

mots « Legitimo » — qui constitue l'élément essentiel de la marque 19 187 — et le mot « Légitime » — qui compose à lui seul la marque 15 784 — étant insignifiante.

3. — L'arrêt cantonal doit être confirmé également sur les autres points. Sans doute la Cour aurait pu se dispenser d'ordonner, même à titre éventuel, la destruction des montres où les marques radiées figurent, car il sera toujours possible de faire disparaître la marque sans avoir à détruire la montre elle-même ; mais, du moment que l'arrêt porte expressément que cette destruction aura lieu seulement « si cela est indispensable pour la disparition des marques », la mesure ordonnée n'a qu'une portée théorique ; il ne se justifie donc pas de réformer l'arrêt à raison d'une mention qui est superflue, mais qui demeurera sans effets pratiques.

Quant à l'interdiction de faire état de la médaille de bronze décernée lors de l'exposition de Berne en 1857, il est constant que cette récompense a été accordée à une Société Roskopf, Gindraux & Co qui a été dissoute sans que personne en ait repris l'actif et le passif. Les défendeurs n'étant pas les successeurs de cette maison, ils n'ont pas, d'après la loi (art. 21), le droit de se prévaloir des récompenses qu'elle a pu obtenir.

Enfin les faits de la cause justifient la publication du dispositif de l'arrêt et l'allocation d'une indemnité dont le chiffre, comme c'est généralement le cas en pareille matière, ne peut être fixé que *ex aequo et bono* étant donné l'impossibilité de faire la preuve mathématique du dommage causé par les actes d'imitation illicite ; le Tribunal fédéral n'a pas de motifs suffisants pour modifier sur ce point l'évaluation de l'instance cantonale qui a fixé à 2000 fr. l'indemnité due par les défendeurs.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté et l'arrêt attaqué est confirmé en son entier.

23. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1913  
in Sachen **Hildebrand**, Kl., Widerkl. u. Ver.-Kl.,  
gegen **Peter A.-G.**, Bekl., Widerkl. u. Ver.-Kl.

*Schutzfähigkeit des Wortes « Corso » als Marke für Motorwagen, Fahrräder und Pneumatiks. — Das Wort ist weder in Deutschland noch in der Schweiz Freizeichen. — Dass die deutschen Patentbehörden es als Eigenschaftsbezeichnung erklärt haben, ist für den schweizerischen Richter unverbindlich. Bei der Beurteilung, ob es in der Schweiz Eigenschaftsbezeichnung sei, ist der Sprachgebrauch sowohl der deutschen als der italienischen Schweiz zu berücksichtigen. Prüfung dieser Frage unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedeutungen des Wortes. Keine Eigenschaftsbezeichnung, weil die Beziehung zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschreibender, sondern symbolischer Natur ist. — Verneinung der Priorität des Gebrauchs durch den nicht eingetragenen Markenbenutzer, auf Grund von Art. 5<sup>2</sup> MSchG. — Verneinung der Schadenersatzpflicht des unbefugten Markenbenutzers, weil die Rechtsverletzung aus einem subjektiv begründeten und gerechtfertigten Bestreben zur Verteidigung seines Interessenstandpunktes entsprungen ist und sich objektiv in angemessenen Schranken hält.*

A. — Durch Urteil vom 19. September 1912 hat das Bezirksgericht Zürich IV. Abteilung in vorliegender Streitsache erkannt:

„1. Klage und Widerklage werden abgewiesen.

„2.—5. (Kostenpunkt und Weiterziehung.)“

B. — Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen:

der Kläger mit dem Antrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne der Gutheißung der Klage abzuändern,

die Beklagte mit dem Antrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne der Widerklage abzuändern.

C. — In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der Parteien die gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Abweisung der gegnerischen Anträge geschlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Der Kläger Hildebrand hat am 8. August 1907 für die von ihm in den Handel gebrachten Motorwagen, Motorräder, Fahrräder, Nähmaschinen und Pneumatiks beim eidg. Amt für

geistiges Eigentum in Bern unter Nr. 22,497 die Wortmarke « Corso » eintragen lassen. In der Folge erfuhr er, daß die Beklagte, die Firma Peter A.-G. in Frankfurt a. M., das gleiche Wort — mit K geschrieben — für von ihr fabrizierte Pneumatiks als Marke verwende. Nach erfolglosen Versuchen der Parteien, sich zu verständigen, erwirkte der Kläger am 11./13. Mai 1911 in Zürich gegen die Beklagte einen Arrest für eine Schadenersatzforderung von 550 Fr. „aus Verletzung von Markenschutz“. Diese Forderung samt Verzugszins seit der Arrestwirkung macht er im nunmehrigen Prozesse gerichtlich geltend. Die Beklagte trägt auf Abweisung der Klage an und stellt widerklagsweise die Anträge: 1. Es sei die Anmeldung der Wortmarke « Corso » als Anmeldung eines Freizeichens bezw. einer Qualitätsbezeichnung als rechtsungültig zu erklären und ihre Eintragung im Markenregister zu löschen. 2. (eventuell) Es sei die Beklagte wegen der Priorität des Gebrauches als die wahre Berechtigte und daher das Markenrecht des Klägers als nicht bestehend zu erklären.

Da bei Gutheißung der Widerklage die Hauptklage gegenstandslos wird, ist zunächst auf die Prüfung der erstern einzutreten.

2. — Die Behauptung der Beklagten, das Wort « Corso » sei in Deutschland Freizeichen, hält vor dem Akteninhalte nicht Stand. Die Beklagte selbst hat vor der Vorinstanz erklärt, sie habe die Beweismittel dafür nicht beibringen können, daß in Deutschland auch noch andere Händler als sie das Wort für ihre Waren verwendet haben, bevor der Kläger es in der Schweiz als Marke hat eintragen lassen. Daß es nach diesem Zeitpunkte von andern Gewerbetreibenden Deutschlands verwendet worden sei, behauptet die Beklagte selbst nicht. Sie macht lediglich geltend, das deutsche Patentamt habe auch seit dem Begehren um Eintragung des Wortes als Warenzeichen abgewiesen. Die abweisenden Bescheide der deutschen Patentbehörden stützen sich aber nach den Akten nicht etwa darauf, daß « Corso » Freizeichen, sondern darauf, daß es Beschaffenheitsbezeichnung sei. Auch die heute namhaft gemachte Faktur der Gummiwerke Fulba vom 15. März 1907 ist nicht beweisend: Sie tut nicht dar, daß dieses Geschäft, bei dem der Kläger « Corso »-Pneumatiks bestellt hatte und das sie dann bei der Rechnungsstellung als solche bezeichnete, diese Bezeichnung auch im

Verkehr mit andern Kunden angewendet habe. Nach al' dem braucht die von den Parteien erörterte Frage nicht geprüft zu werden, ob und inwiefern das Wort in der Schweiz ohne weiteres dann als Freizeichen gelten müßte, wenn es in Deutschland ein solches wäre (vergl. über diese Frage den mit der bisherigen Rechtsprechung brechenden bundesgerichtlichen Entscheid vom 24. Januar 1913 i. S. Ten Hope c. A. G. National Starch Cy\*). Daß es endlich in der Schweiz selbst nicht zum Freizeichen geworden ist, gibt die Beklagte zu.

3. — Für die weitere Behauptung, die angefochtene Wortmarke sei als Eigenschaftsbezeichnung in der Schweiz nicht schützbar beruft sich die Beklagte zunächst mit Unrecht auf die genannten Verfügungen der deutschen Behörden. Danach ist freilich das Wort « Corso » mehrfach, sowohl von der Anmelde- als der Beschwerdeabteilung des Reichspatentamtes gestützt auf den Art. 4 des deutschen Warenzeichengesetzes als eintragungsunfähig erklärt worden, weil es eine „Beschaffenheits- bezw. Bestimmungsangabe“ enthalte. An diese Beschlüsse ist aber der schweizerische Richter nicht gebunden. Er hat vielmehr selbständig und zwar auf Grund des schweizerischen MSchG zu prüfen, ob eine nicht schützbar Qualitätsbezeichnung vorliege (vergl. US 27 II S. 618). Nur mittelbar und in tatsächlicher Hinsicht könnten unter Umständen die genannten Verfügungen Bedeutung gewinnen: dann nämlich, wenn sich vermöge ihrer das Wort « Corso » im deutschen Verkehr als ein für solche Artikel üblicher Qualitätsausdruck eingebürgert und diese Verwendung des Ausdrucks auch auf die schweizerische Verkehrsübung übergegriffen hätte. Allein hiefür bieten die Akten keine Anhaltspunkte.

Ob « Corso » in der Schweiz Eigenschaftsbezeichnung sei oder nicht, beurteilt sich nach der Bedeutung, die dem Wort im allgemeinen Sprachgebrauch der Schweiz beigelegt wird und zwar ist, wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, der Sprachgebrauch nicht nur der deutschen, sondern auch der italienischen Schweiz zu berücksichtigen, da das Wort, um schützbar zu sein, auch im italienischen Sprachgebiete nicht Eigenschaftsbezeichnung der in Frage stehenden Handelsartikel (Motorwagen und -räder, Fahrräder, Nähmaschinen und Pneumatiks) sein darf. Im Italienischen nun hat das Wort

\* Oben S. 116 ff.

