

ihrem Modell möglichst angepasst worden seien (s. S. 18, 19, 21, 40 und 44 des vorinstanzlichen Protokolls). Ferner ist im angefochtenen Urteil die Behauptung der Widerbeklagten und der Litisdenunziaten übergangen worden, dass die Konstruktion der Modelle « Le Néos » und J. 505 durch andere Aufgaben bestimmt sei als diejenige des streitigen Modells (siehe u. a. die Eingabe der Litisdenunziatin Nr. 2 an die Vorinstanz vom 4. April 1934, amtliche Akten Nr. 130). Die Vorinstanz wird sich daher zu diesen Einreden ebenfalls noch auszusprechen haben, sofern sie nicht ohnehin wieder dazu gelangt, die Patentfähigkeit des streitigen Modells zu bejahen.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 6. Juli 1934 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

## VI. MARKENSCHUTZ

### PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

13. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Januar 1935  
i. S. American Cable Company und Kabelwerke Brugg A.-G.  
gegen Schweiz. Seilindustrie vorm. C. Oechslin  
zum Mandelbaum.

Verwechselbarkeit der Warenzeichen Tru-Lay und Ox Lay für Drahtseile ? MSchG Art. 6.

*(Tatbestand gekürzt.)*

A. — Die American Cable Company und die Felten- & Guillaume-Carlswerke A.-G. in Köln-Mülheim sind Inhaber einer Anzahl von Patenten zur Herstellung von

spannungsfreien und drallarmen Drahtseilen (d. h. von Seilen, die nur in geringem Masse dazu neigen, sich aufzudrehen) ; die Kabelwerke Brugg A.-G. sind Lizenznehmer dieser Patente für die Schweiz. Sie vertreiben diese Drahtseilspezialität unter der Marke « Tru-Lay », die seit dem 23. September 1925 unter Nr. 59999 im schweizerischen Markenregister eingetragen ist. Die markenmässige Verwendung des Zeichens erfolgt dadurch, dass ein Metallschildchen mit dem eingepprägten Zeichen an der Ware befestigt wird.

Die Schweiz. Seilindustrie vorm. C. Oechslin zum Mandelbaum in Schaffhausen bringt seit dem Jahre 1930 ebenfalls spannungsfreie und drallarme Drahtseile auf den Markt. Sie verwendet für diese das nichteingetragene Zeichen « Ox-Lay » in der Weise, dass sie kleine, runde, in Metall gefasste Kartonscheibchen mit dem aufgedruckten Zeichen an der Ware anbringt.

B. — Die American Cable Company und die Kabelwerke Brugg A.-G., die in dem Warenzeichen « Ox-Lay » eine zu Verwechslungen Anlass gebende und daher unerlaubte Nachahmung ihrer Marke « Tru-Lay » erblicken, haben mit Klage vom 8. März 1934 verlangt, die Verwendung des Warenzeichens « Ox-Lay » sei den Beklagten zu untersagen, der Vorrat an Markenschildchen sei zu beschlagnehmen und zu vernichten, die Beklagten seien zur Bezahlung einer Schadenersatzsumme von 25,000 Fr. zu verurteilen und das Urteil sei auf Kosten der Beklagten in verschiedenen Zeitungen zu publizieren.

Die Beklagten haben Abweisung der Klage beantragt, da keine Verwechslungsgefahr bestehe ; eventuell haben sie die Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit der klägerischen Marke, sowie die Einrede der Verjährung erhoben.

C. — Das Obergericht des Kantons Schaffhausen hat mit Urteil vom 21. September 1934 die Klage abgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen bestehe.

D. — Gegen die Abweisung der Klage haben die Klä-

gerinnen rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen unter Wiederholung ihrer vor der kantonalen Instanz gestellten Begehren. Die Beklagten haben auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides ange tragen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Da die Frage der Schutzfähigkeit der Marke der Klägerinnen — deren Fehlen die Beklagten nicht widerklage-, sondern nur einredeweise geltend machen —, sowie die Verjährungseinrede der Beklagten nicht geprüft werden müssen, wenn die Klage in Übereinstimmung mit dem Entscheid der Vorinstanz schon wegen Fehlens der Verwechslungsgefahr der beiden Marken abgewiesen werden muss, so ist in erster Linie diese letztere Frage zu untersuchen.

