

## S. 110 / Nr. 18 Obligationenrecht (d)

BGE 73 II 110

18. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Mai 1947 i. S. Autogen Endress A.-G. gegen Max Müller-Endress.

Regeste:

Firmenrecht, Markenrecht, unlauterer Wettbewerb.

1. Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen Art. 951, 956 OR.

Unzulässigkeit der Beifügung des Frauennamens in einer Einzelfirma, weil dadurch Verwechslungen mit der älteren Firma einer A.-G. hervorgerufen werden (Erw. 1 und 2).

Bedeutung des Umstandes, dass sich die Verwechslungsgefahr erst nachträglich auswirkt infolge Ausdehnung des sachlichen Tätigkeitsgebietes der jüngeren Firma (Erw. 3).

2. Verhältnis zwischen Firmenrecht MSchG und UWG, Art. 956 OR, 24 lit. a MSchG, 1 Abs. 2 lit. d UWG.

Nicht nur die Vorschriften des Firmenrechts, sondern auch diejenigen des MSchG sind neben denjenigen des UWG kumulativ anwendbar (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 4).

Raisons de commerce, marques, concurrence déloyale.

1. Condition relative à la nette distinction entre deux raisons de commerce, art. 951, 956 CO.

Inadmissibilité de l'adjonction, dans une raison individuelle du nom de la femme du titulaire, à cause des confusions que cela peut faire naître avec la raison plus ancienne d'une société anonyme (consid. 1 et 2).

Portée du fait que le danger de confusion ne se produit qu'après coup, par suite de l'extension du champ d'activité de la maison plus récente (consid. 3).

2. Rapports entre le droit des raisons de commerce, la loi sur les marques et la loi sur la concurrence déloyale (art. 956 CO, 24 litt. a LMF, 1er al. 2 litt. d LCD).

Il y a lieu d'appliquer concurremment avec les dispositions sur la concurrence déloyale, non seulement les prescriptions sur les raisons de commerce, mais aussi celles de la loi sur les marques (modification de la jurisprudence); consid. 4.

Seite: 111

Ditte commerciali, marche, concorrenza sleale.

1. Requisito della netta distinzione tra due ditte commerciali art. 951, 956 CO.

Non è ammissibile aggiungere, in una ditta individuale, il nome della moglie del titolare, poichè ne possono nascere confusions con la ditta più vecchia d'una società anonima (consid. 1 e 2). Portata del fatto che il pericolo di confusione nasce soltanto ulteriormente, in seguito all'estensione del campo di attività della ditta più recente (consid. 3).

2. Rapporti tra il diritto delle ditte commerciali, la legge sulle marche e la legge sulla concorrenza sleale (art. 956 CO, 24 lett. a LMF, 1 cp. 2 lett. d LCS).

Si debbono applicare cumulativamente con le disposizioni sulla concorrenza sleale non soltanto le norme sulle ditte commerciali, ma anche quelle della legge sulle marche (cambiamento della giurisprudenza; consid. 4).

Aus dem Tatbestand:

Die beiden in Horgen ansässigen Parteien befassen sich mit der Fabrikation und dem Vertrieb von Apparaten und Zubehöerteilen für die autogene Metallbearbeitung. Die Klägerin, die Autogen Endress A.-G., besteht seit 1916. Sie führt seit 1919 für ihre Produkte die Wortmarke «+ Endress».

Der Beklagte Max Müller war bis 1938 bei der Klägerin angestellt. Er verheiratete sich 1935 mit einer Tochter des Mitgründers der Klägerin, Georg Endress. 1939 eröffnete er ein eigenes Geschäft für autogene Schienenschweissung, das er unter der Firma «Müller-Endress M.» im Handelsregister eintragen liess. Da er sich nicht mit der Herstellung und dem Vertrieb von Schweissapparaten befasste, konkurrenzierte er die Klägerin nicht. Ende 1944 dehnte er seinen Geschäftskreis auf die Fabrikation von und den Handel mit autogenen Schneide- und Schweissanlagen aus. Seither ist es zu zahlreichen Verwechslungen zwischen den beiden Unternehmen gekommen. Die Klägerin verlangte deswegen vom Beklagten, die Beifügung «Endress» in seiner Firma wegzulassen.

Das Handelsgericht Zürich wies die Klage ab. Das Bundesgericht heisst die Berufung der Klägerin hiegegen gut.

Seite: 112

Aus den Erwägungen:

1. ... Bei der Entscheidung der Frage der genügenden Unterscheidbarkeit sind nach der

Rechtsprechung zwar zunächst die beiden Firmenbezeichnungen als Ganzes zu betrachten, und bei Verschiedenheit des Gesamteindrucks kann über die Gleichheit oder Ähnlichkeit einzelner Bestandteile hinweggesehen werden. Findet sich jedoch in einer Firma ein besonders auffälliger, in die Augen springender Bestandteil, der von den beteiligten Verkehrskreisen als charakteristisch empfunden wird, so fehlt unter Umständen die genügende Verschiedenheit schon dann, wenn die beiden zu vergleichenden Firmen nur diesen einen Bestandteil gemeinsam haben (BGE 72 II 185, 61 II 123, 59 II 157).

... Bei der Firmabezeichnung der Klägerin liegt das Hauptgewicht auf dem Bestandteil «Endress», dem Familiennamen des Gründers des Unternehmens. Wie die Vorinstanz feststellt, ist dieser Name selten und prägt sich wegen seines fremdartigen Klanges der Erinnerung besonders ein. Überdies ist der Name «Endress» seit 1919 als Wortmarke der Klägerin eingetragen und von dieser in der Reklame in den Vordergrund gestellt worden...

Gerade diesen charakteristischen Bestandteil der klägerischen Firma enthält aber die Firma des Beklagten ebenfalls, und zwar steht er auch bei ihr, obwohl es sich nur um den Frauennamen des Firmeninhabers handelt, wegen seiner Seltenheit und Fremdartigkeit im Vordergrund gegenüber dem häufigen Namen Müller.

Bleibt aber sowohl von der Firma der Klägerin wie derjenigen des Beklagten vor allem der Bestandteil «Endress» in der Erinnerung haften, so ist die Verwechslungsgefahr vorhanden und die Unterscheidbarkeit darum zu verneinen. Wie die Vorinstanz selber feststellt und auch der Beklagte anerkennt, kommt es tatsächlich fortlaufend zu Verwechslungen zwischen den beiden Unternehmen. Das beweist schlüssiger als alle theoretischen Erörterungen das

Seite: 113

Fehlen der vom Gesetz geforderten Unterscheidbarkeit.

2. Die Vorinstanz glaubt, die tatsächlich vorgekommenen häufigen Verwechslungen als unerheblich ausseracht lassen zu können. Sie vertritt die Meinung, bei den beteiligten Verkehrskreisen, nämlich den als Kunden oder Lieferanten in Betracht fallenden Gewerbetreibenden und industriellen Unternehmungen, dürfe ein gewisses Mass von Sorgfalt in der Prüfung von Firmabezeichnungen vorausgesetzt werden, bei deren Beobachtung sich die beiden Firmen deutlich genug voneinander unterscheiden. Wenn es trotzdem zu Verwechslungen komme, so sei daran bloss Unachtsamkeit schuld.

Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit ist allerdings nicht auf das breite Publikum im allgemeinen, sondern auf die beteiligten Verkehrskreise abzustellen (BGE 72 II 185, 59 II 158). Zu diesen gehört neben den Kunden und Lieferanten aber auch das Postpersonal, da auch es regelmässig mit den betreffenden Unternehmungen in Berührung kommt (BGE 61 II 123). Gerade ihm sind aber nach den Feststellungen der Vorinstanz schon öfters Verwechslungen unterlaufen, indem Sendungen für die eine Firma trotz richtiger Adressierung der andern zugestellt worden sind. Die Vorinstanz will dies mit der Bemerkung abtun, es handle sich bei diesen Verwechslungen um eine Folge offensichtlicher Nachlässigkeiten. Diese Betrachtungsweise wird jedoch den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht. Wenn das Postpersonal, das im allgemeinen sorgfältig ausgewählt und ausgebildet wird und tatsächlich mit besonderer Sorgfalt darüber wacht, dass die Postsendungen an die angegebene Adresse gelangen, sich nicht nur ganz ausnahmsweise täuscht und für die eine Partei bestimmte Sendungen der andern aushändigt, so bedeutet das ein gewichtiges Indiz dafür, dass die beiden Firmen sich eben nicht genügend voneinander unterscheiden (BGE 61 II 123). Mit einem gewissen Grad von Unaufmerksamkeit muss übrigens mit Rücksicht auf die menschliche Unvollkommenheit einerseits und die Raschheit des Postbetriebs

