

suiv.). *A fortiori* en est-il ainsi lorsque la raison est employée comme marque, c'est-à-dire comme signe distinctif qui ne peut remplir la fonction qui lui est assignée par la loi que s'il est empreint d'originalité. D'ailleurs le Tribunal fédéral a déjà jugé (RO 31 I p. 509 et suiv. consid. 4) que le fabricant qui se sert comme marque de sa raison consistant en son nom propre ne peut interdire à un concurrent portant le même nom de l'employer également comme marque ; par identité de motifs on doit admettre que, si la raison employée comme marque contient la désignation du produit et l'indication de la provenance, elle ne confère pas à son titulaire un droit à l'usage exclusif de ces mentions, qui sont dépourvues de toute originalité et sont par conséquent la propriété commune de tous les producteurs de la même marchandise et de la même localité.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté et l'arrêt cantonal est confirmé.

15. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Februar 1917

i. S. **Künkler**, Beklagter und Widerkläger, gegen **Berger**, Kläger u. Widerbeklagten.

Markenrecht. Prioritätsstreit. Aufrechthaltung der Praxis, wonach die Vermutung für die wahre Berechtigung, die dem Ersteintragenden nach Art. 5 MSchG zusteht, auch durch früheren Gebrauch im Ausland zerstört wird. (Urteil « Apollo »). Bedeutung der Markeneintragung. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip.

A. — Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern erkannt :

» 1. Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim, ist nicht befugt, das Wort « Guttalin » als Fabrik- und Handelsmarke oder als Bestandteil von solchen für Putzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden.

» 2. Die unter N° 19,767 und 19,768 am 6. Dezember 1905 im Schweiz. Markenregister auf den Namen des Beklagten Friedrich Künkler eingetragenen beiden Marken sind zu löschen.

» 3. Der Beklagte ist verurteilt, dem Kläger wegen Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schadenersatz zu bezahlen.

» 4. Der Kläger ist berechtigt, dieses Urteil auf Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen zu publizieren.

» 5. Die Widerklagebegehren des Beklagten sind abgewiesen.

B. — Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Hauptklage und auf Gutheissung der Widerklage.

Das Bundesgericht zieht

in Erwägung :

1. — Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik in Wien, der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel. Für solche hat der Kläger in Oesterreich eintragen lassen : 1. am 6. August 1912 die Wortmarke « Guttalin », in weissen Lettern auf schwarzem Grundstreifen ; 2. am 19. März 1906 eine kombinierte Wort- und Bildmarke darstellend eine gelbe Scheibe mit roten Lettern und Verzierungen und der Bezeichnung « Guttalin » in gelben Lettern auf rotem Streifen. Die beiden Marken, die er auch als Etikette verwendet, liess er sodann am 15. März 1910 unter N° 9016 und 9017 in das internationale Markenregister aufnehmen.

Der Beklagte seinerseits hatte das Wort « Guttalin »

am 6. Dezember 1905 im eidg. Markenregister als schweizerische Marke N° 19,767 u. a. für Lederfett und Leder-
glanzfett eintragen lassen, und unterm selben Datum die
Etikettenmarke N° 19,768, die von geringfügigen Einzel-
heiten abgesehen mit der zweiten Marke des Klägers
übereinstimmt. Diesen Eintragungen sind zwei solche
in Deutschland vorausgegangen: am 4. Juni 1898 die
des Wortes « Guttalin », am 22. November 1900 die der
geschilderten Etikettenmarke.

Im Prozess fordert nun jede Partei von der anderen
Löschung der Eintragungen für die Schweiz und Unter-
sagung des Gebrauches der Marken, also der Kläger
Löschung der Schweizermarken 19,767 und 19,768 des
Beklagten, der Beklagte widerklageweise Löschung der
internationalen Marken 9016 und 9017 des Klägers,
ferner Verurteilung zu Schadenersatz wegen Marken-
nachahmung und Publikation des Urteils. Die Parteien
geben zu, dass die streitigen Marken sozusagen identisch
sind; jede nimmt aber für sich das wirkliche Markenrecht
in Anspruch auf Grund früheren Gebrauches.

2. — Soweit der Entscheid der Vorinstanz dahin
geht, der frühere Gebrauch — seit 1894 — der Marke
« Guttalin » durch den Kläger in Oesterreich sei erwiesen,
handelt es sich um eine Feststellung tatsächlicher Natur,
die der Nachprüfung des Bundesgerichts entzogen ist.
Die eingehenden Beweisbemängelungen, die der Beklagte
vor dem kantonalen Gericht vorgebracht und zum Teil
heute wieder aufgenommen hat, fallen daher für das
Bundesgericht ausser Betracht. Denn von Aktenwidrig-
keiten kann dabei nirgends gesprochen werden, und eben-
sowenig von einer bundesrechtswidrigen Würdigung des
Beweisergebnisses. Das Bundesgericht hat somit die
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als richtig
anzunehmen.

3. — Dagegen fragt es sich, ob der rechtliche Stand-
punkt des Appellationshofes richtig sei, dass der frühere
Gebrauch in Oesterreich genüge, um die Vermutung für

die wahre Berechtigung, die dem Beklagten als dem
Ersteintragenden in der Schweiz nach Art. 5 MSchG
zusteht, zu zerstören. Vor der kantonalen Instanz scheint
auch der Beklagte dieser Rechtsauffassung gewesen zu
sein, wohl gestützt auf das Urteil des Bundesgerichts in
Sachen « Apollo » (BGE 26 II 644 ff.), das auch die Vor-
instanz heranzieht; doch ist er hieran nicht gebunden,
da es sich um eine reine Rechtsfrage handelt. In der Tat
hat das Bundesgericht in dem angeführten Entscheide
den Satz aufgestellt, auch der frühere Gebrauch im Aus-
lande zerstöre die Rechtsvermutung des Art. 5 MSchG
und schaffe die wahre Berechtigung. An dieser Auffas-
sung hat es seither festgehalten (vergl. z. B. BGE 35 II
340 und 36 II 258); es handelt sich also um eine festste-
hende Praxis. Dabei hat das Bundesgericht abgestellt
auf die deklarative (nicht konstitutive) Bedeutung der
Markeneintragung in der Schweiz, und weiter auf die
universale Natur des Individualrechts am Warenzeichen,
auf das Universalitätsprinzip. Freilich hat es nun diesen
letzteren Grundsatz seither in dem Entscheide in Sachen
Ten Hope (« Maizena », BGE 39 II 112 ff.) verlassen.
Allein dieser Entscheid, welcher ebenfalls schon bestä-
tigt worden ist (BGE 39 II 352 ff., ferner Urteil vom 4.
November 1916 in Sachen Rast & Gasser c. « Singer » Cy)
bezieht sich, wenigstens unmittelbar, nicht auf die heute
vorliegende, sondern auf die andere Frage, ob eine in der
Schweiz eingetragene Marke deshalb als F r e i z e i c h e n
anzusehen sei, weil ihr zwar nicht in der Schweiz, aber
im Auslande Freizeicheneigenschaft zukomme. Dies hat
das Bundesgericht, im Gegensatz zum früheren Urteil
in Sachen Hediger (« Hadesi », BGE 25 II 777), verneint,
und es hat sich dabei grundsätzlich auf den Boden
des Territorial- oder Nationalitätsprinzipes gestellt. Es
fragt sich nun, ob diese neue Praxis gemäss der heute
vom Vertreter des Beklagten vertretenen Ansicht dazu
führen muss, auch den im Urteil « Apollo » aufgestellten
Satz zu ändern.

4. — Das ist aus folgenden Gründen zu verneinen. Bei der Frage der wahren Berechtigung und des Einflusses des früheren Gebrauches des Warenzeichens handelt es sich um etwas grundsätzlich anderes als bei der Frage der Freizeicheneigenschaft. In letzterer Hinsicht hatte das Bundesgericht trotz dem Entscheide in Sachen Hediger dann stets auf die schweizerische Verkehrsauffassung abgestellt, wenn sich die Frage so stellte, ob eine Marke zwar im Ausland nicht Freizeichen sei, wohl aber im Inland als solches betrachtet werde (vergl. die im Urteil « Maizena », BGE 39 II 118 aufgeführten Fälle). Danach muss folgerichtig im umgekehrten Fall ebenfalls auf die schweizerische Verkehrsauffassung abgestellt werden. Schon diese Erwägung zeigt, dass für die heute streitige Frage nicht dieselben Gesichtspunkte ausschlaggebend sind. Denn bei der Freizeicheneigenschaft kommt es auf die Ermittlung der Verkehrsauffassung an, die da und dort eine verschiedene sein kann, während hier es sich fragt, ob jemand für sich ein Markenrecht begründen könne, obschon das betreffende Zeichen schon vorher von einem anderen rechtmässig, wenn auch ohne Eintragung, benutzt worden war. Hiefür ist die Verkehrsauffassung belanglos. Vielmehr handelt es sich um die Lösung der Kollision zweier sich widerstreitender Rechte : des durch die Eintragung geschaffenen, formellen Markenrechts und des ohne Eintragung bestehenden Individualrechts, und sodann, wenigstens aller Regel nach und so gerade *in casu*, auch um den Einfluss des bösen Glaubens.

Für den Entscheid darüber nun, welches jener zwei kollidierender Rechte das stärkere sei, ist massgebend die Bedeutung des Markeneintrages : ob er deklarativer oder konstitutiver Art sei. Wirkt die Eintragung konstitutiv in vollem Umfange, so begründet sie trotz entgegenstehenden früheren Gebrauches das bessere Recht; aber auch erst sie schafft das Recht, und die spätere Eintragung muss der früheren gegenüber weichen, selbst wenn jene auf einen längeren tatsächlichen Gebrauch zurückblicken

kann. Umgekehrt bei der bloss deklarativen Wirkung des Eintrages, wie sie dem schweizerischen MSchG zu Grunde liegt : hier ist das durch den Gebrauch geschaffene einfache Individualrecht das stärkere, seine Usurpation durch Markeneintragung ist unstatthaft. Trägt aber der frühere Benützer des Zeichens selber dieses als Marke ein, so ist die Folge die, dass aus dem einfachen Individualrecht das gesteigerte Markenrecht wird ; insofern, zumal also für den Strafschutz, wirkt die Eintragung natürlich auch konstitutiv. Dieser Grundsatz der Priorität früheren Gebrauches muss nun notwendig auch den früheren Gebrauch im A u s l a n d e umfassen. Das folgt unmittelbar daraus, dass j e g l i c h e s frühere Individualrecht, auch ein im Ausland begründetes und bestehendes, stärker wirkt als die bloss e Eintragung der Marke in der Schweiz, — ohne dass also der Grundsatz der Universalität der Marke herangezogen zu werden braucht, wie denn auch die Vorinstanz sich mit Recht durch das Urteil « Maizena » nicht hat abhalten lassen, auf den Entscheid in Sachen « Apollo » abzustellen. Die gegenteilige Lösung würde meist, und so gerade hier, gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen : sie würde ermöglichen, dass jemand nicht nur die Tätigkeit des ersten Benützers auf sich überleiten, sondern auch diesen hindern könnte, trotz jahrelanger Vorbenutzung den gesteigerten Markenschutz für sich zu erwerben.

5. — Nach den Feststellungen der Vorinstanz und der in den drei in Betracht kommenden Staaten — Oesterreich, Deutschland, Schweiz — herrschenden Gesetzgebung stellt sich nun die Sachlage in zeitlicher Reihenfolge wie folgt dar : Erstgebrauch durch den Kläger in Oesterreich ab 1894, in Deutschland anno 1897 ; Eintragung durch den Beklagten in Deutschland 1898 und 1900 (diese ist für Deutschland konstitutiv, früherer Gebrauch steht ihr nicht entgegen) ; Eintragung durch den Kläger in Oesterreich 1902/06 (konstitutiv) ; Eintrag durch den Beklagten in der Schweiz 1905 (deklarativ) ; endlich

internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Aus dem Gesagten folgt, dass der Kläger als wahrer Berechtigter in seinem Heimatstaate Oesterreich und in der Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, während bei der umgekehrten Lösung er nur in Oesterreich Schutz geniessen würde, der Beklagte dagegen in Deutschland und in der Schweiz. Beides mag bei der internationalen Bedeutung der Marken, speziell im Verkehr dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende Lösung erscheinen; die Unzukömmlichkeiten sind aber in der Verschiedenheit der nationalen Gesetzgebung begründet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte aus eine Wahl getroffen werden muss, so ist es richtiger, sich in Uebereinstimmung zu befinden mit dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden hat.

Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oesterreich kann der Kläger nicht abstellen, da er als österreichischer Staatsangehöriger in der Schweiz nur Gleichstellung mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive Bedeutung der Eintragung in Oesterreich geltend machen kann. (Vergl. Urteil « Apollo » Erw. 3 und 4.) Allein die Frage des früheren Gebrauches ist entscheidend.

6. — Auch die weiteren Einwände, die der Vertreter des Beklagten heute gegen die Lösung erhoben hat, halten nicht stich. Die praktischen Gesichtspunkte sind in der Hauptsache bereits erörtert, und auch die internationalen Umstände und das internationale Markenabkommen vom 14. April 1891/14. Dezember 1900 rechtfertigen keine andere Lösung; es wäre verfrüht, jetzt schon die mutmasslichen Kriegsfolgen in Betracht zu ziehen.

7. — Liegt somit kein genügender Grund vor, die bestehende Praxis abzuändern, so ist das angefochtene Urteil jedenfalls in Dispositiv 1 und 2 zu bestätigen. Die Bestimmung des Schadenersatzes sodann ist eine Ermessensfrage; da nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz

dabei irgendwelche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat es auch in dieser Hinsicht bei dem kantonalen Urteil sein Bewenden, und ebenso mit Bezug auf die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich ergibt sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der Widerklage ohne weiteres.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 2. November 1916 bestätigt.

VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

16. Arrêt de la 1^{re} Section civile du 17 février 1917
dans la cause Gindrat, Delachaux & C^{ie} contre Couleru.

Brevet d'invention. C'est la date du brevet provisoire qui est déterminante pour la question du droit applicable.

Une revendication de brevet est assez précise lorsque, à l'aide du dessin annexé, un homme du métier peut en analyser tous les éléments.

La juxtaposition d'éléments connus ne constitue pas une invention, il faut que le groupement de ces éléments repose sur une idée créatrice et réalise un progrès technique.

Il n'y a pas divulgation lorsque, avant la prise de brevet, l'invention n'était connue que d'un cercle restreint de confidents.

Conséquences de la contrefaçon.

A. — Le 22 janvier 1907, Eugène Couleru, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, a obtenu le brevet.