

exposé à des confusions préjudiciables; mais c'est là une conséquence forcée de l'imprudence qu'il a commise en choisissant comme marque un nom propre à être utilisé par d'autres comme indication de provenance. En continuant à vendre ses vins sous le nom de Brûlefer, le défendeur n'a donc fait qu'user d'une faculté légale. Le seul fait qu'il s'est trouvé bénéficier pour la vente de ses vins de la réclame des demandeurs ne suffit par conséquent pas pour qu'on puisse le taxer de déloyauté; il faudrait de plus qu'il eût par des actes positifs, autres que la simple vente de son vin sous le nom de Brûlefer, cherché à détourner à son profit la clientèle des demandeurs et à créer des confusions avec leurs produits. Or rien de semblable n'a été prouvé. D'une part il est constant que, déjà avant l'enregistrement de la marque Gilliard, il vendait ses vins sous le nom de Brûlefer (la première vente constatée date de novembre 1901) et d'autre part, si des confusions se sont produites dans des établissements publics, il n'est nullement établi qu'elles aient été voulues et provoquées par le défendeur (cf. arrêt du 20 janvier 1911, Canonne c. Rossier, RO 37 II p. 16/17). Dans ces conditions — et habileté n'étant pas, en matière de concurrence, synonyme de déloyauté — la concurrence habile qu'il a faite aux demandeurs et qu'a rendue possible l'imprudence commise par ceux-ci dans le choix de leur marque ne saurait être qualifiée de déloyale.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté et le jugement rendu par la Cour civile du canton de Vaud le 2 mars 1912 est confirmé en son entier.

107. **Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1912**
in Sachen **A.-G. Tabak- & Cigarrenfabriken J. G. Geiser,**
kl. u. Ver.-kl.,
gegen **Gebrüder Sänderli, Bekl. u. Ver.-Bekl.**

Markenrecht und unlauterer Wettbewerb. Verhältnis beider. Klage wegen Nachahmung von Zigarrenverpackungen.

A. — Durch Urteil vom 25. Januar 1912 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau in vorliegender Streitsache erkannt:
„Die Klage ist abgewiesen.“

B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen:

„1. In Abänderung des Vorentscheides seien folgende Tatbestandsergänzungen vorzunehmen:

„a) Es seien als Zeugen abgehört: (es folgt die Aufzählung von 12 Zeugen).

„b) Die Beklagten haben ihre frühere „Helvetia“-Marke vorzulegen, eventuell seien sie über deren Gestalt abgehört.

„2. In Abänderung des angefochtenen Urteils seien die beiden Rechtsbegehren der Klägerin, wie sie am Schlusse der Klagschrift formuliert sind, gutzuheissen. Diese Rechtsbegehren sollen als hier wörtlich wiederholt gelten.“

C. — In der heutigen Verhandlung hat die Klägerin die gestellten Berufungsanträge erneuert und der Vertreter der Beklagten auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Am 29. Mai 1908 hat die Klägerin, A.-G. Tabak- und Cigarrenfabriken J. G. Geiser in Langenthal die Fabrikmarke Nr. 23,877 (die bereits ihr Rechtsvorgänger J. G. Geiser in wesentlich gleicher Form verwendet hatte) beim eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern hinterlegen lassen. Hauptbestandteil der Marke bildet eine rechts auf dem Markenbilde befindliche, stehende Figur der Helvetia. Mit der linken Hand stützt sie sich auf ein Wappenschild, der auf der amtlich deponierten Marke eine schraffierte

Fläche, auf der im Verkehr verwendeten dagegen das eidgenössische Wappenbild enthält; mit der rechten Hand hält sie einen mit einem Beil versehenen Autenbündel (fascos). Auf dem Kopf trägt sie einen Lorbeerkranz; vorn, längs der Kleidung läuft ein am Mantel befestigtes Band abwärts, das mit den verschiedenen kantonalen Wappen geschmückt ist. Auf der freien Fläche links der Figur findet sich im oberen Teile auf drei Linien die Aufschrift „J. G. Geiser's Helvetia Zigarren“; darunter ein kleiner Kreis, in diesem das Bild einer Schwalbe und die klein geschriebenen Worte: „Schwalbe. Fabrikmarke gesetzlich geschützt“. Unter dem Kreise sind die Unterschrift „J. G. Geiser“ und die Worte „Langenthal B. C.“ angebracht. Das Gesamtbild endlich ist von einem mit breiten Streifen schraffierten Rande umgeben.

