

II. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

83. Urteil vom 8. Dezember 1900
in Sachen Gebrüder Schnyder & Cie. gegen
Erste österreichische Seifensieder-Gewerk-Gesellschaft
Apollo in Wien.

Streit über die wahre Berechtigung an einer Marke. — Uebereinkunft zwischen der Schweiz und Oesterreich-Ungarn zum wechselseitigen Schutze von Fabrik- und Handelsmarken, vom 22. Juni 1885. — Art. 5 eidgenössisches Markenschutzgesetz. — Wirkung des frühern Eintrages der Marke im Auslande, speziell in Oesterreich. — Wirkung des frühern Gebrauches daselbst.

A. Durch Urteil vom 21. September 1900 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:

1. Die Klägerin ist mit dem Rechtsbegehren ihrer Vorklage abgewiesen.

2. Über das erste Widerklagsbegehren ist nicht zu urteilen.

3. Der Beklagten sind ihre Widerklagsbegehren Ziff. 2 und 3 zugesprochen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin und Widerbeklagte rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit den Anträgen:

1. Die Rechtsbegehren der Vorklage seien zuzusprechen;

2. Diejenigen der Widerklage seien abzuweisen.

C. In der heutigen Verhandlung beantragt der Vertreter der Klägerin Gutheißung dieser Berufung, wobei er erklärt, daß die Vorklage nur insoweit aufrecht erhalten werde, als das in der Replik geschehen sei (s. unter Erw. 2 in fine).

Der Vertreter der Beklagten und Widerklägerin trägt auf Bestätigung des angefochtenen Urteils an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Dem Prozesse liegt folgender Thatbestand zu Grunde:
Die Beklagte und Widerklägerin, eine offene Handelsgesellschaft,

besteht seit 9. Juni 1843 in Wien und betreibt daselbst die Fabrikation von Kerzen, Seifen, Margarine, Glycerin und Parfümeriewaren. Im Jahre 1863 nahm sie als Firma an: „Erste österreichische Seifensieder-Gewerk-Gesellschaft,“ und am 12. Juni 1894 fügte sie dieser Firma den Zusatz „Apollo“ bei. Für ihre Seifen und Kerzen hat sie seit Jahrzehnten die Bezeichnung „Apollo“ (Apollaseifen, Apollokerzen), sei es allein, sei es in Verbindung mit einer Leier, verwendet, indem sie dieses Zeichen ihren Waren oder deren Verpackung aufgedrückt hat. „Apollokerzen“ sind nachgewiesenermaßen seit 1891 von ihr nach der Schweiz geliefert worden; dagegen sind „Apollaseifen“ erst seit 1897 von ihr in die Schweiz eingeführt worden. Am 5. Oktober 1893 ließ sie das Wort „Apollo“ nebst einer Leier als Marke im Markenregister der Handels- und Gewerbekammer in Wien unter Nr. 3719 eintragen für ihre Seifen, sodann ebenda am 18. September 1895 unter Nr. 5932 das Wort „Apollo,“ von einem Rechteck eingefasst, für Kerzen, Seifen, Parfümeriewaren, sowie für Schmalz und Butter. Die Marken sollten teils als Etiketten, teils auf der Emballage, sowie auch eingepreßt auf Kerzen und Seifen verwendet werden. Das der österreichischen Marke Nr. 3719 entsprechende Zeichen ließ sie alsdann am 14. September 1897 unter Nr. 9515, das bloße Wort „Apollo“ (österreichische Marke Nr. 5932) am 30. Oktober gl. Jahres unter Nr. 9617 als Marke beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum registrieren. Inzwischen, seit 1895, hatte die Klägerin und Widerbeklagte, die Kommanditgesellschaft Gebrüder Schnyder & Cie., die seit 1892 eine Seifenfabrik in Madretsch bei Biel (Kanton Bern) betreibt, Seifen mit der Bezeichnung „Savon Apollo“ hergestellt und vertrieben. Am 27. April 1896 ließ sie beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 8323 diese Worte („Savon Apollo“) für ihre Toilette- und Haushaltungsseifen als Marke eintragen, nachdem sie auf eine Anfrage vom 14. Februar 1896 beim genannten Amte, ob der Name „Apollo“ schon zur Bezeichnung einer Seife im eidgenössischen Markenregister eingetragen sei, eine verneinende Antwort erhalten hatte.

