauch ihrer unter Nr. 2299, Band M, Fol. 41 und unter Nr. 10,074 registrierten Fabrikmarken für Seifen und Waschartikel ihrer Fabrikation zu untersagen.

„3. Ad Klagebegehren 3. Es sei auf dieses Begehren in diesem Verfahren nicht einzutreten, eventuell es sei dieses Begehren abzuweisen.

„4. Ad Klagebegehren 4. Es sei dieses Begehren abzuweisen.

„5. Ad Klagebegehren 5. Es sei auf dieses Begehren nicht einzutreten. Im Fall der Abweisung dieses Nichteintretenschlusses wiederholt die Beklagte neuerdings ihre beim Ausföhnungsversuche abgegebene Erklärung, daß sie das Bild eines Segelschiffes als Marke für Seifen und Waschartikel ihrer Fabrikation nicht beansprucht und nicht verwendet. Sie hat sich diesem Klageschlusse nie widersetzt und tut es auch heute nicht.

„6. Ad Klagebegehren 6. Es sei dieses Begehren abzuweisen,“
— erkannt:

1. Der Klägerin ist das erste Klagebegehren zugesprochen für einen Betrag von 500 Fr.

2. Dieselbe ist mit ihrem zweiten Klagebegehren im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

3. Die Beklagte ist mit ihrem gegen das dritte Klagebegehren gerichteten Nichteintretensschlusse, ebenso aber auch die Klägerin mit dem erwähnten Klagebegehren abgewiesen.

4. Der Klägerin ist das vierte Klagebegehren zugesprochen.

5. Die Beklagte ist mit ihrem gegen das fünfte Klagebegehren gerichteten Nichteintretensschlusse abgewiesen, dagegen ist über dieses Klagebegehren nicht zu urteilen.

6. Der Klägerin ist das sechste Klagebegehren in dem Sinne zugesprochen, daß das gegenwärtige Urteil in seinen Dispositiven 1, 4, 6 und 7 im schweizerischen Handelsamtsblatt und in zwei von der Klägerin zu wählenden Zeitungen auf Kosten der Beklagten je einmal zu veröffentlichen ist.

B. Gegen dieses Urteil haben ursprünglich beide Parteien in-
nert gesetzlicher Frist und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt; die Klägerin hat jedoch ihre Berufung wieder zurückgezogen.

Die Berufungsanträge der Beklagten lauten:

1. Es sei die im Klagebegehren Nr. 1 geforderte, vom erstinstanzlichen Gerichte auf 500 Fr. bestimmte Entschädigung angemessen herabzusetzen.

2. Es sei das Klagebegehren Nr. 4 abzuweisen.

3. Es sei das Klagebegehren Nr. 6 abzuweisen.

4. Eventuell: Es sei der zu den Klagebegehren 3 und 5 gestellte Nichteintretensschluß gutzuheißen.

In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten erklärt, Berufungsbegehren 4 fallen zu lassen, und im übrigen Gutheißung der Berufung beantragt.

Der Vertreter der Klägerin stellt den Antrag: auf Berufungsbegehren 1 sei nicht einzutreten; im übrigen sei die Berufung, soweit noch aufrecht erhalten, abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der vorliegende Prozeß beruht auf folgendem Tatbestand:

Die Klägerin, eine englische Aktiengesellschaft, die die Fabrikation von Kerzen, Nachtlichtern, Fetten und Seifen betreibt, ist Inhaberin der englischen Marke Nr. 22,899 (eingetragen am 4. September 1880), darstellend ein mit aufgespannten Segeln auf offener See gegen den Beschauer zufahrendes Segelschiff, und der damit identischen, am 26. Januar 1892 eingetragenen schweizerischen Marke Nr. 5622, für Kerzen, Schmierstoffe und Seifen. Sie verwendet diese Marke mindestens seit 1890 für ihre Produkte, speziell für ihre Seifen in der Weise, daß das Markenbild der einen (obern) Seite der Seife eingeprägt ist, während sich auf der entgegengesetzten (untern) Seite die Worte «Savon Bateau de Price» befinden. In die Schweiz liefert die Klägerin gemäß Feststellung der Vorinstanz, seit Mitte der 80er Jahre Seife mit dieser Marke. Ihre bezüglichen Produkte sind mehr oder weniger allgemein unter der Bezeichnung «marque bateau», «navire» oder «vaisseau» bekannt. Die Beklagte, die Rechtsnachfolgerin der am 29. Dezember 1892 gelöschten Firma Gebrüder Schnyder, betreibt ebenfalls die Seifen-, Kerzen- und Sodafabrikation. Ende 1897 oder Anfang 1898 brachte die Beklagte Seifen in den Handel, die auf der obern und untern Seite ein von der Seite dargestelltes Segelschiff mit aufgespannten vollen Segeln eingeprägt tragen, auf der Längsseite das Wort «le bateau» in einem Band, sowie einen Stern in der obern linken und der untern rechten Ecke. Die Beklagte wurde vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum auf die Marke Nr. 5622 der Klägerin aufmerksam gemacht, als sie dieses Bild als Marke eintragen lassen wollte; sie regte hierauf (mit Zuschrift vom 25. März 1898) eine gütliche Verständigung mit der Klägerin an; diese protestierte in ihrer Antwort vom 30. gl. Mts. energisch gegen die Benützung und die Eintragung der erwähnten Marke, sowie gegen die Anwendung der Bezeichnung «le bateau» für die Ware der Beklagten. Den Vertrieb ihrer Produkte mit der betreffenden Marke setzte sie laut Feststellung der Vorinstanz noch „geraume Zeit“ nach dem 25. März 1898 fort. Am 17. Mai 1898 ließ sie sodann die eidgenössische Marke Nr. 10,074 für Seifen, Fettwaren und Waschlauge eintragen. Diese Marke repräsentiert ein von der Längsseite sichtbares Dampfschiff mit zwei Masten und Tauwerk, ohne aufgespannte

Segel, auf offener See dahinfahrend. Diese Marke verwendete nun die Beklagte an Stelle des von ihr vorher gebrauchten Segelschiffes in gleicher Weise wie früher das letztere. Ferner fuhr sie fort, das Wort « bateau » den Seifen in der beschriebenen Weise einzuprägen, und verwendete auch auf Prospekten, Fakturen u. dgl. die Bezeichnung « le bateau » „(Marke Schiff)“ für ihre Seifen. Im Vertriebe der Seifen mit dem Segelschiff, dem Gebrauche der Marke Nr. 10,074, sowie des Wortes « bateau » durch die Beklagte erblickt nun die Klägerin eine Verletzung ihrer Marke Nr. 5622, weshalb sie die vorliegende Klage erhoben hat, deren ursprüngliche Rechtsbegehren aus Fakt. A ersichtlich sind. Ebenso ist die Stellungnahme der Beklagten hieraus zu ersehen. Bei der Verhandlung vor der kantonalen Instanz hat sich ergeben, daß die Beklagte laut Publikation in Nr. 136 des schweizerischen Handelsamtsblattes vom 8. April 1902 die im Klagebegehren 4 erwähnte Fabrikmarke Nr. 10,074 hat löschen lassen.

2. Die Vorinstanz ist zu ihrem eingangs mitgetheilten Urtheile im wesentlichen auf Grund folgender Erwägungen gelangt: Klagebegehren 2 sei unbegründet, weil die Klägerin kein ausschließliches Recht, eine Schiffsmarke für ihre Produkte zu benützen habe, ein „Schiff“ als Abstraktum, in irgend welcher beliebigen Form, nicht als genügendes Unterscheidungsmerkmal im Sinne des Art. 1 Ziff. 2 Markenschutzgesetz dienen könne. Dagegen sei in der Verwendung des Bildes eines Segelschiffes durch die Beklagte ein Eingriff in das Markenrecht der Klägerin zu finden; das von der Beklagten verwendete Segelschiff unterscheide sich nur in untergeordneten Punkten, nicht aber in seinen wesentlichen Merkmalen und als Ganzes betrachtet, hinlänglich von der Marke der Klägerin und könne leicht zu einer Verwechslung beziehungsweise Irreführung des Publikums Veranlassung geben. Ebenso erblickt die Vorinstanz eine Nachahmung der klägerischen Marke in der Marke der Beklagten Nr. 10,074; sie urteilt trotz der im Laufe des Prozesses eingetretenen Löschung dieser Marke über das betreffende Klagebegehren (4), mit der Begründung: Da sich die Beklagte diesem Klagebegehren widersetzt habe, so habe die Klägerin nach wie vor ein Interesse daran, gerichtlich konstatieren zu lassen, daß die bezügliche Eintragung von Anfang an ungültig und der Antrag auf Löschung begründet gewesen sei. Klagebegeh-

