

GR_GERICHTE ZK2 2015 42 vom 26. Oktober 2021

GR Gerichte, 2021-10-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2015_42

FR: GR_GERICHTE ZK2 2015 42 du 26 octobre 2021

IT: GR_GERICHTE ZK2 2015 42 del 26 ottobre 2021

Regeste

Firmenrecht und UWG

Erwägungen

E. 1

Prozessvoraussetzungen

E. 1.1

Die Klägerin macht gegen die Beklagte Abwehransprüche geltend, welche sie hauptsächlich auf Firmenrecht (Art. 956 OR) und Lauterkeitsrecht (Art. 2 und 3 i.V.m. Art. 9 UWG) stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung, zu denen Ansprüche aus der Verletzung von Firmen- und Lauterkeitsrecht zählen, ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Die Klägerin hat ihren Sitz in B._____ und damit im Kanton Graubünden. Die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist somit gegeben.

E. 1.2

Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige Instanz sachlich zuständig ist für Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma (Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO) sowie für Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Der Kanton Graubünden hat dies in Art. 6 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100) umgesetzt. Danach beurteilt das Kantonsgericht als erstinstanzliches Zivilgericht die Fälle, in denen das Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vorsieht. Nachdem der Streitwert nach der übereinstimmenden Darstellung der Parteien mindestens CHF 50'000.00 beträgt (vgl. act. A.1 Ziff. 8; act. A.2 Ziff. 8), ist das Kantonsgericht von Graubünden auch sachlich zuständig.

E. 1.3

Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten.

E. 2

Streitgegenstand

E. 2.1

Über den Sachverhalt sind sich die Parteien einig: Die Klägerin existiert seit dem Jahr 2009, die Beklagte seit dem Jahr 2013. Beide Parteien führen Unterneh-

E. 2.2

Streitig ist vor diesem Hintergrund die Frage, ob die Beklagte mit ihrem Kennzeichen firmen-, lauterkeits- oder – subsidiär – namensrechtliche Schutzrechte der Klägerin verletzt. Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung um eine Rechtsfrage (vgl. statt vieler BGer 4A_83/2018 v. 1.10.2018 E. 3.1), weshalb sie vorliegend trotz unbestritten gebliebenen Tatsachenbehauptungen frei zu prüfen ist (unten E. 4 und 5). Soweit eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, bedarf es zur Bejahung von Abwehransprüchen zusätzlich eines besonderen Rechtsschutzinteresses (unten E. 6). Auf der Grundlage des gestellten Rechtsbegehrens gilt es schliesslich die Rechtsfolgen aus der Verletzung, soweit eine solche vorliegt, zu bestimmen (unten E. 7).

3. Noveneingaben Nach Aktenschluss reichte die Beklagte wiederholt Noveneingaben ein. Nach einem zweifachen Schriftenwechsel, wie er vorliegend stattfand, können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in den Prozess eingebracht werden (BGE 140 III 312 E. 6.3.2). Ob diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, kann dahingestellt bleiben. Denn die Noveneingaben können aus anderen Gründen ausser Betracht bleiben:

3.1. Mit Noveneingabe vom 20. April 2016 (act. D.18) verwies die Beklagte auf das Logo der MELIAG (act. C.86/87), womit sie (zusätzlich) belegen wollte, dass die von der Klägerin in ihrem Logo verwendete Gestaltungsform (Konturschrift mit Hell-Dunkel-Hervorhebung) weit verbreitet sei. Die Beklagte stellte bereits in der Klageantwort diese Behauptung auf, wobei sie diese Behauptung mit zahlreichen Beispielen untermauerte (vgl. act. A.2 Ziff. 63 ff.; act. A.4 Ziff. 38 ff.). Die Klägerin stellte die Behauptung selber nicht in Abrede, sondern zog nur andere rechtliche Schlüsse daraus (vgl. act. A.3). Vor diesem Hintergrund war der Verweis der Beklagten auf ein weiteres Logo, das sich der gleichen graphischen Gestaltung bedient, gar nicht mehr nötig. Die Noveneingabe vom 20. April 2016 kann somit ohne Weiteres ausser Betracht bleiben.

E. 5

/ 27 men im Bereich der E._____, die Klägerin im Raum Graubünden, die Beklagte im Raum Zürich. Sodann führen sie ähnliche Firmen; die Klägerin firmiert als "A._____ AG", die Beklagte als "C._____ AG". Weiter verwenden die Parteien auf ihren Fahrzeugen ähnliche Logos, die im Wesentlichen aus den Wortzeichen "A._____" (Klägerin) bzw. "C._____" (Beklagte) in jeweils dunkler Farbe auf hellem Hintergrund bestehen. Schliesslich ist die Klägerin Inhaberin des Domainnamens "A._____.ch", während die Beklagte bzw. ihre Konzernmutter – die O._____ AG – den Domainnamen "C._____.ch" besitzt.

E. 5.1

Im Weiteren macht die Klägerin Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb geltend. Die Beklagte habe ihr Logo in den massgeblichen Punkten übernommen, wodurch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen vorliege. In ihrem Logo sei der Bestandteil "G._____" durch die schwarze Schrift deutlich hervorgehoben. Die Bestandteile "F._____" und auch "E._____" würden in den Hintergrund rücken. Ihre Logos würden daher wohl häufig nur als "G._____" wahrgenommen. Beim Element "G._____" handle es sich sogar um ein Serienzeichen, weil sie weitere Zeichen wie "V._____" oder "W._____" verwende. Zudem habe die Beklagte diverse Massnahmen ergriffen, um sich an die Klägerin anzulehnen, etwa indem sie bzw. die O._____ AG die Domain "C._____.ch" habe registrieren lassen (act. A.1 Ziff. 50 ff.; act. A.3 Ziff. 7; act. H.1 S. 3 f.).

E. 5.2

Die Beklagte argumentiert, die Klägerin verwende das Logo "A._____ E._____" nur auf ihren weissen Lastwagen. Ansonsten trete sie nach aussen als "A._____" in Alleinstellung auf. Sie – die Beklagte – nutze das in der Klageschrift aufgezeigte Logo bislang nicht gegenüber Dritten. Dieses werde nur intern von der O._____ AG eingesetzt. Eine externe Benutzung des Logos gegenüber Dritten solle auch künftig nicht stattfinden. Sie sei daran, ein neues Logo zu entwickeln, welches sich neu auf die "C._____ AG" beziehe. Zum Logo selber führt die Beklagte aus, dass Hell-Dunkel-Hervorhebungen in der grafischen Gestaltung von Logos verbreitet seien, gerade in der Region Chur. Das Logo der Klägerin sei banal und lehne

E. 5.3

Das UWG verbietet jedes unlautere Verhalten oder Geschäftsgebaren (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer über seine Produkte unrichtige oder irreführende Angaben macht oder Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG), oder wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG dem Gericht beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a); eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b) oder die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt (lit. c). Unter den mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand des Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten, mit denen die Verwechslungsgefahr geschaffen wird (Magda Streuli-Youssef, in: Streuli-Youssef [Hrsg.], Lauterkeitsrecht, SIWR V/1, 3. Aufl., Basel 2020, S. 141). Unter den Schutzbereich von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fällt auch die Firma. Wie das Firmenrecht verlangt das Wettbewerbsrecht, dass sich eine jüngere von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheidet. Die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht wird grundsätzlich nach den gleichen Grundsätzen beurteilt wie im Firmen- und Markenrecht. Es kann daher auf die vorstehenden Ausführungen zum Firmenrecht verwie-

E. 5.4

Mit der Registrierung und dem Gebrauch ihrer Firma "C._____ AG" hat die Beklagte Massnahmen i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG getroffen, welche eine Verwechslungsgefahr hervorrufen können. Wie bereits ausgeführt (oben E. 4.4 ff.) bleibt im Gedächtnis des Publikums der jeweils erste Bestandteil "A._____" bzw. "C._____" haften. Gleiches gilt für die Durchschnittsabnehmer, also die (potentiellen) Klienten. Die weiteren Bestandteile der Firma treten demgegenüber in den Hintergrund. Im Rahmen des Lauterkeitsrechts kommt sodann entscheidend hinzu, dass beide Unternehmen im Bereich der E._____ tätig sind. Branchenmässig stehen sie somit miteinander im Wettbewerb bzw. richten sich an denselben Kundenkreis. Als entsprechender Durchschnittsabnehmer (jeder Sprache) ist man daher verleitet zu vermuten, dass es sich bei der Beklagten um eine mit der Klägerin

im Zusammenhang stehende Gesellschaft handelt. Mit Bezug auf die verwendeten Firmen besteht demnach auch eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.

E. 5.5

Im Mittelpunkt des Logos, das die beiden Parteien verwenden, steht der jeweils erste Bestandteil ihrer Firma, nämlich "A._____" bzw. "C._____" (vgl. die Bil-

E. 5.6

Die Klägerin beanstandet schliesslich die Verwendung des Domainnamens "C.____.ch" durch die Beklagte. Diesbezüglich wendet die Beklagte ein, der Domainnamen sei von der C.____ N.____ + Co. bereits im Jahr 2001 und damit acht Jahre vor der Gründung der Klägerin registriert worden. Sie – die Klägerin – bzw. die O.____ AG habe den Domainnamen sowie sämtliche Rechte im Zusammenhang mit diesem Unternehmen abgekauft. Aufgrund der entsprechenden konzerninternen Vereinbarung mit der O.____ AG könne sie sich auf die entsprechenden älteren Rechte am Domainnamen "C.____.ch" stützen. Es gelte das Prinzip des Rechts auf Weiterbenutzung, wie das etwa in Art. 14 MSchG aufgenommen worden sei. Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Klägerin sowie des Umstands, dass sie bislang nur konzernintern tätig gewesen sei, habe sich ihre Geschäftsleitung entschieden, den früher von der C.____ N.____ + Co. und danach von ihr verwendeten Domainnamen vorerst nicht mehr aktiv zu nutzen und das lau-

E. 5.6.1

Das Kennzeichenrecht ist vom Grundsatz der zeitlichen Priorität beherrscht. Dieser Grundsatz, wonach das jüngere dem älteren Zeichen weichen muss, gilt nicht nur im Verhältnis gleichartiger, sondern ebenso zwischen verschiedenartigen Kennzeichenrechten (Florent Thouvenin/Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, N 123 zu Einleitung). Insbesondere in Fällen von Gleichnamigkeit oder generell, wenn Treu und Glauben es erheischen, kann die Priorität aber durch andere Kriterien übersteuert werden (Arpagaus, a.a.O., N 228 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Bei der Verwendung von Domainnamen ist für die Frage der Priorität entscheidend, als was der Domainname allenfalls eingetragen und gebraucht wurde. Soweit der Domainname als Firma, Name oder als Marke gebraucht und, im Falle der Firma und der Marke, im Register eingetragen wurde, kann für die Priorität auf den für das jeweilige Zeichen massgebenden Zeitpunkt abgestellt werden. Ohne besonderen Kennzeichenschutz ist für die Frage der Priorität bei Domainnamen auf deren tatsächlichen Ingebrauchnahme und nicht auf den Zeitpunkt der Registrierung als Domainnamen abzustellen (Arpagaus, a.a.O., N 230 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG m.w.H.).

E. 5.6.2

Nach der Darstellung der Beklagten besteht die Domain "C.____.ch" länger als die Klägerin. Allerdings gibt die Beklagte zu, dass die Domain derzeit nur registriert, aber nicht aktiv ist. Inwieweit die Domain bereits aktiv genutzt wurde, ist fraglich. Die Beklagte führt dazu aus, dass sie aufgrund der dannzumal anhaltenden Vergleichsgespräche den URL gemäss dem Domainnamen "C.____.ch" vom Netz genommen habe, was aufgrund der bislang rein intern erfolgenden Auftragserteilung an die Beklagte auch aus wirtschaftlicher Sicht noch akzeptabel gewesen sei (act. A.2 Ziff. 14). Nachdem die Beklagte die Domain aktuell gar nicht mehr aktiv nutzt, kann nicht von einem längeren Gebrauch und damit von einer Gebrauchspriorität zugunsten der Beklagten ausgegangen werden. Aus dem gleichen Grund fällt ausserdem eine analoge Anwendung von Art. 14

MSchG ausser Betracht. Nach Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Für die Anwendung von Art. 14 MSchG genügt es indes nicht, wenn im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke erst Vorbereitungen zur Ingebrauchnahme des fraglichen Zeichens getroffen worden sind. Namentlich die Registrierung eines Domainnamens stellt eine solche unerhebliche Vorbereitungs handlung dar (Michael Isler, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zu Marken- schutzgesetz und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 14

E. 5.7

Nach dem Gesagten hat die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma "C._____ AG" sowie der Verwendung des Logos "C._____" Massnahmen getroffen, die geeignet sind, Verwechslungen zur Klägerin herbeizuführen. Entsprechendes gilt auch für die Registrierung des Domainnamens "C._____.ch". Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ist folglich zu bejahen. Ob das Verhalten der Beklagten noch weitere Tatbestände nach UWG verletzt, kann bei diesem Ergebnis offen bleiben. 6. Besonderes Rechtsschutzinteresse Unterlassungsbegehren, wie sie von der Klägerin erhoben werden (vgl. Klageanträge Ziff. 1 und 3), setzen ein hinreichendes schutzwürdiges Interesse voraus. Ein solches besteht, wenn das Verhalten der Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a; 93 II 40 E. 1 f.). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann der Umstand sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben (Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre (BGE 124 III 72 E. 2a; 90 II 51 E. 9). Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn die Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (statt vieler BGE 128 III 96 E. 2e). Die Beklagte widersetzt sich der Klage und beruft sich darauf, dass ihr Verhalten nicht widerrechtlich sei. Damit ist von einer Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des Unterlas-

E. 6

/ 27 3.2. In ihrer zweiten Noveneingabe vom 8. Februar 2017 (act. A.7) machte die Beklagte geltend, ihr Gesuch um Eintragung des Zeichens "C._____" als Marke sei durch Zwischenverfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) vom 6. Februar 2017 (act. C.88) als direkt beschreibend zurückgewiesen worden. Diese Verfügung bestätige, dass die beiden Zeichen "A._____" und "C._____" nicht miteinander vergleichbar seien. Dabei lasse das IGE durchblicken, dass das Zeichen "A._____" im _____bereich voraussichtlich gar nicht schützbar sei (act. A.7). Auch dieses Vorbringen ist nicht weiter relevant. Ob das IGE das Zeichen "C._____" aus der Optik des Markenregisters als eintragungsfähig qualifiziert oder nicht, hat keine Bedeutung für die Frage, ob die Verwendung des Zeichens "C._____" firmen- oder lauterkeitsrechtliche Schutzrechte am Zeichen "A._____" verletzt. 3.3. Gleiches gilt schliesslich für das Vorbringen, das die Beklagte mit ihrer Stellungnahme zur Durchführung der Hauptverhandlung vom 15. April 2021 (act. A.9) geltend machte. Zusammen mit der Stellungnahme reichte die Beklagte die Interne Weisung des Bundesamtes für Justiz zur Prüfung der Firmenidentität vom 1. April 2021 (act. C.89) ins Recht. Damit wollte sie aufzeigen, dass die neue Weisung des Bundesamtes für Justiz die Inversion von Elementen nicht mehr vorsehe (act. A.9). Die Praxis Bundesamts für Justiz bzw. des Handelsregisteramts bei der Eintragung von Firmen

