

die Vorinstanz, ob ein neuer technischer Nutzeffekt vorliege und ob dieser sich darstelle als Verwirklichung eines schöpferischen Gedankens, im Gegensatz zur bloßen handwerksmäßigen Verbesserung. An Hand dieses Kriteriums ist das Patent der Kläger zu prüfen. Das Resultat, das mit der „Erfindung“ der Kläger erwirkt werden soll, ist das, daß die Fadennaht gestärkt und gesichert werden soll und Ober- und Unterteil des Schuhs auch dann noch zusammengehalten werden sollen, wenn die Fadennaht durch mechanische oder chemische Einwirkungen zerplatzt ist. Demgegenüber ist Zweck der schon bekannten Einzelnetzung: die Fadennaht an bestimmten, besonders gefährdeten Punkten zu sichern und so das Zusammenhalten von Ober- und Unterteil des Schuhs zu stärken. Die Vorinstanz führt nun aus, in dem praktisch bessern Resultat, das die Neuerung der Kläger herbeiführen möge, liege kein neuer technischer Nutzeffekt, keine neue Kombination von Naturkräften, sondern lediglich eine Summierung schon bekannter Wirkungen, eine rein quantitative Häufung dieser Wirkungen. In diesem entscheidenden Punkte ist der Vorinstanz beizustimmen. Es kann nicht als richtig anerkannt werden, wenn das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau im frühern Prozesse hierin die Verwirklichung eines schöpferischen Gedankens erblickt hat. Der Umstand, daß die Punktnetzung sich als geeignet erwies für die Lascenschuhe, die Seriennähte aber für andere Schuh-schnitte, begründet keine qualitative Differenz. Und die Ausführung des Bundesgerichts im Urteil vom 14. Mai 1904: wenn etwas neues, mit Nutzen zu gebrauchendes vorliege, das gleichwohl bisher von niemandem ausfindig gemacht worden sei, so sei in der Regel der Schluß gerechtfertigt, daß es nur durch diejenige geistige Tätigkeit zu eruiert gewesen sei, welche als erfinderische bezeichnet zu werden pflege, — geht zu weit und nimmt zu wenig Rücksicht auf den Gegensatz von handwerksmäßiger Verbesserung und erfinderischer Tätigkeit; das Erfordernis des schöpferischen Gedankens, das das Bundesgericht stetsfort als dem Begriff der Erfindung essentiell bezeichnet hat, wird damit ausgeschaltet. Damit in einem derartigen Falle von erfinderischer Tätigkeit gesprochen werden könne, ist vielmehr erforderlich, daß ein überraschender oder doch ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem bisher dagewesenen erzielt werde (Seligsohn, Patentgesetz, Anm. 9 zu

§ 1, S. 36 f.). Bei der Nietenserie der Kläger handelt es sich nur um eine sich aus den Grundsätzen der Summierung ohne weiteres ergebende Verstärkung der Wirkungen der schon bekannten Einzelnetzung; neue und andere Wirkungen als die Summe aller Einzelwirkungen ergeben sich nicht; nur eine graduelle Steigerung wird erwirkt. Danach mangelt es aber an dem Erfordernis der Erfindung, und aus diesem Grunde ist die Widerklage gutzuheißen, was ohne weiteres die Abweisung der Hauptklage, soweit sie nicht von der Vorinstanz geschützt worden, welcher Punkt nicht angefochten ist, zur Folge hat.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. April 1907 in allen Teilen bestätigt.

VIII. Fabrik- und Handelsmarken. Marques de fabrique.

96. Urteil vom 22. November 1907
in Sachen **Kuenzer & Cie.**, Kl. u. Ber.-Kl., gegen
„**Selvestia**“, A.-G., Bekl. u. Ber.-Bekl.

Herkunftsbezeichnung, Art. 18; 20 Ziff. 1 MSchG. Bei der Frage, ob eine Herkunftsbezeichnung falsch sei, ist auf den tatsächlichen Fabrikationsort, nicht auf den Ort des Vertriebes des Produktes abzustellen.

A. Durch Urteil vom 28. Mai 1907 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern (I. Abteilung) über die Rechtsbegehren:

1. Die Beklagte sei nicht berechtigt, ihre unter Nr. 18,592 am 27. März 1905 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingetragene Marke zu verwenden.

2. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Löschung dieser Marke vorzunehmen.

3. Die Beklagte sei schuldig, der Klägerin den derselben durch Verletzung des Bundesgesetzes über Fabrik- und Handelsmarken entstandenen Schaden auf gerichtliche Bestimmung hin zu vergüten; — erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit der sie ihre Klagebegehren wieder aufnimmt.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin seine Berufungsanträge erneuert und eventuell auf Rückweisung der Sache zu neuer Beurteilung, insbesondere über die Freizeichnqualität der Stabsquadrate der klägerischen Marken, angetragen.

