

## VI. MARKENSCHUTZ

## PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

72. Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Oktober 1920  
i. S. Michel gegen Russbach.

Markenrecht. Ungültigkeit von Marken, die eine «ersonnene Firma» i. S. von Art. 14 Ziff. 4 MSchG («Rosskopf Fils» und «Rosskopf Frères») tragen.

A. — Die klägerische Firma, Fabrique Centrale J. Russbach in La Chaux-de-Fonds, ist Inhaberin der im eidgenössischen Markenregister eingetragenen Marken Nr. 27,771 und 27,772 für Uhren, Uhrenbestandteile und Etuis. Erstere setzt sich aus dem auf einem kreisrunden Bande stehenden Worte «Rosskopf» und dem weiteren Wort «Fils», das den Zwischenraum in der Mitte ausfüllt, zusammen, letztere besteht aus den Worten «Rosskopf Frères», die — beide aufeinander folgend — sich auf einem ähnlichen kreisrunden Bande befinden, während hier der Zwischenraum eine geometrische Figur aufweist. Die Marke Nr. 27,771 ist auch bei dem Internationalen Bureau für gewerbliches Eigentum angemeldet worden.

Die Firma des Klägers ist am 8. Januar 1908 durch Uebernahme von Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft «Fabrique Centrale Fritz Roskopf & C<sup>ie</sup>» in La Chaux-de-Fonds, deren Teilhaber der Kläger war, entstanden. Bei diesem Anlass waren u. a. die Marken Nr. 20,224 «Rosskopf Frères» und 21,556 «Rosskopf Söhne», welche die Fabrique Centrale Fritz Roskopf & C<sup>ie</sup> ihrerseits von den in den Jahren 1906 u. 1907 gelöschten Firmen «Rosskopf

Frères» und «Rosskopf Söhne» in Basel übernommen hatte, auf den Kläger übergegangen. Infolge Anfechtung durch das «Comptoir général de vente de la montre Roskopf S. A. Veuve Chs. Léon Schmid & C<sup>ie</sup>» in La Chaux-de-Fonds verpflichtete er sich jedoch durch Vergleich vom 11. Juni 1910, die betreffenden Marken sofort löschen zu lassen. An deren Stelle hinterlegte er dann am 2. Juli 1910 die oben geschilderten zwei neuen Marken Nr. 27,771 und 27,772.

B. — Am 5. Februar 1912 hat der Beklagte Adolf Michel, Uhrenfabrik Grenchen, zum Zweck der Fabrikation und des Handels mit Uhren nach dem System Roskopf mit Carlo Bonomi in Mailand eine Kollektivgesellschaft unter der Firma «C. Bonomi & C<sup>ie</sup>», mit Sitz in Mailand, gegründet. Er verwendete für seine Erzeugnisse eine Marke, die ebenfalls aus einem kreisrunden Bande mit dem Wort «Rosskopf», sowie dem Wort «F.I.D.O.» in der Mitte, besteht. Der Kläger erblickte hierin eine Nachahmung seiner eigenen Marke Nr. 27,771 und hob deshalb die vorliegende Klage an, mit dem Begehren, der Beklagte habe den Gebrauch jener Marke zu unterlassen, die Werkzeuge zu deren Herstellung und die mit der Marke versehenen Uhren und Bestandteile seien zu konfiszieren, der Beklagte habe eine Entschädigung von 10,000 Fr. zu bezahlen und das Urteil sei auf seine Kosten im Handelsamtsblatte zu veröffentlichen.

C. — Der Beklagte hat Abweisung aller dieser Begehren beantragt und widerklageweise verlangt: 1° die klägerischen Marken Nr. 27,771 und 27,772 seien als ungültig zu erklären; 2° ihr Gebrauch sei dem Kläger und Widerbeklagten zu verbieten; 3° es sei die Streichung beider Marken aus dem Register des Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen, und 4° das Urteil sei auf Kosten des Widerbeklagten im Handelsamtsblatt zu publizieren.