2. — Es steht fest, dass die beiden fraglichen Zeichen für durchaus gleichartige Waren, nämlich für Drahtseile, und überdies für solche mit denselben, besondern Eigenschaften, verwendet werden. Unter diesen Umständen muss sich das Zeichen « Ox-Lay » daher, um zulässig zu sein, von der Marke der Klägerinnen, « Tru-Lay », in wesentlichen Merkmalen derart unterscheiden, dass es, als Ganzes betrachtet, nicht zu Verwechslungen Anlass gibt. Und zwar muss die Zulässigkeit nicht erst dann verneint werden, wenn wegen der Ähnlichkeit der beiden Zeichen die Käuferschaft das eine Produkt für das andere ansieht, d. h. « Ox-Lay »-Seile kauft im Glauben, « Tru-Lay »-Seile zu erwerben, wie dies die Vorinstanz annimmt. Eine Verwechslung im Sinne des Gesetzes liegt vielmehr schon dann vor, wenn durch die Ähnlichkeit der Zeichen der Eindruck erweckt wird, es handle sich um Waren derselben Herkunft, also zwar um verschiedene, aber von derselben Fabrik hergestellte Artikel. Die Richtigkeit dieser Auffassung, die das Bundesgericht in seiner Praxis von jeher vertreten hat (BGE 58 II S. 459 ; 47 II S. 357 ;

39 II S. 356), ergibt sich einwandfrei aus dem Wortlaut von Art. 1 Ziffer 2 M SchG, wo von Zeichen zur Unterscheidung und Feststellung der *H e r k u n f t* von Waren die Rede ist.

Ob die Gefahr der Verwechslung vorliegt, ist zu entscheiden unter Berücksichtigung von Wortklang und Wortbild, eventuell auch des Wortsinnes, einerseits, und anderseits unter Berücksichtigung des Masses an Aufmerksamkeit, das je nach der Art der geschützten Ware und dem hauptsächlich in Frage kommenden Kundenkreis erwartet werden kann.

3. — Der Kundenkreis besteht nun nach den Feststellungen der Vorinstanz vorwiegend aus Bahnen, sowie industriellen und gewerblichen Unternehmungen, also aus Fachkreisen, die vermöge ihrer Vorbildung genau zu prüfen pflegen, so dass schon verhältnismässig geringe Abweichungen der beiden Zeichen eine Verwechselbarkeit ausschliessen können (PINZGER & HEINEMANN, Kommentar zum deutschen Warenzeichengesetz, S. 339 f. ; HAGENS, Warenzeichenrecht § 20 Anm. 8, S. 280). Nun haben die Klägerinnen allerdings geltend gemacht, dass gemäss der von ihnen vorgelegten Liste auch Kleinhandwerker, Landwirte, Viehhändler, Tierärzte, Wirte usw. zu ihren Abnehmern gehören. Allein wenn auch diesem weitem wohl unbedeutenderem Teil der Abnehmerschaft nicht das gleiche Mass von Fachkenntnis zukommen wird, wie der zuerst genannten Gruppe, so darf doch auch für ihn im Hinblick auf die Art der Ware ein weitgehendes Unterscheidungsvermögen vorausgesetzt werden. Denn wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, handelt es sich bei diesen Drahtseilen nicht um Artikel des täglichen Gebrauchs, die ohne grosse Aufmerksamkeit gekauft werden, so dass schon eine entfernte Ähnlichkeit zu Verwechslungen führen kann (BGE 58 II S. 457 f.). Die Anschaffung eines solchen Seils wird vielmehr gerade für die Abnehmer aus den Kreisen der Kleinhandwerker und Landwirte eine einmalige, grössere Ausgabe bedeuten, bei der eine entsprechende Sorgfalt

