

das Bundesgericht nach Art. 80 des Org.-Ges. verbindliche Feststellung tatsächlicher Verhältnisse, allerdings nach technischen Gesichtspunkten vorgenommen. Diese Feststellung ist nicht aktenwidrig, und daher ist aus diesem Grunde das handelsgerichtliche Urteil zu bestätigen. Auch eine Rückweisung der Akten rechtfertigt sich nicht, da es eine Frage der dem kantonalen Prozeßrecht unterstehenden Beweiswürdigung ist, ob sich das Handelsgericht einzig auf das Gutachten Urndt stützen konnte, ohne die von den Parteien eingelegten Privatgutachten zu berücksichtigen.

4. Eine redaktionelle Änderung des Patentanspruches 1 der Beklagten ist schon aus dem Grunde nicht vorzunehmen, weil die Klägerin kein solches Begehren in ihrer Berufungserklärung gestellt hat. Endlich ist auch die Frage, ob für die Entscheidung dieses Rechtsstreites das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 16. August 1894 zu Grunde zu legen sei, nicht mehr vom Bundesgerichte zu prüfen, da, wie aus den vorstehenden Erwägungen ersichtlich ist, die Priorität über die Neuheit der Erfindung der Beklagten nicht in Frage kommt. (Vgl. zu diesem Urteil auch das in Sachen Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals Beck & Henkel, Beklagte und Berufungsklägerin, gegen Kaiser & Cie., Klägerin und Berufungsbeklagte, vom 27. Dezember 1901 *).

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich in allen Teilen bestätigt.

* Oben Nr. 63.

V. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

65. Urteil vom 5. Oktober 1901 in Sachen
Société anonyme des Chocolats au lait F. L. Cailler
gegen Berner Chocoladenfabrik Tobler & Cie.

Passivlegitimation gegenüber einer Klage aus Markennachahmung. -- Wortmarke; Grundsätze über Zulässigkeit. Schutzfähige Phantasiebenennung oder gemeinfreie Sach- oder Eigenschaftsbezeichnung (« crémant » für Chocolateprodukte)?

A. Durch Urteil vom 6. Juni 1901 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:

1. Die Klägerin ist mit ihren Klagebegehren, soweit dieselben noch zu beurteilen sind, abgewiesen.

2. Der Beklagten ist ihr Widerklagebegehren zugesprochen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrage, es seien die modifizierten Klagebegehren gutzuheißen und es sei demnach zu erkennen:

1. Die Beklagte sei nicht berechtigt, einzelne Qualitäten ihrer Chocoladenprodukte mit dem Ausdrucke « Crémant » zu bezeichnen, und es sei ihr der Gebrauch dieser Bezeichnung auf der Verpackung und auf Etiketten unter Androhung der gesetzlichen Folgen zu untersagen.

2. Die Beklagte sei der Klägerin gegenüber zu einer angemessenen, gerichtlich festzusetzenden Entschädigung zu verurteilen.

3. Die Beklagte sei zu verurteilen, alle diejenigen Verpackungen und Etiketten, auf welchen die Bezeichnung « Crémant » als Qualitätsanpreisung vorhanden ist, zu zerstören, eventuell so umzuändern, daß die Bezeichnung « Crémant » ausgetilgt werde.

4. Es sei die Publikation des gerichtlichen Entscheides in mehreren Zeitungen der Schweiz auf Kosten der Beklagten anzuordnen.

