Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.310/2006 /len

Urteil vom 28. November 2006
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien
Biomed AG,
Klägerin und Berufungsklägerin,
vertreten durch Herrn Dr. Thomas Frick und
Herrn Nicolas Birkhäuser,

gegen

Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH,
Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Herrn Dr. Patrick Troller und
Herrn Dr. Gallus Joller.

Gegenstand
Firmenrecht; Verwechslungsgefahr,

Berufung gegen den Entscheid des Obergerichts
des Kantons Uri, Zivilrechtliche Abteilung,
vom 27. Januar 2006.

Sachverhalt:
A.
Die Biomed AG, Dübendorf (Klägerin) ist seit dem 14. Juni 1951 im Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit chemischen, pharmazeutischen, biologischen, medizinischen, hygienischen und kosmetischen Produkten.
Die Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH, Ried b. Kerzers (Beklagte) wurde am 2. Juni 1998 ins Handelsregister eingetragen. Sie firmierte zuerst als Biomet Merck GmbH und änderte ihre Firma während des erstinstanzlichen Verfahrens. Sie bezweckt die Produktion von und den Handel mit Medizinprodukten und Zubehör sowie pharmazeutischen Produkten und Rohstoffen.
B.
Am 6. August 1999 gelangte die Klägerin an das Landgericht Uri mit den Rechtsbegehren, der Beklagten sei zu verbieten, die Bezeichnung "Biomet" zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs oder ihrer Leistungen im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden (Ziffer 1), und sie sei zu verpflichten, den Bestandteil "Biomet" in ihrer Firma innert 30 Tagen im Handelsregister zu löschen (Ziffer 2), beides unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung der Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB im Unterlassungsfall (Ziffer 3).
Das Landgericht Uri wies die Klage mit Urteil vom 25. Januar 2005 ab. Das Gericht hielt zwar die Firmenbestandteile "Biomed" und "Biomet" für sich allein für verwechslungsfähig, verneinte eine Verwechslungsgefahr der beiden Firmen insgesamt jedoch insbesondere in der Erwägung, dass es sich beim Ausdruck "Biomed" um

eine Zusammensetzung von zwei Sachbezeichnungen handle und deshalb der Firma der Klägerin nur ein enger Schutzbereich zugebilligt werden könne. Es hielt deshalb den deskriptiven und kennzeichnungsschwachen Zusatz "Orthopaedics" in der Firma der Beklagten für genügend, um für die erforderliche Abgrenzung zu sorgen, zumal sich beide Parteien an ein ausgewähltes und spezialisiertes Publikum wendeten, von dem eine erhöhte Aufmerksamkeit zu erwarten sei.

C.

Das Obergericht des Kantons Uri wies am 27. Januar 2006 die kantonale Berufung der Klägerin ab und bestätigte den Entscheid des Landgerichts Uri vom 25. Januar 2005. Das Gericht kam insbesondere in Übereinstimmung mit der ersten Instanz zum Schluss, dass "Biomed" aus einer Kombination von Sachbezeichnungen besteht und daher bereits verhältnismässig kennzeichnungsschwache Zusätze genügend Abstand schaffen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Nach dem massgebenden Gesamteindruck unterscheidet sich danach "Biomed AG" sowohl phonetisch wie in der Schreibweise von "Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH" nicht nur für einen eingeschränkten Kundenkreis deutlich.

D.

Mit eidgenössischer Berufung stellt die Klägerin die Anträge, der Entscheid des Obergerichts des Kantons Uri vom 27. Januar 2006 sei aufzuheben und der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Biomet" zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden, eventualiter sei der Beklagten zu verbieten, ihre Firma "Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH" zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden (Ziffer 1), und es sei die Beklagte zu verpflichten, den Bestandteil "Biomet" in ihrer Firma innert 30 Tagen im Handelsregister zu löschen, eventualiter ihre Firma "Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH" innert 30 Tagen im Handelsregister zu löschen (Ziffer 2), beides unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall (Ziffer 3). Sie bringt vor, die Vorinstanz habe die direkte wie die indirekte Verwechslungsgefahr der Firma der Beklagten mit ihrer eigenen bundesrechtswidrig verneint.