verschiedene Bedeutungen. Einzelne davon, wie die Bezeichnung für „Vehrgang“ oder „Lehrkurs“, für „Geldkurs“ usw., geben zwar zum vornherein in keiner Weise irgendwelche Eigenschaften jener Waren an, sind aber hier unerheblich, weil offensichtlich weder der Markeninhaber das Wort « Corso » in diesem Sinne verstanden wissen will, noch das Publikum es in diesem Sinne auffaßt. Dagegen könnte es als Bezeichnungsmittel für die fraglichen Waren in Betracht kommen in der Bedeutung „Lauf“, „Klembahn“, „große breite Straße“, „gleichmäßiges Fortschreiten“, „Ausfahrt im Wagen“ und namentlich als Ausdruck für „den eleganten, in langsamer Bewegung sich vollziehenden Wagenverkehr“. Es läßt sich nicht verkennen, daß allen diesen Bedeutungen eine gewisse sachliche Beziehung zu den Warenarten, für deren Bezeichnung die Marke dienen soll — ausgenommen die Nähmaschinen — innewohnt: Überall wird der Gedanke an die Bestimmung des bezeichneten Gegenstandes als eines Fahrzeuges wachgerufen, durch Hinweis entweder auf die Fahrbahn oder die Bewegung desfahrens. Allein dieser Hinweis ist doch nur ein mittelbarer und will nicht sowohl die Sache hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft, ihrer Verwendbarkeit zum Fahren, charakterisieren, als vielmehr anderweitige Vorstellungen, die sich an ihre Verwendung knüpfen (das Bild der Fahrbahn, Eindrücke sportlichen oder gesellschaftlichen Lebens), wachrufen. Sodann tritt die eigentliche Beschaffenheits- vor der Phantasiebezeichnung auch deshalb zurück, weil die erwähnte Mehrdeutigkeit des Wortes im Italienischen bewirkt, daß es als Wortmarke in verschiedenartigem Sinne aufgefaßt werden kann, wobei die Idee desfahrens jeweils höchstens ein Element der Gesamtauffassung bildet. Auch deshalb vermag ferner dieses beschreibende Element nicht recht zur Geltung zu kommen, weil an Stelle der ihm entsprechenden abjektivischen oder verbalen Form das Substantivum getreten ist. Es verschwindet namentlich dann fast völlig, wenn der Leser oder Hörer das Wort in der zuletzt erwähnten Bedeutung eines Verkehrs von Wagen und sonstigen Fahrzeugen versteht, der sich zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten als gesellschaftliche Veranstaltung abspielt. Dies ist wohl schon im Italienischen der vorherrschende Sinn des Ausdruckes « Corso » und der deutsche Sprachgebrauch verwendet ihn als übernommenes Fremdwort über-

haupt nur in dieser Bedeutung. Aber auch bei seinen sonstigen Bedeutungen läßt sich von einer wirklichen Eigenschaftsbezeichnung nicht sprechen, indem die Bestimmung, der die Ware dienen soll, mehr nur nebenbei und als Anspielung zum Ausdruck gelangt und so die Beziehung zwischen Wort und Ware nicht eigentlich beschreibender, sondern symbolischer Natur ist (vergl. als gegenteilige Fälle einer Dualitätsbezeichnung US 27 II S. 618 « crémant », und 31 II S. 745 « record »; s. auch Miffelb., Kommentar zu den gewerblichen Urheberrechtsgesetzen Deutschlands, I. Aufl. S. 467 und die dort zitierten Autoren).

4. — Mit Unrecht nimmt endlich die Beklagte die Priorität des Gebrauches der Marke « Corso » für sich in Anspruch. Nach Art. 5 Abs. 2 MSchG spricht die Vermutung dafür, daß der Kläger als erster Hinterleger der wahre Berechtigte sei. Daß die Beklagte den zur Entkräftung dieser Vermutung erforderlichen Gegenbeweis erbracht habe, bezweifelt sie selbst. Zudem beschränkt sie sich bei der Begründung ihres Standpunktes auf die Behauptung, vor der Eintragung der Marke des Klägers « Corso » = Mäntel fabriziert zu haben, und beruft sich also nicht eigentlich auf einen markenmäßigen Gebrauch des Wortes « Corso ».