2. Nach diesen Ereignissen ließ die Beklagte und Widerklägerin

am 4. November 1897 der Klägerin und Widerbeklagten eine Notifikation zugehen, worin sie diese aufforderte, auf die Fabrikation und den Vertrieb von Seifen mit der Bezeichnung „Apollo“ gänzlich zu verzichten und die bei ihren Abnehmern und Depositionären befindlichen Vorräte an Waren mit dieser Bezeichnung binnen 14 Tagen vom Tage der Anlegung der Notifikation an gänzlich vom Markte zurückzuziehen; ferner ihr, der Beklagten und Widerklägerin, ausschließliches Recht auf die Verwendung des Warenzeichens „Apollo“ für Seifen anzuerkennen, und endlich die am 27. April 1896 eingetragene Marke löschen zu lassen, unter Vorbehalt aller Ansprüche im Unterlassungsfalle. Die Klägerin und Widerbeklagte hat hierauf am 10. Dezember 1897 Klage mit dem Rechtsbegehren erhoben, es sei gerichtlich zu erkennen, die beiden von der Beklagten unter Nr. 9515 und 9617 im Markenregister des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum eingetragenen Marken „Apollo“ seien zu löschen. Die Beklagte hat auf Abweisung der Klage angetragen und Widerklage gestellt mit den Rechtsbegehren: 1. Auf Anerkennung ihres ausschließlichen Rechtes auf die Verwendung des Wortes „Apollo“ als Fabrikmarke für Seifen; 2. auf Löschung der für die Klägerin und Widerbeklagte am 27. April 1896 erfolgten Eintragung des Wortes „Apollo“ als Fabrikmarke bezw. als Hauptbestandteil einer Fabrikmarke; 3. auf Verbot der Anbringung des Wortes „Apollo“ auf Seifen oder deren Verpackung, sowie des Vertriebes und des Feilhaltens von Seife, auf welcher oder auf deren Verpackung das Wort „Apollo“ angebracht ist, unter Androhung der Folgen des § 390 bernische C.-P.-O. In der Replik schränkte der Vertreter der Klägerin und Widerbeklagten das erste Rechtsbegehren der Klage dahin ein, daß bezüglich der Marke Nr. 9617 der Beklagten und Widerklägerin nur verlangt werde, daß diese kein Recht habe, auf ihren in die Schweiz einzuführenden und in Vertrieb zu setzenden Seifenprodukten, seien es Toilette- oder Haushaltungsseifen, das Wort „Apollo“ als Fabrikmarke oder als Teil einer solchen zu führen. Sodann beantragte er Abweisung der Widerklage. Dabei gab er zu Rechtsbegehren 1 und 3 derselben folgende Erklärung ab: „Daß die Klägerin außer der Schweiz

„und namentlich in österreichisch-ungarischen Landen keine Seifen, „auf welchen das Wort „Apollo“ in dieser oder jener Form „Verwendung findet, weder fabrizieren noch in Vertrieb setzen „lassen werde.“ Die rechtliche Begründung dieser Parteianträge sowie des Urteils der Vorinstanz ist aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich.

