

der Bahulinie vorgenommenen größeren Reparaturen“, so lag dabei der Nachdruck nicht auf dem Worte „Schienenweg“, wie die Vorinstanz anzunehmen scheint, sondern auf dem Worte „Erstellung“. Es wollte damit, speziell im Hinblick auf den damaligen Fall (Auswechseln von Lachsenbolzen an Schienen), betont werden, daß nicht schon jede im Verlaufe des Betriebes periodisch wiederkehrende Auswechslung gewisser Bestandteile des Schienenweges zum Eisenbahnbau gehöre, sondern zunächst nur die erstmalige Erstellung des Schienenweges (bzw. der erforderlichen Hochbauten), und sodann die den Erstellungsarbeiten ähnlichen Hauptreparaturen. Welche Arbeiten aber unter den Begriff der Erstellung des Schienenweges zu subsumieren seien, ob insbesondere auch die Herbeischaffung des erforderlichen Baumaterials dazu gehöre, darüber hat sich der Kassationshof in jenem Urteil nicht ausgesprochen, wie er denn auch keine Veranlassung hatte, sich darüber auszusprechen.

6. — Erscheint nach allen bisherigen Ausführungen der dem Kläger zugestohene Unfall als ein Eisenbahnbauunfall, so ist das Urteil der Vorinstanz, durch welches die Klage wegen Nichtvorhandenseins eines Eisenbahnbauunfalles abgewiesen wurde, aufzuheben und die Sache zur Behandlung aller übrigen Streitfragen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Das Urteils des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 21. Januar 1910 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an dieses Gericht zurückgewiesen.

4. Fabrik- und Handelsmarken, etc.

Marques de fabrique, etc.

41. Urteil vom 22. April 1910 in Sachen
Chesebrough Manufacturing Co Consolidated, Bess. u. Ber.-Kl.,
gegen Louis Rix & Cie., Kl. u. Ber.-Bess.

Eine Marke ist als Gemeingut (Art. 3 Abs. 2 MSchG) anzusehen, sobald sie in der Schweiz zur allgemeinen Sachbezeichnung der damit bezeichneten Warenart geworden ist (so die Wortmarke « Vaseline » einer amerikanischen Firma). — Möglichkeit, die Umwandlung eines Waren-Individualzeichens in ein Gemeingutzeichen zu verhindern. — Klage auf Löschung einer nicht schutzfähigen Marke: Legitimation jedes Interessenten.

A. — Durch Urteil vom 11. Juni 1909 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich in vorliegender Rechtsstreitsache erkannt:

„Die schweizerische Marke Vaseline (Nr. 24,354) wird als ungültig erklärt.“

B. — Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage, die Klage in vollem Umfange abzuweisen.

C. — Eine Nichtigkeitbeschwerde, die gegen das Urteil beim zürcherischen Kassationsgericht eingereicht worden war, ist von diesem am 14. März 1910 abgewiesen worden.

D. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten den gestellten Berufungsantrag erneuert und eventuell noch Aftenergänzung beantragt. Der Vertreter der Klägerin hat auf Abweisung der Berufung geschlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Die Beklagte, Chesebrough Manufacturing Co Consolidated, in New-York, hat am 25. September 1908 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern für „ein Aufweichungsmittel und Heilpräparat für äußerlichen und innerlichen Gebrauch“ unter der Nr. 24,354 die Wortmarke „Vaseline“ eingetragen lassen. Mit der vorliegenden Klage hat nunmehr die Firma

Louis Nitz & Cie. in Hamburg, die ein Produkt gleicher Art, nämlich ebenfalls ein aus Petroleum gewonnenes Gelée herstellt, verlangt, es sei diese Marke nichtig zu erklären und das Urteil in mehreren vom Gerichte zu bestimmenden Zeitungen zu veröffentlichen. Zur Begründung beruft sie sich darauf, daß das Wort Vaseline seit Jahrzehnten in ganz Europa als Sachbezeichnung des fraglichen Produktes verwendet werde. Die Beklagte trägt auf gänzliche Abweisung der Klage an und macht hiefür geltend: Das Wort Vaseline sei von ihrem Rechtsvorgänger Robert Chesebrough, dem Erfinder des Vaselines, als Marke verwendet und in Amerika schon im Jahre 1878 ins Markenregister eingetragen worden, welche Einträge daselbst infolge Firmenänderungen in den Jahren 1881 und 1905 erneuert worden seien. Seit 1871 sei die Marke stets auf den Verpackungen angebracht worden und zwar unter Beifügung der Firma des Produzenten, sodaß das Wort in Amerika und Europa als Individualzeichen eingeführt und bekannt geworden sei. In Deutschland genieße es zufolge Eintragung von 1879 beim Amtsgericht Leipzig und solcher von 1898 beim kaiserlichen Patentamt den gesetzlichen Schutz. Seitdem in Deutschland die reine Wortmarke schutzfähig geworden sei (1874), kämpfe die Beklagte daselbst ununterbrochen gegen vorkommende Eingriffe in ihr Markenrecht, und sie tue auch ihr Möglichstes, um durch Broschüren, Inserate usw. die Abnehmer darüber aufzuklären. Die Klägerin, als ihre frühere Generalagentin, habe die Pflicht gehabt, sie in diesem Kampf nach Kräften zu unterstützen, und sie könne sich nicht darauf berufen, falls infolge ihrer Pflichtvergessenheit das Markenrecht beeinträchtigt worden sein sollte. Der Zusammenhang des Wortes Vaseline mit dem klägerischen Fabrikate sei denn auch im Verkehr wach geblieben. In der deutschen Pharmacopöe finde sich bezeichnender Weise das Wort nicht als Sachbezeichnung für Petroleum Gelée.

2. — Nach dem schweizerischen Rechte muß laut geltender Praxis (US 22 S. 469/70 und 23 S. 298) eine Marke für eine Ware, die sowohl im Inland als auch im Ausland vertrieben wird, im schweizerischen Verkehr als Gemeingut gelten, sobald sie in der Schweiz zur allgemeinen Sachbezeichnung für diese Ware geworden ist, ohne Rücksicht darauf, ob sie in einem andern Staate ihren

Charakter als Individualbezeichnung bewahrt hat (vergl. auch Ulfeld, Kommentar zum deutschen Markenschutzgesetz, S. 456). Somit kommt der Behauptung der Beklagten, sie genieße für das Wort Vaseline zur Zeit in den andern Ländern, namentlich in den Vereinigten Staaten und in England, den gesetzlichen Schutz, keine Erheblichkeit zu, und es braucht daher auf ihr in dieser Beziehung gestelltes Aktienvervollständigungsbegehren nicht eingetreten zu werden. Vielmehr fragt es sich allein, ob jenes Wort, das die Beklagte kurz vor der Klagerhebung in der Schweiz als Marke hat eintragen lassen, damals in diesem Lande zur Sachbezeichnung für das fragliche Produkt geworden sei oder nicht.

3. — Hierüber nun ist gestützt auf die bundesrechtlich unanfechtbaren vorinstanzlichen Feststellungen in tatsächlicher Beziehung folgendes zu bemerken: Das genannte Produkt wird wohl in der überwiegenden Zahl von Fällen ohne ärztliche Ordination verkauft und ist zum eigentlichen Volksmittel geworden, wobei das Publikum die Bezeichnung Vaseline regelmäßig als Warenname auffaßt. Sodann wird es meist offen nach Gewicht abgegeben und tritt der Verkauf in Originalverpackung in den Hintergrund. Ferner bringt eine ganze Reihe von andern Produzenten ihre gleichartigen Präparate als Vaseline in den Handel, und zwar so, daß sie diesem Worte noch ein weiteres Wort (Germania-, Virginia-, Victoria-Vaseline) beifügen, das die Herkunft dieses speziellen Fabrikates andeutet, was der Auffassung des Wortes Vaseline als allgemeine Warenbezeichnung Vorschub leistet. Als solche figuriert es auch in der schweizerischen Pharmacopöe, und ebenso wird es als solche ohne Erwähnung der Beklagten im Brockhaus'schen Konversationslexikon behandelt.

Auf Grund dieser Sachlage muß mit der Vorinstanz angenommen werden, daß das Wort Vaseline — das freilich seiner Zeit ausschließlich zur Bezeichnung des Fabrikates der Beklagten gedient und diesen individuellen Charakter erst nach dem Aufhören des Patentschutzes, der für ihr Fabrikat früher in Amerika bestand, verloren haben mag — im schweizerischen Verkehr bei seiner Eintragung schon Qualitätsbezeichnung und somit nach Art. 2 Abs. 2 MSchG des Markenschutzgesetzes unfähig gewesen ist. Für diese Auffassung spricht auch, daß es der Beklagten in Deutschland bereits

nicht gelungen ist, ihr behauptetes Markenrecht zur Anerkennung zu bringen. Im Jahre 1897 hat daselbst das kaiserliche Patentamt trotz ihrem Einspruche die Marke « Hannings Vaseline americana » geschützt, weil Vaseline eine allgemein übliche Warenbezeichnung geworden sei, und im Jahre 1904/5 hat diese Behörde hinsichtlich einer andern das Wort Vaseline enthaltenden Marke gegenüber einem neuen Einspruch der Beklagten den nämlichen Standpunkt eingenommen, indem eingehende Erhebungen ergeben hätten, daß das Wort als Warenname unterschiedslos für die von der Beklagten und die von deutschen und österreichischen Fabriken hergestellten gleichartigen Paraffin-Präparate verwendet werde.

