

# **OW\_GERICHTE OGVE 2018/19 Nr. 7 vom 19. Dezember 2022**

OW Obergericht, 2022-12-19, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ow\\_gerichte\\_OGVE\\_2018\\_19\\_Nr\\_7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ow_gerichte_OGVE_2018_19_Nr_7)

FR: OW\_GERICHTE OGVE 2018/19 Nr. 7 du 19 décembre 2022

IT: OW\_GERICHTE OGVE 2018/19 Nr. 7 del 19 dicembre 2022

## **Regeste**

OGVE 2018/19 Nr. 7 Art. 951 und Art. 956 OR; Art. 3 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG Firmen- und markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen "Immovesta AG" und "Immovest AG". Eintragungspriorität. Der Begriff der Verwechsl

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung "Immovest" in der Schweiz für Waren bzw. Objekte im Bereich Immobilienwesen und Bauwesen, der Erbringung von Dienstleistungen eines Architekten oder Innenarchitekten sowie im Finanzwesen als Firma, zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln (insbesondere Fahrzeugen) auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden.

### **E. 2.1**

Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, sie firmiere seit 12. März 2010 als "Immovesta AG" und sei seit 3. Dezember 2009 Inhaberin der Schweizer Marke "Immovesta AG". Ihre Haupttätigkeit sei die Planung und Realisierung von Bauobjekten sowie deren anschliessenden Verkauf oder deren Vermietung und Verwaltung. Die Beklagte sei gemäss dem Handelsregisterauszug des Kantons Obwalden im Bereich Planung, Förderung, Vermittlung und Durchführung von Bauprojekten sowie Erwerb und Finanzierung, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien tätig. Sämtliche dieser Tätigkeiten seien auch von ihrem Zweck und ihrer tatsächlichen Tätigkeit umfasst. Die Beklagte biete diese Geschäftstätigkeiten unter der Firma "Immovest AG" an. Sie verwende die Bezeichnung "Immovest" auch im Geschäftsverkehr. So finde sich die Bezeichnung als Briefkopf auf den Geschäftspapieren der Beklagten sowie ebenfalls in der Fusszeile der Geschäftspapiere. Die Firma der Beklagten unterscheide sich nicht ausreichend deutlich von ihrer Firma, weshalb ihr (der Beklagten) die Weiterführung der Firma "Immovest AG" untersagt sei. Es liege überdies auch ein markenmässiger Gebrauch der Bezeichnung "Immovest" vor. Diese Bezeichnung sei offenkundig ähnlich zur Bezeichnung "Immovesta". Der Begriff "Immovesta" sei unter anderem für das Immobilien- und Bauwesen geschützt, ebenso für Dienstleistungen eines Architekten und Innenarchitekten. Die Beklagte biete die Planung, Vermittlung und Durchführung von Bauprojekten an. Damit verwende sie die Bezeichnung "Immovest" für Tätigkeiten, welche ähnlich seien zum Schutzbereich der Marke "Immovesta AG". Gleiches gelte auch für die Finanzierung von Immobilien und somit für das Finanzwesen. Auch für diesen Bereich sei ihre Marke

geschützt. Der Beklagten sei es nicht erlaubt, die Bezeichnung "Immovest" im Geschäftsverkehr zu nutzen, sei es als Firma oder in anderer Weise.

## **E. 2.2**

Die Beklagte entgegnet, der Name "Immovest" sei in der Geschäftswelt seit mindestens dem Jahre 1994 allgemein bekannt. Der Name "Immovest AG" sei zum Zeitpunkt des Handelsregistereintrages am 14. Mai 2013 keine geschützte Marke gewesen und sei bis heute nicht als Marke geschützt. Der Wortlaut "Immovest" werde in der Schweiz und International von mehreren Firmen genutzt. Er sei bis heute nicht in der Schutzrechtsdatenbank eingetragen und nicht markenrechtlich geschützt.

## **E. 3**

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten." Die Immovest AG reichte am 16. Mai 2019 ihre Klageantwort ein und beantragte im Wesentlichen die Abweisung der Klage. Aus den Erwägungen: 1. Das Obergericht des Kantons Obwalden ist örtlich und sachlich zur Behandlung der vorliegenden Klage zuständig (Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. a und c ZPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 lit. a GOG). Ein vorgängiges Schlichtungsverfahren ist nicht notwendig (Art. 198 lit. f ZPO). Auch die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Klage ist daher einzutreten.

### **E. 3.1**

Die Klägerin macht zunächst eine Verletzung ihrer Firma durch die Beklagte geltend. Gemäss Art. 951 OR muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten nach Art. 956 Abs. 1 OR zu ausschliesslichem Gebrauch zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann nach Art. 956 Abs. 2 OR auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen. Die Klägerin liess die Firma "Immovesta AG" am 12. März 2010 ins Handelsregister des Kantons Aargau eintragen. Bereits zuvor verwendete der Inhaber der Immovesta AG dieselbe Firma für ein anderes Unternehmen seiner Firmengruppe, nämlich die heutige B. AG. Dieser Eintrag ins Handelsregister des Kantons Zürich datiert gar vom 19. März 2008. Der Eintrag der Firma "Immovest AG" ins Handelsregister des Kantons Obwalden erfolgte hingegen erst am 14. Mai 2013. Damit ist die Eintragungspriorität der Klägerin gegeben. Die Beklagte bringt nichts Stichhaltiges vor, um den Gegenbeweis zu erbringen.

### **E. 3.2**

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). Da Handelsgesellschaften und Genossenschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft 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 geografischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 752 E. 4.4; 118 II 322 E. 1; 97 II 234 E. 1; Urteile des Bundesgerichts 4A\_83/2018 vom 1. Oktober 2018, E. 3.1 und 4A\_541/2018 vom 29. Januar 2019, E. 3.1).

### **E. 3.3**

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 aufmerksamen Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergelassen 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). 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 (BGE 131 III 572 E. 3; 128 III 224 E. 2b). 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 (BGE 131 III 572 E. 3; Urteil des Bundesgerichts 4A\_669/2011 vom 5. März 2012, E. 2.2). 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, je mit Hinweisen). Der Firmenschutz soll dabei nur jene Verwechslungen verhindern, denen der durchschnittliche Firmenadressat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unterliegt (BGE 122 III 369 E. 2c; Urteile des Bundesgerichts 4A\_541/2018 vom 29. Januar 2019, E. 3.1 und 4A\_125/2019 vom 16. Juli 2019, E. 2.1).

### **E. 3.4**

Die Verwechslungsgefahr wird dann als gross eingestuft, wenn die charakteristischen Elemente der älteren Firma in einer jüngeren verwendet werden. Zudem hat das Bundesgericht wiederholt hervorgehoben, dass die Verwechselbarkeit zweier Firmen von der Aufmerksamkeit abhängt, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Inhaber geschäftlich zu verkehren pflegen. Wenden sich beide an die gleichen Kreise, so sind naturgemäss an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anforderungen zu stellen. Als charakteristische Bestandteile einer Firma gelten ein allfälliges Firmenschlagwort sowie die Positionierung innerhalb der Firma. Falls die durch das Gericht zu beurteilende Firma den charakteristischen Bestandteil der älteren Firma in identischer oder ähnlicher Weise übernimmt und zudem die Positionierung des Bestandteils in den zu beurteilenden Firmen übereinstimmt (z.B. Voranstellung), so ist dies durch das Gericht bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr besonders zu gewichten. Dem gesetzlichen Erfordernis der genügenden Unterscheidbarkeit kann unter Umständen dadurch Rechnung getragen werden, dass die jüngere Firma dem verwechslungsfähigen Hauptbestandteil der älteren Firma einen einprägsamen Nebenbestandteil mit einer massgeblichen Unterscheidungskraft beifügt (vgl. Rino Siffert, Die Geschäftsfirmen, Art. 944–956 OR, Berner Kommentar,

2017, Art. 951 N. 31 f., mit Hinweisen).

