

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 undatierten 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 Klagerecht 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. Ver.-Kl., gegen Dr. S. Bleier & Cie.,
Bekl. u. Ver.-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 Auslande (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.

B. — Gegen dieses Urteil hat der Kläger gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und beantragt:

Es sei die Klage zu schützen und demnach die Marke Nr. 25,140 zu löschen.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Klägers die gestellten Berufungsanträge erneuert; derjenige der Beklagten hat auf Abweisung der Berufung angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Am 1. Oktober 1907 hatte die „Erste Taunus-Cognat-Brennerei Fritz Scheller, Söhne“, in Homburg von der Höhe beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum in Bern unter der Nr. 22,721 die Wortmarke „Citrovin“ für eine Reihe von Artikeln, unter andrem auch für „Essig aller Art, Zitronenessig und Essigessenz“, hinterlegt. Im November 1907 fragte die beklagte Firma, Dr. H. Bleier & Cie., in Horgen, Fritz Scheller Söhne an, ob ihre Interessen für Citrovin-Essig in der Schweiz schon vertreten seien. Die Firma stellte darauf einen Besuch bei der Beklagten in Aussicht; die Sache blieb dann aber auf sich beruhen. Dagegen kam am 11. Januar 1909 zwischen Fritz Scheller Söhne und dem Kläger H. Klingler in Sitterdorf (Thurgau) ein Vertrag zustande, wonach jene dem Kläger das alleinige Fabrikationsrecht und den Vertrieb von Citrovin und Citrovin-Essenz für die ganze Schweiz verkauften und sich verpflichteten, die schweizerische Marke für Citrovin auf den Käufer zu übertragen. Diese Übertragung der Marke Nr. 22,721 erfolgte unter Nr. 25,303 am 15. April 1909. Unterdeß, am 12. März 1909, hatte die Beklagte für die Artikel Frucht- und Gesundheitseßig eine gemischte Marke Nr. 25,140 eintragen lassen, bestehend aus einem liegenden Rechteck, dessen oberem und unterem Rande entlang ein schmäleres dunkles Band läuft, während der wesentlich breitere Zwischenraum quer schraffiert ist. Auf diesem Grunde sind folgende Worte angebracht: im oberen Band in hellen Lettern die Worte „Für Gesunde und Kranke“; im Mittelfeld links oben in gleich großen dunkeln Lettern die Worte „Dr. Bleier's“ und darunter, in der Diagonale schräg aufwärts, in viel größern weißen, schwarz umrandeten Lettern das Wort „Citrogen“; im untern Band endlich in hellen Lettern, die denen des oberen Bandes entsprechen, die Worte: „Der Essig der

Zukunft“. Kurz nach der Eintragung dieser Marke, am 29. März 1909, ließ der Kläger seinerseits die unten erwähnte gemischte Marke Nr. 25,243 (Bild einer Zitrone mit Aufschrift) eintragen.

Mit der vorliegenden, von der Vorinstanz abgewiesenen Klage verlangt nun der Kläger die Löschung der Marke Nr. 25,140 der Beklagten, weil sie der Wortmarke Nr. 22,721/25,303 täuschend ähnlich sei. Zur Begründung des Klagerrechts stützt er sich zunächst auf die Übertragung und (in der Replik) eventuell, falls diese Übertragung nicht in Betracht fallen sollte, darauf, daß die angefochtene Marke die Rechte von Fritz Schellers Söhne verletze.

2. — Da der Kläger seine Klage nur auf die Wortmarke Nr. 22,721/25,303 stützt und eine Markenrechtsverletzung nur hinsichtlich dieser behauptet, fällt die gemischte Marke Nr. 25,243 des Klägers für den vorliegenden Rechtsstreit außer Betracht, und es braucht daher auf die Ausführungen der Parteien über diese Marke nicht eingetreten zu werden.

