

# ZH\_HANDELSGERICHT HG090317 vom 1. Dezember 2011

Zh Handelsgericht, 2011-12-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG090317](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG090317)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG090317 du 1 décembre 2011

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG090317 del 1 dicembre 2011

## Erwägungen

### E. 1

Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit der Firma Key- trade AG, Keytrade SA bzw. Keytrade Ltd. und Sitz in Thalwil/ZH. Sie wurde am

### E. 2

Die Beklagte ist eine belgische Aktiengesellschaft und wurde 1998 ge- gründet. Am 18. Februar 2009 liess sie im Handelsregister des Kantons Genf eine Zweigniederlassung in Genf unter der Firma Keytrade Bank SA, Bruxelles, suc- cursale de Genève, eintragen. Zweck der Klägerin ist der Betrieb einer Bank und des Wertpapierhandels (act. 3/7 und 3/9).

### E. 3

Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin von der Beklagten zu- nächst, die Führung der Firma Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève in der Schweiz nach Ablauf einer angemessenen Frist zu unterlassen. Die- ses Begehren sei aufgrund der Verwechslungsgefahr zwischen der prioritätsälte- ren Firma der Klägerin und der jüngeren Firma der schweizerischen Zweignieder- lassung der Beklagten begründet. Weiter klagt die Klägerin gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB auf Unterlassung der Anmassung ihres Namens durch die Beklagte und beantragt, dieser zu verbieten, sich oder ihre schweizerische Zweigniederlas- sung in der Schweiz mit "Keytrade Bank" oder "Keytrade Bank Geneva Branch" zu bezeichnen. Auch insofern die Beklagte den Begriff "Keytrade" als Hinweis auf die von ihr in der Schweiz angebotenen Dienstleistungen bzw. als Element des Domain-Namens "keytradebank.ch" gebrauche, greife das Namensrecht der Klä- gerin, und sie verlangt die Löschung des Domain-Namens. Die Löschung des stö- renden Domain-Namens bzw. die Abgabe einer entsprechenden Löschungserklä- rung könne die Klägerin von der Beklagten gemäss herrschender Auffassung un- abhängig davon verlangen, ob im vorliegenden Fall Firmen- oder Namensrecht zur Anwendung gelange (act. 1 S. 13 f.). Zur Durchsetzung ihrer Begehren ver- langt die Klägerin die Androhung einer Bestrafung nach Art. 292 StGB im Zuwi- derhandlungsfall (act. 1 S. 2).

- 4 -

### E. 3.1

Unbestritten ist, dass die Beklagte bei der Firmenbildung ihrer Genfer Zweigniederlassung die Anforderungen von Art. 952 OR erfüllt hat. Die register- rechtliche Seite der Firmenbildung ist nicht zu beanstanden. Die Klägerin ist aber der Ansicht, dass durch die Firma der Zweigniederlassung ihre Ausschliesslich- keitsrechte nach Art. 951 Abs. 2 OR verletzt werden (act. 1 S. 10).

### E. 3.2

Art. 951 Abs. 2 OR schreibt vor, dass sich die Firmen von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in einer dieser Rechtsformen deutlich unterscheiden müssen. Gemäss Art. 956 Abs. 2 OR kann der Berechtigte bei Beeinträchtigung durch unbefugten Gebrauch der Firma auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadensersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Art. 952 OR befreit ein ausländisches Unternehmen bei der Bildung der Firma seiner schweizerischen Zweigniederlassung nicht von der Pflicht, dabei der Firmenbezeichnung anderer, bereits hier eingetragener Unternehmen Rechnung zu tragen. Die Erfordernisse von Art. 951 Abs. 2 OR und Art. 956 OR sind in jedem Fall einzuhalten. Aus diesem Grund vermag auch der Einwand der Beklagten, es handle sich bei "Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève" um die Firma einer Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft, deren Firmenbestandteile für eine Eintragung ins Schweizerische Handelsregister gesetzlich vorgeschrieben seien (act. 10 S. 22), nicht durchzudringen. Es stand ihr frei, in der Schweiz eine Zweigniederlassung zu errichten. Nachdem sie sich hierfür entschieden hat, hat

- 9 - sie auf die schweizerischen Bestimmungen, insbesondere das Ausschliesslichkeitsrecht, Rücksicht zu nehmen.

### **E. 3.3**

Hinterlegungspriorität

#### **E. 3.3.1**

Im Firmenrecht gilt der Grundsatz der Hinterlegungspriorität, wobei die Eintragung im Handelsregister massgebend ist. Bei zwei Firmen, die untereinander kollidieren, hat zeitlich also jene den Vorrang, die zuerst eingetragen wurde (HILTI, Firmenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/2, 2. Aufl. 2005, S. 71). Kollidiert im schweizerischen Schutzraum eine ausländische Gesellschaft mit eingetragener inländischer Zweigniederlassung mangels deutlicher Unterscheidbarkeit mit einer anderen eingetragenen Geschäftsfirma, so obsiegt die ältere Firma, d.h. diejenige Firma, welche sich auf die Eintragungspriorität berufen kann. Die Priorität der Eintragung bestimmt sich dabei nach der entsprechenden Eintragung in der Schweiz und nicht im Ausland (VISCHER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. 2004, N 21 zu Art. 155 IPRG; JEAN-DANIEL MARTZ, Die Zweigniederlassung einer ausländischen Unternehmung nach schweizerischem IPRG, Diss. Bern 1995, S. 76).

#### **E. 3.3.2**

Dass die Eintragung der Firma der Klägerin (am 2. Mai 1997) in das schweizerische Handelsregister vor derjenigen der Zweigniederlassung der Beklagten am 18. Februar 2009 erfolgt ist und demnach ihr die Eintragungspriorität zukommt, ist unbestritten (act. 1 S. 5 ff., act. 10 S. 7, 9 ff.) und durch Auszüge aus dem Handelsregister belegt (act. 3/5, act. 3/9). Zudem kann festgehalten werden, dass auch die Beklagte gemäss der belgischen Registrierung erst am 14. August 1998 (act. 3/7) und damit nach der Eintragung der Firma der Klägerin ins schweizerische Handelsregister gegründet wurde.

### **E. 3.4**

Deutliche Unterscheidbarkeit

#### **E. 3.4.1**

Das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit von jüngeren Firmen gegenüber älteren dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs. Vielmehr bezweckt es, den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzung zu bewahren und gleichzeitig das Pub-

- 10 - likum vor Täuschung zu schützen (ALTENPOHL, in: Basler Kommentar Obligationenrecht II, N 1 zu Art. 951 OR; BGE 100 II 224 E. 2).

#### **E. 3.4.2**

Deutliche Unterscheidbarkeit fehlt nicht nur bei Identität, sondern schon im Falle von Ähnlichkeit der beiden Firmen. Nicht erforderlich ist, dass tatsächlich Verwechslungen mit einer früher eingetragenen Firma stattgefunden haben oder sogar Schaden entstanden ist. Es genügt, wenn die blosser Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen, die Verwechslungsgefahr, besteht. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechnete, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechneten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechneten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten. Der Besserberechnete braucht sich nicht einmal den durch Ähnlichkeit der späteren Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er hätte zu diesem Unternehmen wirtschaftliche oder rechtliche Beziehungen. Über die Frage, ob eine Firma im Vergleich zu einer prioritären verwechslungsfähig ist und daher - dem Grundsatz der Firmenausschliesslichkeit entsprechend - zurückstehen muss, ist anhand der von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Kriterien zu entscheiden (BGE 118 II 322 E. 1; ALTENPOHL, a.a.O., N 1 und 5 zu Art. 951 OR; Bundesgerichtsurteil vom 16. Juli 2002 in: sic! 2/2003, 142).

#### **E. 3.4.3**

Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit sind zunächst die Firmen als Ganzes zu vergleichen. Dabei kommt es vor allem auf jene Bestandteile an, die der Firma ihr charakteristisches Gepräge geben. Der Richter hat auf den Gesamteindruck abzustellen, den die eine und die andere Firma - so wie sie im Han-

- 11 - delsregister eingetragen sind - aufgrund des Wortklangs, des Wortsinnes und des Schriftbildes hinterlassen (HILTI, a.a.O., S. 83; ALTENPOHL, a.a.O., N 7 zu Art. 951 OR).

#### **E. 3.4.4**

Dem Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit ist nicht schon dann Genüge getan, wenn zwei Firmen bei gleichzeitigem und aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr auch in der Erinnerung deutlich auseinander gehalten werden können. Es wird mit anderen Worten darauf abgestellt, ob im Erinnerungsbild eine deutliche Unterscheidbarkeit zwischen zwei Firmen vorliegt (ALTENPOHL, a.a.O., N 6 Art. 951

OR; HILTI, a.a.O., S. 85 f. m.w.H.; BGE 127 III 161 E. 2b/cc). Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen; solchen Bestandteilen kommt daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung zu (HILTI, a.a.O., S. 86; Bundesgerichtsurteil vom 16. Juli 2002, in: sic! 2/2003 S. 142 f.; BGE 127 III 161 E. 2.b/cc). Kommt einem am Beginn der 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 Art. 951 OR). Die Verwechslungsgefahr ist besonders klar indiziert, wenn eine jüngere Firma die gleichen oder ähnliche stark prägende Firmenbestandteile enthält wie eine ältere. Die daraus resultierende fehlende deutliche Unterscheidbarkeit kann nicht allein durch die Hinzufügung schwacher Elemente kompensiert werden (Bundesgerichtsurteil vom 16. Juli 2002, in sic! 2/2003 S. 143, Bundesgerichtsurteil vom 14. März 2000, in sic! 5/2000, S. 400, ALTENPOHL, a.a.O., N 7 f. zu Art. 951 OR). Der zwingend vorgeschriebene Firmenkern, der lediglich klarstellt, dass es sich um eine Zweigniederlassung handelt, dürfte nur selten ein zusätzliches Abgrenzungskriterium bilden, und auch das Hinzufügen des ausländischen Orts der Hauptniederlassung dürfte eine mittelbare Verwechslungsgefahr kaum beseitigen (HILTI, a.a.O., S. 81 f.). Beschreibende Zusätze, die lediglich auf die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen, genügen in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen, wenn sich zwei Firmen in ihren prägenden Bestandteilen nicht hinreichend unterscheiden (Bundesgerichtsurteil vom 14. März 2000, in: sic! 5/2000, S.

