

LU_GERICHTE 1A 12 1 vom 29. August 2012

LU Gerichte, 2012-08-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/lu_gerichte_1A_12_1

FR: LU_GERICHTE 1A 12 1 du 29 août 2012

IT: LU_GERICHTE 1A 12 1 del 29 agosto 2012

Regeste

Art. 951 Abs. 2 und 956 Abs. 2 OR. Die Firma «profina consulting GmbH» unterscheidet sich nicht deutlich von der älteren Firma «Profina Prozessfinanzierung GmbH». | Zivilrecht

Volltext

Luzern Kantonsgericht 1. Abteilung 29.08.2012 1A 12 1 (2012 I Nr. 22) Lucerne
Kantonsgericht 1. Abteilung 29.08.2012 1A 12 1 (2012 I Nr. 22) Lucerna Kantonsgericht 1.
Abteilung 29.08.2012 1A 12 1 (2012 I Nr. 22)

Art. 951 Abs. 2 und 956 Abs. 2 OR. Die Firma «profina consulting GmbH» unterscheidet sich nicht deutlich von der älteren Firma «Profina Prozessfinanzierung GmbH». | Zivilrecht

Rechtsprechung Luzern Instanz: Obergericht Abteilung: 1. Abteilung Rechtsgebiet: Zivilrecht
Entscheiddatum: 29.08.2012 Fallnummer: 1A 12 1 LGVE: 2012 I Nr. 22
Leitsatz: Art. 951 Abs. 2 und 956 Abs. 2 OR. Die Firma «profina consulting GmbH» unterscheidet sich nicht deutlich von der älteren Firma «Profina Prozessfinanzierung GmbH». Rechtskraft: Diese Entscheidung ist rechtskräftig. Entscheid: Art. 951 Abs. 2 und 956 Abs. 2 OR. Die Firma «profina consulting GmbH» unterscheidet sich nicht deutlich von der älteren Firma «Profina Prozessfinanzierung GmbH». Aus den Erwägungen: 3. – Die Klägerin behauptet eine Verwechselbarkeit der Firmen der Parteien und macht gestützt darauf den eingeklagten Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch geltend. Ihre Firma «Profina Prozessfinanzierung GmbH» wurde unbestrittenermassen mit der Statutenänderung und Sitzverlegung im Jahr 2008 ins Handelsregister eingetragen, die Firma der Beklagten dagegen erst 2011. Damit geniesst die Klägerin Eintragungspriorität nach Art. 951 Abs. 2 OR. Der firmenmässige Gebrauch der Firmen durch Klägerin und Beklagte ist sodann unbestritten. Nach Art. 951 Abs. 2 OR müssen sich die Firmen der Aktiengesellschaften, der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Genossenschaften von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in einer dieser Rechtsformen deutlich unterscheiden. Wer durch unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann gemäss Art. 956 Abs. 2 OR wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma klagen. Es ist im Folgenden damit zu prüfen, ob zwischen den Firmen der Klägerin und der Beklagten Verwechslungsgefahr besteht (Peter Widmer, Zur Methodik der Beurteilung von Firmenkollisionen, in: sic! 2009, S. 4). 3.1. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 131 III 572 E. 3; BGE 128 III 401 E. 5 mit weiteren Hinweisen). Eine Verwechslungsgefahr ist nicht erst dann anzunehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen Unternehmens gehalten werden kann (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Es genügt die Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen

rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.310/2006 vom 28.11.2006 E. 2.; BGE 129 III 353 E. 3.3; 127 III 160 E. 2a; 118 II 322 E. 1; je mit weiteren Hinweisen). Es ist nicht erforderlich, dass tatsächliche Verwechslungen vorgekommen sind. Jedoch muss wahrscheinlich sein, dass solche eintreten (BGE 95 II 456 E. 1). Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist nach der Aufmerksamkeit der Personen zu beurteilen, welche mit den Gesellschaften geschäftlich verkehren (BGE 118 II 322 E. 1).

3.2. Da Gesellschaften mit beschränkter Haftung ihre Firma frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen. Zwar ist an die Unterscheidbarkeit von Firmen strengere Anforderungen zu stellen, wenn die Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen. Das Bundesgericht schützt aber in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind (Urteil des Bundesgerichts 4A_669/2011 vom 5.3.2012 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen. Zu diesem Publikum zählen neben den Geschäftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (BGE 100 II 224 E. 2, 93 II 44 E. 2a, 92 II 96 E. 1). Entgegen der Meinung der Beklagten spielt im vorliegenden Fall daher keine entscheidende Rolle und kann offen bleiben, ob die Parteien in einem Wettbewerbsverhältnis stehen, da sich die Firmen der Parteien auch bei fehlender Konkurrenzsituation nicht genügend voneinander unterscheiden, wie im Folgenden gezeigt wird.