C. In der Sitzung vom 28. September 1901 hat der Vertreter der Klägerin diese Berufungsanträge begründet.

Der Vertreter der Beklagten hat auf Abweisung der Berufung angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Dem Prozesse liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin, Chocoladenfabrik F. L. Cailler in Vevey, ließ am 10./12. August 1896 beim eidgenössischen Amte für geistiges Eigentum die Schutzmarke « Chocolat crémant Cailler » eintragen (unter Nr. 8559), welche eine gewisse originelle Anordnung der Worte und eine eigenartige Ausföhrung der Schriftzüge aufweist. Nachdem sie hierauf ihren Sitz nach Broc (Kanton Freiburg) verlegt hatte, hinterlegte sie am 2./3. August 1898 eine zweite Schutzmarke, lautend « F. L. Cailler's Original Crémant, Chocolate (Chocolat crémant) Chocolats » (unter Nr. 10,299). Am 8./15. Mai 1899 endlich ließ sie unter Nr. 11,033 das Wort « Crémant » als Marke eintragen. Die Klägerin übernahm als Rechtsnachfolgerin der genannten Firma deren sämtliche Aktiven und Passiven und ließ auch die Marken Nr. 10,299 und 11,033 auf sich übertragen; sie tragen nunmehr die Nummern 12,453 und 12,457. Letztere Marke (« Crémant ») dient nach der Eintragung zum Schutze folgender Produkte: « Chocolats, Chocolats au lait, en poudre et en tablettes, cacao, articles de réclame. » Dagegen hat die Klägerin diese Marke bis jetzt nur für die Bezeichnung einer zum Rohessen bestimmten Spezialität von Chocolate und auf deren Verpackung angebracht; die von ihr als « crémant » verkaufte Chocolate ist keine sogenannte Milch-Chocolate (Chocolat au lait), sondern gewöhnliche Chocolate ohne Zusatz von Milch oder Sahne, die sie in Tafeln verkauft und speziell zum Rohessen empfiehlt. In ihren Prospekten, Prix Courants, etc. finden sich unter der Bezeichnung « Chocolats Crémants » die nähern Benennungen « très crémant », « extra crémant », « grand crémant »; sie empfiehlt darin speziell den Chocolat Crémant von dem sie sagt: « il est destiné aux consommateurs qui recherchent avant tout, l'arôme exquis du cacao joint à une pâte aussi savoureuse qu'une crème. »

Die Beklagte ist die Rechtsnachfolgerin von J. Tobler, der am 26. Februar 1900 im Handelsregister von Bern die Firma „Ber-ner Chocolate-Fabrik J. Tobler, Einzel-Firma J. Tobler, Bern,“ hatte eintragen lassen; sie hat Aktiven und Passiven dieser Firma auf den 1. Juli 1900 übernommen.

Sowohl die Beklagte, wie auch schon ihr Rechtsvorgänger, be- dienten sich auf der Packung gewisser Chocolate, die sie ebenfalls in Tafeln verkauften und speziell zum Rohessen empfahlen, der Worte « Crémant » und « Chocolat crémant ». Auf eine deß- halb von der Klägerin erlassene öffentliche Warnung hin gab der Rechtsvorgänger der Beklagten ebenfalls öffentlich unter dem 23. Februar 1900 die Erklärung ab, das Wort « crémant » sei für Chocolate keine schutzfähige Marke, sondern eine Eigenschafts- bezeichnung; gegen die der Rechtsgültigkeit entbehrende Hinter- legung des Wortes « crémant » werde er Stellung nehmen.

Daraufhin hat die Klägerin (im Oktober/November 1900) die vorliegende Klage erhoben, deren — gemäß Zwischenurteil des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern vom 3. No- vember 1900 modifizierte — Rechtsbegehren aus Fakt. B ersicht- lich sind.

Die Beklagte hat auf Abweisung der Klage angetragen und die Widerklage gestellt: Die Eintragung der Marke Nr. 12,457 der klägerischen Gesellschaft sei gerichtlich als ungültig zu erklären und es sei die Streichung dieser Marke aus den Registern des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen.

Die Begründung der Parteianträge und des die Klage ab- weisenden, die Widerklage gutheißenden Urteils der Vorinstanz geht, soweit notwendig, aus den nachfolgenden Erwägungen hervor.

2. Die beklagte Gesellschaft hat in erster Linie bestritten, daß sie überhaupt für allfällige unbefugte Benutzungen der Marke « Crémant » in der Zeit vor dem 1. Juli 1900 — also vor ihrer Entstehung — belangt werden könne; sie hat also die Passiv- legitimisation für Handlungen ihres Rechtsvorgängers und all- fällige daraus entspringende Schadenersatzansprüche bestritten. Dieser Standpunkt ist unhaltbar. Die Beklagte hat zugegebener- maßen das Geschäft des J. Tobler mit Aktiven und Passiven übernommen, und nun gehören zu den letztern alle Ansprüche,

die entstanden sind gegen das Geschäft durch den Betrieb des letztern, liege ihr Rechtsgrund in vertraglichen Verhältnissen oder in einer unerlaubten Handlung. Die unbefugte Benutzung einer Marke durch einen Geschäftsinhaber aber stellt sich als unerlaubte Handlung dar, aus der ein Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz mit dem Momente der Begehung erwächst; dieser Anspruch besteht daher auch gegen den Rechtsnachfolger des betreffenden Geschäftsinhabers, der Aktiven und Passiven des Geschäftes übernommen hat. Die Beklagte ist somit im ganzen Umfange, auch für die Handlungen ihres Rechtsvorgängers, verantwortlich.

3. Streittig ist im vorliegenden Verfahren und gemäß den modifizierten Vorklagebegehren in Verbindung mit der Widerklage nur, ob der Klägerin am Worte « Crémant » ein Markenrecht (im Sinne des Bundesgesetzes über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken v. 26. September 1890) zustehe; nicht im Streite liegt dagegen hier die Frage, ob nicht etwa die Beklagte der Klägerin durch Nachahmung der Art der Verpackung (Farbe, Anordnung der Aufschriften v.) eine unerlaubte Konkurrenz bereite. Sondern streittig ist nach dem Gesagten nur das Markenrecht am Worte « Crémant », und die Frage, ob die markenmäßige Verwendung dieses Wortes durch die Beklagte (auf der Ware und deren Verpackung) einen Eingriff in das Markenrecht der Klägerin enthalte.

4. Nach dem Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 kann es nun keinem Zweifel unterliegen, daß (im Gegensatz zum frühern Gesetz vom 19. Dezember 1879, Art. 4, Abs. 2) auch bloße Worte als Marken eingetragen werden können und des Markenschutzes fähig sind; das neue Markenschutzgesetz anerkennt somit auch die reine Wortmarke grundsätzlich an. (Vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 7. Dezember 1895 in Sachen Walbaum, Ruling, Goulden & Cie. gegen Hahn, betreffend die Marke « Monopole », Amtl. Samml., Bd. XXI, S. 1055, Erw. 3 ff.) Zweck der Fabrik- und Handelsmarke ist nun, die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäft, die Beziehung der Ware zum Geschäftsinhaber, zu bezeichnen; nicht dagegen soll sie dienen zur Bezeichnung der Ware selbst oder einer Qualität, sachlichen Eigenschaft der Ware. Damit ein Wort für eine bestimmte Ware oder

Warengattung als Marke verwendbar sei, ist daher notwendig, daß die Beziehung des Wortes zur Ware nicht eine abjektivische sei, die eine sachliche Eigenschaft der Ware zu bezeichnen geeignet ist. Ausgeschlossen als Wortmarken sind demnach vor allem allgemeine abjektivische Qualitätsbezeichnungen, wie „gut“, „extra“, „prima“; ferner Bezeichnungen, die in Beziehung auf die betreffende Ware eine Qualitätsbezeichnung ergeben, wie « dry » « duro » bei Champagner oder bei Südweinen (als Gegensatz zu doux), « fondant » bei Schokolade. Die Aneignung derartiger Bezeichnungen als Marken, also als individuelle Zeichen, würde eine unzulässige Monopolisierung der Warengattung selbst in sich schließen. Die Markenberechtigung an einem an sich in Verbindung mit einer bestimmten Ware oder Warengattung markenfähigen Worte wird sodann erworben durch die Priorität des Gebrauchs. Es ist also notwendig, daß die Anwendung des Wortes auf die betreffende Ware neu sei; nicht ist dagegen erforderlich, daß das Wort selbst neu, eine reine Phantasiebezeichnung im Sinne einer neuen Wortbildung, sei, sondern nur die Verbindung des Wortes mit der betreffenden Ware muß neu und in diesem Sinne originell sein. Ferner ist zu bemerken, daß eine an sich zur Marke geeignete Bezeichnung zu einem Freizeichen, Gemeingut werden kann; dies kann geschehen schon durch die Art und Weise der ersten Benutzung, wie auch im Laufe der Zeit durch die Entwicklung des Verkehrs. Dafür, ob ein Wort für eine bestimmte Ware oder Warengattung als Marke geeignet oder aber ob es hierfür Freizeichen, Gemeingut sei, ist maßgebend die Anschauung des Verkehrs (zwischen Produzenten, Händlern und Konsumenten).

5. Die Klägerin beansprucht das Wort « Crémant » als Marke für „Schokolade, Milch-Schokolade, in Pulvern und in Tafeln, Cacao, Pfefferartikel“, d. h. also für Schokoladenwaren im allgemeinen. Von der Zulässigkeit des genannten Wortes als Marke für diese Ware ist daher auszugehen, und es kommt nichts darauf an, daß die Klägerin gegenwärtig die Bezeichnung « crémant » nur für eine bestimmte Art Schokolade benutzt; denn ihr Anspruch geht eben nach dem Gesagten weiter. Daß nun zunächst die Bezeichnung « crémant » für diese Ware infolge Allgeingebräuches Freizeichen, Gemeingut geworden sei, wie die Beklagte in erster

Linie behauptet, ist unrichtig. Die Beklagte will dies daraus herleiten, daß der Klägerin die Eintragung des streitigen Wortes in das deutsche Markenregister (Zeichenrolle) abgelehnt worden sei. Diese Thatsache ist an sich richtig, allein es folgt aus ihr nicht der von der Beklagten daraus gezogene Schluß. Die Beanstandung erfolgte, weil das deutsche Patentamt davon ausging, die Bezeichnung « *crémant* » für Chocolade stelle sich als Sach-, Eigenschaftsbezeichnung dar; dagegen hat das deutsche Patentamt nicht ausgesprochen, jene Bezeichnung sei in Deutschland Gemeingut. Wäre letzteres der Fall, d. h. hätte die Bezeichnung « *crémant* » für Chocolade in Deutschland durch Allgemeingebrauch ihre individualisierende Bedeutung verloren, so wäre allerdings das Wort im Inlande nicht mehr markenfähig (vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 17. November 1899 in Sachen Hediger Söhne gegen Union, Amtl. Samml., Bd. XXV, 2. Teil, S. 776 f.). Allein daß dies der Fall sei, ist weder durch die erwähnten patentamtlichen Verfügungen, noch sonstwie erwiesen. Im übrigen aber ist klar, daß jene Verfügungen (oder Vorentscheide) für die schweizerischen Behörden gänzlich unverbindlich sind.

Es ist daher nunmehr der weitere — Haupt- — Standpunkt der Beklagten zu prüfen, daß die Bezeichnung « *crémant* » für Chocolade sich als Eigenschaftsbezeichnung darstelle, und aus diesem Grunde nicht markenfähig sei. Dem gegenüber behauptet die Klägerin, es handle sich hier, bei der Anwendung des Wortes auf Chocolade, um eine neue, eigenartige Phantasiebezeichnung und somit um eine des Markenschutzes fähige Benennung. Grammatikalisch und sprachlich betrachtet erscheint das Wort « *crémant* » als participium præsens des Verbums *crémer* (resp., wenn *crémant* geschrieben, *crémer*), und dieses hinwiederum leitet sich ab vom Substantiv *crème* (oder *crême*). Letzteres bedeutet zunächst Rahm oder Sahne (von Milch); in zweiter Linie eine sonstige dickflüssige Masse, speziell auf Lebensmittel, aber auch auf Gebrauchsgegenstände angewandt (erstes in Verbindungen wie *crème à la Vanille*, *crème au chocolat*; ferner für *Liqueure*, wie *Crème Iva*; — letzteres z. B. bei *Crème Simon*); endlich bedeutet *crème* in abgeleiteter Beziehung etwas Hohes („die *Crème* der Gesellschaft“) und besonders gutes. *Crémer* (oder *crémer*) ist nach den Wörterbüchern ein intransitives Verbum, das be-