Der Vertreter der Beklagten hat Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 17. April 1896 ließen Kuenzer & Cie., „Fabrikanten in Freiburg i. Br.“, beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 8296 eine Marke für „Kaffeesurrogate“ eintragen. Diese Marke stellt die Verpackung des in rollenförmigen Paketen zum Verkaufe gelangenden „homöopathischen Kaffeesurrogates“ nach Längsseite und Stirnfläche dar. Auf der Längsseite ist aufgedruckt „Freiburger (dieses Wort in großen Lettern auf einer Zeile) homöopathisches Kaffeesurrogat von Kuenzer & Comp.“ (Darunter folgt eine Anpreisung des Produktes.) Die Stirnfläche besteht aus drei ineinanderliegenden, durch breite, schwarze Striche auf hellem Grunde gebildeten Quadraten. Am 17. Juli 1896 ließen Kuenzer & Cie. unter Nr. 8503 eine weitere eidgenössische Marke eintragen, die aus drei ineinanderliegenden, aus schwarzen Strichen gebildeten Quadraten, mit horizontaler, hellerer Schraffierung der Zwischenräume und der Innenflächen besteht. Beide Marken sind, Nr. 8296 als Nr. 13,086, Nr. 8503 als Nr. 13,088, am 25. Februar 1901 auf die Firma Kuenzer & Cie., Gesellschaft mit beschränkter Haftung — die heutige Klägerin —, übertragen worden, wobei jedoch bei der zweiten Marke die Schraffierung weggelassen worden. Die Beklagte ihrerseits, die „A.-G. Helvetia, Schweiz. Kaffeesurrogatfabriken in Langenthal“, hatte am 9. Januar 1902 eine von der Firma Paul Heiblauff in Pratteln am 12. Juni 1899 unter Nr. 11,153 eingetragene

Marke als Nr. 14,187 auf sich übertragen lassen; die Marke zeigte zwei parallel zu einander um ein helles Mittelfeld quadratförmig herumgelegte, gezackte, schwarze Streifen; sie bildet die Stirnfläche der — den Paketen der Klägerin gleichsehenen — Verkaufspakete der Kaffeesurrogate der Beklagten. Am 5. November 1902 hatte die Beklagte sodann unter Nr. 15,151 das Gesamtbild ihrer Aufmachung eintragen lassen. Auf Klage der Klägerin hin ist jedoch der Beklagten, letztinstanzlich durch Urteil des Bundesgerichts vom 30. Dezember 1904, die Führung dieser Marke und ihrer Etikette untersagt worden, unter Anweisung an das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, die Marke zu löschen, und unter Verfallung der Beklagten zu Schadenersatz. Daraufhin hat die Beklagte unterm 27. März 1905 als Nr. 18,592 eine neue Marke für „Kaffeesurrogate und Nahrungsmittel“ eintragen lassen, welche folgendes Bild zeigt: Zu beiden Seiten befinden sich gezackte, schwarze Striche mit weissen Zwischenräumen, so, daß das ganze sägeförmig aussieht; im Mittelraum zwischen diesen Bändern finden sich Aufschriften. Die Bänder dieser Marke kommen bei der rollenförmigen Verpackung der Pakete der Beklagten auf die Stirnfläche zu liegen, wobei in der Mitte ein Quadrat entsteht. Auf diese Marke bezieht sich die vorliegende Klage.

2. Die Beklagte hat der Klage drei Einwendungen entgegengehalten: Erstens bilde die angegriffene Marke der Beklagten keine Nachahmung der klägerischen Marke, zweitens sei die quadratische Kopfverzierung für zylindrische Kaffeesurrogatpakete, für welche die Klägerin Markenschutz beansprucht, Gemeingut; eventuell komme für diese Verzierungen nicht der Klägerin die Priorität zu. Drittens endlich seien die klägerischen Marken, weil sie fälschlicherweise — indem dort von der Klägerin nicht mehr fabriziert werde — Freiburg i. Br. als Herkunftsort angeben, deceptiv und daher nicht schutzfähig. Die Vorinstanz hat von diesen Einwendungen nur die dritte geprüft und ist in deren Gutheißung zu dem heute angefochtenen Urteil gelangt.

3. Vorerst kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Klägerin in der Schweiz den schweizerischen Markenschutz genießt; das ergibt sich aus Art. 1 und 2 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland, vom 13. April 1892, ohne weiteres.

