Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.31/2003 /rnd

Urteil vom 1. Mai 2003
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiberin Boutellier.

Parteien
Integra Holding AG, Industriestrasse 42,
8304 Wallisellen,
Integra Biosciences AG, Industriestrasse 44,
8304 Wallisellen,
Integra Immobilien AG, Industriestrasse 44,
8304 Wallisellen,
Klägerinnen und Berufungsklägerinnen,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich,

gegen

Wintegra GmbH, Oberkirchstrasse 37, 8500 Frauenfeld,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Erich Moser, Bankplatz 1, Postfach 617, 8501 Frauenfeld.

Gegenstand
Ansprüche aus Firmenschutz, Markenschutz, Namenschutz und UWG,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 24. September 2002.

Sachverhalt:
A.
Die Integra Holding AG (Klägerin 1) wurde 1988 gegründet; sie hat zum Zweck, sich an bestehenden und neu zu gründenden Unternehmungen, insbesondere an Spezialindustrien, zu beteiligen, sie zu finanzieren, zu überwachen oder ihnen die Übernahme von Aufträgen zu ermöglichen. Sie hält unter anderem Beteiligungen an der Integra Biosciences AG (Klägerin 2), welche die Herstellung und den Vertrieb von technischen Apparaten, Anlagen, sowie Verbrauchsmaterial für biowissenschaftliche Laboreinrichtungen bezweckt. Ausserdem ist sie an der Integra Immobilien AG (Klägerin 3) beteiligt, welche den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Immobilien zum Zweck hat. Die Klägerin 1 ist Inhaberin der Marke CH Nr. 431 870 Ïntegra. Diese wurde am 29. März 1995 unter Beanspruchung einer Gebrauchspriorität seit 1945 für Maschinen, wissenschaftliche Apparate, Werbung, Reparaturarbeiten, Telekommunikationsdienstleistungen, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen hinterlegt. Die Klägerin 2 ist Inhaberin der Marke CH Nr. 393 479 Ïntegra Biosciences, welche am 13. März 1992 für chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, elektrische, wissenschaftliche und medizinische Apparate hinterlegt wurde. Die Klägerin 1 ist Inhaberin des Domain Namens ïntegra.ch, den sie am 31. Dezember 1995 bei der SWITCH registrieren liess. Sie verwendet im Geschäftsverkehr eine e-mail-Adresse mit der Endung @integra.ch.

Die Wintegra GmbH (Beklagte) mit Sitz in Frauenfeld wurde am 7. Mai 1999 gegründet. Sie erbringt In-

formatikdienstleistungen und ist Inhaberin des am 23. Februar 1999 registrierten Domain Namens ẅintegra.ch.̈ Im Geschäftsverkehr verwendet sie eine e-mail-Adresse mit der Endung @wintegra.ch.̈
B.
Am 25. März 2002 befassten die Klägerinnen das Obergericht des Kantons Thurgau mit den Begehren, die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen die Firma zu ändern; ihr sei zu verbieten, die Bezeichnung Ẅintegraïm geschäftlichen Verkehr zu verwenden, und sie sei zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Rechtskraft des Entscheides den Domain-Namen ẅintegra.chb̈ei der SWITCH zu löschen.
C.
Das Obergericht des Kantons Thurgau wies die Klage mit Urteil vom 24. September 2002 ab. Das Gericht verneinte eine Verletzung von Art. 951 Abs. 2 OR durch die jüngere Firma mit der Begründung, die Firmenbestandteile ïntegraünd ẅintegraünterschieden sich hinreichend. Ansprüche aus Markenrecht verneinte das Gericht im Wesentlichen mit der Erwägung, es sei nicht erstellt, dass die Marken tatsächlich verwendet würden; die Beklagte weise zu Recht darauf hin, dass die Klägerinnen keine Produkte unter der ausschliesslichen Bezeichnung Ïntegraführten. Im Übrigen wäre nach den Erwägungen des Obergerichts auch hier die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Schliesslich verneinte das Gericht die Verwechslungsgefahr auch im Sinne von Art. 3 lit. d UWG.
D.
Mit Berufung vom 23. Januar 2003 stellen die Klägerinnen folgenden Antrag:
Ḑas Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 24. September 2002 (Z1.2002.1) sei aufzuheben und die Klage vom 25. März 2002 sei mit folgenden Rechtsbegehren gutzuheissen:
1. Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 30 Tagen nach rechtskräftigem Urteil die Firma zu ändern unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB;
2. Der Beklagten sei zu verbieten, die Bezeichnung ẄINTEGRAïm geschäftlichen Verkehr zu verwenden unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB;
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, innert 10 Tagen nach rechtskräftigem Urteil den Domain-Namen ẅintegra.chb̈ei der SWITCH zu löschen unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten.̈
E.
Die Beklagte schliesst in ihrer Antwort auf Abweisung der Berufung. Die Bemerkungen des Obergerichts des Kantons Thurgau wurden beiden Parteien am 14. Februar 2003, die Berufungsantwort den Klägerinnen am 7. April 2003 zur Kenntnis zugestellt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Da die in Art. 951 Abs. 2 OR erwähnten Gesellschaften ihre Firma frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; 118 II 322 E. 1 S. 323; 92 II 95 E. 2 S. 97, je mit Hinweisen). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGE 100 II 224 E. 2; 97 II 234 E. 1 S. 235; Urteil 4C.348/1990 vom 23. April 1991, publ. in: SMI 1992 I S. 41 ff., E. 1, je mit Hinweisen).
1.1 Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten

(BGE 128 III 146 E. 2a; 127 III 160 E. 2a S. 165f., je mit Hinweisen). Die Zeichenverwechselbarkeit - das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild - ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn
massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a, je mit Hinweisen). Im Gedächtnis bleiben namentlich die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originalität und Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc S. 168; Urteil 4C.206/1999 vom 14. März 2000, publ. in: sic! 2000 S. 399 ff. E. 2a, je mit Hinweisen). Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren prägenden Bestandteilen nicht hinreichend, genügen beschreibende Zusätze, die lediglich auf die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen, in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 100 II 224 E. 3; 97 II 153 E. 2b-g; 92 II 95 E. 4 S. 99f.; Urteil 4C.206/1999, a.a.O., E. 2a).
1.2 Die Zeichenverwechselbarkeit der Firmen der Parteien ist mit der Vorinstanz aufgrund der charakteristischen Bestandteile Ïntegraẗder Klägerinnen einerseits und Ẅintegraẗder Beklagten anderseits zu beurteilen. Die übrigen Firmenbestandteile weisen auf die Rechtsform oder den Tätigkeitsbereich der bezeichneten Unternehmen hin und vermögen daher eine allfällig bestehende Verwechslungsgefahr nicht zu bannen. Das Bundesgericht hatte bereits Gelegenheit, sich zum Freihaltebedürfnis des klägerischen Zeichens ïntegraẑu äussern. Im Urteil vom 2. Dezember 1996 (Urteil 4C.339/1996 vom 2. Dezember 1996, publ. in: sic! 1997 S. 69 ff. E. 2) wurde erkannt, dass sich ïntegraän Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnt und geeignet ist Assoziationen zu verschiedenen Wörtern wie ïntegral, ïntegriertëtc. zu wecken. Auch wenn aus diesem Grund nicht ausgeschlossen wurde, dass das Publikum der Bezeichnung Ïntegraïm Zusammenhang mit den klägerischen Firmen eine ganz bestimmte Bedeutung beimisst, und sie insofern als beschreibend auffasst, kann nach den Erwägungen in diesem Präjudiz von einer reinen Sachbezeichnung keine Rede sein. Der Firmenbestandteil Ïntegraënthält einen gewissen, allerdings geringen Fantasiegehalt. Die
Grenzen des Ähnlichkeitsbereiches sind jedoch angesichts der Nähe des Zeichens zu Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs eng zu ziehen, wobei sich die Klägerinnen jedenfalls eine identische Übernahme nicht gefallen lassen müssen (Urteil 4C.339/1996, a.a.O. E. 2). Daran ist festzuhalten. Insbesondere ist entgegen der Ansicht der Beklagten weder tatsächlich festgestellt noch notorisch, dass sich ïntegraẑeither zu einer reinen Sachbezeichnung entwickelt hätte. Festzuhalten ist auch daran, dass dem äusserst schwachen Zeichen ein sehr geringer Schutzbereich zuzugestehen ist. Dass sich Ïntegraäls Kennzeichen für die Unternehmensgruppe der Klägerinnen im Verkehr durchgesetzt und dadurch einen weiteren Schutzbereich erlangt hätte, ist im angefochtenen Urteil nicht festgestellt, und aus den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz auch nicht zu schliessen. Der ursprünglich sehr schwachen Kennzeichnungskraft, die sich insbesondere aus der Ähnlichkeit mit Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs ergibt, ist bei der Frage der Verwechslungsgefahr Rechnung zu tragen.
1.3 Die schwache Kennzeichnungskraft des Zeichens ïntegraërgibt sich insbesondere aus den nahe liegenden Assoziationen zu Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs. Da das Publikum den Ausdruck etwa als Kürzel für Ïntegrationäuffasst oder mit ïntegralünd Ähnlichem gedanklich verbindet, steht der assoziative Sinngehalt beim Gedankenbild im Vordergrund, das die Erinnerung der Adressaten massgeblich prägt. Von diesem Sinngehalt unterscheiden sich die vom Kennzeichen ẅintegraẅermittelten Bedeutungen grundlegend. Die Vorinstanz weist zutreffend darauf hin, dass der Firmenbestandteil der Beklagten mit der ersten Silbe ẅinäuf ẅinneräls nahezu allgemein bekanntes englisches Wort für Gewinner oder ẅindowsäls notorisch bekanntes Computer-Betriebssystem hinweist. Diese letzte Bedeutung ist für ein Unternehmen, das wie die Beklagte Informatikdienstleistungen erbringt, sehr naheliegend. Die durch die beiden Kennzeichen der Parteien vermittelten Bedeutungen unterscheiden sich so deutlich, dass die Gefahr einer Verwechslung durch das Publikum ausgeschlossen werden kann. Dass der Sinngehalt weder durch das eine noch das andere Kennzeichen ausdrücklich mitgeteilt, sondern bloss assoziativ vermittelt wird, ändert entgegen der
Ansicht der Klägerinnen an der hinreichenden Unterscheidungskraft der Zeichen aufgrund des unterschiedlichen Sinngehalts nichts. Der die Erinnerung prägende unterschiedliche Sinngehalt der Zeichen vermag auch ohne weiteres eine allfällige Verwechselbarkeit im Schriftbild oder Wortklang aufzuwiegen (vgl. etwa Hilti, Firmenrecht, in SIWR, Band III, Basel 1996, S. 306f.). Der Auffassung der Klägerinnen kann insofern nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertreten, die Verwechslungsgefahr sei nur zu verneinen, wenn auch