### **E. 3.5**

Grundsätzlich sind einzelne Firmenbestandteile nicht notwendigerweise für den Gesamteindruck ausschlaggebend, ausser diese bleiben aufgrund ihrer charakteristischen Prägung im Gedächtnis haften. Sei dies, indem sie optisch (Schriftbild aufgrund der Buchstaben- bzw. Zahlenfolge etc.), akustisch (Wortklang aufgrund der Silbenfolge, Vokalfolge etc.) oder durch ihren Sinngehalt (Wortsinn) hervorstechen (Siffert, a.a.O., Art. 951 N. 30, mit Hinweisen).

#### **E. 3.6.1**

Vorab ist zu bemerken, dass die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist. Die Beklagte kann deshalb nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie geltend macht, dass sich in den vergangenen Jahren weder auf der Kunden- noch auf der Lieferantenseite eine relevante Verwechslung ergeben habe.

#### **E. 3.6.2**

Die streitigen Firmen "Immovesta AG" und "Immovest AG" sind in derselben Geschäftsbranche tätig. Von einer geographischen Nähe kann nicht gesprochen werden. Trotzdem untersteht die genügende Unterscheidbarkeit strengen Anforderungen, können die beiden Gesellschaften aufgrund der statutarischen Bestimmungen doch grundsätzlich im Wettbewerb zueinanderstehen und sich an die gleichen Kundenkreise wenden. Die beiden Firmen enthalten, entsprechend den Vorgaben von Art. 950 Abs. 1 OR, beide die Rechtsform AG und positionieren diese am selben Ort. Demnach ist die Zeichenverwechselbarkeit der Parteien aufgrund der charakteristischen Bestandteile "Immovesta" bzw. "Immovest" zu beurteilen. Die beiden Begriffe unterscheiden sich lediglich durch die Endsilbe "-a". Beide Parteien verwenden den Wortteil "Immo" im charakteristischen Teil ihrer Firma. Dieser lehnt sich an den allgemeinen Sprachgebrauch an und ist geeignet, Assoziationen zum Wort Immobilien zu wecken. Er weist auf den Tätigkeitsbereich der beiden Unternehmen hin und ist damit kennzeichnungsschwach. Das Augenmerk des Publikums liegt damit auf den Firmenbestandteilen "vesta" und "vest". Die Beklagte kombiniert "Immo" mit dem Bestandteil "vest". Dieser lehnt sich an das englische Wort für investieren "invest" an und ist in dieser Hinsicht beschreibend und kennzeichnungsschwach. Die Klägerin verwendet in ihrer Firma den Wortteil "vesta". Vesta war eine Göttin der altitalischen, insbesondere der römischen Religion. Sie war die keusche Hüterin des heiligen Feuers, als Göttin von Heim und Herd in ihrer Rolle vergleichbar mit der Göttin Hestia in der griechischen Religion (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Vesta\\_\(Mythologie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Vesta_(Mythologie)), letztmals besucht am 26. November 2019). Ob das Publikum den Wortteil "vesta" mit der genannten römischen Gottheit in Verbindung bringt, ist allerdings fraglich. Viel eher ist davon auszugehen, dass es von einer Fantasiebezeichnung ausgeht, die mit dem beschreibenden Element "Immo" kombiniert wurde. Möglicherweise wird "vesta" aber ebenfalls mit dem Wort "invest" bzw. investieren assoziiert, was zu einem identischen Sinngehalt führen würde. Eine gewisse Individualisierung erfährt die Firma der Beklagten immerhin mit dem veränderten Wortrhythmus. Das Weglassen der Silbe "-a" führt dazu, dass sich der Klang ändert (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_669/2011 vom 5. März 2012, E. 2.1). Abgesehen davon, dass es sich bei "Immovesta" um einen viersilbigen (Im-mo-ves-ta) und bei "Immovest" um einen dreisilbigen (Im-mo-vest) Begriff handelt, liegt bei "Immovest" die Betonung auf

dem Bestandteil "Immo", wohingegen bei "Immovesta" eher der Bestandteil "vesta" betont wird bzw. mit dem Erheben der Stimme einhergeht und damit besonders hervorsteicht. Demgegenüber ist aber das Schriftbild quasi identisch, sodass sich die Firma der Beklagten optisch fast überhaupt nicht von jener der Klägerin unterscheidet.

### **E. 3.6.3**

Insgesamt betrachtet, liegt eine nach Art. 951 Abs. 2 OR hinreichend deutliche Unterscheidbarkeit nicht vor. Einerseits hat es die Beklagte unterlassen, ihrer Firma einen individualisierenden Zusatz beizufügen. Andererseits vermag das Weglassen der Silbe "a" den oben dargelegten strengeren Anforderungen nicht zu genügen (vgl. oben E. 3.2 und 3.3).

### **E. 3.7**

Die Beklagte macht sinngemäss geltend, es handle sich beim Begriff "Immovest" um eine gemeinfreie Sachbezeichnung, weshalb sie von der Klägerin nicht ausschliesslich verwendet werden dürfe. Hierzu ist zu bemerken, dass auch Firmen, die aus gemeinfreien Sachbezeichnungen bestehen, gestützt auf Art. 951 Abs. 2 OR Exklusivität beanspruchen können, weshalb die jüngere Firma mit zusätzlichen Elementen für hinreichend deutliche Abgrenzung zu sorgen hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.310/2006 vom 28. November 2006, E. 2.2). Vorliegend hat die Beklagte dies unterlassen (vgl. vorstehend E. 3.6). Es besteht eine firmenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr und damit ein Verstoss gegen Art. 951 Abs. 2 OR.

### **E. 4.1**

Die Klägerin macht auch eine Verletzung von Markenrecht geltend. Sie führt aus, die Beklagte verwende die Bezeichnung "Immovest" als Firma auf ihrem Briefpapier. Sie biete somit ihre Waren (Baubjekte) und Dienstleistungen unter dieser Bezeichnung an. Damit liege ein markenmässiger Gebrauch der Bezeichnung "Immovest" vor. Diese Bezeichnung sei offenkundig ähnlich zur Bezeichnung "Immovesta". Der Begriff "Immovesta" sei unter anderem für das Immobilien- und Bauwesen geschützt, ebenso für Dienstleistungen eines Architekten und Innenarchitekten. Die Beklagte biete die Planung, die Vermittlung und die Durchführung von Bauprojekten an. Damit verwende sie die Bezeichnung "Immovest" für Tätigkeiten, welche ähnlich seien zum Schutzbereich der Marke "Immovesta AG". Gleiches gelte auch für die Finanzierung von Immobilien und somit für das Finanzwesen. Auch für diesen Bereich sei ihre Marke geschützt.

#### **E. 4.2.1**

Die Eintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig (Art. 10 Abs. 1 MSchG). Die Eintragung wird jeweils um zehn Jahre verlängert, wenn ein Verlängerungsantrag vorliegt und die in der Verordnung dafür vorgesehenen Gebühren bezahlt sind (Abs. 2). Der Verlängerungsantrag muss innerhalb der letzten zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Ablauf beim IGE eingereicht werden (Abs. 3). Dem Auszug des Markenregisters vom 18. September 2018 ist der Ablauf der Schutzfrist am 3. Dezember 2019 zu entnehmen. Die Klägerin tut nicht dar und belegt nicht, dass sie eine Verlängerung der Schutzfrist beantragt und die Gebühr bezahlt hätte. Da der Klägerin aber gestützt auf Art. 10 Abs. 3 MSchG ohnehin eine Nachfrist von 6 Monaten zur Verfügung steht, in der sie die Aufrechterhaltungsgebühren bezahlen kann und diese Nachfrist erst am 3. Juni 2020 endet, ist vorliegend von der Verlängerung des Markenschutzes auszugehen.

#### **E. 4.2.2**

Der Inhaber einer älteren, d.h. früher eingetragenen oder hinterlegten Marke, kann den Gebrauch eines Zeichens verbieten lassen, wenn dieses für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, welches nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Er kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Gericht verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten und nach Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Gericht verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen.

#### **E. 4.2.3**

Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (Eugen Marbach, SIWR Band III, 2. Aufl., 2009, 433 f.; Thouvenin/Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, 2. Auflage 2017, Art. 13 N. 13, mit weiteren Hinweisen). Deshalb ist auch die Eintragung einer Firma in das Handelsregister zum verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG zu zählen, stellt dieses doch einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welcher auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Zudem ist der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet (Michael Isler, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar MSchG, 3. Auflage, 2017, Art. 13 N. 53; Thouvenin/Dorigo, a.a.O., Art. 13 N. 87, je mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG160205-0, E. 4.1).

#### **E. 4.2.4**

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Da die Verwechslungsgefahr – wie vorne in E. 3.2 erwähnt – für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben ist, kann grundsätzlich auf die vorangegangenen Erwägungen zum Firmenrecht verwiesen werden (vgl. E. 3.3–3.6). Anzuführen bleibt, dass der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs abhängt, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1; vgl. auch Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG160205-0, E. 4.1).

#### **E. 4.2.5**

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine

hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren und/oder Dienstleistungen eingepägt hat. Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 4A\_300/2013 vom 2. Oktober 2013, E. 7.1, je mit Hinweisen).

#### **E. 4.2.6**

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verlangt, dass das verwendete Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist. Beide Parteien bieten Dienstleistungen an. Bei der Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen steht eine wettbewerbsbezogene Betrachtungsweise im Vordergrund. Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zuzurechnen sind. Im Vordergrund steht die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung, respektive ob der Abnehmer die beiden Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt. Bloss räumliche oder zeitliche Parallelität der Angebote vermag dabei auch bei Dienstleistungen noch keine Gleichartigkeit zu begründen (Marbach, a.a.O., 262). Branchentypische Leistungen sind in der Regel gleichartig (Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O. Art. 3 N. 325, mit Hinweis; Urteil des Kantonsgerichts Luzern DOK 000 006 302 vom 9. Januar 2015, E. 8.2.2, in: sic! 6/2015, 394). Sowohl die Klägerin wie auch die Beklagte sind in der gleichen Branche und im gleichen Marktsegment tätig. Sie bieten Dienstleistungen im Bereich der Planung und Realisierung von Immobilienprojekten, des Immobilienhandels sowie der Vermietung und Verwaltung von Immobilien an. Die Gleichartigkeit der Dienstleistungen ist zu bejahen. Die Waren und Dienstleistungen der Beklagten sind identisch mit dem Angebot der Klägerin, weshalb ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A\_123/2015 vom 25. August 2015, E. 5.2.2; 4A\_300/2013 vom 2. Oktober 2013, E. 7.3 f., in: sic! 2/2014, 97 und 4A\_207/2010 vom 9. Juni 2011, E. 5.2, in: sic! 11/2011, 668).