5. — Der Vorentscheid ist aber auch soweit zu bestätigen, als er die Hauptklage abweist. Und zwar muß die Haftbarkeit der Beklagten mit der Vorinstanz schon wegen mangelnden Verschuldens verneint und braucht daher nicht geprüft zu werden, wie es sich mit den andern Voraussetzungen der Ersatzpflicht verhält. Aus den Akten ergibt sich, daß sich die Beklagte im November 1910 beim Amt für geistiges Eigentum über die Eintragung der Marke des Klägers erkundigt hat. Insofern kann also von einem jahrlässigen Verhalten der Beklagten nicht die Rede sein und es fragt sich nur, ob sie dann nachher das Markenrecht des Klägers vorsätzlich verletzt habe, indem sie sich über die Eintragung hinwegsetzte. Nun liegt nach geltender Rechtsprechung (vergl. US 37 I S. 542 und die dortigen Zitate) ein solcher Eventualdolus im strafrechtlichen Sinne bei Eingriffen in gewerbliche Urheberrechte (Erfindungs-, Markenrechte usw.) nur dann vor, wenn der Handelnde nach den gegebenen Umständen nicht der redlichen und gewissenhaften Überzeugung hat sein können, daß er kein fremdes Recht verletze, und

er kann sich dabei zu seiner Rechtfertigung auch auf einen entschuld-  
baren Rechtsirrtum berufen. Wollte man nun auch hinsichtlich  
der zivilrechtlichen Folgen der Verletzung einen strengeren Maß-  
stab anlegen, so ließe sich doch jedenfalls ein Verschulden nicht  
stets schon dann annehmen, wenn der Handelnde sich sagen mußte,  
möglicherweise in das Recht eines andern einzugreifen. Vielmehr  
ist sein Verhalten entschuldbar, wenn er nach den gegebenen Ver-  
hältnissen genügenden Anlaß hatte, am Bestand dieses Rechtes  
ernstlich zu zweifeln und wenn die Rechtsverletzung aus einem  
subjektiv begreiflichen und berechtigten Bestreben zur Verteidigung  
seines Interessenstandpunktes entsprungen ist und sich objektiv in  
den der Sachlage angemessenen Schranken hält. So liegt aber der  
Fall hier: Der bloße Umstand, daß der Kläger für seine Marke  
in der Schweiz die Eintragung erwirkt hatte, konnte bei der Be-  
klagten Bedenken nicht erwecken, da ja der Eintragung keine Vor-  
prüfung vorausgeht und sie keine konstitutive Wirkung entfaltet.  
Andererseits sah sich die Beklagte wiederholten, erst- und zweit-  
instanzlichen Entscheiden der deutschen Patentbehörden gegenüber,  
woburch übereinstimmend das Wort « Korso » als schutzunfähige  
Eigenschaftsbezeichnung erklärt wurde. Damit hatte sie, namentlich  
als in Deutschland wohnhafte Person, hinreichend Grund, um in  
ihrem Verhalten gegenüber dem Kläger bis zur gerichtlichen Er-  
ledigung des Streites auf diese Rechtsauffassung abstellen zu dürfen  
und zu versuchen, sie auch vor den schweizerischen Gerichten zur  
Anerkennung zu bringen.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Beide Berufungen werden abgewiesen und das Urteil des Be-  
zirksgerichtes Zürich IV. Abteilung vom 19. September 1912 in  
allen Teilen bestätigt.

## II. Prozessrechtliche Entscheidungen. — Arrêts en matière de procédure.

### 1. Berufungsverfahren. — Procédure de recours en réforme.

#### 24. Arrêt de la II<sup>e</sup> section civile du 16 janvier 1913

dans la cause *Bellora, dem. et rec., contre Foudral, déf. et int.*

**OJF art 56.** La question de savoir si un accident est survenu à  
la suite d'un **acte punissable** (Loi resp. civ. fabr. art. 6 al. 3)  
selon le droit pénal cantonal n'est pas une question de droit  
fédéral.

A. — Le demandeur Antoine Bellora, maçon à Genève, a  
été victime d'un accident le 20 avril 1910 en travaillant dans  
un bâtiment en construction au square de Contamines à  
Genève; il a réclamé à son ancien patron Louis Foudral,  
entrepreneur à Genève, une indemnité s'élevant à 31 690 fr.  
en invoquant l'art. 6 al. 3 de la loi sur la responsabilité civile  
des fabricants du 25 juin 1881, d'après lequel il est loisible  
de dépasser le maximum légal de 6000 fr. lorsqu'il existe un  
acte punissable à la charge du patron. Bellora était tombé  
du 3<sup>e</sup> étage par une ouverture pratiquée dans le plancher,  
alors qu'il venait lui-même d'enlever les plateaux qui recou-  
vraient la dite ouverture. C'est en effet au moment où il se  
préparait à les emporter qu'il fut interpellé par un autre  
ouvrier qui, occupé à l'étage supérieur, lui demandait de véri-  
fier si son ouvrage « allait bien ». Bellora se recula instinc-  
tivement dans ce but et fut précipité à travers l'ouverture  
qu'il venait de découvrir. Quant à l'acte punissable invoqué  
par le demandeur, il consisterait d'après lui dans la violation