

# **GL\_GERICHTE OG.2011.00017 vom 22. Februar 2013**

GL Gerichte, 2013-02-22, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gl\\_gerichte OG.2011.00017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gl_gerichte OG.2011.00017)

FR: GL\_GERICHTE OG.2011.00017 du 22 février 2013

IT: GL\_GERICHTE OG.2011.00017 del 22 febbraio 2013

## **Regeste**

Verletzung des Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrechts etc.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) Klägerin 1

#### **E. 1.1**

a) Prozessvoraussetzung ist die Partei- und Prozessfähigkeit der Parteien (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist (Art. 66 ZPO). Die Parteifähigkeit bestimmt sich nach materiellem Recht. Die Rechts- und die Parteifähigkeit gehen gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung mit der Löschung der Rechtseinheit unter (ZPO BSK- Tenchio-Kuzmic , Art. 66 N 2 und N 16). b) Im hängigen Verfahren findet mit Rechtswirksamkeit der Fusion automatisch eine Rechtsnachfolge des übernehmenden Rechtsträgers statt; die Zustimmung der Gegenpartei ist nicht erforderlich. Es hat dann eine Anpassung der Parteibezeichnung zu erfolgen, wobei es dafür keiner ausdrücklichen Erklärungen der Parteien bedarf. Es genügt, dass das Gericht aufgrund der vorliegenden Tatsachen von der fusionsbedingten Rechtsnachfolge Kenntnis erlangt und den Parteien rechtliches Gehör gewährt (FusG ZK- Gelzer , Art. 22 N 13). c) Vorliegend sind somit beide Klägerinnen partei- und rechtsfähig, wobei festzuhalten ist, dass als Klägerin 2 die deep AG (CH-020.3.034.322-6) am Verfahren teilnimmt.

#### **E. 1.2**

a) Weiter ist auch das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Das schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Ob ein Rechtsschutzanspruch besteht, bestimmt sich nach dem materiellen Recht. Bedarf es zu dessen Durchsetzung gerichtlichen Rechtsschutzes, ist das Rechtsschutzinteresse zu bejahen. Generell fehlt es an einem schutzwürdigen Interesse, wenn nicht dargetan ist, worin das Interesse am Erlass eines autoritativen Entscheids bestehen könnte, insbesondere wenn ein Prozess aus purer Rechthaberei geführt wird ( Zürcher , in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., Art. 59 N 12, mit Hinweisen). Behauptet der Kläger eine bestehende oder eine drohende Verletzung, so ist sein Rechtsschutzinteresse evident und bedarf keines besonderen Nachweises ( von Büren/Marbach/Ducrey , Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Rz. 982) . b) Die Klägerinnen 1 und 2 machen vorliegend eine Verletzung ihrer Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrechte durch die Beklagte geltend. Dies ist der einzige Weg, um der Beklagten den Gebrauch ihrer Firma verbindlich zu verbieten, weshalb ein schutzwürdiges Interesse bei beiden Klägerinnen zu bejahen ist.

### **E. 1.3**

Auf die Klage der green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) und der deep AG (CH-020.3.034.322-6) ist damit einzutreten. 2.— Das Obergericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es ist nicht an die Argumente der Parteien gebunden und kann eine Klage aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (vgl. Gehri/Flütsch, in: Gehri/Kramer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich 2010, Art. 57 N 3 m. w. H.). III. 1.— Die green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) und die deep AG (CH-020.3.034.322-6) haben „zum Zwecke der Wahrung der beidseitigen individuellen Interessenwahrung“ gemeinsam Klage erhoben. Die beiden Klagen sind separat zu prüfen. green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) Firmenrecht 2.— Firma ist der für den Handelsverkehr gewählte Name des Trägers eines Unternehmens oder anders gesagt, dasjenige Kennzeichen, das den Handelsgesellschaften als Name schlechthin dient, wobei dieser Name im Handelsregister eingetragen ist (Meier-Hayoz/Forstmoser, Gesellschaftsrecht, 11. Auflage, § 7 Rz. 9). Die Firma individualisiert – im Gegensatz zur Marke – nicht einzelne Produkte, sondern das Unternehmen als Ganzes (von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Rz. 766).

### **E. 2**

Eventualiter sei die Klage der Klägerin 1 vollumfänglich abzuweisen.

#### **E. 2.1**

a) Aktiengesellschaften können – unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung – ihre Firma frei wählen (Art. 950 OR). Allerdings müssen sich die Firmen der Aktiengesellschaften von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von anderen Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Dem bisherigen Firmeninhaber wird ein absolutes Recht an der Führung seiner Firma verliehen, das Recht auf ausschliesslichen Gebrauch der Firma (Meier-Hayoz/Forstmoser, Gesellschaftsrecht, 11. Auflage, § 7 Rz. 107). Das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit bezweckt, den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzung zu bewahren und gleichzeitig das Publikum vor Täuschung zu schützen (BGE 100 II 224). Ausgehend vom Grundsatz der Freiheit bei der Firmenwahl gilt Folgendes: Je geringfügiger die gesetzlichen sowie regulatorischen Auflagen zur Firmenbildung, desto höher sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gegenüber älteren Firmen. Dies trifft besonders bei der Aktiengesellschaft zu. Bei sämtlichen Gesellschaftsformen knüpft das Recht zum ausschliesslichen Gebrauch einer Firma an die Priorität der Eintragung im Schweizerischen Handelsregister an (OR BSK-Altenpohl, Art. 951 N 1, mit Hinweisen). b) Die Firma green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) der Klägerin 1 wurde am 6. Juli 2010 im Handelsregister eingetragen. Der Eintrag der DeepGreen Datacenter AG erfolgte am 10. November 2009 und damit rund ein halbes Jahr früher. Die green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) geniesst deshalb keine Firmenpriorität.

#### **E. 2.2**

a) Die Klägerin 1 bringt im Zusammenhang mit der prioritären Eintragung vor, „die ‚alte‘ green.ch AG (CH-170.3.028.095-0)“ sei „Inhaberin der Firmen- und Markenrechte, welche bisher der am 18. Februar 2005 gegründeten und am 6. Juli 2010 aus dem Handelsregister des Kantons Aargau gelöschten green.ch AG (CH-170.3.028.095/a) zustanden“. b) Mit der Fusion gehen sämtliche Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft auf die

übernehmende Gesellschaft über (Art. 22 Abs. 1 Fusionsgesetz [FusG; SR 221.301]), nicht aber die Firma. Gleich wie der zivilrechtliche Name ist die Firma ein subjektives, absolutes und höchstpersönliches Recht ( Hilti, in: SIWR III, S. 233). Das Firmenrecht ist ein Persönlichkeitsrecht, typischerweise ist die Firma unübertragbar ( Hilti, in: SIWR III S. 235 und S. 279). Mit der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister endet die Persönlichkeit einer Aktiengesellschaft (Art. 52 Abs. 1 ZGB e contrario). Die ursprüngliche Firma kann damit zwar neu eingetragen werden, doch verliert sie mit der Löschung im Handelsregister die damalige Priorität. Die neu eingetragene Firma begründet im Zeitpunkt der Eintragung eine neue Priorität. Die green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) kann sich folglich nicht auf die Alterspriorität der green.ch AG (CH-170.3.028.095-0) oder gar der green.ch AG (CH-400.3.022.629-2) berufen. Sie kann einzig ihre eigene Eintragung im Handelsregister geltend machen, die am 6. Juli 2010 stattgefunden hat – mehr als ein halbes Jahr nachdem die DeepGreen Datacenter AG im Handelsregister eingetragen wurde. Damit geniesst die Klägerin 1 green.ch AG (CH-170.3.030.640-6) keine Firmenpriorität. Markenrecht 3.— a) Einen mittelbaren Schutz kann sodann auch das Markenschutzgesetz (MSchG; SR 232.11) vermitteln, zumindest dann, wenn die Firma gleichzeitig als Marke hinterlegt ist. Das MSchG erlaubt dem Markeninhaber, gegen jede Verwendung seiner Marke als Kennzeichen im Geschäftsverkehr vorzugehen, einschliesslich der Verwendung als Firma. Im Übrigen sind Kollisionen zwischen Namen-, Firmen-, und Markenrecht nicht schematisch zu entscheiden, sondern durch Abwägen der gegenseitigen Interessen ( Meier-Hayoz/Forstmoser , Gesellschaftsrecht, 11. Auflage, § 7 Rz. 116, mit Hinweisen). b) Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen oder darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der markenrechtliche Ausschliesslichkeitsanspruch konkretisiert sich dabei in einer eigentumsähnlichen Verfügungsmacht, sowie in einer Sperrkompetenz gegenüber verwechselbaren Drittzeichen ( von Büren/Marbach/Ducrey , Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Rz. 705). Die Verfügungsmacht ermöglicht dem Markeninhaber, gleich wie ein Eigentümer, grundsätzlich darüber zu bestimmen, ob und wie er sein Recht nutzen will. Darüber hinaus sperrt der markenrechtliche Ausschliesslichkeitsanspruch jegliche kennzeichnungsmässige Nutzung des gleichen oder eines verwechselbar ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte. Ausgeschlossen ist somit nicht nur der markenmässige Mitgebrauch, sondern jegliche kennzeichnungsmässige Verwendung durch Dritte, somit auch als Firma, Domain, Enseigne oder sonst wie als Geschäftsbezeichnung ( von Büren/Marbach/Ducrey , Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Rz. 706 f.).

### **E. 3**

Auf die Klage der Klägerin 2 sei nicht einzutreten.

#### **E. 3.1**

a) Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 und Art. 6 MSchG). b) Die Klägerin 1 hat eine Wortmarke GREEN und vier Bildmarken green.ch im Markenregister eingetragen. Da die Beklagte keine Marke im Register eingetragen hat, sind die Interessen der green.ch AG und der DeepGreen Datacenter AG frei abzuwägen (vgl. Erw. III.3.a).

#### **E. 3.2**

a) Sowohl die Klägerin 1 als auch die Beklagte bieten IT-Lösungen im Zusammenhang mit Datacentern und damit zumindest gleichartige Dienstleistungen an. Das Zeichen „green“ der Klägerin 1 hat sich im Rechtsverkehr durchgesetzt. b) Die Firmen green.ch AG und DeepGreen Datacenter AG enthalten das englische Wort „green“, das in beiden Fällen als zentrales Element hervortritt. Aufgrund dieser Tatsache sind Fehlzurechnungen möglich. Die Firma der Beklagten lässt aufgrund der Ähnlichkeit zu den eingetragenen Zeichen der Klägerin 1 befürchten, dass die Kunden falsche Rückschlüsse über den Anbieter ziehen könnten. Der Zusatz „Datacenter“ ist als Bezeichnung nicht charakteristisch genug, um die Firma der Beklagten hinreichend abzugrenzen, zumal sowohl die Klägerin 1 als auch die Beklagte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datacentern erbringen. Gleiches gilt für die Ergänzung „Deep“, welche gleichsam als Präfix vorangestellt wird. Auch hier ist festzustellen, dass „Green“ das zentrale Firmenelement bleibt. Da die Dienstleistungen und Produkte der Klägerin 1 und der Beklagten mindestens gleichartig sind und die Firma der Beklagten eine sehr starke Ähnlichkeit mit den Marken der Klägerin 1 aufweist, ist das Risiko von Fehlzurechnungen erheblich, womit sich die Verwechslungsgefahr vor dem Hintergrund der gesamten Umstände manifestiert. c) Nach dem Gesagten erhellt, dass sich die Firma der Beklagten auch durch das Beifügen der Zusätze „Deep“ und „Datacenter“ nicht hinreichend von der Klägerin 1 unterscheiden lässt. Aufgrund der langen Verwendungsdauer und der Bedeutung der Marken „green“ für Produkte der Klägerin 1 ist deren Interesse am Zeichen GREEN bzw. green.ch höher zu bewerten als das der Beklagten.

### **E. 3.3**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte durch den Gebrauch des Zeichens „Green“ in ihrer Firma DeepGreen Datacenter AG die Rechte der Klägerin 1 verletzt. Damit ist der Beklagten zu verbieten, die Firma DeepGreen Datacenter AG zu verwenden. Im Übrigen ist ihr zu untersagen, die Zeichen GREEN oder green.ch zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, die identisch oder gleichartig sind mit den Waren und Dienstleistungen der Klägerin 1. deep AG (CH-020.3.034.322-6) Firmenrecht 4.— Die deep AG (CH-020.3.034.322-6) wurde am 27. Dezember 2011 im Handelsregister eingetragen. Damit genießt die Klägerin 2 keine Firmenpriorität und kann folglich keinen Anspruch aus Firmenrecht geltend machen (vgl. die allgemeinen Ausführungen zum Firmenrecht vorstehend unter Erw. III. Ziff. 2). Markenrecht

### **E. 4**

Eventualiter sei die Klage der Klägerin 2 vollumfänglich abzuweisen.

### **E. 5**

a) Die Klägerin 2 hat eine Bildmarke deep im Markenregister eingetragen. Da die Beklagte keine Marke im Register eingetragen hat, sind die Interessen der deep und der DeepGreen Datacenter AG ebenfalls frei abzuwägen (vgl. Erw. III.3.a). b) Die Klägerin 2 und die Beklagte bieten keine identischen oder ähnlichen Dienstleistungen an. Damit hat die Klägerin 2 gegen die Beklagte auch keinen Anspruch aus Markenrecht (vgl. Art. 3 Abs. 2 MSchG).

### **E. 6**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klage der Klägerin 2 abzuweisen ist. IV. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten, welche auf die Klage der green.ch AG gegen die DeepGreen Datacenter AG entfallen, der DeepGreen Datacenter AG aufzuerlegen, welche

überdies zu verpflichten ist, der green.ch AG eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Entsprechend sind die Gerichtskosten, die von der Klage der deep AG gegen die DeepGreen Datacenter AG herrühren, der deep AG aufzuerlegen, die zudem zu verpflichten ist, der DeepGreen Datacenter AG eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert übersteigt Fr. 100'000.-. \_\_\_\_\_ Das Gericht erkennt :

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