Seite: 114

andererseits immer gerechnet werden. Sonst würde schon jede geringfügige Verschiedenheit eine Verwechslung ausschliessen.

Was sodann die Kundschaft der Parteien anbelangt, die nach den Feststellungen der Vorinstanz aus Kleinhandwerkern, Gewerbetreibenden und industriellen Unternehmungen besteht, so kann von diesen allerdings eine etwas grössere Sorgfalt in der Unterscheidung der Firmen von Lieferanten von Spezialapparaten verlangt werden, als dies beim allgemeinen Publikum in Bezug auf den Ankauf von Artikeln des täglichen Gebrauchs der Fall ist. Allein gerade mit Rücksicht darauf, dass die Kundschaft zum Teil aus Kleinhandwerkern besteht, dürfen die Anforderungen an die Aufmerksamkeit auch nicht allzu hoch gespannt werden.

Die Vorinstanz will die der Kundschaft unterlaufenen Verwechslungen damit erklären, dass nach den von den Reisenden der Klägerin eingereichten Rapporten die Kunden meinen, es bestehe in Horgen nur eine Fabrik für autogene Schweissapparate. Die von der Vorinstanz daraus gezogene Folgerung, die Verwechslungen seien also nicht durch die Ähnlichkeit der Firmenbezeichnungen bedingt, beruht jedoch auf einem Trugschluss. Denn die erwähnte Auffassung der Kundschaft hat ihren Grund eben

darin, dass das zweite Unternehmen mit einer Firmabezeichnung auf den Plan getreten ist, die sich von der bereits bestehenden, altbekannten Firma nicht genügend unterscheidet.

Die irrtümliche Annahme der Kundschaft ist nach der Ansicht der Vorinstanz vor allem auf den ausserordentlichen Umstand zurückzuführen, dass in derselben Ortschaft zwei Unternehmen bestehen, die sich mit dem gleichen Spezialgebiet des Apparatebaus befassen; sie glaubt deshalb, dass selbst eine Weglassung des Frauennamens aus der Firma des Beklagten die Verwechslungsmöglichkeit nicht beheben würde. Diese Auffassung steht aber im Widerspruch mit der allgemeinen Lebenserfahrung, nach der zwei Konkurrenzfirmen selbst eines eng begrenzten

Seite: 115

Geschäftskreises am gleichen Ort nebeneinander bestehen können, ohne dass es zu häufigen Verwechslungen kommt, sofern sich die spätere Firma die Mühe nimmt, bei der Wahl ihrer Firma jeden Anklang an das bereits bestehende Unternehmen zu vermeiden.

3. Die Vorinstanz legt entscheidendes Gewicht darauf, dass die Klägerin während 6 Jahren die Firma des Beklagten unbeanstandet gelassen hat. Da ja jedoch die Klägerin nur solange geschwiegen hat, als der Beklagte sich nicht auf dem gleichen Sachgebiete betätigte wie sie, darf ihr nach Treu und Glauben ihr Stillschweigen nicht entgegengehalten werden; denn mit Rücksicht darauf, dass ihr aus allfälligen Verwechslungen kein erheblicher Schaden drohte, erscheint es als verständlich, wenn sie das Bestehen einer gewissen Verwechslungsgefahr einem Prozess mit all seinen Risiken vorzog. Auf diese Duldung seitens der Klägerin durfte der Beklagte aber vernünftigerweise nicht mehr rechnen, als er Ende 1944 die Fabrikation autogener Schweissapparate aufnahm und damit zum Konkurrenten der Klägerin wurde, die dann in der Tat auch sofort die ungenügende Unterscheidbarkeit der beiden Firmen geltend machte.