3. — Sein Recht auf jene Wortmarke leitet der Kläger aus dem Vertrage mit Fritz Scheller Söhne vom 11. Januar und der Übertragung der Marke im Handelsregister vom 15. April 1909 ab. Mit Grund bestreitet aber die Beklagte, daß der Kläger dadurch ein selbständiges Markenrecht erworben habe. Laut jenem Vertrage sollten nämlich Fritz Schellers Söhne die Marke nicht schlechthin an den Kläger übertragen, sondern nur für das Gebiet der Schweiz, während sie sie im übrigen weiter verwenden würden. Nun kann aber eine solche Teilung des Markenrechtes nach territorialen Verkehrsgebieten gültig nicht vorgenommen werden. Die Marke, die das Individualrecht einer bestimmten Persönlichkeit bildet und mit der die Ware als von dieser herrührend bezeichnet wird, ist ihrer Natur nach nicht national sondern universell, einheitlich für alle Territorien, auf die sich der Verkehr erstrecken kann, und es geht daher nicht an, sie nur teilweise, für ein einzelnes Absatzgebiet zu übertragen (vergl. Kohler, Markenrecht S. 216, Urteil des Reichsgerichts in Bd. 51 S. 263; vergl. auch NS 24 II S. 336 und 26 II S. 650/51). Der Kläger hat somit schon aus diesem Grunde ein Recht auf die Wortmarke Citrovin nicht erworben, abgesehen davon, ob nicht zu sagen wäre, daß die bloße Einräu-

mung des Fabrikations- und Vertriebsrechts für das Gebiet der Schweiz, auf die er sich beruft, keine Übertragung des „Geschäfts“ darstellt, wie sie der Art. 11 MSchG für den Übergang des Markenrechtes erfordert.

4. — Damit ist aber noch nicht gesagt, daß dem Kläger kein Klagerecht auf Löschung der streitigen Marke zustehe. Ist nämlich die Übertragung ungültig, so hat die Marke der Veräußerer Fritz Scheller Söhne für diese letztern als Berechtigte unverändert fortbestanden (vergl. Mifeld, Kommentar, S. 519, Anmerkung bb am Ende). Das gilt auch, wenn man (mit Kohler, S. 16, 77 und 243) die Übertragung als eine Aufgabe des Markenrechtes auf der einen, und eine originäre Neuerwerbung auf der andern Seite ansieht, da auch dann die Löschung des zu Gunsten von Fritz Scheller Söhne bestandenen Eintrages ungültig ist und sie also ihr Markenrecht behalten haben. Auf die Verletzung dieses Rechtes kann aber der Kläger, wie er es auch in eventueller Weise getan hat, seine Lösungsflage stützen, indem nach feststehender bundesgerichtlicher Rechtsprechung (vergl. US 30 II S. 584; 35 II S. 338) die Wichtigkeit einer Marke, die das Markenrecht iness andern verletzt, eine absolute ist, so daß nicht nur der verletzte Markeninhaber, sondern jeder Interessent sich darauf berufen kann.

5. — Im weitern muß die Schellersche Wortmarke „Citrovin“ als schutzfähig gelten. Sie ist längere Zeit vor der angefochtenen Marke der Beklagten eingetragen worden, womit dieser gegenüber die ferner erforderliche Priorität auch des Gebrauches laut dem Art. 5 MSchG zu vermuten ist. Diese Vermutung hat die Beklagte nicht durch Gegenbeweis entkräftet. Sie beschränkt sich auf die Behauptung, daß sie ihre Marke schon vor ihrer Eintragung vom 12. März 1909 und vor der „Übertragung“ der Schellerschen Marke an den Kläger vom 15. April 1909 benutzt habe und daß die Schellersche Marke in der Schweiz nicht verwendet worden sei. Allein abgesehen davon, ob diese Behauptungen erstellt seien, ist zu sagen, daß die Verwendung der Schellerschen Marke in Deutschland für ihre Priorität genügt (vgl. US 26 II S. 650 Erw. 5; 35 II S. 339/40), diese Verwendung aber, wie nicht bestritten ist, weiter als die der gegnerischen Marke zurückgeht. Von einer Verwirkung des gesetzlichen Schutzes nach Art. 9 MSchG

läßt sich endlich bei der Marke „Citrovin“ schon deshalb nicht sprechen, weil seit ihrer Eintragung in der Schweiz noch nicht drei Jahre verstrichen sind.