ins Handelsregister ist ebenfalls unabhängig von der Frage der Verwechselbarkeit, die in einem Zivilprozess wie dem vorliegenden zu beantworten ist. 4. Firmenrecht 4.1. Die Klägerin ist der Auffassung, dass ein Anspruch gegenüber der Beklagten nach Art. 956 Abs. 2 OR gegeben sei, da zwischen ihrer Firma "A. _____ AG" und der Firma der Beklagten "C. _____ AG" eine Verwechslungsgefahr bestehe. Im Einzelnen bringt sie vor, die Firma "A. _____" sei normal unterscheidungskräftig. Dies werde durch die erfolgreiche Eintragung der Marke "A. _____" im schweizerischen Markenregister belegt. Der Bestandteil "E. _____" im Namen der Beklagten sei dem gegenüber gemeinfrei. Die relevanten Zeichen würden demnach "C. _____" und "A. _____" lauten. Diese beiden Zeichen seien sehr ähnlich bzw. im mündlichen Verkehr sehr leicht verwechselbar. Die beiden unterscheidungskräftigen Bestandteile würden einzig aus "F. _____" und "G. _____" bestehen und seien einzig invers angeordnet, was allgemein als Verletzung qualifiziert werde. Die Parteien seien in der gleichen Branche tätig, die Angebote würden sich an dieselben Abnehmerkreise richten und die Gesellschaftszwecke würden sich überschneiden, was die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Zeichen erhöhe. Selbst wenn man die Auffassung vertrete, dass "A. _____" ein schwacher Bestandteil sei, müsse die Verwech-

E. 7

/ 27 lungsgefahr bejaht werden, weil der Zusatz "E. _____" nicht fantasiereich genug sei. Vielmehr verstärke dieser Zusatz die Verwechslungsgefahr noch, weil die Firma an den Marktauftritt der Klägerin angenähert werde. Vorliegend seien auch tatsächlich Verwechslungen vorgekommen, denn sie – die Klägerin – sei erst durch den Hinweis von Dritten auf die Beklagte aufmerksam geworden (act. A.1 Ziff. 33 ff.; act. A.3 Ziff. 9 ff.; act. H.1). 4.2. Die Beklagte ihrerseits verneint eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr. Sie argumentiert, die beiden Elemente "F. _____" und "G. _____" seien beschreibend und müssten für jedermann verwendbar bleiben, sie seien mithin gemeinfrei, das Element "F. _____" im _____bereich, das Element "G. _____" im Bereich der M. _____. Ihre neue Firma bestehe aus einer witzigen, einprägsamen Verdoppelung der Sachbezeichnung "E. _____". Auch die Firma der Klägerin enthalte eine entsprechende Sachbezeichnung. Diese sei eine Abkürzung für "M. _____ für den F. _____", damit beschreibend, zumindest aber äusserst schwach. Zahlreiche Personen, selbst in der Schweiz, würden das Zeichen "A. _____" ausserdem im Sinne von "Q. _____" interpretieren, weil das Zeichen "G. _____" bekanntermassen das englische Wort für R. _____ sei. Die Firma "A. _____ AG" habe in der Schweiz somit eine zweite, aber ebenfalls rein beschreibende Bedeutung, nämlich im Sinne von "Q. _____ AG". Bereits im Jahr 2006 und damit drei Jahre vor der Klägerin sei im Handelsregister zudem die "H. _____ ag" eingetragen worden, die ebenfalls _____stoffe liefere und _____partnerin im _____bereich sei. Diese Firma genieße Eintragungspriorität gegenüber der Klägerin. Die Klägerin verhalte sich widersprüchlich bzw. gehe selber von einem äusserst kleinen Schutzbereich aus, wenn sie zur "H. _____" keinen Konflikt sehe, zur "C. _____ E. _____" jedoch schon. Entsprechendes gelte in Bezug auf die Schweizer Gesellschaft "I. _____ Sàrl". Die Elemente "F. _____" und "G. _____" würden im Bereich E. _____ aufgrund ihres beschreibenden Charakters entsprechend häufig durch Dritte verwendet. Dies gelte auch für das Zeichen "C. _____", was bestätige, dass das Wort als Sachbezeichnung verstanden werde. Belegt werde dies etwa durch das Buch von MEINS-Becker mit dem Titel "Modell zur Unterstützung _____er Prozesse entlang der Versorgungskette der _____wirtschaft: Modell C. _____" (act. A.2 Ziff. 16 ff.; act. A.4 Ziff. 23 ff.; act. H.2). 4.3. Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer

Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR).

E. 7.1

Nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen hat ein Unterlassungsbegehren das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau zu definieren. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts Anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urteilenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzutreffenden Wortlaut zu beurteilen (vgl. dazu Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 58 ZPO; BGer 5A_621/2012 v. 20.3.2013 E. 4). Das Gericht kann zu weit gefasste Unterlassungsbegehren auf das zu verbietende Verhalten beschränken (BGer 5A_369/2016 v. 27.1.2017 E. 6.4; 131 III 70 E. 3.6). Allerdings können zu umfassend formulierte Begehren auf Unterlassung nur insoweit auf das zulässige Mass eingeschränkt werden, als sie eben hinreichend klar formuliert sind (BGE 131 III 70 E. 3.6; 107 II 82 E. 2b; vgl. auch BGer 4C.290/2001 v. 8.11.2002 E. 2).

E. 7.2

Die Klägerin erhebt zwei Unterlassungsbegehren (Klageanträge Ziff. 1 und 3) sowie ein Beseitigungsbegehren (Klageantrag Ziff. 2):

E. 7.2.1

Mit Klageantrag Ziff. 1 will die Klägerin der Beklagten verbieten lassen, in der Schweiz die Firma "C._____ AG" zu verwenden. Wie dargelegt (oben E. 4 und 5), besteht zwischen der Firma "A._____ AG" und "C._____ AG" Verwechslungsgefahr, was zur Folge hat, dass der Klägerin gegen die Beklagte Abwehransprüche nach Art. 956 Abs. 2 OR und Art. 9 Abs. 1 UWG zustehen. In Gutheissung von Klageantrag Ziff. 1 wird der Beklagten folglich verboten, in der Schweiz die Firma "C._____ AG" zu verwenden.

E. 7.2.2

In Klageantrag Ziff. 2 macht die Klägerin einen Beseitigungsanspruch geltend. Sie verlangt, dass die Beklagte ihre Firma so abändere, dass diese den Bestandteil "C._____" nicht mehr enthalte. Klageantrag Ziff. 1 schliesst Klageantrag Ziff. 2 entgegen den diesbezüglichen Vorbringen der Beklagten nicht aus. In Klageantrag Ziff. 1 geht es offensichtlich darum, die bestehende Firma, so wie sie derzeit im Handelsregister eingetragen ist, nicht mehr firmenmässig – etwa in Korrespondenz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in Bekanntmachungen (vgl.

E. 7.2.3

Mit Klageantrag Ziff. 3a will die Klägerin der Beklagten sodann verbieten lassen, die Zeichen "C._____" und "C._____" als Firma, Firmenbestandteil, Domain, Domainbestandteil oder als sonstiges Kennzeichen in Alleinstellung im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz zu verwenden. Bei der Formulierung von Klageantrag Ziff. 3a ist nicht ohne Weiteres klar, ob ausschliesslich die Verwendung in Alleinstellung untersagt

werden soll, wird der Begriff "Alleinstellung" doch nur am Ende der Aufzählung im Zusammenhang mit der Verwendung als "sonstiges Kennzeichen" erwähnt. Da in der Aufzählung aber nicht nur die "Firma" und die "Domain", sondern explizit auch der "Firmenbestandteil" und der "Domainbestandteil" erwähnt werden, ist davon auszugehen, dass sich die Einschränkung "in Alleinstellung" nur auf die "sonstigen Kennzeichen", mithin auf die letztgenannte Variante der Aufzählung bezieht. Wie Klageantrag Ziff. 2 geht folglich auch Klageantrag Ziff. 3a zu weit (oben E. 7.2.2). Dies gilt im Übrigen selbst für den Fall, dass sich die Einschränkung "in Alleinstellung" auf sämtliche vorgenannten Wörter (Firma, Firmenbestandteil, Domain, Domainbestandteil oder sonstiges Kennzeichen) bezieht. Denn wenn "C._____" weder als Firma noch als Firmenbestandteil verwendet werden dürfte, wäre dies de facto ein völliges Verbot einer irgendwie gearteten Verwendung dieses Wortes, was aber durch die vorliegend festgestellte Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen nicht gedeckt ist. Im Ergebnis erscheint das Verbot deshalb nur in Bezug auf die Verwendung des Zeichens "C._____" in Alleinstellung gerechtfertigt, sei es in Firma, Domain oder als sonstiges Zeichen im Geschäftsverkehr. Klageantrag Ziff. 3a ist in diesem Sinn teilweise gutzuheissen.

