

Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.165/2001 /rnd

Urteil vom 16. Juli 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Klett, Nyffeler,
Gerichtsschreiber Dreifuss.

XPERTEAM Management Consultants AG, Glattalstrasse 501, 8153 Rümlang,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Alain Luchsinger, Postfach 4714, 8022 Zürich,

gegen

ExperTeam AG, Hauptstrasse 104, 2560 Nidau,
Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Peter Wüthrich, Schösslistrasse 9A, Postfach
8915, 3001 Bern.

UWG, Firmenschutz; Domain Name; e-Mail-Adresse,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. April 2001.

Sachverhalt:

A.

Die ExperTeam AG (Klägerin) ist seit dem 18. Juli 1985 unter ihrer aktuellen Firma im Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck besteht in der Vermarktung von Hardware und Softwaresystemen, deren Einführung, Anpassung und Erweiterung sowie Beratung insbesondere im Bereich der Unternehmenslogistik, Aufbau- und Ablauforganisation, Projektmanagement, Produktionsplanung und -steuerung etc.

Die XPERTEAM Management Consultants AG (Beklagte) wurde am 25. Juni 1992 als "Distrafors AG" im Handelsregister eingetragen. Eine erste Firmenänderung in "XPERTEAM Management Consultants AG" wurde am 19. Juni 1998, eine zweite in die aktuelle Firma am 14. Mai 1999 registriert. Die Beklagte bezweckt die Beratung und Schulung von Unternehmungen und von öffentlichen Institutionen, die Durchführung von Handelsgeschäften aller Art sowie die Übernahme von Vertretungen.

B.

Am 20. Mai 1999 stellte die Klägerin beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen. Der Einzelrichter verbot der Beklagten mit Verfügung vom 8. September 1999, ab dem 61. Tag nach Zustellung des Entscheids die Firma "Xperteam Management Consultants AG" zu führen und die Internet-Adresse "www.experteam.ch" sowie die e-mail-Adresse "experteam@..." zu verwenden. Gleichzeitig setzte er der Klägerin Frist für die Einreichung der ordentlichen Klage an.

Am 21. Januar 2000 stellte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich die Rechtsbegehren:

"1. Der Beklagten sei zu verbieten

1.1 die Firma "XPERTEAM Management Consultants AG" zu führen;

1.2 den Begriff "XPERTEAM" als Namen oder Firmenbestandteil zu verwenden;

1.3 in ihrer Internet- und/oder e-mail-Adresse den Begriff "xperteam" zu verwenden.

Dies alles unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse wegen Verstosses gegen Art.

292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung.

.....”

Das Handelsgericht verbot der Beklagten mit Urteil vom 5. April 2001 unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfall

”(a) mit Wirkung ab dem 61. Tag nach Rechtskraft dieses Urteils, die Firma ”XPERTEAM Management Consultants AG” zu führen,

(b) mit Wirkung ab dem 31. Tag nach Rechtskraft dieses Urteils die Domain ”www.xperteam.com” und die e-mail-Adresse ”xperteam@xperteam.com” zu verwenden.”

Im Übrigen wies das Gericht die Klage ab. Es kam zum Schluss, dass sich die Firmen der Parteien nicht hinreichend unterscheiden und die Gefahr der Verwechslung besteht. Da die angebotenen Leistungen der Parteien in grosser Nähe zueinander liegen, bejahte das Gericht eine Verwechslungsgefahr der klägerischen Firma mit der Domain ”www.xperteam.com” der Beklagten und deren e-mail-Adresse ”xperteam@xperteam.com” überdies aus lauterkeitsrechtlicher Sicht.

Eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten gegen das Urteil des Handelsgerichts wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 19. März 2002 ab, soweit es auf sie eintrat.

C.

Mit Berufung vom 17. Mai 2001 stellt die Beklagte das Begehren, es sei das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Sie macht geltend, das Handelsgericht habe die Bestimmungen von Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 Abs. 1 OR verletzt, indem es trotz hinreichender Unterscheidbarkeit ihrer Firma von derjenigen der Klägerin eine Verwechslungsgefahr bejaht habe. Entsprechend rügt sie, es bestehe auch keine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr, zumal von ihr bestritten und nicht bewiesen worden sei, dass die Parteien miteinander im Wettbewerb ständen.

Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Nach Art. 951 Abs. 2 OR müssen sich die Firmen der Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Ob diese Anforderung im Einzelfall erfüllt wird, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwei Firmen beim Publikum hinterlassen. Da die in Art. 951 Abs. 2 OR erwähnten Gesellschaften ihre Firma frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; 118 II 322 E. 1 S. 323; 92 II 95 E. 2 S. 97 mit Hinweisen). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGE 100 II 224 E. 2; 97 II 234 E. 1 S. 235; Urteil 4C.348/1990 vom 23. April 1991 i.S. Avia Mineralöl AG & Cons. c. Aviatour AG, SMI 1992 S. 41 ff., E. 1, je mit Hinweisen).

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 berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 128 III 146 E. 2a S.148 f.; 127 III 160 E. 2a, je mit Hinweisen). Die Zeichenverwechselbarkeit - das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild - ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zei-

chen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Im Gedächtnis bleiben namentlich die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originalität und Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc S. 168; Urteil 4C.206/1999 vom 14. März 2000 i.S. Avia International c. Aviareps Airline Management GmbH, sic! 2000 S. 400, E. 2a, je mit Hinweisen). Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren prägenden Bestandteilen nicht hinreichend, genügen beschreibende Zusätze, die lediglich auf die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen, in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 100 II 224 E. 3; 97 II 153 E. 2b-g; 92 II 95 E. 4 S. 99 f.; Urteil vom 14. März 2000, a.a.O., E. 2a).

1.2 Die Zeichenverwechselbarkeit der Firmen der Parteien ist mit der Vorinstanz aufgrund der charakteristischen Bestandteile "EXPERTEAM" und "XPERTEAM" zu beurteilen. Die Vorinstanz hat diesbezüglich angenommen, dass sich diese beiden Zeichenbestandteile zwar im Schriftbild unterschieden, jedoch nach Wortklang identisch oder zumindest ähnlich und im Sinngehalt übereinstimmend seien.

Ob sich die charakteristischen Zeichenbestandteile der beiden Firmen optisch tatsächlich - mehr oder weniger deutlich - so unterscheiden, dass die Gefahr von Verwechslungen danach verneint werden könnte, erscheint sehr fraglich. So besteht der Unterschied allein im ersten Vokal, den der Zeichenbestandteil der Klägerin im Unterschied zu demjenigen der Beklagten zusätzlich aufweist, während in den übrigen acht Buchstaben Identität herrscht. Die mögliche unterschiedliche Gestaltung der Schrift ist - wie die Klägerin zutreffend bemerkt - für die optische Verwechselbarkeit von Firmen kaum von Bedeutung (vgl. BGE 92 II 95 E. 3 S. 98). Wie es sich mit der Verwechselbarkeit des Schriftbildes verhält, kann indessen offen bleiben; der Vorinstanz ist jedenfalls zu folgen, wenn sie die Zeichenbestandteile "XPERTEAM" und "ExperTeam" aufgrund des Gesamteindrucks, den sie unter Einbezug von Wortklang und Sinngehalt beim Publikum hinterlassen, als verwechselbar betrachtet hat:

Was den akustischen Eindruck beim Adressaten angeht, so kann der Firmenbestandteil "XPERTEAM" der Beklagten jedenfalls nicht zwanglos ausgesprochen werden, wenn ihm nicht ein Vokal vorangesetzt wird. Die Vorinstanz nimmt dabei zutreffend an, dass angesichts der heute notorisch weit verbreiteten englischen Geschäftsbezeichnungen und Firmen die naheliegendste Wahl ein "E" sein dürfte, was zu einer identischen Aussprache der beiden Zeichen führt. Die Behauptung der Beklagten, es könne in phonetischer Hinsicht nur die im Tätigkeitsgebiet der Parteien hauptsächlich gesprochene deutsche Sprache massgebend sein, steht schon mit der Tatsache im Widerspruch, dass ihre weiteren Firmenbestandteile "Management Consultants" in englischer Sprache gefasst sind. Es liegt bereits aus diesem Grund nahe, auch den charakteristischen Bestandteil XPERTEAM englisch auszusprechen. Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr in Bezug auf den Wortklang der beiden Firmen zutreffend bejaht. Sie hat beim Vergleich auch richtigerweise die Zusätze "Management Consultants" in der Firma der Beklagten unberücksichtigt gelassen. Diese weisen rein beschreibend auf das Tätigkeitsfeld der Beklagten hin und sind daher nicht kennzeichnungskräftig. Auch bezüglich ihres Sinngehalts hat die Vorinstanz die Verwechselbarkeit der zwei charakteristischen Firmenbestandteile zutreffend beurteilt, indem sie erkannte, dass beide die Gedankenverbindung an ein "Team von Experten" schaffen. Der allgemein verständliche englische Ausdruck "team" ist in beiden Zeichen enthalten. Sodann liegt die Assoziation der ersten Worthälfte mit der ebenfalls zur Umgangssprache gehörenden Bezeichnung "Experte" nicht nur für die Firma der Klägerin, sondern in gleicher Weise für diejenige der Beklagten nahe.

Die Zeichenverwechselbarkeit der beiden Firmen führt umso mehr zur Gefahr von Fehlzurechnungen, als sich nach den verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Art. 63 Abs. 2 OG) beide Parteien mindestens teilweise an die gleichen Kundenkreise wenden, wenn auch nicht mit einem identischen Angebot. Die Vorinstanz hat die Anforderung von Art. 951 Abs. 2 OR nicht verkannt und kein Bundesrecht verletzt, indem sie die Verwechslungsgefahr aufgrund des in der Erinnerung der Adressaten haftenden Gesamteindrucks der beiden Firmen bejahte und der Beklagten die Führung der Firma "XPERTEAM Management Consultants" verbot.

2.

Die Vorinstanz hat der Beklagten die Verwendung des Domain-Namens "www.xperteam.com" sowie der e-

mail-Adresse "xperteam@xperteam.com" mit der Begründung verboten, die darin verwendeten Bezeichnungen seien mit dem Firmenbestandteil "ExperTeam" der Klägerin im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verwechselbar. Die Beklagte bestreitet zu Recht nicht grundsätzlich, dass die Verwendung von Kennzeichen im Internet als Domain-Namen oder e-mail-Adressen unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ist, wenn sie geeignet ist, Verwechslungen herbeizuführen (vgl. BGE 126 III 239 E. 2c). Solche können insbesondere darin bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung (vgl. BGE 127 III 160 E. 2a S. 166; 122 III 382 E. 1 S. 385, je mit Hinweisen).

Die Beklagte begründet die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Wesentlichen mit der fehlenden Verwechselbarkeit des charakteristischen Firmenbestandteils der Klägerin mit ihren im Internet verwendeten Kennzeichen. Es kann ihr jedoch nach dem vorstehend Ausgeführten nicht gefolgt werden, soweit sie dabei die Ansicht vertritt, die umstrittenen Zeichen unterschieden sich im Schriftbild deutlich und ihr Zeichen sei originell und daher im Sinngehalt schwierig erkennbar, womit es sich nach dem massgeblichen Gesamteindruck so deutlich von der Firma der Klägerin unterscheidet, dass keine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Daran ändert nichts, wenn der Entstehungsgeschichte der von der Beklagten verwendeten Kennzeichen keine entscheidende Bedeutung beigemessen und berücksichtigt wird, dass das Publikum im Bereich der Internet-adressen geringeren Unterschieden in der Regel grössere Aufmerksamkeit schenkt als im Schriftverkehr. Die hier in Frage stehenden geringfügigen Unterschiede sind nicht derart, dass sie in der Erinnerung der Adressaten hinreichende Unterscheidungskraft zu schaffen und daher die Gefahr der Verwechslung zu bannen vermöchten.

3.

Die Vorinstanz hat die ausgesprochenen Verbote antragsgemäss bereits im angefochtenen Urteil mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB verbunden. Auch wenn das Bundesgericht selbst von dieser Möglichkeit zurückhaltend Gebrauch macht, ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Die kritisierte Androhung hält sich im Rahmen des dem Sachgericht zustehenden Ermessens, bei dessen Ausübung das Gericht in Würdigung des gesamten Verhaltens der Beklagten zu beurteilen hat, ob die Strafandrohung zur Erleichterung der Durchsetzung des gerichtlichen Verbots angemessen sei. Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte in einer ersten Änderung ihrer Firma den mit der klägerischen Firma identischen Bestandteil EXPERTEAM gewählt hat. Auf Intervention der Klägerin hin und unter dem Eindruck des Massnahmenentscheids des Einzelrichters hat sie ihre Firma und ihre Internet-Adresse zwar geändert, indessen nicht von sich aus für eine deutliche Abhebung von derjenigen der Klägerin gesorgt, sondern lediglich den ersten Buchstaben des strittigen Bestandteils entfernt. Die Strafandrohung erscheint unter diesen Umständen selbst bei der vom Bundesgericht geübten Zurückhaltung angebracht.

4.

Die Berufung erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Diesem Ausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beklagten zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat die anwaltlich vertretene Klägerin überdies für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2 OG). Gebühr und Parteientschädigung sind nach dem Streitwert zu bemessen, der mit der Vorinstanz auf Fr. 200'000.– zu schätzen ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. April 2001 bestätigt.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird der Beklagten auferlegt.

3.

Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.– zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Juli 2002

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: