

befundet, daß es ihnen darum zu tun gewesen ist, die Beklagte über den Bestimmungsort der Ware zu täuschen. Ist aber die Wahl von Chiasso als Ort der Ablieferung nur zum Zwecke dieser Täuschung erfolgt, so können die Kläger auch nicht, wie sie meinen, mit Grund geltend machen, es hätte der Beklagten obzulegen, sich über ihre Absicht, nur nach Italien zu liefern, auszusprechen, und sie, die Kläger, seien der Beklagten keine Auskunft darüber schuldig gewesen, was sie mit der vertraglich in Chiasso abzuliefernden Ware anfangen werden, indem diese mit der Übergabe ihrer freien Verfügungsgewalt unterstehe. All das ändert nichts daran, daß die Kläger in einer Art auf den Vertragswillen der Beklagten eingewirkt haben, die nach Art. 24 OR den Vertrag für sie unverbindlich macht.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und damit das angefochtene Urteil des solothurnischen Obergerichts vom 25. März 1909 in allen Teilen bestätigt.

V. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

42. Urteil vom 13. Mai 1909 in Sachen

**Suenzer & Cie., G. m. b. H., Kl. u. Ber.-Kl., gegen
„Selvetia“, A.-G., Bekl. u. Ber.-Bekl.**

Einrede der Markennichtigkeit gegenüber der Markennachahmungsklage: Frage der abgeurteilten Sache. Gemeingut (Art. 3 Abs. 2 MSchG)? Mangelnde Priorität (Art. 6 MSchG): Dieser Einredegrund kann von jedem Interessenten, auch unter Hinweis auf das Markenrecht eines Dritten, geltend gemacht werden. — Ausschluss neuer Tatsachen in der Berufungsinstantz: Art. 80 OG.

A. — Durch Urteil vom 24. November 1908 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen, es sei entsprechend den gestellten Klagebegehren zu erkennen: 1. daß die Beklagte nicht berechtigt sei, ihre Fabrikmarke Nr. 18,592 für Kaffeesurrogate zu verwenden; 2. daß das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum zur Löschung dieser Marke gehalten sei; 3. daß die Beklagte der Klägerin den entstandenen Schaden zu ersetzen habe, dessen Bestimmung die Klägerin dem Gerichte anheimstelle. Alles unter Kostenfolge.

C. — In der Parteiverhandlung vom 6. Mai 1909, die der heutigen Urteilsberatung vorausgegangen ist, hat der Vertreter der Berufungsklägerin die gestellten Berufungsanträge erneuert; derjenige der Berufungsbeklagten hat auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides, unter Kostenfolge zu Lasten der Berufungsklägerin, angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — In tatsächlicher Beziehung kann vorerst auf den Bundesgerichtsentscheid verwiesen werden, der am 22. November 1907 in Sachen der heutigen Parteien ergangen ist (s. US 33 II Nr. 96). Durch diesen Entscheid wurde die Berufung, welche damals die Klägerin gegen ein ihre Klagebegehren abweisendes Urteil des bernischen Appellations- und Kassationshofes an das Bundesgericht ergriffen hatte, in dem Sinne begründet erklärt, daß die Sache zu neuer Beurteilung, gemäß den Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils, an die Vorinstanz zurückgewiesen wurde. Nach dem Inhalte der Erwägungen ist dieses Urteilsdispositiv dahin näher zu präzisieren: Das Bundesgericht erklärte die klägerische Marke Nr. 8296/13,086, worauf die Klägerin die der Beklagten wegen des Gebrauches ihrer Marke Nr. 18,592 vorgeworfene Markenrechtsverletzung zum Teil gestützt hatte, mit der Vorinstanz als nichtig, weil jene Marke eine falsche Herkunftsbezeichnung enthalte und daher dezeptiv sei. Dagegen bezeichnete es die Auffassung der Vorinstanz und der Beklagten, daß auch die andere der Klage zu Grunde gelegte Marke, Nr. 13,088 — die auf den rollenförmigen Paketen der Klägerin angebrachte Stirnflächenmarke, welche an sich keine Herkunftsbezeichnung enthält —, dezeptiv sei, als rechtsirrtümlich und wies die Vorinstanz zur Beurteilung der übrigen

von der Beklagten erhobenen Einwendungen und eventuell der Schadensfolgen an. Mit diesen Einwendungen wurde geltend gemacht, daß die quadratische Kopffverzierung für zylindrische Kaffeesurrogatpakete, wofür die Klägerin gestützt auf die Marke Nr. 13,088 Markenschutz beansprucht, Gemeingut sei; daß andernfalls nicht der Klägerin, sondern andern Firmen die Priorität in der Benutzung der Marke zustehe, und daß endlich die angegriffene Marke Nr. 18,592 der Beklagten keine gesetzwidrige Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 13,088 bilde.

