

ZH_HANDELSGERICHT HG210052 vom 12. Januar 2023

Zh Handelsgericht, 2023-01-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG210052

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG210052 du 12 janvier 2023

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG210052 del 12 gennaio 2023

Erwägungen

E. 1

Örtliche und sachliche Zuständigkeit Die Klägerin führt an, die geltend gemachten Ansprüche seien allesamt deliktischer Natur und stützt sich infolgedessen für die örtliche Zuständigkeit auf Art. 36 ZPO (act. 1 Rz. 2 f.), was von der Beklagten nicht in Abrede gestellt wird. Sodann beziffern die Parteien übereinstimmend den Streitwert mit (mindestens) CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 5 ff.; act. 13 S. 4). Da sich der Sitz der Klägerin als präsumtiv geschädigte Person in Zürich befindet, ist die örtliche Zuständigkeit in Zürich gegeben. Wie die Klägerin sodann zutreffend und unbestritten ausführt, ergibt sich die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes – angesichts der geltend gemachten Ansprüche aus Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrecht – gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG (act. 1 Rz. 4). Zusammengefasst ist sowohl die örtliche als auch sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich gegeben.

E. 1.1

Gerichtskosten Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Die Parteien gehen übereinstimmend von einem Streitwert von CHF 100'000.– aus (act. 1 Rz. 5 ff.; act. 13 S. 4), was angemessen erscheint (Art. 91 Abs. 2 ZPO; vgl. ROLAND SCHMID, Das Verfahren vor Handelsgericht: aktuelle prozessuale Probleme, ZZZ 42/2017, Ziff. 2 (vi) S. 146). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 9'000.– festzusetzen und der Klägerin aufzuerlegen. Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu decken.

E. 1.2

Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient; für jede zusätzliche Verhandlung und jede weitere Rechtschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11

- 31 - Abs. 1 und 2 AnwGebV). Aufgrund des Streitwertes von CHF 100'000.– sowie in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV beträgt die Parteientschädigung rund CHF 15'500.–. Die Beklagte verlangt (in ihrer Duplik) einen Mehrwertsteuerzuschlag auf die Parteientschädigung (act. 33 S. 2). Sie hat indes keine ausserordentlichen Umstände dargetan, welche in Anbetracht der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs eine zusätzliche Berücksichtigung rechtfertigen würden (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5 sowie ZR 104 [2005] Nr. 76).

Es ist daher kein Mehrwertsteuerzuschlag zusätzlich zur Parteientschädigung zuzusprechen. Das Handelsgericht erkennt:

E. 1.3

Rechtliches Wurde eine Tatsache ins Handelsregister eingetragen, so kann gemäss Art. 936b Abs. 1 OR (Art. 933 Abs. 1 aOR) niemand einwenden, er habe sie nicht gekannt. Der Einwand, dass jemand einen veröffentlichten Eintrag des Handelsregisters nicht gekannt hat, ist ausgeschlossen (positive Publizitätswirkung). Der Gesetz-

- 8 - geber statuiert damit die Fiktion, dass der Registerinhalt allgemein bekannt ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_840/2020 vom 11. März 2021 E. 3.3.2.). Abwehransprüche aus Firmen- und Wettbewerbsrecht können untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berechtigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1. [Lauterkeitsrecht]; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 956 OR; RINO SIFFERT, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmer, Art. 944-956 OR, N. 34 zu Art. 956 OR). Die massgebliche Dauer des Duldens, nach welcher die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab; im Zeichenrecht schwankt die Rechtsprechung zwischen vier bis acht Jahren (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.4.2.). Verzögerte Rechtsausübung kann auch missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässige Unkenntnis der Markenrechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Berechtigte sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten (BGE 117 II 575 E. 4b). Zumindest im Zusammenhang mit einem Internetauftritt hat das Bundesgericht allerdings festgestellt, dass der Verletzer nicht davon ausgehen darf, dass der Berechtigte sämtliche Bewegungen auf dem Markt permanent überwacht; das schweizerische Recht kennt im Grundsatz keine Überwachungsobliegenheit (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.4.).

- 9 - Unter den gleichen Umständen können gleichermassen auch markenrechtliche Schutzansprüche untergehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9).

E. 1.4

Würdigung und Fazit Die Klägerin ist 4 ½ Jahre nach der Umfirmierung respektive der Markeneintragung erstmals gegen die Beklagte vorgegangen. Abstrakt betrachtet liegt die Zeitdauer von rund vier Jahren "Duldung" noch im von der Rechtsprechung als akzeptabel erachteten Rahmen. Dies im Einklang mit einer neueren Entscheidung, bei welcher nach einer Zeitdauer der Duldung von rund drei Jahren die Verwirkung abgelehnt wurde (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom E. 9.4.2. [markenrechtliche Schutzansprüche]). Ob

eine Duldung im Sinne "fahrlässiger Unkenntnis der Rechtsverletzung" (vgl. BGE 117 II 575 E. 4b) in Betracht kommt, kann offen bleiben, nachdem bereits weitere Voraussetzungen der Verwirkung – wie sogleich zu zeigen ist – nicht gegeben sind. Insbesondere legt die Beklagte (Art. 8 ZGB) nicht substantiiert dar, inwiefern ein wertvoller Besitzstand vorliegen soll. So beschränkt sie sich auf die pauschale Behauptung, sie habe "seit Bestehen im Jahre 2005 einen wertvollen Besitzstand im Sinne des Gesetzes erworben". Weiter führt die Beklagte vage – ohne weitere Erklärungen oder Nennung von Beweismitteln – aus, es sei die "Firma AA._____ gekauft [worden], welche D'. _____-Generatoren im Ausland herstellt und diese auch im Ausland verkauft. Die ganze Gruppe ist seit 2016 vor allem im Ausland stark gewachsen" (act. 33 "Ad Replik 53. bis 59" [S. 10]). Damit weist die Beklagte nicht nach, dass sie unter dem Zeichen C._____ A._____ in der Schweiz eine Wettbewerbsstellung in derartigem Umfang geschaffen hat, dass der Verzicht auf das Zeichen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht einen ernsthaften Nachteil darstellt. Die Klägerin will, so ihre Argumentation, von den beklagten Kennzeichen erstmals mittels Korrespondenz mit Dritten am 12. Oktober 2020 erfahren haben. Soweit man auf diese Behauptungen abstellt, dürfte das entsprechende Vorgehen innerhalb eines Monats ohne Weiteres als unmittelbare Reaktion gelten, sodass diesbezüglich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ausscheidet. Gründe, welche sonst für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen seitens der Klägerin - 10 - sprechen würden, sind nicht ersichtlich, insbesondere ist nicht erstellt, dass sie tatsächlich bereits früher Kenntnis von den streitgegenständlichen Zeichen erlangt und zugewartet hätte. Auch hat die Beklagte nicht behauptet, dass die Klägerin in irgendeiner Weise konkret Hinweise auf eine Duldung gegeben hätte. Zusammengefasst sind die klägerischen Ansprüche aus Firmen-, Wettbewerbs- und Markenrecht nicht verwirkt. 2. Firmenrecht

E. 2

Weitere Prozessvoraussetzungen Die geforderten Gerichtskostenvorschüsse wurden von der Klägerin geleistet. Die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist dementsprechend einzutreten.

E. 2.1

Unbestrittener Sachverhalt Die Alterspriorität der klägerischen Firma erhellt ohne Weiteres aus den Handelsregistereinträgen und ist nicht strittig (vgl. oben E. 1a). Weiter ist unbestritten, dass die Klägerin im geschäftlichen Verkehr immer in der Kurzform der Bezeichnung "A._____" auftritt und den am tt.mm.1997 registrierten Domainnamen <www.A._____.ch> als Grundlage ihres Internetauftritts benutzt (act. 1 Rz. 10 f.; act. 13 S. 8; act. 3/5-6). Die Beklagte tritt im Internet unter dem am tt.mm.2017 registrierten Domainnamen <www.C._____-A._____.eu> auf, wobei als Domaininhaberin offenbar die C._____-AB._____ S.R.L. fungiert (act. 1 Rz. 15; act. 13 S. 9; act. 3/11-12).

E. 2.2

Wesentliche Parteistandpunkte Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass den Zusätzen SA und C._____ der beklagten Firma eine selbständige kennzeichnende Bedeutung abzusprechen sei (act. 1 Rz. 34; act. 29 Rz. 106). Der kennzeichnungskräftige Bestandteil und damit das prägende Element der beklagten – wie der klägerischen – Firma sei "A._____". Der Zusatz C._____ könne nicht als einprägsamer Nebenbestandteil eingestuft werden und sei als geringfügige Abweichung zur Firma der Klägerin zu

qualifizieren (act. 1 Rz. 34 ff.; act. 29 Rz. 111 f., Rz. 115 f.). Aufgrund ihrer Bedeutung könne beschreibenden Elementen und insbesondere beschreibenden Wortkombinationen erhöhte Kennzeichnungskraft beigemessen werden, weshalb sich die jüngere Firma C._____ A._____ SA zur Vermeidung einer Ver-

- 11 - wechslungsgefahr deutlich von der älteren, etablierten Firma abzuheben habe (act. 1 Rz. 38). Aufgrund des identischen prägenden Firmenbestandteils "A._____" und der ansonsten geringfügigen und unbedeutenden Abweichungen in der Firma würden in der Wahrnehmung üblicher Geschäftspartner Verwechslungen höchstwahrscheinlich sein. Zumal beide Unternehmen in der (gleichen) D._____-Branche tätig seien, sei davon auszugehen, dass die Firmen in der Erinerung kaum auseinandergelassen werden könnten (act. 1 Rz. 39). Die in den Handelsregistereinträgen enthaltenen Zweckumschreibungen der Parteien überschneiden sich (act. 1 Rz. 40). Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass sich die beiden Firmen der Parteien nach allen Untersuchungskriterien (akustisch, visuell und semantisch) unähnlich seien (act. 13 Rz. 63): So fehle (i) eine klangliche Ähnlichkeit, nachdem die Anzahl der Silben und die Geschwindigkeit [der Aussprache] unterschiedlich seien, (ii) fehle die optische Ähnlichkeit angesichts der unterschiedlichen Anzahl der Buchstaben sowie Anzahl und Länge der Wörter, ausserdem fehle (iii) die semantische Ähnlichkeit, da es sich bei C._____ um ein Akronym ohne Bedeutung handle, das ununterscheidungskräftig und einprägsam sei; demgegenüber seien alle Wörter der klägerischen Firma beschreibend und nicht schutzfähig (act. 13 Rz. 62 [S. 20 ff.]; act. 33 "Ad Replik 124" [S. 16]). In ihrer Duplik ergänzt die Beklagte zum letzten Punkt, "C._____" sei die Abkürzung von "C1._____", allerdings in Alleinstellung ohne Bedeutung. Es handle sich um ein Fantasiezeichen in der Firmenbezeichnung, welches indes problemlos ausgesprochen werden könne, wobei sich in der Aussprache Vokale und Konsonanten abwechselten (act. 33 "Ad Replik 111. bis 112." S. 15). Es sei "C._____", das als erstes Wort dem Publikum im Gedächtnis bleibe (act. 13 Rz. 56). In ihrer Duplik stellt die Beklagte nunmehr in Abrede, dass es tatsächlich bereits zu einer Verwechslung gekommen sein soll, da es sich lediglich um Abklärungen Dritter gehandelt habe (act. 33 "Ad Replik 122. bis 123." [S. 16]). Weiter weist die Beklagte darauf hin, dass die Inhaber der beiden umstrittenen Firmen ihren Sitz an sehr weit voneinander entfernten Orten hätten und sich zudem nur an einen bestimmten Personenkreis richteten (act. 13 Rz. 73 f.).

- 12 -

E. 2.3

Rechtliches

E. 2.3.1

Firmenrechtliche Grundlagen Nach Art. 944 Abs. 1 OR darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Die Handelsgesellschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Die Firma einer Handelsgesellschaft muss sich nach Art. 951 OR von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich

unterscheiden. Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann laut Abs. 2 von Art. 956 OR auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (siehe Urteil des Bundesgerichts 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1.).

E. 2.3.2

Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr im Besonderen Unbestrittenermassen kann der Firmenschutz insbesondere dann in Anspruch genommen werden, wenn zwischen den betroffenen Firmen Verwechslungsgefahr besteht (zum Ganzen BURKARD/KRAUS, Die Verwechslungsgefahr im Firmenrecht, in: sic! 2020 457, S. 458). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist im Grundsatz für das gesamte Kennzeichenrecht von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auszugehen, wobei es sich um eine Rechtsfrage handelt (BURKARD/KRAUS, a.a.O., S. 459; BGE 128 III 146 E. 2a; Urteil des Bundesgerichtes 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2.). Im Marken- sowie Lau-

- 13 - terkeitsrecht wird die Verwechslungsgefahr ausdrücklich erwähnt (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG; Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG). Eine Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn die Firma des einen Unternehmens für jene des anderen Unternehmens gehalten werden kann (sog. unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder wenn die Gefahr besteht, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen Unternehmen rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr) (CHRISTIAN HILTI, Firmenrecht, in: Streuli-Youssef (Hrsg.), Firmenrecht und Schutz nicht registrierter Kennzeichen Bd. III/2, 2019, N. 306 m.w.H.; RINO SIFFERT, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmen, Art. 944-956 OR, N. 23 zu Art. 951; BGE 118 II 322 E. 1). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich (i) aufgrund des Gesamteindrucks sowie unter Berücksichtigung charakteristischer Firmenbestandteile (optisch, akustisch oder nach Sinngehalt), (ii) unter Berücksichtigung, ob es sich um Personen-, Phantasie- oder Sachbezeichnungen handelt und (iii) unter Berücksichtigung der geographischen Nähe, der Wettbewerbssituation sowie des Verkehrskreises (RINO SIFFERT, a.a.O., N. 29 ff. zu Art. 951). Im Gegensatz zum Markenrecht ist die Unterscheidbarkeit hier nicht einfach aus Sicht der Abnehmer bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu prüfen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dient die firmenrechtlich gebotene Unterscheidbarkeit nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs, sondern schützt den Träger der älteren Firma umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen. Entsprechend soll ganz allgemein verhindert werden, dass das Publikum, zu dem nicht nur Kunden, sondern auch weitere Kreise, wie etwa Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehören, getäuscht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.3.). Grundsätzlich nicht prägend sind Worte des sprachlichen Gemeingebrauchs, Ortsbezeichnungen und gemeinfreie Sachbezeichnungen (Urteil des Bundesgerichts 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 951). Wer dieselben Sachbezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für

- 14 - eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (BGE 131 III 572, E.

E. 2.4

Würdigung Wie bereits gesehen, ist unter dem Aspekt der Alterspriorität unbestritten, dass die Klägerin ihre Firma und Kennzeichen zeitlich vor der Beklagten in den entsprechenden Registern eintragen liess. Ein firmenmässiger Gebrauch ist gegeben. Es liegen keine identischen Firmen vor, sodass unter Art. 956 Abs. 2 OR einzig zu prüfen ist, ob es sich um den Gebrauch einer ähnlichen Firma handelt,

- 15 - welche sich nicht hinreichend unterscheidet und eine Verwechslungsgefahr respektive die Gefahr unzutreffender Schlüsse geschaffen wird (vgl. BGE 131 III 572 E. 3 = PRA 95 [2006] Nr. 67). Massgeblich ist die Verwechslungsgefahr, sodass offen bleiben kann, ob es – wie die Klägerin behauptet – tatsächlich bereits zu einer Verwechslung der Firmen gekommen ist (vgl. dazu unten E. 3.3.). Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft Werden die im Zentrum stehenden Firmennamen im Ganzen betrachtet, wie sie im Handelsregister eingetragen sind ("A._____, Schweizerische Aktiengesellschaft B._____ und C._____ A._____ SA"), fällt auf, dass bereits anhand der Länge, der Zahl der Bestandteile und Silben der klägerischen Firma im Vergleich zur beklagtischen Firma keine Verwechselbarkeit vorliegt. Es besteht ein erheblicher Unterschied im Schriftbild (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.3.). Abzustellen ist zwar auf den Gesamteindruck, allerdings ist der Fokus zunächst auf die einzelnen Elemente zu legen, welche den Gesamteindruck prägen. Hier ist zu beachten, dass gewisse Teile als reine Bezeichnung der Rechtsform respektive als beschreibende Sachbezeichnungen mangels Kennzeichnungskraft ohne Weiteres aus dem Blick bleiben müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.2.1. f.), so für die klägerische Firma [fett markiert]: A._____, Schweizerische Aktiengesellschaft B._____ und für die beklagtische Firma: C._____ A._____ SA. So verglichen verbleibt auf Seiten der Klägerin das charakteristische, prägende Element "A._____" (gemäss ihrer Darstellung wird ohnehin lediglich diese verkürzte Form verwendet) und seitens der Beklagten "C._____ A._____". A._____ selbst ist ein zusammengesetzter Begriff aus "A1._____" und "A2._____". Es handelt sich nicht um einen Fantasiebegriff, sondern an sich um ein rein beschreibendes Wort respektive eine Sachbezeichnung (entsprechend etwa: "AC._____"), womit im Grundsatz keine Monopolisierung möglich ist. Da es sich beim Element "A._____" der altersprioritären Firma um eine beschreibende Sachbezeichnung handelt, ist von einem schwach prägenden Zeichen auszugehen, weshalb grundsätzlich schon geringfügige Abweichungen eine hinreichende Abgrenzung bewirken können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom

- 16 - 23. August 2022 E. 3.4.2.; siehe zum Punkt der Verkehrsdurchsetzung bzw. Verkehrsgeltung nachfolgend E. 4.4. [S. 26 ff.]). Der einzige Unterschied der Firmen besteht in der vorangestellten Buchstabenkombination C._____. Dass beim Bestandteil "C._____" selbst die Verkehrsgeltung, d.h. eine ausgeprägte Bekanntheit (wie z.B. "IBM", etc.) zum Tragen kommt, wurde nicht behauptet. Ob es sich dabei tatsächlich, wie die Beklagte in ihrer Duplik ausführt, um ein Akronym oder eine Fantasiekombination handelt, ist für die Verwechslungsgefahr irrelevant. Das Bundesgericht hat in Bezug auf Kombinationen von drei Buchstaben (so z.B. "SRC"; "RSP") regelmässig festgestellt, dass es diesbezüglich an klanglicher Originalität fehlt und solchen Akronymen generell keine hohe

Kennzeichnungskraft zuzuschreiben ist. Wie erwähnt genügt vorliegend indes bereits eine geringfügige Abweichung für eine hinreichende Abgrenzung. Mit dem prominent vorangesetzten Bestandteil C._____ (A._____ vs. C._____ A._____) liegt auch betreffend die charakteristischen Elemente ein verändertes Schriftbild und eine klangliche Verschiedenartigkeit vor, sodass unter dem Aspekt der Zeichenähnlichkeit (optisch und akustisch) eine hinreichend deutliche Unterscheidung anzunehmen ist. Geographische Nähe und Nähe Geschäftsbranche Die geographische Nähe zwischen den Parteien ist mit Blick auf ihren jeweiligen Sitz (Genf und Zürich) zu verneinen, was letztlich auch von der Klägerin (freilich in einem anderen Zusammenhang: vgl. act. 29 Rz. 72) zugestanden wird. Fraglich ist sodann, ob die Parteien im Wettbewerb stehen oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.1.2.). Massgeblich ist diesbezüglich zunächst die Zweckumschreibung des Handelsregistereintrags. Bereits aus den Registereinträgen ergibt sich ein Bild von erheblich unterschiedlichen Verkehrskreisen, da sich der Zweck der Klägerin im Wesentlichen auf die Versorgung der Schweiz mit D._____ in jeder Form sowie die Wahrung der Interessen im In- und Ausland richtet und sich die Beklagte demgegenüber zusammengefasst mit Produkten, Bestandteilen und Ersatzteilen für die Generierung von D'._____ beschäftigt. Im Einklang mit den beklagischen Ausführungen lässt sich weder dem Han-

- 17 - delsregistereintrag noch ihrer Website Hinweise entnehmen, dass die Beklagte sich im D'._____ -Handel oder der D'._____ -Beschaffung betätigen würde, sodass sich schwerlich eine Wettbewerbssituation annehmen lässt. Es rechtfertigt sich somit nicht, dass ein strenger Massstab für die Unterscheidbarkeit angewendet wird.

E. 2.5

Fazit Die fehlende Zeichenähnlichkeit und die reduzierte Kennzeichnungskraft des Bestandteils "A._____" in Kombination mit der nicht vorhandenen geographischen Nähe der Parteien, den unterschiedlichen Geschäftsbranchen und Verkehrskreisen sowie dem Fehlen einer Wettbewerbssituation führt zu geringeren Anforderungen an die Unterscheidbarkeit. Unter Berücksichtigung dieses Massstabs ist zusammengefasst die Verwechslungsgefahr und die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen zu verneinen; ein Anspruch aus Art. 956 Abs. 2 OR besteht dementsprechend nicht.

E. 3

Lauterkeitsrecht

E. 3.1

Wesentliche Parteistandpunkte Die Klägerin führt im Weiteren das Lauterkeitsrecht ins Feld und stellt sich auf den Standpunkt, dass die Beklagte mit der Registrierung und dem Gebrauch der Firma C._____ A._____ SA und dem Auftreten unter dem Domainnamen <C._____ - A._____.eu> Massnahmen im Sinne von Art. 3 lit. d UWG getroffen habe, welche eine Verwechslungsgefahr hervorrufen können, was sich bereits realisiert habe (act. 1 Rz. 50; act. 29 Rz. 151 ff.). Der Begriff der Verwechslungsgefahr sei, so die Klägerin, für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher (act. 1 Rz. 26; act. 29 Rz. 152). Wie bereits festgehalten worden sei, bleibe im Gedächtnis des Publikums der identische kennzeichnungskräftige Bestandteil A._____ haften. Aus lauterkeitsrechtlicher Sicht erschwerend komme hinzu, dass die beiden Unternehmen in der (gleichen) D._____ -Branche tätig seien und sich die in den Handelsregistereinträgen enthaltenen

Zweckumschreibungen der Parteien überschneiden würden (act. 1 Rz. 51).

- 18 - Die Beklagte bestreitet den geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Anspruch. Nachdem von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr im gesamten Recht der Kennzeichen auszugehen sei und sie weder die Firma noch die Marke der Klägerin verletzt habe, sei davon auszugehen, dass keine unlautere Wettbewerbsbehandlung vorliege (act. 13 Rz. 98; act. 33 "Ad Replik 140. bis 147." ff. [S. 23 f.]). Es sei denn auch nie zu einer Verwechslung zwischen den Parteien gekommen, insbesondere nicht durch die Kontaktaufnahme des Mitarbeiters von W._____ mit der Klägerin (act. 13 Rz. 100 ff.).

E. 3.2

Rechtliches Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Verhindert werden sollen Verwechslungen in Bezug auf die betriebliche Herkunft von Produkten sowie die Unternehmensidentität (HEINEMANN, in: Heizmann/Loacker, UWG Kommentar, 2018, N. 5 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Grundsätzlich ist der Begriff der Verwechslungsgefahr im ganzen Kennzeichen- wie auch im Lauterkeitsrecht derselbe, wenn auch abweichende Aspekte zu beachten sind (RETO ARPAGAUS, in: Basler Kommentar, UWG, 2013, N. 64 f. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG; HEINEMANN, a.a.O., N. 39 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Zu berücksichtigen ist u.a. die Zusammensetzung der beteiligten Verkehrskreise, wobei bei Leistungen und Produkten des täglichen Bedarfs schneller von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist als bei teuren Produkten oder Investitionsgütern (RETO ARPAGAUS, a.a.O., N. 114 ff. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Anders als etwa im Marken- oder Firmenrecht ist im Lauterkeitsrecht einzig massgeblich, wie ein für den Marktauftritt eingesetztes Element im Markt tatsächlich gebraucht wird – und nicht, wie es allenfalls im Marken- oder Handelsregister eingetragen ist (RETO ARPAGAUS, a.a.O., N. 92 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

E. 3.3

Würdigung

- 19 - Als unlautere Massnahmen werden von der Klägerin im Wesentlichen die Registrierung und der Gebrauch der beklagten Firma sowie der Auftritt unter dem Domainnamen <www.C.____-A.____.eu> angeführt. Zur Registrierung und dem Gebrauch der Firma ist festzuhalten, dass vom gleichen Begriff der Verwechslungsgefahr wie im Firmen- und Markenrecht auszugehen ist, womit weitgehend auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden kann (vgl. oben E. 2.4. und unten E. 4.4.). Im Lauterkeitsrecht ist nicht auf die Registereinträge, sondern auf den tatsächlichen Gebrauch abzustellen. Bereits beim Firmenrecht wurden indes nicht lediglich die eingetragenen Firmen, sondern auch (als prägende Elemente) "A._____" und "C.____ A._____" gegenübergestellt, sodass daraus keine weiteren Schlüsse folgen. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass es angesichts der Tätigkeiten der beiden Parteien nicht um Leistungen oder Produkte des täglichen Bedarfs geht. Konkrete Vorbringen zu den beteiligten Verkehrskreisen liegen nicht vor. Zudem gelingt es der Klägerin nicht, eine tatsächliche Verwechslung (in der Schweiz) darzutun, wenn sie – ohne einen Bezug zur Schweiz zu behaupten – lediglich die Korrespondenz mit der offensichtlich ausländischen "W._____ Ltd. [...] United Kingdom" (vgl. act. 1 Rz. 18) anführt. Ansonsten wurden keine tatsächlich erfolgten Verwechslungen behauptet. Zum beklagten Auftritt unter dem

Domainnamen <www.C._____-A._____.eu> ist erneut auf den grundsätzlich identischen Begriff der Verwechslungsgefahr hin- zuweisen. Mittels Gegenüberstellung von A.____ und C.____ A.____ wurde bereits dargelegt, dass diesbezüglich – unter firmenrechtlichen Aspekten – keine Verwechslungsgefahr und unzutreffende Schlüsse anzunehmen sind. Vorliegend geht es ausschliesslich um die Verwendung des Domainnamens <www.C.____ - A.____.eu>; andere Vorkehren der Beklagten wurden nicht behauptet. Die Bildung des Domainnamens aus den prägenden Elementen ihrer Firma samt der vorangestellten Buchstabenkombination "C.____" ist allerdings nicht unlauter, um- so mehr, als mit <www.C.____-A.____.eu> gar eine unterschiedliche Top- Level-Domain als bei der klägerischen Domain (<www.A.____.ch>) verwendet wird. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern damit wettbewerbswidrige Massnahmen

- 20 - vorliegen sollen, zumal selbst dann noch nicht zwangsläufig eine UWG relevante Verwechslungsgefahr vorliegt, wenn es tatsächlich bei der Internetsuche nach "A.____" vereinzelt zu Verwechslungen der Websites kommen sollte. Weitere lauterkeitsrechtliche Aspekte, welche zu Gunsten der Klägerin zu berücksichtigen wären, sind nicht ersichtlich. Nachdem bereits die vorausgesetzte Verwechslungsgefahr fehlt, muss auch nicht weiter geprüft werden, ob die Klägerin gegenüber der Beklagten überhaupt Rechte aus der Verwendung dieser Domain ableiten könnte, zumal offenbar nicht die Beklagte, sondern die C.____ - AB.____ S.R.L. den Domainnamen <www.C.____-A.____.eu> registriert hat. Zusammengefasst wurde keine wettbewerbswidrige Kennzeichenverwendung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG dargetan.

E. 4

Markenrecht

E. 4.1

Unbestrittener Sachverhalt Nicht strittig ist, dass die Klägerin am 20. Dezember 2012 die folgenden zwei Wort-/Bildmarken (Marken Nr. 2 und Nr. 3 [Nizza Klassifikation Nr. 4, 35, 37, 39- 40, 42]) und die Wortmarke A.____ (Marken Nr. 4 [Nizza Klassifikation Nr. 35, 37, 39]) hinterlegen liess (act. 1 Rz. 12 f.; act. 13 S. 8; act. 3/7-9): ... [Abbildungen der Wort-/Bildmarken] Die Beklagte liess am 23. März 2016 folgende Marke (Marken Nr. 5 [Nizza Klassifikation Nr. 7, 9, 11, 37, 42]) hinterlegen (act. 1 Rz. 17; act. 13 S. 9): ... [Abbildung der Marke]

E. 4.2

Wesentliche Parteistandpunkte Die Klägerin beruft sich auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c und Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG (act. 1 Rz. 53). Sie stellt sich auf den Standpunkt, die Beklagte verwende mit A.____ unzulässigerweise den prägenden Hauptbestandteil der klägerischen Marken (act. 1 Rz. 59). Durch ihre intensive Nutzung der Bezeichnung A.____ habe sich dieses Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt und ver-

- 21 - diene als Marke daher einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Neben dem unverändert übernommenen Bestandteil A.____ hätten die Zusätze C.____ und SA keine selbständige kennzeichnungsfähige Bedeutung, sodass keine hinreichend deutliche Abhebung erfolge und Fehlzurechnungen des Publikums bzw. der Kunden von Dienstleistungen und Waren zu befürchten seien (act. 1 Rz. 61). Hinsichtlich der für den Markenschutz vorausgesetzten Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen führt die Klägerin aus, die Nizza Klassifikationen Nr. 37 und 42 ihrer Wort-/Bildmarken und der Wort-/Bildmarke der

Beklagten überschritten sich. Des Weiteren überschritten sich die klägerische Wortmarke und die Wort- Bildmarke der Beklagten bezüglich Nr. 37 (act. 1 Rz. 63). Zusammengefasst schliesst die Klägerin, ein Durchschnittsverbraucher könne auf den Gedanken kommen, dass die unter dem identischen Kennzeichen A._____ angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammten oder zu- mindest unter der Kontrolle eines allenfalls mit der Klägerin verbundenen Unter- nehmens betrieben und angeboten würden; entsprechend liege eine marken- rechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor (act. 1 Rz. 63; act. 29 Rz. 126 ff.). Durch den langjährigen und beständigen Gebrauch der klägerischen Firma und des darin enthaltenen Bestandteils A._____ sowie der klägerischen Marken hät- ten sich die Marken im Verkehr durchgesetzt und seien als starke Marken mit ho- her Kennzeichnungskraft zu qualifizieren (act. 29 Rz. 134). Selbst wenn die Mar- ken bzw. der jeweils darin enthaltene Bestandteil A._____ als im Gemeingut ste- hendes Zeichen im Verkehr qualifiziert werden würde, sei die Verkehrsdurchset- zung der Marken und insbesondere des Bestandteils A._____ hinreichend belegt (act. 29 Rz. 135 i.V.m. Rz. 9 ff.). Die Beklagte vermöge mit der Verwendung des bildlich gestalteten Akronyms C._____, als nicht einprägsamer schwacher Ne- benbestandteil der Marke, die Verwechslungsgefahr nicht entscheidend zu verrin- gern (act. 29 Rz. 135). Zu der Gemeinguteinrede stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, es liege weder ein Freihaltebedürfnis noch eine fehlende Unterschei- dungskraft vor und zudem habe sich die Wortmarke durch den langjährigen, un- angefochtenen und intensiven Gebrauch im Verkehr durchgesetzt (act. 29 Rz. 164 ff.).

- 22 - Die Beklagte bestreitet eine Verletzung des Markenrechts (act. 13 Rz. 77 ff.). Sie stellt die Marken der Parteien einander gegenüber und führt aus, dass die Marke der Beklagten ein neues kombiniertes Element (C._____ und ein dieses Akronym kreuzendes und umgebendes grafisches Element) enthalte und am Anfang der jüngeren Marke platziert sei; der Wortbestandteil A._____ sei dagegen aus- schliesslich beschreibend für die geschützten Waren und Dienstleistungen (act. 13 Rz. 90). Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die jüngere Marke ei- ne bestehende Marke aufnehme, die vollständig beschreibend sei, und einen neuen und besonders unterscheidungskräftigen Bestandteil hinzufüge, wobei der Anfang der jüngeren Marke (C._____ fig.) im Verhältnis zum Rest (A._____) überwiege und der erste Bestandteil im Verhältnis zum zweiten, der vollständig beschreibend sei, unterscheidungskräftig sei (act. 13 Rz. 92; act. 33 Ziff. 13 [S. 20]). Schliesslich macht die Beklagte geltend, die klägerische Wortmarke Nr. 4 A._____ sei für alle beanspruchten Dienstleistungen nichtig, da das Zeichen be- schreibend sei und frei verfügbar sein müsse (act. 13 Rz. 104 ff.). Die kennzeich- nungskräftige Abkürzung C._____ fig. verhindere eine Verwechslungsgefahr (act. 33 Ziff. 14 [S. 22]). Weiter führt die Beklagte unterschiedliche Verkehrskreise der Parteien an. Die Verkehrskreise, die mit den Dienstleistungen der Klägerin in Berührung kämen, bestünden aus Spezialisten im Bereich Beschaffung und Transport dieser Produk- te [D._____], wohingegen sie D'._____ -Generatoren und D'._____ -Messgeräte produziere und vertreibe (act. 33 Ziff. 11 [S. 17]). Sodann weist die Beklagte da- rauf hin, dass ein D'._____ -Generator eine technische Anlage zum ... von Brenn- stoffen sei und nicht im Entferntesten gleichartig mit irgendeinem Produkt oder ei- ner Dienstleistung der Klägerin sei. Die Bedürfnisse der Verkehrskreise seien ver- schieden, die Vertriebskanäle seien verschieden, das Know-how zur Herstellung sei verschieden (act. 33 Ziff. 12 [S. 19]). Im Einzelnen argumentiert die Beklagte, dass keine Gleichartigkeit der angebotenen Produkte in den Klassen 07, 09, 11, 37 und 42 bestehe (act. 33 Ziff. 12 [S. 19 f.]).

E. 4.3

Rechtliches

- 23 - Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Zweck der Marke ist es, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 119 II 473 E. 2c S. 475, mit Hinweisen). Von dieser Kernaufgabe der Marke ist auszugehen, wenn geprüft werden soll, ob zwei Zeichen verwechselbar sind. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist demnach dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 122 III 382 E. 1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist auf den Gesamteindruck abzustellen (BGE 121 III 377 E. 2a). Für die Beurteilung, ob es sich um gleichartige Waren oder Dienstleistungen handelt, ist nicht zwingend auf die Nizzaklassifikationen abzustellen (STÄ-DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 125 zu Art. 3 MSchG). Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie haben sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt, für die sie beansprucht werden. Das Bundesgericht hat jüngst in BGE 145 III 178 E. 2.3.1 festgehalten, dass die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft liegen, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S.

- 24 - 132; BGE 139 III 176 E. 2 S. 178; BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 126; je mit Hinweisen). Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132; BGE 139 III 176 E. 2 S. 178 mit Hinweis). Nicht schutzfähig sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasyaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 135 III 359 E. 2.5.5; BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228; BGE 128 III 447 E. 1.5 S. 451). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228;

Urteile 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 297 ff.; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109 ff.). Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums. Gemäss Bundesgericht ist eine solche demoskopische Erhebung (Umfrage; sondage) das sicherste Mittel zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung (BGE 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.2. ff. m.w.H.). Erweist sich so eine Marke als im Verkehr durchgesetzt und damit "stark", ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich dementsprechend erweitert (BGE 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 6.3.1.).

- 25 - Abzustellen ist auf den markenmässigen Gebrauch: Unter markenmässigem Gebrauch wird nach geltendem Recht der Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nach geltendem Recht nicht erforderlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch anderweitig hergestellt werden, z.B. durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktebezug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des Bundesgerichtes 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5, nicht publ. in BGE 130 III 267 m.w.H.).

E. 4.4

Würdigung Warengleichartigkeit und massgebende Verkehrskreise Unter firmen- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ist, wie gesehen, eine Verwechslungsgefahr nicht anzunehmen, sodass entsprechende Ansprüche nicht bestehen. Zu prüfen bleiben allfällige markenrechtliche Ansprüche der Klägerin (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Beide Parteien haben ihre Marken u.a. für die Nizza Klassifikationen Nr. 37 und 42 eingetragen, wobei für die Beurteilung der Gleichartigkeit nicht zwingend auf diese Klassifizierung abzustellen ist. So geht es denn auch – trotz dem gemeinsamen Nenner "D'." – um sehr unterschiedliche Waren respektive Tätigkeiten, und die Betätigungsfelder überschneiden sich höchstens ganz am Rande, wenn sich die Klägerin konkret mit der (Gesamt-)Versorgung der Schweiz mit D'." in jeder Form beschäftigt sowie auf die Wahrung der Interessen im In- und Ausland richtet und sich die Beklagte tatsächlich mit Produkten, Bestandteilen und Ersatzteilen für die Generierung von D'." beschäftigt. Wie bereits festgehalten, liegen die Parteien nicht nur geographisch weit auseinander, sondern unterscheiden sich auch die Verkehrskreise erheblich, zumal sich weder im Handelsregistereintrag noch auf der Website der Beklagten oder in

- 26 - den Parteidarstellungen Hinweise darauf finden, dass sich die Beklagte wie die Klägerin im D'."-Handel oder der D'."-Beschaffung betätigen würde. Es kann in diesem Zusammenhang vollumfänglich auf die bereits unter dem Aspekt des Firmenrechts gemachten Ausführungen zur geographischen und branchenspezifischen Nähe verwiesen werden, die auch hier unter dem Titel Markenrecht analog zur Anwendung gelangen (vgl. oben E. 2.4.). Nichts daran ändert der markenrechtliche Blickwinkel, sodass schon die

erste Voraussetzung von Art. 3 Abs. 1 lit. a bzw. c MSchG, die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, nicht vorliegt. Abgesehen davon ist unter Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichenähnlichkeit und eine daraus folgende Verwechslungsgefahr vorausgesetzt.

Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr Die Wort-/Bildmarken unterscheiden sich optisch deutlich: ... [Abbildungen der Wort-Bildmarken] Einzig der Begriff "A._____" ist identisch. Abgesehen von der unterschiedlichen Typografie wird bei der klägerischen Marke "A._____" in blauen Grossbuchstaben, kombiniert mit einem gestalterischen Element eines (Schweizer-)Kreuzes und einem "G" (wohl als stilistische Darstellung für "AG"), dargestellt. In der zweiten Variante wird zusätzlich der ganze Firmenname in Deutsch, Französisch und Englisch hinzugefügt. Die Marke der Beklagten auf der anderen Seite weist vorangestellt ein grafisches Element mit den Buchstaben "C._____" auf, welchem in Gross-/Kleinschreibung "A._____" folgt. Zusammengefasst ist die Zeichenähnlichkeit der Wort-/Bildmarken nicht gegeben. Es besteht weder Verwechslungsgefahr noch die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen. In Bezug auf die Wortmarke A._____ (zu C._____ A._____) kann hinsichtlich Zeichenähnlichkeit bzw. Verwechslungsgefahr vollumfänglich auf die Erwägungen zum Firmen- und Lauterkeitsrecht verwiesen werden (vgl. oben E. 2.4. und E. 3.3.). **Verkehrsdurchsetzung** Zusätzlich ist noch auf den von der Beklagten ins Feld geführten Punkt des Gemeingutes im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG einzugehen. Es wurde bereits er-

- 27 - wähnt, dass es sich bei "A._____" um einen zusammengesetzten Begriff handelt. Obschon ein Wort, das es so nicht gibt, liegt kein Fantasiewort vor, sondern ein rein beschreibender Begriff (vgl. oben E. 2.4.). Als Sachbezeichnung fehlt die Unterscheidungskraft, sodass im zweiten Schritt zu prüfen ist, ob sich das Zeichen als Marke durchgesetzt hat, wobei die Beweislast nach Art. 8 ZGB der Klägerin zukommt (vgl. zum Ganzen ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 175 f.). Ein absolutes Freihaltebedürfnis am Begriff "A._____" wurde nicht behauptet und steht nicht zur Diskussion (vgl. zu den Voraussetzungen BGE 134 III 314 E. 2.3; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK-HÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 57 zu Art. 2 MSchG). Die Klägerin beruft sich hinsichtlich Verkehrsdurchsetzung bzw. (firmenrechtliche) Verkehrsgeltung (vgl. BGE 122 III 369 E. 1) zusammengefasst auf den langjährigen Gebrauch, hohe Werbeanstrengungen und die allgemeine Anerkennung der Firma insbesondere in der betreffenden Branche (vgl. act. 29 Rz. 135 i.V.m. Rz. 9 ff.). Zunächst stützt sich die Klägerin auf ihren Auftritt unter der Bezeichnung A._____ und führt diverse vertragliche Verhältnisse (act. 29 Rz. 13; act. 30/17-22), Medienmitteilungen (act. 29 Rz. 14; act. 30/23-29) sowie nationale und internationale Konferenzen/Veranstaltungen (act. 29 Rz. 15; act. 30/30-35) an. Weiter verweist sie auf Kontakte mit Behörden (act. 29 Rz. 16; act. 30/36-37), Geschäfts- bzw. Jahresberichte (act. 29 Rz. 17; act. 30/38-41) und den Auftritt auf ihrer Homepage (act. 29 Rz. 18; act. 30/43) unter der Bezeichnung A._____. Ferner seien, so die Klägerin, mit A._____ bezeichnet: die Arbeitsbekleidung der Mitarbeitenden (act. 29 Rz. 19; act. 30/44), die D._____-Leitungen (act. 29 Rz. 20; act. 30/45), die "Power-to-D'._____-Anlage AD._____" (act. 29 Rz. 21; act. 30/46), Flugmarkierungen (act. 29 Rz. 22; act. 30/47), die klägerischen Bürolokaltäten, Geschäftsfahrzeuge, Parkplätze und sämtliches Büromaterial und "give aways" (act. 29 Rz. 23 ff.; act. 30/48-50). Weiter bringt sie vor, dass ihre Mitarbeitenden via E-Mail stets mit der Signatur A._____ auftreten würden (act. 29 Rz. 27; act. 30/52). Schliesslich führt die Klägerin diverse Personen an und stellt sich auf den Standpunkt, diese könnten bestätigen, dass sie im Geschäftsverkehr

- 28 - und in der Öffentlichkeit unter der Bezeichnung A._____ auftrete und aufgetreten sei (act. 29 Rz. 28). Zunächst fällt auf, dass die Klägerin in ihren Darstellungen zur Verkehrsdurchsetzung weder zwischen firmen- und markenmässigem Gebrauch noch den einzelnen registrierten Marken differenziert (vgl. act. 29 Rz. 9 ff.). Auf die markenrechtliche Voraussetzung des produktbezogenen Gebrauchs (vgl. ADRIAN P. WYSS, a.a.O., S. 182) wird nicht eingegangen. Das massgebende Publikum legt sie nicht konkret dar. Sodann behauptet die Klägerin – was an sich erforderlich wäre – gar keinen Gebrauch der Firma, wie diese effektiv im Handelsregister eingetragen ist (A._____, Schweizerische Aktiengesellschaft B._____), sondern lediglich den Gebrauch von "A._____". Eine ausgesprochene Bekanntheit (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.2.2) wird nicht dargetan, sodass auch unter firmenrechtlichen Aspekten nicht von einer sog. Verkehrsgeltung ausgegangen werden kann. Weiter ist nicht nachvollziehbar, woraus sich "hohe Werbeanstrengungen" ergeben sollen; allein die Verwendung der Home-page und die einzelnen Bezeichnungen auf der Arbeitsbekleidung oder auf Leitungen etc. genügen jedenfalls nicht. Näheres dazu führt die Klägerin nicht aus. Es wird aus den Behauptungen und offerierten Beweismitteln auch nicht klar, wie sie eine "allgemeine Anerkennung der Firma" (in der Branche) belegen sollen. Die blossе Tatsache, dass die Klägerin geschäftlich aktiv ist, dabei Verträge abschliesst, mit Behörden in Kontakt steht und Geschäfts- und Jahresbericht herausgibt, genügt dafür nicht. Auch gelegentliche Medienmitteilungen oder Teilnahmen an Konferenzen oder Veranstaltungen beweisen die Bekanntheit nicht. Mangels substantiiert er Behauptungen erschliesst sich nicht, inwiefern und wozu genau die diversen offerierten Zeugen zielführende Erkenntnisse liefern könnten. Ohnehin wenig aussagekräftig dürften in diesem Zusammenhang v.a. die Aussagen der Vertreter der Klägerin selbst sein, welche als Zeugen offeriert wurden. Beweismittel zum direkten Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, demoskopische Erhebungen o.ä. Massnahmen, wurden nicht angeboten. Insgesamt ergibt sich, dass das diesbezügliche Vorbringen und die offerierten Beweismittel der Klägerin nicht genügen, um eine kennzeichenrechtliche Verkehrsdurchsetzung darzutun.

- 29 - Zusammengefasst sind markenrechtliche Ansprüche der Klägerin aus mehreren Gründen nicht gegeben: Zunächst fehlt (i) das Merkmal der identischen/ gleichartigen Waren und Dienstleistungen, sodann liegt (ii) v.a. hinsichtlich der Wort-/Bildmarken keine Zeichenähnlichkeit vor, welche Verwechslungen oder falsche Schlüsse nahelegt und (iii) fehlt "A._____", wie die Beklagte zu Recht einwendet, als Sachbezeichnung Unterscheidungskraft, wobei es der Klägerin nicht gelingt, eine massgebliche Verkehrsdurchsetzung darzutun.

E. 5

Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Zusammengefasst moniert die Klägerin aufgrund ihrer (altersprioritären) eigenen Firma sowie den eingetragenen Marken die Verwendung von "A._____" durch die Beklagte. Zunächst lässt sich kein rechtsmissbräuchliches Verhalten durch Zuwarten oder (implizite) Billigung feststellen; die klägerischen Ansprüche aus Firmen-, Wettbewerbs- und Markenrecht sind nicht als verwirkt zu erachten (E. 1.4. [S. 8 f.]). Als zentralen Punkt bringt die Klägerin vor, sie werde durch den unbefugten Gebrauch des beklagteischen Firmenbestandteils "A._____" beeinträchtigt, worauf sie einen firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR geltend macht. Als prägende Elemente sind diesbezüglich "A._____" sowie "C._____ A._____" gegenüberzustellen. Unter Berücksichtigung der fehlenden (optischen)

Zeichenähnlichkeit und der reduzierten Kennzeichnungskraft des Bestandteils "A._____" sowie der offensichtlich fehlenden geographischen Nähe der Parteien, den unterschiedlichen Verkehrskreisen und dem Fehlen einer Wettbewerbssituation hat sich ergeben, dass die Verwechslungsgefahr und die Gefahr von unzutreffenden Schlüssen zu verneinen ist, womit kein firmenrechtlicher Anspruch gemäss Art. 956 Abs. 2 OR gegeben ist (E. 2.4. [S. 14 ff.]). Aufgrund desselben Verwechslungsbegriffs im gesamten Kennzeichenrecht führt der geltend gemachte lauterkeitsrechtliche Anspruch zum gleichen Ergebnis. Lauterkeitsrechtliche Aspekte, welche zu Gunsten der Klägerin zu berücksichtigen wären, sind nicht ersichtlich. Eine wettbewerbswidrige Kennzeichenverwendung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG wurde nicht dargetan, so insbesondere auch

- 30 - nicht durch die simple Verwendung der beklagten Firma für die Domain <www.C._____-A._____.eu> (E. 3.3. [S. 18 ff.]). Aus mehreren Gründen sind schliesslich auch keine markenrechtlichen Ansprüche gegeben (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG): Es liegen keine identischen/gleichartigen Waren und Dienstleistungen vor und es ist keine Zeichenähnlichkeit der eingetragenen Marken gegeben. Des Weiteren fehlt dem Bestandteil "A._____" zufolge dem beschreibenden Charakter die Unterscheidungskraft, zumal die Klägerin keine Verkehrsdurchsetzung dargetan hat (E. 4.4. [S. 25 ff.]). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen

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