Klar ist sodann, daß auf die Klagebegehren als solche eidgenössisches Recht Anwendung findet und in dieser Beziehung die Kompetenz des Bundesgerichts gegeben ist. Aber auch die von der Vorinstanz einzig beurteilte Frage des deceptiven Charakters der klägerischen Marken untersteht dem eidgenössischen Recht. Denn die Einrede macht einen Gesichtspunkt geltend, der öffentlich-rechtliche Interessen berührt, den Bestand der klägerischen Marken vor der allgemeinen Rechtsordnung betrifft; diese Einrede aber muß dem Recht unterstehen, dem die Marken an sich unterliegen.

4. Mit Recht hat die Vorinstanz auch, entgegen der Auffassung der Klägerin, angenommen, der Beklagten stehe die Legitimation zur Erhebung jener Einwendung zu, und es bedürfe dazu nicht einer besondern Klage. Es genügt, hiefür auf das Urteil des Bundesgerichts vom 7. Oktober 1904 in Sachen Bächler gegen von Arx & Cie., *US 30 II Nr. 76 S. 581 ff., spez. S. 583 ff. Erm. 3 f.*, zu verweisen. Denn wenn dort ausgeführt worden ist, daß eine Nichtigkeitsklage seitens eines rechtlich interessierten gegen eine Marke zulässig sei, die sich darauf stütze, daß die angegriffene Marke das Recht eines Dritten verletze, so muß a fortiori von jedem rechtlich Interessierten der Einwand erhoben werden können, eine Marke sei nichtig, weil sie deceptiv sei oder der allgemeinen Rechtsordnung zuwiderlaufe. Daß eine falsche Herkunftsbezeichnung die Marke zu einer absolut nichtigen macht, erhellt übrigens auch aus Art. 14 Ziff. 4 *MSchG*, wonach das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke, die eine offenkundig falsche Herkunftsbezeichnung trägt, ex officio zu verweigern hat. Wer aus der Eintragung einer Marke Verbotungs- und Schadenersatzrechte herleitet, muß gewärtigen, daß ihm der Einwand entgegengehalten wird, das behauptete Markenrecht bestehe nicht — dieser Einwand kann auch einredeweise geltend gemacht werden —; denn die Eintragung der Marke hat ja nicht konstitutive Wirkung, so daß bis zur Löschung der Markenschutz materiell zu Recht bestände, sondern es kommt ihr nur deklarativer Charakter zu; ebenso aber auch der Löschung; eine vorgängige Löschung der Marke ist daher keineswegs nötig. Daß endlich die Beklagte ein rechtliches Interesse an der Geltendmachung des Einwandes hat, bedarf keiner nähern Ausführung.

5. Ist sonach zu erörtern, ob tatsächlich in der Bezeichnung

„Freiburger“ homöopathisches Kaffeesurrogat eine falsche Herkunftsbezeichnung liege, so ist in erster Linie zu bemerken, daß der Entscheidung der Vorinstanz auf der Feststellung beruht, daß die Klägerin gegenwärtig nicht mehr in Freiburg fabriziert, sondern in Basel, während sie allerdings den Vertrieb ihrer Produkte von Freiburg aus besorgt. Gestützt auf diese Feststellung ist die Vorinstanz in Auslegung des *MSchG*, speziell des Art. 20 Ziff. 1, zu der Annahme gelangt, die Herkunftsbezeichnung „Freiburger“ sei deceptiv. Jene tatsächliche Feststellung nun ist von der Klägerin nicht als aktenwidrig angefochten worden und konnte auch nicht als aktenwidrig angefochten werden, da sie den Akten, speziell den Parteianbringen, durchaus konform ist. Dagegen wendet die Klägerin ein, die Verlegung der Fabrikation nach Basel sei nur vorübergehend, und weiter, es komme überhaupt auf den Ort des Betriebes an, die Fabrikation erfolge in Basel unter der Leitung von Freiburg i. Br.; endlich macht sie geltend, zur Zeit der Eintragung der Marken sei Freiburg tatsächlich noch Fabrikationsort gewesen. Vorerst kann nun auf diesen letztern Umstand nichts ankommen. Ob eine Herkunftsbezeichnung falsch sei oder nicht, beurteilt sich nach dem Zeitpunkte, in dem sie verwendet wird und ihre Wirkung nach außen entfaltet. Des weitern handelt es sich bei der streitigen Frage um eine Auslegung des Art. 18 und insbesondere 20 Ziff. 1 *MSchG*. Dem Wortlaut nach gestattet das Gesetz (Art. 18 Abs. 2) die Anbringung der Herkunftsbezeichnung dem Fabrikanten oder Produzenten des betreffenden Ortes (wie auch dem Käufer). Art. 20 Ziff. 1 statuiert sodann eine Ausnahme, indem er die Anbringung einer Herkunftsbezeichnung auf einem anderwärts verfertigten Erzeugnis dann zuläßt, wenn dies für Rechnung eines Fabrikanten geschieht, dessen Hauptfabrikationsgeschäft sich in der als Fabrikationsort angegebenen Örtlichkeit befindet. Unter diese Ausnahme fällt der Fall der Klägerin offenbar nicht. Nach Wortlaut und Tendenz des *MSchG*, speziell auch der Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnungen, ist anzunehmen, daß am Ort der Herkunftsbezeichnung die Fabrikation der Produkte stattfinden soll; der Vertrieb von einer Örtlichkeit aus genügt nicht, um die Berechtigung zur Herkunftsbezeichnung zu schaffen (siehe auch *Dunant, Traité, Nr. 309, S. 463 f.*). Die Ausnahme, die Art. 20 Ziff. 1 aufstellt, ist

strifte zu interpretieren. Daß Freiburg i. Br. für Kaffeesurrogate einen Ruf genießt, ist wohl für das Bundesgericht verbindlich von der Vorinstanz festgestellt und übrigens notorisch.

6. Hiernach ergibt sich, daß die Klägerin nicht berechtigt ist, die Herkunftsbezeichnung „Freiburger“ zu verwenden und daß daher die Marke, die diese Bezeichnung enthält — Nr. 8296/13,086 — allerdings *deceptiv* ist. Und zwar macht dieser *deceptive* Bestandteil, wie die Vorinstanz, gestützt auf Kohler, richtig ausgeführt hat, diese ganze Marke nichtig. Dagegen geht nun die Vorinstanz rechtsirrtümlicher Weise zu weit, wenn sie ohne jede nähere Begründung auch Marke Nr. 13,088 als *deceptiv* erklärt. Diese Marke als solche enthält die Herkunftsbezeichnung „Freiburger“ gar nicht. Daß sie tatsächlich nur in Verbindung mit dieser Bezeichnung, auf der Verpackung, verwendet wird, tut ihrem selbständigen Bestand als Marke keinen Eintrag. Mit Bezug auf diese Marke ist also das von der Vorinstanz angenommene Motiv zur Abweisung der Klage nicht durchschlagend.

7. Das hat zur Folge, daß die Sache zu neuer Beurteilung der übrigen von der Beklagten erhobenen Einwendungen und eventuell der Folgen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Zwar ließe sich ein Entscheid über die Frage, ob die angegriffene Marke eine Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 13,088 bilde, wohl heute schon treffen, da das ein reiner Rechtsentscheid ist, wozu es keiner tatsächlichen Feststellungen bedarf. Da indessen über die Frage des Gemeingutes und der Priorität jedenfalls Aktenvervollständigung stattzufinden hat, empfiehlt es sich, auch die Frage der Nachahmung der Vorinstanz zur Beurteilung zurückzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne als begründet erklärt, daß das Urteil des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern (I. Abteilung) vom 28. Mai 1907 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung, im Sinne der Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils, an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

97. Urteil vom 28. September 1907*

in Sachen Konkursmasse der Österreichisch-Schweiz. A.-G.
für Waldausbeutung und Holzimport, Bessl. u. Ber.-Kl., gegen
d'Eggis, Kl. u. Ber.-Bessl.

Inwieweit kann ein schweizerischer Gläubiger, für dessen Forderung ausländische (in casu in Oesterreich gelegene), nicht zur Masse ziehbare Pfänder haften, im schweizerischen Konkurs teilnehmen?

A. Durch Urteil vom 29. Mai 1907 hat die I. Appellationskammer des zürcherischen Obergerichts erkannt:

Die vom Kläger im Konkurs der Beklagten angemeldete Forderung ist mit 512,609 Fr. 35 Cts. in die V. Klasse zu kollozieren, in der Meinung, daß der Kläger zum Bezuge der Konkursdividende nur berechtigt ist, wenn er nachweist, ob und in welchem Betrage er bei Realisierung seiner Unterpfände zu Verlust gekommen ist.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage: es sei in Wiederherstellung des erstinstanzlichen Erkenntnisses die Klage der Gegenpartei gänzlich abzuweisen.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Berufungsklägerin diesen Antrag erneuert, derjenige des Berufungsbeklagten auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Kläger und Berufungsbeklagte A. d'Eggis gewährte im Jahre 1902 dem Dr. Walder, Notar Angst und Jean Weber ein Darlehen von 500,000 Fr., das durch 25,000 Freiburgerlose von 20 Fr. Nominalwert, berechnet zum Kurse von 18 Fr., und einen Barbetrag von 50,000 Fr. entrichtet wurde und das

* Für die dritte Lieferung verspätet. (Ann. d. Red. f. Publ.)