D. — Durch Urteil vom 24. September 1919 hat das Obergericht des Kantons Solothurn die Hauptklage gutgeheissen, jedoch dem Kläger als Entschädigung nur

5000 Fr., nebst 5% Zins seit 17. April 1913, zugesprochen, und die Widerklage abgewiesen.

E. — Gegen dieses Urteil hat der Beklagte und Widerkläger die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Hauptklage und Gutheissung der Widerklage in vollem Umfange; zur Begründung hat er ein von Advokat Ed. von Waldkirch in Bern verfasstes Rechtsgutachten eingelegt.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — In erster Linie sind die Widerklagebegehren auf ihre Begründetheit zu prüfen, weil die Hauptklage den Bestand der mit der Widerklage angefochtenen Marken Nr. 27,771 und 27,772 voraussetzt.

2. — Die Vorinstanz geht nun zutreffend davon aus, dass der Name « Rosskopf » (oder « Roskopf » nach der französischen Schreibweise) zu einer im Gemeingut stehenden Sachbezeichnung für eine bestimmte Art billiger Taschenuhren geworden ist, und daher, nach Art. 3 Abs. 2 MSchG, an sich den gesetzlichen Markenschutz nicht genießt (vergl. AS 22 S. 1172 ff.; 38 II S. 308 f.; 39 II S. 124 u. 126). Dagegen kann ihr nicht beigegeben werden, wenn sie einerseits ausführt, die in den klägerischen Marken enthaltenen Worte « Fils » und « Frères » seien eine Phantasiebezeichnung, sodass sie deshalb ausser Betracht fallen, und andererseits annimmt, dass die Marken, auch als Ganzes betrachtet, nur das System der Uhr kennzeichnen, also lediglich eine generelle Bezeichnung der Ware im Verkehr darstellen. Vielmehr deuten die Gesamtmarken Nr. 27,771 und 27,772 augenscheinlich auf eine den Benennungen « Rosskopf Fils » und « Roskopf Frères » entsprechende Firma als Herstellerin der Uhr hin; denn eine auch nur oberflächliche Betrachtung zeigt, dass die beiden Wörter « Roskopf » und « Fils » bzw. « Frères » zusammengehören. Diese Annahme drängt sich auch bei der Marke Nr. 27,771, wo das Wort « Fils » nicht unmittelbar auf « Roskopf » folgt, sondern sich in der Mitte da-

runter befindet, auf. Alsdann aber kann darüber, dass beide Marken die Uhren und Uhrenbestandteile als von einer bestimmten Firma herrührend unindividualisieren und die Beziehung zu diesem Geschäft ausdrücken, ein ernstlicher Zweifel nicht aufkommen. Die streitigen Marken können beim kaufenden Publikum geradezu den Glauben erwecken, als ob ihre Inhaber die Rechtsnachfolger des bekannten Erfinders Georg Friedrich Roskopf wären, oder diesem sonst nahe ständen; jedenfalls muss der Käufer aus den Marken auf den Bestand einer Firma « Roskopf Fils » bzw. « Roskopf Frères » schliessen.

Allein abgesehen davon, dass irgend welche persönliche Beziehung zwischen dem Kläger Russbach und Georg Friedrich Roskopf in Wirklichkeit nicht besteht, ist ausschlaggebend, dass es im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marken (2. Juli 1910) eine Firma « Roskopf Fils » oder « Roskopf Frères » gar nicht mehr gab; auch die Firma « Fabrique Centrale Fritz Roskopf & Cie » hatte sich schon seit geraumer Zeit in diejenige des Klägers umgewandelt. Also hat dieser in seine neuen Marken « ersonnene » Firmen im Sinne des Art. 14 Ziff. 4 MSchG aufgenommen, was zur Folge hat, dass die Marken vor dem Gesetz nicht Stand halten und gar nicht hätten eingetragen werden sollen. Hieran ändert der Umstand nichts, dass der Kläger bei der am 8. Januar erfolgten Uebernahme von Aktiven und Passiven der Fabrique Centrale Fritz Roskopf & Cie von dieser die Marken Nr. 20,224 « Roskopf Frères » und 21,556 « Roskopf Söhne » erworben hatte. Angenommen auch, dass letztere Marken in unveränderter Form gültig auf ihn hätten übertragen werden können (was voraussetzen würde, dass Art. 11 MSchG sich ohne weiteres auch auf Firmamarken bezöge), so wäre dieser Uebergang deshalb für den vorliegenden Streit ohne rechtliche Bedeutung, weil ja der Kläger sich am 11. Juni 1910 gegenüber dem Comptoir général de vente de la montre Roskopf S. A. Veuve Chs. Léon Schmid & Cie förmlich dazu verpflichtet hat, die betref-