Schriftbild und Klang der Zeichen sich deutlich unterschieden. Die Vorinstanz hat zudem entgegen der Behauptung der Klägerinnen die Gefahr der Verwechslung der Zeichen als Rechtsfrage beurteilt und ist - unbesehen der von den Klägerinnen zu Unrecht kritisierten Wortwahl - von zutreffenden Kriterien ausgegangen, um die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Schliesslich kann der Auffassung der Klägerinnen nicht gefolgt werden, wenn sie den Standpunkt vertreten, die Verwechslungsgefahr sei vorliegend besonders streng zu beurteilen. Das Zeichen ïntegraïst gemeingebräuchlichen Wörtern der allgemeinen Umgangssprache derart ähnlich, dass geringe Unterschiede die Verwechslungsgefahr zu bannen vermögen. Ausserdem umfasst
der Geschäftsbereich der Klägerinnen Informatikdienstleistungen nicht, welche die Beklagte anbietet. Dass heute auch Laboreinrichtungen und Ähnliches elektronisch gesteuert sind und entsprechende Software benötigen bedeutet keineswegs, dass sich die Parteien an die gleiche Kundschaft richten würden. Die Vorinstanz hat die Gefahr der Verwechslung der Firma der Beklagten mit denjenigen der Klägerinnen ohne Verletzung von Bundesrecht verneint.

2.

Die Vorinstanz hat nicht als erstellt erachtet, dass die Klägerinnen die von ihnen eingetragenen Marken tatsächlich verwendeten. Sie hat insbesondere die von den Klägerinnen eingelegten Nachforschungsberichte nicht als Beleg für den tatsächlichen Gebrauch anerkannt und geschlossen, die Behauptung der Beklagten treffe zu, dass die Klägerinnen keine Produkte unter der Bezeichnung Ïntegraführten. Folglich handle es sich um eine reine Defensivmarke. Sie hat im Übrigen auch in Bezug auf die Marken der Klägerinnen die Verwechslungsgefahr verneint.

