

Wie sich aus den Erwägungen des angefochtenen Urteils ergibt, hat dieses die Klage nicht, wie im Dispositiv gesagt wird, wegen mangelnder Passivlegitimation, sondern wegen unklarer Parteibezeichnung abgewiesen. Dieser wahre Sinn des Urteils, nicht die unrichtige Ausdrucksweise des Dispositivs ist aber massgebend. Danach handelt es sich beim angefochtenen Urteil um eine Prozessabweisung (a limine) wegen ungenauer Parteibezeichnung. Das ist kein Haupturteil im Sinne des Art. 58 Abs. 1 OG, d. h. kein Urteil, das über den im Streite liegenden zivilrechtlichen Anspruch endgültig entscheidet (BGE 50 II 209), sondern lediglich eine prozessuale Verfügung, die eine Frage des Verfahrens beschlägt, den geltendgemachten Anspruch aber in keiner Weise berührt.

Zudem ist die genaue Bezeichnung der Parteien eine Vorschrift des Prozessrechts. Ob diese Vorschrift erfüllt sei, ist also eine Frage der Auslegung des Prozessrechts d. i. kantonalen Rechts, die gemäss Art. 57 Abs. 1 OG der Überprüfung des Bundesgerichts im Berufungsverfahren entzogen ist.

Es kann daher auf die Berufung nicht eingetreten werden. Doch sei beigefügt, dass entgegen der Ansicht der Vorinstanz und des Klägers der streitige Anspruch nicht gegen die Erbschaft, sondern gegen die einzelnen Erben persönlich (als Streitgenossen) zu richten sein wird, da auch der ungeteilten Erbschaft keine Rechtspersönlichkeit, also auch keine Parteifähigkeit zukommt (vgl. Art. 602 ZGB). Die von der Vorinstanz angezogene Betreibungsfähigkeit der unverteilter Erbschaft beruht auf Sondervorschrift (Art. 49 SchKG), deren Geltung auf das Betreibungsverfahren beschränkt bleibt.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

62. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1927 i. S. The Yale and Towne Manufacturing Cy gegen Jakob Laib & C^{ie}.

Markenrecht. Eintragung einer Marke (« Yale ») im internat. Markenregister. Der Markeninhaber kann sich in der Schweiz gegenüber einem Fabrikanten, welcher schon vor Eintragung der Marke Erzeugnisse, die von den mit ihr versehenen gänzlich abweichen, unter der Bezeichnung « Yala » in den Handel brachte, nicht auf den Markenschutz berufen. MSchG Art. 5, 6 Abs. I u. II, 12 Abs. II lit. a, Rev. Pariser Übereinkunft v. 20. März 1883/2. Juni 1911 Art. 6 Abs. I.

A. — Die Klägerin liess am 29. Februar 1924 im deutschen und am 14. Juli 1924 im internationalen Markenregister die Wortmarke « Yale » für eine ganze Reihe verschiedenartigster Waren, worunter auch für « Tricotagen, Kleider, Wäsche » eintragen.

Die Beklagte, welche in Amriswil eine Tricotwäschefabrik betreibt, benutzt schon seit März 1925 für ihre Produkte die Bezeichnung « Yala » (eine Kombination der Anfangsbuchstaben des Vor- und Familiennamens des Geschafters Laib, unter Ersetzung des J durch ein Y, angeblich wegen der Aussprache in gewissen ausländischen Absatzgebieten); sie macht mit dieser Bezeichnung, die sie in Verbindung mit der Wiedergabe einer weiblichen Figur verwendet, für ihre Wäschefabrikate in verschiedenen inländischen Zeitungen und Zeitschriften Reklame.

Mit Zuschrift vom 15. April 1926 machte die Klägerin die Beklagte darauf aufmerksam, dass sie Inhaberin der eingetragenen Wortmarke « Yale » sei; die Bezeich-

nung « Yala » unterscheide sich kaum von dieser Marke und bedeute eine Verletzung derselben, weshalb sie gegen die Beklagte gerichtlich vorgehen werde, wenn letztere nicht auf die weitere Verwendung jener Bezeichnung freiwillig verzichte.

