Urteilskopf

97 II 153

22. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. März 1971 i.S. Elektrisola Feindraht AG gegen Schweizerische Isola-Werke AG.
Regeste (de):
Firmenrecht, unlauterer Wettbewerb.

Art. 2 ZGB. Verwirkung des Klagerechts des Firmeninhabers (Erw. 1).

Art. 951 Abs. 2 OR. Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen von Aktiengesellschaften (Erw. 2).

Art. 29 Abs. 2 ZGB. Namensanmassung einer Aktiengesellschaft, wenn sie den verwechselbaren Hauptbestandteil ihrer Firma im Geschäftsverkehr verwendet (Erw. 3).

Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Unlauterer Wettbewerb durch Führung einer verwechselbaren Firma (Erw. 4).

Regeste (fr):
Droit des raisons de commerce, concurrence déloyale.

Art. 2 CC. Péremption de l'action du titulaire de la raison de commerce (consid. 1).

Art. 951 al. 2 CO. Exigences relatives au caractère distinctif des raisons de commerce de sociétés anonymes (consid. 2).

Art. 29 al. 2 CC. Usurpation de nom par une société anonyme, lorsqu'elle emploie dans les relations d'affaires l'élément principal, prêtant à confusion, de sa raison de commerce (consid. 3).

Art. 1 al. 2 lettre d LCD. Concurrence déloyale par l'emploi d'une raison de commerce qui prête à confusion (consid. 4).

Regesto (it):
Ditte commerciali. Concorrenza sleale.

Art. 2 CC. Perenzione dell'azione del titolare della ditta commerciale (consid. 1).

Art. 951 cpv. 2 CO. Requisiti attinenti al carattere distintivo delle ditte commerciali di società anonime (consid. 2).

Art. 29 cpv. 2 CC. Usurpazione del nome da parte di una società anonima quand'essa impiega nei rapporti d'affari l'elemento principale - che si presta a confusione - della ditta commerciale (consid. 3).

Art. 1 cpv. 2 lett. d LCS. Concorrenza sleale compiuta con l'uso di una ditta commerciale suscettibile di creare confusione (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 153

BGE 97 II 153 S. 153

A.- Am 23. Januar 1968 wurde in Luzern die Elektrisola Feindraht A.-G. gegründet. Sie bezweckt u.a. die Herstellung und den Vertrieb von blanken und isolierten Drähten und Leitungen, Lizen und Kabeln, sowie verwandten Artikeln aller Art. Ende 1968 verlegte sie ihren Sitz nach Escholzmatt. In Breitenbach bestand bereits die Schweizerische Isola-Werke A.-G., welche Isolierlacke, Isolationsmaterialien, isolierte Drähte und Kabel, keramische Isolierkörper für die Elektronik herstellt und mit solchen Erzeugnissen handelt. Da sie in jener Neugründung eine Verletzung ihrer Rechte sah,

BGE 97 II 153 S. 154

klagte sie im Dezember 1968 gegen die Elektrisola Feindraht A.-G. mit den nachstehenden Begehren: "1. Es sei der Beklagten gerichtlich zu untersagen, unter Androhung von Strafe gemäss StGB Art. 292 im Zuwiderhandlungsfall, das Wort 'Elektrisola' im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkauf und Vertrieb von blanken und isolierten Drähten und Leitungen, Lizen und Kabeln sowie verwandten Artikeln aller Art zu verwenden. 2. Die Beklagte sei gerichtlich zu verpflichten, ihre Firma so zu ändern, dass in ihr das Wort 'Elektrisola' nicht mehr enthalten ist." Das Obergericht des Kantons Luzern hiess die Klage am 18. Juni 1970 in dem Sinne gut, dass es der Beklagten nur die Verwendung des Wortes "Isola" untersagte, die verwandten Artikel nach Rechtsbegehren 1 mangels Bestimmbarkeit vom Verbot ausnahm, und der Beklagten für die entsprechende Änderung der Firma eine Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils ansetzte.