- 12 - 400 f. mit weiteren Hinweisen). Vorab wird die Verwechslungsgefahr zweier Firmen von der Aufmerksamkeit abhängig gemacht, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Firmen geschäftlich verkehren. Die Verwechslungsgefahr soll aber - wie oben ausgeführt - auch das Publikum vor Irreführung schützen, zu dem neben den Geschäftskunden auch Dritte wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste zählen. Es ist daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht allein das Unterscheidungs- und Erinnerungsvermögen der beteiligten Handels- und Finanzkreise zu berücksichtigen (BGE 127 III 161 E. 2b/cc; BGE 100 II 224 E. 2; ALTENPOHL, a.a.O., N 6 Art. 951 OR; HILTI, a.a.O., S. 86 m.w.H.).

#### **E. 3.4.5**

Besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl ist geboten, wenn zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort haben, miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus anderen Gründen an die gleichen Kreise wenden, denn solche Umstände erhöhen die Gefahr von Verwechslungen zusätzlich (BGE 88 II 176 E. 4; BGE 88 II 293 E. 1; BGE 97 II 153 E. 2.a; HILTI, a.a.O., S. 85, ALTENPOHL, a.a.O., N 11 zu Art. 951 OR). Die Anwendung eines eigentlichen Branchenprinzips lehnt das Bundesgericht aber in ständiger Rechtsprechung ab (Bundesgerichtsurteil vom 14. März 2000, in: sic! 5/2000, S. 400 f.; BGE 100 II 224 E. 2; BGE 97 II 234 E. 1).

#### **E. 3.4.6**

Die Unterscheidbarkeit ist differenziert zu beurteilen, je nachdem ob es sich bei den hervorstechenden Bestandteilen um Personen-, Sach- oder Phantasiebezeichnungen handelt. Bei reinen Phantasiebezeichnungen sind besonders strenge Massstäbe anzulegen. Reinen Sachbezeichnungen, welche dem sprachlichen Gemeingut zu belassen sind, wird

allgemein geringe Kennzeichnungskraft zuerkannt. Sie gelten als sogenannt schwache Firmenbestandteile (BGE 118 II 322 E. 1, HILTI, a.a.O., S. 76). Eine Sachbezeichnung liegt etwa dann vor, wenn nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch unmittelbar auf die Natur des Unternehmens oder seine Produkte geschlossen werden kann (BGE 97 II 153 E. 2). Keine oder nur geringe Kennzeichenkraft haben geografische Angaben respektive Ortsbezeichnungen (BGE 88 II 297 E. 3).

- 13 -

### **E. 3.5**

Firmenrechtlicher Abwehranspruch gegen "Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève"

#### **E. 3.5.1**

Die Firma "Keytrade AG" der Klägerin besteht abgesehen von der gesetzlich vorgeschriebenen (Art. 950 OR) Angabe der Gesellschaftsform allein aus dem Wort "Keytrade". Dieses bleibt im Gedächtnis haften und ist der charakteristische Bestandteil ihrer Firma. Vergleicht man sodann die Firma der Klägerin, wie für die Beurteilung der Verwechselbarkeit geboten, zunächst mit der im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Firma der Zweigniederlassung der Beklagten "Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève", ergibt sich ein klarer Gesamteindruck: Es dominiert allein und beide Firmen einleitend der Begriff "Keytrade". Dieser sticht besonders hervor und hat aufgrund seiner Stellung besondere Prägekraft. Es ist der einzig erinnerungsträchtige Teil.

#### **E. 3.5.2**

Die Klägerin macht geltend, "Keytrade" sei ein Fantasiewort, das als solches in der englischen Sprache nicht vorkomme, es auch in keiner Landessprache gebe und das somit ausreichend originell sei (act. 1 S. 12, act. 17. S. 5). Im Gegensatz dazu vertritt die Beklagte die Auffassung, die klägerische Firma Keytrade AG bestehe aus einem Sachbegriff, einem Begriff mit assoziativem Charakter sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsformbezeichnung. Im Element "trade" finde sich ein unmissverständlicher und unmittelbarer Hinweis auf den Zweck der Klägerin, nämlich den Handel mit Düngemitteln. Das Adjektiv "key" bedeute "entscheidend" bzw. "Haupt-" in Wortkombination und habe damit klar assoziativen, werbemässigen Charakter. Die Behauptung der Klägerin, "Keytrade" sei ein originelles Fantasiewort, sei damit widerlegt. Es sei gerade nicht von einer gestärkten, sondern von einer äusserst schwachen Kennzeichnungskraft der klägerischen Firma auszugehen (act. 10 S. 15 f., act. 22 S. 16, 26).

#### **E. 3.5.3**

Die meisten Firmenbezeichnungen sind in den Hauptbestandteilen noch deutsch. Aber auch wenn mittlerweile Anglizismen und anglophone Anleihen im hiesigen, durch das Schweizerische Handelsregister abgedeckten Markt nicht mehr selten sind, entbehrt das zu einem Begriff verknüpfte "Keytrade" nicht einer gewissen Originalität. Das Wort als solches existiert im Englischen nicht; es ent-

- 14 - zieht sich aber auch einer spontanen Sinngebung. Selbst wenn man das Wort entgegen der Schreibweise wie die Beklagte segmentiert und "key" als Adjektiv verstehen würde, ist nicht erkennbar, worin das klar Assoziative oder Werbemässige liegen sollte. Vielmehr würde durch das folgende und allein wenig aussagekräftige "trade" gerade die

Fantasie nach dem hier gemeinten Handel angeregt. Indes ist daraus ein Schluss auf die Natur des Geschäfts der Klägerin oder ihre Produkte nicht unmittelbar möglich. Als Sach- oder Tätigkeitsumschreibung verstanden, ergibt die Verbindung offenkundig keinen Sinn. Ferner könnte das Publikum "key" auch als Substantiv mit der Bedeutung "Schlüssel" verstehen, was aber ebenfalls keinen Schluss auf die Natur des Geschäfts der Klägerin oder ihre Produkte zulässt. Doch erfolgt die Schreibweise eben nicht getrennt, so dass das Publikum mit durchschnittlichen Englischkenntnissen auf das Adjektiv oder Substantiv hingewiesen und sich über die Art des Handels der Klägerin Gedanken machen würde. Auch betrachtet das Publikum Zeichen in der Regel nicht analytisch und zerlegt es in einzelne Elemente, sondern interpretiert es als einheitliches Zeichen (vgl. DAVID ASCHMANN, Beschreibende Inhalte von Kennzeichen, Zürich 2002, S. 228). So findet sich denn nicht zufällig in der von der Beklagten aufgeführten Liste (act. 10 S. 16, act. 22 S. 18 ff.) mit Firmen, die das Wort "Key" enthalten, mehrheitlich die getrennte Schreibweise. Es erscheint daher als ausgeschlossen, dass das Publikum der Bezeichnung "Keytrade" im Zusammenhang mit der klägerischen Firma unwillkürlich eine ganz bestimmte Bedeutung beimisst und sie damit als Sachbezeichnung auffasst. Eine reklamehafte Anpreisung kann hier nicht vorliegen, zumal niemand ohne Kenntnis des Gewerbes der Klägerin auf Düngemittel käme. Auch wenn das Wort "Keytrade" nicht gerade ungemein originell ist, weist es doch als Fantasiewort einen hinreichenden Originalitätsgrad auf, dass man nicht von einem schwachen Zeichen und deshalb engen Schutzbereich ausgehen darf. Zudem ist der Bestandteil "Keytrade" auch aufgrund der besonderen Prägekraft wegen seiner Stellung am Anfang nicht als Element mit schwacher Kennzeichnungskraft einzustufen. Es ist von einem Zeichen zumindest durchschnittlicher Stärke auszugehen.

- 15 - Die Verwendung des stark prägenden Bestandteils "Keytrade" in identischer Weise durch die Zweigniederlassung der Beklagten indiziert deshalb die Verwechslungsgefahr besonders klar.

#### **E. 3.5.4**

Die Beklagte vertritt die Auffassung, indem sie dem Begriff "Keytrade" die individualisierenden Zusätze "Bank" sowie "Bruxelles" und "succursale de Genève" hinzufüge, hebe sie sich deutlich genug von der älteren Firma der Klägerin ab. Die genügende Unterscheidbarkeit werde vorliegend bereits durch den Zusatz "Bank" geschaffen. Der Benutzer einer Sachbezeichnung oder einer Firma, die sich vorwiegend aus Wörtern des allgemeinen Sprachschatzes zusammensetze, könne nämlich lediglich verlangen, dass sich die Firma des späteren Benützers in Nebenelementen unterscheide (act. 10 S. 15 ff., act. 22 S. 26). Weiter bringt die Beklagte vor, eine Verwechslungsgefahr sei schon deshalb nicht gegeben, weil die Klägerin sich nicht an ein Schweizer Publikum zu richten scheine und nicht auf dem Schweizer Markt in Erscheinung trete. Die Klägerin versuche vielmehr, ihre Bekanntheit in der Schweizer Finanzbranche zu belegen, welche vorliegend nicht relevant oder zumindest nur von untergeordneter Bedeutung sei. Die massgeblichen Verkehrskreise, deren Aufmerksamkeit für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend sei, seien in erster Linie die Abnehmer eines Unternehmens. Ohne Schweizer Abnehmer der Klägerin könne es auf dem Schweizer Markt auch nicht zu Verwechslungen oder zu einer Verwechslungsgefahr mit der Beklagten kommen. Dass die Klägerin Schweizer Abnehmer habe, bestreite die Beklagte mit Nichtwissen. Selbst wenn es Schweizer Handelsunternehmen gäbe, welche die

Düngemittel der Klägerin nachfragen würden, bestehe keine Gefahr, dass sie die Klägerin und die Beklagte verwechseln würden, weil sich letztere mit ihren Finanzprodukten an ein ganz anderes Publikum richte (act. 10 S. 5, act. 22 S. 6 f.). Demgegenüber führt die Klägerin aus, von ihrer Firma unterscheide sich diejenige der Zweigniederlassung der Beklagten lediglich durch den Zusatz Bank sowie den gemäss Art. 952 Abs. 2 OR zwingenden Hinweis auf die ausländische Hauptniederlassung und den Ort der Zweigniederlassung. Alle diese Zusätze seien rein beschreibend. In der Firma der Zweigniederlassung der Beklagten

- 16 - vermöge weder der Zusatz "Bank" noch der Hinweis auf den Sitz der Haupt- und Zweigniederlassung die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Damit bestehe zwischen den Firmen Keytrade AG und Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève, eine von der Beklagten zu verantwortende Verwechslungsgefahr (act. 1 S. 12, act. 17 S. 5). Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit verschiedenen, namentlich auch schweizerischen Banken sei die Klägerin in der Finanzbranche gerade auch in der Schweiz bekannt. Die Banken spielten nicht lediglich für die Abwicklung von Zahlungen eine Rolle, sondern seien von zentraler Bedeutung für die Finanzierung, Absicherung und Abwicklung des klägerischen Hauptgeschäfts. Die Klägerin trete also sehr wohl auf dem Schweizer Markt auf und sei den hiesigen Banken bekannt. Die Klägerin sei nicht nur in der schweizerischen Bankenwelt, sondern natürlich auch bei ihren schweizerischen Abnehmern bekannt (act. 17 S. 6 f.).

### **E. 3.5.5**

Der Firma der Zweigniederlassung der Beklagten sind im Vergleich zur Firma der Klägerin die Bestandteile "Bank", "Bruxelles" sowie "succursale de Genève" hinzugefügt. Ob dadurch eine genügende Abgrenzung zur Firma der Klägerin geschaffen wird, ist im Folgenden zu prüfen. Bei den Bestandteilen "Bruxelles" und "succursale de Genève" handelt es sich um die gemäss Art. 952 Abs. 2 OR zur Bildung der Firma einer ausländischen Zweigniederlassung zwingend vorgeschriebenen Zusätze zur Firma der ausländischen Gesellschaft. Sie vermögen kein zusätzliches Abgrenzungskriterium zu bilden. Sodann verbleibt der Bestandteil "Bank" als Abgrenzung. Bei diesem Firmenelement handelt es sich um eine reine Sachbezeichnung. Damit wird unmittelbar die Natur des Geschäfts der Beklagten beschrieben. Dieser beschreibende, klanglich deutlich schwächere Zusatz genügt nicht, um die durch die identischen Hauptbestandteile indizierte Verwechslungsgefahr zu bannen. Der durch die gemeinsame Bezeichnung "Keytrade" am Anfang beider Firmen erweckte Eindruck der Übereinstimmung in der Erinnerung wird durch den Zusatz "Bank" nicht ausgelöscht.

- 17 - Den Ausführungen der Beklagten zu den angeblich fehlenden Schweizer Abnehmern der Klägerin ist entgegenzuhalten, dass sich - wie oben dargelegt - die massgebliche Aufmerksamkeit nicht nur anhand der Abnehmer der Klägerin bestimmt, sondern der Kreise, mit denen die Firmen geschäftlich verkehren, wie etwa Finanzkreise. Zudem soll insbesondere auch das Publikum vor Täuschung geschützt werden. Auch wenn die Beklagte eine Bekanntheit der Klägerin in der schweizerischen Finanzbranche bestreitet, gesteht sie immerhin ein, dass Finanzkreise an den Geschäften der Klägerin beteiligt sind (act. 22 S. 8). Die Firma der Zweigniederlassung der Beklagten würde daher dem Erfordernis deutlicher Unterscheidbarkeit auch dann nicht genügen, wenn keine Schweizer Abnehmer der Klägerin existierten. Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die beteiligten Finanzkreise und das Publikum die umstrittenen Firmen nicht genügend zu unterscheiden

vermögen und (zumindest) die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie aufgrund der Firma der Zweigniederlassung der Beklagten zur Annahme einer nicht vorhandenen rechtlichen oder wirtschaftlichen Verbundenheit mit der Klägerin verleitet werden. Die Firma der Zweigniederlassung der Beklagten ist in ihrer Gesamtheit geeignet, diesen Eindruck entstehen zu lassen. Nicht nur trotz, sondern gerade auch wegen der Verdeutlichung "Bank" in der Firma der Zweigniederlassung der Beklagten kann ein solcher Eindruck aufkommen. Eine solche Vermutung der Verbundenheit braucht die Klägerin nicht hinzunehmen. Damit ist die verlangte Verwechslungsgefahr gegeben. Tatsächlich vorgekommene Verwechslungen - wie von der Klägerin behauptet, von der Beklagten indes bestritten - sind nicht vorausgesetzt und brauchen daher nicht untersucht zu werden.

#### **E. 3.5.6**

Der Einwand der Beklagten, die beiden Parteien agierten in Branchen, die völlig unterschiedlich seien, und verfolgten ganz anders gelagerte Zwecke, so dass aus diesem Grund bereits eine Überschneidung der Firmenadressaten praktisch ausgeschlossen und deshalb umso unwahrscheinlicher sei, dass diese Verwechslungen in Bezug auf die Firmen der Klägerin und der Beklagten unterlägen (act. 10 S. 18 f., 21), dringt nicht durch. In der Tat entfällt hier die Branchennähe als zusätzliches Element für eine strengere Beurteilung. Die Beklagte verkennt aber, dass wie dargelegt die firmenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte nicht nur gegenüber Konkurrenzunternehmen bestehen. Das Branchenprinzip wird in

- 18 - ständiger Rechtsprechung abgelehnt. Eine Tätigkeit der Parteien in völlig unterschiedlichen Branchen, wie sie die Beklagte geltend macht, würde daher am Vorliegen der Verwechslungsgefahr nichts ändern. Auch die von der Klägerin vorgebrachte, möglicherweise künftige Tätigkeit ihrerseits im Bankensektor (vgl. act. 1 S. 6) ist aus diesem Grund nicht näher zu prüfen.

#### **E. 3.5.7**

Ferner bringt die Beklagte vor, sie habe in der Zwischenzeit ihr Firmenlogo aus freien Stücken und unter Einsatz von erheblichen finanziellen und zeitlichen Ressourcen geändert. Deshalb habe die Klägerin kein schützenswertes Interesse mehr. Dieses neue Logo schliesse die Gefahr von Verwechslungen mit der Klägerin völlig aus, und eine Bedrohungslage, sollte sie jemals bestanden haben, sei damit längst beseitigt. Die Klägerin werde jedenfalls dieses neue Logo mit ihrer Klage nicht verbieten können. Crédit Agricole Group sei zweifelsohne ein unterscheidungskräftiger Zusatz, womit die Verwechslungsgefahr jedenfalls ausgeschlossen sei (act. 22 S. 4, 26). Entgegen den Ausführungen der Beklagten ist das grafisch gestaltete Schriftbild einer Firma, wie es häufig auf dem Briefpapier oder in Prospekten eines Unternehmens Verwendung findet, firmenrechtlich unbeachtlich (vgl. ALTENPOHL, a.a.o., N 1 zu Art. 951 OR). Die Verwechslungsgefahr kann daher durch die Änderung des Logos der Beklagten nicht ausgeschlossen werden.

#### **E. 3.5.8**

Schliesslich kann die Beklagte auch aus ihren Ausführungen, dass sich die Klägerin gegen die Verwendung des Begriffs "Keytrader" durch die C. \_\_\_\_\_ AG nicht zur Wehr gesetzt habe und eine Gesellschaft mit der Firma "Key Handels AG" existiere, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Denn das Klagerecht kann nur inter partes im Einzelfall gegenüber einer kollidierenden jüngeren Firma verwirken und nicht gegenüber jeder neu auf dem Markt

auf tretenden Dritt- firma (HILTI, a.a.O., S. 93).

## **E. 3.6**

Fazit

### **E. 3.6.1**

Es besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen der Firma der Klä- gerin und derjenigen der Zweigniederlassung der Beklagte. Damit steht fest, dass sich die anerkanntermassen jüngere Firma der Zweigniederlassung der Beklagten

- 19 - nicht mit der vom Gesetz geforderten Deutlichkeit von der Firma der Klägerin unterscheidet. Der Klägerin steht diesbezüglich der Unterlassungsanspruch gemäss Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR zu. Der Beklagten ist daher zu verbieten, die strittige Firma der Zweigniederlassung "Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève" zu verwenden.