Die Klägerin verwendet die Marke als Umhüllung für ihre Zigarrenpäckchen, denen sie eine zylinderförmige Gestalt gibt. Während das eingetragene Markenbild schwarz gedruckt ist, gebraucht sie im Verkehr kolorierte Etiketten, und zwar verwendet sie — auf weißem Grunde — hauptsächlich die rote Farbe, so namentlich für den Mantel des Helvetiabildes, das Wappen, die schraffierten Streifen und einen Teil der Schriftzeichen.

Ein Hauptabnehmer der Klägerin war früher der Zigarrenhändler Fritz Studer in Bern. Anfangs 1911 lösten sich aber die Geschäftsbeziehungen, weil die beiden über die Preise einer auszuführenden Bestellung nicht einig wurden. In der Folge traten die Beklagten, die Tabak- und Zigarrenfabrikanten Gebrüder Säuberli in Leuzenthal, mit Studer in Geschäftsverkehr. Sie lieferten nun ihre Fabrikate an Studer in einer Verpackung, die ebenfalls ein Helvetiabild, aber in sitzender Stellung, enthält, während sie vorher eine Verpackung solcher Art nicht verwendet hatten. Auf die Einzelheiten dieser neuen Umhüllung ist später einzutreten.

Mit der vorliegenden, von der Vorinstanz als unbegründet abgewiesenen Klage hat die Klägerin gestützt auf die Art. 50 ff. aO die Begehren gestellt: Die Beklagten seien als nicht berechtigt zu erklären, ihre „Helvetia-Zigarren“ in der von ihnen in der letzten Zeit verwendeten Verpackung in den Handel zu bringen, und sie seien zu verurteilen, der Klägerin eine angemessene, vom Gerichte

festzusetzende Entschädigung zu bezahlen. Zur Begründung wurde ausgeführt: Die Beklagten hätten ihre Umschläge denen der Klägerin täuschend ähnlich gemacht, um bei den Kunden Studers den Glauben zu erwecken, daß dieser die fraglichen Zigarren immer noch von der Klägerin beziehe. Darin liege ein illoyaler Wettbewerb in Form des *détournement de clientèle*. Der Schaden, den die Klägerin erlitten habe, sei sehr beträchtlich; unter Vorbehalt des richterlichen Ermessens würde 4000 Fr. gefordert.

2. — Die figurativen Elemente der von der Klägerin verwendeten Verpackung decken sich im wesentlichen mit denen ihres Markenbildes: Irgendwelche anderen figürlichen Bestandteile enthält die Verpackung nicht, und auch in der Ausführung liegt nur insoweit eine, mehr untergeordnete Abänderung vor, als das Wappen auf der eingetragenen Marke bloß schraffiert ist, während es auf der Verpackung das eidgenössische Kreuz aufweist. Unter diesen Umständen läßt sich fragen, ob nicht die Klägerin wegen Markenrechtsverletzung, statt wegen *concurrence déloyale* hätte klagen sollen; denn nach feststehender Rechtsprechung (vergl. z. B. US 37 II S. 172 und dortige Zitate) kann nicht gestützt auf einen Tatbestand, aus dem sich eine Markenrechtsverletzung ergibt, alternativ auch wegen unlauteren Wettbewerbes geklagt werden, sondern eine Klage aus letztem Grunde ist nur subsidiär zulässig, nur soweit der Markenrechtsschutz versagt.

In Wirklichkeit ist nun aber trotz jener Gleichheit der figurativen Elemente der gegebene Tatbestand kein rein markenrechtlicher. Zwar mag dahingestellt bleiben, ob für die Gewährung des Markenrechtsschutzes der Umstand bedeutungslos sei, daß das eingetragene Markenbild in schwarz und weiß ausgeführt ist, während es auf der Verpackung koloriert verwendet wird, und ob also auch die von der Klägerin für den Verkehr vorgenommene Färbung der Marke, als ein die Bezeichnungskraft verstärkendes Element, unter den Markenschutz falle oder ob nicht umgekehrt eine Nachahmung in dieser Beziehung nur nach den Grundsätzen über den unlauteren Wettbewerb verfolgt werden könne (im letztem Sinne die österreichische Praxis, s. Adler, System des österreichischen Markenrechts S. 225 R. 97; vergl. auch über die Frage Rohler, Warenzeichenrecht: 1910, S. 74 V; Osterrieth, Lehrbuch des gewerb=

lichen Rechtsschutzes (§. 328/9). Selbst wenn man hier von dieser Verschiedenheit zwischen der eingetragenen Marke und der streitigen Verpackung abieht, so bleibt immer noch — neben der oben erwähnten Abweichung in der Ausgestaltung des Wappens — ein anderes Tatbestandsmerkmal, das nur für einen Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs in Betracht kommen kann, nämlich der Umstand, daß die Verwendung der Marke als Umhüllung die Verwechslungsmöglichkeit erheblich steigert: Denn dadurch wird bewirkt, daß das Markenbild nicht mehr auf einen Blick als ein aus der Verbindung verschiedener Teile sich ergebendes Ganzes aufgefaßt werden kann und daß es sich so in seinem Gesamteindruck weniger leicht von einem andern in die gleiche zylindrische Form gebrachten Bilde abhebt.