Die Beklagte antwortete am 19. April 1926, sie könne nicht einsehen, wieso die Klägerin durch die Führung der Marke « Yala » geschädigt werden könne; abgesehen davon, dass diese Marke einen ganz anderen äusserlichen Aspekt biete als diejenige der Klägerin, sei « vor allem darauf zu verweisen, dass angesichts der Verschiedenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke verwendet werde, eine Verwechslung gar nie in Frage kommen könne ». Die Beklagte beharre daher auf der Weiterführung ihrer gut eingeführten Marke.

Am 2. Juli 1926 erhielt die Klägerin vom Deutschen Reichspatentamt die Mitteilung, dass für die beklagte Firma am 25. Mai 1926 die Marke Nr. 47,193 (Wortzeichen Yala Tricot-Wäsche) für die daselbst angegebenen Waren gemäss dem Madrider Abkommen vom 14. April 1891 bei dem internationalen Bureau für gewerbliches Eigentum in Bern registriert worden sei. Hievon werde der Klägerin gemäss § 5 des deutschen Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen Kenntnis gegeben, damit sie prüfe, ob sie mit Rücksicht auf das für sie eingetragene Warenzeichen « Yale » Widerspruch dagegen erheben wolle, dass der internationalen Marke Nr. 47,193 der Schutz im deutschen Reiche bewilligt werde.

B. — Hierauf hat die Klägerin beim Bezirksgericht Bischofszell die vorliegende Klage angehoben, mit den Rechtsbegehren, es sei gerichtlich festzustellen:

1. Die Verwendung der Bezeichnung « Yala » durch die Beklagte verletze die Rechte der Klägerin und es sei demgemäss der Beklagten zu untersagen, für Erzeugnisse irgendwelcher Art die Bezeichnung « Yala » zu verwenden.

2. Die Beklagte habe innert Monatsfrist nach rechtskräftigem Urteil alles Reklamematerial (Geschäftspapier, Verpackungen, etc.) auf dem die Bezeichnung « Yala » erscheint, zu vernichten.

3. (Schadenersatzforderung).

Die Klägerin gründet Klageanspruch 1 und 2 einerseits auf markenrechtliche Bestimmungen (Art. 6 und 27 ff. MSchG, Pariser und Madrider Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums), andererseits auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten (Art. 28 und 28 ZGB, sowie Art. 48 OR). Sie macht geltend, sie habe die Marke « Yale » nicht nur für Sicherheitsschlösser, sondern auch für verschiedene andere Artikel und zwar schon länger im Gebrauch, als die Beklagte die Bezeichnung « Yala », sie habe sich durch den Eintrag ihrer Marke in das internationale Markenregister den Schutz des internationalen Markenrechtes erworben, während die Beklagte einen markenrechtlichen Schutz nicht geniesse. Der ihr durch die Eintragung der Marke « Yale » gewährte Schutz erstrecke sich auf alle Waren, für welche die Eintragung erfolgt sei, also auch auf Tricotwäsche, somit habe sie das ausschliessliche Recht erworben, die Marke « Yale » für diesen Artikel zu führen, und sei daher berechtigt, der Beklagten die Führung der Marke « Yala » verbieten zu lassen, da sich diese von ihrer Marke nicht genügend unterscheide.

C. — Die Beklagte hat beantragt, die Klage sei angebrachtermassen, eventuell als materiell unbegründet abzuweisen. Den ersten Antrag hat sie damit begründet, es gehe in prozessualer Hinsicht nicht an, dass die Klage gleichzeitig aus Markenrecht erhoben und auf den Namensschutz des ZGB gestützt werde, da für Klagen aus dem Markenschutzgesetz die Bezirksgerichte als einzige kantonale Instanz zu amten haben, während für Klagen, die sich auf Bestimmungen des ZGB gründen, der Weg der Berufung an das Obergericht offen stehe.

D. — Das Bezirksgericht Bischofszell hat mit Urteil

vom 14. Februar 1927 die Klage abgewiesen. In prozessualer Hinsicht lehnte es den Standpunkt der Beklagten ab, da es für beide Klagen in gleicher Weise als erste Instanz zuständig sei, wie auch beide genau denselben Tatbestand betreffen. Dagegen erachtete es die Klage materiell sowohl aus dem Gesichtspunkte des Markenrechts, als aus demjenigen des Namensrechts als unbegründet.

In ersterer Beziehung führt das Bezirksgericht u. a. aus:

Für die Beurteilung der Frage, ob die Klägerin berechtigt sei, der Beklagten den Gebrauch der Marke « Yala » für Tricotagen zu verbieten, komme in erster Linie schweizerisches Recht, das Markenschutzgesetz vom 26. September 1890, in Frage. Nach Art. 6 Abs. I desselben müsse sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von den schon eingetragenen unterscheiden. Nun bestehe, was den Namenszug anbelangt, allerdings eine gewisse Verschiedenheit zwischen den beiden Marken, indem die Klägerin für ihre Marke « Yale » andersgeartete Buchstaben verwende, als die Beklagte für die Marke « Yala », und die Beklagte die einzelnen Buchstaben, speziell die Anfangs- und Schlussbuchstaben miteinander verbinde, während bei der klägerischen Marke die einzelnen Buchstaben lose nebeneinander stehen. Sodann habe die Beklagte ihre Marke « Yala » stets in Verbindung mit einer weiblichen Figur benützt. Allein bei Wortmarken komme es nicht so sehr auf den bildlichen, als vielmehr auf den Gehörseindruck an, den die Marken hinterlassen, weshalb die Beklagte aus der Verschiedenheit in der bildlichen Darstellung und aus dem figurativen Beiwerk nicht ableiten könne, es sei eine Verwechslung der beiden Marken ausgeschlossen. Der Eindruck, den diese bei wörtlicher Aussprache, insbesondere bei Abnehmern des deutschen Sprachgebietes, in der Erinnerung zurücklassen, sei ein so gleichartiger, dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ohne weiteres angenommen werden müsse. Es sei nicht ausgeschlossen,

dass die Beklagte die klägerische Marke nachgeahmt und nur deshalb einen anderen Endbuchstaben gewählt habe, um die Nachahmung zu verdecken. Allein entscheidend falle in Betracht, dass nach Art. 6 Abs. III MSchG die Bestimmung des Abs. I keine Anwendung auf Marken finde, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen, was hier zutrefte.

E. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin, soweit die Anwendung markenrechtlicher Bestimmungen in Frage steht, die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag, es seien in Aufhebung des Urteils des Bezirksgerichts die klägerischen Rechtsbegehren 1 und 2 zu schützen.

F. — Die Klägerin bemerkte dabei, dass, soweit die Klage sich auf die zivilrechtlichen Bestimmungen über Namensschutz stütze, das bezirksgerichtliche Urteil an das thurgauische Obergericht weitergezogen werde. Dieses hat mit Urteil vom 17. Mai 1927 die Klage, « soweit sie sich auf Art. 28 und 29 ZGB und auf Art. 48 OR stützt, angebrachtermassen abgewiesen », weil es nicht angängig sei, dass Klagen aus Markenrecht mit Ansprüchen aus dem gemeinen Zivilrecht, mögen sie auch denselben Zweck verfolgen, in ein und demselben Verfahren anhängig gemacht und dass solche Ansprüche in einem einheitlichen Rechtsbegehren derart vor den Richter gebracht werden, dass gegen das bezügliche Urteil die Möglichkeit einer doppelten Berufung, einer solchen direkt an das Bundesgericht aus dem Gesichtspunkte des Markenrechts, und einer solchen an das Obergericht als zweite kantonale Instanz aus dem Gesichtspunkte des Namens- und Persönlichkeitsschutzes, sich ergebe.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. — Es fragt sich nach der Prozesslage einzig, ob die Klage aus dem Gesichtspunkt des Markenrechts

begründet sei; ferner fällt das Rechtsbegehren 3 der Klage ausser Betracht, da die Klägerin es in der Berufungserklärung nicht erneuert hat.