### **E. 3.6.2**

Dem Antrag der Klägerin, dieses Verbot mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB für den Fall des Ungehorsams zu verbinden, ist zu entspre- chen. Da die Beklagte die Beeinträchtigung der Klägerin durch den unbefugten Firmengebrauch bestreitet und behauptet, aufgrund der Änderung ihres Firmenlo- gos sei die Gefahr von Verwechslungen völlig ausgeschlossen und eine Bedro- hungslage längst beseitigt (act. 22 S. 4), liegen genügend Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass die Beklagte dem Urteil nicht nachleben könnte. Daher ist das Verbot entsprechend dem Antrag der Klägerin mit der Androhung zu verbinden, dass Widerhandlungen für die Organe der Beklagten die in Art. 292 StGB vorge- sehene Strafe nach sich ziehen.

### **E. 3.6.3**

Die Änderung einer Firma kann nicht von heute auf morgen erfolgen. In der Praxis wird eine Frist von 30 bis 40 Tagen für Unternehmen, denen die Än- derung ihrer Firma befohlen wird, als genügend erachtet. Das Bundesgericht hat jedoch auch schon einmal eine Anpassungsfrist von 11 Monate eingeräumt (DAVID ET AL., Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, 3. Auflage 2011, S. 119 f., mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Fall erscheint die von der Klägerin ursprünglich beantragte Anpassungsfrist von 30 Tagen zu kurz, da es um die Änderung der Firma einer Zweigniederlassung einer ausländi- schen Gesellschaft geht. Vielmehr erscheint angemessen, der Beklagten eine Anpassungsfrist von 60 Tagen einzuräumen und das Verbot zur Verwendung der Firma der Zweigniederlassung der Beklagten ab dem 61. Tag nach Rechtskraft dieses Entscheides auszusprechen. 4. Rechtsbegehren 2

## **E. 4**

Mit ihren Noveneingaben vom 18. Mai und 1. Juni 2011 (act. 27 und 31) macht die Klägerin Ausführungen zu nach Abschluss des Hauptverfahrens tat- sächlich vorgekommenen Verwechslungen der Parteien. Nachdem gemäss den nachfolgenden Erwägungen (vgl. Ziff. IV.3.5.5) nicht weiter untersucht zu werden braucht, ob es tatsächlich zu Verwechslungen zwischen der Klägerin und der Zweigniederlassung der Beklagten gekommen ist, können diese Noveneingaben unbeachtet bleiben. Am Ausgang des Verfahrens vermögen sie nichts zu ändern. Sodann finden auch die Stellungnahmen der Beklagten zu den Noveneingaben (act. 34 und 35) keinen Eingang in diesen Entscheid.

#### **E. 4.1**

Ihr Begehren, der Beklagten zu verbieten, sich oder ihre Schweizerische Zweigniederlassung oder ihre Dienstleistungen in der Schweiz "Keytrade Bank"

- 20 - oder "Keytrade Geneva Branch Bank" zu bezeichnen, stützt die Klägerin auf Namensrecht oder alternativ ebenfalls auf Firmenrecht.

#### **E. 4.2**

Firmenmässiger Gebrauch

##### **E. 4.2.1**

Art. 956 Abs. 2 OR erlaubt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts und überwiegender Lehre einzig die Abwehr eines firmenmässigen Drittgebrauchs der geschützten Firma. Dagegen verletzt ein nicht firmenmässiger Gebrauch eines mehr oder weniger mit einer Firma übereinstimmenden Zeichens das subjektive Firmenrecht an dieser nicht. Bei anderweitigen, firmenrechtlich nicht fassbaren Firmenanmassungen bietet Art. 29 Abs. 2 ZGB als *lex generalis* subsidiär zum Firmenschutz nach Art. 956 Abs. 2 ZGB Kennzeichenschutz und erfasst neben namensmässigen auch nicht namensmässige Firmen- bzw. Namensanmassungen (BÜHLER, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl. 2006, N 61 ff. zu Art. 29 ZGB mit weiteren Hinweisen; im Folgenden zitiert "BÜHLER, a.a.O., N ... zu Art. 29 ZGB"). Firmenmässiger Gebrauch liegt dann vor, wenn ein Zeichen zur Bezeichnung und Individualisierung eines Unternehmens in Abgrenzung von der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwendet wird (PETER WIDMER, in: sic! 2009/1 S. 5).

##### **E. 4.2.2**

Die Klägerin führt aus, die Beklagte gebrauchte das Zeichen "Keytrade" als Bestandteil der Kurzbezeichnung "Keytrade Bank", welche zum Teil auf den hinter der Bezeichnung stehenden Unternehmensträger hinweise, zum Teil als Marke für die angebotenen Produkte verwendet werde, zum Beispiel als Hinweis auf die von der Beklagten betriebene "Keytrade Bank Plattform" (act. 1 S. 9). In der Ausgabe vom 14. Oktober 2009 habe die Beklagte im Wirtschaftsteil der Neuen Zürcher Zeitung ein ganzseitiges Inserat publiziert, mit welchem sie die Website "keytradebank.ch" bewerbe und auf ihre Dienstleistungen aufmerksam mache (act. 1 S. 9). In dieser Werbung und auf der von ihr für die Schweiz betriebenen Webseite verwende sie die Bezeichnung "Keytrade" nicht nur als Hinweis auf ihre Zweigniederlassung, sondern auch als Kennzeichen für ihre in der Schweiz angebotenen Dienstleistungen, zum Beispiel im Logo "Keytrade Branch Geneva Bank" und in der Bezeichnung "Keytrade Bank Plattform" (act. 1 S. 14). Weiter verwende die Beklagte das Zeichen "Keytrade" zusammen mit grafischen

- 21 - Elementen auch als Bestandteil der Wort/Bildmarke "Keytrade Geneva Branch Bank" und weise damit auf die von ihr angebotenen Dienstleistungen hin (act. 1 S. 8). Auch eine Benutzung der Bezeichnung "Keytrade" zusammen mit dem Zusatz "Bank" müsse nicht immer eine firmenmässige Benutzung darstellen, zum Beispiel wenn die Kombination als Name für ein Produkt verwendet werde, wie für die "Keytrade Bank"-Plattformen der Beklagten (act. 17 S. 15).

##### **E. 4.2.3**

Demgegenüber führt die Beklagte aus, sie verwende "Keytrade" stets zusammen mit dem Begriff "Bank" und darüber hinaus meist zusammen mit weiteren Zusätzen. Natürlich

werde im Inserat in der NZZ für die Dienstleistungen der Beklagten geworben. Aus diesem Inserat werde klar ersichtlich, dass es sich bei der Beklagten um eine Bank handle, die zur Crédit Agricole Group gehöre. Zudem werde auch dort der Begriff "Keytrade" in der Kombination "Keytrade Geneva Branch Bank" verwendet (act. 10 S. 11, act. 22 S. 11). Im informellen Verkehr verwende die Beklagte nach Schweizer Recht ebenfalls zulässige Kurzbezeichnungen. Auch dort gebrauche sie aber stets die Kombination "Keytrade Bank Geneva Branch" oder "Keytrade Bank". Durch die Verwendung des Begriffs "Bank" werde das Zeichen "Keytrade" klarerweise zur Individualisierung der Beklagten bzw. der Schweizer Zweigniederlassung der Beklagten und damit als Firma verwendet, nicht aber als Hinweis auf Produkte oder Dienstleistungen der Beklagten (act. 10 S. 23 f.).

#### **E. 4.2.4**

Die Beklagte stimmt somit mit der Klägerin darin überein, dass sie in der Schweiz - im informellen Verkehr - zu ihrer Kennzeichnung bzw. zur Kennzeichnung ihrer Zweigniederlassung auch die Kurzbezeichnungen "Keytrade Bank" oder "Keytrade Bank Geneva Branch" verwendet. Dabei handelt es sich zweifelsfrei um firmenmässigen Gebrauch. Diese Zeichen werden zur Bezeichnung und Individualisierung des Unternehmens verwendet. Dass diese Kennzeichen nicht in dieser Form im schweizerischen Handelsregister registriert sind, spielt keine Rolle, da nur für die Schutzsuchende Firma die Registrierung Voraussetzung ist (HILTI, a.a.O., S. 64; ALTENPOHL, a.a.O., N 7 zu Art. 956 OR; RO-LAND BÜHLER, Grundlagen des materiellen Firmenrechts, 1991, S. 130). Hinsicht-

- 22 - lich dieser Kennzeichen ist somit ein Abwehranspruch der Klägerin nach Art. 956 Abs. 2 OR zu prüfen.

#### **E. 4.2.5**

Im Gegensatz dazu ist die - von der Klägerin behauptete, von der Beklagten bestrittene - Verwendung der Bezeichnungen "Keytrade Bank" oder "Keytrade Geneva Branch Bank" für die Dienstleistungen der Beklagten kein firmenmässiger Gebrauch gemäss obiger Definition und somit nach der Regelung von Art. 29 Abs. 2 ZGB zu beurteilen.

#### **E. 4.3**

Firmenrechtlicher Abwehranspruch gegen die Verwendung zur Bezeichnung der Beklagten oder ihrer Zweigniederlassung

##### **E. 4.3.1**

Die von der Beklagten zu ihrer Kennzeichnung und zur Kennzeichnung der schweizerischen Zweigniederlassung verwendete Kurzbezeichnung "Keytrade Bank" ist eine Abkürzung ihrer Firma "Keytrade Bank SA" resp. der Firma ihrer Zweigniederlassung "Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève". Auch die Kurzbezeichnung "Keytrade Bank Geneva Branch" ist eine Abkürzung der letzteren, welche jedoch ein Element in englischer Übersetzung enthält ("Geneva Branch" entspricht "succursale de Genève").

##### **E. 4.3.2**

Wie oben dargelegt, besteht bei Verwendung aller dem Begriff "Keytrade" in der Firma der beklagten Zweigniederlassung beigefügten Zusätze keine genügend deutliche Unterscheidung zur Firma der Klägerin, um eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

Insbesondere vermag die Sachbezeichnung "Bank" keine genügende Abgrenzung zu verschaffen. Dasselbe gilt für den Zusatz des Orts der Zweigniederlassung. Aus diesem Grund ist auch bei Verwendung einer der genannten Abkürzungen, bei denen nur ein Teil der in der Firma der Zweigniederlassung beigefügten Elemente gebraucht wird, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit der altersprioritären Firma der Klägerin gestützt auf die- selben Erwägungen zu bejahen.

#### **E. 4.3.3**

Die von der Beklagten für sich respektive ihre Zweigniederlassung im informellen Verkehr verwendeten Abkürzungen unterscheiden sich somit nicht mit der vom Gesetz geforderten Deutlichkeit von der Firma der Klägerin. Der Klägerin

- 23 - steht diesbezüglich der Unterlassungsanspruch gemäss Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR zu.

#### **E. 4.4**

Unbefugte Namensanmassung

##### **E. 4.4.1**

Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasset, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Dabei ist Voraussetzung, dass die Namensanmassung unbefugt erfolgt, das heisst durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des Namensträgers. Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens eines andern betrachtet, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen. Entscheidend ist dabei die Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich. Ebenso wenig setzt die Durchsetzung des Namensrechts die Beeinträchtigung vermögenswerter Interessen voraus; auch bloss ideelle Interessen sind geschützt (BGE 116 II 462 E. 3.b mit weiteren Hinweisen).

##### **E. 4.4.2**

Namensanmassung ist stets ein tatsächlicher Zeichengebrauch im Verkehr. Art. 29 ZGB gestattet dem Namensinhaber ebenso die Abwehr der Namensverwendung für Sachen, für Geschäftsbetriebe, für selbst geschaffene Werke, für Einrichtungen aller Art, für Veranstaltungen, für den Betrieb, ja schon das blosses Registrierenlassen von Internet Websites im In- und/oder Ausland. Folglich können namensmässige und anderweitige Zeichenverwendungen Namensanmassungen darstellen (BÜHLER, a.a.O., N 37 ff. zu Art. 29 ZGB).

##### **E. 4.4.3**

Eine Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer andere Person führt, so dass eine Gefährdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungsfunktion dieses Namens entsteht (BÜHLER, a.a.O., N 32 zu Art. 29 ZGB). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 127 III 160 E. 2.a; BGE 126 III 239 E. 3a). Auch im Rahmen von Art. 29 ZGB ist die Zeichenverwechselbarkeit nach den allgemeinen Grundsätzen und Massstäben zu beurteilen, lassen sich also firmen-, lauterkeits- und markenrechtliche Grundsätze auf das Namensrecht übertragen (BÜHLER, a.a.O., N 44 zu

- 24 - Art. 29 ZGB). Somit kann auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer IV.3.4 verwiesen werden. Darüber hinaus ist aber die Verwechslungsgefahr nach Art. 29 ZGB von dessen Normzweck geprägt, wonach es sich hier um die Gefahr von Fehlvorstellungen des Verkehrs über die Identität des Namensträgers oder dessen Beziehungen zu anderen Personen, Sachen, Geschäften und dergleichen handelt. Es ist eine Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei steht die Zeichenähnlichkeit im Vordergrund. Darüber hinaus sind unter Umständen aber auch andere Umstände der Verwechslungsgefahr zu beachten, so z. B. die besondere Kennzeichnungskraft eines Zeichens, die sachliche oder örtliche Nähe der Tätigkeit der Beteiligten und dergleichen mehr (BÜHLER, a.a.O., N 44 f. zu Art. 29 ZGB). Massgebend bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise. Als solche gelten etwa die schon vorhandene oder bloss mögliche Kundschaft der Namensträger; das Publikum, an das sie sich mit Werbeaktionen, Sammlungen usw. wenden; die Fabrikationskreise, in denen sie als Nachfrager ausschliesslich auftreten; bestimmte Fachkreise, in denen ihr Name vornehmlich gebraucht wird; das Postpersonal und Behörden, die sich mit ihrem Namen zu befassen haben (BÜHLER, a.a.O., N 46. zu Art. 29 ZGB).

#### **E. 4.4.4**

Art. 29 Abs. 2 ZGB setzt voraus, dass die Namensanmassung unbefugt, das heisst durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen erfolgt, wobei schon die Übernahme des Hauptbestandteils des Namens in Betracht kommt (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 7.1). Weiter liegt eine Beeinträchtigung rechtlich geschützter Interessen namentlich vor, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Eine Beeinträchtigung kann somit darin liegen, dass ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (Ur-

- 25 - teil des Bundesgerichts 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1; BGE 128 III 401 E. 5; BÜHLER, a.a.O., N 31 f. zu Art. 29 ZGB).

#### **E. 4.4.5**

Die Schutzwürdigkeit der Interessen des Inhabers eines Namens beurteilt sich nicht allein nach dessen Eigeninteressen, verwechselbare jüngere Zeichen abwehren zu können, sondern es sind hierbei die regelmässig vorhandenen gegensätzlichen Interessen aller Beteiligten gegen einander abzuwägen (BGE 128 III 364 E. 4.3.2, Urteil des Bundesgerichts 4C. 376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 3.1). Im Rahmen des übergeordneten Grundsatzes der Interessenabwägung stellt das Prioritätsprinzip ganz allgemein nur, aber immerhin den Bewertungsmaßstab für den Normalfall dar. Namenskollisionen sind somit grundsätzlich nach dem Prioritätsprinzip zu lösen. Es gilt die zeitliche Priorität des Rechtserwerbs, wonach das von Gesetzes wegen oder durch Zeichengebrauch erworbene ältere Namensrecht dem jüngeren Namens- oder anderen jüngeren Recht vorgeht. Besondere Umstände können das Prioritätsprinzip im Einzelfall ganz oder in örtlichen oder sachlichen Teilbereichen unmassgeblich machen. Umstände, die das Prioritätsprinzip zu relativieren

vermögen, sind etwa Gleichnamigkeit, Gleichzeitigkeit des Rechtserwerbs oder gegenüber der Rechterwerbspriorität schützenswertere Erstgebrauchspriorität bezogen auf die beteiligten Verkehrskreise (BÜHLER, a.a.O., N 56 f. zu Art. 29 ZGB). Bei den juristischen Personen entsteht das Namensrecht durch Erwerb der Rechtspersönlichkeit (BÜHLER, a.a.O., N 15 Art. 29 ZGB).

#### **E. 4.5**

Namensrechtlicher Abwehranspruch gegen die Verwendung zur Bezeichnung der Dienstleistungen

##### **E. 4.5.1**

Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Beklagte die Bezeichnungen "Keytrade Bank" und "Keytrade Geneva Branch Bank" auch für ihre Dienstleistungen gebraucht hat und damit ein tatsächlicher (nicht firmenmässiger) Zeichengebrauch im Verkehr erfolgt ist (act. 8 f., 14; act. 10 S. 10 f., 23 ff.). Die Klägerin erkennt einen solchen Zeichengebrauch einerseits in der von der Beklagten zu verantwortenden Werbung in der NZZ und andererseits auf der von ihr für die Schweiz betriebenen Webseite (act. 1 S. 14).

- 26 - In der Selbstdarstellung der Beklagten auf ihrer Homepage und der Werbung in der NZZ (vgl. act. 3/4, 3/12-14) erscheint die Bezeichnung "Keytrade Bank" resp. "Keytrade Geneva Branch Bank" nicht nur als individualisierte Bank, sondern es wird damit das bankenmässige online-Trading mit Wertpapieren als Dienstleistung beworben. Mit dem Kennzeichen wird somit ein Geschäftsmodell, die Dienstleistungen der Beklagten, gekennzeichnet. Der Gebrauch erfolgt demnach nicht nur firmenmässig, sondern auch als Kennzeichnung der Dienstleistungen. Entsprechend ist ein tatsächlicher Zeichengebrauch im Verkehr von "Keytrade Bank" und "Keytrade Geneva Branch Bank" für die Dienstleistungen der Beklagten gegeben.

##### **E. 4.5.2**

Bezüglich der Zeichenverwechselbarkeit ist festzuhalten, dass die Beklagte in den von ihr zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen verwendeten Zeichen "Keytrade Bank" und "Keytrade Geneva Branch Bank" den prägenden Bestandteil "Keytrade" der Klägerin identisch übernommen hat. Der Begriff ist nicht dem allgemeinen Sprachgebrauch zuzurechnen, sondern es handelt sich um ein Fantasiewort. Diesem "Keytrade" kommt zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Den beigefügten Bestandteilen "Bank" und "Geneva Branch" kann demgegenüber kein grosses Gewicht beigemessen werden; sie sind lediglich beschreibend und somit schwache Zeichen (vgl. oben IV.3.5.3 und IV.3.5.5). Angesichts der Gestaltung dieser Namen ist daher eine Verwechslung wahrscheinlich. Im Hinblick auf den Normzweck von Art. 29 Abs. 2 ZGB ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Umstände die Gefahr von Fehlvorstellungen der beteiligten Verkehrskreise, insbesondere des Publikums, aber auch der - gemäss der Darstellung der Beklagten (act. 22 S. 3, 5 ff.) in der Schweiz gegenwärtig nicht vorhandenen und daher - bloss möglichen schweizerischen Kundschaft der Klägerin wie auch der Kundschaft der Beklagten, über die Beziehungen der Klägerin zum Geschäft der Beklagten im vorliegenden Fall zu bejahen. Eine solche Gefahr wird durch die Ähnlichkeit der Zeichen impliziert. Besondere Umstände, welche eine solche zu beseitigen vermöchten, sind nicht ersichtlich. Namentlich die von der Beklagten behauptete geringe Verkehrsbekanntheit der Klägerin in der Schweiz (act. 10 S. 27) ändert daran nichts. Auch die von ihr angeführte sachliche und ört-

- 27 - liche grosse Distanz der Tätigkeit der beiden Parteien (act. 10 S. 27) ist nicht derart, dass sie eine Verwechslungsgefahr beseitigen würde. Damit liegt hinsichtlich "Keytrade" eine Namensanmassung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB vor.

### **E. 4.5.3**

Zur Beeinträchtigung ihrer rechtlich schützenswerten Interessen macht die Klägerin geltend, die Namensanmassung durch die Beklagte beeinträchtigt ihre Interessen umso schwerer, als es aufgrund der ähnlichen Geschäftsfelder der beiden Kontrahenten nicht nur zu tatsächlichen Verwechslungen komme, sondern die Beklagte ihre Werbeversprechen offenbar nicht vollumfänglich einhalte und die dadurch hervorgerufene negative Berichterstattung das wichtigste Kapital der Klägerin, nämlich den guten Ruf ihres Namens, gefährde (act. 1 S. 14). Demgegenüber vertritt die Beklagte die Auffassung, worin die Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen der Klägerin im konkreten Fall bestehen solle, lege sie nicht dar (act. 10 S. 26). Die Klägerin zitiere einen einzigen Artikel, der nicht einmal negativ sei. Jedenfalls liessen sich viel mehr Schweizer Pressemitteilungen aufführen, die ein positives Licht auf die Beklagten werfen würden. Zwischen zwei Unternehmen, welche in derart verschiedenen Branchen tätig seien, finde mit Bestimmtheit kein Imagetransfer statt (act. 10 S. 12 f., act. 22 S. 12). Da die Klägerin kaum auf dem Schweizer Markt in Erscheinung trete und der Schutzbereich ihres Namens nur soweit reiche, wie er bekannt sei, sei der Umfang des Namensrechts der Klägerin entsprechend beschränkt (act. 10 S. 26). Selbst wenn die Namen der Klägerin und der Beklagten verwechselbar wären, wären ihre Namen vorliegend koexistenzberechtigt. Eine über die Verwechslungsgefahr hinausgehende erhebliche Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen der Klägerin als Namensträgerin sei auch sonst nicht gegeben (act. 10 S. 27).

### **E. 4.5.4**

Schon indem die Beklagte den Hauptbestandteil "Keytrade" des Namens der Klägerin übernimmt, beeinträchtigt sie deren rechtlich schützenswerte Interessen. Diese werden ferner dadurch beeinträchtigt, dass durch die Übernahme des Hauptbestandteils des Namens der Klägerin diese in der Meinung des Publikums zufolge einer blossen Gedankenassoziation in eine in Wirklichkeit nicht

- 28 - bestehende wirtschaftliche Beziehung zur Beklagten gestellt wird, welche sie ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf. Sodann erstreckt sich die Tätigkeit der Klägerin auf das gesamte Gebiet der Schweiz, indem sie sich nicht auf einen lokalen Bereich beschränkt, sondern Kontakte zu Unternehmen in der ganzen Schweiz pflegt (vgl. act. 18/2 - 4). Die Klägerin hat somit ein schutzwürdiges Interesse, in der ganzen Schweiz vor Namensverletzungen bewahrt zu werden. Fehl geht schliesslich der Einwand der Beklagten, die Klägerin habe kein schützenswertes Interesse, weil sie ihr Firmenlogo in der Zwischenzeit aus freien Stücken geändert habe (act. 22 S. 4, 11 f.). Wohl besteht ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Gutheissung einer Unterlassungsklage nur, wenn überhaupt eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten der Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Das Bestehen einer Wiederholungsgefahr ist aber zu vermuten, wenn eine Verletzung schon stattgefunden hat und die Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann davon auszugehen, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiter führen wird (DAVID ET AL., a.a.O., S. 114 f.). Wie unter Ziffer IV.4.5.1 dargelegt, hat vorliegend eine

Verletzung, das heisst eine Namensanmassung, schon stattgefunden, und die Beklagte bestreitet die Widerrechtlichkeit der Verwendung dieser Kennzeichen durch sie. Aus diesem Grund ist das Bestehen einer Wiederholungsgefahr zu vermuten. Diese Vermutung wird durch die Ausführungen der Beklagten zur Änderung ihres Logos nicht widerlegt. Namentlich macht sie nicht geltend, dass keine Verwendung der beanstandeten Kennzeichen mehr erfolgen werde.

#### **E. 4.5.5**

Die im Rahmen der Interessenabwägung grundsätzlich massgebliche Alterspriorität kommt dem Namen der Klägerin zu, denn ihr Namensrecht entstand im Zeitpunkt, als ihr Name im schweizerischen Handelsregister eingetragen wurde und sie ihre Rechtspersönlichkeit erworben hat. Dieser Zeitpunkt liegt unstrittig vor dem Zeitpunkt der Aufnahme der Verwendung des Namens durch die Beklagte. Besondere Umstände, welche das Prioritätsprinzip unmassgeblich machen würden, bestehen nicht. Insbesondere kann der Ansicht der Beklagten nicht

- 29 - gefolgt werden, dass die Klägerin in keiner Weise tangiert werde und sie sich demgegenüber durch jahrelange Verwendung ihres Namens im Ausland einen wertvollen Besitzstand im Finanzsektor verschafft habe, welchen sie verlieren würde, wenn die Klägerin mit ihrer Klage erfolgt hätte (act. 10 S. 28, act. 22 S. 11). Denn dieses Argument stützt gerade auf den zeitlichen Gebrauch des Namens ab, bei welchem die Priorität der Klägerin zukommt.

#### **E. 4.5.6**

Somit ist eine unbefugte Namensanmassung der Beklagten durch Verwendung der Zeichen "Keytrade Bank" und "Keytrade Geneva Branch Bank" für ihre Dienstleistungen gegeben. Die Klägerin hat gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte.

#### **E. 4.6**

Fazit

##### **E. 4.6.1**

Der Beklagten ist zu verbieten, sich oder ihre schweizerische Zweigniederlassung oder ihre Dienstleistungen in der Schweiz weiterhin als "Keytrade Geneva Branch Bank" oder "Keytrade Bank" zu bezeichnen.

##### **E. 4.6.2**

Dieses Verbot ist entsprechend dem Antrag der Klägerin und unter Verweis auf die Ausführungen unter Ziffer IV.3.6.2 mit der Androhung zu verbinden, dass Widerhandlungen für die Organe der Beklagten die in Art. 292 StGB vorgesehene Strafe nach sich ziehen.

##### **E. 4.6.3**

Bezüglich Rechtsbegehren 2 beantragt die Klägerin die Einräumung einer Frist von 30 Tagen. Da hier keine Änderung des Handelsregistereintrages der schweizerischen Zweigniederlassung der Beklagten erforderlich ist, aber allenfalls Geschäftsunterlagen geändert werden müssen, erscheint diese Frist angemessen. Dieses Verbot ist somit ab dem 31. Tag nach Rechtskraft des Entscheides auszusprechen.

## **E. 5**

### Rechtsbegehren 3

#### **E. 5.1**

Schliesslich verlangt die Klägerin, es sei die Beklagte zu verpflichten, den Domain-Namen "keytradebank.ch" löschen zu lassen (act. 1 S. 2). Dies könne sie unabhängig davon verlangen, ob Firmenrecht oder Namensrecht anwendbar sei (act. 1 S. 14, act. 17 S. 16). Sie müsse sich nicht gefallen lassen, dass ihr

- 30 - Name in der Schweiz von der Beklagten als einziges unterscheidungskräftiges Element des Domain-Namens "keytradebank.ch" gebraucht werde (act. 1 S. 14). Aufgrund der Ähnlichkeit des Domain-Namens der Beklagten und der Firma bzw. dem Namen der Klägerin, die sich praktisch nur durch den Zusatz "bank" unterschieden, würden sich Verwechslungen und Fehlzurechnungen geradezu aufdrängen (act. 17 S. 16). Die Beklagte ist dagegen der Ansicht, die Verwendung des Zeichens "Keytrade Bank" in ihrem Schweizer Domain-Namen stelle ebenfalls firmenmässigen Gebrauch dar. Es werde damit klar auf sie als Unternehmensträgerin hingewiesen. Die Klägerin könne die Beklagte aber weder nach Firmenrecht noch nach Namensrecht verpflichten, den Domain-Namen löschen zu lassen (act. 10 S. 24, act. 22 S. 28 ff.). Weitere Ausführungen von beklagtischer Seite zum Domain-Namen werden nur für den Fall gemacht, dass Namensrecht dennoch angewendet werden sollte (act. 10 S. 25, act. 22 S. 28).

#### **E. 5.2**

##### Anwendbarkeit von Firmenrecht

##### **E. 5.2.1**

Zunächst ist zu prüfen, ob die Klägerin gegen die Verwendung des Domain-Namens "www.keytradebank.ch" durch die Beklagte nach Firmen- oder Namensrecht geschützt ist. Es stellt sich somit die Frage, ob der Domain-Name firmenmässigen Gebrauch darstellt.

##### **E. 5.2.2**

Domain-Namen bezeichnen für die Internet-Benutzer aus Sicht der Anwender eine Website (Internet-Plattform) als solche und identifizieren zudem bei geeigneter Ausgestaltung auch die dahinter stehende Person, Sache oder Dienstleistung; sie sind daher je nach konkreter Situation als Kennzeichen mit einem Namen, einer Firma oder einer Marke vergleichbar (BGE 126 III 239 E. 2b, mit Hinweisen). Die Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Ist der verwendete Domain-Name mit einem als Name, Firma oder Marke geschützten Zeichen verwechselbar, kann der Berechtigte dem Unberechtigten dessen Verwendung untersagen, wobei über Kollisionen zwischen verschiedenen Rechten durch Ab-

- 31 - wägung der gegenseitigen Interessen zu entscheiden ist (BGE 128 III 353 E. 4.3.2; 125 III 91 E. 3c, je mit Verweisen).

##### **E. 5.2.3**

Der von der Beklagten für die Schweiz verwendete Domain-Name "keytradebank.ch" ist geeignet, auch die dahinter stehende Beklagte Keytrade Bank S.A. zu identifizieren, und daher mit einem Namen oder einer Firma vergleichbar. Aus diesem Grund ist von einem firmenmässigen Gebrauch des Zeichens gemäss obiger Umschreibung (vgl. Ziffer

IV.4.2.1) auszugehen und ein fir- menrechtlicher Abwehranspruch der Klägerin zu prüfen. Eine Kollision verschie- dener Rechte, welche durch Abwägung der gegenseitigen Interessen zu ent- scheiden wäre, ist vorliegend nicht gegeben. Auch die Beklagte leitet den Do- main-Namen nur aus ihrer Firma ab und stützt ihn nicht auf ein anderes Recht.

#### **E. 5.2.4**

Demnach ist im Folgenden zu untersuchen, ob eine Verwechslungs- gefahr zwischen der Firma der Klägerin und dem Domain-Namen "keytrade- bank.ch" der Beklagten besteht und damit die geforderte deutliche Unterscheid- barkeit zur Firma der Klägerin fehlt.

#### **E. 5.3**

Verwechslungsgefahr bei Domain-Namen

##### **E. 5.3.1**

Hinsichtlich der deutlichen Unterscheidbarkeit und der Verwechs- lungsgefahr im Firmenrecht kann grundsätzlich auf die obigen Ausführungen un- ter Ziffer IV.3.4 verwiesen werden. Zu ergänzen ist bezüglich Domain-Namen Folgendes:

##### **E. 5.3.2**

Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleich- lautenden Namens für eine Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen der Site geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifika- tion der hinter der Site stehenden Person, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden (BGE 128 III 353 E. 4; BGE 128 III 401 E. 5).

##### **E. 5.3.3**

Bei Domain-Namen bedeutet die Massgeblichkeit des Gesamtein- drucks nicht, dass Wortklang und Schriftbild des ganzen Domain-Namens mit je- nem des betroffenen Kennzeichens zu vergleichen wären. Angesichts der Erfah- rung der Internetbenützer, dass eine Vielzahl von Domain-Namen sowohl im Be-

- 32 - standteil "www" als auch in der Top Level Domain (abgekürzt TLD; z.B. ".ch") übereinstimmen und deshalb die Second Level Domain (abgekürzt "SLD") das massgebliche Element darstellt, welches eine Zuordnung zum betreffenden Kennzeicheninhaber erlaubt, ist für den Zeichenvergleich in erster Linie auf jenen Bestandteil abzustellen (BURI, a.a.o., S. 358). Weist der Domain-Name etwa die Form "kennzeichen.sachbezeichnung.TLD" auf, so ist klar das erste Element das massgebliche, auf welches bei der Beurteilung der Ähnlichkeit mit dem Kennzei- chen schwergewichtig abzustellen ist. Auch wird die Verwechslungsgefahr nicht schon dadurch beseitigt, dass dem fremden Kennzeichen als weiterer Bestandteil des Domain-Namens z.B. die eigene Firma beigefügt wird. Selbst wenn das Pub- likum diesfalls die Zugehörigkeit der Website zum Firmeninhaber erkennt, besteht die Gefahr, dass es irrtümlich eine Verbindung zwischen jenem und dem Inhaber des anderen Kennzeichens annimmt (BURI, a.a.O., S. 359).

##### **E. 5.3.4**

In der theoretischen Möglichkeit, dass ein mit einem schweizerischen Kennzeichen kollidierender Domain-Name auch hier wahrgenommen werden könnte, ist noch keine echte Beeinträchtigung der schutzwürdigen Interessen des Kennzeicheninhabers zu sehen. Es ist ein weitergehender Bezug zur Schweiz nö- tig, damit eine rechtlich relevante

Interessenkollision vorliegt. Ist die Verletzung eines geschützten Kennzeichens zu beurteilen, so ist anhand von objektiven Kriterien zu beurteilen, ob die betreffende Website einen genügenden Bezug zur Schweiz bzw. zum örtlich begrenzten Schutzgebiet aufweist, um dort vom Publikum beachtet und mit dem Kennzeicheninhaber in Verbindung gebracht zu werden (BURI, a.a.O., S. 385 f.).

#### **E. 5.4**

Firmenrechtlicher Abwehranspruch gegen die Verwendung des Domain-Namens

##### **E. 5.4.1**

Zunächst ist unter Hinweis auf die obigen Ausführungen (vgl. Ziffer IV.3.3.2) zu bemerken, dass die Alterspriorität der Firma der Klägerin zukommt.

##### **E. 5.4.2**

Mit ihrer Internet-Domain "keytradebank.ch" wendet sich die Beklagte an schweizerische (Privat-)Kunden (vgl. act. 10 S. 9 f.). Damit ist ein genügender Bezug ihrer Site zur Schweiz zu bejahen. Ausserdem ist festzuhalten, dass sich

- 33 - der Schutzraum der Firma der Klägerin auf die ganze Schweiz erstreckt (Art. 951 Abs. 2 OR).

##### **E. 5.4.3**

Als massgebliche Second Level Domain der Beklagten stellt "Keytradebank" das Element dar, auf welches im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr mit der Firma der Klägerin "Keytrade AG" in erster Linie abzustellen ist. Ausserdem ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit beim Domain-Namen der Beklagten "keytradebank.ch" in der Form "kennzeichensachbezeichnung.TLD" schwergewichtig auf das erste Element "Keytrade" abzustellen. Mit diesem "Keytrade" hat die Beklagte auch in ihrem Domain-Namen den prägenden Hauptbestandteil der Firma der Klägerin identisch übernommen. Bei diesem Hauptbestandteil handelt es sich um ein Fantasiewort von zumindest durchschnittlicher Zeichenstärke (vgl. oben Ziffer IV.3.5.3). Bereits dadurch wird eine Verwechslungsgefahr besonders stark indiziert.

##### **E. 5.4.4**

Der Ansicht der Beklagten, dass die Hinzufügung der Sachbezeichnung "bank" zur Abgrenzung von der Firma der Klägerin genüge und deren Kunden schon deshalb nicht versehentlich auf die Internetseite der Beklagten gelangen, demgegenüber ein versehentlicher Zugriff ihrer Kunden auf die Homepage der Klägerin letztere nicht beeinträchtigte (act. 22 S. ), kann nicht gefolgt werden. Das von der Beklagten angefügte, ihre Tätigkeit beschreibende "bank" vermag die Verwechslungsgefahr nicht aufzuheben. Der Einwand der Beklagten vermag nicht durchzudringen. Wohl kann davon ausgegangen werden, dass Internetbenützern bekannt ist, dass jede Abweichung zwischen zwei Domain-Namen zu anderen Websites führen kann, so dass sie Domain-Namen aufmerksamer begegnen als herkömmlichen Zeichen und deshalb bereits geringe Zeichenunterschiede beachten. Obwohl damit bezüglich Domain-Namen die massgebende Aufmerksamkeit unter normalen Verkehrsverhältnissen höher ist, darf dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass in jedem Fall bereits eine minimale Abweichung genügt, um eine Verwechslungsgefahr zwischen einem Domain-Namen und einem anderen Kennzeichen zu beseitigen (vgl. BURI, a.a.O., S. 359 f.). Nachdem wie dargelegt die

Gefahr der irrtümlichen Annahme einer Verbindung nicht einmal durch Hinzu- fügung einer eigenen Firma zum Hauptbestandteil der Firma des Berechtigten

- 34 - beseitigt würde, genügt auch die von der Beklagten angefügte Sachbezeichnung "bank" nicht zur Beseitigung einer Verwechslungsgefahr. Womöglich kommt es nicht zu ungewollten Zugriffen auf die Site der Beklagten von Personen, die die Homepage der Klägerin besuchen wollten. Es ist aber davon auszugehen, dass von den massgeblichen Verkehrskreisen, insbesondere den beteiligten Handels- und Finanzkreisen wie auch dem Publikum, irrtümlich eine wirtschaftliche oder rechtliche Verbindung zwischen der Klägerin und der Internetseite der Beklagten hergestellt wird.

#### **E. 5.4.5**

Damit ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen und festzuhalten, dass sich der Domain-Name "keytradebank.ch" der Beklagten nicht mit der vom Gesetz geforderten Deutlichkeit von der Firma der Klägerin unterscheidet.

#### **E. 5.5**

Namensrechtlicher Abwehranspruch gegen die Verwendung des Domain-Namens

##### **E. 5.5.1**

Wird entgegen den obigen Ausführungen am alten Verständnis des Bundesgerichts vom firmenmässigen Gebrauch festgehalten, stellt der Gebrauch eines Domain-Namens selbst dann keinen solchen dar, wenn er mit der Firma des hinter der Website stehenden Unternehmens identisch ist: Diesfalls erlaubt er zwar die Zuordnung der Website zum Firmeninhaber, er dient aber nicht der Un- terscheidung des Firmeninhabers selbst von anderen Unternehmen (Buri, a.a.O., S. 357). Sodann wäre bezüglich des Domain-Namens der Klägerin eine unbefug- te Namensanmassung nach Art. 29 Abs. 2 ZGB zu prüfen.

##### **E. 5.5.2**

Bezüglich der Voraussetzungen eines Anspruches aufgrund unbefug- ter Namensanmassung gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB kann auf die Ausführungen unter Ziffer IV.4.4 verwiesen werden. Was die Verwechslungsgefahr im Zusam- menhang mit Domain-Namen betrifft, sind zudem die Ausführungen unter Ziffer IV.5.3 hiervor zu beachten.

##### **E. 5.5.3**

Die Beklagte betreibt unter dem Domain-Namen "www.Keytradebank. ch" ihre Homepage und verwendet damit das umstrittene Zeichen tatsächlich im Verkehr. Für den Zeichenvergleich ist sodann in erster Linie die Second Level Domain "Keytradebank" des Domain-Namens der Beklagten massgebend, wobei

- 35 - schwergewichtig auf das Kennzeichen "Keytrade" und nicht auf die Sachbezeich- nung "bank" abzustellen ist. Dieses Kennzeichen entspricht dem prägenden Hauptbestandteil des Namens der Klägerin, einem Fantasiewort von durchschnitt- licher Zeichenstärke. Zu den vorliegend beteiligten Verkehrskreisen, auf welche abzustellen ist, zählen entgegen der Ansicht der Beklagten (act. 22 S. 28 f.) nicht nur Schweizer Abnehmer der Klägerin. Massgebend ist vorhandene oder bloss mögliche Kundschaft beider Namensträger, folglich ebenfalls diejenige der Be- klagten, wie auch die Kreise, in denen sie als Nachfrager auftreten. Darunter fal- len insbesondere auch die schweizerischen Unternehmen der Finanzbranche, mit welchen die Klägerin zur Finanzierung und

Absicherung ihres Handels zusammenarbeitet. Der örtliche Schutzbereich des Namens der Klägerin ist deshalb nicht beschränkt, sondern erstreckt sich gemäss den beteiligten Verkehrskreisen auf die ganze Schweiz. Selbst wenn eine Täuschung über die Zuordnung des Domain-Namens der Beklagten nicht erfolgen würde und die beteiligten Verkehrskreise die Zugehörigkeit der Website zur Beklagten erkennen sollten, ist dennoch die Gefahr zu bejahen, dass sie irrtümlich eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbindung zwischen jener und der Klägerin annehmen. Das in Erinnerung bleibende, vom Namen der Klägerin identisch übernommene "Keytrade" impliziert eine derartige Verbindung, und die hinzugefügte Sachbezeichnung "bank" vermag diesen Eindruck nicht zu beseitigen. Andere Umstände der Verwechslungsgefahr, wie örtliche oder sachliche Nähe der Tätigkeit der Parteien, erscheinen vorliegend nicht beachtlich. Die Verwechslungsgefahr ist zu bejahen.

#### **E. 5.5.4**

Im Bezug auf die Beeinträchtigung ihrer rechtlich schützenswerten Interessen führt die Klägerin aus, diese würden durch die Namensanmassung umso schwerer beeinträchtigt, als es aufgrund der ähnlichen Geschäftsfelder der beiden Kontrahenten nicht nur zu tatsächlichen Verwechslungen komme, sondern die Beklagte ihre Werbeversprechen offenbar nicht vollumfänglich einhalte und die dadurch hervorgerufene negative Berichterstattung das wichtigste Kapital der Klägerin, nämlich den guten Ruf ihres Namens, gefährde (act. 1 S. 14). Das Image der Beklagten, deren Strategie und Werbeversprechen darin liege, sich gegenüber anderen Wettbewerbern durch Discountpreise abzugrenzen, entspre-

- 36 - che nicht der Geschäftsphilosophie der Klägerin und sie wünsche nicht, mit dieser Berichterstattung in Verbindung gebracht zu werden (act. 17 S. 9). Die Beklagte vertritt dagegen die Ansicht, dass keine rechtlich schützenswerten Interessen der Klägerin beeinträchtigt würden (act. 22 S. 29). Durch die Namensanmassung der Beklagten werden rechtlich schützenswerte Interessen der Klägerin beeinträchtigt, indem eine Verwechslungsgefahr begründet wird und die Gefahr besteht, dass irrtümlich eine wirtschaftliche oder rechtliche Verbindung zwischen den Parteien hergestellt wird. Eine solche will sich die Klägerin nicht gefallen lassen und muss sie auch nicht. Ausserdem kommt als Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen bereits die Übernahme des Hauptbestandteils des Namens der Klägerin in Betracht. Eine solche ist vorliegend erfolgt. Demnach sind die rechtlich schützenswerten Interessen der Klägerin beeinträchtigt.

#### **E. 5.5.5**

Im Rahmen der Interessenabwägung ist auf die Alterspriorität des Namensrechts der Klägerin abzustellen. Es liegen keine besondere Umstände vor, welche ein Abweichen davon begründen würden. Der Standpunkt der Beklagten, dass die Interessenabwägung angesichts ihrer jahrelangen Verwendung des Namens im Ausland zur Klageabweisung führen müsse (act. 22 S. 29), dringt nicht durch. Selbst wenn auf die Verwendung im Ausland durch die Beklagte seit 1998 abgestützt würde, kommt die Alterspriorität der den Namen seit 1997 führenden Klägerin zu.

#### **E. 5.5.6**

Demnach wäre auch ein namensrechtlicher Abwehranspruch der Klägerin gegen den Domain-Namen der Beklagten gegeben.

## **E. 5.6**

Beseitigungsanspruch und Fazit

### **E. 5.6.1**

Im (firmenrechtlichen oder namensrechtlichen) Abwehranspruch der Klägerin ist neben dem Unterlassungs- auch ein Beseitigungsanspruch enthalten, etwa auf die Löschung eines Domain-Namens bei der Vergabestelle. Jede Beseitigungsmassnahme muss aber grundsätzlich verhältnismässig sein (Buri, a.a.O., S. 388; BÜHLER, a.a.O., N 69 zu Art. 29 ZGB).

- 37 - Insbesondere in einem Fall wie dem Vorliegenden, in welchem die Zeichenähnlichkeit durch die Second Level Domain begründet wird, erscheint es unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit als gerechtfertigt, die Verletzung des Firmenrechts respektive des Namensrechts der Klägerin durch Löschung des betreffenden Domain-Namens zu beseitigen (vgl. Buri, a.a.O., S. 388, Fussnote 7). Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, den Domain-Namen "www.keytradebank.ch" löschen zu lassen.

### **E. 5.6.2**

Gemäss dem Begehren der Klägerin und unter Verweis auf die Erwägungen unter Ziffer IV.3.6.2 ist diese Verpflichtung der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbinden.

### **E. 5.6.3**

Die Klägerin beantragt, der Beklagten eine Frist von 30 Tagen für die Löschung des Domain-Namens einzuräumen (act. 1 S. 2). Diese Frist erscheint angemessen. Die Beklagte ist daher zu verpflichten, den Domain-Namen "www.keytradebank.ch" innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils löschen zu lassen.

## **E. 6**

Zusammenfassung

### **E. 6.1**

Der Beklagten ist mit Wirkung ab dem 61. Tag nach Rechtskraft dieses Urteils zu verbieten, die Firma der Zweigniederlassung "Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève" zu führen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung.

### **E. 6.2**

Ferner ist der Beklagten mit Wirkung ab dem 31. Tag nach Rechtskraft dieses Urteils zu verbieten, sich oder ihre Zweigniederlassung oder ihre Dienstleistungen mit "Keytrade Geneva Branch Bank" oder "Keytrade Bank" zu bezeichnen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung.

### **E. 6.3**

Schliesslich ist die Beklagte zu verpflichten, innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils den Domain-Namen "keytradebank.ch" lö-

- 38 - schen zu lassen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Der Streitwert wurde von beiden Parteien übereinstimmend mit CHF 1'000'000.– beziffert (act. 1 S. 5, act. 10 S. 3; §§ 22 Abs. 1 ZPO/ZH). 2. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen zu regeln (§§ 64 Abs. 2 und 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Dabei erscheint die Abschwächung der Klage durch die Klageänderung gemäss Replik (act. 22 S. 2) hinsichtlich der Übergangsfrist für die Änderung der Firma der Zweigniederlassung der Beklagten in eine "vom Gericht festzusetzende, angemessene Frist" als derart unbedeutend, dass dies nicht als teilweises Unterliegen der Klägerin gewertet werden kann. Die Kosten sind daher vollumfänglich der Beklagten aufzulegen und aus der von der Klägerin geleisteten Kautions zu decken, wofür der Klägerin gegenüber der Beklagten das Rückgriffsrecht einzuräumen ist. Der nicht beanspruchte Anteil der Kautions ist der Klägerin zurückzuerstatten. Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Prozessentschädigung von CHF 54'000.– zu bezahlen.

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