3. Im Streite liegt das Recht an der schweizerischen Marke „Apollo“ für Seifen. Beide Parteien erheben hierauf Anspruch, die Vorklägerin mit der Begründung, sie habe diese Marke in der Schweiz vor der Widerklägerin für sich eintragen lassen, sei also der erste Hinterleger, und weder die frühere Eintragung, noch der frühere Gebrauch derselben in Österreich vermöge dagegen aufzukommen, ein früherer Gebrauch in der Schweiz aber werde von der Widerklägerin nicht einmal behauptet; die Widerklägerin, indem sie sich in erster Linie auf den Standpunkt stellt, der frühere Gebrauch in Österreich begründe gegenüber der späteren Eintragung durch die Vorklägerin in der Schweiz die Priorität, und in zweiter Linie geltend macht, die Eintragung der Marke „Apollo“ durch die Vorklägerin beruhe auf böser Absicht, sie sei erfolgt im Bewußtsein, daß diese Marke in Österreich schon längst der Widerklägerin zugestanden habe und in der Absicht, eine Täuschung herbeizuführen, sie qualifiziere sich also als böswillige Aneignung. Die streitige Frage nun, wer der wahre Berechtigte an der schweizerischen Marke „Apollo“ sei, beurteilt sich ohne Zweifel nach schweizerischem Recht, da es sich eben um eine in der Schweiz eingetragene Marke handelt. Da feststeht, daß die Vorklägerin die Marke „Apollo“ in der Schweiz zuerst hinterlegt hat, muß nach Art. 5 schweiz. Markenges. bis zum Beweise des Gegenteils angenommen werden, daß sie die wahre Berechtigte ist. Die Widerklägerin unternimmt den Gegenbeweis in der oben angegebenen Weise. Für ihren Standpunkt hat sich die Widerklägerin mit Recht weder auf die „Internationale Konvention zum Schutze des gewerblichen Eigentums“ vom 20. März 1883 noch auf die „Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- und Handelsmarken“ vom 14. April 1891 gestützt, aus dem einfachen Grunde, weil Österreich keiner dieser beider inter-

nationalen Unionen beigetreten ist. Dagegen beruft sie sich auf die „Übereinkunft zwischen der Schweiz und Österreich-Ungarn zum wechselseitigen Schutze der Fabrik- und Handelsmarken“ vom 22. Juni 1885 (Amtl. Samml., N. F., Bd. IX, S. 29). Hiernach wird (in Art. 1) den Österreichern und Ungarn in der Schweiz (und den Schweizern in Österreich-Ungarn) in Bezug auf die Fabrik- und Handelsmarken der nämliche Schutz zugesichert, wie den Einheimischen; Art. 2 setzt sodann fest, daß die Angehörigen des einen der vertragschließenden Teile, „welche in den Gebieten des andern Teils den Schutz ihrer Marken genießen wollen,“ nach Maßgabe der in den letztern Gebieten bestehenden Vorschriften ihre Marke zu hinterlegen haben, und bezeichnet die Hinterlegungsstelle. Über die Bedeutung dieser Übereinkunft ist zu bemerken: Als Staatsvertrag kann sie, wie die Vorinstanz richtig ausführt, jedenfalls nicht angesehen werden, da sie als solcher der Genehmigung der Bundesversammlung bedurft hätte (Art. 85 Ziff. 5 B.-V.), und nun diese nicht eingeholt worden ist. Sie stellt sich vielmehr lediglich dar als eine Gegenrechtsklärung, wie sie schon nach dem Bundesgesetz vom 19. Dezember 1879, Art. 7, Ziff. 2, zulässig war und nach derselben Bestimmung des jetzigen Gesetzes wiederum erfolgen kann: nach beiden Gesetzen ist nämlich der nicht in der Schweiz wohnhafte Industrielle zur Hinterlegung seiner Marke in der Schweiz dann berechtigt, wenn sein Wohnortstaat der Schweiz Gegenrecht hält (sofern er den Beweis erbringt, daß seine Marke in dem betreffenden Staate geschützt ist); und nun soll die in Frage stehende Übereinkunft ein für allemal feststellen, daß dieses Verhältnis des Gegenrechtes zwischen der Schweiz und Österreich-Ungarn besteht. Zu einem derartigen Abkommen war der Bundesrat zweifellos befugt, wie denn auch mit einer ganzen Reihe anderer Staaten solche Abkommen getroffen worden sind, zum Teil auch das Gegenrecht nur durch Notenaustausch zugesichert wurde (vgl. v. Salis, Bundesrecht, Bd. I, Nr. 289; ferner die Zusammenstellung bei Mackenroth, Nebengesetze zum schweizerischen Obligationenrecht, S. 203 ff.). Nach dieser Übereinkunft, in Verbindung mit Art. 7, Ziff. 2 Bundesgef. betreffend Fabrik- und Handelsmarken etc., steht fest, daß die Wider-

klägerin, als österreichische Gesellschaft, in der Schweiz denselben Schutz genießt, wie ein Inländer. Die Einwendung (vgl. das von der Vorklägerin zu den Akten gebrachte Gutachten Jeerleder), Art. 2 der Übereinkunft schränke den den Österreichern in der Schweiz zu gewährenden Schutz ein, indem danach die Hinterlegung der Marke die unbedingte Voraussetzung des Schutzes derselben bilde, vor der Hinterlegung also kein Schutz bestehe, ist von der Vorinstanz in zutreffender Weise zurückgewiesen worden; sie erscheint denn auch als gänzlich unhaltbar, da alsdann ja der in Art. 1 eod. aufgestellte Grundsatz der Gleichstellung durchbrochen würde. Unter dem „Schutz,“ von dem Art. 2 loc. cit. spricht, ist vielmehr der spezielle markenrechtliche Schutz zu verstehen, der auch nach Art. 4 des eidgenössischen Markenschutzgesetzes an die Förmlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung geknüpft ist. Nur diese Auslegung ergibt eine Übereinstimmung der beiden genannten Bestimmungen der Übereinkunft; sie paßt aber auch vollständig zum System des schweizerischen Markenschutzgesetzes. Die streitige Frage, wem das Markenrecht an dem Worte „Apollo“ zustehe, ist daher vom Standpunkte der völligen Gleichstellung der Widerklägerin mit einer schweizerischen Firma zu beantworten.

4. Da nun nach Art. 5 des schweizerischen Markenschutzgesetzes nicht erst die Hinterlegung das Markenrecht schafft, sondern schon der frühere befugte Gebrauch (vgl. Entsch. des Bundesger., Amtl. Samml., Bd. VII, S. 391; IX, S. 478), der Hinterlegung und Eintragung somit nach schweizerischem Recht deklarative, nicht konstitutive Wirkung zukommt; da ferner von der Widerklägerin ein früherer Gebrauch des Wortes „Apollo“ für Seifen — vor der Eintragung durch die Vorklägerin — in der Schweiz gar nicht einmal behauptet wird und jedenfalls nicht nachgewiesen ist, — fragt es sich nur, ob entweder die frühere Eintragung in Österreich oder der frühere Gebrauch daselbst der Widerklägerin die „wahre Berechtigung“, das Recht auf die Marke, also auch auf deren ausschließliche Benutzung auch in der Schweiz verschafft hat. Diese Frage ist bezüglich der frühern Eintragung zu verneinen. Das Institut der Markenregister ist zunächst und abgesehen von internationalen Vereinbarungen —

die in diesem Prozesse nach dem in Erwägung 3 ausgeführten von vornherein nicht zur Anwendung gelangen — rein territorial; daher wirkt auch die Hinterlegung und Eintragung, deren Förmlichkeiten von Land zu Land wechseln, an sich nur territorial, im Staate der Eintragung, und ebenso der hieran geknüpfte spezielle markenrechtliche Schutz. Gerade zur Beseitigung dieses Zustandes und zur Schaffung eines internationalen Markenrechtes ist die Madrider Übereinkunft vom 14. April 1891 abgeschlossen worden, wonach die Eintragung beim internationalen Bureau in Bern einer Marke internationalen Charakter und internationalen Schutz verleiht, und gerade aus dieser Übereinkunft, in Verbindung mit Art. 2 der internationalen Union vom 20. März 1883 (wonach für den Schutz in jedem Lande die internen Vorschriften dieses Landes zu erfüllen sind) geht hervor, daß die bloße nationale Hinterlegung und Eintragung diesen Schutz nicht zu begründen vermag.