deutet „sich mit *Crème* bedecken“. Nach den von der Klägerin beigebrachten und von der Beklagten anerkannten Auszügen aus Wörterbüchern (*Dictionnaire de l'Académie*; *Littre*; *Larousse*) findet sich *crémant* (mit *é* [accent aigu] geschrieben) nur in Verbindung mit dem Substantiv « *Champagne* » und bezeichnet einen Champagner, « *qui n'a qu'une mousse légère et peu abondante* ». Hiernach ist der Klägerin zuzugeben, daß die Verwendung dieses participium præsens zwar nicht eine sprachliche Neubildung bedeutet (ob mit *é* oder *e* geschrieben, ändert an der Sache nichts), daß aber dessen Anwendung auf Chocolade als Neuerung erscheint. Nach der rein sprachlichen Bedeutung dieser Zusammenstellung ist somit allerdings richtig, daß nicht direkt eine Eigenschaft der Chocolade, resp. einer gewissen Art Chocolade, derart bezeichnet werden kann. Dagegen findet eine Erinnerung an *Crème* statt, die ebensowohl dahin gehen kann, daß die Chocolade *crémehaltig* sei, wie dahin, daß sie leicht zur *Crème* — im Sinne einer dickflüssigen Masse — werde, wie endlich dahin, sie sei — als „*Crème* der Chocoladen“ — eine besonders gute Chocolade. Diese durch die Bezeichnung « *crémant* » in Verbindung mit Chocolade gegebene Andeutung ist nun jedermann verständlich. Das Wort *crème* (auf welches in erster Linie abzustellen ist, und nicht auf das Verbum *crémer* oder *crémer*) gehört der Umgangssprache an; « *crémant* » hängt mit « *crème* » zusammen und erinnert an die oben gegebenen Bedeutungen dieses Wortes. Es wird also durch die Zusammenstellung immerhin auf Eigenschaften hingedeutet, die mit *Crème* zusammenhängen. Der Ausdruck « *crémant* » in seiner Anwendung auf Chocolade muß daher vom kaufenden und verkaufenden Publikum als Beschaffenheitsbezeichnung aufgefaßt werden. Die Klägerin scheint denn auch insofern selber dieser Ansicht zu sein, als sie die Bezeichnung « *crémant* » nur auf eine bestimmte Art Chocolade anwendet. Mag letzteres indessen auch nicht ausschlaggebend sein, da die Produzenten und Händler die verschiedenen Sorten derselben Warengattung gerne mit verschiedenen Bezeichnungen, die an sich ebenso gut Phantasie- wie Beschaffenheitsbezeichnungen sein können, versehen, so fällt dagegen in Betracht, daß die Klägerin selber das Wort « *crémant* » früher (und auch jetzt noch) in adjektivischer