Die Vorinstanz hat in der Folge über die genannten Punkte, namentlich über die Frage der Priorität, eine ergänzende Beweisführung angeordnet und hierauf durch das am Anfang erwähnte, nunmehr an das Bundesgericht weitergezogene Urteil neuerdings entschieden, und zwar wiederum im Sinne der Abweisung der Klage, indem sie im wesentlichen von der Erwägung ausging, daß die angefochtene Marke sich genügend von der klägerischen unterscheide, so daß von einer Nachahmung nicht gesprochen werden könne.

2. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Berufungsklägerin den Einwendungen der Berufungsbeklagten, die in Frage stehende quadratische Stirnflächenverzierung sei Gemeingut geworden und eventuell stehe die Priorität daran einer dritten Firma zu, entgegengehalten: es liege hierüber *res judicata* vor; diese Einwendungen seien im jetzigen Prozesse nicht mehr zulässig, weil die Beklagte dieselben im frühern, durch den Bundesgerichtsentscheid vom 30. Dezember 1904 *) erlebigten Prozeß nicht erhoben habe und weil damals der Bestand des klägerischen Markenrechtes auch hinsichtlich der Marke Nr. 13,088 für die Parteien rechtskräftig festgestellt worden sei. Ob auf diese der Vorinstanz nicht unterbreiteten Anbringen angesichts des Art. 80 OG überhaupt noch eingetreten werden könne, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls sind sie sachlich unzutreffend: Gegenstand der richterlichen Entscheidung hat nämlich im frühern Prozeß nicht die Frage gebildet, ob der Klägerin hinsichtlich ihrer Marke Nr. 13,088 wirklich ein Markenrecht zustehe. Denn sie hat damals nicht auf

Feststellung dieses, von ihr zur Klagebegründung freilich behaupteten Rechtes geklagt, und die Beklagte hat auch nicht etwa widerklageweise auf Überkennung dieses Rechtes angetragen. Vielmehr ist die damalige Klage nur auf Abwehr einer von der Klägerin behaupteten Störung ihres Rechtes gegangen, nämlich dahin, daß der Beklagten die Verwendung ihrer Marken Nr. 11,153/14,187 und Nr. 15,151, weil das klägerische Markenrecht verlegend, verboten und daß die Löschung dieser Marken angeordnet werde. So nach hat sich auch die Rechtskraft des frühern Endurteils nur auf die Feststellung der rechtswidrigen Störung und die Sanktionierung ihrer Folgen erstreckt; es ist also nicht über das klägerische Markenrecht selbst, sondern nur über einen daraus entsprungenen Anspruch entschieden worden. Infolgedessen kann die Klägerin im jetzigen Prozeß, wo sie auf Unterlassung einer anderweitigen Störung ihres behaupteten Rechtes klagt, welche Störung nunmehr in der Verwendung der Marke Nr. 18,592 durch die Beklagte liegen soll, der Beklagten nicht verwehren, daß sie — was sie früher schon hätte tun können — den Bestand des gegen sie erhobenen Anspruches deshalb bestreitet, weil ihm gar kein Recht zu Grunde liege.

3. — Die Frage, ob die klägerische Marke Nr. 13,088 überhaupt, oder doch die bei ihr verwendete quadratische Bildform, Gemeingut geworden sei, wäre dann zu bejahen, wenn die Marke oder diese Bildform so allgemein gebraucht würde, daß das laufende Publikum die Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung des Zeichens, nämlich, den Zusammenhang der Ware mit einem bestimmten Produzenten kenntlich zu machen, verloren hätte und darin höchstens noch ein Zeichen für eine bestimmte Warenart sähe. Daß diese Auffassung in den beteiligten Verkehrskreisen wirklich durchgedrungen sei, müßte aber durch umfassendere Erhebungen dargetan sein; und zwar hätte es der Beklagten, die sich auf die Freizeicheneigenschaft beruft, obgelegen, die hierfür erforderlichen genauern Angaben zu machen und ihre Richtigkeit nachzuweisen. Das hat sie aber nicht getan, sondern sich auf allgemeine, nicht näher substantiierte und nicht zum Beweis verstellte Behauptungen beschränkt. Auch sonst spricht in den Akten nichts für die Annahme, daß die Marke ganz oder teilweise Gemeingut

* In der AS selbständig nicht publiziert; vergl. über seinen Inhalt: AS 33 II Nr. 96 Erw. 1 S. 639. (Anm. d. Red. f. Publ.)

sein könne. Dieser Einwand ist daher als unbegründet abzuweisen.