in der Auswahl aufgewendet wird, womit die Gefahr der Verwechslung bedeutend vermindert ist. Hiezu kommt im weiteren, dass die Seile nicht im Laden gekauft werden, sondern dass nach den Akten die meisten Abnehmer sich direkt an die Fabriken, die Klägerinnen einerseits, die Beklagten andererseits, zu wenden scheinen, und von diesen Offerten einholen. Aus diesen werden die Käufer dann in der Regel genau wissen, dass « Ox-Lay » und « Tru-Lay » von verschiedenen Herstellern stammen. Eine allenfalls vor der Offerteinholung bestehende irrtümliche Auffassung über die Herkunft der beiden Produkte, wie sie in dem von den Klägerinnen angeführten Fall des Landwirtes Studer in Maschwanden gewaltet zu haben scheint, würde auf diese Weise ohne weiteres aufgeklärt. Damit ist dem Hauptargument der Klägerinnen der Boden entzogen, nämlich der Behauptung, es könnte bei den Abnehmern die Meinung aufkommen, dass es sich bei den « Ox-Lay »-Seilen um eine besondere Qualität der « Tru-Lay »-Produkte handle.

4. — Aber abgesehen hiervon ist mit der Vorinstanz die Verwechselbarkeit auch im Hinblick auf den Wortklang, das Wortbild, sowie den Wortsinn, sofern ein solcher überhaupt angenommen werden will, zu verneinen. Wenn auch den beiden Zeichen das Wort « Lay » gemeinsam ist, so ist doch der Gesamteindruck, den sie hervorrufen, völlig verschieden, da nicht etwa das Wort « Lay » als der Hauptbestandteil angesprochen werden kann, der dominierend im Vordergrund stünde. Diese Verschiedenheit ist so bedeutend, dass sich der Interessent ihrer nicht etwa nur bewusst wird, wenn die beiden Marken gleichzeitig vor ihm liegen, sondern auch dann, wenn sie ihm zeitlich nacheinander entgegentreten (BGE 58 II S. 455; 48 II S. 140, S. 299 u.a.m.). Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Behauptung der Klägerinnen, « Ox-Lay » könnte als eine besondere Qualität von « Tru-Lay » betrachtet werden, unstichhaltig; diese Vermutung liegt deshalb ganz fern, weil « Ox-Lay » nicht eine Ableitung von « Tru-Lay » ist, nicht

eine Abwandlung eines Stammwortes, wie dies in dem von den Klägerinnen herangezogenen Fall bezüglich der Marken « Solo » und « Solofin » vom Handelsgericht des Kantons Bern mit Recht gesagt werden konnte. Das Wort « Ox », das offenbar einen Anklang an die frühere Firma und den Namen des Gründers der Beklagten, Oechslin, hat, und wohl deshalb auch andern Erzeugnissen der Firma beigegeben wird, hat sogar geradezu eine besondere Unterscheidungskraft mit Hinweis auf die Beklagten.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 21. September 1934 wird bestätigt.

14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Februar 1935 i. S. Thiele A. G. gegen Preolia A. G.

Markenrecht.

1. Einräumung einer Markenlizenz; Voraussetzungen der Zulässigkeit. Art. 11 MSchG.
2. Gebrauch der Marke; Universalitäts- oder Territorialitätsprinzip. Art. 1 ff MSchG.

A. — Die A. Prée G. m. b. H. — nachstehend kurz als die Prée bezeichnet — wurde 1918 gegründet als Rechtsnachfolgerin des A. Prée, Inhaber eines chemischen Werkes in Dresden. A. Prée besass eine Reihe geheimhaltener, aber zur Hauptsache nicht patentierter Rezepte für die Herstellung gewisser in der Baubranche verwendeter Produkte, worunter eines Mittels zur Verminderung der Sonnenhitze in gedeckten Räumen. Er bezeichnete seine Produkte anfänglich als « Preolit »-Präparate, so das Sonnenschutzmittel als « Preolit-Sonnenschutz ».

In den Jahren 1910/1911 gewährte Prée dem Wilhelm Thiele in Zürich die Lizenz für die Herstellung und den Vertrieb der Preolit-Produkte in der Schweiz, zu welchem