Übrigens ist die Frage, ob die Verwendung der klägerischen Verpackung als eine rein markenmäßige und als Ausübung bloß markenrechtlicher Befugnisse aufgefaßt werden müsse, oder ob sie nach den Bestimmungen über das Verbot des unlauteren Wettbewerbs Rechtsschutz genieße, eine reine Rechtsfrage. Und da die tatbestandliche Grundlage in Hinsicht auf diese Frage feststeht und unbestritten ist, und es sich für das Klagebegehren gleich bleibt, ob man es aus dem MSchG oder dem Art. 50 aMR ableite, so könnte der Richter dieses Begehren im Falle seiner Berechtigung auch dann schützen, wenn die Auffassung der Klägerin zu verwerfen wäre, daß der Art. 50 aMR zutrefte und für den Markenrechtsschutz die erforderlichen Voraussetzungen fehlen.

3. — In der Sache selbst ist zunächst auf die altentworfene und übrigens auch nicht bestrittene Feststellung der Vorinstanz hinzuweisen, daß die Beklagten ihre jetzige Verpackung mit dem Helvetiabild erst angewendet haben, nachdem sie mit dem Großabnehmer Studer in Geschäftsverkehr getreten sind. Ferner ergibt sich aus den Akten, daß Studer seit Jahren in bedeutender Menge die von der Klägerin verfertigten, mit ihrer Verpackung versehenen Helvetiazigarren in den Handel gebracht und also einen ständigen Abnehmerkreis dafür besessen hat. Diese Umstände rechtfertigen den bereits von der Vorinstanz gezogenen Schluß, daß die Beklagten ihre frühere Verpackung nur zu dem Zwecke abgeändert haben, um durch Anpassung an die von der Klägerin verwendete die Ein-

führung ihrer Helvetiazigarren und die Verdrängung jener der Klägerin zu erleichtern, namentlich soweit es sich um den Absatz Studers handelt. Damit ist der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs in subjektiver Hinsicht gegeben, also erstellt, daß die Beklagten willens gewesen sind, in einer gegen Treu und Glauben im Verkehr verstößenden Weise der Klägerin Kundschaft zu entziehen. Zu prüfen bleibt noch, ob jener Tatbestand auch in objektiver Hinsicht vorliege, ob also die neue Verpackung der Beklagten der klägerischen so ähnlich sehe, daß sie beim kaufenden Publikum wirklich Verwechslungen hervorzurufen vermag. In dieser Beziehung ist freilich zuzugeben, daß die beiden Umhüllungen im einzelnen in vielen Beziehungen erhebliche Verschiedenheiten aufweisen: Auf der Verpackung der Klägerin ist die Helvetia in stehender, auf jener der Beklagten in sitzender Stellung ausgeführt; dort hält sie einen mit eichenem Laub verzierten Nutenbündel (fascies), hier einen Lorbeerkrantz; dort befinden sich die Wappenverzierung auf dem von der Kleidung herabhängenden Bande, hier am Mantelfaum, wobei sie dort koloriert, hier in schwarz und weiß gehalten sind und dort die einzelnen Kantonswappen, hier nur das eidgenössische Kreuz zur Verwendung kommt. Ferner ist die Fläche links unten bei der Figur verschieden ausgestaltet, indem die Klägerin daselbst ihre „Schwalben“-Marke mit ihrer Firma anbringt, die Beklagten aber einen Gebirgszug mit einer Pflanze im Vordergrund, diese umschrieben mit der Angabe: „Marque de fabrique déposée“. Sodann lautet die Aufschrift bei der Klägerin bloß „Helvetiazigarren“, bei den Beklagten aber „Säuberli Helvetiazigarren“ und die Beklagten bringen ihre Firmaunterschrift links unten beim Bilde, die Klägerin dagegen rechts vom Bilde, in der Richtung von oben nach unten, an, wobei sie noch die Bemerkung beifügen: man solle genau Marke und Unterschrift beachten. Endlich ist die rote Schraffur bei beiden Verpackungen insofern verschieden, als die Klägerin Striche in Bandform, die Beklagten längliche Würfel verwenden. — Es fragt sich nun aber, ob alle diese Verschiedenheiten zusammen dahin wirken, den Gesamteindruck der Umhüllung zu einem andern zu machen und damit die Möglichkeit der Verwechslung bei den Abnehmern, soweit solche auf den Ursprung der Ware sehen, auszuschließen. Nach den gegebenen Ver-

hältnissen ist diese Frage zu verneinen. Einmal fallen die von den Beklagten vorgenommenen Veränderungen doch nur bei einer besondern Betrachtung der betreffenden Partie ins Auge. In ihrer Gesamtanlage, der Anordnung des Bildlichen, der Wortbestandteile und der schraffierten Teile stimmen beide Darstellungen in der Hauptsache überein und die im wesentlichen gleiche Verwendung der roten Farbe muß im Betrachter das Gefühl dieser Übereinstimmung bestärken. Dabei erschwert der Umstand, daß die beiden Darstellungen in eine zylindrische Form gebracht werden, eine übersichtliche Orientierung. Daß, wie es scheint, die Klägerin die Verpackung in anderer Richtung um die Zigarren anbringt, nämlich so, daß sich das Helvetiabild um die runde Fläche des zylinderförmigen Päckchens herumzieht, während es bei den Beklagten längs dieser Fläche angebracht ist, kann nicht als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gelten. Die Gesamtdarstellung läßt sich in beiden Fällen nur durch Umwenden des Päckchens erkennen und der Käufer wird auch nicht als Merkmal der klägerischen Verpackung voraussetzen, daß sich das Helvetiabild darauf ständig an der gleichen Stelle befinde. Endlich kann auch der Umstand, daß die Beklagte erwiesenermaßen Verwechslungen hat hervorrufen wollen, für die Frage des objektiven Tatbestandes nicht bedeutungslos sein. Die Beklagten müssen als Fachleute in ihrem Geschäftszweige wissen, in welchem Maße die Abnehmer ihrer Fabrikate auf die Verpackung sehen und welches Unterscheidungsvermögen sie bekunden, und es liegt daher die Annahme nahe, daß die Beklagten ihre neue Verpackung der klägerischen soweit angepaßt haben, um die gewollte Verwechslungsmöglichkeit auch wirklich zu erreichen.

Hienach ist das erste Klagebegehren, wonach den Beklagten die weitere Verwendung der angefochtenen Verpackung untersagt werden soll, zuzusprechen, ohne daß es der verlangten Aktenuervollständigung bedarf. Nicht gutheißend läßt sich dagegen das zweite auf Schadenersatz gerichtete Begehren. Die Klage entbehrt in dieser Beziehung einer nähern Substantiierung und auch sonst ist aus den Akten nicht mit genügender Bestimmtheit zu entnehmen, daß die Klägerin wirklich in nennenswerter Weise geschädigt worden sei.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird hinsichtlich des ersten Klagebegehrens gutgeheißen und demnach den Beklagten die weitere Verwendung der angefochtenen Verpackung untersagt. Hinsichtlich des zweiten, auf Schadenersatz gerichteten Begehrens wird das angefochtene Urteil des aargauischen Handelsgerichts vom 25. Januar 1912 bestätigt.

108. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Dezember 1912 in Sachen

Norddeutsche Wollkammerei und Sammgarnspinnerei,
kl. u. Ber.-kl., gegen **Frey, Bchl. u. Ber.-Bchl.**

Markenrechtsschutz: Täuschende Ähnlichkeit zweier figurativen Marken, deren Hauptbestandteil ein Sternbild ist. Erhöhung der Verwechslungsgefahr dadurch, dass der Markenberechtigte bisher auch die im Wortbild und im Klang des Wortes Stern liegende Bezeichnungskraft zur Kenntlichmachung seiner Ware benutzt hat. — Art. 6 Abs. 3 MSchG: Zweck der Bestimmung. Sie dehnt den Markenschutz noch weiter als ausländische Gesetzgebungen über den Kreis der Waren aus, für die die Marke hinterlegt wurde. Ob zwei Waren «ihrer Natur nach gänzlich von einander abweichen», beurteilt sich nach ihren Funktionen als im Verkehr zirkulierende wirtschaftliche Güter. Hierbei kann auch ihre Herkunft von Bedeutung sein. — Sind demnach die Schaf- und die Baumwolle gänzlich von einander abweichend? — Dass der Berechtigte die Verwendung der angefochtenen Marke längere Zeit hat geschehen lassen, enthält nicht notwendig einen Verzicht auf die Anfechtungsansprüche, kann aber die Schadenersatzpflicht beeinflussen. — Recht auf Veröffentlichung des Urteils?

A. — Durch Urteil vom 5. Juli 1912 hat das Obergericht des Kantons Schaffhausen in vorliegender Streitsache erkannt:

Die klägerische Partei ist mit ihrer Klage gänzlich abgewiesen.

B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen: „1. Der Beklagte sei wegen Verletzung der Markenrechte der Klägerin zur Bezahlung einer angemessenen Entschädigung an dieselbe zu ver-