ren 3 wird abgewiesen, weil die Bezeichnung « le bateau » keinen Bestandteil der klägerischen Marke bilde, vom markenrechtlichen Standpunkt aus also nicht geschützt werden könne, aus illoyaler Konkurrenz aber (die in Frage kommen könnte) nicht geklagt sei. Zu Klagebegehren 5 führt die Vorinstanz aus, es sei erledigt durch die Anerkennung in der Klagebeantwortung. Hinsichtlich der Entschädigung endlich (Klagebegehren 1) stellt die Vorinstanz auf Grund des Beweisverfahrens, speziell der Bücherexpertise fest, daß sich der Import der klägerischen Produkte in die Schweiz „in ziemlich bescheidenen Grenzen“ bewegte, die der Bateau- und Vapeur-Seife entgegengestellte Kaltwasser-Seife (der Klägerin) sei an verhältnismäßig wenige Schweizerkunden und im Verhältnis zum Absatz der erstgenannten Seife in äußerst kleinen Quantitäten per Jahr nach der Schweiz geliefert worden; dem Abfaze nach zu schließen, gebühre der Beklagten das Verdienst, die Marke Schiff, bateau oder vapeur zu eigentlicher Bedeutung gebracht und erhoben zu haben. Immerhin sei der Klägerin dadurch, daß die Beklagte für ihre Produkte eine Marke verwendete, welche geeignet war, eine Verwechslung der beidseitigen Erzeugnisse zu bewirken und das Publikum über deren Herkunft irre zu führen, ein gewisser Schaden zugefügt worden, wie ja auch von der Beklagten durch ihre Offerte von 100 Fr. anerkannt sei. Mit Rücksicht auf das nicht ganz geringe Verschulden der Beklagten, die vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum auf die Eintragung der klägerischen Marke Nr. 5622 aufmerksam gemacht worden sei und aus der Antwort der Klägerin vom 30. auf ihre Zuschrift vom 25. März 1898 habe ersehen können, daß diese sich dem Gebrauche der Segelschiff- oder einer andern ähnlichen Marke entschieden widersetze, rechtfertige sich immerhin die Festsetzung der Entschädigung auf 500 Fr.

3. Streitig sind vor Bundesgericht, gemäß den Berufungsanträgen der Beklagten in Verbindung mit der heute abgegebenen Erklärung, Berufungsbegehren 4 fallen zu lassen, einerseits, den Nichteintretens- und Bestätigungsanträgen der Klägerin anderseits, in grundsätzlicher Hinsicht Klagebegehren 4 (Berufungsbegehren 2) und 6 (Berufungsbegehren 3), und in Hinsicht auf das Maß der Entschädigung Klagebegehren 1 (Berufungsbegehren 1). Da das Maß der Entschädigung, sowie auch die Frage der Publika-

tion des Urteils abhängig sind davon, ob und inwieweit die Beklagte Eingriffe in das Markenrecht der Klägerin begangen hat, ist zunächst diese letztere, grundsätzliche Frage zu prüfen. Außer Streit steht hiebei, daß die Verwendung des Segelschiffes durch die Beklagte einen derartigen Eingriff bedeutete (Klagebegehren 5); fraglich ist nur, ob das auch hinsichtlich der Verwendung der Marke 10,074 der Beklagten der Fall war. Die Beklagte hat zwar im Laufe dieses Prozesses diese Marke löschen lassen, hält aber daran fest, daß sie zu dieser Löschung nicht verpflichtet gewesen wäre und daß diese Marke eine Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 5622 nicht gebildet habe. Da die Vorinstanz trotz dieser Sachlage nicht nur in den Urteilsbegründungen die (ursprüngliche) Begründetheit des klägerischen Begehrens auf Löschung dieser Marke geprüft, sondern auch im Dispositiv über dieses Begehren entschieden hat, hat auch das Bundesgericht darüber zu entscheiden und kann es nicht etwa sagen, das Begehren sei gegenstandslos geworden; das umsoweniger, als die Beklagte ja immer noch auf Abweisung des klägerischen Begehrens anträgt, was eben sagen will, daß dieses Begehren von Anfang an, grundsätzlich, unbegründet gewesen sei.