3.3. Ob zwei Firmen sich 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 Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung. Dies trifft insbesondere für reine Phantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen. Grundsätzlich stehen auch Firmen, die als wesentliche Bestandteile nur solche Bezeichnungen enthalten, unter dem Schutz des Ausschliesslichkeitsanspruchs gemäss Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR. Wer dieselben Sachbezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (Urteil des Bundesgerichts 4A_669/2011 vom 5.3.2012 E. 2.2 mit umfangreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Beide Parteien sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung, führen in ihrer Firma den identischen Bestandteil «Profina» bzw. «profina» und hängen daran eine Sachbezeichnung, welche auf ihre Tätigkeiten (Prozessfinanzierung bzw. consulting) hinweisen. Diese Konstellation ist besonders zu gewichten (Widmer, a.a.O., S. 7f.). «Profina» ist eine Wortschöpfung (Hilti, in: SIWR III/2, 2. Aufl., S. 24) und bildet im Gesamteindruck zweifellos den prägenden Bestandteil beider Firmen (BGE 122 III 369 E. 1; von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., S. 162 N 779ff.). Die Beklagte macht in diesem Zusammenhang geltend, es handle sich bei «profina» nicht um eine Fantasiebezeichnung, sondern um eine Kombination der Sachbezeichnungen «Process» bzw. «Prozess» und «Finance» bzw. «Finanz». Aufgrund des geringen Fantasiegehalts der Firma sei diese auch als gemeinfreie Sachbezeichnung anzusehen.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Es handelt sich bei «Profina» um eine Fantasiebezeichnung, da das Wort im allgemeinen Wortschatz nicht existiert. Die Erkennbarkeit der von der Beklagten geltend gemachten Sachbezeichnungen als Bestandteile der Firma erscheint für das relevante Publikum keineswegs als selbstverständlich — immerhin müssen die Bestandteile erheblich abgekürzt und neu kombiniert werden. Zudem sind mit der gleichen Argumentation auch andere Bestandteile denkbar, wie z.B. «für», «professionell» oder «final». Im Übrigen fällt auf, dass die von der Beklagten geltend gemachten Bestandteile «Finanz» und «Prozess» auf die Tätigkeit der Klägerin als Prozessfinanziererin — mit der die Beklagte nicht im Wettbewerb stehen will — mindestens genauso wenn nicht noch mehr zutreffen. Da das Publikum Sachbezeichnungen in erster Linie als blosser Hinweis auf Art und Tätigkeit des Unternehmens auffasst und ihnen daher für dessen Kennzeichnung nur geringe Bedeutung beimisst, pflegt es den übrigen Firmenbestandteilen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren prägenden Bestandteilen nicht hinreichend, genügen beschreibende Zusätze, die lediglich auf die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen, in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 100 II 224 E. 3; 97 II 153 E. 2b—g; 92 II 95 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 4C.165/2001 vom 16.7.2002 E. 1.1). Da Sachbezeichnungen mithin schwache Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 122 III 369 E. 1; Urteil des Bundesgerichts 4C.403/2006 vom 6.6.2007 E. 3.1), vermag der nachgestellte Bestandteil «consulting» der beklagten Firma gegenüber der älteren Firma der Klägerin keinen deutlichen Abstand zu schaffen. Die Beklagte zeigt denn auch nicht auf, inwiefern der identische Bestandteil «profina» sich mit dem Zusatz «consulting» deutlich von der Firma der Klägerin unterscheiden soll. Sie führt zwar an, dass die Parteien in verschiedenen Kantonen ansässig seien, nicht im Wettbewerb stünden und dass die Beklagte den Bestandteil «profina» im Gegensatz zur Klägerin klein schreibe. Zugleich gibt die Beklagte aber auch an, unter anderem im Bereich Privathaftpflicht und Rechtsschutz tätig zu sein, womit ihr Tätigkeitsgebiet zumindest teilweise in der Nähe desjenigen der Klägerin anzusiedeln ist, wenn es sich nicht sogar mit ihm überschneidet. Sodann ist zu beachten, dass die Parteien zwar in verschiedenen Kantonen domiziliert sind, jedoch örtlich unbestrittenermassen nur rund 10 km auseinanderliegen. Auch die Tatsache, dass die Beklagte den Bestandteil «profina» im Gegensatz zur Klägerin klein schreibt, spielt für die Verwechselbarkeit keine entscheidende Rolle (vgl. zum Schriftbild das Urteil des Bundesgerichts 4C.165/2001 vom 16.7.2002 E. 1.1 sowie BGE 118 II 322 E. 3). Damit erfüllt die Beklagte die Anforderungen an die deutliche Unterscheidbarkeit gemäss Art. 951 Abs. 2 OR nicht. 3.4. Ist die Zeichenverwechselbarkeit zu bejahen, ist zu prüfen, ob Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Selbst wenn man mit der Beklagten davon ausgehen würde, dass die Parteien nicht in direktem Wettbewerb zueinander stehen, was jedoch offen bleiben kann, so liegt deren Tätigkeitsgebiet in der Rechtsschutzversicherung (Beklagte) und Prozessfinanzierung (Klägerin) so nahe beieinander, dass aufgrund der grossen Zeichenähnlichkeit davon auszugehen ist, dass eine erhebliche Gefahr dafür besteht, dass die Parteien von den Adressaten mindestens als mutmasslich wirtschaftlich und rechtlich miteinander verbunden wahrgenommen werden (mittelbare Verwechslungsgefahr) und damit eine reelle Gefahr

von Fehlzurechnungen besteht. Der Umstand, dass die beiden Unternehmen ihren Sitz in der gleichen Region haben bzw. räumlich bloss rund 10 km auseinanderliegen, verstärkt diese Gefahr zusätzlich (Urteil des Bundesgerichts 4A_669/2011 vom 5.3.2012 E. 2.3 mit umfangreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung) und wird durch die Domizilierung in unterschiedlichen Kantonen nicht entschärft. Zudem ist auch zu beachten, dass es der Klägerin offen stehen muss, ihren Tätigkeitsbereich zu erweitern und beispielsweise auch im Gebiet der Rechtsschutzversicherung tätig zu werden (Urteil des Bundesgerichtes 4C.206/1999 vom 14.3.2000 E. 3c; Widmer, a.a.O., S. 12f.). 3.5. Damit ist festzustellen, dass zwischen den Firmen der Parteien Verwechslungsgefahr besteht und die Beklagte das firmenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht der Klägerin verletzt. 1. Abteilung, 29. August 2012 (1A 12 1)

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