fenden Marken sofort löschen zu lassen, und die Streichung aus dem Markenregister tatsächlich erfolgt ist. Der heutige Prozess dreht sich um andere, neue Marken, die der Kläger später, am 2. Juli 1910, hinterlegt hat, was die Vorinstanz übersehen zu haben scheint. Entgegen der von ihr vertretenen Auffassung kann deshalb der Kläger auch aus jener Markenübertragung ein Recht auf Weiterbenutzung der Bezeichnungen « Rosskopf Fils » und « Rosskopf Frères » nicht herleiten. Da somit auf die Vorgeschichte der Firmen « Rosskopf Frères » und « Rosskopf Söhne » in Basel nichts ankommt, kann dahingestellt bleiben, ob die Ausführungen des Widerklägers und namentlich des Gutachtens von Waldkirch darüber, dass schon die Gründung dieser Firmen auf einer Fiktion beruht habe und auf Täuschung berechnet gewesen sei, zutreffen. Aus den angegebenen Gründen ist der dezep-tive Charakter der Marken Nr. 27,771 und 27,772 auch sonst zu bejahen; diese sind offensichtlich geeignet, im Publikum Verwirrung zu stiften, und die Käufer über die Herkunft der Ware und die Person des Fabrikanten irrezuführen.

3. — Hieraus folgt, dass, in Abänderung des vorinstanzlichen Urteils, die Widerklage gutzuheissen ist. Denn nach der Praxis des Bundesgerichts ist eine Marke, deren Hauptbestandteil als unzulässig erscheint, in vollem Umfang als ungültig zu erklären (s. AS 38 II S. 309). Immerhin rechtfertigen die Umstände die mit dem Widerklagebegehren 4 verlangte Veröffentlichung des Urteils im Handelsamtsblatt nicht.

4. — Infolge der Ungültigkeit der klägerischen Marken ist sodann die Hauptklage gänzlich abzuweisen.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

1. Die Berufung wird als begründet erklärt und damit, in Abänderung des Urteils des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. September 1919, die Hauptklage

abgewiesen und die Widerklage (Begehren 1 bis 3) gutgeheissen.

2. Demgemäss werden die vom Widerbeklagten am 2. Juli 1910 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken Nr. 27,771 « Rosskopf Fils » und 27,772 « Rosskopf Frères » als ungültig erklärt.

Der Gebrauch dieser Marken wird dem Widerbeklagten verboten.

Beide Marken sind aus dem Register des Amtes für geistiges Eigentum zu streichen.

3. Das Widerklagebegehren 4 wird abgewiesen.

## VII. VERSICHERUNGSVERTRAG

### CONTRAT D'ASSURANCE

#### 73. Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. November 1920 i. S. « Germania » gegen Pinnau.

Art. 296 des Friedensvertrages von Versailles und die entsprechenden Bestimmungen des deutschen Ausführungsgesetzes vom 31. August 1919 sind auf einen bei seinem Abschluss dem schweizerischen Recht unterstellten Lebensversicherungsvertrag nicht anwendbar.

A. — Der in Lyon wohnhafte, heute der französischen Staatsangehörigkeit unterstehende Beklagte schloss als deutscher Staatsangehöriger im Oktober 1899 mit dem Generalbevollmächtigten der Klägerin in Zürich einen Lebensversicherungsvertrag ab, wodurch sich die Klägerin verpflichtete, ihm am 1. November 1919, oder wenn sein Tod früher erfolge, den Berechtigten die Summe von 40,000 Fr. auszuzahlen. Der Vertrag wurde in der