4. Ist demnach vorerst die grundsätzliche Frage: ob die Marke der Beklagten Nr. 10,074 als Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 5622 zu betrachten sei, zu entscheiden, so fällt hiebei folgendes in Betracht: Damit die Klage wegen Nachahmung einer Marke begründet erscheint, muß die mit dieser Klage verfolgte Marke der klägerischen in der Weise nachgeahmt sein, „daß das Publikum irreführt wird“ (Art. 24 litt. a W.-Sch.-Ges.). Bei der Beurteilung dieser Frage kommt es bei Bildmarken nach der feststehenden bundesgerichtlichen Praxis einmal auf das Gesamtbild der beiden in Frage stehenden Marken, und sodann auf die Beurteilungsfähigkeit des Abnehmerkreises, für den die betreffenden Marken bestimmt sind, an. Und zwar ist hiebei zu beachten, daß in der Regel speziell dort, wo (wie hier) als letzte Abnehmer das Publikum, die Konsumenten, in Betracht kommen, nicht eine Vergleichung beider Markenbilder von Auge zu Auge wird stattfinden können, sondern daß es sich um eine Einprägung der Bilder für das Gedächtnis handelt, und somit darum, ob ein

gewisses Markenbild in der Erinnerung des Abnehmers eine Verwechslung mit einem andern Markenbilde hervorzurufen geeignet ist. Wird von diesen Gesichtspunkten ausgegangen, so muß nun zunächst gesagt werden, daß die beiden streitigen Marken in ihrem Gesamtbilde einen gänzlich verschiedenen Eindruck auf den Beschauer hervorbringen: die klägerische Marke erweckt mit ihren ausgebreiteten, von vorn gesehenen Segeln, unter denen das Schiff (der Schiffskörper) beinahe verschwindet, auf den ersten Blick weit eher den Eindruck einer Art Turm (z. B. assyrischer oder babylonischer Konstruktion), als den eines Schiffes; die Marke der Beklagten dagegen zeigt ein deutliches Bild eines auf offener See dahinfahrenden Dampfers. Es kann der Vorinstanz nicht beigegeben werden, wenn sie findet, wegen des Anbringens der Masten und Tauen und der Kleinheit des Kamins erwecke das Schiff der Beklagten weit eher den Gesamteindruck eines Segelschiffes als denjenigen eines Raddampfers; gegenteils ist das Rad genügend groß, um einen deutlichen Eindruck hervorzurufen, und können die Masten und die Tauen ohne Segel mit den aufgezo- genen Segeln nicht verwechselt werden; jedenfalls aber — und das ist das Entscheidende — ist der Gesamteindruck der Marke Nr. 10,074 der Beklagten von demjenigen der Klägerin durchaus verschieden. Die einzige Ähnlichkeit, die zwischen den beiden heute einzig noch im Streite stehenden Marken besteht, ist die, daß beide ein Schiff darstellen. Nun hat aber die Klägerin durch Fallenlassen der Berufung gegen das ihr zweites Klagebegehren abweisende Urteil der Vorinstanz selber anerkannt, daß sie kein ausschließliches Recht auf die Verwendung eines Schiffes (in beliebiger Form) als Marke für ihre Produkte besitze. Die grundsätzliche Frage: ob und inwieweit der erste Benutzer einer Bildmarke, welche eine bestimmte Species eines Begriffes (z. B. eine Art Schiff, eine Art Vogel) darstellt, berechtigt sei, den Gebrauch des Abstraktums überhaupt, d. h. des Begriffes in irgend einer beliebigen Form, zu untersagen, bezw. wie weit er durch die Berechtigung am speziellen Zeichen ein Recht, auch andere Ausführungen, die unter denselben Begriff fallen, ausschließlich als Marke zu benutzen, erwirbt, ist daher vom Bundesgerichte nicht mehr zu entscheiden; es kann sich nur fragen, ob überhaupt

vom Standpunkte der täuschenden Ähnlichkeit aus die Verwendung des Schiffbildes der Beklagten eine Nachahmung der Bildmarke der Klägerin bilde; diese Frage muß aber nach dem gesagten verneint werden. Eine andere Frage ist die, ob nicht die Marke der Klägerin überhaupt gegenüber der von ihr gewählten Bezeichnung ihrer Seifen « le bateau » als das nebensächliche erscheine; und diese Frage muß gewiß nach den Feststellungen der Vorinstanz, wonach die Seife der Klägerin von den Kunden allgemein unter dem Namen Bateau-Seife verlangt wird, bejaht werden. Es muß wohl gesagt werden, daß die Klägerin der Bildmarke ein zu großes, der nicht eingetragenen Bezeichnung « le bateau » dagegen zu wenig Gewicht beigelegt hat. Für den Verkehr, speziell für denjenigen mit dem großen Publikum, kommt es weit eher darauf an, eine charakteristische, originelle (Phantaste-) Bezeichnung für ein Produkt zu finden und es unter diesem Namen in den Handel zu bringen, als eine Bildmarke zu wählen, da jene dem Publikum weit eher im Gedächtnis zu haften pflegt als diese (soweit es sich nicht um Abnehmerkreise handelt, bei denen die Gedächtniskraft ausschließlich oder vorwiegend durch ein Bild in Tätigkeit gesetzt wird). Nun hat aber die Klägerin das Wort « le bateau » für ihre Produkte weder für sich (als Wortmarke) noch in Verbindung mit der Bildmarke (als gemischte Marke) in das Markenregister eintragen lassen, und der markenrechtliche Schutz — um den es sich im vorliegenden Prozeß einzig handeln kann — ist dieser Bezeichnung daher untersagt (wie auch die Klägerin nunmehr selber anerkennt).

5. Nach diesem Entscheide der grundsätzlichen Frage ergibt sich als logische Konsequenz, daß die von der Vorinstanz gesprochene Entschädigung nicht in dem zugebilligten Maße aufrecht erhalten werden kann. Denn diese Entschädigung wurde von der Vorinstanz gesprochen, weil diese in der Handlungsweise der Beklagten einen doppelten Eingriff in das Markenrecht der Klägerin erblickte: einen solchen durch die Verwendung des Segelschiffes, und einen weiteren durch die Verwendung der Marke 10,074. Wird nun, wie geschehen, im Gegensatz zur Vorinstanz entschieden, daß diese letztere Marke eine Nachahmung der klägerischen Marke nicht bedeutet, so kann auch der Entschädigungsanspruch der Klägerin

nicht gutgeheißen werden, soweit er auf der Verwendung dieser Marke beruht. Der Antrag der Beklagten auf Herabsetzung der gesprochenen Entschädigung (Berufungsbegehren 1) erscheint daher unter allen Umständen als gerechtfertigt, und es kann bei dieser Sachlage über das formelle Bedenken, ob dieser Antrag formell zulässig sei (was die Klägerin verneint, mit der Begründung, er sei nicht genügend substantiiert), hinweggeschritten werden, denn dieses Berufungsbegehren erscheint gegenüber der grundsätzlichen Frage der Nachahmung der Marke doch mehr nur als Accessorium, und da auf das jene grundsätzliche Frage berührende Berufungsbegehren unter allen Umständen eingetreten werden mußte, kann das prozessuale Bedenken wegen der Form des Berufungsantrages hinsichtlich des Entschädigungsbegehrens ohne Schwierigkeit bei Seite gesetzt werden.

6. Was endlich das Begehren um Publikation des Urteils (Klagebegehren 6, Dispositiv 6 des angefochtenen Urteils, Berufungsbegehren 3) betrifft, so könnte jedenfalls die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils nur in einzelnen — den der Beklagten ungünstigen — Dispositiven nicht aufrecht erhalten werden; denn dadurch würde der Anschein erweckt, als hätte die Klägerin im ganzen obgesiegt, wie denn auch eine derartige teilweise Publikation des Urteils überhaupt unzulässig erscheint. Indessen ist von der Publikation des Urteils überhaupt Umgang zu nehmen, nachdem die Klägerin mit ihrem prinzipiellen Standpunkt hinsichtlich Klagebegehren 4 vor Bundesgericht unterlegen ist und somit der Ausgang des Prozesses in der Hauptsache zu ihren Ungunsten lautet.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird teilweise begründet erklärt und das Urteil des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern vom 1. November 1902 dahin abgeändert, daß

a) das erste Klagebegehren nur für einen Betrag von 350 Fr. zugesprochen wird;

b) das vierte und das sechste Klagebegehren abgewiesen werden.