

BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2016.1 vom 30. Januar 2017

BS Appellationsgericht, 2017-01-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2016.1

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2016.1 du 30 janvier 2017

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2016.1 del 30 gennaio 2017

Erwägungen

E. 1.1

Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Die Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens wurde mit Klage vom 17. Februar 2016 begründet (vgl. Art. 62 Abs. 1 ZPO). Zu diesem Zeitpunkt hatte die Beklagte Sitz in Riehen, womit eine örtliche Zuständigkeit im Kanton Basel-Stadt besteht. Die spätere Sitzverlegung der Beklagten ändert hieran nichts mehr (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO).

Die Klägerin macht eine Verletzung von Bestimmungen des Firmenrechts, insbesondere von Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 des Obligationenrechts (OR, SR 220) geltend. Für Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma ist eine einzige kantonale Instanz zuständig (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Streitwert wird von der Klägerin mit mindestens CHF 100'000.- beziffert (Klage, Rz 9). Erhebt die Beklagte wie vorliegend gegen den von der Klägerin angegebenen Streitwert keine Einwendungen und ist die Angabe nicht offensichtlich unrichtig, so ist von einer Einigung im Sinne von Art. 91 Abs. 2 ZPO auszugehen und darauf abzustellen (vgl. CAN 2012 Nr. 51 S. 152 E. 16.1). Im Folgenden wird demnach von einem Streitwert von CHF 100'000.- ausgegangen. Sachlich zuständig ist somit das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Ziffer 2 lit. b ZPO).

E. 1.2

Damit auf die Klage eingetreten werden kann, muss die Klägerin ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung ihrer Rechtsbegehren haben (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung eines Unterlassungsbegehrens setzt voraus, dass die beklagte Partei entweder die Verletzungen des fraglichen Rechts bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verletzung erstmals begangen wird (BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 5.2.2; BGE 116 II 357 E. 2a S. 359 mit Hinweisen). Eine Wiederholungsfahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; BGE 116 II 357 E. 2a S. 359). Dies gilt insbesondere dann, wenn die beklagte Partei zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in ihren Rechtsvorträgen aber nach wie vor ihr Verhalten als rechtmässig verteidigt (BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 5.2.2; BGE 128 III 96 E. 2e; David et al., SIWR I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und

Wettbewerbsrecht, 3. Auflage 2011, N 273).

Die Klägerin erblickt in der Verwendung der Zeichen ■[]■ durch die Beklagte eine Firmenrechtsverletzung (Klage, Rz 11 ff.). Vorliegend hat die Beklagte im bisherigen Verfahrensverlauf gegenüber der Klägerin nie verbindlich zugesichert, künftig auf die Verwendung der Zeichen "[]" zu verzichten. Vielmehr hat sie der Klägerin gegenüber erklärt, dass sie die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens nach wie vor bestreite und deshalb nicht bereit sei, den Forderungen der Klägerin nachzukommen (Schreiben der Klägerin vom 27. Januar 2016). Vor diesem Hintergrund kann trotz der zwischenzeitlich erfolgten Umfirmierung der Beklagten und damit trotz der faktischen Einstellung der Verletzungshandlung von einer drohenden Wiederholungsgefahr ausgegangen werden. Ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Unterlassungsklage kann der Klägerin im aktuellen Zeitpunkt somit nicht abgesprochen werden.

An der Beurteilung der Klagebegehren Ziffer 2■3c, welche auf die Beseitigung der geltend gemachten Firmenrechtsverletzung zielen, besteht demgegenüber aufgrund der inzwischen erfolgten Umfirmierung kein aktuelles schützenswertes Interesse mehr, weshalb auf diese nicht eingetreten werden kann.

E. 2

2.1 Die Gesuchstellerin stützt sich auf Firmenrecht und macht geltend, gemäss Art. 956 OR in Verbindung mit Art. 951 Abs. 2 OR müsse sich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit ihrer Firma von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, andernfalls gegen das gemäss Art. 956 OR den Inhabern der älteren Firma zustehende Ausschliesslichkeitsrecht verstossen werde. Beide Firmen würden neben dem unterscheidungskräftigen Element ■[]■ keine weiteren unterscheidungskräftigen Elemente enthalten, womit eine firmenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe (Klage Rz 26 ff.).

2.2 Voraussetzung für die Gewährung des Firmenschutzes ist zunächst die Eintragung der Firma im Handelsregister. Aus dem Ausschliesslichkeitsanspruch nach Art. 951 OR ergibt sich sodann, dass sich eine jüngere Firma hinreichend deutlich von einer älteren Firma unterscheiden muss. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob sich die streitgegenständlichen Firmen deutlich voneinander unterscheiden oder ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen besteht. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichnungsrecht einheitlich umschrieben (BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90; BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Massgebend ist der Gesamteindruck, den die Firmen in der Erinnerung der Personen hinterlassen, die in Kontakt mit diesen Gesellschaften treten (BGE 100 II 224, E. 2 S. 226 mit weiteren Hinweisen; BGer 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2).

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (vgl. BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359; BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 118 II 322 E. 1 S. 324; je mit Hinweisen). Obwohl es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich auf den Gesamteindruck ankommt, stellt die Praxis schwergewichtig auf die Ähnlichkeit der charakteristischen Bestandteile ab. Massgebend sind in der Regel nur die typischerweise starken Firmenbestandteile, denen entweder als originelle Fantasiebezeichnungen schon von Haus auf starke unterscheidende Kraft zukommt, oder die infolge Verkehrsgeltung solche im Laufe der Zeit erlangt haben (David, in: Jolanta Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.],

Handkommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Auflage 2016, Art. 956 N 10). Ein fantasievolles Akronym wird als besonders prägender und hervorstechender Firmenbestandteil wahrgenommen (BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012; zur Kennzeichnungswirkung von Akronymen vgl. auch BGE 122 III 369 E. 2a S. 372; David, Das Akronym im Firmen- und Markenrecht, SMI 1991, S. 334 f.). Diese prägende Wirkung wird durch die Stellung des Akronyms am Anfang der Firma zusätzlich verstärkt (BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.1). Die Firma genießt branchenübergreifenden Schutz gegenüber dem firmenmässigen Gebrauch durch Dritte (vgl. etwa BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011, E. 2.2). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit sind strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2; BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.2.2). Schliesslich ist zu beachten, dass Unterlassungs- und Löschungsansprüche aus Firmenrecht aufgrund von Art. 2 ZGB durch Zeitablauf untergehen bzw. als verwirkt gelten können (BGE 100 II 395, E. 2 S. 397 ff.).

E. 2.3

2.3.1 Weil sich die Beklagte auch innert der angesetzten Nachfrist nicht geäußert hat, kann das Gericht die Tatsachenbehauptungen der Klägerin als unbestritten betrachten und seinem Entscheid zugrunde legen. Eine Beweiserhebung von Amtes wegen erfolgt nur, wenn an der Richtigkeit einer unbestritten gebliebenen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO).

2.3.2 Die vormalige Firma der Beklagten [] wurde am 1. Dezember 2015 im Handelsregister eingetragen (Klagebeilage 3). Die Firma der Klägerin A_____ wurde am 26. Juni 1985 im Handelsregister eingetragen (Klagebeilage 2) und ist somit älter als diejenige der Gesuchstellerin. Ihr kommt die firmenrechtliche Priorität zu (zum Prioritätsprinzip Altenpohl, Basler Kommentar OR II, 5. Auflage 2016, Art. 956 OR N 2). Damit kann sich die Klägerin auf die Bestimmungen zum Schutz der Firma berufen.

Sowohl die Firma der Klägerin als auch die vormalige Firma der Beklagten enthalten das Akronym ■[]■ (Klagebeilagen 2 und 3). Diesem kommt nach dem Ausgeführten starke Kennzeichnungswirkung zu. Die Firmen unterscheiden sich lediglich in Elementen, die den Tätigkeitsbereich umschreiben (sogenannte Sachbezeichnungen) oder die Abkürzung der Gesellschaftsform bzw. die Rechtsform der Gesellschaft wiedergeben. Derartige rein beschreibende Zusätze weisen als solche keine besondere Kennzeichnungswirkung auf (Altenpohl, a.a.O., Art. 951 N 9), womit sich die jüngere Firma der Beklagten von der älteren Firma der Klägerin nicht hinreichend deutlich unterscheidet. Die Verwechslungsgefahr ist vorliegend klarerweise zu bejahen. Aufgrund des grundsätzlich branchenübergreifenden Schutzes braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, ob sich die Beklagte aufgrund der erfolgten Zweckänderung darauf berufen kann, dass die Parteien nicht mehr in einem Wettbewerbsverhältnis stehen.