2.1 Für registrierte Marken kann kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten (BGE 127 III 160 E. 1a mit Hinweis). Dabei hat, wie die Klägerinnen zutreffend bemerken, den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu machen, wer ihn geltend macht; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Dass die Klägerinnen zwar die Eintragung ihrer Marken, aber nicht deren Gebrauch bewiesen haben, hat die Vorinstanz gestützt auf die Nachforschungsberichte des IGE zutreffend erkannt. Ob die Klägerinnen jedoch überhaupt zum Beweis des Markengebrauchs verpflichtet waren bzw. die Beklagte den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht hat, erscheint fraglich. Unter Glaubhaftmachen wird eine belegte und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts verstanden, die dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die in Frage stehende Tatsache wahrscheinlich ist (David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 16 zu Art.
12 MSchG; Marbach, Markenrecht. in SIWR, Band III, Basel 1996, S. 191). Die Beklagte hat keine Belege eingereicht, sondern sich mit der Behauptung begnügt, die Klägerinnen führten keinerlei Produkte unter den registrierten Marken. Im angefochtenen Urteil finden sich keine Feststellungen darüber, dass und weshalb ihr nicht möglich und zumutbar gewesen wäre, etwa bei Kunden der Klägerinnen Auskünfte über allfällige entsprechend gekennzeichnete Produkte einzuholen oder einholen zu lassen. Welche Anforderungen an das Glaubhaftmachen zu stellen sind, kann jedoch offen bleiben, da die Eventualbegründung der Vorinstanz bundesrechtlich nicht zu beanstanden ist.

2.2 Die Vorinstanz hat in einer Eventualbegründung die markenrechtliche Verwechslungsgefahr verneint. Sie ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Verwechslungsgefahr der Zeichen ïntegraünd ẅintegragrundsätzlich nach denselben Kriterien wie für die Firmenbestandteile zu beurteilen ist, soweit sich dieselben Fragen stellen. Nachdem die Verwechslungsgefahr schon aufgrund des unterschiedlichen Sinngehalts der umstrittenen Zeichen auszuschliessen ist, muss dies auch für die Marke Ïntegrabzw. Ïntegra Biosciencesder Klägerinnen gelten. Den Klägerinnen kann im Übrigen nicht ohne weiteres gefolgt werden, wenn sie die Auffassung vertreten, die von der Beklagten angebotenen Informatik-Dienstleistungen seien gleicher Art wie die Waren und Dienstleistungen, für welche die Klägerinnen ihre Marken hinterlegt haben. Der Umstand allein, dass Apparate aller Art mit Hardware ausgestattet und mit Software gesteuert werden, genügt für deren Produkte-Gleichartigkeit mit Informatik-Dienstleistungen jedenfalls nicht. Auch erscheint fraglich, ob Telekommunikationsdienstleistungen gleicher Art sind wie Informatikdienstleistungen. Die Frage ist vorliegend jedoch nicht erheblich, da sich schon die Zeichen allein hinreichend unterscheiden, so
dass die Gefahr der Verwechslung zu verneinen ist.

3.

Die Beklagte bestreitet zu Recht nicht grundsätzlich, dass die Verwendung von Kennzeichen im Internet als

Domain-Namen oder e-mail-Adressen unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ist, wenn sie geeignet ist, Verwechslungen herbeizuführen (vgl. BGE 126 III 239 E. 2c mit Hinweisen). Solche können insbesondere darin bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung (vgl. BGE 127 III 160 E. 2a; 122 III 382 E. 1, je mit Hinweisen). Die Vorinstanz ist jedoch auch in Bezug auf die Domain-Namen der Parteien zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Zeichen ïntegraünd ẅintegraḧinreichend deutlich unterscheiden, sodass die Gefahr der Verwechslung insofern nicht besteht. Zwar kann die Verwechslungsgefahr wettbewerbsrechtlich trotz hinreichenden Zeichenabstands durch andere Mittel geschaffen werden, mit denen sich ein Wettbewerber an die Leistungen eines andern anlehnt (vgl. zur Publikation
bestimmter BGE 4C.343/2002 vom 17. März 2003 E. 3.3 mit Hinweisen). Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass durch die Gestaltung der Web-Site die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen werden kann. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz festgestellt, dass die Beklagte den Anfangsbuchstaben Ẅäufgrund des Hintergrunds bzw. der Farbe mindestens ebenso hervorgehoben hat wie den Rest, was zur Verstärkung des Konsonanten Ẅführe und damit die Unterscheidbarkeit erhöhe, auch wenn der Rest ïntegraïn anderer Farbe gehalten werde. Ein Widerspruch zu den Erwägungen in Bezug auf das Schriftbild der Firma ist insofern nicht ersichtlich. Diese Gestaltung allein ist unbesehen des übrigen Inhalts der Homepage nicht geeignet, Fehlzurechnungen zu schaffen. Die Vorinstanz hat einen Verstoss der Beklagten gegen das Lauterkeitsrecht verneint, ohne Bundesrecht zu verletzen.
4.
Die Berufung ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang haben die Klägerinnen die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen und der Beklagten eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 1 und 2 OG). Gebühr und Entschädigung richten sich nach dem Streitwert.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird den Klägerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Klägerinnen haben die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 6'000.– zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Mai 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: