Daniel Burkard

Die rechtlich relevanten Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht

Unter besonderer Berücksichtigung des Firmenrechts

DIKE Nomos facultas

Daniel Burkard

Die rechtlich relevanten Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht

Die rechtlich relevanten Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht

Unter besonderer Berücksichtigung
des Firmenrechts

Daniel Burkard
Dr. iur.

DIKE Nomos facultas

THÈSE DE DOCTORAT

de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel
soutenue le 30 août 2023

Open-Access-Gold
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.

Publiziert von:
Dike Verlag
Weinbergstrasse 41
CH-8006 Zürich
www.dike.ch

Text © Daniel Burkard 2024

ISBN (Paperback): 978-3-03891-686-4 (Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen)
ISBN (Paperback): 978-3-7560-1845-1 (Nomos Verlag, Baden-Baden)
ISBN (Paperback): 978-3-7089-2499-1 (Facultas Verlag, Wien)
ISBN (PDF): 978-3-03929-054-3

DOI: https://doi.org/10.3256/978-3-03929-054-3

Dieses Werk ist lizenziert unter
Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND.

Meinen Eltern und Lilly

Vorwort

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine leicht überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die im August 2023 von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Neuchâtel abgenommen wurde. Die Publikation der Arbeit markiert das Ende eines langen und lehrreichen Weges, der von zahlreichen interessanten und bereichernden, aber auch intensiven und herausfordernden Momenten geprägt war. An die lieben Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, möchte ich die folgenden Worte des Dankes richten:

An erster Stelle gebührt mein Dank meinem Doktorvater Daniel Kraus, der die Arbeit mit seiner angenehmen Persönlichkeit von Anfang an sehr kompetent und umsichtig betreute. Olivier Hari und Andreas Heinemann danke ich für das Verfassen der weiteren Gutachten und die wertvollen fachlichen Impulse, die der Studie den letzten Schliff verliehen.

Ein ganz besonderer Dank gilt meinen ehemaligen Arbeitgebern Wolf Seidel und Markus Kaiser, in denen ich nicht nur zwei hervorragende Juristen und Lehrer fand, sondern zugleich auch aussergewöhnliche Vorbilder in menschlicher Hinsicht. Ihre fortwährende Unterstützung haben wesentlich zum Gelingen der vorliegenden Studie beigetragen. Thierry Burnens und Philipp Estermann danke ich für die kritische Durchsicht des Manuskripts und Jakob Steiner für die technische Hilfe. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Trimosa Helshani, die mich mit ihrer selbstlosen Art in administrativer Hinsicht unterstützte. Gedankt sei ferner den verantwortlichen Personen beim Dike Verlag für die stets effiziente und freundliche Zusammenarbeit und dem Schweizerischen Nationalfonds für die Übernahme der Publikationskosten.

In meinen Dank einschliessen möchte ich auch meine langjährigen Freund/innen, die mich zum Verfassen einer Dissertation ermutigt haben und mir auf meinem Weg fortwährend zur Seite standen. Stephan Berchtold, Eva-Viola Bohnenblust und Patrick Fellmann haben mit ihren wertvollen Denkanstössen den Grundstein für die vorliegende Arbeit gelegt (auch wenn sie dies selbst nie anerkennen würden).

Mein grösster Dank gilt indes meiner Familie, der ich diese Arbeit widme: meinen Eltern Anita und Hans Burkard, die mich Disziplin, Beharrlichkeit und Bescheidenheit gelehrt haben – Eigenschaften, die für das Gelingen der Arbeit

unverzichtbar waren. Ihre stetige Förderung und liebevolle Aufopferung lassen sich schlichtweg nicht in Worte fassen. Meiner Partnerin Lilly danke ich für ihre bedingungslose Liebe und jeden einzelnen wundervollen Moment, den ich an ihrer Seite verbringen darf.

Zürich, im Dezember 2023

Inhaltsübersicht

Vorwort VII
Inhaltsverzeichnis XI
Abkürzungsverzeichnis XVII
Literaturverzeichnis XXIII
Materialienverzeichnis XLV
Abstract XLVII

Einleitung 1

Teil 1: Grundlagen 5

§ 1 Allgemeines zu den Kennzeichenrechten 9
§ 2 Rechtsnatur der Kennzeichenrechte 45
§ 3 Charakter des Begriffs der Verwechslungsgefahr 129
§ 4 Kennzeichenrechtliche Verfahren mit Bezug zur Verwechslungsgefahr 155

Teil 2: Vertiefende Analyse 165

§ 1 Vorbemerkungen 169
§ 2 Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre 181
§ 3 Erfassung von möglichen Umständen 199
§ 4 Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Allgemeinen 245
§ 5 Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Besonderen 301
§ 6 Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr? 347

Zusammenfassung der Erkenntnisse 353
Anhang 371
Sachregister 375

Inhaltsverzeichnis

Vorwort VII
Inhaltsübersicht IX
Abkürzungsverzeichnis XVII
Literaturverzeichnis XXIII
Materialienverzeichnis XLV
Abstract XLVII

Einleitung 1

Teil 1: Grundlagen 5

§ 1 Allgemeines zu den Kennzeichenrechten 9
A. Terminologie 9
I. Im Allgemeinen 9
1. Begriff des Kennzeichens 9
2. Begriff des Kennzeichenrechts 11
II. Im Besonderen 13
1. Begriff der Marke 13
2. Begriff der Firma 14
a) Ausgangslage 14
b) Erste Meinung: Kennzeichnung des Unternehmens 18
c) Zweite Meinung: Kennzeichnung des Rechtssubjekts 18
d) Dritte Meinung: Kennzeichnung des Unternehmens und des Rechtssubjekts 21
e) Stellungnahme 21
3. Begriff des Namens 28
B. Schutzzwecke der Kennzeichenrechte 30
I. Markenrecht 31
II. Firmenrecht 36
III. Namensrecht 38
IV. Lauterkeitsrecht 42
§ 2 Rechtsnatur der Kennzeichenrechte 45
A. Einteilung von Rechten im Allgemeinen 45
I. Objektives Recht und subjektive Rechte 45
II. Absolute und relative Rechte 46
III. Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte 47