E. 7.2.4

Mit Klageantrag Ziff. 3b will die Klägerin der Beklagten schliesslich verbieten lassen, das Zeichen C._____, das die Beklagte aktuell als Logo verwendet, als Firma, Firmenbestandteil oder als sonstiges Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz zu benutzen. Es handelt sich dabei um einen Eventualantrag im Verhältnis zu Klageantrag Ziff. 3a. Die teilweise Gutheissung von Klageantrag Ziff. 3a (oben E. 7.2.3) erfasst auch die Verwendung des Zeichens "C._____" als sonstiges Zeichen im Geschäftsverkehr in Alleinstellung, mithin auch die Verwendung des Zeichens C._____ in Alleinstellung. Insoweit besteht seitens der Klägerin kein Rechtsschutzinteresse an Klageantrag Ziff. 3b. Soweit Klageantrag Ziff. 3b über Klageantrag Ziff. 3a im gutgeheissenen Umfang hinausgeht und die Verwendung des Zeichens C._____ schlechthin, d.h. auch mit kennzeichnungsstarken Zusätzen, verbieten will, überschreitet er wiederum das zulässige Mass. In diesem Umfang ist Klageantrag Ziff. 3b abzuweisen.

E. 7.3

Die Klägerin verbindet ihre Begehren allesamt mit der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht bereits im Erkenntnisverfahren Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden können verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden, unter anderem die Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 ZPO). Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich indes nur an natürliche Personen richten. Juristische Personen können einzig strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. Gegen juristische Personen darf daher keine Bestrafung nach Art. 292 StGB angedroht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw. Vertreter richten (BGer 6B_280/2010 v. 20.5.2010 E. 3.1 m.w.H.). In Abweichung der Formulierung gemäss den Klageanträgen Ziff. 1 und 3a, die vorliegend ganz bzw. teilweise gutheissen werden, ist die Strafandrohung daher einzig gegenüber den verantwortlichen Organen der Beklagten auszusprechen, nicht auch gegenüber der Beklagten selber.

E. 7.4

Unterlassungs- und Beseitigungsbefehle sind grundsätzlich sofort bei Eintritt der Rechtskraft zu befolgen (vgl. Lucas David, in: von Büren/David [Hrsg.], Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, Rz. 285). In der Praxis ist eine sofortige Reaktion der verpflichteten Person allerdings nicht immer möglich. Namentlich zur Änderung der Firma bedarf es einer bestimmten Übergangszeit für Abklärungen, Statutenänderung, Anmeldung beim Handelsregister etc. Der Beklagten ist daher eine ausreichende Frist einzuräumen, um das Urteil umzusetzen (vgl. David, a.a.O., Rz. 286). Da die Beklagte vorliegend nicht nur die Firma, sondern insbesondere auch das Logo anpassen muss, scheint

E. 8

/ 27 4.3.1. Dabei bestimmt sich die zeitliche Priorität nach dem Datum des Handelsregistereintrags (Rino Siffert, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmer, Art. 944–956 OR, Bern 2017, N 14 zu Art. 951 OR m.w.H.). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5; 127 III 160 E. 2a; 126 III 239 E. 3a; BGer 4A_170/2019 v. 24.9.2019 E. 2.1). Da Handelsgesellschaften und Genossenschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidbarkeit im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1; 118 II 322 E. 1; 92 II 95 E. 2). Das Bundesgericht schützt in 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; Entsprechendes gilt bei geographischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E. 4.4; 118 II 322 E. 1; BGer 4A_170/2019 v. 24.9.2019 E. 2.1; 4A_125/2019 v. 16.7.2019 E. 2.1; 4A_630/2018 v. 17.6.2019 E. 4.2.1; 4A_590/2018 v. 25.3.2019 E. 2.1). 4.3.2. Ob sich zwei Firmen hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung. Dies trifft insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen (BGE 131 III 572 E. 3; 127 III 160 E. 2b/cc; 122 III 369 E. 1). Aus firmenrechtlicher Sicht stellt ein Begriff eine reine Sachbezeichnung dar, wenn er die Tätigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt als solches umschreibt (Martina Altenpohl, in: Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl., Basel 2016, N 13 zu Art. 944 OR). Dass der Begriff Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Unternehmenstätigkeit hinweisen, reicht nicht, um ihn zu einer (reinen) Sachbezeichnung zu machen. Analog zum Markenrecht ist zu fordern, dass der beschreibende Charakter solcher Begriffe vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (vgl. BGE 131 III 495 E. 5; 129 III 225 E. 5.1; 128 III 447 E. 1.5; BGer 4A_123/2015 v. 25.8.2015 E. 4.2).

E. 8.1

Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung umfassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin ist nur teilweise mit ihren Begehren durchgedrungen. Nachdem Klageantrag Ziff. 1 vollständig und Klageanträge Ziff. 2 und 3a nur teilweise gutgeheissen werden, während Klageantrag Ziff. 3b abgewiesen wird, soweit darauf eingetreten werden kann, rechtfertigt es sich, von einem Obsiegen bzw. Unterliegen im Verhältnis von zwei zu eins auszugehen. Die Prozesskosten sind demnach zu 1/3 der Klägerin und zu 2/3 der Beklagten aufzuerlegen.

E. 8.2

Die Entscheidgebühr beträgt in Angelegenheiten, in denen das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz urteilt, CHF 1'000.00 bis CHF 30'000.00 (Art. 8 Abs. 1 VGZ [BR 320.210]). Vorliegend fanden ein doppelter Schriftenwechsel (vgl. act. A.1–4) sowie die Hauptverhandlung (vgl. act. H.3) statt. Hinzu kommen die verschiedenen Noveneingaben und die diesbezüglichen Stellungnahmen (vgl. act. D.18 und A.5–8). Vor diesem Hintergrund erscheint eine Entscheidgebühr in der Höhe von CHF 10'000.00 angemessen. Die Gerichtskosten werden entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu 2/3 (= CHF 6'666.65) der Beklagten und zu 1/3 (= CHF 3'333.35) der Klägerin auferlegt.

E. 8.3

Die urteilende Instanz setzt die Parteientschädigung der obsiegenden Partei nach Ermessen fest, wobei sie in der Regel vom Betrag ausgeht, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird (Art. 2 HV [BR 310.250]). Als üblich gilt ein Stundenansatz zwischen CHF 210.00 und CHF 270.00 (Art. 3 HV). Ohne Honorarvereinbarung wird praxisgemäss vom mittleren Stundenansatz von CHF 240.00 ausgegangen (statt vieler KGer GR ZK2 19 14 v. 29.6.2020 E. 3.3.2). Die Berechnung der Parteientschädigung erfolgt dabei nach der sog. Quotenbeziehungsweise Bruchteilsverrechnung. Nach dieser Methode wird zunächst das anteilmässige Unterliegen und Obsiegen

E. 9

/ 27 4.3.3. Als besonders einprägsam hat sich in der Praxis der Anfang der Firmenbezeichnung erwiesen, während die Begriffe am Ende der Firmenbezeichnung nur noch eine geschwächte Aufmerksamkeit geniessen (vgl. BGE 118 II 322 E. 2b; BGer 4C.199/2003 v. 20.10.2003 E. 2.1). Eine Verwechslungsgefahr liegt insbesondere dann vor, wenn eine jüngere Firma die gleichen oder ähnlich stark prägende Firmenbestandteile enthält wie eine ältere. Die daraus resultierende fehlende deutliche Unterscheidbarkeit kann nicht allein durch die Hinzufügung schwacher Elemente kompensiert werden (Altenpohl, a.a.O., N 7 zu Art. 951 OR). Kommt einem am Beginn einer Firma stehenden Wort und insbesondere dessen ersten Silben eine besondere Prägekraft zu, so kann auch ein Wort des sprachlichen Gemeingebrauchs einen starken Bestandteil der Firma darstellen (Altenpohl, a.a.O., N 8 zu Art. 951 OR). Schliesslich können schwache Zeichen durch Verkehrsdurchsetzung zu starken werden (BGE 127 III 168 E. 2b/cc). 4.3.4. Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. BGE 129 III 353 E. 3.3; 128 III 96 E. 2a; 118 II

322 E. 1). Der Firmen- schutz soll dabei nur jene Verwechslungen verhindern, denen der durchschnittliche Firmenadressat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unterliegt (BGE 122 III 369 E. 2c; BGer 4A_541/2018 v. 29.1.2019 E. 3.1; 4A_170/2019 v. 24.9.2019 E. 2.1). Eine Beeinträchtigung des Inhabers durch unbefugten Firmengebrauch liegt nicht nur dann vor, wenn es wegen Gleichheit oder Ähnlichkeit von Firmen tatsächlich zu Verwechslungen kommt und daraus ein Schaden resultiert. Bereits das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung, genügt (Siffert, a.a.O., N 33 zu Art. 956 OR). Massgebend ist der Wortlaut der Fir- men, wie sie im Handelsregister eingetragen sind (BGer 4A_28/2021 v. 18.5.2021 E. 7.1; 4A_170/2019 v. 24.9.2019 E. 2.3.3). 4.3.5. Die Unterscheidbarkeit im Firmenrecht ist im Gegensatz zum Markenrecht nicht einfach aus Sicht der Abnehmer bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu prüfen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dient die firmenrechtlich gebo- tene Unterscheidbarkeit nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs, sondern schützt den Träger der älteren Firma umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner ge- samten Geschäftsinteressen willen. Entsprechend soll ganz allgemein verhindert werden, dass das Publikum, zu dem nicht nur Kunden, sondern auch weitere Kreise, wie etwa Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehören, getäuscht

E. 10

/ 27 wird (BGE 118 II 322 E. 1; 100 II 224 E. 2; BGer 4A_28/2021 v. 18.5.2021 E. 7.3.1; 4A_170/2019 v. 24.9.2019 E. 2.3.1; 4A_45/2012 v. 12.7.2012 E. 3.3.3). 4.4. Die Klägerin ist im Vergleich zur Beklagten die Inhaberin der zeitlich prioritär im Schweizer Handelsregister eingetragenen und im SHAB publizierten Firma "A._____ AG". Es ist somit die Beeinträchtigung der Firma der Klägerin durch den Gebrauch der beklaglichen Firma "C._____ AG", mithin die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen zu prüfen. Zum Vornherein nicht gehört werden kann die von der Beklagten erhobene Einrede, es bestünden bereits Firmen Dritter mit fast identischen Kennzeichen, die älter seien als jene der Klägerin. Selbst unter der Annahme, dass die Klägerin Firmenrechte Dritter verletzt, heisst das nicht, dass die (ältere) Klägerin gegenüber der (jüngeren) Beklagten keinen firmenrechtlichen Schutz beanspruchen könnte. Dabei ist auch auf die höchstrichterliche Rechtspre- chung hinzuweisen (BGE 92 II 95 E. 5; BGer 4C.403/2006 v. 6.6.2007 E. 3.3; 4C.202/1991 v. 1.11.1991 E. 2b, publ. in: SMI 1993 II, S. 259), wonach die Duldung anderer ähnlicher Firmennamen keinen Hinderungsgrund darstellt, um gegen eine als verletzend empfundene Firma vorzugehen. So ist es Sache der Klägerin, ob sie die Verwendung gegenüber anderen Firmen untersagen lassen will oder nicht. Ihr Klagerecht büsst sie gegenüber der Beklagten deshalb nicht ein. 4.5. Die bei beiden Firmen gemeinsame Angabe der Rechtsform "AG" stellt ein kennzeichnungsschwacher Firmenbestandteil dar. Dies gilt umso mehr, als die Rechtsform von Gesetzes wegen in der Firma angegeben werden muss (vgl. Art. 950 Abs. 1 Satz 2 OR). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist daher auf die übrigen Elemente abzustellen (vgl. statt vieler BGer 4A_28/2021 v. 18.5.2021 E. 7.3.2). Der charakteristische Bestandteil der klägerischen Firma ist vorliegend der am Anfang stehende und durch Klang sowie Sinn hervorstechende Bestandteil "A._____". Bei der beklaglichen Firma steht der ebenfalls durch Klang sowie Sinn hervorstechende Bestandteil "C._____ " am Anfang. Der Firmenbestand- teil "E._____ " ist demgegenüber eine reine Sachbezeichnung, die den Tätigkeits- bereich der Beklagten beschreibt. Dieser Begriff ist für sich alleine schwach und geniesst nur geringen firmenrechtlichen Schutz. Das Augenmerk des Publikums liegt somit eher auf den prägenden Firmenbestandteilen "A._____ " und "C._____ ", zumal sie jeweils an

prominenter erster Stelle der Firma stehen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind entsprechend die beiden Bestandteile "A._____" und "C._____" einander gegenüberzustellen 4.6. Der Firmenbestandteil "A._____" setzt sich aus zwei Elementen zusammen, dem Element "G._____" und dem Element "F._____". Das Element "G._____" ist einerseits für sich allein gesehen eine Sachbezeichnung. Gemäss Duden steht der

E. 11

/ 27 Begriff als Substantiv für ein Gerät zur Messung der Schiffsgeschwindigkeit (act. C.7). Andererseits ist laut Duden "G._____" als Abkürzung gebräuchlich, und zwar im Bereich der EDV für "J._____" oder "K._____", daneben auch allgemein für "L._____" (<<https://www.duden.de>>, Stichwort "G._____" ; vgl. auch act. C.33). Dass "G._____" zuweilen auch als Abkürzung für "M._____" verwendet wird, wird im Duden nicht erwähnt, ist aber möglich (vgl. act. C.31). Diese Bedeutung des Wortes "G._____" ist, anders als die Beklagte vorbringt, jedenfalls nicht die einzige mögliche Bedeutung. Dass "A._____" nicht nur M._____ auf dem F._____ bedeuten kann, bestätigt die Beklagte im Übrigen selber, verweist sie doch darauf, das englische "G._____" stehe für "R._____" und "A._____" entsprechend für "Q._____" (act. A.2 Ziff. 29 ff.). Das zweite Element "F._____" ist seinerseits rein beschreibend. Bei der Kombination der beiden Elemente zu "A._____" handelt es sich jedoch um eine Wortneuschöpfung bzw. eine Fantasiebezeichnung, weil das Wort im allgemeinen Wortschatz nicht existiert. Es trifft zwar zu, dass bei einer vertieften Betrachtung der Eindruck entstehen könnte, dass bei einer Kombination der beiden Wörter "G._____" und "F._____" zunächst ebenfalls eine Sachbezeichnung entsteht, der den F._____ von Geräten zur Messung der Schiffsgeschwindigkeit oder von J._____ umschreibt. Doch ist fraglich, ob das Publikum mit durchschnittlichem Allgemeinwissen überhaupt die Bedeutung des Wortes "G._____" als Gerät zur Messung der Schiffsgeschwindigkeit oder als J._____ versteht. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass das Publikum ein Zeichen in der Regel nicht analytisch betrachtet und es nicht in einzelne Elemente zerlegt, sondern es als Einheit interpretiert. Im vorliegenden Zusammenhang werden die beiden Elemente durch die Kombination und Verwendung in der Firma der Klägerin zu einer – wenn auch wenig originellen – Fantasiebezeichnung, die einen hinreichenden Originalitätsgrad aufweist, sodass man nicht von einem schwachen Zeichen bzw. engen Schutzbereich ausgehen darf. Denn in der Kombination umschreibt der Bestandteil weder die Tätigkeit der Klägerin noch diese als solche. Von der Firma "A._____" lässt sich anders gesagt nicht ohne Weiteres auf die Tätigkeit der Klägerin als E._____ schliessen. Zudem ist der Firmenbestandteil "A._____" auch aufgrund der besonderen Prägekraft wegen seiner Stellung am Anfang nicht als Element mit schwacher Kennzeichnungskraft einzustufen. Vielmehr ist von einem Zeichen zumindest durchschnittlicher Stärke auszugehen. 4.7. "A._____" und "C._____" stehen beide am Anfang der Firma und werden ähnlich, aber nicht exakt gleich geschrieben. Beide Bezeichnungen bestehen aus einem Wort mit den beiden Elementen "G._____" und "F._____", die lediglich invers angeordnet sind. Sinngehalt im vorliegenden Kontext und Wortklang beider Bestandteile sind sehr nahe. Die beiden Bestandteile haben zudem gleich viele Buch-

E. 12

/ 27 staben und erscheinen im Schriftbild gleich lang. Zu berücksichtigen ist dabei – wie bereits ausgeführt (oben E. 4.6) –, dass das Publikum ein Zeichen in der Regel nicht analytisch betrachtet und es nicht in einzelne Elemente zerlegt, sondern es als Einheit

interpretiert. Umso weniger wird es in den Kombinationen "A._____" oder "C._____" eine Sachbezeichnung erblicken. Mithin dürften die beiden Kombinationen beim Publikum ähnliche Gedankenassoziationen wecken und in der Erinnerung kaum auseinanderzuhalten sein. Damit ist eine starke Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Wie ebenfalls bereits erwähnt (oben E. 4.5), wird die Verwechslungsgefahr vorliegend nicht dadurch verhindert, dass in der Firma der Beklagten zum Bestandteil "C._____" der Bestandteil "E._____" hinzugefügt worden ist. Dieser zusätzliche Firmenbestandteil ist als reine Sachbezeichnung für die Tätigkeit der Beklagten kennzeichnungsschwach. Durch diesen kennzeichnungsschwachen Bestandteil wird die beklagtische Firma nicht individualisiert. Sie hebt sich dadurch nicht von der Firma der Klägerin ab. Vielmehr führt sie höchstens dazu, dass, anstatt dass die Firma der Beklagten für die Firma der Klägerin gehalten wird und umgekehrt (unmittelbare Verwechslungsgefahr), von einer Verbundenheit der Unternehmen ausgegangen wird (mittelbare Verwechslungsgefahr). Der Zusatz "E._____" erweist sich somit als zu schwach, um die beklagtische Firma hinreichend zu individualisieren. Dies gilt gerade auch deshalb, weil die Parteien im Wettbewerb zueinander stehen und somit strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind. Örtlich ist die Klägerin im Raum Graubünden tätig, während die Beklagte im Raum Zürich wirtschaftet. Räumlich bestehen somit keine direkten Überschneidungen. Allerdings sind sie beide im Bereich der E._____ tätig. Branchenmässig stehen sie somit miteinander im Wettbewerb bzw. richten sich an denselben Kundenkreis. Dieser Umstand erhöht die Gefahr von Verwechslungen, weshalb entsprechend erhöhte Anforderungen an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen bestehen. Bei diesem Ergebnis kann die Frage, wie bekannt die Klägerin tatsächlich ist, offen gelassen werden. Der firmenrechtliche Schutz entsteht mit der Eintragung des Firmennamens im Handelsregister. Sogar rechtmässig registrierte schwache Firmen geniessen einen minimalen Schutz mindestens gegenüber weitgehend gleichlautenden jüngeren Firmenzeichnungen. Eine schwache Firma muss sich deshalb nicht zuerst im Verkehr durchsetzen, d.h. im Bewusstsein des Publikums als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens etablieren, bevor sie Schutz genießt (vgl. Christian Hilti, in: Streuli-Youssef [Hrsg.], Firmenrecht und Schutz nicht registrierter Kennzeichen, SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, Rz. 372 f.). 4.8. Nach dem Gesagten sind aus Sicht des Firmenrechts die beiden Bezeichnungen "A._____ AG" und "C._____ AG" derart ähnlich, dass sie verwechselt werden können. Die bundesgerichtlichen Präjudizien, welche die Beklagte anführt (vgl.

E. 13

/ 27 act. A.2 Ziff. 6, 28, 101 f.; act. A.4 Ziff. 33, 73; act. H.2 S. 2 f.), vermögen an dieser Schlussfolgerung nichts zu ändern: 4.8.1. Die Beklagte verweist zunächst auf zwei ältere markenrechtliche Entscheide, in denen das Bundesgericht dem jeweils zur Diskussion stehenden Zeichen die Kennzeichnungskraft und damit die markenrechtliche Schutzfähigkeit absprach. Im Entscheid "Creaton / CreaBeton" (BGer C.42/2000 v. 18.7.2000) gelangte das Bundesgericht zum Schluss, die Wortverbindung "Creaton" sei nicht derart originell, dass ihr trotz der Zusammensetzung aus zwei gemeinfreien Bestandteilen – der Bestandteil "Crea" werde als Anspielung auf "kreativ" oder "Kreativität" und der Bestandteil "Ton" als Hinweis auf den gleichnamigen _____stoff verstanden – als Ganzes Kennzeichnungskraft zugesprochen werden könne. Das Zeichen sei aufgrund des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz somit ausgeschlossen (E. 1c). Im Entscheid "S._____" (BGer 6S.362/1996 v. 29.8.1996, publ. in: sic! 1997, S. 57) erwog das Bundesgericht, dass das Wort "F._____" eine

schutzunfähige Sachbezeichnung sei und auch im zusammengesetzten Wort "S._____" als solche erkennbar bleibe. Das Wort "T._____" sei ebenfalls eine schutzunfähige Sachbezeichnung. Das Element "U._____" sei als solches keine Sachbezeichnung. Es sei aber jedenfalls in Verbindung mit Begriffen aus Technik und Wissenschaft im weitesten Sinne, also hier in Verbindung mit dem Wort "F._____", zumindest in den massgebenden angesprochenen Fachkreisen, ohne besonderen Fantasiaufwand als Abkürzung der Sachbezeichnung "T._____" erkennbar und damit seinerseits schutzunfähig. Das Element "U._____" im Begriff "S._____" werde mit andern Worten mit der Sachbezeichnung "T._____" in Verbindung gebracht. Die Bezeichnung "S._____" sei demnach ohne besondere Gedankenarbeit und ohne besonderen Fantasiaufwand als Hinweis auf die Beschaffenheit bzw. Eigenschaft des damit gekennzeichneten Produkts erkennbar und daher nicht schutzfähig (E. 1c/bb). Die beiden erwähnten Entschiede des Bundesgerichts sind mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich beim Wortbestandteil "G._____" nicht um eine eindeutig zuzuordnende Sachbezeichnung. Darüber hinaus ist er in Kombination mit dem Bestandteil "F._____" doch relativ aussergewöhnlich und führt nicht zu einer Verbindung, die ohne besonderen Gedankenaufwand einen Hinweis auf die Art der Dienstleistung der Klägerin gibt. Die beiden Zeichen "Creaton" und "S._____" bestehen aber einerseits nur aus Sachbezeichnungen, welche auch in Kombination keine neue, phantasievolle Wortkreation hervorbringen, und andererseits – und in diesem Punkt sind die Fälle völlig anders gelagert als der vorliegende – beschreiben sie direkt die Art der Produkte bzw. Dienstleistungen, wodurch sie gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Ob

E. 14

/ 27 das Zeichen "A._____" Markenschutz für sich beanspruchen könnte, ist vorliegend irrelevant und für die Frage der Verwechselbarkeit der beiden strittigen Firmen nicht von Bedeutung. 4.8.2. Im neueren Entscheid "SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH / SRC Consulting GmbH" (BGer 4A_541/2018 v. 29.1.2019), auf den die Beklagte weiter Bezug nimmt, hatte das Bundesgericht erwogen, dass die Kennzeichnungskraft von Abkürzungen und Buchstabenkombinationen sehr unterschiedlich zu beurteilen sei. Wenn der Wechsel von Vokalen und Konsonanten es erlaube, eine Buchstabenfolge wie ein Fantasiewort auszusprechen, so könne dieser eine verhältnismässig stark "prägende Kraft" zukommen. Eine Buchstabenfolge, die nicht ausgesprochen, sondern nur buchstabiert werden könne, präge sich demgegenüber weniger leicht im Gedächtnis ein, sofern sich diese nicht durchgesetzt und Verkehrsgeltung erlangt habe. Eine solche Buchstabenfolge werde mitunter auch einem beschreibenden Sachbegriff vorangestellt, um so einer sonst drohenden Ablehnung durch das Handelsregisteramt zu entgehen. Der konkret zu beurteilende Firmenbestandteil "SRC" könne nur buchstabiert werden, weshalb es ihm an klanglicher Originalität fehle (E. 3.4.3). Angesichts dieser Kennzeichnungsschwäche würden die – ihrerseits nur schwach kennzeichnenden – Zusätze "Wirtschaftsprüfungen" und "Consulting" eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen zu bannen vermögen. Daran würde auch nichts ändern, dass sich beide Gesellschaften in Kreuzlingen befänden, denn dies lasse keine zwingenden Rückschlüsse auf die Kundenkreise zu, an die sich die Unternehmen richten (E. 3.4.4). In diesem Entscheid ging es also um die Verwechslungsgefahr von Akronymen bzw. Abkürzungen und Buchstabenkombinationen. Dabei knüpfte das Bundesgericht an seine bisherige firmenrechtliche Rechtsprechung zu diesem Thema an, wonach einer Buchstabenfolge dann eine besondere

Kennzeichnungskraft zukommen könne, wenn diese vom Publikum wie ein Fantasiewort ausgesprochen werde (vgl. BGer 4A_123/2015 v. 25.8.2015 "Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec A"; 4A_207/2010 v. 9.6.2011 "RAM Swiss Watch AG / Rama Watch SA"). Da das Akronym "SRC" nur buchstabiert und nicht ausgesprochen werden kann, wurde es als kennzeichnungsschwach eingestuft und eine Verwechslungsgefahr entsprechend verneint. Bei der Firma "A._____" handelt es sich demgegenüber weder um eine Abkürzung noch um eine sonstige Buchstabenfolge, die nicht ausgesprochen werden kann, weshalb der Entscheid "SRC" für den hier vorliegenden Fall nicht unmittelbar einschlägig ist. 4.8.3. Schliesslich beruft sich die Beklagte auf den neueren firmenrechtlichen Entscheid des Bundesgerichts "altrimo ag / atrimos immobilien gmbh" (BGer 4A_125/2019 v. 16.7.2019). Hier bestätigte das Bundesgericht die Würdigung der

E. 15

/ 27 Vorinstanz, wonach zwischen den beiden Firmen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Begründung führte es aus, die Vorinstanz habe es zu Recht nicht bei der Feststellung einer gewissen Ähnlichkeit der beiden prägenden Elemente "altrimo" und "atrimos" im Schriftbild belassen, sondern habe bei der Würdigung des Gesamteindrucks vielmehr zutreffend die Unterschiede im Wortklang sowie in den geweckten Gedankenassoziationen berücksichtigt. Der Klang der beiden prägenden Bestandteile unterscheide sich sowohl aufgrund der Silben ("al-tri-mo" bzw. "alt-ri-mo" vs. "a-tri-mos") als auch aufgrund der Betonung ("altrímo" bzw. "ált rímo" vs. "átrimos") wesentlich. Ausserdem sei der Firma der Beklagten eine Assoziation mit der griechischen Sprache inhärent, was bei der Firma der Klägerin völlig fehle (E. 2.2 ff.). Solche Unterschiede lassen sich zwischen den vorliegend zur Diskussion stehenden Kennzeichen nicht identifizieren. Der Klang der prägenden Bestandteile "A._____" und "C._____" ist durchaus ähnlich. Zudem lösen die beiden prägenden Bestandteile ähnliche Assoziationen auf. Auch aus dem Bundesgerichtsentscheid "altrimo ag / atrimos immobilien gmbh" vermag die Beklagte daher nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. 5. Unlauterer Wettbewerb

E. 16

/ 27 sich selber an zahlreiche Vorbilder an. Es handle sich bei den sich gegenüberstehenden grafischen Gestaltungen nicht um kennzeichnungskräftige Elemente, sondern um alltägliche und übliche gestalterische Elemente. Ihr Logo werde ausschliesslich in blau/weiss, das Logo der Klägerin jedoch ausschliesslich in schwarz/weiss abgebildet. Das G im beanstandeten Logo sei ein ganz typisches G, also mit einem sog. Coda, dem horizontalen Fortsatz. Beim Logo der Klägerin fehle dieser Strich und der Buchstabe G sehe deshalb fast aus wie ein C. Dies sei ein durchaus erheblicher Unterschied. Ebenso gehöre der untere Balken zu dem für sie gestalteten C._____-Logo. Es sei ein geometrisches Gebilde, das einem Messband, Markierungsband oder Absperrband auf Baustellen gleiche (act. A.2 Ziff. 16 ff.; act. A.4 Ziff. 15 ff.; act. D.18; act. H.2 S. 3 ff.).

E. 17

/ 27 sen werden (oben E. 4.3). Allerdings gilt es im Lauterkeitsrecht zu beachten, dass es – im Gegensatz zum Firmen- oder Markenrecht, wonach nur die jeweiligen Zeichen bzw. Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Elemente) – die gesamten Umstände zu würdigen gilt. Von Bedeutung ist damit nicht nur das registerrechtliche Zeichen, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch sowie auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen (kennzeichenexterne Elemente; Reto Arpagaus, in: Hilty/Arpagaus

[Hrsg.], Basler Kommentar UWG, Basel 2013, N 91 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Entsprechend ist relevant, ob die beiden Unternehmen in derselben Region und in der gleichen Branche tätig sind und sich an dieselben Kunden richten. Die Anwendbarkeit des UWG setzt kein Wettbewerbsverhältnis (mehr) voraus (BGE 117 IV 193 E. 1; Peter Jung, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, 2. Aufl., Bern 2016, N 18 zu Art. 1 UWG). Es geht vielmehr darum, dass ein Verhalten vorliegen muss, welches marktrelevant ist und sich auf den Wettbewerb auswirkt. Weiter besteht der relevante Verkehrskreis – anders als im Firmenrecht, aber analog zum Markenrecht – nur aus den Durchschnittsabnehmern, vorliegend also aus den Klienten bzw. potentiellen Klienten (Arpagaus, a.a.O., N 68 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind 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; BGer 6B_298/2013 v. 16.1.2014 E. 1.2.2).