Bedeutung gebraucht hat, wie besonders aus den Preis Gourants hervorgeht. Daraus, speziell aus dem Umstande, daß ursprünglich der Rechtsvorgänger der Klägerin als Schutzmarke lediglich das Bild eines Kranichs bezeichnete und hinterlegte, während die Verpackung doch bereits die Aufschrift « Chocolat crémant » u. s. w. führt, geht einerseits hervor, daß die Klägerin selber ursprünglich das Wort als Eigenschafts-, Beschaffenheitsbezeichnung für eine bestimmte Art Chocolate verwendete; anderseits ergibt sich daraus, daß die Klägerin selber das Publikum daran gewöhnt hat, unter jener Bezeichnung eine bestimmte Art Chocolate mit gewissen, an Crème erinnernden Eigenschaften zu verstehen, verwenden denn übrigens auch andere Chocoladefabrikanten zwar nicht gerade das Wort « crémant », wohl aber ähnliche von Crème hergeleitete Worte wie « cremier » zur Bezeichnung ihrer Chocolatequalitäten. Danach ist dann allerdings das Wort « crémant » als Eigenschaftsbezeichnung aufzufassen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung der Klägerin wird abgewiesen und somit das Urteil des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern vom 6. Juli 1901 in allen Teilen bestätigt.

66. Urteil vom 25. Oktober 1901 in Sachen Pearson & Cie. gegen Bohny, Hollinger & Cie.

Verhältnis der Klage aus illoyaler Konkurrenz, Art. 50 ff., zur Klage wegen Markenrechtsverletzung. — Schutzfähige Wortmarke oder gemeinfreie Sachbezeichnung? — Täuschende Ähnlichkeit zweier Wortmarken (« Vasogen » und « Vasapon »); Ähnlichkeit zweier gemischter Marken.

A. Durch Urteil vom 21. Juni 1901 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt:

1. Die Beklagte ist verpflichtet, die schweizerische Marke Nr. 12,639 „Vasapon“ als nichtig löschen zu lassen.

2. Der Klägerin steht für das Gebiet der Schweiz das aus-

schließliche Recht auf den Gebrauch der Bezeichnung „Vasapon“ zu; im übrigen wird auf Rechtsbegehren 2 der Hauptklage nicht eingetreten.

3. Die Klägerin ist berechtigt, das Urteil im Dispositiv im „Korrespondenzblatt für Schweizerärzte“, in der „Wochenschrift für Chemie und Pharmacie“ und in der „Pharmazeutischen Zeitung“ auf Kosten der Beklagten einmal veröffentlichen zu lassen.

4. Im übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit den Anträgen: In Aufhebung des angefochtenen Urteils seien sämtliche Begehren der Hauptklage abzuweisen, diejenigen der Widerklage dagegen gutzuheißen; eventuell sei der Prozeß an das Handelsgericht zurückzuweisen zur Aktenvervollständigung und zur Ausfällung eines neuen Urteils nach Einleitung eines Beweisverfahrens über die bestrittenen Parteibehauptungen, namentlich auch darüber, ob das Publikum die beiden Artikel (Vasogen und Vasapon) beim Apotheker direkt ohne ärztliches Rezept kaufen könne.

C. In der heutigen Verhandlung erneuert und begründet der Vertreter der Beklagten seine Berufungsanträge. Ganz eventuell stellt er den Antrag, die Ermächtigung zur Publikation des Urteils solle nur für die zwei schweizerischen Zeitschriften (und nicht für die „Pharmaceutische Zeitung“) erteilt werden.

Der Vertreter der Klägerin trägt auf Abweisung der Berufung an. Eventuell beantragt er Abnahme des Beweises dafür, daß das klägerische Produkt nur an Ärzte und Apotheker abgegeben werde. Zum ganz eventuellen Antrag der Beklagten stellt er das Begehren auf Abweisung; eventuell sei eine dritte schweizerische Zeitschrift an Stelle der deutschen aufzunehmen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Prozeß beruht auf folgendem Sachverhalt:

Am 20. Juli 1893 war beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 6513 auf den Namen W. G. Pearson die Wortmarke „Vasogen“ für pharmaceutische Produkte eingetragen worden. Am 30. März 1896 ging diese Marke unter Nr. 8249 an E. L. Pearson in Hamburg über. Unter dem gleichen Datum ließ dieser eine gemischte Marke eintragen, gebildet aus einem