Urteilskopf

128 III 224

42. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. "Die Wache" Wach- und Schliess-Aktiengesellschaft gegen Wache AG (Berufung) 4C.369/2001 vom 3. April 2002

Regeste (de):
Art. 956 OR, Art. 3 lit. d UWG; Firmenschutz, unlauterer Wettbewerb.

Zum Schutz der Ausschliesslichkeit von Firmen, deren Inhalt im Wesentlichen aus einer gemeinfreien Sachbezeichnung besteht, insbesondere von solchen, die nach "alter Praxis" des Eidgenössischen Handelsregisteramts anerkannt wurden. Unterschiede zum Markenschutz (E. 2b).

Pflicht zum Gebrauch der Firma, wie sie im Handelsregister eingetragen ist, soweit dies erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr gegenüber einer Firma mit Exklusivitätsrecht zu vermeiden (E. 2d).

Lauterkeitsrechtliche Schranken für verwechselbare Darstellungen der Firma, in denen einzelne Firmenbestandteile ungleich gestaltet sind (E. 2c).

Regeste (fr):
Art. 956 CO, art. 3 let. d LCD; protection des raisons de commerce, concurrence déloyale.

Protection de l'usage exclusif des raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en une désignation générique appartenant au domaine public, en particulier des raisons de commerce qui ont été admises sous l'ancienne pratique de l'Office fédéral du registre du commerce. Différences avec le droit des marques (consid. 2b).

Devoir d'utiliser dans la mesure du possible la raison de commerce telle qu'elle figure au Registre du commerce, afin d'éviter un risque de confusion avec une autre raison de commerce qui bénéficie d'un droit d'exclusivité (consid. 2d).

Limites découlant du droit de la concurrence déloyale pour les raisons de commerce qui ne se distinguent des autres que par quelques éléments et que l'on risque de confondre (consid. 2c).

Regesto (it):
Art. 956 CO, art. 3 lett. d LCSl; protezione delle ditte commerciali, concorrenza sleale.

Protezione del diritto esclusivo di usare ditte commerciali il cui contenuto consiste essenzialmente in una designazione generica di dominio pubblico, in particolare con riferimento alle ditte iscritte in base alla vecchia prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio. Differenze fra la protezione delle ditte commerciali e la protezione dei marchi (consid. 2b).

Obbligo di utilizzare la ditta così come iscritta nel registro di commercio nella misura in cui ciò risulta necessario per evitare un rischio di confusione con una ditta commerciale che beneficia di un diritto d'uso esclusivo (consid. 2d).

Limiti posti dal diritto della concorrenza sleale alle rappresentazioni grafiche delle ditte commerciali suscettibili di venire confuse con altre, quando singoli elementi della ditta sono rappresentati in maniera differente che nel registro di commercio (consid. 2c).

Sachverhalt ab Seite 225

BGE 128 III 224 S. 225

Die Klägerin hat ihren Sitz in der Stadt Zürich und ist seit 1928 unter der Firma "Wache AG" im Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck besteht im Wesentlichen in der "Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen jeglicher Art, namentlich (in der) Bewachung von unbeweglichem und beweglichem Eigentum...". Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf den Kanton Zürich und die angrenzenden Kantone. Die Beklagte ist eine aus einem 1956 gegründeten Familienunternehmen hervorgegangene Gesellschaft nach liechtensteinischem Recht mit Sitz in Vaduz. Ihr Zweck besteht in der Durchführung von Bewachungsaufträgen verschiedener Art, der Errichtung und Führung von Werkschutzorganisationen für die Industrie und der Führung eines Detektivbüros. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf das Fürstentum Liechtenstein und seit 1992 auch auf den Kanton St. Gallen. Seit 1996 ist sie im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen, unter der Firma << "Die Wache" Wach- und Schliess-Aktiengesellschaft, Vaduz (FL), Zweigniederlassung Altstätten >>. Die Beklagte trat Ende 1999 in Zürich an der Messe "Sicherheit 99" auf und verteilte Werbematerial. Auf dem Deckel der Kartonmappe und an den Seitenrändern der Prospektblätter treten fettgedruckt die Wörter "Die Wache" in Erscheinung. Darüber figuriert ein Signet mit Schlüssel und Hundekopf, der kreisförmig von einem Band mit der Inschrift "Wach- und Schliessgesellschaft" bzw. "Wach- und Schliessgesellschaft in Liechtenstein" umrahmt wird. Am 18. Februar 2000 stellte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen das folgende Rechtsbegehren: "1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beklagte mit der Verwendung der vom Handelsregistereintrag in der Schweiz abweichenden Firmenbezeichnung "Die Wache" bzw. "Wache" widerrechtlich gehandelt hat. 2. Der Beklagten sei zu verbieten, ihre Firma im Geschäftsverkehr in der Schweiz in anderer Form zu gebrauchen als diese im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen ist. Insbesondere seien ihr die Verwendung der verkürzten Bezeichnung "Die Wache" sowie Darstellungen der im Handelsregister eingetragenen Firma, welche einzelne Firmenbestandteile ungleich gestalten, zu verbieten. 3. ..."
Das Handelsgericht hiess die Klage am 10. September 2001 im Wesentlichen gut und entsprach den gestellten Begehren. Die Beklagte führt Berufung mit dem Antrag, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Klage abzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es darauf eintritt.

BGE 128 III 224 S. 226

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Das Handelsgericht erwog, die Beklagte habe mit der Verwendung ihres Firmenbestandteils "Die Wache", der nur einen Teil der eingetragenen Firma darstellt, beim Publikum den falschen Eindruck erweckt, sie stehe mit der Klägerin in einer wirtschaftlichen Beziehung oder ihre Dienstleistungen seien sogar der Klägerin zuzuordnen. Dadurch handle sie unlauter im Sinne von Art. 3 lit. d des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). Die Verwendung nur eines Firmenbestandteils der Beklagten führe dazu, dass ihre Firma nicht mehr eindeutig identifizierbar sei und im geschäftlichen Verkehr Verwechslungen aufträten. Unter diesen Umständen wäre die Beklagte auch firmenrechtlich verpflichtet gewesen, ihre Firma so wie im Handelsregister eingetragen zu gebrauchen (Art. 956 Abs. 2 OR).

2. a) Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe Art. 956 Abs. 2 OR sowie Art. 3 lit. d und Art. 9 UWG verletzt. Sie habe verkannt, dass für die Beurteilung der Verwechselbarkeit im Sinne von Art. 3 lit. d UWG die Kriterien für die Verwechselbarkeit von Wortmarken heranzuziehen seien und dass die Marke "Wache" nicht schutzfähig sei. "Wache" sei eine Sach- oder Dienstleistungsbezeichnung mit geringer Kennzeichnungskraft, die zum Gemeingut gehöre und nicht allein aufgrund der Alterspriorität monopolisiert werden dürfe. Die Beklagte verweist dazu auf BGE 80 II 171, wo das Bundesgericht erkannt habe, es sei nicht statthaft, dass eine beschreibende Angabe durch ein Unternehmen monopolisiert werde. Eine Verwechslungsgefahr sei bei Verwendung der kennzeichnungsschwachen Bezeichnung "Wache" auszuschliessen. b) Zunächst kann der Beklagten nicht beigepflichtet werden, soweit sie geltend machen will, die Klägerin könne nach Lauterkeitsrecht für ihre im Wesentlichen aus einer gemeinfreien Sachbezeichnung bestehende Firma keinen weitergehenden Schutz beanspruchen als er sich aus markenrechtlichen Grundsätzen ergäbe. Es trifft zwar zu, dass Sachbegriffe des Gemeingebrauchs seit der vom Bundesgericht in BGE 101 Ib 361 E. 5d/e bestätigten Praxisänderung des Eidgenössischen Amts für das Handelsregister nicht mehr als alleiniger Inhalt einer Firma anerkannt werden. Dies im Wesentlichen mit der gleichen Begründung, mit der reinen Sachbezeichnungen der Markenschutz verwehrt wird. Indessen können die unter der alten Praxis zugelassenen und ins Handelsregister eingetragenen reinen Sachfirmen nach wie vor firmenrechtliche

Exklusivität beanspruchen (Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR). Zudem kann gegenüber einer aus einer reinen Sachbezeichnung bestehenden alten Firma - anders als bei Marken - die Nichtigkeit auch nicht einredeweise oder widerklageweise geltend gemacht werden (vgl. BGE 114 II 284 E. 4b; BGE 101 Ib 361 E. 4a S. 364; HILTI, Firmenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, S. 247; ALTENPOHL, Basler Kommentar, N. 16 zu Art. 944 OR und N. 3 zu Art. 950 OR). Die Beklagte kann daher im vorliegenden Streit um den Gebrauch ihrer Firma aus dem angerufenen BGE 80 II 171, wonach ein Geschäftsmann, der an einer Sachbezeichnung keine Markenschutzrechte zu erlangen vermag, seinen Konkurrenten deren Verwendung auch nach Wettbewerbsrecht nicht verwehren kann, nichts für sich ableiten. Die Klägerin als nach alter Praxis rechtmässig im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft kann sich auf das Recht auf Ausschliesslichkeit ihrer Firma für das ganze Gebiet der Schweiz berufen (ALTENPOHL, a.a.O., N. 4 zu Art. 951 OR). Die Firma der Beklagten muss sich demnach von derjenigen der Klägerin deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Der von der Beklagten erhobene Einwand, sie sei nach Art. 952 OR verpflichtet, für ihre schweizerische Zweigniederlassung die gleiche Firma wie die Hauptniederlassung zu führen, stösst ins Leere: Der angefochtene Entscheid verlangt von der Beklagten nichts anderes, als dass sie in der Schweiz die vollständige, für ihre Zweigniederlassung in Altstätten im Handelsregister eingetragene Firma verwendet.
c) Soweit die Vorinstanz der Beklagten Darstellungen der im Handelsregister eingetragenen Firma verbot, in denen einzelne Firmenbestandteile ungleich gestaltet sind, hat sie ihren Entscheid zu Recht auch auf Lauterkeitsrecht gestützt. Auch die Verwendung derjenigen Firma, welche den Bestimmungen des Obligationenrechts über die Bildung von Geschäftsfirmen nicht widerspricht, untersteht dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 116 II 614 E. 5c; BGE 93 II 40 E. 3, je mit Hinweisen; PATRY, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VIII/1, S. 164 f.). d) Die Vorinstanz hielt fest, die Beklagte habe ihre Firma nicht so verwendet, wie sie sie angenommen habe und wie sie im Handelsregister eingetragen sei. Damit habe sie eine Verwechslungsgefahr begründet und ihre Firmengebrauchspflicht sowie Lauterkeitsrecht verletzt. Dies ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Die von der Vorinstanz angesprochene Firmengebrauchspflicht besteht darin, die Firma unverändert, so wie der Inhaber sie

angenommen hat, zu gebrauchen, soweit dies zur Vermeidung der Gefahr einer Täuschung des Publikums über erhebliche Tatsachen erforderlich ist (vgl. Art. 47 HRegV [SR 221.411]; BGE 122 III 220 E. 4c; BGE 103 IV 202 E. 1; HILTI, a.a.O., S. 280 ff.). Dass zwischen dem blossen beklagtischen Firmenbestandteil "Die Wache" und der klägerischen Firma "Wache AG" eine Verwechslungsgefahr (vgl. BGE 127 III 160 E. 2a) besteht, ist offensichtlich und wurde von der Vorinstanz zutreffend bejaht. Dies gilt auch, wenn berücksichtigt wird, dass die Firma der Klägerin im Wesentlichen aus einer Sachbezeichnung aufgebaut ist und daher als kennzeichnungsschwach zu gelten hat (vgl. BGE 127 III 160 E. 2b/cc S. 168 mit Hinweis). Die Beklagte vermag die Verwechslungsgefahr ihrer Kurzbezeichnung "Die Wache" mit der klägerischen Firma "Wache AG" insbesondere nicht zu bannen, indem sie über bzw. neben dem fettgedruckten Firmenbestandteil "Die Wache" ein Signet verwendet und dem Substantiv Wache den Artikel ("Die") voranstellt. Soweit die Beklagte unter Hinweis auf ihre Prospekte geltend macht, die Annahme der Verwechslungsgefahr durch die Vorinstanz beruhe auf aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen bzw. einem Versehen, ohne darzulegen, inwiefern dies der Fall sein soll, ist auf ihre Rüge nicht einzutreten (Art. 55 Abs. 1 lit. d OG; BGE 115 II 484 E. 2a S. 485 f.). Solange die Beklagte die fettgedruckte Bezeichnung "Die Wache" auf ihren in der Schweiz verteilten Prospekten isoliert verwendet, verletzt sie ihre Pflicht zum Gebrauch der Firma <<"Die Wache" Wach- und Schliess-Aktiengesellschaft, Vaduz (FL), Zweigniederlassung Altstätten>> , und vor allem ihre Pflicht, für eine deutliche Unterscheidung von der Firma der Klägerin zu sorgen.