

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_717/2011

Urteil vom 28. März 2012
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
Gerichtsschreiber Kölz.

1. Verfahrensbeteiligte
Cashback Management GmbH,
2. Cashback Promotion GmbH,
3. X. _____,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Ulrich,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Cash Back VAT Reclaim AG,
2. United Cash Back AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Beat Badertscher, Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand
Firmenrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, I. Zivilabteilung, vom 25. Oktober 2011.

Sachverhalt:

A.

Die Cash Back VAT Reclaim AG (Beschwerdegegnerin 1) mit Sitz in Cham wurde am 9. Juli 1991 unter der Firmenbezeichnung CB Cash Back AG ins Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Die Firmenänderung wurde am 2. Juli 2004 im SHAB publiziert. Die Gesellschaft bezweckt vornehmlich das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in Steuerangelegenheiten, insbesondere betreffend Warenumsatzsteuern, Mehrwertsteuern, öffentliche Gebühren und Abgaben im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Warenlieferungen, Transporten, Dienstleistungen sowie Übermittlungen von EDV-Daten, Lizenzen und Royalties.

Die United Cash Back AG, Cham, (Beschwerdegegnerin 2) wurde am 18. Mai 2005 ins Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie bezweckt die Vermittlungstätigkeit im Bereich der internationalen Beratung, speziell im Bereich Mehrwertsteuer. Sie kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen, Finanzierungen tätigen und vermitteln, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Eigentumsrechte und Lizenzen erwerben, verkaufen und konzessionieren sowie Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.

Die Beschwerdegegnerinnen sind sodann seit 1995 bzw. 2008 Inhaberinnen der Marke "Cashback" bzw. "Cash Back". Die Beschwerdegegnerin 1 liess zudem im Jahre 1996 den Domainnamen cashback.ch registrieren.

Die Gründung der Cashback Management GmbH, Zug, (Beschwerdeführerin 1) wurde am 23. Juni 2009 im SHAB publiziert, diejenige der Cashback Promotion GmbH, Zug, (Beschwerdeführerin 2) am 25. Juni 2009. Beide Gesellschaften bezwecken das Erbringen von Beratungs- und Dienstleistungen jeglicher Art zur Förderung von Einkaufsgemeinschaften und Handelspartnern.

X. _____ (Beschwerdeführer 3) ist bei der Beschwerdeführerin 1 Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter, bei der Beschwerdeführerin 2 Geschäftsführer und Gesellschafter. Er liess den Domainnamen cashback-company.ch registrieren.

B.

Mit Klage vom 18. Januar 2010 verlangten die Beschwerdegegnerinnen vom Kantonsgericht Zug, den Beschwerdeführerinnen 1 und 2 sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung und unter Ansetzung einer Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu verbieten, die Firmen "Cashback Management GmbH" und "Cashback Promotion GmbH" zu führen und die Begriffe "Cashback" oder "Cash Back" als Firma oder Firmenbestandteil zu verwenden; dem Beschwerdeführer 3 sei unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung und unter Ansetzung einer Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu verbieten, den Domainnamen www.cashback-company.ch zu benutzen oder durch Dritte benutzen zu lassen.

Mit Urteil vom 17. Februar 2011 sprach das Kantonsgericht die verlangten Verbote aus.

Die Beschwerdeführer erhoben Berufung an das Obergericht des Kantons Zug. Dieses wies die Berufung mit Urteil vom 25. Oktober 2011 ab und bestätigte das Urteil des Kantonsgerichts.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragen die Beschwerdeführer dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 25. Oktober 2011 aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen. Eventualiter sei die Sache an das Kantonsgericht Zug als erste Instanz zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde abzuweisen und das Urteil des Obergerichts zu bestätigen. Die Vorinstanz beantragt die Abweisung der Beschwerde.

Mit Präsidialverfügung vom 16. Dezember 2011 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.

