

10. — C'est à bon droit que le jugement attaqué a écarté la conclusion des demanderesses tendant à la destruction des planches lithographiques des morceaux incriminés, ainsi qu'à la confiscation des œuvres contrefaites. En effet, d'une part, les défendeurs ont spontanément supprimé le Beau pêcheur du 16^e mille des Chansons romandes et refusé de vendre le tirage à part de l'Hymne à la patrie du Festival vaudois en cours du procès; on peut s'en remettre à leur bonne foi pour l'avenir. D'autre part, il serait exagéré de confisquer toute la partition du Festival vaudois pour trois pages contrefaites. Il suffit donc d'interdire toute nouvelle reproduction de l'Hymne à la patrie et d'enregistrer la déclaration des défendeurs en ce qui concerne le Beau pêcheur.

La publication d'un arrêt n'est accordée que comme dédommagement, au sens de l'art. 12, al. 1; il y a donc lieu d'en faire abstraction lorsqu'il n'y a que remboursement de l'enrichissement illégitime, comme en l'espèce.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Les recours interjetés par les deux parties contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 5 février 1907, dans la cause pendante entre M^{mes} Chouet et Sauze, à Genève, et William Sandoz et la société Sandoz, Jobin & C^{ie}, à Neuchâtel, sont déclarés mal fondés et le dit jugement confirmé en son entier.

V. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

65. *Urteil vom 13. Juli 1907 in Sachen*

*Dr. J. S. Smith & Cie, Bess. u. Ver.-Kl., gegen
Bürcher Papierfabrik a. d. Sihl, Kl. u. Ver.-Bess.*

Art. 6 Abs. 3 MSchG: Verwendung einer schon von einem Andern eingetragenen Marke für « Waren abweichender Natur »? (Marke « Uto » für Papiere; ist die Verwendung der Marke, durch einen Andern, für photographische Papiere erlaubt?)

A. Durch Urteil vom 15. März 1907 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich über das Klagebegehren:

„Die Beklagte sei zu verpflichten, ihre Marke Nr. 21,066
„„Uto““ löschen zu lassen“

erkannt:

Der Beklagten wird die Verwendung der Marke „Uto“ für photographische Papiere untersagt. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und formgerecht die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Klage.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten seinen Berufungsantrag wiederholt.

Der Vertreter der Klägerin hat auf Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin ist seit 14. Juli 1897 Inhaberin der Marke „Uto“ für „Papiere“ (eidg. Marke Nr. 9404). Am 25. September 1906 hat die Beklagte die nämliche Marke, unter Nr. 21,066, für „photographische Erzeugnisse“ beim eidg. Amt für geistiges Eigentum eintragen lassen. Die Beklagte verwendet diese Marke u. a. auch für lichtempfindliche, zu photographischen Zwecken dienende Papiere, die sie unter der Bezeichnung „Uto-Papier“ in den

Handel bringt. Diese Verwendung der Marke ist ihr durch das angefochtene Urteil, in teilweiser Gutheißung der Klage, untersagt worden, und nur hierum dreht sich heute der Streit.

2. Die Entscheidungsnorm für diesen Rechtsstreit findet sich in Art. 6 Abs. 3 MSchG, wonach die Bestimmung, daß eine neue Marke sich von einer schon eingetragenen durch wesentliche Merkmale unterscheiden müsse, keine Anwendung findet „auf Marken, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen“; es fragt sich also, ob die lichtempfindlichen, photographischen Papiere der Beklagten zu der Warengattung „Papiere“, für welche die Klägerin den Markenschutz genießt, gehören, oder ob sie hievon gänzlich abweichen, eine andere Ware, ein anderes Erzeugnis sind. Diese Frage ist keineswegs etwa reine Tatfrage, an deren Entscheid durch die Vorinstanz das Bundesgericht gebunden wäre, sondern es kommt hierbei der Begriff der gänzlichen Verschiedenartigkeit zweier Waren in Betracht, der Rechtsbegriff ist, weil er eine Entscheidungsnorm bildet; auch wird die Subsumtion des konkreten Falles unter diesen Rechtsbegriff mit von rechtlichen Gesichtspunkten beherrscht. Es ist Rechtsfrage, von welchem Gesichtspunkte aus die Verschiedenartigkeit zu beurteilen ist.

3. Mit Recht hat nun vorerst die Vorinstanz bei der Entscheidung der Frage der Verschiedenartigkeit kein Gewicht darauf gelegt, ob die Klägerin lichtempfindliche, photographische Papiere tatsächlich (schon) produziere. Die Beklagte bestreitet letzteres und will daraus eine Einwendung gegen die Aktivlegitimation der Klägerin, da dieser das rechtliche Interesse an der Unterlassungsklage fehle, herleiten. Allein es kommt hierauf nicht an. Wenn die photographischen Papiere der Beklagten wirklich zur Kategorie „Papiere“ gehören, so hat die Klägerin die Möglichkeit, sie ebenfalls herzustellen und dafür ihre ganz allgemeine für Papiere eingetragene Marke „Uto“ zu verwenden; das genügt aber vollständig zur Begründung des rechtlichen Interesses an der Unterlassungsklage.

4. In der Sache selbst beruht der Standpunkt der Beklagten darauf, die Auffassung der Vorinstanz, wonach es auf die Ansicht des Publikums, auf die Frage, ob Verwechslungsmöglichkeiten über die Herkunft ausgeschlossen seien, ankomme, sei unrichtig;

es müsse nicht auf die Bezeichnung der Ware als „Papier“, welche sich nur aus der Art und dem Sprachschatze erkläre, abgestellt werden, sondern auf die innere Beschaffenheit der Ware; nach dieser und nach der Zweckbestimmung der Ware sei aber der Bestandteil „Papier“ durchaus unwesentlich und die Emulsion das wesentliche. Allein diese Auffassung ist zurückzuweisen, und es ist gegenteils der Vorinstanz hinsichtlich des Entscheidungskriteriums beizustimmen: maßgebend ist die Anschauung des Verkehrs. (Vergl. auch RGZ 60 Nr. 75 S. 325 f.) Von ausschlaggebender Bedeutung ist hierbei, daß die photographischen Papiere ganz wie andere Papiere in der Regel von Papierfabriken hergestellt zu werden pflegen — die Beklagte selber gibt in ihrer „Gebrauchsanweisung für Uto-Papiere“, Act. 11, als Geschäftszweig an „Trockenplatten- und Papierfabrik“ — und daß sie auch in Papterien erhältlich sind. Dadurch ist eine Verwechslungsmöglichkeit über die Herkunft ohne weiteres gegeben. Der Käufer verlangt „Uto-Papier“, und wenn nun die Ware zweier Gewerbetreibenden diese Bezeichnung trägt, so ist die Verwechslungsgefahr da. Des weiteren ist nicht zu verkennen, daß der Verkehr diese „Papiere“ eben regelmäßig als eine besondere Art von Papieren auffaßt, und daß sie auch, gleich anderen Papieren, zur Aufnahme von Bildern und Zeichen zu dienen bestimmt sind. Der Entscheid der Vorinstanz erscheint daher als zutreffend.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 15. März 1907 in allen Teilen bestätigt.