B.- Mittels Berufung an das Bundesgericht verlangt die Beklagte die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt Bestätigung des angefochtenen Entscheides.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Wie im kantonalen Verfahren macht die Beklagte zunächst die Verwirkung geltend. Diese aus Art. 2 ZGB hergeleitete Rechtsfolge tritt nicht mit blossem Zeitablauf ein, sondern setzt Umstände voraus, welche die Ausübung des Klagerechts als missbräuchlich erscheinen lassen (BGE 95 II 116, 362, BGE 94 II 42). Solche Umstände liegen nach Firmen-, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht dann vor, wenn der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte während langer Zeit widerspruchslos geduldet und infolgedessen der Verletzer einen wertvollen wirtschaftlichen Besitzstand aufgebaut hat (BGE 94 II 42; MERZ, N 517 zu Art. 2 ZGB; VON BÜREN, Kommentar zum UWG, S. 199). Die Vorinstanz stellt fest, dass die in Eckenhagen, Bundesrepublik Deutschland, niedergelassene Firma "Elektrisola Dr. Gerd Schildbach" am 30. September 1962 das Warenzeichen "Elektrisola" im deutschen Patentregister hat eintragen lassen und dass sie unter dieser Bezeichnung seit längerer Zeit, möglicherweise seit 1953, ihre Erzeugnisse auch auf den schweizerischen Markt bringt. Sie fügt sodann bei, die Beklagte

BGE 97 II 153 S. 155

habe indessen nicht einmal behauptet, dass damit ein wertvoller Besitzstand geschaffen worden sei. Die Beklagte rügt diese Feststellung als "aktenwidrig", weil der Aufbau eines wertvollen Besitzstandes "die direkte Folge" ihrer Behauptungen und daher selbstverständlich sei. Sie verkennt damit, dass die deutsche Mutterfirma durch die jahrelangen Lieferungen in die Schweiz nicht notwendigerweise einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat. Die entsprechenden Tatsachen waren daher im kantonalen Verfahren gesondert zu behaupten, weshalb die gerügte Feststellung der Vorinstanz Bundesrecht nicht verletzt. Bleibt es also dabei, dass nicht einmal für das deutsche Unternehmen ein wertvoller Besitzstand behauptet wurde, so braucht nicht geprüft zu werden, ob dieser auch zugunsten der Beklagten zu berücksichtigen wäre, wie sie es mit Hinweis auf die Zulässigkeit von Konzernmarken nach Art. 6 bis MSchG beansprucht.

2. Die Beklagte bestreitet die vom Obergericht angenommene Verwechselbarkeit der Firmenbezeichnungen der Parteien. a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Sie steht dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung klagen (Art. 956 Abs. 2 OR), was besonders für den Inhaber der älteren gegenüber der jüngeren Firma gilt. Da Aktiengesellschaften nach Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), stellt die bundesgerichtliche Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft und besonders strenge dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an die gleichen Abnehmerkreise wenden oder wenn Phantasiebezeichnungen in Frage stehen (BGE 95 II 458 ff. 569, BGE 94 II 129, BGE 93 II 44, BGE 92 II 96 ff. und dort erwähnte Entscheide). b) Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit ist grundsätzlich die ganze Firma zu berücksichtigen. Jedoch kommt Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr vom Firmainhaber selber oder von Dritten oft allein verwendet werden. Schon Gebrauch oder Nachahmung des Hauptbestandteils einer Firma kann daher die Unterscheidung