Unerheblich ist es, wenn die Beklagte geltend macht, daß sie gegen frühere Eingriffe in ihr Markenrecht nicht habe vorgehen können, weil damals die reinen Wortmarken noch nicht schutzfähig gewesen seien. Das spricht eher für die erfolgte Umwandlung ihres frühern Individualzeichens zu einer Qualitätsbezeichnung. Maßgebend ist nur, ob es ihr gelungen sei, diese Umwandlung, als sie sich infolge der Verwendung des Wortes durch Konkurrenzfirmen usw. zu vollziehen drohte, damit zu verhindern, daß sie durch Proteste, gerichtliche Schritte, Aufklärung des Publikums usw. im schweizerischen Verkehr das Bewußtsein von der Eigenschaft des Wortes als Herkunftsbezeichnung ihrer Fabrikate und von der Unzulässigkeit seiner Verwendung als allgemeine Sachbezeichnung aufrecht erhielt. Das muß aber verneint werden, indem die wenigen Maßnahmen, über die sie sich in dieser Beziehung ausgewiesen hat (Versendung zweier undatiertes Reklameprospekte und dreier Preislisten aus den Jahren 1901, 1907 und 1908, worin sie das Wort als ihre Marke in Anspruch nimmt und vor anderweitigem Gebrauch desselben warnt), angesichts der oben dargestellten Sachlage nicht im Stande sein konnten, jenen Umwandlungsprozeß zur allgemeinen Warenbezeichnung, falls er überhaupt nicht schon eingetreten war, hintanzuhalten. Keine Bedeutung kommt der heute vorgelegten chemischen Analyse des Fabrikates der Beklagten zu, aus der hervorgehen soll, daß dieses Fabrikat genau der Zusammensetzung entspricht, die die schweizerische Pharmacopöe für das Vaseline angibt.

Ist aber das Wort in der allgemeinen Verkehrsauffassung tatsächlich zur Sachbezeichnung geworden, so kann sich nach geltender

Praxis jeder Interessent auf die Ungültigkeit der Marke berufen und Klage auf Löschung erheben. Mit Unrecht hält in diesem Punkte die Klägerin der Beklagten entgegen, daß sie als ihre frühere Vertreterin durch ihre Nachlässigkeit jene Entwicklung zur Sachbezeichnung verschuldet habe. Das vermöchte, wenn erwiesen, an der allein entscheidenden Tatsache, daß das Wort nunmehr Gemeingut ist, und an dem hieraus für die Beklagte sich ergebenden Klagerrecht auf Löschung nichts zu ändern.

Das Begehren um Veröffentlichung des Urteils endlich ist dadurch erledigt, daß die Klägerin den dieses Begehren abweisenden Vorentscheid nicht angefochten hat.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 11. Juni 1909 in allen Teilen bestätigt.

42. Urteil vom 22. April 1910 in Sachen
Klingler, Kl. u. Ber.-Kl., gegen Dr. S. Bleter & Cie.,
Bekl. u. Ber.-Bekl.

Markenübertragung (Art. 11 MSchG)? Die Uebertragung einer Marke nur für ein bestimmtes Verkehrsgebiet — hier die Schweiz — ist unstatthaft und rechtlich unwirksam. — **Klage auf Nichtigerklärung einer Marke wegen mangelnder Priorität (Art. 6 MSchG).** Klagelegitimation jedes Interessenten, auch gestützt auf das Markenrecht eines Dritten. Die Priorität der Eintragung begründet die Vermutung der Priorität des Gebrauchs (Art. 5 MSchG); die Priorität des Gebrauchs im Austande (hier in Deutschland) genügt. — **Verwirkung des Markenschutzes (Art. 9 MSchG)?** — **Nicht genügende Unterscheidung eines Markenbildes mit dem Worte « Citrogen » als Hauptbestandteil, von der Wortmarke « Citrovin ».** Würdigung der Wortverbindungen « Citrogen » und « Citrovin » als einheitliche Gesamtworte.

A. — Durch Urteil vom 17. September 1909 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich in vorliegender Rechtsstreitsache erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.