#### **E. 4.2.7**

Die Beklagte tat mit der Eintragung vom 14. Mai 2013 ihrer Firma "Immovest AG" in das Handelsregister Obwalden der Öffentlichkeit kund, dass sie unter dieser Firma am Geschäftsleben teilnehmen wird. Unbestritten ist zudem, dass die Beklagte den Begriff "Immovest AG" auf ihrem Briefpapier verwendet. Damit ist ein kennzeichenmässiger Gebrauch im geschäftlichen Verkehr nicht von der Hand zu weisen. Daran ändert auch nichts, wenn die Beklagte geltend macht, sie habe nie "markenrechtliche Werbung" (kein Internet, keine Flyer, kein Sponsoring etc.) mit der Bezeichnung "Immovest AG" gemacht. Die Klägerin ist Inhaberin der früher hinterlegten Marke CH-Nr. 601967 "Immovesta AG", welche unbestritten für die Klasse 36 der Nizza-Klassifikation (Versicherungs- und Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen), die Klasse 37 (Bau- und Reparaturwesen, Installationsarbeiten) und die Klasse 42 (u.a. Dienstleistungen eines Architekten oder Innenarchitekten) registriert ist und deren Verwendung ein markenmässiger Gebrauch darstellt. Nachdem die Beklagte den Bestandteil "Immovest" in

ihre Firma übernimmt, sorgt sie nicht für eine hinreichend deutliche Abhebung von der Marke der Klägerin. Es sind daher Fehlzurechnungen der Abnehmerschaft zu befürchten.

#### **E. 4.2.8**

Die Beklagte macht sinngemäss geltend, es handle sich beim Begriff "Immovest" um eine gemeinfreie und dem Sprachgebrauch unentbehrliche Sachbezeichnung. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Ein absolutes Freihaltebedürfnis setzt voraus, dass der Gebrauch des fraglichen Zeichens für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen für den Geschäftsverkehr unentbehrlich ist und das Zeichen den Mitbewerbern, mangels gleichwertiger Alternativen, zur freien Verfügung stehen muss. Falls ein banal erscheinendes Zeichen jedoch in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht unentbehrlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann, liegt kein absolutes, sondern ein relatives Freihaltebedürfnis vor. Auch bei Dienstleistungen setzt ein absolutes Freihaltebedürfnis voraus, dass der Gebrauch des fraglichen Zeichens für die beanspruchten Dienstleistungen für den Geschäftsverkehr unentbehrlich ist und den Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen muss. Diese Beurteilung ist im Zusammenhang mit Dienstleistungen allerdings flexibler als bei Waren, da ein Dienstleistungsunternehmen ein weniger grosses Bedürfnis hat, das Publikum über die Herkunft seiner Leistungen zu orientieren (Städli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], a.a.O., Art. 2 N. 58 und 62, mit Hinweisen). Auch wenn die beiden Wortteile "Immo-" und "-vest" nach dem Sprachgebrauch geeignet sind, Assoziationen zur Tätigkeit im Immobiliensektor zu wecken, wird weder dargetan noch ist ersichtlich, weshalb es sich um einen im wirtschaftlichen Verkehr – insbesondere im Immobilienwesen – unabdingbaren Begriff handeln soll.

#### **E. 4.3**

Insgesamt verletzt die Beklagte mit der Eintragung und der Verwendung ihrer Firma das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marke "Immovesta AG" zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Dienstleistungen zu gebrauchen. Folglich liegt ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG vor.

#### **E. 5.1**

Nach dem Gesagten liegt in der Verwendung der Bezeichnung "Immovest AG" eine Verwechslungsgefahr und damit ein Verstoß sowohl gegen das Firmen- also auch das Markenrecht vor. Gestützt darauf stellt die Klägerin entsprechende Unterlassungs- bzw. Beseitigungsbegehren. Derartige Begehren setzen sowohl nach Firmen- als auch nach Markenrecht 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; vgl. auch Entscheid des Handelsgerichts Zürich HG160205-0 vom 21. Januar 2019, E. 6.1). Die

Klägerin hat in ihrem Schreiben vom 21. Dezember 2018 die Beklagte zur Änderung ihrer Firma aufgefordert. Aus dem Antwortschreiben der Beklagten vom 7. Januar 2019 geht hervor, dass sie die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens bestreitet. Es ist deshalb zu befürchten, dass sie ihre Firma weiterhin benutzen und damit die Rechte der Klägerin verletzen wird. Deshalb ist von einer Wiederholungsgefahr auszugehen.

### **E. 5.2**

Das gestellte Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren hat nach den allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau zu definieren. Die Klägerin beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Immovest" in der Schweiz für Waren bzw. Objekte im Bereich Immobilienwesen und Bauwesen, der Erbringung von Dienstleistungen eines Architekten oder Innenarchitekten sowie im Finanzwesen als Firma, zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln (insbesondere Fahrzeugen), auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden. Damit umschreibt die Klägerin das zu unterlassende Verhalten präzise.

### **E. 5.3**

Die Klägerin beantragt, es sei die Beklagte zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft die Firmenbezeichnung "Immovest AG" durch das Handelsregisteramt des Kantons Obwalden löschen zu lassen und stattdessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Es sei die Beklagte zu verpflichten, dem Handelsregisteramt entsprechend geänderte öffentlich beurkundete Statuten einzureichen. Dazu gilt es vorab zu bemerken, dass ein Antrag mit fristauslösender Wirkung ab Rechtskraft des Entscheids zu Abgrenzungsproblemen führen kann. Die Klägerin hat mit ihrem Rechtsbegehren wohl nicht die Rechtskraft, sondern den unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. die Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde gemeint (vgl. Entscheid des Handelsgerichts Zürich HG160205-0 vom 21. Januar 2019, E. 7.1). Dem Antrag auf Löschung der Firma und Eintragung einer nach Art. 944 OR zulässigen Firma ist aber im Übrigen nach dem Gesagten und gestützt auf Art. 956 Abs. 2 OR sowie Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e MSchG i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG stattzugeben. Im Weiteren ist der Beklagten antragsgemäss zu verbieten, die Bezeichnung "Immovest" zur Bezeichnung ihrer Waren bzw. Objekte im Bereich Immobilienwesen und Bauwesen, ihrer Dienstleistungen von Architekten oder Innenarchitekten sowie im Finanzwesen als Firma, zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln (insbesondere Fahrzeugen), auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden.

### **E. 5.4**

Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung des Urteils sowohl die Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB als auch eine Ordnungsbusse. Zudem beantragt sie weitere Massnahmen zur Sicherstellung der Umsetzung des Entscheids für den Fall, dass die Beklagte den Anordnungen zur Änderung ihrer Firma nicht fristgemäss nachkommen sollte.

#### **E. 5.4.1**

Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel

angedroht werden. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse (als Variante der Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (Daniel Staehelin, in: Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 236 N. 25, vgl. auch Entscheid des Handelsgerichts Zürich HG160205-0 vom 21. Januar 2019, E. 8.1).

#### **E. 5.4.2**

Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an natürliche Personen richten. Bei juristischen Personen ist die Ungehorsamsstrafe an die zuständigen Organe bzw. Vertreter zu richten. Ihre Bestrafung setzt aber voraus, dass die Organe von der Androhung Kenntnis erlangt haben. Der Vollstreckungsrichter droht die Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB nur an. Die Festsetzung der Strafe obliegt dem Strafrichter. Die Androhung muss jedoch über die nach Art. 292 StGB mögliche Strafe belehren (Gian Reto Zinsli, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 343 N. 15 ff.). Eine konkrete Strafe muss und darf indessen nicht angedroht werden. Die Strafzumessung ist den zuständigen Strafbehörden vorbehalten (Riedo/Boner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, Art. 292 N. 180, mit Hinweisen). Es ist vorliegend angezeigt, die gerichtlichen Anordnungen mit einer an die Organe selbst gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu verbinden, um den gerichtlichen Anordnungen Nachdruck zu verleihen.

#### **E. 5.4.3**

Die Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann mit der Androhung einer Ordnungsbusse (auch Tagesbusse) verbunden werden (Staehelin, a.a.O., Art. 343 N. 15, mit weiteren Hinweisen). Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist auch die Ordnungsbusse vom Vollstreckungsgericht zuerst anzudrohen. Auch die einmalige Busse soll zuerst nur für den Fall der Nichterfüllung angedroht und nicht sofort verhängt werden, ansonsten der Zweck, die unterlegene Partei zu konkretem rechtmässigem Handeln zu zwingen, verfehlt würde. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit Busse bestraft werden kann. Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie – sofern noch nicht beziffert – deren Höhe festzusetzen. Dieser zweite Entscheid des Vollstreckungsgerichts wird wiederum nur auf Antrag der obsiegenden Partei erlassen (Staehelin, a.a.O., Art. 343 N. 22, mit Hinweisen; vgl. auch Entscheid des Handelsgerichts Zürich HG160205-0 vom 21. Januar 2019, E. 8.3).

#### **E. 5.4.4**

Vorliegend drängt sich auch die an die Gesellschaft gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf. In Anbetracht der bestehenden Wiederholungsgefahr würde die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, welche sich nur an die Organe der Beklagten richtet, zu kurz greifen. Auf eine Bezifferung der allenfalls auszufällenden Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Auch für weitergehende Zwangsmittel besteht einstweilen kein Raum. Die Klägerin legt nicht dar, weshalb die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, verbunden mit einer Ordnungsbusse nicht ausreichend

sein sollten. Allein aus der Bestreitung der Ansprüche der Klägerin ergibt sich dies nicht. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Beklagte dem vorliegenden Urteil – insbesondere auch unter dem Druck der Strafandrohung nach Art. 292 StGB und der drohenden hohen Ordnungsbussen – unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsregister ändern und dem Verbot nachkommen wird (vgl. Entscheid des Handelsgerichts Zürich HG160205-0 vom 21. Januar 2019, E. 8.4)

### **E. 6.1**

Zusammenfassend ist die Klage damit teilweise gutzuheissen. Zwischen der eintragungsprioritären Firma "Immovesta AG" und der Firma "Immovest AG" der Beklagten besteht eine firmenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr und damit ein Verstoß gegen Art. 951 Abs. 2 OR. Überdies verletzt die Beklagte mit der Eintragung und der Verwendung ihrer Firma Art. 3 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG. Es ist der Beklagten deshalb unter Androhung einer Ordnungsbusse sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung "Immovest" in der Schweiz für Waren bzw. Objekte im Bereich Immobilienwesen und Bauwesen, der Erbringung von Dienstleistungen eines Architekten oder Innenarchitekten sowie im Finanzwesen als Firma, zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln (insbesondere Fahrzeugen), auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden. Sie ist zu verpflichten, unter Androhung einer Ordnungsbusse sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, innerhalb von 30 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die Firmenbezeichnung "Immovest AG" durch das Handelsregisteramt löschen zu lassen und stattdessen eine Firma einzutragen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Auf eine Bezifferung der allenfalls auszufällenden Busse sowie auf die Anordnung weitergehender Zwangsmittel ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. de|fr|it Schlagworte beklagter verwechslungsgefahr kanton handelsregister bestandteil entscheid obwalden begriff bundesgericht verkehr tätigkeit eintragung busse architekt handelsgericht Mehr Deskriptoren anzeigen Normen Bund OR: Art.944 Art.950 Art.951 Art.954a Art.956 OR: Art.944 Art.951 Art.956 MSchG: Art.2 Art.3 Art.10 Art.13 Art.55 GestG: Art.5 Art.10 Art.198 Art.236 Art.343 Art.344 StGB: Art.292 StGB: Art.292 Weitere Urteile BGer 4A\_300/2013 4A\_207/2010 4A\_123/2015 4C.310/2006 4A\_83/2018 4A\_541/2018 4A\_125/2019 4A\_669/2011 OGVE 2018/19 Nr. 7 Leitentscheide BGE 131-III-572 126-III-239 128-III-224 128-III-401 92-II-95 122-III-369 118-II-322 116-II-357 93-II-40 122-III-382 90-II-51 131-III-667 S.752 129-III-353 127-III-160 97-II-234 128-III-96 124-III-72

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