Der Firmenschutz ist zwar grundsätzlich von der Art der Tätigkeit der beiden zu vergleichenden Firmen unabhängig; das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit ist nicht auf Konkurrenzfirmen beschränkt (BGE 38 II 645, 54 II 127, 59 II 157), und dieser Grundsatz gilt für das rev. OR gleich wie für das frühere Recht. Damit ist aber, wie das Bundesgericht bereits entschieden hat (BGE 63 II 25), keineswegs gesagt, dass die Art der Tätigkeit völlig bedeutungslos sei für die Entscheidung darüber, ob sich zwei Firmen genügend unterscheiden, um nebeneinander bestehen zu können. Es liegt auf der Hand, dass bei Firmen, die sich auf völlig verschiedenen Sachgebieten betätigen, die Gefahr einer Verwechslung durch die Kundschaft viel geringer ist, und dass deshalb schon geringfügige Abweichungen ausreichen können, während bei Betätigung auf

Seite: 116 .

demselben Gebiete die Gefahr der Verwechslung sich entsprechend erhöht.

Ist aber der sachliche Geschäftsbereich in dieser Weise von Einfluss auf die Frage der Unterscheidbarkeit, so ist es möglich, dass der Inhaber einer Firma, der ursprünglich die Löschung einer andern nicht hätte erwirken können, dieses Recht in der Folge erlangt, wenn der Inhaber der jüngeren Firma nachträglich sein Konkurrent wird. Allerdings hat auch in diesem Falle nicht unter allen Umständen die jüngere Firma zu weichen. Es sind vielmehr in Würdigung sämtlicher Umstände die beidseitigen Interessen gegeneinander abzuwägen. So wird z. B. die Beanstandung der jüngeren Firma dort abzulehnen sein, wo die Verwechslungsgefahr durch die Änderung des Tätigkeitsbereiches der älteren herbeigeführt worden ist.

Im vorliegenden Falle besteht jedoch entgegen der Meinung der Vorinstanz kein Anlass, der Klägerin die Berufung auf die Ausschliesslichkeit ihrer Firma zu versagen. Es lag vielmehr dem Beklagten ob, sich vor der Ausdehnung seines Tätigkeitsgebietes darüber Rechenschaft zu geben, dass er dadurch die Gefahr einer Verwechslung mit der Klägerin herbeiführe, und zu deren Vermeldung seine Firma zu ändern, was ihm unter Benachrichtigung seiner bisherigen Kundschaft ohne übermässige Beeinträchtigung möglich gewesen wäre.

Die Vorinstanz will die Aufnahme des Frauennamens Endress in die Firma des Beklagten damit rechtfertigen, dass dieser den im deutschen Sprachgebiet weitverbreiteten Namen Müller trägt und darum ein schutzwürdiges Interesse an einer näheren Individualisierung habe. Allein die Beifügung des Frauennamens war nicht der einzige ihm hiefür zu Gebote stehende Ausweg, und wenn sie auch in der deutschen Schweiz gebräuchlich ist, so musste der Beklagte gleichwohl auf sie verzichten, wenn sie zu einer Verletzung der Rechte der Klägerin führte. Der Beklagte hätte statt dessen in seine Firmabezeichnung seine Vornamen aufnehmen können' und wenn ihm die so gebildete

Seite: 117

Firma «Max Samuel Müller» noch nicht genügend unterscheidungskräftig schien, so hätte er in sie noch eine Angabe über die Natur des Geschäftes oder eine Phantasiebezeichnung aufnehmen können, unter der Voraussetzung, dass diese wahr sei, nicht zu Täuschungen Anlass gebe und keinen öffentlichen Interessen zuwiderlaufe (Art. 944 Abs. 1 OR)...

4. Da sich die Firma des Beklagten wegen des Zusatzes «Endress» von derjenigen der Klägerin nicht genügend unterscheidet, verletzt der Beklagte durch ihre Führung und ihre Verwendung in seinen Geschäftsdrucksachen, Inseraten usw. die Firma der Klägerin. Damit verstösst er sowohl gegen die Vorschriften des Firmenrechtes, Art. 956 Abs. 1 OR, als auch gegen die Bestimmungen des UWG, Art. 1 Abs. 2 lit. d. Denn wie das Bundesgericht von jeher angenommen hat, sind die Vorschriften zur Unterbindung des unlauteren Wettbewerbes neben denjenigen des speziellen Firmenrechtes kumulativ anwendbar (BGE 23 S. 1755, 28 II 469, 47 II 68), und dieser Grundsatz gilt in gleicher Weise wie für das frühere auch für das neue Wettbewerbsrecht.

Durch die Anbringung seiner Firma auf seinen Erzeugnissen und deren Verpackung begeht der Beklagte sodann neben einer Verletzung des Firmenrechtes der Klägerin und unlauterem Wettbewerb auch noch eine Verletzung des Markenrechtes der Klägerin an der von dieser hinterlegten Wortmarke «Endress» (Art. 24 lit. a MSchG). Da in Bezug auf die markenrechtliche Verschiedenheit, die nach Art. 6 Abs. 1 MSchG gegeben sein muss, nach der Rechtsprechung ein noch strengerer Massstab anzulegen ist, als in firmenrechtlicher Hinsicht (BGE 72 II 188), steht die Verwechselbarkeit der als Marke verwendeten Firma des Beklagten mit dem Zeichen der Klägerin ausser Zweifel.

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundesgericht den Standpunkt eingenommen, dass bei Anwendbarkeit der Vorschriften des Markenrechtes eine Anrufung der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb

Seite: 118

ausgeschlossen sei, weil das Markenschutzgesetz als *lex specialis* dem Inhaber einer Marke unter allen Umständen einen wirksameren und weiterreichenden Schutz gewähre, als das Wettbewerbsrecht. Unter der Herrschaft des UWG, das seinerseits ebenfalls ein Spezialgesetz darstellt, lässt sich diese Auffassung jedoch nicht mehr aufrechterhalten. Denn im Gegensatz zum früheren Rechtszustand gewährt das UWG in gewissen Punkten nicht nur in strafrechtlicher, sondern auch in zivilrechtlicher Beziehung besseren Schutz als das MSchG. So gibt es unabhängig von jedem Verschulden des Verletzers dem Verletzten Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Art. 2 Abs. 1 lit. c UWG) und lässt die Publikation des Urteils zu (Art. 6 UWG), während auf Grund des MSchG diese Massnahmen als Arten des Schadenersatzes ein Verschulden des Verletzers voraussetzen. Ferner kann bei Begehung unlauteren Wettbewerbes durch einen Angestellten nach Art. 3 Abs. 1 UWG die Klage auf Feststellung der Verletzung, Unterlassung weiterer Verletzung und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes gegen den Dienstherrn angehoben werden, ohne dass diesem der Entlastungsbeweis gemäss Art. 55 OR zu Gebote steht, wie dies im Markenrecht der Fall ist. In andern Punkten geht dagegen der durch das MSchG gewährte Schutz nach wie vor weiter als derjenige des UWG, indem es dem Inhaber einer eingetragenen Marke eine Monopolstellung einräumt und zu seinen Gunsten gewisse Beweisvermutungen aufstellt (Art. 5 MSchG). Die kumulative Anwendbarkeit beider Gesetze kann aber selbstverständlich dem Verletzten nicht auf dem Umweg über das UWG Rechte verschaffen, die namentlich in zeitlicher Beziehung über den Rahmen des MSchG hinausgehen; der durch das MSchG gewährte Schutz bleibt vielmehr von der Erfüllung der von diesem Gesetz aufgestellten Voraussetzungen abhängig.

Das mit Klagebegehren 1 gestellte Begehren um Feststellung, dass sich der Beklagte durch die Führung des Zusatzes «Endress» in seinem Firmanamen und die

Seite: 119

Verwendung desselben in seinen Geschäftsdrucksachen, Inseraten und dergl., sowie auf seinen Erzeugnissen und deren Verpackung einer Verletzung des Firma-, Marken- und Wettbewerbsrechtes der Klägerin schuldig mache, ist daher zu schützen