

Bedeutung gebraucht hat, wie besonders aus den Preisconrants hervorgeht. Daraus, speziell aus dem Umstande, daß ursprünglich der Rechtsvorgänger der Klägerin als Schutzmarke nämlich 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 Chokoladefabrikanten zwar nicht gerade das Wort « crémant », wohl aber ähnliche von Crème hergeleitete Worte wie « cremier » zur Bezeichnung ihrer Chokoladequalitäten. 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. E. Pearson die Wortmarke „Vasogen“ für pharmaceutische Produkte eingetragen worden. Am 30. März 1896 ging diese Marke unter Nr. 8249 an E. E. Pearson in Hamburg über. Unter dem gleichen Datum ließ dieser eine gemischte Marke eintragen, gebildet aus einem

liegenden Oval, in dessen weißer Innenfläche eine ruhende, von links nach rechts blickende Sphinx mit aufgestützten vordern Gliedmaßen erscheint, während der oben und unten breite, nach den Seiten hin verlaufende schwarze Rand im oberen Teil in weißen Lettern das Wort „Basogen“ enthält. Die Marken gingen an die Beklagte, die im Jahr 1898 in Hamburg gegründete Basogenfabrik Pearson & Cie., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, über, welche von der Übertragung am 12. April 1900 beim eidgenössischen Patentamt Vormerk nehmen ließ. Das von der Beklagten und ihrem Rechtsvorfahren unter dem Namen Basogen hergestellte pharmaceutische Produkt ist ein aus organisierten und mit Sauerstoffträgern angereicherten Kohlenwasserstoffen hergestelltes Präparat, und hat die Eigenschaft, die in ihm gelösten Medikamente in eine lösliche resp. mit Wasser emulsionsfähige Form zu bringen. Von der Beklagten werden sowohl flüssige Basogenpräparate, wie auch festes Basogen (vasogenum purum spissum) hergestellt. Die Beklagte meldete überdies zur Eintragung die Wortmarke „Basapon“ an, und zwar am 18. Juli 1900 beim kaiserlichen deutschen Patentamt, am 30. Oktober gl. Jz. beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum. Bei ersterem wurde sie eingetragen am 15. Oktober 1900 unter Nr. 46,044, bei letzterem am 30. Oktober 1900 unter Nr. 12,639. Bestimmt ist auch diese Marke für pharmaceutische Präparate. Gemäß ihrer Anmeldung in Deutschland beansprucht die Beklagte Schutz auf jede Verwendungsart des Wortes „Basapon,“ insbesondere auch auf dessen sprachliche Benutzung im Verkehr zur Bezeichnung ihrer Waren; das Alleinrecht zum Gebrauche dieses Wortes soll sich daher auch auf dessen Laut- und Klangwert erstrecken.

Schon vor Eintragung der Wortmarke „Basapon“ durch die Beklagte, aber nach Eintragung der Wort- und Bildmarke „Basogen,“ nämlich am 11. Oktober 1899, hatte A. Schmidt, Apotheker in Basel, beim eidg. Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 11,515 eine gemischte Marke eintragen lassen. Diese Marke stellt ein aufrechtstehendes Oval dar, dessen inneres weißes Feld von einem auf den Hinterfüßen stehenden, von rechts nach links schreitenden und die Vorderbeine erhebenden Greif ausgefüllt ist,

während das die Umrahmung bildende, gleichmäßig breite schwarze Band in weißen Lettern im oberen Teil das Wort „Basapon“ und im unteren das Wort „Schutzmarke“ enthält. Diese Marke war bestimmt für den Handel mit einem von Schmidt erfundenen chemisch-pharmaceutischen Präparat, dem der Name Basapon gegeben wurde und das sowohl als Flüssigkeit wie in festem Zustande andere ihm beizumischende Medikamente (Jod, Jchthol, Kreosot etc.) zu lösen und so dem Körper zuzuführen bestimmt ist. Bald nach der Eintragung trat Schmidt die Produktion des Basapon samt der Marke an die Klägerin ab, welche in Basel den Handel mit Drogen und chemisch-pharmaceutischen Produkten betreibt. Diese brachte den Artikel im Sommer 1900 in den Handel und ließ die genannte gemischte Marke am 31. August 1900 unter Nr. 12,498 auf ihren Namen übertragen. Am folgenden Tage meldete die Klägerin beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum noch die reine Wortmarke „Basapon,“ für chemisch-pharmaceutische Präparate an, die am 1. September 1900 unter Nr. 12,499 eingetragen wurde. Ihr Versuch, die Wortmarke „Basapon“ auch beim kaiserlich deutschen Patentamt einzutragen zu lassen, wurde von diesem durch Entscheid vom 26. November 1900 zurückgewiesen, mit der Begründung, das angemeldete Zeichen stimme mit dem unter Nr. 46,044 eingetragenen Zeichen der Beklagten überein. Dagegen ließ die Klägerin am 13. Dezember 1900 unter Nr. 12,765 die Wortmarke „Basoval“ für chemisch-pharmaceutische Präparate eintragen, und diese Marke wurde gemäß Anmeldung vom 21. Dezember 1900 am 19. März 1901 unter Nr. 48,262 auch in die Zeichenrolle des kaiserlich-deutschen Patentamtes eingetragen.

2. Im Februar 1901 erhob nun die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Beklagte (welche bei der Markeneintragung in Zürich Domizil verzeigt hatte) die vorliegende Klage, die die Rechtsbegehren enthält:

1. Die schweizerische Marke Nr. 12,639, „Basapon,“ sei als nichtig zu erklären und demnach die Beklagte zu verpflichten, diese Marke löschen zu lassen.

2. Der Klägerin sei ein ausschließliches Recht auf den Gebrauch der Bezeichnung „Basapon“ zuzuerkennen.

3. Es sei die Veröffentlichung des Erkenntnisses in mehreren vom Gerichte zu bestimmenden Zeitungen auf Kosten der Beklagten anzuordnen.

Alles unter Vorbehalt einer Schadenersatzklage.

Zur Begründung der Klage stellte die Klägerin darauf ab: Die Bezeichnung *Vasapon* sei eine freie Erfindung des Rechtsgängers der Klägerin, die vor ihm von niemandem gebraucht worden sei. Das Wort leite sich her von „*Vaseline*“ und „*Sapo*“ (latein. Wort für „*Seife*“); das mit diesem Worte bezeichnete Produkt sei ein Verseifungsprodukt von *Vaseline*. Auf die Marke „*Vasapon*“ habe demnach die Klägerin ein Alleinrecht.

Die Beklagte trug auf Abweisung der Klage an und erhob folgende Widerklagebegehren:

1. Es sei die schweizerische Marke Nr. 12,499 der Klägerin — Wortmarke „*Vasapon*“ — als eine Nachahmung der Marke „*Vasogen*“ der Beklagten und daher als nichtig zu erklären, der Klägerin deren Gebrauch auf chemisch-pharmaceutischen Präparaten zu verbieten und dieselbe zu verpflichten, diese Marke löschen zu lassen.

2. Es sei auch die schweizerische Bildmarke Nr. 12,498 der Klägerin als eine Nachahmung der Bildmarke der Beklagten und daher als nichtig zu erklären, es sei der Klägerin deren Gebrauch auf chemisch-pharmaceutischen Präparaten zu verbieten und die Klägerin zu verpflichten, auch diese Marke löschen, eventuell das Wort „*Vasapon*“ daraus entfernen zu lassen.

3. Es sei ferner auch die schweizerische Marke Nr. 12,765 der Klägerin, „*Vasoval*“, als eine Nachahmung der Marke „*Vasogen*“ der Beklagten zu erklären, unter denselben Folgen wie bei 1 und 2.

4. Es sei die Beklagte berechtigt zu erklären, das Urteil in zwei vom Gerichte zu bestimmenden schweizerischen Zeitungen auf Kosten der Klägerin zu veröffentlichen.

Die Beklagte stützte diese Widerklage in erster Linie auf das eidgenössische Markenrechtsgesetz, sodann auch auf angeblichen unlauteren Wettbewerb der Klägerin (Art. 50 ff. O.-R.). In letzterer Beziehung machte sie geltend, nicht nur die Verwendung der Worte „*Vasapon*“ und „*Vasoval*“ durch die Klägerin ent-

halte eine unerlaubte Konkurrenz, sondern diese werde auch begangen durch Nachahmung der von der Beklagten für ihr „*Vasogen*“ verwendeten Etiketten, Fläschchen, Kapseln und Preislisten durch die Klägerin. Auch die Beklagte hat sich eine Schadenersatzklage ausdrücklich vorbehalten.

3. In rechtlicher Beziehung empfiehlt es sich zunächst zu prüfen, ob die Widerklage aus dem Gesichtspunkte der illoyalen Konkurrenz zulässig ist. Nun ist an sich denkbar und möglich, daß gleichzeitig ein Anspruch aus Markenrechtsverletzung und ein solcher aus unerlaubter Konkurrenz im Sinne der Art. 50 ff. O.-R. zur Entstehung gelangt, und sofern nicht das kantonale Prozeßrecht entgegensteht, ist auch eine Vereinigung zweier derartiger Ansprüche in einem Prozesse zulässig. Allein damit eine Klage aus *concurrency déloyale* neben der Klage aus Markenrechtsverletzung Raum habe, darf erstere sich nicht auf die genau gleiche Thatfache, d. h. eben auf die Markenrechtsverletzung, stützen, sondern es müssen neben der Markenrechtsverletzung andere Umstände, welche eine *concurrency déloyale* bewirkten, vorhanden sein, wie Nachahmung der Verpackung der Waren, nicht markenmäßige Verwendung eines Individualzeichens u. dgl. Dagegen wird die Verwendung eines Zeichens als Marke ausschließlich durch das Markenrechtsgesetz geschützt; und soweit sie nach diesem erlaubt ist, kann sie auch nicht den Thatbestand einer illoyalen Konkurrenz und somit einer unerlaubten Handlung im Sinne des Art. 50 O.-R. bilden. Wird also eine Klage ausschließlich auf Verletzung des Markenrechts gestützt und eine solche vom Gericht nicht angenommen, so kann diese Klage auch nicht aus dem Gesichtspunkte der illoyalen Konkurrenz gutgeheißen werden. Soweit daher die Beklagte ihre Widerklage aus *concurrency déloyale* auf die Nachahmung ihrer Marke „*Vasogen*“ stützt, ist für diese Klage neben der Klage aus dem Markenrechtsgesetz kein Raum. Dagegen wäre nach dem Gesagten allerdings die Klage aus illoyaler Konkurrenz neben der Klage aus dem Spezialgesetz zulässig, soweit sie aus Nachahmung der Flaschen etc. hergeleitet wird. Allein die Beklagte hat eine solche Klage, mit dahingehendem Rechtsbegehren, gar nicht gestellt, sondern die betreffenden Behauptungen nur angebracht, um den

Vorfaß der Klägerin darzuthun. Auf die Widerklage aus illloyaler Konkurrenz bezw. die Begründung der Widerklage aus diesem Gesichtspunkte ist daher weiter nicht einzutreten.

4. Bei der Prüfung der Klage aus dem Gesichtspunkte der Markenrechtsverletzung nun fragt es sich in erster Linie, ob die fraglichen Wortmarken „Basogen“, „Basapon“ und „Basoval“ überhaupt markenfähige Bezeichnungen sind. Die Vorinstanz hat dies ohne weiteres angenommen und auch die Parteien gehen hievon aus. Indessen hat die Klägerin immerhin vortragen lassen, das Wort „Basapon“ bezeichne die Natur des Produktes, wie sie denn auch das Wort aus der Zusammensetzung des Produktes herleiten will; und sowohl „Basapon“, wie „Basogen“ werden für chemisch-pharmaceutische Präparate bestimmter Beschaffenheit verwendet, wie die Parteien übereinstimmend ausgeführt haben. Es handelt sich daher allerdings um die Bezeichnung eines bestimmten Produktes, ähnlich wie „Icthyol“, „Creosot“ (vergl. die Zusammensetzungen „Icthyol-Basapon“, „Icthyol-Basogen“ etc., auf denen sich jeweils angegeben findet, wie viele Bestandteile des einen und des andern Produktes die Zusammensetzung enthält). Es liegt daher nahe, entgegen der Annahme der Vorinstanz, die erklärt, es unterliege keinem Zweifel, daß die Wortmarke Basapon an sich geeignet sei, als reine Wortmarke verwendet zu werden, da es sich hier offenbar nicht um eine Gattungsbezeichnung der in Frage kommenden Ware handle, — die beiden Marken „Basogen“ und „Basapon“ (wie auch „Basoval“) als nicht markenfähig zu bezeichnen. (Vgl. Urteile des Bundesgerichtes vom 25. April 1896 i. S. Compagnie Parisienne de couleurs d'Aniline c. Basler Chemische Fabrik Bindschedler, Amtl. Samml. Bd. XXII, S. 459 ff., spez. S. 467 Erw. 6; und vom 27. November 1897 i. S. Fahlberg, Vist & Cie. gegen Chemische Union, Amtl. Samml., Bd. XXIII, S. 1630 ff., spez. S. 1632 ff., Erw. 2 f.). Allein eine derartige Annahme würde doch zu weit gehen. Was zunächst „Basogen“ betrifft, so ist eine Herleitung dieses Wortes aus den das Produkt zusammensetzenden Bestandteilen gar nicht behauptet. Aber auch bei „Basapon“ erscheint die behauptete Herleitung aus „Baseline“ und „Sapo“ derart weitliegend, daß nicht angenommen werden kann, es wolle

damit die Beschaffenheit der Ware bezeichnet werden. Vielmehr erscheinen beide Worte (wie auch „Basoval“) als originelle und Phantasiebezeichnungen; sie deuten auch nicht (wie z. B. Antipyrin, Antifebrin) eine mehr oder weniger leicht verständliche Eigenschaft der Ware in Bezug auf ihre Wirkung an. Endlich sind sie auch nicht — wenigstens wird dies von keiner Seite behauptet — als reine Sachbezeichnungen verwendet worden. Gegenüber müssen die Bezeichnungen als Herkunftsbezeichnungen mit Bezug auf einen bestimmten Produzenten namentlich deshalb angesehen werden, weil der Hersteller des einen und des andern Produktes das tatsächliche Monopol zur Herstellung der betreffenden chemisch-pharmaceutischen Präparate hat. Die in Frage stehenden reinen Wortmarken sind daher als zulässig zu erklären.

5. Sonach fragt es sich, da für die Rechtsbegehren 1 und 2 der Hauptklage das Schicksal des Widerklagebegehrens 1 entscheidend ist, zunächst weiter, ob die Wortmarken „Basapon“ und „Basoval“ eine Nachahmung der frühern Wortmarke „Basogen“ bedeuten. Nun besteht allerdings eine Ähnlichkeit der beiden erstgenannten Marken mit der letztern insofern, als alle drei Marken eine gleichlautende Silbe und gleich viele Silben besitzen und daß bei allen drei Marken die Aufeinanderfolge und Verteilung der Vokale und Konsonanten unter einander die gleiche ist. Bei der Verwendung der Worte in Schrift kommt dazu, daß das „p“ in Basapon dem „g“ in Basogen äußerlich ähnlich sieht. Eine gewisse Ähnlichkeit der beiden mit der Widerklage angefochtenen klägerischen Wortmarken mit der Wortmarke der Beklagten „Basogen“ kann daher allerdings nicht geleugnet werden. Dagegen ist die Ähnlichkeit derart äußerlich, namentlich derart wenig im Laut- und Klangwert ausgeprägt, daß eine Verwechslung bei Verwendung gehöriger Sorgfalt nicht wohl angenommen werden kann. Hierbei kommt, wie die Vorinstanz richtig hervorhebt, namentlich in Betracht, daß es sich um Medikamente handelt, so daß auch beim Laien größere Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden darf, als bei Deckung der Bedürfnisse des täglichen Verkehrs. Ob eines der beiden Produkte „Basogen“ und „Basapon“ oder beide nur an Ärzte und Apotheker abgegeben werden, ist dabei uner-

heblich. Die auf Richtigerklärung der Wortmarken „Basapon“ und „Basoval“ gerichteten Widerklagebegehren sind daher abzuweisen; daraus folgt aber, in Verbindung mit dem in Erwägung 4 ausgeführten, und da die Klägerin unstreitig frühere Besitzerin der Wortmarke „Basapon“ in der Schweiz ist, als die Beklagte, Gutheißung der Hauptklagebegehren 1 und 2, letzteres jedoch nur insoweit, als es von der Vorinstanz gutgeheißen wurde (wie denn auch die Klägerin sich beim Urteil der Vorinstanz beruhigt hat).

6. Was die beiden gemischten Marken Nr. 12,498 einerseits, Nr. 8249 anderseits, betrifft, so kann von einer Ähnlichkeit, die eine Täuschung oder Verwechslung herbeizuführen geeignet wäre, entschieden keine Rede sein. Die einzige Ähnlichkeit besteht darin, daß beide Bildmarken die Gestalt eines Ovals zeigen, daß die Farben der Innenfläche und des Randes die gleichen sind, daß sich in der Innenfläche jeder Marke ein mythisches Lebewesen befindet, und daß endlich das Wort „Basogen“ bzw. „Basapon“ bei jeder der beiden Marken im oberen Rande mit weißen Lettern eingeschrieben ist. Diesen allerdings vorhandenen Ähnlichkeiten in der äußern Anordnung gegenüber sind aber die Unterschiede ganz überwiegend. Das Oval der Marke der Beklagten ist liegend, dasjenige der Klägerin stehend; bei jener Marke ist der Rand nach den Seiten verlaufend, bei dieser gleich breit; die Sphinx in jener und der Greif in dieser Marke sind ganz verschiedene Gestalten. Unter diesen Umständen ist der Gesamteindruck der beiden Marken ein derart verschiedener, daß von einer Verwechslung bei Anwendung gehöriger Aufmerksamkeit nicht gesprochen und daß die Marke der Klägerin nicht als Nachahmung derjenigen der Beklagten bezeichnet werden kann. Daß die Löschung des Wortes „Basapon“ hier nicht angeordnet werden kann, folgt aus dem in Erwägung 5 ausgeführten; übrigens erscheint dieses Wort in der Marke keineswegs als derart erhebliches, ausschlaggebendes Charakteristikum, daß eine bloße Unterdrückung dieses Wortes von Bedeutung wäre. Rechtsbegehren 2 der Widerklage ist somit ebenfalls abzuweisen.

7. Die auf Aktienvervollständigung gerichteten Anträge der Beklagten erscheinen nach den bisherigen Ausführungen überall als unerheblich.

8. Das Begehren der Klägerin um Publikation des Urteils auf Kosten der Beklagten ist grundsätzlich gemäß Art. 32 Abs. 1 Markenschutzgesetz gerechtfertigt. Dagegen erscheint es angemessen, dem heute gestellten Eventualantrage der Beklagten zu entsprechen, daß nur die Publikation des Urteils in den zwei von der Vorinstanz bestimmten schweizerischen Zeitschriften gestattet werde. Obschon auch Deutschland Absatzgebiet der Klägerin ist, und diese allerdings deswegen ein Interesse an der Veröffentlichung des Urteils auch in einer deutschen Zeitschrift hätte, muß doch gesagt werden, daß sich die Beschränkung der Publikation auf schweizerische Zeitschriften deshalb empfiehlt, weil der Prozeß nur die schweizerischen Marken der Parteien beschlug und nur diese beschlagen konnte, und weil die Verhältnisse in Deutschland, wo die Beklagte rechtsgültige Inhaberin der Marke „Basapon“ ist, anders liegen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird in der Hauptsache als unbegründet abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Juni 1901 bestätigt, mit der Modifikation zu Dispositiv 3, daß der Klägerin die Veröffentlichung des Urteils auf Kosten der Beklagten nur in den zwei von der Vorinstanz bestimmten schweizerischen Zeitschriften gestattet wird.