1.1 Die Beschwerdegegnerinnen machten ihre Klage vom 18. Januar 2010, die sie auf Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrecht stützten, vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (SR 272; ZPO) anhängig. Das Kantonsgericht, auf dessen Verfahren demnach noch das bisherige kantonale Prozessrecht Anwendung fand (Art. 404 Abs. 1 ZPO), war gemäss § 9 des Gesetzes des Kantons Zug über die Organisation der Gerichtsbehörden vom 3. Oktober 1940 (aGOG/ZG) betreffend Markenrecht als einzige kantonale Instanz und betreffend Firmen- und Lauterkeitsrecht als erste kantonale Instanz zuständig. Das Obergericht behandelte die Berufung deshalb nur insoweit, als sich das angefochtene Urteil auf Firmen- und Lauterkeitsrecht stützte. Es führte aus, betreffend Markenrecht habe die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen gestanden. Allerdings erübrigten sich Ausführungen zur markenrechtlichen Anspruchsgrundlage ohnehin, da das Kantonsgericht die Klage bereits gestützt auf Firmenrecht guthiess und das Obergericht diese Auffassung bestätigte.

Das angefochtene Urteil des Obergerichts bildet insofern ein zulässiges Anfechtungsobjekt der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72, 75 Abs. 1 und 2, 90 BGG). Der Streitwert von Fr. 50'000.-- überschreitet die Grenze nach Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Vorbehalten bleibt eine rechtsgenügende Begründung (Art. 42 Abs. 2 BGG).

1.2 Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und 96 BGG gerügt werden. Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten. In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1).

2.

Das Obergericht hiess die Klage gestützt auf Firmenrecht gut, weshalb es die lauterkeitsrechtliche Anspruchsgrundlage nicht weiter prüfte. Vor Bundesgericht ist demnach einzig zu beurteilen, ob das Urteil des Obergerichts vor Bundesrecht standhält, soweit es sich auf Firmenrecht stützt.

2.1 Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der AG, der GmbH und der Genossenschaft deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; 122 III 369 E. 1 S. 370). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403; 127 III 160 E. 2a S. 165; 126 III 239 E. 3a). Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht grundsätzlich frei geprüft wird (BGE 128 III 353 E. 4 S. 359 mit Hinweisen).

Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370). 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; Gleiches gilt bei geografischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580; 118 II 322 E. 1 S. 324; 97 II 234 E. 1 S. 235; Urteil 4A_315/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2.1, in: sic! 2/2010 S. 101).

Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinander gehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (BGE 131 III 572 E. 3 S. 576; 127 III 160 E. 2b/cc S. 168; 122 III 369 E. 1). Dies trifft insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen. Grundsätzlich stehen auch Firmen, die als Bestandteile im Wesentlichen derartige Bezeichnungen enthalten, unter dem Schutz des Ausschliesslichkeitsanspruchs gemäss Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR (BGE 131 III 572 E. 3 S. 576; 128 III 224 E. 2b S. 226). Wer dieselben Sachbezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (BGE

131 III 572 E. 3 S. 576 mit Hinweisen). Bereits ein verhältnismässig kennzeichnungsschwacher Zusatz kann allerdings ausreichen, um genügend Abstand zu einer älteren Firma zu schaffen, die gleiche Sachbezeichnungen wie die jüngere aufweist (BGE 122 III 369 E. 1; Urteil 4C.197/2003 vom 5. Mai 2004 E. 5.3 und 5.4, nicht publ. in: BGE 130 III 478).

2.2 Die Vorinstanz erwog, die durchschnittlichen Verkehrskreise würden den Firmenbestandteilen "Cash Back" bzw. "Cashback" den deutschen Wortsinn "Bargeld zurück" beimessen. Daraus könne jedoch entgegen der Meinung der Beschwerdeführer nicht abgeleitet werden, bei den fraglichen Firmenbestandteilen handle es sich um einen reinen Sachbegriff, der jedermann zur Verfügung stehen müsse und nicht monopolisiert werden könne. Beim Firmenbestandteil "Cash Back" bzw. "Cashback" handle es sich um keine firmenrechtliche Sachbezeichnung, die die Tätigkeiten der hier involvierten Firmen umschreibe. Es sei vielmehr eine Fantasiebezeichnung, der für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung zukomme. Die klägerischen und die beklagischen Firmen stimmten in ihrer prägenden Fantasiebezeichnung überein und differierten nur in Bestandteilen mit schwacher Kennzeichnungskraft. Es bestehe daher Verwechslungsgefahr, die durch die geografische Nähe der involvierten Firmen noch verstärkt würde.

3.