2. — Mit Recht geht das Bezirksgericht davon aus, dass die Frage, ob die Beklagte durch Verwendung der Bezeichnung « Yala » für ihre Tricotfabrikate die Markenrechte der Klägerin verletze, sich nach schweizerischem Recht beurteile. Ein gegenteiliger Schluss lässt sich auch aus Art. 6 Abs. I der revidierten Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883/2. Juni 1911 zum Schutze des gewerblichen Eigentums nicht herleiten. Denn das Bundesgericht hat die Bestimmung, dass jede im Ursprungslande regelrecht eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke unverändert in allen anderen Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden solle, in Anlehnung an Ziff. 4 des Schlussprotokolls zur ursprünglichen Konvention von jeher dahin ausgelegt, dass sie sich nur auf die äussere Form der Marke und deren Hinterlegung beziehe, während für die materiellrechtlichen Fragen, speziell des Vorliegens einer Nachahmung, der Priorität der Begründung des Markenrechts usw., naturgemäss die Gesetzgebung des Staates, in welchem der markenrechtliche Schutz beansprucht wird, massgebend ist, also *in concreto* das schweizerische Recht (vgl. BGE 36 II 448; 39 II 354; 52 II 304 und die dort zitierten älteren Urteile).

3. — Wenn nun die Beklagte unter Berufung auf Art. 6 Abs. I MSchG die Einrede erhebt, die Bezeichnung « Yala » unterscheide sich in hinreichendem Masse von der klägerischen Marke « Yale », so ist diese Einwendung von der Vorinstanz mit zutreffender und erschöpfender Begründung zurückgewiesen worden.

Die Beklagte macht aber weiterhin geltend — und die Vorinstanz hat in für das Bundesgericht verbindlicher Weise festgestellt, dass sie die Richtigkeit dieser Behauptung dargetan habe — sie bringe schon seit März 1923 ihre Produkte unter der Bezeichnung « Yala » in den Handel, während der erste Eintrag der kläge-

rischen Marke bedeutend später (Ende Februar 1924) erfolgt sei. In der Tat schafft nach Art. 5 MSchG die Eintragung einer Marke nur eine Präsumpion dafür, dass der Hinterleger der wahre Berechtigte sei, und es kann diese Vermutung durch den Nachweis des früheren Gebrauches entkräftet werden, indem nach schweizerischem Recht die tatsächliche Verwendung eines Zeichens als Marke ein (Individual-) Recht des Bezeichnenden an diesem Zeichen begründet. Infolgedessen kann die Klägerin angesichts jener Feststellung der Vorinstanz über den tatsächlichen Gebrauch der Bezeichnung « Yala » sich der Beklagten gegenüber nicht auf den Markenschutz berufen, den sie durch Eintragung ihrer Marke im deutschen und im internationalen Markenregister erworben hat.

4. — Hieran kann der Umstand nichts ändern, dass die Klägerin ihrerseits nachgewiesen hat, dass sie die Marke « Yale » « zwar schon vorher verwendet hat, jedoch nur für Waren der Eisenbranche (Sicherheitsschlösser und Schlüssel), nie für Waren der Textilbranche », wie sie überhaupt niemals derartige Waren hergestellt hat. Da sie ihre Marke nicht etwa auf den gleichen Fabrikaten angebracht hat, wie die Beklagte, oder auch nur auf ähnlichen, sondern auf Waren gänzlich verschiedener Art, war eine Verwechslungsmöglichkeit von vornherein ausgeschlossen. Das Markenschutzgesetz bestimmt denn auch im Anschluss an die Vorschrift des Art. 6 Abs. I, dass neue Marken sich durch wesentliche Merkmale von bereits eingetragenen unterscheiden müssen, in Abs. III desselben Artikels ausdrücklich, dieser Grundsatz sei nicht anwendbar auf Marken, die für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, welche ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen. Freilich hat die Klägerin ihre Marke « Yale » nicht nur für die Waren eintragen lassen, die sie tatsächlich mit der Marke versieht, sondern ausserdem für eine ganze Menge anderer Fabrikate mannigfaltigster Beschaffenheit, u. a.