6. — Was nun die Frage der täuschenden Ähnlichkeit anbetrifft, so kann zunächst dem Umstande kein erhebliches Gewicht beigelegt werden, daß die Marke der Beklagten außer dem Wort „Citrogen“, wegen dessen sie angefochten wird, noch andere Bestandteile enthält (nämlich die mit den Handbändern versehene Rechteckfigur, den Namen des Fabrikanten und die die Verwendbarkeit der Ware rühmende Aufschrift). Alle diese Elemente treten vor dem Worte „Citrogen“ als dem wesentlichen Bestandteile der Marke so zurück, daß sie eine Änderung des Gesamteindrucks nicht zu bewirken vermögen. Denn einmal erscheinen sie dem Auge gegenüber jenem Worte, das in der Mitte angebracht und durch große und auffällige Lettern scharf hervorgehoben ist, als nebensächliches Beiwerk; und es mag denn auch der Beklagten selbst nicht um die Verwendung der Marke in ihrem Gesamtbild zu tun sein, da auf der Verpackung ihres Fabrikats diese Nebenbestandteile mit denen der eingetragenen Marke nicht übereinstimmen und noch weniger zur Geltung kommen. Sodann aber ist vor allem zu sagen, daß bei einer Kombinationsmarke dieser Art der Phantasiename gegenüber andern Elementen überhaupt in der Regel hervorragende Bedeutung hat und die übrigen Bestandteile dominiert; denn er wirkt auf das Erinnerungsvermögen nicht nur durch die äußere sinnliche Form ein, sondern auch durch seinen Charakter als selbständige Wortbildung, mit besonderer Klangwirkung für das Ohr und mit besonderer begrifflicher Bedeutung. Das Publikum muß hier zum vornherein annehmen, daß vor allem durch die Phantasiebezeichnung auf die Herkunft der Ware hingewiesen werden wolle, während es sich anderseits nicht immer Rechenschaft darüber geben wird, ob und wie weit noch andere Bestandteile mit zum Markenbild gehören (vergl. auch US 24 II S. 127 und 28 II S. 127). Bei der Marke der Beklagten sind diese Nebenteile übrigens noch besonders ungeeignet zur Erzielung eines einheitlichen vom Wortbestandteil unterschiedenen Gesamteindrucks, da das figürliche Element in einer, jeder Originalität entbehrenden Flächenanordnung besteht und die beiden Sätze („für Gesunde und Kranke“ und „der Essig der Zu-

kunst“) sich ebenfalls nicht durch eigenartigen Inhalt dem Gedächtnis einprägen. Die Herkunftsbezeichnung „Dr. Bleiers“ aber vermag als Markenbestandteil keine distinktive und individualisierende Wirkung zu entfalten, sofern hinsichtlich der Worte „Citrovin“ und „Citrogen“ die Verwechslungsmöglichkeit gegeben ist. Vielmehr kann sie alsdann nur verwirrend wirken, nämlich die irrthümliche Meinung erwecken, daß Dr. Bleier auch der Fabrikant des (mit dem Citrogen verwechselten) Citrovin's sei oder geworden sei (vergl. Allseib, Kommentar S. 664).

7. — Somit hängt die Entscheidung des Falles davon ab, ob sich das Wort „Citrogen“, unabhängig von jenen Bestandteilen betrachtet, genügend von dem Worte „Citrovin“ unterscheidet. Hierbei kann sich die Beklagte zunächst nicht darauf berufen, daß der Ausdruck Citro, Citrone für die in Frage stehenden Waren, namentlich den Zitronenessig, Sachbezeichnung und daher Freizeichen sei, so daß als schutzfähiger Bestandteil der klägerischen Marke nur noch die Silbe „vin“ verbleibe, die mit der Silbe „gen“ ihrer Marke keine Ähnlichkeit aufweise. Auch wenn nämlich diese Freizeicheneigenschaft des Wortes „Citro“ besteht, ist zu sagen, daß bei der Prüfung der Ähnlichkeit beider Wortmarken das Gesamtwort nicht in dieser Weise in das gleichlautende Stammwort und das anders lautende Endwort gespalten werden kann (wie es freilich die Warenabteilung des deutschen Patentamtes, auf deren Praxis die Beklagte verweist, getan hat, namentlich in dem Entscheid in Bd. VI S. 206, der die Wortmarken Lucia, Lucin, Lucinde als unähnlich erklärt). Vielmehr muß — in Übereinstimmung mit der Praxis der Beschwerdebteilung des genannten Amtes, die in ihrem Entscheid in den Blättern für Patentrecht XII S. 312 jene Auffassung der Warenabteilung als „eine Überspannung der sogenannten Theorie der freien Wortstämme“ bezeichnet und besonders in Band XIV S. 302 ihren gegenteiligen Standpunkt scharf zum Ausdruck gebracht hat — davon ausgegangen werden, daß in solchen Fällen durch die Verbindung der beiden Worte ein neues einheitliches Wort zustande kommt, das nach seiner figürlichen Erscheinung, seiner Silbenlänge, Betonung und Klangwirkung und seiner begrifflichen Bedeutung ein selbständiges Ganzes mit eigenem Gesamteindruck darstellt. Auf den Gesamteindruck abzustellen entspricht

allein den allgemeinen bundesrechtlichen Grundsätzen über die Ähnlichkeit von Warenbezeichnungen. Vergleicht man nun die beiden Marken von diesem Gesichtspunkte aus, so läßt sich die Übereinstimmung der Stammsilbe „Citro“ und ihrer allfälligen Freizeicheneigenschaft nur noch eine untergeordnete Bedeutung beimessen, und andererseits wird dann die Verschiedenheit der Worte „vin“ und „gen“ dadurch abgeschwächt, daß sie zu unbetonten Endsilben des einheitlichen Wortes werden. Die beiden Gesamtworte „Citrovin“ und „Citrogen“ aber, als solche betrachtet, gleichen sich sowohl in ihrer äußeren Form, nach Silben- und Buchstabenanzahl, als in ihrem Eindrucke auf das Ohr. Dabei hätte die Beklagte angesichts der verfügbaren sprachlichen Mittel die Endsilbe leicht unter Beibehaltung des Wortes „Citro“ so wählen können, daß ein Phantasiemot von ganz anderem Charakter als das klägerische entstanden wäre. Berücksichtigt man noch, daß als Käufer der fraglichen Waren namentlich Hausfrauen und Dienstboten in Betracht fallen, also Abnehmer, bei denen keine besondere Aufmerksamkeit in der Prüfung der Markenunterschiede vorausgesetzt werden kann, und daß es sich auch um keine Warengattung handelt, bei der, wie etwa bei den Medikamenten (vergl. US 27 II 627), eine genauere Prüfung ihrer Herkunft nahe liegt, so muß man die Verwechslungsmöglichkeit im markenrechtlichen Sinne als gegeben ansehen (vergl. auch den Entscheid des deutschen Patentamtes Bd. VI S. 253, der die Marken „Citrolin“ und „Citromin“ als übereinstimmend erachtet). Schließlich mag auch darauf verwiesen werden, daß die Beklagte die Marke von Fritz Schellers Söhne vor der Eintragung der ihrigen gekannt und sich damals um die Vertretung der Interessen dieser Firma, soweit es sich um den Vertrieb des Citrovin's in der Schweiz handelt, bemüht hat, und daß sie also bei der Schaffung ihrer Marke allen Anlaß hatte, auf eine gehörige Verschiedenheit von der Schellerschen Bedacht zu nehmen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird gutgeheißen und damit das Begehren des Klägers um Löschung der Marke Nr. 25,140 der Beklagten geschützt.