so erschweren, dass Verwechslungen möglich werden (BGE wie vorstehend erwähnt, ferner 90 II 202 ff. und dort zitierte Entscheide). c) Die Vorinstanz beurteilt als hervorstechend im genannten Sinne das Wort "Isola" in der Firma der Klägerin und die Wortverbindung "Electrisola" in der Firma der Beklagten. Sie spricht den Zusätzen in den beiden Firmen die selbständige kennzeichnende Bedeutung ab, was die Beklagte als bundesrechtswidrig rügt. Der Zusatz "Schweizerische" in der Firma der Klägerin weist mindestens auf die Lage des Unternehmens hin. Auf den rund 500 Zuschriften, Bestellungen usw., die die Klägerin im kantonalen Verfahren vorgelegt hat, findet sich in keinem einzigen Fall die Bezeichnung "Schweizerische". Sodann stellt die Vorinstanz fest, dass die meisten von der Klägerin zu den Akten gegebenen Schreiben mit "Isola-Werke", "Isolawerke", "Isola-Werk" adressiert sind. "Werke" oder "Werk" steht wie in früher beurteilten Fällen, zum Beispiel "Nago-Nährmittel Werke AG" (BGE 72 II 183), "Silta-Werke AG" (BGE 77 II 321), "Sewa-Werk AG Rothenburg" (BGE 86 III 94), "Emser-Werke AG" (BGE 92 I 314, 317) für Fabrik. Ferner ist erwiesen, dass zahlreiche Zuschriften an die Klägerin bloss an "Isola" gerichtet sind, gelegentlich in Verbindung mit A.-G. oder SA; dass die Klägerin das Wort "Isola" auf Werbeprospekten neben der Bezeichnung "Schweizerische Isola-Werke Breitenbach" anführt und durch entsprechenden Druck deutlich hervorhebt; dass die Klägerin in Fachkreisen seit Jahrzehnten die Kurzbezeichnung "Isola", verwendet. Die Vorinstanz folgert somit zu Recht, dass die Zusätze "Schweizerische" und "Werke" in der Firma der Klägerin nicht kennzeichnend seien. Die Beklagte macht hinsichtlich ihrer Firma geltend, der Zusatz "Feindraht" habe wegen der Herstellung hochspezialisierter Erzeugnisse für die Elektroindustrie eine besondere Bedeutung. Indessen handelt es sich um einen Hinweis auf die Tätigkeit der Beklagten, der gegenüber der Wortverbindung "Elektrisola" eindeutig zurück-

tritt. Das wird denn auch durch die Feststellung bestätigt, dass die Presseberichte über die Betriebseröffnung der Beklagten im September 1969 die Kurzbezeichnung "Elektrisola" verwendeten. Zudem ist der Beklagten das Argument der Berufungsantwort entgegenzuhalten, dass

der angebliche Besitzstand des deutschen Mutter-Unternehmens in der Schweiz, den die Beklagte für sich auswerten möchte, unter dem Warenzeichen "Elektrisola", ohne Beifügung des Wortes "Feindraht" erworben worden wäre. Die Beklagte behauptet sodann nicht, sie stelle als einziges Unternehmen Feindraht her. Kennzeichnende Kraft in diesem Sinne hat also der Zusatz "Feindraht" für ihre Firma nicht. Ebensowenig vermag er die ganze Firma der Beklagten von der ganzen Firma der Klägerin wirksam zu unterscheiden. Als Tätigkeitsangabe, die der Zusatz auch gemäss der Darstellung in der Berufung ist, scheint er viel eher geeignet, den Eindruck einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen zu fördern (BGE 95 II 459, BGE 92 II 96 /97), sofern die Bezeichnungen "Isola" und "Elektrisola" verwechselbar sind. d) Die Beklagte behauptet, der Zusatz "Feindraht" in ihrer Firma sei umso bedeutsamer, als das Wort "Isola" für sich allein zum mindesten als Marke keine Unterscheidungskraft besitze. Dieser Einwand ist unerheblich, da kein markenrechtlicher, sondern ein firmen-, namens- und wettbewerbsrechtlicher Streit vorliegt. Demnach ist auch belanglos, welche Marken, die das Wort "Isola" allein oder in Zusammensetzungen enthalten, eingetragen sind, und ob das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum "Isola"-Marken zur Eintragung entgegennimmt. Im übrigen hat die Beklagte die dahin gehenden Behauptungen erst im Berufungsverfahren aufgestellt, was nach Art. 55 Abs. 1 lit. c OG nicht zulässig ist. e) Die Beklagte macht geltend, das Ragionenbuch, welches gerichtsnotorisch sei, führe neben der Klägerin die Firma Isola AG in Cugnasco, die Isolag AG in Zürich und weitere Firmen mit den Bestandteilen "Isolation" und "Isolationen" an. Indessen entbindet die Gerichtsnotorietät nicht die Prozesspartei von der Behauptungspflicht, sondern erlaubt dem Gericht, auf Beweiserhebungen zu verzichten. Aber auch jene neuen, im Berufungsverfahren unzulässigen Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) ändern nichts daran, dass die Klägerin im Geschäftsverkehr allgemein mit "Isola" bezeichnet wird (vgl. Erw. 2 c). Ferner gilt auch hier der Grundsatz, dass die Klägerin nicht daran gehindert ist, gegen eine neue verwechselbare Firma vorzugehen, während sie andere ebenfalls ungenügend unterscheidungskräftige Firmen nicht oder noch nicht angegriffen hat. Endlich erbringen auf "Isolag", "Isolation", "Isolationen"

lautende Firmen von Industrieunternehmen noch keinen Beweis dafür, dass das Wort "Isola" in der technischen Branche eine als Gemeingut anzusprechende Sachbezeichnung sei. Auch wenn es anders wäre, würde das der Beklagten vorerst nicht helfen. Denn gleichwohl könnte sich die Klägerin dem eine Verwechslung begünstigenden Gebrauch der gleichen Bezeichnung durch einen Dritten widersetzen, und ergäbe in der Firma der Beklagten jedenfalls der Zusatz "Feindraht" nach dem Gesagten keine hinlänglich unterscheidungskräftige Ergänzung (BGE 95 II 570 und dort erwähnte Entscheide). f) Die Vorinstanz wertet das Wort "Isola" in der Firma der Klägerin als Phantasiebezeichnung. Sie nimmt an, die Klägerin sei bei der Wahl ihrer Firma offenbar über das ihre Tätigkeit andeutende Wort "isolieren" zu "Isola" gelangt; diese Vermutung werde durch die französiche und die englische Fassung der Firma der Klägerin ("Fabrique Suisse d'isolants", "The Swiss Insulating Works Ltd.") gestützt. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass das Wort "Isola", weil es der italienische Ausdruck für "Insel" ist, an sich nicht Sachbezeichnung sein könnte. Allein im vorliegenden Falle ist es das nicht, weil es auch mit diesem Sinne nicht unmittelbar auf die Natur des Unternehmens oder der Erzeugnisse der Klägerin

schliessen lässt (vgl. BGE 94 II 130, BGE 84 II 432). Übrigens muss es auch geschützt werden, weil es sich als Bezeichnung für die Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat (BGE 82 II 342,BGE 77 II 326). g) Die Beklagte ist der Meinung, ihre Firma werde durch die Zusätze "Electr" und "Feindraht" genügend von der Firma der Klägerin unterschieden. Das trifft nicht zu. Wie in der Firma der Klägerin ist der Bestandteil "isola" in der Wortverbindung "Electrisola" der Beklagten bildlich und klanglich das einprägsamste Element, weshalb sich der Name der Beklagten nicht deutlich von jenem der Klägerin unterscheidet. Die beiden Firmen können umso mehr verwechselt werden, als das Publikum oft den charakteristischen Teil einer Firma als Kurzbezeichnung verwendet (BGE 95 II 458, BGE 94 II 129, BGE 88 II 96) und dies festgestelltermassen auch im Verkehr mit der Klägerin geschieht. Besonders für den, der die abgekürzten Bezeichnungen "Isola" und "Electrisola" nicht nebeneinander oder unmittelbar nacheinander liest oder hört, wird das beiden gemeinsame Wort "Isola" die Erinnerung bestimmen (BGE 95 II 459, BGE 94 II 130, BGE 93 II 45, BGE 92 II 97). Auch der Zusatz "Feindraht" behebt die Verwechslungsgefahr nicht, da er nur auf die Natur der von der

Beklagten hergestellten Drähte hinweist. Jedenfalls ist möglich, dass die Firma der Beklagten mit der Firma der Klägerin in einen rechtlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang gebracht wird. Das gilt nicht bloss für die abgekürzten, sondern mehr noch für die ganzen Firmenbezeichnungen. Überhaupt kann der Eindruck einer Verbundenheit der Elektrisola Feindraht A.-G. mit der Schweizerischen Isola-Werke A.-G. nicht nur trotz, sondern teils gerade wegen der Verdeutlichungen in der Firma der Beklagten aufkommen. Auch das braucht sich die Klägerin nicht gefallen zu lassen (BGE 95 II 459, 571, BGE 94 II 131, BGE 93 II 45, BGE 92 II 96 /97).

3. Die Vorinstanz sieht in der Verwendung der Bezeichnung "isola" beim Anbieten, Verkauf, Vertrieb von Waren durch die Beklagte eine Namensanmassung im Sinne des Art. 29 Abs. 2 ZGB. Das ist angesichts ihrer verbindlichen Feststellung, dass die Klägerin in Fachkreisen seit Jahrzehnten unter der Bezeichnung "Isola" sich durchgesetzt und damit Verkehrsgeltung erlangt hat, nicht zu beanstanden. Der Einwand der Beklagten, das Wort "Isola" sei im Zusammenhang mit Herstellung und Vertrieb von Isoliermaterialien jeder Art als gemeinfreie Sachbezeichnung zu werten und die Firmen der Parteien würden sich in jeder Beziehung unterscheiden, hält, wie dargetan, nicht stand. Die Klägerin macht geltend, der hievor erwähnte Sachverhalt falle auch unter Art. 28 ZGB. Sie laufe wegen der Namensanmassung durch die Beklagte Gefahr, mit dieser in Verbindung gebracht zu werden, was ein unbefugter Eingriff in ihre persönlichen Verhältnisse sei. Art. 28 ZGB kommt indessen nur in Betracht bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten, die weder firmen- noch namensrechtlich erfassbar sind (HIS, N 71 ff. zu Art. 956 OR), was hier nicht zutrifft.

4. Die Parteien stehen miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb. Indem die Beklagte auf Briefpapier, in der Reklame oder sonstwie im Geschäftsverkehr das Zeichen "isola" verwendet, handelt sie gegen Treu und Glauben (BGE 72 II 189). Sie begeht somit auch unlauteren Wettbewerb nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG (BGE 95 II 572 und dort erwähnte Entscheide). Der Einwand der Beklagten, das Unterlassungsgebot treffe den durch die deutsche Mutterfirma "Elektrisola Dr. Gerd Schildbach" geschaffenen wettbewerbsrechtlichen Besitzstand, ist auch hier verfehlt (vgl. Erw. 1). Eine gemeinfreie Sachbezeichnung ist "Isola" nicht. Dass

nach der Rechtsprechung zum UWG (BGE 87 II 350, BGE 84 II 227, BGE 81 II 468, BGE 80 II 173) Sach-

bezeichnungen freizuhalten sind, hilft somit der Beklagten nicht. Auch die Entscheide 95 II 572 und 91 II 24 sprechen nicht für, sondern gegen den Standpunkt der Beklagten. Sie stellen klar, dass unlauterer Wettbewerb weder Bösgläubigkeit noch Verschulden voraussetzt und dass der Gebrauch einer verwechselbaren Bezeichnung objektiv gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Mehr oder anderes wird aber der Beklagten nicht vorgeworfen. Endlich kann die Beklagte das vorinstanzliche Unterlassungsgebot nicht damit anfechten, dass es sie hindere, ihre Waren unter der Bezeichnung "Electrisola" zu exportieren. Als schweizerische Firma untersteht sie in der Schweiz der schweizerischen Rechtsordnung und hat sich dieser zu unterziehen.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts (I. Kammer) des Kantons Luzern vom 18. Juni 1970 bestätigt.