5. Was den frühern Gebrauch betrifft, so ist vorerst davon auszugehen, daß der frühere befugte Gebrauch in der Schweiz zweifelsohne der Widerklägerin die „wahre Berechtigung“ verschaffen würde. Da ein solcher Gebrauch, wie bemerkt, nicht nachgewiesen, ja nicht einmal behauptet ist, so stellt sich die Frage vorliegend so, ob der frühere befugte markenmäßige Gebrauch eines „Zeichens“ (des „Namens Apollo“) im Auslande, speziell in Oesterreich, dem früheren Gebrauch im Inlande gleichzustellen sei, ob mit andern Worten auch dieser frühere Gebrauch im Auslande genüge, um die Rechtsvermutung des Art. 5 schweiz. Markenschutzges. zu zerstören. Nun liegt dem schweizerischen Markenschutzges., indem es das sogenannte System der deklarativen, nicht der konstitutiven Wirkung der Eintragung aufgenommen hat, das Prinzip zu Grunde, daß die thatsächliche Verwendung eines Zeichens als Marke ein Recht des Bezeichnenden an diesem Zeichen begründe, und dieses Recht kann nicht anders denn als Individualrecht aufgefaßt werden; die Marke (auch die nicht eingetragene) bezeichnet eine Ware als von einer bestimmten Persönlichkeit bzw. einem bestimmten Geschäftsinhaber ausgehend, sie stellt äußerlich die Verbindung einer Ware mit einer bestimmten Persönlichkeit dar. Dieses Individualrecht aber,

daß danach im Markenrecht enthalten ist, ist an sich nicht an ein bestimmtes Territorium gebunden, es ist seiner Natur nach nicht national, sondern universal; national, territorial ist nur der spezielle Markenschutz, dessen Vorbedingungen die Erfüllung der Förmlichkeiten des Staates, in dem der Schutz nachgesucht wird, ist, und der erst das schon bestehende Individualrecht zu einem gesteigerten Individualrecht weiteren Inhaltes erhebt. Eine territoriale Einschränkung dieses Individualrechtes müßte daher speziell ausgesprochen sein, und das ist nach dem schweizerischen Gesetz nicht der Fall. Diese universale Bedeutung der Marke, der universale Charakter des Individualrechtes an ihr, ist um so mehr anzuerkennen, als die Handelsthätigkeit dessen, der sich ihrer bedient, nicht auf das Gebiet eines bestimmten Territoriums beschränkt ist, gegenteils die Marke wie die Handelsthätigkeit ihrer Natur bei den heutigen Verkehrsverhältnissen nach universalen Charakter tragen muß (vgl. das von der Vorklägerin eingelegte Gutachten von Dr. W. Burdhardt; ferner ein bei Meili, die internationalen Unionen, S. 50, ohne nähere Bezeichnung citiertes Urteil des Appellationsgerichtes Leipzig). Von diesem Grundsatz ist denn auch das Bundesgericht ausgegangen, wenn es in seinem Urteil vom 17. November 1899 i. S. Hediger Söhne gegen Union (Amtl. Samml., Bd. XXV, 2. Teil, S. 772 ff.) ausgesprochen hat, die Thatsache, daß ein Zeichen im Auslande zum Gemeingut (Freizeichen) geworden sei, genüge, um ihm diesen Charakter auch im Inlande zu verleihen, auch wenn es an sich hier noch nicht Gemeingut geworden sei. Die oben aufgeworfene Frage ist daher grundsätzlich zu bejahen, und es könnte sich nur fragen, ob der Bejahung nicht etwa Rücksichten der Billigkeit, oder sonstige Gründe praktischer Art entgegenstünden (vgl. das Gutachten Burdhardt). Das ist jedoch jedenfalls im Verhältnis der Schweiz zu Oesterreich und unter den vorliegenden thatsächlichen Verhältnissen, bei denen doch kaum anzunehmen ist, daß der Vorklägerin der Gebrauch der Marke „Apollo“ durch die Widerklägerin in Oesterreich nicht bekannt gewesen sei (vgl. die Zeugenaussagen, speziell diejenige des Dr. Deite, ferner dessen Handbuch der Seifenfabrikation 1887, das auf Seite 310 die „Apollöseife“ der Widerklägerin speziell erwähnt, und das Certi-

filat der Handels- und Gewerbekammer für Österreich unter der Enns, wonach die Fabriken der Widerklägerin zu den größten Etablissements dieser Art in Österreich-Ungarn gehören), zu verneinen. (Vgl. auch Dunant, *Traité des marques de fabriques*, pag. 139.) Von jenem Grundsatz aus aber muß die Widerklägerin als die wahre Berechtigte an der schweizerischen Marke „Apollon“ erklärt werden, und es ist daher ihre Widerklage begründet; denn die Zulässigkeit einer Klage auf Löschung einer eingetragenen Marke und Verbot des weiteren Gebrauchs unterliegt keinem Zweifel.

6. Da die Widerklage somit schon von dem von der Widerklägerin in erster Linie geltend gemachten Standpunkt aus gutzuheissen ist, braucht auf ihre zweite, mehr nur nebensächlich herbeigezogene Begründung nicht eingetreten zu werden, zumal diese Begründung heute vom Vertreter der Widerklägerin nicht vorgetragen worden ist.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung der Klägerin und Widerbeklagten wird als unbegründet abgewiesen, und das Urteil des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern vom 21. September 1900 wird somit in allen Teilen bestätigt.

III. Obligationenrecht. — Code des obligations.

84. Urteil vom 5. Oktober 1900
in Sachen Döbel gegen Grether & Cie.

Werkvertrag. (Erstellung eines Hauses.) — Heimschlagsrecht. — Mängel des angewiesenen Baugrundes. Schadenersatzpflicht des Bauunternehmers gemäss Art. 358, O.-R., von ihm zu verlangende Sorgfalt. Tragweite des Art. 364, Abs. 3 eod., Erhöhung des Werklohnes bei ausserordentlichen, nicht voraussehbaren Umständen. — Causalzusammenhang zwischen der behaupteten vertragswidrigen Bauausführung und dem Schaden. — Mass des Schadenersatzes.

A. Durch Urteil vom 10. Mai 1900 hat die I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich erkannt:

Die Klägerin und Widerbeklagte wird verpflichtet, an den Beklagten und Widerkläger 18,391 Fr. 30 Cts. nebst 4 % Zinsen von 5000 Fr. seit 28. August 1897, von 2000 Fr. seit 13. Oktober 1897 und von 11,391 Fr. 30 Cts. seit 8. Oktober 1896 zu bezahlen. Die Mehrforderung des Beklagten und Widerklägers wird abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien die Berufung an das Bundesgericht erklärt.

Der Beklagte und Widerkläger beantragt, daß allen in seiner Eingabe an die Vorinstanz vom 31. Januar 1900 und in der mündlichen Verhandlung vom 8. März gestellten Anträgen act. Nr. 269 und 277 in vollem Umfange entsprochen werde, und daß daher das Urteil wie folgt abgeändert werde:

Die Klägerin und Widerbeklagte wird verpflichtet, an den Beklagten und Widerkläger 36,305 Fr. nebst nachbezeichneten Zinsen zu bezahlen, nämlich:

- a) Fr. 13,913 70 für die Kosten richtiger Fundamentpfeiler (anstatt bloß 7000 Fr.) nebst Zins à 4 % von 5000 Fr. seit 20. August 1897 und von 8913 Fr. 70 Cts. seit 13. Oktober 1897;

Fr. 13,913 70 Übertrag.