3.1 Die Beschwerdeführer beantragen die vollumfängliche Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und fechten mithin auch das Verbot der Benutzung des Domainnamens www.cashback-company.ch durch den Beschwerdeführer 3 an. Diesbezüglich beschränken sich die Beschwerdeführer allerdings darauf, beiläufig und ohne weitere Begründung zu behaupten, eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, weshalb die Verwendung des Domainnamens zu erlauben sei. Insofern mangelt es an einer genügenden Begründung (Erwägung 1.2), weshalb auf diesen Punkt der Beschwerde nicht einzutreten

ist.

3.2 Mit Bezug auf die Firmen der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 beharren die Beschwerdeführer auf ihrem Standpunkt, dass es sich beim Ausdruck "Cashback" bzw. "Cash Back" um einen reinen Sachbegriff handle, der als solcher nicht viel zur Unterscheidung des Kennzeichens beitrage. Zusammen mit den Zusätzen "Promotion" und "Management" unterschieden sich die Firmen der Beschwerdeführer jedoch deutlich von den klägerischen Firmen.

Zur Begründung dieses Standpunkts wiederholen sie grösstenteils wörtlich ihre Ausführungen in der Berufung, ohne sich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen. Auch damit genügen sie den Begründungsanforderungen kaum, was das Eintreten auf ihre Vorbringen in Frage stellt (vgl. Erwägung 1.2). Dieselben sind ohnehin unbegründet:

Inhaltlich stützen die Beschwerdeführer ihren Standpunkt weiterhin und einzig auf den Beschluss des deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Oktober 2009, gemäss dem die Marke "Cashback" mangels Kennzeichnungskraft als schutzunfähig zu löschen ist. Sie reichen als Novum eine per E-Mail erteilte Auskunft von Rechtsanwalt A. _____ aus Düsseldorf vom 8. November 2011 ein, der ausführt, der Beschluss sei in Rechtskraft erwachsen. Das Novum ist unzulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG), da ohne Weiteres schon vor dem angefochtenen Urteil Anlass bestand, die Rechtskraft des deutschen Beschlusses nachzuweisen, auf den sich die Beschwerdeführer bereits im kantonalen Verfahren beriefen, und die Vorinstanz entgegen der Behauptung der Beschwerdeführer auch nicht feststellte, jener Beschluss sei nicht rechtskräftig.

Unabhängig von der Rechtskraft des Beschlusses des deutschen Patent- und Markenamtes kommt diesem ohnehin keine bindende Wirkung zu für die hier zu beurteilende Frage der Verwechselbarkeit der klägerischen und der beklagten Firmen. Wie die Vorinstanz zutreffend hervorhob, handelt es sich dabei nicht um ein gerichtliches Urteil. Auch beurteilte das deutsche Amt die Kennzeichnungskraft des Zeichens aufgrund deutscher Rechtsnormen, die mit den schweizerischen nicht identisch sein müssen. Die Beurteilung erfolgte überdies bezogen auf die markenrechtliche Schutzfähigkeit des Zeichens, während es hier um Firmenrecht geht. Die Beschwerdeführer vermögen daher ihren Standpunkt, dass es sich beim Ausdruck "Cashback" bzw. "Cash Back" um einen reinen Sachbegriff handle, nicht erfolgreich zu belegen, indem sie aus dem besagten Beschluss des deutschen Patent- und Markenamtes zitieren.

3.3 Aus firmenrechtlicher Sicht stellt ein Begriff eine reine Sachbezeichnung dar, wenn er die Tätigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt als solches umschreibt (CHRISTIAN HILTI, Firmenrecht, in: SIWR Bd. III/2, 2. Aufl. 2005, S. 21; MARTINA ALTENPOHL, Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2008, N. 13 zu Art. 944 OR). Dass der Begriff Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Unternehmenstätigkeit hinweisen, reicht nicht, um ihn zu einer Sachbezeichnung zu machen. Analog zum Markenrecht ist zu fordern, dass der beschreibende Charakter solcher Begriffe vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (vgl. BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; 129 III 225 E. 5.1 S. 228; 128 III 447 E. 1.5; je mit Hinweisen).