Im Weiteren kann im vorliegenden Fall keine Verwirkung des firmenrechtlichen Unterlassungsanspruchs angenommen werden, denn die Klägerin hat bereits wenige Tage nach der erfolgten Eintragung der Firma D_____ im Handelsregister gegenüber derselben ihren firmenrechtlichen Ausschliesslichkeitsanspruch geltend gemacht, womit eine Duldung der jüngeren Firma zu verneinen ist. Ferner besitzt die Beklagte auch über keinen schützenswerten Besitzstand in der Schweiz, womit eine Umfirmierung als Massnahme zur

Vermeidung der Verwechslungsgefahr als zumutbar erscheint.

E. 3

3.1 Aus den Erwägungen ergibt sich, dass der Klägerin im Licht von Art. 951 OR gegenüber der Beklagten ein firmenrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Weiterführung der streitgegenständlichen jüngeren Firma nach Art. 956 OR zusteht. Ihr Begehren, wonach es der Beklagten zu verbieten sei, den Bestandteil "[]" in ihrer Firma zu führen, ist demgemäss gutzuheissen. Auf die übrigen Begehren, welche auf eine Beseitigung der Firmenrechtsverletzung gerichtet sind, wird demgegenüber nicht eingetreten (vgl. Erwägung 1.2).

3.2 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Ausmass des Obsiegens ist daran zu messen, inwieweit eine Partei mit ihren Rechtsbegehren durchgedrungen ist. Dabei wird ein bloss geringfügiges Unterliegen nicht berücksichtigt. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Obsiegen in einer grundsätzlichen Frage prozessual grösste Bedeutung zukommt (Rüegg, in: Spühler et al. [Hrsg.], Basler Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 106 N 3 ZPO; vgl. auch Art. 107 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Die Klägerin obsiegt hinsichtlich der für das vorliegende Verfahren zentralen Frage des Vorliegens einer Firmenrechtsverletzung. Somit rechtfertigt es sich, die Prozesskosten vollständig der Beklagten aufzuerlegen.

Die Gerichtskosten werden mit CHF 5'400.- festgesetzt (vgl. § 11 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 1 Ziffer 2.1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]).

Sodann hat die Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 5'000.- zu zahlen (vgl. § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 lit. b Ziffer 9 und § 8 Abs. 1 der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HO, SG 291.400]). Die Klägerin macht zusätzlich auch einen Zuschlag für die Mehrwertsteuer geltend (Klage Rz 31). Mit der Zusprechung einer Parteientschädigung soll der obsiegenden Partei der aus der anwaltlichen Parteivertretung im Verfahren erlittene Schaden ersetzt werden. Da die Parteientschädigung somit als Schadenersatz im Sinn von Art. 18 Abs. 2 lit. i des Mehrwertsteuergesetz (MWSTG, SR 641.20) zu qualifizieren ist, wird darauf keine Mehrwertsteuer erhoben. Wenn die Partei durch die ihr von ihrer anwaltlichen Vertretung in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer finanziell belastet wird, rechtfertigt es sich, diesen Betrag auch bei der Bemessung der Parteientschädigung zu berücksichtigen. Fehlt eine entsprechende Belastung, so ist die Mehrwertsteuer bei der Parteientschädigung hingegen nicht zu berücksichtigen. Wenn die obsiegende Partei selbst mehrwertsteuerpflichtig ist und den Prozess im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit geführt hat, kann sie die ihr von ihrer anwaltlichen Vertretung in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer in der Regel als Vorsteuer abziehen (Art. 28 Abs. 1 lit. a MWSTG). In diesem Fall wird die Parteientschädigung deshalb ohne Mehrwertsteuer zugesprochen, sofern die betroffene Partei nicht ausdrücklich einen Zuschlag für die MWST beantragt und nachweist, dass sie durch die Mehrwertsteuer belastet ist (vgl. zum Ganzen Honauer/Pietropaolo, Die Krux mit der Mehrwertsteuer, in: plädoyer 1/2011 S. 73 f.; Schmid, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 95 N 26; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 95 N 39 und Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich über die Mehrwertsteuer vom 17. Mai 2006). Gemäss eigener Aussage ist die Klägerin mehrwertsteuerpflichtig (Klage, Rz 31). Das vorliegende Verfahren betrifft ihre unternehmerische Tätigkeit. Dass sie ausnahmsweise trotzdem durch die Mehrwertsteuer belastet sei, macht sie nicht geltend. Folglich ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.