4. — Was sodann die Einrede der mangelnden Priorität anbetrifft, so kann vorerst der Beklagten die Legitimation zur Geltendmachung dieser Einrede nicht abgesprochen werden. Die Beklagte stützt sich hier zur Bestreitung des gegen sie erhobenen Anspruches auf Unterlassung fernerer Verwendung und auf Abschung ihrer Marke darauf, daß die klägerische Marke deshalb nichtig sei, weil sie der besser berechtigten Marke eines oder sogar mehrerer Dritten täuschend ähnlich sei und daher das Markenrecht dieser Dritten verletze. Soweit nun aber letzteres zutrifft, ist die damit gegebene Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 13,088 keine bloß relative, sodaß sie nur gegenüber jenen Markeninhabern, oder den wirklich Berechtigten unter ihnen, bestände, sondern eine absolute, die der Marke von jedem Interessenten entgegengehalten werden kann, also namentlich auch von demjenigen, gegen den ein Anspruch wegen Verletzung der nichtigen Marke erhoben wird. Zu dieser Auffassung führt die Erwägung, daß bei der Ungültigerklärung einer solchen Marke nicht ausschließlich persönliche Interessen des dritten Markenberechtigten, sondern auch allgemeine Interessen der Verkehrstreue und der Verkehrssicherheit zu wahren sind. Für die nähere Begründung ist auf die Ausführungen des Bundesgerichts-entscheidendes i. S. Bächler gegen H. von Arr & Cie. (AS 30 II Nr. 76 Erw. 3 und 4) zu verweisen, wo die Frage bereits grundfänglich erörtert worden ist.

Damit von einer Priorität eines andern Markeninhabers gegenüber der Klägerin gesprochen werden kann, muß zunächst feststehen, daß die beiden Marken im Sinne von Art. 6 MSchG sich nicht genügend von einander unterscheiden und daher nicht gleichzeitig, neben einander, des Markenschutzes teilhaft sein können. Diese hinreichende Verschiedenheit besteht nun in der Tat nicht bei der klägerischen Marke Nr. 13,088 und den für gleichartige Erzeugnisse verwendeten Marken anderer Firmen, denen die Beklagte die Priorität zuerkannt wissen möchte. Das wesentliche, den Gesamteindruck bestimmende Merkmal bildet bei allen diesen Marken die quadratförmige Anordnung der Zeichnung auf der runden Stirnfläche der Pakete. Indem diese Quadratform durch scharfe Linien

oder Bänder hervorgehoben wird, treten die verschiedenen Verzerrungen, die bei den einzelnen Marken verschiedenartig gestaltet sind, als bloßes Beiwerk zurück: dieselben vermögen nicht, die betreffende Marke so zu individualisieren, daß ihr Gesamtbild beim kaufenden Publikum als ein besonderes in der Erinnerung haften bleibt. Es fehlt somit an der für das Nebeneinanderbestehen dieser Marken erforderlichen Voraussetzung, daß die eine sich von der andern „in hinlänglichem Maße unterscheidet, und als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann“ (Art. 6 Abs. 2 leg. cit.).

Unzweifelhaft ist endlich die Behauptung der Beklagten, daß die Kopfleisten (Randleisten) der unverpackten „Aufmachungen“ (der gesamten Umhüllung) sich durch die Verpackung in Rollen von selbst zu einer quadratförmigen Figur zusammensügen. Daraus folgt nur, daß der Produzent, der auf die quadratförmige Stirnflächenverzierung kein Recht hat, auch die Leisten so ausgestalten muß, daß sich bei der Verpackung in Rollen die genannte Figur nicht ergibt.

Die Frage nun, ob der Klägerin im Verhältnis zu jenen andern Markeninhabern die Priorität zukomme, ob ihre Marke neu sei oder nicht (vergl. Art. 13 Abs. 2 MSchG), muß nach dem Inhalt der Akten verneint werden. Danach steht nämlich auf alle Fälle fest, daß die Firma Daniel Bölker in Lahr ihre Marke Nr. 73/205 mit quadratförmigem Stirnflächenbild schon am 23. Oktober 1880, bezw. 16. August 1886, und die Firma C. Trampler in Lahr ihre Marke Nr. 279 mit gleichartiger Stirnfläche schon am 23. Oktober 1888 beim Amt für geistiges Eigentum haben eintragen lassen, während die Eintragung der klägerischen Marke Nr. 8503/13,088 erst vom 17. Juli 1896 datiert. Nach Art. 5 MSchG ist somit, was das Verhältnis der Klägerin zu Daniel Bölker und zu C. Trampler betrifft, bis zum Beweise des Gegenteils anzunehmen, daß nicht sie, sondern die betreffende andere Firma, die wahre Berechtigte sei, wobei für den vorliegenden Fall dahingestellt bleiben kann, wie es sich mit der Priorität dieser Firmen unter sich verhalte. Den Beweis dafür, daß die Klägerin ihre Marke Nr. 8503/13,088 länger gebrauchte als jene andern Produzenten — wobei nicht nur der Gebrauch

in der Schweiz, sondern auch der in Deutschland in Betracht kommen könnte. (vergl. US 26 II Nr. 83 Erw. 5) —, hat sie vor den kantonalen Instanzen nicht erbracht, ja nicht einmal angetragen; sie hat sich statt dessen auf den Standpunkt gestellt, daß eine Verwechslungsmöglichkeit zwischen ihrer Marke und jenen andern Marken nicht bestehe und daß daher alle markenschutzfähig seien. Erst in der heutigen Verhandlung hat die Klägerin unter Hinweis auf das Alter ihrer Firma behauptet, daß die Verwendung ihrer Marke am weitesten zurückgehe; sie kann aber damit nicht mehr gehört werden, da hierin eine nach Art. 80 OG unzulässige Geltendmachung neuer Tatsachen liegt. Aus gleichem Grunde ist ihre heutige, durch eingelegte Beweismittel gestützte Behauptung zurückzuweisen, daß die Firma Daniel Böcker gegenüber der Klägerin kein Prioritätsrecht geltend mache. Ob und wiefern eine solche markenrechtliche Lizenz nach schweizerischem Rechte eingeräumt werden könne, darf deshalb unerörtert bleiben. Übrigens mag bemerkt werden, daß diese Anbringen der Klägerin an dem bessern Rechte, das der Firma C. Tramper ihr gegenüber zusteht und an der schon dadurch bedingten Ungültigkeit der klägerischen Marke nichts ändern könnten.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil des bernischen Appellations- und Kassationshofes in allen Teilen bestätigt.

VI. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

Siehe hierüber, außer dem nachstehenden Urteil, auch noch
Nr. 48 Erw. 2.

Voir, outre l'arrêt ci-dessous, n° 48 consid. 2.

43. Arrêt du 7 avril 1909, dans la cause Geiser
et Kindlimann et consorts, dem. et rec., contre Schouffelberger
déf. et int.

Délai du recours en réforme: art. 65 al. 2 OJF. — **Exception de la chose jugée**, opposée à une **action en opposition à état de collocation** (art. 250 LP) et basée sur un jugement intervenu dans un procès antérieur régi par le droit cantonal (partage d'une communauté de biens entre époux), jugement qui a donné lieu à une rectification de l'état de collocation. Application du droit fédéral: **portée de l'art. 250 LP**. — **Art. 219, 4° cl. LP**: Cette disposition dont la lettre n'accorde le privilège qu'elle établit qu'à la femme même du failli et qu'à la condition qu'en vertu du régime matrimonial les biens en question soient devenus la propriété du mari ou se trouvent placés sous son administration au moment de la faillite, doit être interprétée en ce sens que le privilège existe aussi en faveur des **héritiers de la femme** et peut être revendiqué encore **pendant une année après que le régime matrimonial dont il dépend a pris fin**. — **Art. 219, 2° cl. LP**.

A. — Dame Anna-Marie-Wilhelmine née Boley, épouse commune en biens de Louis-Eugène-Maurice Schouffelberger, négociant, à Corcelles (Neuchâtel), est décédée en octobre 1889 et sa succession a été acceptée purement et simplement, le 23 du dit mois, par l'unique enfant qu'elle laissât, James Schouffelberger, défendeur au procès actuel, alors mineur, étant né le 18 mai 1884, et agissant à cette occasion par son père et tuteur naturel, Louis-Eugène-Maurice Schouffelberger. Ce dernier ayant acquis durant cette première