E. 18

/ 27 der in act. A.1 Ziff. 24 und 27 f., act. A.2 Ziff. 75, act. B.5–8, act. C.19 und act. C.25). Beide schreiben diesen Bestandteil in Grossbuchstaben, und zwar die drei ersten Buchstaben jeweils in fetter Schrift, die drei letzten Buchstaben bloss umrandet. Der Hintergrund ist in beiden Fällen jeweils weiss. Ein Unterschied besteht darin, dass die Klägerin schwarze Schrift und die Beklagte dunkelblaue Schrift verwendet. Beide gewählten Farben erscheinen auf dem hellen bzw. weissen Hintergrund jedoch ähnlich dunkel. Ausserdem fügt die Klägerin unter den Bestandteil "A._____" in kleinerer Schrift zuweilen die Bezeichnung "E._____" hinzu, während die Beklagte unter den Begriff "C._____" ein Messband bzw. ein Messband setzt. Schaut man das Logo von einer gewissen Distanz oder nur für einen kurzen Augenblick an, ist dieser Unterschied in der Darstellung kaum wahrnehmbar, im Gegenteil, der Zusatz "E._____" und das Messband ähneln einander sogar. Es trifft zwar zu, dass stilähnliche Logos mit Hell-Dunkel-Hervorhebungen verbreitet sind, doch kann dieses Element nicht isoliert betrachtet werden, sondern es sind die gesamten Umstände zu berücksichtigen, das heisst auch der Wortteil. Die Beklagte erweckt insgesamt mit der Verwendung der Bezeichnung "C._____" sowie der gewählten grafischen Ausgestaltung des Schriftzuges den Eindruck, mit der Klägerin verbunden zu sein. Unmassgeblich ist dabei, aus welchen Gründen die Beklagte diesen Eindruck erwecken möchte. Sie nimmt jedenfalls in Kauf, dass ein bestimmtes Rechtsverhältnis, eine besondere Nähe zwischen der Klägerin und ihr angenommen wird. Daran ändert nichts, dass die Beklagte nach ihren eigenen Angaben nur konzerninternen Aufträge entgegennimmt; durch das Aufbringen des Logos auf ihren Fahrzeugen, die auf öffentlichen Strassen verkehren, ist ihr Verhalten ohne Weiteres wettbewerbsrelevant. Auch was das Logo betrifft, ist folglich von unlauterem Verhalten i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG seitens der Beklagten auszugehen.

E. 19

/ 27 fende Verfahren abzuwarten (act. A.2 Ziff. 58 f.; act. A.4 Ziff. 47 ff.). Diese Argumentation der Beklagten überzeugt nicht:

E. 20

/ 27 MSchG m.w.H.). Sodann fällt auf, dass die C.____ N.____ + Co. bereits im Jahr 2007 im Handelsregister gelöscht wurde, während die Beklagte erst im Jahr 2013 neu im Handelsregister eingetragen wurde. Im Jahr 2009, als die Klägerin im Handelsregister

eingetragen wurde, konnte die Domain somit nicht (mehr) in Gebrauch sein. Das Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 MSchG verwirkt, wenn der zur Weiterbenützung Berechtigte das Zeichen während längerer Zeit nicht gebraucht (Florent Thouvenin, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Handkommentar, Marken- schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, N 27 zu Art. 14 MSchG m.w.H.). Aus diesem Grund kann sich die Beklagte auch nicht darauf berufen, dass die C._____ N._____ + Co. früher als die Klägerin im Handelsregister eingetragen wurde. Denn wie gesagt, war zum Zeitpunkt der Eintragung der Klägerin 2009 weder die C._____ N._____ + Co. existent, noch war die Domain "C._____.ch" in Gebrauch. Unter die- sen Umständen rechtfertigt es sich nicht, der Domain "C._____.ch" Vorrang vor den Schutzrechten der Klägerin zu gewähren. Die Beklagte hat in Bezug auf die Ver- wendung der Domain "C._____.ch" keine Priorität gegenüber der Klägerin.

E. 21

/ 27 sungsbegehrens auszugehen und das aktuelle besondere Rechtsschutzinteresse der Klägerin entsprechend zu bejahen. 7. Rechtsfolgen

E. 22

/ 27 Art. 954a Abs. 1 OR) – zu verwenden. Klageantrag Ziff. 2 betrifft demgegenüber, wie die Klägerin in ihrer Replik präzisiert hat (vgl. act. A.3 Ziff. 21 f.), den Eintrag im Handelsregister. Materiell gilt es zu beachten, dass eine generelle Verpflichtung, den Bestandteil "C._____" aus der Firma zu entfernen, wie das Klageantrag Ziff. 2 verlangt, zu weit geht. Wie erwähnt (oben E. 4.4 ff.), besteht die Verwechslungsge- fahr dann, wenn das Wort "C._____" ohne unterscheidungskräftigen Zusatz ver- wendet wird. Wenn der Bestandteil "C._____" hingegen durch einen prägenden Zu- satz ergänzt wird, dann erweist sich die Verwendung des Bestandteils "C._____" als unproblematisch. Insbesondere dann, wenn ein solcher Zusatz an den Anfang der Firma gestellt würde, wäre der Verwechslungsgefahr voraussichtlich ausrei- chend vorgebeugt. Soweit sich Klageantrag Ziff. 2 generell gegen die Registrierung des Bestandteils "C._____" stellt, geht er folglich zu weit. Die Beklagte ist nur zu verpflichten, ihre Firma so abzuändern, dass der Bestandteil "C._____" in Alleinstel- lung nicht enthalten ist. In diesem reduzierten Umfang ist Klageantrag Ziff. 2 gutzu- heissen.

E. 23

/ 27

E. 24

/ 27 eine Frist von 90 Tagen als angemessen. Was den Beginn dieser Frist angeht, ist zu beachten, dass der vorliegende Entscheid bereits mit seiner Eröffnung rechts- kräftig und vollstreckbar wird, die Vollstreckbarkeit jedoch unter dem Vorbehalt ei- nes Rechtsmittelverfahrens vor Bundesgericht steht, in dessen Zuge das Bundes- gericht aufschiebende Wirkung anordnen kann (vgl. Art. 103 BGG). Die 90-tägige Frist beginnt daher zweckmässigerweise mit dem Eintritt der Rechtskraft des vorlie- genden Entscheids. 8. Prozesskosten

E. 25

/ 27 ermittelt. Die Bruchteile bzw. Quoten des jeweiligen Obsiegens beider Parteien wer- den sodann gegenseitig verrechnet. Die mehrheitlich obsiegende Partei erhält als Parteientschädigung schliesslich die mit der Differenz der verrechneten Bruchteile bzw.

Quoten multiplizierte Honorarforderung (vgl. statt vieler KGer GR ZK1 14 115 v. 17.9.2015 E. 15b). Anlässlich der Hauptverhandlung reichte die Klägerin eine Honorarnote ein, worin sie ihr Honorar – ausgehend von einem Aufwand von 68.2 Stunden zum Stunden- ansatz von CHF 240.00 zuzüglich Spesenpauschale und Mehrwertsteuer – auf CHF 18'192.15 beziffert. Dieser Aufwand erscheint angesichts der sich stellenden Fragen sowie unter Berücksichtigung der erforderlich gewordenen Prozesshandlungen angemessen. Nach Hinzurechnung der Aufwendungen für die Teilnahme an der Hauptverhandlung, die in der Honorarnote noch nicht enthalten sind, ist ein Honorar von total CHF 18'500.00 (inkl. Barauslagen und MwSt.) zuzusprechen. Im Ergebnis hat die zu 2/3 unterlegene Beklagte die Klägerin mit CHF 6'166.60 (= 1/3 von CHF 18'500.00) zu entschädigen.

E. 26

/ 27

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