auch für Tricotagen, Kleider und Wäsche; doch kann darauf für die hier zu entscheidende Frage nichts ankommen. Im übrigen wäre der Auffassung KOHLERS (Warenzeichenrecht S. 147) beizupflichten, die Marke werde für die Waren erworben, für welche sie verwendet werden solle; sie für eine Ware zu erwerben, die man mit ihr gar nicht bezeichnen wolle, gehe über das Mass des Berechtigten hinaus. Denn Art. 12 Abs. II lit. a MSchG verlangt in Übereinstimmung mit § 2 des deutschen Markengesetzes und einem allgemeinen Grundsatz des Markenrechts, dass der Hinterleger die Erzeugnisse oder Waren genau bezeichne, für welche die Marke « bestimmt ist ». Die Absicht des Hinterlegers, auch andere, erst herzustellende oder in Verkehr zu bringende Waren mit der Marke zu versehen, müsste wohl aus seinem ganzen Verhalten in schlüssiger Weise hervorgehen, oder es müsste sich zum mindesten um Waren handeln, die mit den tatsächlich mit der Marke bezeichneten in einem gewissen Zusammenhange stehen, damit der Markenschutz dafür angerufen werden könnte. Jedenfalls muss die vorliegende Klage deswegen abgewiesen werden, weil feststeht, dass die Klägerin die Marke « Yale » überhaupt nie für Waren von der Art der von der Beklagten vertriebenen oder auch nur für ähnliche Erzeugnisse verwendet hat, während die Beklagte die Bezeichnung « Yala » nicht nur tatsächlich für ihre Tricotwäschefabrikate benutzt, sondern diese schon vor der Eintragung der klägerischen Marke unter der Bezeichnung « Yala » in den Handel gebracht hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Bezirksgerichts Bischofszell vom 14. Februar 1927, soweit es die Klage aus dem Gesichtspunkt des Markenrechts abgewiesen hat, bestätigt.

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

63. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. Oktober 1927 i. S. Erben Meng gegen Erben Bundi.

Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe. Die Klage aus Art. 426 ff. ZGB steht nur dem Mündel zu oder solchen anderen Personen, zu deren Schutz die Vormundschaftsbehörde berufen war — wie der Ehefrau im Falle des Art. 177 Abs. 3 ZGB —, und deren Rechtsnachfolgern. Dritte können nur gestützt auf kantonale Vorschriften über die Beamtenverantwortlichkeit und Beamtenhaftpflicht, eventuell Art. 61 OR, Schadenersatz verlangen.

A. — Am 16. April 1917 leistete die Ehefrau des P. Steffani-Stoppani in St. Moritz Solidarbürgschaft für dessen Darlehensschuld von 11,609 Fr. 20 Cts. nebst 6 % Zins seit 2. April 1917 an E. Meng-Olgiate in Celerina. Als die Bürgschaftsurkunde zum Zwecke der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde des Kreises Oberengadin dem Präsidenten derselben, C. Bundi, eingereicht wurde, brachte dieser, ohne eine Beschlussfassung der Vormundschaftsbehörde zu veranlassen, folgenden Vermerk darauf an: « Vorstehende Bürg- und Zahlerschafft wird im Sinne des § 177 ZGB genehmigt. Bevers, den 26. April 1917. Für die Vormundschaftsbehörde des Kreises Oberengadin: Deren Präsident: C. Bundi », und setzte er den Amtsstempel der Vormundschaftsbehörde bei. Durch Urteil vom 23. Januar 1925 verneinte das Bezirksgericht Maloja die Gültigkeit der Bürgschaft der Frau Steffani-Stoppani mangels Zustimmung der Vormundschaftsbehörde. Mit der vorliegenden auf Art. 426 ZGB gestützten Klage verlangen die Erben des E. Meng-Olgiate von den Erben des C. Bundi Ersatz des infolge-