E.

Die Beklagte beantragt in der Antwort die Abweisung der Berufung, soweit darauf eingetreten werden kann.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.

Die Berufungsschrift muss unter anderem die genaue Angabe enthalten, welche Punkte des Entscheides angefochten und welche Abänderungen beantragt werden. Der blosse Hinweis auf im kantonalen Verfahren gestellte Anträge genügt nicht. Die Rechtsbegehren müssen hinreichend bestimmt sein (Urteil 4C.149/2003 vom 5. September 2003, E. 1.3, in sic! 2004 S. 41). Neue Begehren sind ausgeschlossen (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG). Zulässig ist danach die Reduktion der vor der letzten kantonalen Instanz gestellten Begehren, nicht jedoch deren Änderung oder Ergänzung (vgl. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, N. 1.4.3 zu Art. 55 OG).

1.1 Die Beklagte bemerkt zutreffend, dass sich die Verwechslungsgefahr von Kennzeichen nach dem Gesamteindruck bestimmt und dass es daher entscheidend ist, ob ein Zeichen in Alleinstellung oder mit bestimmten Zusätzen bzw. in einem bestimmten Zusammenhang verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Beklagten will die Klägerin mit dem von ihr in Ziffer 1 gestellten Hauptbegehren jedoch nicht jede Verwendung des Zeichenbestandteils "Biomet" schlechthin untersagen lassen, obwohl der Wortlaut dies vermuten liesse. Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszulegen, insbesondere im Lichte der dazu gegebenen Begründung (BGE 123 IV 125 E. 1 S. 127; 115 Ia 107 E. 2b S. 109; 114 II 329 E. 1 S. 331; 105 II 149 E. 2a S. 152). Das Hauptbegehren in Ziffer 1 der schon vor der Vorinstanz gestellten Anträge bezieht sich hinreichend klar auf die Verwendung des Zeichens "Biomet" als Bestandteil der Firma der Beklagten, was sich auch aus dem Löschungsantrag in Ziffer 2 der Rechtsbegehren ergibt, und umfasst damit insbesondere die aktuell eingetragene Firma der Beklagten. Die Begehren wurden denn auch von der Vorinstanz bzw. von beiden kantonalen Instanzen in diesem Sinne verstanden und beurteilt. Sie sind damit hinreichend bestimmt.

1.2 Die Klägerin hatte im kantonalen Verfahren unter anderem den Antrag gestellt, es sei der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Biomet" zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs oder ihrer Leistungen im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden. Sie begehrt in ihren Berufungsanträgen nicht mehr, es sei der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung "Biomet" zur Kennzeichnung

ihrer Leistungen zu verbieten. Insofern hält sie ihre vor der Vorinstanz gestellten Anträge nur in reduziertem Umfang aufrecht, was zulässig ist. Im Übrigen entsprechen die Hauptbegehren in Ziffern 1 und 2 den vor der letzten kantonalen Instanz gestellten Anträgen. Die Berufung ist insoweit gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b OG ohne weiteres zulässig.

1.3 Die Klägerin stellt im Vergleich zu ihren Anträgen vor der Vorinstanz zwei Eventualbegehren. Sie beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, ihre gesamte Firma (statt der Bezeichnung "Biomet") zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes zu verwenden, und die Beklagte sei zu verpflichten, ihre Firma (nicht nur den Bestandteil "Biomet") im Handelsregister zu löschen. Während die Klägerin diese Eventualbegehren als Einschränkung qualifiziert, hält die Beklagte in der Antwort dafür, es handle sich um neue und zusätzliche Anträge, mit denen die Klägerin versuche, Versäumtes nachzuholen.

Die eventualiter formulierten Begehren, es sei der Beklagten die Verwendung ihrer gesamten Firma und damit auch der Bestandteile "Orthopaedics Switzerland GmbH" zu verbieten und sie sei zur Löschung der gesamten Firma mit Einschluss dieser Bestandteile im Handelsregister zu verpflichten, gehen über die vor der Vorinstanz gestellten Anträge hinaus. Denn die Hauptanträge der Klägerin - die bereits vor der Vorinstanz gestellt wurden - beziehen sich allein auf die Verwendung des Zeichens "Biomet" insbesondere als Bestandteil der Firma der Beklagten. Soweit die Klägerin nun mehr verlangt, als ein Verbot der Verwendung des Zeichens "Biomet" als Bestandteil der (aktuellen) Firma der Beklagten und mehr als die entsprechende Verpflichtung, den Firmenbestandteil "Biomet" im Handelsregister löschen zu lassen, sind die Begehren neu und unzulässig. Auf die als Eventualbegehren formulierten neuen Anträge ist aus diesem Grund nicht einzutreten.

1.4 Im Übrigen sind die formellen Voraussetzungen erfüllt. Die Berufung ist zulässig.

2.

Nach Art. 951 Abs. 2 OR muss sich die Firma einer Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann gemäss Art. 956 Abs. 2 OR auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma klagen.

2.1 Art. 951 Abs. 2 OR soll Verwechslungen im Rechtsverkehr verhindern. Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder wenn bei Aussenstehenden der Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. BGE 132 III 572 E. 3 S. 577; 129 III 353 E. 3.3 S. 359; 127 III 160 E. 2a S. 166, je mit Verweisen). Ob derartige Verwechslungen wahrscheinlich eintreten, ist nach der Aufmerksamkeit der Personen zu beurteilen, die mit den Gesellschaften in Kontakt treten (BGE 118 II 322 E. 1 S. 323). Soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht, prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage frei, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (BGE 128 III 401 E. 5 S. 404 mit Verweis). Geschützt sind nach 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 118 II 322 E. 1 S. 324; 100
II 224 E. 2 S. 226; 97 II 234 E. 1 S. 235; Urteil 4C.199/2003 vom 20. Oktober 2003, E. 2.3 mit Hinweisen, in sic! 2004 S. 327).

2.2 Ob sich zwei Firmen hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie in der Erinnerung beim Publikum hinterlassen. Im Gedächtnis haften bleiben namentlich Firmenbestandteile, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen, was insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zutrifft, während gemeinfreien Sachbezeichnungen grundsätzlich schwache Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 132 III 572 E. 3 S. 576; 122 III 369 E. 1 S. 371). Die im Handelsregister eingetragenen Firmen, die aus gemeinfreien Sachbezeichnungen bestehen, können gestützt auf Art. 951 Abs. 2 OR Exklusivität beanspruchen (BGE 132 III 572 E. 3 S. 576; 128 III 224 E. 2b S. 226 f.). Wer dieselbe Sachbezeichnung in der Firma führt, hat deshalb mit zusätzlichen Elementen für hinreichend deutliche Abgrenzung zu sorgen, wofür blosse Hinweise auf Rechtsform oder Tätigkeitsbereich in der Regel nicht genügen (BGE 132 III 572 E. 3 S. 576; vgl. aus der Rechtsprechung etwa Urteil 4C.206/1999 vom 14. März 2000 in sic! 2000, S. 399: "Airline Management GmbH"; BGE 88 II 293: "Frauenfeld"; BGE 100 II 224: "-Finanz"; BGE 128 III 224: "Die"). Die Anforderungen an die Kennzeichnungskraft individualisierender Zusätze darf jedoch nicht
überspannt werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Publikum den übrigen Firmenbestandteilen unter diesen Umständen erhöhte Aufmerksamkeit schenkt (BGE 132 III 572 E. 3 S. 577; 122 III 369 E. 1 S. 371).

2.3 Die Firma der Klägerin beschränkt sich abgesehen vom Hinweis auf ihre Rechtsform ("AG") auf die Be-

zeichnung "Biomed". Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass dieser Ausdruck einer gemeinfreien Sachbezeichnung mindestens sehr nahekommt, da das allgemeine Publikum sowohl das geläufige Kurzzeichen "Bio" als Hinweis auf "Leben" wie auch die zweite Silbe "med" als Hinweis auf den Medizinalbereich ohne jeden assoziativen Gedankenaufwand versteht. Dass das Bundesgericht in einem nicht veröffentlichten Entscheid vom 26. März 1992 (4C.370/1991) für den Ausdruck "Biopharma" einen gewissen Fantasiegehalt angenommen hat, der über eine assoziativ herzustellende Sachbezeichnung hinauswirkt, ändert daran entgegen dem Vorbringen der Klägerin nichts. Dem schweizerischen Publikum ist der Ausdruck "Bio" allgemein bekannt, zumal er notorisch in vielfältigem Zusammenhang verwendet wird. Aber auch das Kürzel "med" ist als Hinweis auf den Bereich der Medizin ohne jeden Fantasieaufwand erkennbar. Im Zusammenhang mit dem Zweck der Klägerin (Fabrikation von und Handel mit chemischen, pharmazeutischen, biologischen, medizinischen, hygienischen und kosmetischen Produkten) wird daher die Firma zwanglos als Hinweis auf ihren Tätigkeitsbereich
bzw. die Art oder Qualität der vertriebenen Produkte verstanden. Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass unter diesen Umständen bereits ein verhältnismässig kennzeichnungsschwacher Zusatz ausreichen kann, um bei Verwendung der gleichen Bezeichnung "Biomed" genügenden Abstand zu schaffen.
2.4 Die Firma der Beklagten enthält nicht den Bestandteil "Biomed", sondern den - wenn auch sehr ähnlichen und bei deutscher Aussprache im Klang verwechselbaren - Ausdruck "Biomet". Weder im Schriftbild noch im Sinngehalt kann der Zeichenbestandteil "met" aber mit "med" bei hinreichender Aufmerksamkeit verwechselt werden. Insbesondere ist darin kein Hinweis auf den Bereich der Medizin zu sehen. Auch wenn mit der Vorinstanz anzunehmen ist, dass die Ähnlichkeit der beiden Zeichen "Biomed" und "Biomet" in Alleinstellung so gross ist, dass es zur Beseitigung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr weiterer Zusätze bedarf, so schliesst doch diese Differenz aus, dass das Publikum eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbindung unter den Parteien vermuten könnte und dementsprechend eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Die zusätzlichen Firmenbestandteile der Beklagten "Orthopaedics Switzerland GmbH" sind zwar ihrerseits kennzeichnungsschwach. Sie weisen auf die Rechtsform ("GmbH"), auf den Sitz ("Switzerland") und auf den sachlichen Tätigkeitsbereich ("Orthopaedics") hin. Immerhin vermittelt dieser sachliche Tätigkeitsbereich der Orthopädie eine Vorstellung, von der anzunehmen ist, dass sie im Gedächtnis der Adressaten haften
bleibt. Wenn überdies von einer naheliegenden englischen Aussprache der Firma der Beklagten ausgegangen wird, erscheint auch der Klang der beiden Firmen eindeutig unverwechselbar. Der Zusatz "Orthopaedics" ist daher trotz seiner Eigenschaft als gemeinfreie Sachbezeichnung geeignet, einen hinreichenden Abstand zur Firma der Klägerin zu schaffen, zumal er einen klar von "Biomed" abweichenden Sinngehalt vermittelt. Dies schliesst die Gefahr unmittelbarer Verwechslung der beiden Firmen aus. Da sich auch der Tätigkeitsbereich der Beklagten nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz dadurch von demjenigen der Klägerin unterscheidet, dass sie Implantate bzw. Endoprothesen und keine Medikamente vertreibt, ist nicht davon auszugehen, dass die Parteien im Wettbewerb zueinander stehen oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden könnten, weshalb keine strengeren Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen zu stellen sind. Die Firma der Beklagten unterscheidet sich insgesamt hinreichend von derjenigen der Klägerin, so dass nicht anzunehmen ist, es bestehe Verwechslungsgefahr.
3.
Die Vorinstanz hat die Gefahr der Verwechslung der Firma der Beklagten mit derjenigen der Klägerin bundesrechtskonform verneint. Die Berufung erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang ist die Gerichtsgebühr der Klägerin zu auferlegen. Sie hat der durch einen Anwalt vertretenen Beklagten überdies deren Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.– zu entschädigen.
4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Uri, Zivilrechtliche Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. November 2006
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: