

die provisorischen Patente auch deshalb keinen Sinn, weil diese ja gemäß Art. 16 Abs. 3 nach Ablauf von drei Jahren so wie so erlöschen.

Ist, nach dem gesagten, Art. 9 Abs. 3 in erster Linie auf diejenigen Fälle anwendbar, in welchen sofort ein definitives Patent nachgesucht und erteilt wird, so ergibt sich daraus von selbst die einzig mögliche Art seiner Anwendung auf den Fall, wo zuerst nur ein provisorisches Patent erteilt wird: in diesem Falle ist einfach der Lauf der in Art. 9 Ziff. 3 aufgestellten Frist so lange gehemmt, als der Erfinder das Recht hat, mit der Erstellung eines Modells und folglich auch mit der gewerblichen Verwertung seiner Erfindung zuzuwarten, also so lange er im Besitze eines provisorischen Patentes ist.

Da nun im vorliegenden Falle unbestritten ist, daß die Kläger bis zum 31. Januar 1905 ein provisorisches Patent besaßen, so war ihr (definitives) Patent nicht nur am 15. April 1905, dem Tage der Bestellung der nachgeahmten Maschine, und am 30. Juni 1905, dem Tage der Ablieferung derselben, sondern auch noch zur Zeit der Klagerhebung (28. Juni 1906) vollgültig. Es ist daher die damals gestellte Inhibitionsklage gutzuheizen.

5. Was endlich die Höhe der den Klägern zuzusprechenden Entschädigung für die vom Beklagten im Jahre 1905 begangene Nachahmung ihrer Maschine betrifft, so ist insofern auf das Gutachten der Sachverständigen abzustellen, als letztere annehmen, der vom Beklagten für die Maschine bezahlte Preis von zirka 6000 Fr. würde sich im Fall der Bestellung bei den Klägern um zirka 1500 Fr. („für Erfinderrechte und Anteil an Patentunkosten und Prübeleien“) erhöht haben, und es würde sich dabei für sie ein Reingewinn von 20 % = zirka 1500 Fr. ergeben haben. Diesen Betrag noch weiter zu erhöhen, weil, wie die Vorinstanz erklärt, die Kläger „den anteilmäßigen Ersatz an ihren Patentunkosten (inklusive Kosten für Prübeleien), der ihnen bei einem Preise von 7500 Fr. zugekommen wäre, nicht ersetzt erhalten, wenn ihnen nur 1500 Fr. zugesprochen würden“, erscheint nicht als gerechtfertigt. Andererseits ist aber auch der von der Vorinstanz angenommene Reduktionsgrund (Erlöschen des klägerischen Patentes am 15. November 1905) nach den Ausführungen in Erw. 4

hievor ausgeschlossen. Dagegen rechtfertigt sich eine Reduktion der Entschädigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Rücksicht darauf, daß, wie die Experten als wahrscheinlich annehmen, die klägerische Maschine „schlecht arbeitete“, so daß erst durch ihre Kombination mit einer vom Litidenunziaten erfundenen Vorrichtung eine „sehr leistungsfähige Maschine“ entstand.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

1. In teilweiser Gutheißung der Hauptberufung wird das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 12. November 1907 dahin abgeändert, daß der Beklagte pflichtig erklärt wird, den Betrieb seiner Anlage (Rollergang mit Ziegelmaschine) einzustellen.
2. Im übrigen wird, unter Abweisung der weitergehenden Anträge der Hauptberufung und in Abweisung der Anschlußberufung, das angefochtene Urteil bestätigt.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

40. Urteil vom 10. April 1908

in Sachen **Seidfeld & Cie.**, Kl., Ber.-Kl. u. Anschl.-Ber.-Bekl.,
gegen **Serzog**, Bekl., Ber.-Bekl. u. Anschl.-Ber.-Kl.

Markenberechtigung, Art. 5 MSchG. — Täuschende Aehnlichkeit zweier Marken: Kriterien dafür. — Gänzlich abweichende Warengattung, Art. 6 Abs. 3 leg. cit. ?

A. Durch Urteil vom 6. Dezember 1907 hat das Kantonsgericht des Kantons Zug über die Rechtsbegehren:
der Klägerin:

„I. Ist die am 9. Dezember 1901 unter Nr. 14,121 im Markenregister des eidg. Amtes für geistiges Eigentum eingetragene „Marke eine unerlaubte Nachahmung des am 12. März. 1880 unter Nr. 2561 in die Zeichenrolle des kaiserlich-deutschen Patentamtes eingetragenen Warenverzeichnisses und der am 29. Juli

„1902 unter Nr. 14,681 in das Markenregister des eidg. Amtes für geistiges Eigentum eingetragenen Marke?

„II. Ist daher diese Marke des Beklagten im Markenregister zu streichen und dem Beklagten der Gebrauch derselben zu verbieten?“

III. (Schadenersatzforderung, im Laufe des Prozesses fallen gelassen.)

„IV. Sind die mit der nachgeahmten Marke versehenen Waren des Beklagten und deren Verpackung, sowie Werkzeuge, die zur Nachahmung gebient haben, zu vernichten?

„V. Ist das Urteil je einmal in den „Zuger Nachrichten“, im „Zuger Volksblatt“, „Neue Zürcher-Zeitung“ und in der deutschen „Metallindustrie-Zeitung“ in Remscheid auf Kosten des Beklagten zu publizieren?“ —

des Beklagten:

„Ob nicht sämtliche klägerischen Rechtsbegehren abzuweisen seien, eventuell sei die Klägerin einzig berechtigt, dem Beklagten den Gebrauch der am 9. Dezember 1901 eingetragenen Marke für „Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“ zu verbieten und seien die weiteren Begehren der Klägerin abzuweisen?“

erkannt:

1. Es sei das klägerische Rechtsbegehren, soweit nicht schon durch Rückzug erledigt, in seinem ganzen Umfange abgewiesen.

2. Es sei auch die beklagte Widerklage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, unter Wiederaufnahme der Begehren I, II, IV und V hievor.

C. Der Beklagte hat rechtzeitig Anschlussberufung eingereicht und „für den Fall der gänzlichen oder teilweisen Gutheißung der Vorlage“ den Antrag gestellt: Es sei der Firma Reinhold Heidsfeld & Cie. gerichtlich zu untersagen, die Marke Nr. 14,861 für Haushaltungs- und Küchenartikel, sowie für Eisen-, Stahl- und Messingwaren, mit Ausnahme der Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter, zu gebrauchen.

D. In der bundesgerichtlichen Verhandlung vom 28. März 1908 haben die Vertreter der Parteien je Gutheißung der eigenen und Abweisung der gegnerischen Begehren beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin benutzt seit dem Jahre 1880 für ihre Fabrikate (Eisenwaren) als Fabrik- und Handelsmarke einen runden Gewichtstein mit zwei gekreuzten Hämmern und den Buchstaben R. H. & Cie. Diese Marke hat sie am 12. März 1880 in Deutschland eintragen lassen und dabei erklärt, dieselbe sei bestimmt, an „Werkzeugen für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner- und Holzarbeiter“ angebracht zu werden.

Der Beklagte war eine Zeitlang Buchhalter der klägerischen Firma und dann, bis 1901, Vertreter derselben für die Schweiz gewesen und hatte in letzterer Eigenschaft die mit der Marke Gewichtstein versehenen Fabrikate der Klägerin vertrieben. Am 9. Dezember 1901 ließ er im eidg. Markenregister für „Eisen-, Stahl- und Messingwaren, sowie Haushaltungs- und Küchenartikel“ unter der Nummer 14,121 als Marke einen sechseckigen Gewichtstein mit den Buchstaben E. H. Z. eintragen. Von da an vertrieb er nicht mehr die Fabrikate der Klägerin, sondern andernwärts hergestellte, mit der von ihm eingetragenen Marke versehene.

Hierauf ließ die Klägerin ihre in Deutschland geschützte Marke auch in der Schweiz (unter Nr. 14,681) eintragen.

Die Umstände, unter denen der Beklagte zur Wahl seiner Marke gelangte, sind aus Erwägung 5 hienach ersichtlich.

2. Da die Marke der Klägerin im eidg. Markenregister eingetragen ist, so genießt sie den Schutz des Gesetzes, sofern der Klägerin die Priorität des Gebrauches zukommt. Auf die Priorität der Hinterlegung ist nicht abzustellen, da dieselbe, wie sich aus Art. 5 des Markenschutzgesetzes ergibt, lediglich eine durch Gegenbeweis zu entkräftigende Präsomption zu Gunsten des ersten Hinterlegers begründet. Daß nun ein Gewichtstein als Marke zuerst von der Klägerin benutzt wurde, wird vom Beklagten anerkannt, wenigstens insoweit es sich um „Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“ handelt. Die Klage ist somit in der Hauptsache gutzuheissen, falls sich ergibt, daß die Marke des Beklagten eine Nachahmung der klägerischen Marke ist oder doch sich von derselben nicht durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 des Markenschutzgesetzes unterscheidet.

Bei der Prüfung dieser Frage ist, wie stets erkannt wurde, da-

von auszugehen, daß wesentliche Unterscheidungsmerkmale im Sinne des Gesetzes nur dann vorhanden sind, wenn die beiden Marken bei isolierter Betrachtung im Gedächtnis des Käufers, insbesondere des Detailkäufers, einen verschiedenen Eindruck hinterlassen, so daß die Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen ist.

Es ist also weder ausschlaggebend, ob zwei Marken nebeneinander betrachtet, unterschieden werden können, noch ob sie von den die betreffenden Waren vertreibenden Händlern unterschieden werden, noch endlich, ob bei den Konsumenten Verwechslungen tatsächlich vorgekommen sind.

3. Entgegen diesen Grundsätzen hat nun im vorliegenden Falle der kantonale Richter namentlich auf die Zeugenaussagen von Eisenhändlern abgestellt, welche wiederholt Gelegenheit hatten, die beiden Marken nebeneinander zu betrachten und welche dieselben denn auch, speziell im Hinblick auf ihre Zeugenaussagen, aufmerksam verglichen zu haben scheinen. Denselben wurde u. a. die Frage vorgelegt, ob sie im Stande seien, allfällig von ihren Kunden zurückgebrachte Waren mittels der Marke als solche der Klägerin oder des Beklagten wiederzuerkennen, eine Frage, welche selbstverständlich bejaht wurde, welche aber mit der zu entscheidenden Frage (der Frage nämlich, ob seitens der Konsumenten eine Verwechslung möglich sei) nichts zu tun hat.

Die Vorinstanz ist nun freilich auch auf Grund eigener Prüfung der beiden Marken zum Resultate gelangt, daß eine wesentliche Verschiedenheit vorliege. Indessen ist sie hierbei davon ausgegangen, daß die Prüfung der Marken mit derjenigen Sorgfalt stattzufinden habe, welche der seine Werkzeuge persönlich einkaufende Handwerker bei der Auswahl dieser Werkzeuge anzuwenden pflege. Diese Erwägung widerspricht insofern den Verhältnissen, als Werkzeuge für Schmiede, Schlosser, Installateure, Schreiner usw. mitunter auch von Nichthandwerkern gekauft werden und als sogar der Handwerker dieselben nicht immer persönlich einkauft. Ferner wurde hierbei nicht berücksichtigt, daß der Handwerker, welcher ein abhanden gekommenes Werkzeug zu ersetzen wünscht, sich meistens nicht mehr aller Einzelheiten der Marke zu erinnern pflegt, welche an diesem Werkzeug angebracht sein mochte.

Endlich hat die Vorinstanz ein für die Beurteilung des Falles

wichtiges Moment darin erblickt, daß einige Händler die Marke der Klägerin für eine Glocke gehalten hatten, während diejenige des Beklagten stets als Gewichtstein aufgefaßt wurde. Auch dieses Argument erweist sich als unftichhaltig. Nur wenn die klägerische Marke ganz allgemein als Glocke aufgefaßt worden wäre, könnte daraus allenfalls auf eine wesentliche Verschiedenheit der beiden Marken geschlossen werden. Der Beklagte hat aber selber nicht behauptet und auch nicht behaupten können, es sei die klägerische Marke von jedermann als Glocke aufgefaßt worden. Wenn es also auch etwa einmal vorgekommen ist, daß die Marke der Klägerin für eine Glocke gehalten wurde, so beweist dies höchstens, daß bei derartigen Marken eine sehr genaue Prüfung überhaupt nicht stattzufinden pflegt.

4. Fragt es sich nun, ob, ganz abgesehen von den Aussagen der einvernommenen Zeugen, die beiden Marken bei isolierter Betrachtung einen verschiedenen Eindruck hinterlassen, so muß diese Frage verneint werden. Zwar ist der zur Hebung des Gewichtsteines bestimmte Ring bei der Marke der Klägerin im Verhältnis zum Gewichtstein selber etwas größer als bei der Marke des Beklagten; auch ist der Gewichtstein der Klägerin ein abgestumpfter Keil, derjenige des Beklagten eine abgestumpfte Pyramide, d. h. der letztere hat Kanten, der erstere dagegen ist rund; ferner sind auf dem Gewichtstein der Klägerin zwei gekreuzte Hämmer angebracht, auf demjenigen des Beklagten hingegen nicht; und endlich ist die klägerische Marke mit den Buchstaben H. S. & Cie., diejenige des Beklagten aber mit den Buchstaben G. S. Z. versehen. Allein trotz diesen Detailunterschieden ist doch das Gesamtbild der beiden Marken dasselbe. Insbesondere tragen die allerdings verschiedenen Buchstaben weniger zur Verdeutlichung der Unterschiede als zur Verwechslung bei. Denn die wenigsten Käufer eines Werkzeuges pflegen ihrem Gedächtnis einzelne Anfangsbuchstaben einzuprägen, welche der Fabrikmarke etwa beigelegt sind; dagegen wird ein Käufer sich hin und wieder daran erinnern, daß die Fabrikmarke dieses oder jenes Gegenstandes u. a. einige Initialen aufwies, ohne aber sagen zu können, welche Initialen.

5. Zu all diesen Momenten kommt noch die Tatsache, daß die beiden Marken auf Gegenständen von meist nicht sehr großen

Dimensionen angebracht sind und daher naturgemäß nur einen kleinen Raum einnehmen, was selbstverständlich die Gefahr der Verwechslung bedeutend erhöht. Und endlich ist auch dem Umstande Rechnung zu tragen, daß, wie sich aus den Aussagen mehrerer Zeugen ergibt, der Beklagte bei der Wahl seiner Marke die Absicht hatte, eine der klägerischen ähnliche Marke für seine eigenen Produkte zu verwenden. So erinnert sich ein Zeuge (Gottmann), daß der Beklagte mehrere Mal in seinem Geschäft geäußert hatte, „Heidsfeld würde sich ärgern“, wenn er sähe, was er, der Beklagte, „habe eintragen lassen“. Ein anderer Zeuge (Hochscherz) sagt aus, der Beklagte habe ihn gefragt, wer der Klägerin die Etiketten für die Verpackung liefere, worauf er (Zeuge) ihm die Adresse des Lithographen Weber in Remscheid angegeben habe. Der genannte Lithograph sodann bezeugt, daß der Beklagte sich in der Tat an ihn gewendet und von ihm Muster für Etiketten erhalten habe. Ein vierter Zeuge endlich (Ernst) hat ausgesagt: „Als der Beklagte vernahm, daß die Klägerin in Zürich einen zweiten Vertreter engagiert habe, erklärte er, er werde jetzt ein ähnliches eigenes Zeichen in Bern eintragen lassen.“

Wenn nun auch zum Vorhandensein einer täuschenden Ähnlichkeit zwischen zwei Marken die Nachahmungsabsicht des zweiten Benützers weder genügt noch notwendig ist, so bildet dieselbe doch ein wichtiges Indiz für die Möglichkeit von Verwechslungen. Denn der Nachahmer ist meistens selber am besten in der Lage, den Grad des beim kaufenden Publikum zu erwartenden Unterscheidungsvermögens abzuschätzen.

6. Führen somit sämtliche Umstände des vorliegenden Falles zu dem Ergebnis, daß die Marke des Beklagten sich von derjenigen der Klägerin nicht durch wesentliche Merkmale im Sinne des Gesetzes unterscheidet, sondern eine Nachahmung der erstern darstellt, so ist die Folge hiervon die Streichung der Marke des Beklagten und das Verbot weiterer Benutzung derselben. Dagegen würde es bei der gegebenen Sachlage zu weit gehen, die Vernichtung der mit der nachgeahmten Marke versehenen Waren anzuordnen, wie die Klägerin beantragt; dies namentlich deshalb, weil (was sich aus den Akten ergibt und auch daraus geschlossen wer-

den kann, daß die Klägerin ihre Schadenersatzforderung zurückgezogen hat) der Klägerin durch die Handlungsweise des Beklagten jedenfalls kein sehr großer Schaden zugefügt worden ist. Aus dem Verbote weiterer Benutzung der Marke ergibt sich übrigens für den Beklagten von selbst die Notwendigkeit, auf den noch in seinem Besitze befindlichen Waren die nachgeahmte Marke auf irgend eine Weise auszumergen.

Auch von der Anordnung der Publikation des Urteils auf Kosten des Beklagten kann, mit Rücksicht auf die schon von Gesetz wegen stattfindende amtliche Publikation (vergl. Art. 34 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2), Umgang genommen werden.

Was schließlich das erste Rechtsbegehren der Klägerin betrifft, so braucht dasselbe nicht förmlich zugesprochen zu werden, da es sich lediglich als Einleitung zu den folgenden Rechtsbegehren darstellt.

7. Zu beurteilen bleibt dagegen noch das eventuelle Begehren des Beklagten, es möchte ihm der Gebrauch der von ihm eingetragenen Marke nur insoweit verboten werden, als es sich um „Werkzeuge für Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“ handle, und in Verbindung damit die eventuelle Widerklage, dahingehend, es sei der Klägerin der Gebrauch ihrer Marke für alle nicht zu obiger Kategorie von Werkzeugen gehörenden Waren zu verbieten; endlich das feinerzeit in der Duplik gestellte Subeventualbegehren, es sei der Klägerin der Gebrauch ihrer Marke wenigstens für alle diejenigen Artikel zu verbieten, für welche die Marke Gewichtstein zuerst vom Beklagten verwendet worden sei.

In dieser Beziehung ist zu konstatieren, daß die Klägerin ihre Marke allerdings nur als zur Anbringung an Werkzeugen für „Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“ bestimmt hat eintragen lassen und daß sie dieselbe auch tatsächlich bis jetzt fast nur an solchen Waren angebracht hat, während der Beklagte seine Marke für Eisen-, Stahl- und Messingwaren, sowie Haushaltungs- und Küchenartikel hat eintragen lassen und auch tatsächlich für Haus- und Küchengeräte, landwirtschaftliche Werkzeuge und Eisenwaren aller Art (z. B. auch für Schlittschuhe) verwendet hat. Indessen könnte obigen Anträgen des Be-

klagen doch unter allen Umständen nur dann Folge gegeben werden, wenn die Waren, für welche der Beklagte die Marke allein oder zuerst verwendet hat, eine ganz andere Warengattung im Sinne von Art. 6 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes darstellen würden. Dies ist aber nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich bei Werkzeugen für „Schmiede, Schlosser, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter“, einerseits, und Haus- und Küchengeräten, landwirtschaftlichen Werkzeugen usw., anderseits, um nah verwandte Kategorien, welche erfahrungsgemäß ineinander übergreifen und dem Publikum auch meist in den gleichen Verkaufsstellen dargeboten werden.

Es kann daher aus materiellen Gründen weder dem eventuellen Begehren des Beklagten auf Beschränkung des gegen ihn zu erlassenden Verbotes, noch dessen eventueller Widerklage, noch endlich obigem Subeventualbegehren, Folge gegeben werden. Damit entfällt auch die Frage nach der formellen Zulässigkeit einer eventuellen Widerklage, sowie diejenige nach der Legitimation des Beklagten zur Erhebung einer solchen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Hauptberufung wird dahin gutgeheißen, daß unter Aufhebung des Urteils des Kantonsgerichts Zug vom 6. Dezember 1907 die unter Nr. 14,121 im eidg. Markenregister eingetragene Marke gestrichen und dem Beklagten der Gebrauch derselben verboten wird. Die weitergehenden Begehren der Klägerin und die Anschlußberufung des Beklagten werden abgewiesen.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

41. Urteil vom 3. April 1908

in Sachen **Benziger**, Bekl. u. Ber.-Kl., gegen **Sieger-Abholz**,
Kl. u. Ber.-Bekl.

Anfechtungsklage im Konkurse. — Deliktspauliana, Art. 288 SchKG. — Umfang der Rückerstattung, Art. 291 SchKG. Keine Solidarhaft mehrerer Anfechtungsbeklagter.

A. Durch Urteil vom 16. Dezember 1907 hat das Kantonsgericht des Kantons Schwyz über die Rechtsfrage:

„Ist nicht der Beklagte solidarisch mit Herrn M. Spörri, „Apotheker in Einsiedeln verpflichtet, dem Kläger und den übrigen „Gläubigern des Emanuel Kottusch, wohnhaft gewesen in Wezikon und Zürich, an welche das Konkursamt Enge in Zürich „am 4. September 1905 die bezüglichlichen Rechte gegenüber den „Herren Franz Benziger und M. Spörri abgetreten hat, den „Betrag von 14,000 Fr. nebst 5 % Zins seit 26. April 1905 „zu bezahlen, soweit diese Gläubiger speziell Klage gegen die „Herren Benziger und Spörri erhoben haben?“

erkannt:

Die klägerische Rechtsfrage ist bejaht.

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

C. In der bundesgerichtlichen Verhandlung vom 14. März 1908 hat der Vertreter des Beklagten Gutheißung, der Vertreter des Klägers Abweisung der Berufung beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Sowohl der Kläger als der Beklagte waren Gläubiger des im Jahre 1905 in Konkurs geratenen Ingenieurs Emanuel Kottusch. Am 10. Dezember 1903 hatte dieser eine Anzahl von