3.4 Nach den Feststellungen der Vorinstanz messen die durchschnittlichen Verkehrskreise dem Firmenbestandteil "Cash Back" bzw. "Cashback" den deutschen Wortsinn "Bargeld zurück" bei. Die Beschwerdeführer teilen diese Auffassung. Wenn sie allerdings darin - ohne weitere Begründung - eine reine firmenrechtliche Sachbezeichnung erblicken, kann ihnen nicht gefolgt werden. Vielmehr hielt die Vorinstanz zutreffend dafür, dass der Firmenbestandteil "Cash Back" bzw. "Cashback" nicht erkennen lässt, welche Tätigkeiten die so bezeichneten Firmen ausübten. Das Zeichen wecke einzig die Vorstellung, dass diese Firmen im weiteren Sinn im Geldgeschäft tätig seien. Keinesfalls sei daraus ohne Fantasiaufwand ableitbar, dass der statutarische Zweck der Firmen und damit ihr Tätigkeitsfeld im Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in Steuerangelegenheiten (Beschwerdegegnerin 1), in der Vermittlungstätigkeit im Bereich der internationalen Beratung (Beschwerdegegnerin 2) bzw. in Beratungs- und Dienstleistungen jeglicher Art zur Förderung von Einkaufsgemeinschaften und Handelspartnern (Beschwerdeführerinnen 1 und 2) bestehe.

Der erkennbare Sinngehalt von "Cash Back" bzw. "Cashback" weckt möglicherweise die unbestimmte Sachassoziation, dass die so bezeichneten Unternehmen im Geldgeschäft tätig sind. Dieser vage Hinweis genügt nicht zur Annahme einer Sachbezeichnung. Der Ausdruck "Bargeld zurück" ist nicht derart konkret beschreibend, dass ohne Denkarbeit oder Fantasiaufwand klar wird,

welche Tätigkeit die besagten Unternehmen ausüben. Mangels klarer Bedeutung kann der Firmenbestandteil "Cash Back" bzw. "Cashback" daher nicht als reine Sachbezeichnung qualifiziert werden. Vielmehr ist ihm mit der Vorinstanz eine fantasievolle Komponente zuzugestehen, die ihn in den streitbetroffenen Firmen prägend hervorstechen lässt. Er hat daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks der streitbetroffenen Firmen erhöhte Bedeutung.

Im prägenden Bestandteil stimmen die streitbetroffenen Firmen überein. Zu Recht berücksichtigte die Vorinstanz, dass die Verwechselbarkeit durch den Umstand, dass der prägende Bestandteil in drei der streitbetroffenen Firmen am Anfang steht, noch verstärkt wird. Weiter hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass es sich bei den übrigen Bestandteilen, in denen sich die beklagten Firmen von den klägerischen unterscheiden, durchwegs um schwache Firmenbestandteile ohne Kennzeichnungskraft handelt. Das gelte für Hinweise auf die Rechtsform, wie AG und GmbH, wie auch für die hierzulande gebräuchlichen und allgemein verständlichen Bezeichnungen "United" für "Vereinigt", "Management" für "Geschäftsführung" und "Promotion" für "Werbekampagne", und ebenso für das Akronym "VAT". Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass es sich bei all diesen Zusätzen um kennzeichnungsschwache Bestandteile handelt. Als solche vermögen sie die streitbetroffenen Firmen nicht hinlänglich zu individualisieren, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Namentlich reichen die Zusätze "Management" bzw. "Promotion" in den beklagten Firmen nicht aus, um genügend Abstand zu den älteren klägerischen Firmen zu schaffen, hinsichtlich deren prägenden

Bestandteils "Cashback" sie übereinstimmen. Zutreffend berücksichtigte die Vorinstanz ferner, dass die Verwechslungsgefahr dadurch verstärkt wird, dass die involvierten Unternehmen ihren Sitz in der gleichen Region haben.

3.5 Die Vorinstanz verletzte demnach kein Bundesrecht, indem sie die Klage gestützt auf Art. 956 Abs. 2 OR wegen Verwechslungsgefahr der streitbetroffenen Firmen guthiess. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann.

4.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beschwerdeführer in solidarischer Haftbarkeit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 sowie Art. 68 Abs. 2 und 4 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt, in solidarischer Haftbarkeit.

3.

Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 3'000.-- zu entschädigen, in solidarischer Haftbarkeit.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, I. Zivilabteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. März 2012

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Kölz