B. Rechtsnatur der Kennzeichenrechte im Besonderen 55
I. Vorbemerkung 55
II. Markenrecht 56
III. Firmenrecht 58
1. Vorbemerkungen 58
a) Methodische Vorbemerkungen 58
b) Inhaltliche Vorbemerkungen 59
(i) Firmenordnungsrecht und Firmennamensrecht 59
(ii) Bedingungen der firmenrechtlichen Namensfunktion 64
(1) Firmenobligatorium 65
(2) Firmeneinheit 66
(3) Firmengebrauchspflicht 67
(4) Verbot identischer Firmen 68
(5) Unübertragbarkeit von Firmen 75
2. Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre 82
3. Auslegung von Art. 956 OR 86
a) Ausgangslage: Absolutes, subjektives Registerrecht 86
b) Auslegungselemente 87
(i) Grammatikalisch 87
(ii) Systematisch 89
(iii) Historisch 91
(iv) Teleologisch 95
c) Auslegungsergebnis: Monistisches Recht sui generis 98
(i) Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich (Art. 956 Abs. 1 OR) 99
(ii) Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich (Art. 956 Abs. 2 OR) 101
(iii) Monistisches Recht 106
(iv) Schlussfolgerung 111
d) Überprüfung der Praktikabilität 111
4. De lege ferenda: Vorschlag für eine Gesetzesrevision 115
IV. Namensrecht 119
V. Lauterkeitsrecht 123

§ 3 Charakter des Begriffs der Verwechslungsgefahr 129
A. Vorbemerkungen 129
I. Arten der Verwechslungsgefahr 129
1. Verwechslungsgefahr im engeren Sinne 130
a) Unmittelbare Verwechslungsgefahr 130
b) Mittelbare Verwechslungsgefahr 131
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 133
3. Assoziative Verwechslungsgefahr? 134

II. Beurteilungskriterien der Verwechslungsgefahr ... 135
1. Traditioneller Dreiklang ... 136
a) Zeichenähnlichkeit ... 136
b) Produktähnlichkeit bzw. Branchennähe ... 136
c) Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ... 137
2. Wechselwirkung der Kriterien ... 142
B. Charakterisierung der Verwechslungsgefahr ... 143
I. Verwechslungsgefahr als Gefahrentatbestand ... 143
II. Verwechslungsgefahr als objektiver Tatbestand ... 145
III. Verwechslungsgefahr als normativer Tatbestand ... 147
§ 4 Kennzeichenrechtliche Verfahren mit Bezug zur Verwechslungsgefahr ... 155
A. Verwaltungsrechtliche Registerverfahren ... 155
I. Markenrechtliches Widerspruchsverfahren ... 156
II. Firmenrechtliches Eintragungsverfahren ... 158
B. Zivilrechtliche Verfahren ... 159
I. Bestandesklagen ... 160
1. Markenrechtliche Bestandesklagen ... 160
2. Namensrechtliche Bestandesklagen ... 161
3. Firmen- und lauterkeitsrechtliche Bestandesklagen? ... 162
II. Verletzungsklagen ... 163

Teil 2: Vertiefende Analyse ... 165

§ 1 Vorbemerkungen ... 169
A. Methodische Vorbemerkungen ... 169
B. Inhaltliche Vorbemerkungen ... 169
I. Unterscheidung zwischen Schutzobjekt und Schutzumfang ... 169
II. Unterscheidung zwischen Beurteilungsgrundlage und Beurteilungsfokus ... 171
III. Unterscheidung zwischen schutzrechtsimmanenten Faktoren und externen Umständen ... 173
IV. Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter Beurteilung der Verwechslungsgefahr ... 176
§ 2 Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre ... 181
A. Markenrecht ... 181
I. Rechtsprechung ... 181
II. Lehre ... 187
B. Firmenrecht ... 189
I. Rechtsprechung ... 189
II. Lehre ... 193
C. Namensrecht ... 194
D. Lauterkeitsrecht ... 195

§ 3 Erfassung von möglichen Umständen ... 199
A. Fallgruppe «Kennzeichen» ... 200
I. Kennzeichnungskraft der Kennzeichen ... 200
II. Koexistenz der Kennzeichen ... 201
III. Existenz von Drittzeichen ... 201
IV. Fortwirkung einer früheren Kennzeichenkollision ... 204
V. Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers ... 205
B. Fallgruppe «Parteien» ... 209
I. Geografische Nähe der Parteien ... 209
II. Branchennähe der Parteien ... 211
III. Verhalten der Parteien ... 211
IV. Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien ... 212
C. Fallgruppe «Produkte» ... 212
I. Produktähnlichkeit ... 213
II. Produktarten ... 213
1. Produktart wird generell mit geringer Aufmerksamkeit erworben ... 216
2. Produktart wird generell mit hoher Aufmerksamkeit erworben ... 218
a) Langlebige Produkte ... 218
b) Sicherheitsrelevante Produkte ... 219
c) Technisch anspruchsvolle Produkte ... 219
d) Teure Produkte ... 220
3. Produktart wird generell mit normaler Aufmerksamkeit erworben ... 221
III. Ausstattung der Produkte ... 221
IV. Preis der Produkte ... 226
V. Qualität der Produkte ... 227
D. Fallgruppe «Publikum» ... 227
I. Aufmerksamkeit des Publikums ... 228
II. Sprachkenntnisse des Publikums ... 231
III. Verhalten des Publikums ... 232
IV. Wissen des Publikums ... 233
E. Fallgruppe «Vermarktung» ... 235
I. Vertriebsweg ... 235
II. Werbung ... 238
III. Produktpräsentation am Verkaufspunkt ... 239
IV. Disclaimer ... 240
V. Branchenusanzen ... 243
§ 4 Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Allgemeinen ... 245
A. Vorbemerkungen ... 245
I. Bedeutung des Charakters der Verwechslungsgefahr ... 245
II. Bedeutung der Registrierung von Kennzeichen ... 245
1. Zweck der Registrierung ... 246

2. Wirkungen der Registrierung ... 247
a) Bestimmung von Schutzobjekt und Schutzumfang ... 248
b) Bestimmung der Beurteilungsgrundlage ... 253
c) Schlussfolgerungen ... 253
B. Einflussfaktoren ... 255
I. Einfluss der Rechtsnatur ... 255
1. Unterschiedlicher Einfluss bei absoluten Rechten und Verhaltensnormen ... 255
2. Unterschiedlicher Einfluss bei Ausschliesslichkeitsrechten und Abwehrrechten ... 256
3. Schlussfolgerungen ... 261
a) Beurteilungsfokus bei Verhaltensnormen ... 262
b) Beurteilungsfokus bei absoluten Rechten ... 262
(i) Abwehrrechte ... 263
(ii) Ausschliesslichkeitsrechte ... 263
II. Einfluss des Streitgegenstands ... 265
1. Einfluss bei Verhaltensnormen und Abwehrrechten ... 266
2. Einfluss bei Ausschliesslichkeitsrechten ... 266
a) Unterscheidung zwischen einseitig und zweiseitig abstraktem Beurteilungsfokus ... 267
(i) Einseitig abstrakter Beurteilungsfokus ... 267
(ii) Zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus ... 269
b) Unterscheidung nach Streitgegenstand ... 272
(i) Verwaltungsrechtliche Registerverfahren ... 272
(ii) Zivilrechtliche Verfahren ... 272
(1) Bestandesklagen ... 272
(2) Verletzungsklagen ... 273
III. Einfluss des Zeitpunkts ... 274
1. Einfluss bei Kennzeichen von Rechtssubjekten ... 275
2. Einfluss bei Kennzeichen von Produkten (*pre sale confusion* und *post sale confusion*) ... 276
a) Begriff der Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf ... 276
b) Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre ... 277
c) Stellungnahme ... 280
d) Beliebte Gegenargumente ... 285
e) Beispiele ... 288
(i) Verwechslungsgefahr vor dem Kauf ... 288
(1) Domainnamen ... 288
(2) Werbung ... 294
(ii) Verwechslungsgefahr nach dem Kauf ... 295
(1) Disclaimer ... 295
(2) Verpackungen ... 297

§ 5 Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Besonderen ... 301
A. Markenrecht ... 301
I. Ausgangslage ... 301
1. Schutzobjekt und Schutzumfang ... 301
2. Beurteilungsgrundlage ... 303
II. Beurteilungsfokus ... 306
1. Bei Widerspruchsverfahren ... 310
2. Bei Bestandesklagen ... 313
3. Bei Verletzungsklagen ... 314
B. Firmenrecht ... 318
I. Ausgangslage ... 318
1. Schutzobjekt und Schutzumfang ... 318
a) Immaterialgüterrecht (Identitätsbereich) ... 319
b) Persönlichkeitsrecht (Verwechslungsbereich) ... 321
2. Beurteilungsgrundlage ... 324
II. Beurteilungsfokus ... 328
1. Bei Eintragungsverfahren ... 328
2. Bei Verletzungsklagen ... 329
C. Namensrecht ... 335
I. Ausgangslage ... 335
1. Schutzobjekt und Schutzumfang ... 336
2. Beurteilungsgrundlage ... 337
II. Beurteilungsfokus ... 338
D. Lauterkeitsrecht ... 340
I. Ausgangslage ... 340
1. Kein individuelles Schutzobjekt ... 340
2. Beurteilungsgrundlage ... 341
II. Beurteilungsfokus ... 342
§ 6 Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr? ... 347
A. Rechtsprechung ... 347
B. Lehre ... 348
C. Stellungnahme ... 350

Zusammenfassung der Erkenntnisse ... 353
Anhang ... 371
Sachregister ... 375

Abkürzungsverzeichnis

a[Erlass]	alte bzw. frühere Fassung des betreffenden Erlasses
a.A.	anderer Auffassung
ABGB	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Juni 1811 (Österreich)
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für die civilistische Praxis (Tübingen)
ADHGB	Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch vom 31. Mai 1861 (Deutschland)
AG	Aktiengesellschaft
AJP	Aktuelle Juristische Praxis (Zürich)
a.M.	anderer Meinung
Amtl. Bull. NR	Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Nationalrat
Amtl. Bull. StR	Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, Ständerat
Art.	Artikel
AS	Amtliche Sammlung des Bundesrechts
Aufl.	Auflage
BankG	Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, SR 952.0)
BBl	Bundesblatt
Bd.	Band
BG	Bundesgesetz
BGE	Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts (amtliche Sammlung)
BGer	Bundesgericht
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110)
BGH	Bundesgerichtshof (Deutschland)
BK	Berner Kommentar
BSK	Basler Kommentar
bspw.	beispielsweise
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
CPI (FR)	Code de la propriété intellectuelle vom 1. Juli 1992 (Frankreich)

CPI (IT)	Codice della proprietà industriale vom 10. Februar 2005 (Italien)
CR	Commentaire romand
d.h.	das heisst
Diss.	Dissertation
E.	Erwägung
EHRA	Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EMRK	Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (Europäische Menschenrechtskonvention), SR 0.101
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuG	Europäisches Gericht erster Instanz
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
evtl.	eventuell
f./ff.	folgende/fortfolgende
Fn.	Fussnote
frz.	französisch
FS	Festschrift
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, SR 221.301)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Köln)
GRUR International	GRUR International, Journal of European and International IP law (Köln)
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Köln)
Habil.	Habilitationsschrift
HGB	Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (Deutschland)
HRegV	Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (SR 221.411)
Hrsg.	Herausgeber/in
i.d.R.	in der Regel
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz (Zürich)
i.S.v.	im Sinne von
ital.	italienisch

i.V.m.	in Verbindung mit
JdT	Journal des Tribunaux (Lausanne)
KAG	Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (Kollektivanlagegesetz, SR 951.31)
KGer	Kantonsgericht
KmGK	Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen
KuKo	Kurzkommentar
KVV	Verordnung über die Krankenversicherung vom 27. Juni 1995 (SR 832.102)
lit.	litera
LwG	Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 (Landwirtschaftsgesetz, SR 910.1)
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) vom 25. Oktober 1994 (Deutschland)
MarkenSchG	Markenschutzgesetz vom 30. November 1970 (Österreich)
MRRL	Richtlinie (EU) 2015/2436 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrichtlinie)
m.E.	meines Erachtens
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz; SR 232.11)
MSchV	Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 (Markenschutzverordnung, SR 232.111)
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
m.w.Verw.	mit weiteren Verweisen
N	Note / (Rand-)Nummer
Nr.	Nummer
OFK	Orell Füssli Kommentar
OGer	Obergericht
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (SR 220)
PatG	Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, SR 232.14)
PrHG	Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht vom 18. Juni 1993 (Produktehaftpflichtgesetz, SR 221.112.944)

PVÜ	Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (Pariser Verbandsübereinkunft, SR 0.232.04)
recht	Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis (Bern)
REPRAX	Zeitschrift für Rechtsetzung und Praxis im Gesellschafts- und Handelsregisterrecht (Zürich)
resp.	respektive
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum, Bern (ab 1994, aufgehoben per 31. Dezember 2006)
Rn.	Randnummer(n)
S.	Seite
SHK	Stämpflis Handkommentar
SMI	Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter, Informations- und Wettbewerbsrecht (Basel)
SICAF	Investmentgesellschaft mit festem Kapital
SICAV	Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung (Zürich)
sog.	so genannte(n)
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
StR	Ständerat
TRIPS	Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.20)
UGB	Bundesgesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (Unternehmensgesetzbuch) vom 1. Januar 2007 (Österreich)
UGP-RL	Richtlinie (EU) 2005/29/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken)
UID	Unternehmens-Identifikationsnummer

UMV	Verordnung (EU) 2017/1001 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung)
URG	Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, SR 231.1)
usw.	und so weiter
UWG	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (SR 241)
VE	Vernehmlassungsentwurf, Vorentwurf
VE-HRegV	Vorentwurf zur Totalrevision der Handelsregisterverordnung (HRegV)
VGG	Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl.	vergleiche
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, SR 172.021)
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis (Frankfurt am Main)
WSchG	Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen vom 21. Juni 2013 (Wappenschutzgesetz, SR 232.21).
z.B.	zum Beispiel
ZBJV	Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (Bern)
ZBl	Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (Zürich)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum (Tübingen)
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (Frankfurt am Main)
Ziff.	Ziffer
zit.	zitiert
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, SR 272)
ZR	Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (Zürich)
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht (Basel)
ZStV	Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (SR 211.112.2)

Literaturverzeichnis

Abegg Barbara	Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Diss. Bern 2013
Achermann Eduard	Die Täuschungsgefahr im Firmenrecht, in: SMI 1986, S. 185 ff.
Aebi-Müller Regina E.	Personenbezogene Informationen im System des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes, Unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in der Schweiz und in Deutschland, Habil. Bern 2005 (zit. Aebi-Müller, Habil.)
Agten Daniel	Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unternehmens- und Waren- oder Dienstleistungskennzeichen in der Schweiz, Unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Diss. Luzern, Bern 2011
Alberini Alain	L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui, Du risque de confusion au risque d'association, Diss. Lausanne 2015
Alberini Alain/ Guillet Kevin	L'incidence du contenu du site Internet dans les litiges en matière de noms de domaine, in: sic! 2012, S. 305 ff.
Arnet Ruth	Die Formmarke, Diss. Zürich 1993
Arpagaus Reto/ Hilty Reto M.	Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013 (zit. Bearbeiter, BSK UWG, N … zu Art. … UWG)
Aschmann David	Beschreibende Inhalte von Kennzeichen, Diss. Zürich 2002 (zit. Aschmann, Beschreibende Inhalte)
derselbe	Die Funktion des Bundesverwaltungsgerichts im Immaterialgüterrecht, in: sic! 2007, S. 94 ff. (zit. Aschmann, Bundesverwaltungsgericht)
Bächler Roman	Rote Bullen und lila Kühe, Zur kennzeichenrechtlichen Behandlung der Farbe in Europa und der Schweiz, Diss. Zürich 2007, Bern 2008
Bähr Peter	Die Verwechslungsgefahr im Markenrecht als bewegliches System – Anmerkungen zur Prüfungsmethode in der Rechtsprechung, in: Baumann Wolfgang/Otte Gerhard (Hrsg.), Gesetz, Recht, Rechtsgeschichte, Festschrift für Gerhard Otte zum 70. Geburtstag, München 2005, S. 3 ff.
Bär Rolf	Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1993, Handels- und Immaterialgüterrecht, in: ZBJV 1995, S. 427 ff.

Bartels Klaus	Die Handelsfirma zwischen Namensrecht und Kennzeichenschutz, Eine Bestimmung ihrer Rechtsnatur sowie deren Wirkung auf einfache Sukzession und Zwangsverwertung, in: AcP 209/2009, S. 309 ff.
Bärtschi Harald	Verabsolutierte Relativität, Die Rechtsstellung des Dritten im Umfeld von Verträgen, Habil. Zürich 2009
Baudenbacher Carl	Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2001 (zit. Bearbeiter, Kommentar Baudenbacher, N … zu Art. … UWG)
Baumbach Adolf/ Hefermehl Wolfgang	Warenzeichenrecht und internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, Warenzeichengesetz, Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, zweiseitige Abkommen, 12. Aufl., München 1985
Baumgartner Jacques	Le risque de confusion en matière de marques, Diss. Lausanne 1970
Beater Axel	Unlauterer Wettbewerb, Tübingen 2011
Beier Friedrich-Karl	Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in: GRUR International 1968, S. 8 ff.
Blankenburg Daniel	Neues zur vergleichenden Werbung, zur Verwechslungsgefahr und zur markenmässigen Benutzung?, in: WRP 2008, S. 1294 ff.
Bornkamm Joachim/ Kochendörfer Mathias	Verwechslungsgefahr und Irreführungsgefahr – Konvergenz der Begriffe?, in: Bender Achim/Schülke Klaus/ Winterfeldt Volker (Hrsg.), 50 Jahre Bundespatentgericht, Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2011, Köln 2011, S. 533 ff.
Bösch René/ Rayroux François/ Winzeler Christoph/ Stupp Eric	Basler Kommentar, Kollektivanlagengesetz, 2. Aufl., Basel 2016 (zit. Bearbeiter, BSK KAG, N … zu Art. … KAG)
Breitschmid Peter/ Jungo Alexandra	Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016 (zit. Bearbeiter, CHK ZGB, N … zu Art. … ZGB)
Brunner Eugen/ Hunziker Laura	Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: Institut für Gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) (Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990, S. 325 ff.

Brunner Eugène	Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck unter Berücksichtigung des Adressatenkreises, Warenabstandes, Schriftbildes, Sinngehaltes und Bekanntheitsgrades – Und das Gesetz?, in: Kurer Martin/Ritscher Michael/Sangiorgio Didier/Aschmann David (Hrsg.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zürich 1996, S. 73 ff.
Bucher Andreas	Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4. Aufl., Basel 2009
Bucher Eugen	Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Habil. Zürich, Tübingen 1965 (zit. Bucher, Normsetzungsbefugnis)
derselbe	Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988 (zit. Bucher, OR AT)
Büchler Andrea	Persönlichkeitsgüter als Vertragsgegenstand?, Von der Macht des faktischen und der dogmatischen Ordnung, in: Honsell Heinrich (Hrsg.), Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts, Festschrift für Heinz Rey zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, S. 177 ff. (zit. Büchler, FS Rey)
Bühler Gregor	Die freie Markenlizenzierung, Eine Untersuchung nach marken-, lauterkeits- und produktehaftpflichtrechtlichen Gesichtspunkten, unter Berücksichtigung der Rechtslage in der Europäischen Union, Diss. St. Gallen 1995, Basel 1996
Bühler Roland	Firmenfunktion und Eintragungsfähigkeit von Firmen, in: Der bernische Notar 48/1987, S. 1 ff. (zit. Bühler, Firmenfunktionen)
derselbe	Grundlagen des materiellen Firmenrechts, Diss. Zürich, Bern 1991 (zit. Bühler, Diss.)
Burckhardt Walther	Y a-t-il lieu de réviser les dispositions du Code fédéral des obligations sur les raisons de commerce, et, si c'est le cas, dans quel sens cette révision doit-elle s'accomplir?, Referat anlässlich der 35. Jahresversammlung des Schweizerischen Juristenvereins, in: ZSR 16/1897, S. 479 ff. (zit. Burckhardt, Revision)
derselbe	Schweizerisches Bundesrecht, Bd. 3. Nr. 920–1564, Staats- und verwaltungsrechtliche Praxis des Bundesrates und der Bundesversammlung seit 1903, Frauenfeld 1930 (zit. Burckhardt, Bundesrecht)

Buri Ueli	Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, Nach schweizerischen Firmen-, Marken-, Namens- und Lauterbarkeitsrecht, Diss. Bern 2000
Burkard Daniel/ Kraus Daniel	Die Verwechslungsgefahr im Firmenrecht, Erkenntnisse aus der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2020, S. 457 ff.
Büscher Wolfgang	Die «Specsavers»-Entscheidung im Kontext des nationalen und EU-Markenrechts, in: GRUR 2015, S. 305 ff. (zit. Büscher, Specsavers)
Büscher Wolfgang/ Dittmer Stefan/ Schiwy Peter	Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, Kommentar, 3. Aufl., Köln 2015 (zit. Bearbeiter, Kommentar Büscher et al., N … zu § … MarkenG)
Büscher Wolfgang/ Kochendörfer Mathias	Beck'scher Online-Kommentar UMV, 28. Aufl., München 2023
Canaris Claus-Wilhelm	Handelsrecht, München 2006
Celli Alessandro L.	Der internationale Handelsname, Diss. Zürich 1993
Champeaux Christian	Kleine Revision des Firmenrechts – Neuerungen mit Unvollkommenheiten und Tücken, in: Reprax 2008, S. 18 ff.
Cherpillod Ivan	Le droit suisse des marques, Lausanne 2007 (zit. Cherpillod, Droit suisse des marques)
Cueni Raphaela	Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, Diss. Basel 2018, Zürich/St. Gallen 2019
Dannacher Philipp	Beweisrechtliche Besonderheiten der immaterialgüterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: sic! 2014, S. 273 ff.
David Heinrich	Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel/Stuttgart 1974 (zit. Bearbeiter, Kommentar aMSchG 1890, N … zu Art. … aMSchG)
David Lucas	Ausstattungsrecht auf neuer Grundlage, in: AJP 1992, S. 1501 ff. (zit. David, Ausstattungsrecht)
derselbe	Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/David Lucas (Hrsg.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Basel 1999 (zit. David, BSK MSchG 2. Aufl.)
derselbe	Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, in: sic! 2012, S. 429 ff. (zit. David, Bindung des Zivilrichters)

David Lucas/ Frick Markus R.	Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017 (zit. Bearbeiter, BSK MSchG, N … zu Art. … MSchG)
David Lucas/ Frick Markus R./ Kunz Oliver/ Studer Matthias U./ Zimmerli Daniel	Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011 (zit. David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, SIWR I/2)
David Lucas/ Reutter Mark A.	Schweizerisches Werberecht, 3. Aufl., Zürich 2015
Dédeyan Daniel	Macht durch Zeichen, Rechtsprobleme der Kennzeichnung und Zertifikation, Diss. Zürich 2003, Baden-Baden 2004
Dessemontet François	Inhalt des Urheberrechts, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), SIWR II/1, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Basel 2014 (zit. Dessemontet, SIWR II/1)
Dobler Simone	Der lauterkeitsrechtliche Schutz von Produktausstattungen, Diss. Zürich, Bern 2014
Druey Jean Nicolas/ Druey Just Eva/ Glanzmann Lukas	Gesellschafts- und Handelsrecht, 12. Aufl. 2021
Eberle Leo	Der unbefugte Gebrauch einer Firma nach dem schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Bern, Dornbirn-Vorarlberg 1921
Eckert Martin K.	Bewilligungspflichtige und verbotene Firmenbestandteile, Diss. Zürich 1992 (zit. Eckert, Firmenbestandteile)
Ehrenzeller Bernhard/ Schindler Benjamin/ Schweizer Rainer J./ Vallender Klaus A.	Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. Bearbeiter, SG-Komm BV, N … zu Art. … BV)
Emmrich Sabine	Das Firmenrecht im Konkurs, Diss. Giessen, Frankfurt am Main 1992
Fasel Urs	Handels- und obligationenrechtliche Materialien, Bern/Stuttgart/Wien 2000
Fezer Karl-Heinz	Liberalisierung und Europäisierung des Firmenrechts, Vom handelsrechtlichen Firmenregisterschutz zum kennzeichenrechtlichen Immaterialgüterrechtsschutz, in: ZHR 1997, S. 52 ff. (zit. Fezer, Liberalisierung)

derselbe	Die Marke als Markenformat – Baustein einer Theorie der variablen Marke, Strategischer Markenschutz für Markenbildungskonzeptionen, in: sic! Sondernummer 2005, S. 9 ff. (zit. Fezer, Markenformat)
derselbe	Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009 (zit. Fezer, Markenrecht)
derselbe	Die Kollision komplexer Kennzeichen im Markenverletzungsrecht, Konkrete Verwechslungsgefahr und markenfunktionales Inverbindungbringen, in: GRUR 2013, S. 209 ff. (zit. Fezer, Kollision komplexer Kennzeichen)
Fezer Karl-Heinz/ Büscher Wolfgang/ Obergfell Eva Inés	Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 3. Aufl., München 2016 (zit. Bearbeiter, Kommentar Fezer et al., N … zu Art. … UWG)
Forstmoser Peter/ Vogt Hans-Ueli	Einführung in das Recht, 5. Aufl., Bern 2012
García Pérez Rafael	Der expansive Charakter der markenrechtlichen Funktionenlehre in der Rechtsprechung des EuGH, in: WRP 2019, S. 1523 ff.
Gauch Peter	Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht mit Einschluss des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts, Habil. Freiburg 1973, Zürich 1974 (zit. Gauch, Habil.)
derselbe	Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019 (zit. Gauch, Werkvertrag)
Geiser Thomas/ Fountoulakis Christiana/ Aebi-Müller Regina E.	Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6. Aufl., Basel 2018 (zit. Bearbeiter, BSK ZGB I, N … zu Art. … ZGB)
Genre Yves	Das Branchensystem im Firmenrecht, Diss. Zürich 1970
Gilliéron Philippe	Les divers régimes de protection des signes, Diss. Lausanne 1999, Bern 2000 (zit. Gilliéron, Diss.)
Glöckner Jochen	Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, in: sic! 2011, S. 273 ff.
Gmür Max/Hafter Ernst	Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, 2. Aufl. 1919 (zit. Bearbeiter, BK, N … zu Art. … ZGB)
Götting Horst-Peter	Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, Habil. München 1993, Tübingen 1995

Graham-Siegenthaler Barbara	Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV: Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, 1. Teilband: Systematischer Teil, Allgemeine Bestimmungen, Art. 641-654a ZGB, 5. Aufl., Bern 2022 (zit. Graham-Siegenthaler, BK, N … zu Art. … ZGB)
Groner Roger	Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern 2011
Grünbaum Jakob	Über die Firma, Diss. Bern 1933
Gsell Rudolf	Das schweizerische Firmenrecht und seine Revision, Diss. Zürich 1919
Gubler Andreas	Der Ausstattungsschutz nach UWG, Diss. Bern 1991
Hacker Franz	Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz: dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, in: GRUR 2004, S. 537 ff. (zit. Hacker, Methodenlehre)
derselbe	Der Einfluss von Begleitumständen auf die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, in: Büscher Wolfgang/Glöckner Jochen/Nordemann Axel/Osterrieth Christian/Rengier Rudolf (Hrsg.), Marktkommunikation zwischen geistigem Eigentum und Verbraucherschutz, Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag, München 2016, S. 587 ff. (zit. Hacker, Begleitumstände)
Handschin Lukas	Die Aktiengesellschaft, Allgemeine Bestimmungen, Art. 620–659b OR, 2. Aufl., Zürich 2016 (zit. Bearbeiter, ZK, N … zu Art. … OR)
Handschin Lukas/ Chou Han-Lin	Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Teilband V/4b, Die Kollektivgesellschaft, Die Kommanditgesellschaft, Art. 552-619 OR, 4. Aufl., Zürich 2009 (zit. Bearbeiter, ZK, N … zu Art. … OR)
Hartmann Jost	Firmenrecht und Handelsregister im schweizerischen Recht, Diss. Bern 1940
Hartmann Julius	Handelsregister und Geschäftsfirmen, in: Basler Handelskammer (Hrsg.), Sieben Vorträge über das Neue Obligationenrecht, Basel 1937, S. 193 ff.
Hauser Marco	Die Inzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen und Umfang des Markenrechts, Diss. Zürich 1966
Hausheer Heinz/ Aebi-Müller Regina E.	Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., Bern 2020
Heil Gerhard/ Kunz-Hallstein Hans Peter	Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Markenrecht, in: GRUR International 1995, S. 227 ff.

Heizmann Reto/ Loacker Leander D.	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Kommentar, Zürich 2018 (zit. Bearbeiter, DIKE-Kommentar UWG, N … zu Art. … UWG)
Hilti Christian	Paradigmenwechsel im Firmenrecht – Registrierung rein beschreibender Firmen ohne Firmenrechtsschutz?, in: Reprax 2006, S. 1 ff. (zit. Hilti, Paradigmenwechsel)
derselbe	Firmenrecht, in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, S. 1 ff. (zit. Hilti, SIWR III/2)
Hilti Christian/Iskic Maria	Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, S. 110 ff. (zit. Hilti/Iskic, SIWR III/2)
Hilty Reto M.	Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2020 (zit. Hilty, Urheberrecht)
His Eduard	Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische Buchführung, Art. 927–964 1940 (zit. His, BK, N … zu Art. … OR)
Hoffmann Josef H.	Die Übertragung der Firma nach neuem Obligationenrecht, Diss. Bern, Aargau 1941
Honsell Heinrich	Kurzkommentar Obligationenrecht (OR), Basel 2014 (zit. Bearbeiter, KuKo OR, N … zu Art. … OR)
Huber Eugen	Bericht über die Revision der Titel 24 bis 33 des schweizerischen Obligationenrechts, Bern 1920 (zit. Huber, Erster Bericht)
derselbe	Zweiter Bericht über die Revision der Titel 24 bis 33 des schweizerischen Obligationenrechts, Bern 1923 (zit. Huber, Zweiter Bericht)
Hürlimann-Kaup Bettina	Grundfragen des Zusammenwirkens von Miete und Sachenrecht, Habil. Luzern, Zürich/Basel/Genf 2008
Ineichen Markus	Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: GRUR 2003, S. 193 ff.
Ingerl Reinhard/ Rohnke Christian/ Nordemann Axel	Markengesetz, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 4. Aufl., München 2023 (zit. Bearbeiter, Kommentar Ingerl et al., N … zu § … MarkenG)
Ivanov Daniel	Rechtsgüterschutz und Rechtsgut des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Diss. Basel 2002, Bern 2003

Jäggi Peter/ Schönenberger Wilhelm	Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Art. 1–529 OR, 3. Aufl. 1973 (zit. Bearbeiter, ZK, N … zu Art. … OR)
Jaton Michel	La protection des marques de haute renommée au regard du droit suisse, Diss. Lausanne 1961
Joller Gallus	Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Diss. St. Gallen, Bern 2000 (zit. Joller, Diss.)
derselbe	Gemeinfreie Begriffe in Domainnamen?!, in: AJP 2002, S. 947 ff. (zit. Joller, Domainnamen)
derselbe	Workshop «Die Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht», 22./23. August 2003, Kartause Ittingen, in: sic! 2004, S. 264 f. (zit. Joller, Workshop Verwechslungsgefahr)
derselbe	Switzerland (.ch), in: Bettinger Torsten/Waddell Allegra (Hrsg.), Domain Name Law And Practice, An International Handbook, Oxford 2015, S. 891 ff. (zit. Joller, Domain Name)
Joos Bernd	Das schweizerische Firmenrecht, Diss. Mainz 1970
Jung Peter	Handelsrecht, 12. Aufl., München 2019 (zit. Jung, Handelsrecht)
Jung Peter/Kunz Peter/ Bärtschi Harald	Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2021 (zit. Bearbeiter, Gesellschaftsrecht, N … zu § …)
Jung Peter/Spitz Philippe	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2016 (zit. Bearbeiter, SHK UWG, N … zu Art. … UWG)
Kaiser Markus/ Noth Michael	Einleitung und Generalklausel (Art. 1–2 UWG), in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), SIWR V/1, 3. Aufl., Basel 2020 (zit. Kaiser/Noth, SIWR V/1)
Kappes Alexander	Verwechslungsgefahr nach dem Kauf («Post-sale-confusion») im Marken- und Wettbewerbsrecht, Diss. Tübingen, Baden-Baden 2011
Keim Rupert	Der markenrechtliche Tatbestand der Verwechslungsgefahr, Vor dem Hintergrund des europäischen Harmonisierungsprozesses und unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Markenrechts in den Benelux-Staaten, Diss. Dresden, Baden-Baden 2009

Kessen Stephan	Die Firma als selbständiges Verkehrsobjekt, Diss. Bayreuth 2010, Tübingen 2011
Klett Kathrin	Die durchschnittlich aufmerksame Verbraucherin und der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, in: GRUR 2001, S. 549 ff.
Klippel Diethelm	Der zivilrechtliche Schutz des Namens, Habil. Regensburg 1982, Paderborn/München/Wien/Zürich 1985
Kobel Pierre	Le parasitisme en droit suisse: entre «Nachahmungsfreiheit» (liberté d'imiter), «Verwechslungsgefahr» (risque de confusion) et «Rufausbeutung» (exploitation de la réputation), in: Carvalho Nuno Pires de (Hrsg.), Défis du droit de la concurrence déloyale, Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 14 février 2014, Challenges of unfair competition law, Genève 2014, S. 101 ff.
Kohler Josef	Das Recht des Markenschutzes, Würzburg 1884 (zit. Kohler, Markenschutz)
derselbe	Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgart 1907 (zit. Kohler, Urheberrecht)
derselbe	Der unlautere Wettbewerb, Darstellung des Wettbewerbsrechts, Berlin/Leipzig 1914 (zit. Kohler, Wettbewerb)
Köhler Helmut/ Bornkamm Joachim/ Feddersen Jörn	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung, Unterlassungsklagengesetz, Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, 37. Aufl., München 2019
Koller Ingo/Kindler Peter/ Roth Wulf-Henning/ Drüen Klaus-Dieter	Handelsgesetzbuch, Kommentar, 9. Aufl., München 2019 (zit. Bearbeiter, Kommentar Koller et al., N … zu § … HGB)
Kramer Ernst	Starke und schwache Firmenbestandteile, in: Brem Ernst/ Druey Jean Nicolas/Kramer Ernst A./Schwander Ivo (Hrsg.), Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini, Bern 1990, S. 603 ff. (zit. Kramer, FS Pedrazzini)
derselbe	Juristische Methodenlehre, 6. Aufl., Bern/Wien/München 2019 (zit. Kramer, Methodenlehre)
Kren Kostkiewicz Jolanta/ Wolf Stephan/ Amstutz Marc/ Fankhauser Roland	OR Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Aufl. 2016 (zit. Bearbeiter, OFK OR, N … zu Art. … OR)

Kren Kostkiewicz Jolanta/ Wolf Stephan/ Amstutz Marc/ Fankhauser Roland	ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021 (zit. Bearbeiter, OFK ZGB, N … zu Art. … ZGB)
Krüger-Nieland Gerda	Anwendungsbereich und Rechtsnatur des Namensrechts, in: Wiedemann Herbert/Lutter Marcus/Stimpel Walter (Hrsg.), Festschrift für Robert Fischer, Berlin/New York 1979, S. 339 ff.
Kühl Kristian/ Reichold Hermann/ Ronellenfitsch Michael	Einführung in die Rechtswissenschaft, Ein Studienbuch, 3. Aufl., München 2019
Kummer Max	Anwendungsbereich und Schutzgut der privatrechtlichen Rechtssätze gegen unlauteren und gegen freiheitsbeschränkenden Wettbewerb, Bern 1960
Lack Daniel	Privatrechtlicher Namensschutz (Art. 29 ZGB), Diss. Bern 1991, Dietikon 1992
Lange Paul	Marken- und Kennzeichenrecht, Handbuch zum deutschen und europäischen Recht, 2. Aufl., München 2012
Laredo Guido	Der markenrechtliche Schutz berühmter Marken in der Schweiz, Diss. Basel 2005, Bern 2006
Laux Christian	«Limmi II», Bundesgericht vom 8. September 2004, Lauterkeitsrechtlicher Schutzbereich einer Ausstattung, in: sic! 2005, S. 221 ff.
Locher Felix	Das Prinzip der Firmenwahrheit im schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Leipzig 1907, Winterthur 1908
Lötscher Samuel	Die Markenparodie, Diss. Zürich, Bern 2016
Lubberger Andreas	Die Verwechslungsgefahr – Rechtsbegriff oder Tatfrage? Und wenn ja – was dann?, in: Bender Achim/Schülke Klaus/Winterfeldt Volker (Hrsg.), 50 Jahre Bundespatentgericht, Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2011, Köln 2011, S. 687 ff.
Luchsinger Martin	Der Einfluss von Marken Dritter im schweizerischen Markenverletzungsprozess, in: Blum Rudolf E. (Hrsg.), Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Firma E. Blum & Co, Patentanwälte, Zürich, Bern 1978, S. 249 ff. (zit. Luchsinger, Einfluss Marken Dritter)
derselbe	Verwechslungsgefahr – abstrakt oder konkret?, in: sic! 2003, S. 76 ff. (zit. Luchsinger, Verwechslungsgefahr)

Marbach Eugen	Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3 ff. (zit. Marbach, Verkehrskreise)
derselbe	Markenrecht, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009 (zit. Marbach, SIWR III/1)
Marbach Eugen/ Ducrey Patrik/Wild Gregor	Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017
Mathis Klaus/ Meyer Conrad	Basiswissen Recht, Ein praxisorientierter Leitfaden, 9. Aufl., Zürich 2013
Matter Erwin	Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939
Meer Michael A.	«luzern.ch» und «montana.ch» – Zum Konflikt von Domain Names mit anderen Kennzeichen, BGE 128 III 401 ff. und BGE 128 III 353 ff., in: recht 2003, S. 73 ff. (zit. Meer, luzern.ch)
derselbe	Die Kollision von Immaterialgüterrechten, Überschneidungen von Urheberrecht, Markenrecht und Designrecht und deren Konsequenzen – eine Untersuchung am Beispiel des Schutzes fiktiver Figuren, Diss. Bern 2006 (zit. Meer, Diss.)
Meier-Hayoz Arthur/ Forstmoser Peter/ Sethe Rolf	Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl. 2018
Meisser Johannes David/ Alder Daniel/ Knaak Roland/ Müller Jürg/ Panchaud Marianne/ Ritscher Michael	Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren, in: SMI 1994, S. 167 ff.
Meyer Caroline B.	Privatrechtliche Persönlichkeitsrechte im kommerziellen Rechtsverkehr, Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur tatsächlichen und rechtlichen Kommerzialisierung von Persönlichkeitsrechten, Diss. Basel 2008
Michaelis Robert	Persönlichkeitsrechtliche Befugnisse im deutschen Urheberrecht und im droit moral des französischen Rechts, Diss. Berlin 1926
Miller Alfred	Die Lehre von der Geschäftsfirma nach schweizerischem Obligationenrecht, Unter Berücksichtigung der deutschen und französischen Gesetzgebung und Gerichtspraxis, Bern 1884

Mondini Andrea	Schwache Marken haben einen eingeschränkten Schutzbereich, in: Kurer Martin/Ritscher Michael/Sangiorgio Didier/Aschmann David (Hrsg.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zürich 1996, S. 119 ff.
Mondini Andrea/ Zollinger-Löw Floriane/ Buri Ueli	Domain-Namen, in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019 (zit. Mondini/ Zollinger-Löw/Buri, SIWR III/2)
Müller Barbara K./Oertli Reinhard	Urheberrechtsgesetz (URG), Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2012 (zit. Bearbeiter, SHK URG, N … zu Art. … URG)
Müller Jürg	Einleitung und Generalklausel (Art. 1–2 UWG), in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), SIWR V/1, 2. Aufl., Basel 1998 (zit. Müller, SIWR V/1)
derselbe	Kollisionen von Kennzeichen, Ein Cicerone für einen Abstecher in das Durcheinandertal kollidierender Kennzeichen, Bern 2010 (zit. Müller, Kollisionen)
Munzinger Walther	Motive zu dem Entwurfe eines schweizerischen Handelsrechtes, Im Auftrage des schweizerischen Justiz- und Polizeidepartements verfasst, Bern 1865
Niggli Marcel Alexander/ Uebersax Peter/ Wiprächtiger Hans/ Kneubühler Lorenz/ Aemisegger Heinz	Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl., Basel 2018 (zit. Bearbeiter, BSK BGG, N … zu Art. … BGG)
Noth Michael/Bühler Gregor/Thouvenin Florent	Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017 (zit. Bearbeiter, SHK MSchG, N … zu Art. … MSchG)
Noth Michael/ Kaiser Markus	Einleitung und Generalklausel (Art. 1–2 UWG), in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), SIWR V/1, 3. Aufl., Basel 2020 (zit. Noth/Kaiser, SIWR V/1)
Nusser Raphael	Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Feststellung der Verkehrsauffassung von Endabnehmern anhand des europäischen Verbraucherleitbildes, Diss. Bern 2015
Oesch Matthias/ Weber Rolf H./ Zäch Roger	Wettbewerbsrecht II, Kommentar VKU, SVKG, VertBek, PüG, BöB, UWG, BGBM und THG, 2. Aufl., Zürich 2021 (zit. Bearbeiter, OFK Wettbewerbsrecht, N … zu Art. … UWG)

Ohly Ansgar	Post-sale confusion?, in: Büscher Wolfgang/Glöckner Jochen/Nordemann Axel/Osterrieth Christian/Rengier Rudolf (Hrsg.), Marktkommunikation zwischen geistigem Eigentum und Verbraucherschutz, Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag, München 2016, S. 615 ff. (zit. Ohly, FS Fezer)
Ohly Ansgar/Kur Annette	Lauterkeitsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht, in: GRUR 2020, S. 457 ff.
Ohly Ansgar/Sosnitza Olaf	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 7. Aufl., München 2016 (zit. Bearbeiter, Kommentar Ohly/Sosnitza, N … zu Art. … UWG)
Osterloh Eilert	Die zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, in: Erdmann Willi (Hrsg.), Festschrift für Henning Piper, Zum 65. Geburtstag, München 1996, S. 595 ff.
Pauli Dirk	Nachahmungsschutz bei post-sale-confusion? Kein Fall von § 4 Nr. 3 UWG, in: GRUR-Prax 2018, S. 68 ff.
Pedrazzini Mario M.	Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in: Boemle Max/Geiger Willi/Pedrazzini Mario M./Schluep Walter (Hrsg.), Lebendiges Aktienrecht: Festgabe zum 70. Geburtstag von Wolfhart Friedrich Bürgi, Zürich 1971, S. 299 ff. (zit. Pedrazzini, FS Bürgi)
derselbe	Markenrechtliche Besinnung, in: Bundesamt für geistiges Eigentum (Hrsg.), 100 Jahre nationale Markeneintragung, Bern 1980, S. 29 ff. (zit. Pedrazzini, Besinnung)
Pedrazzini Mario M./ Oberholzer Niklaus	Grundriss des Personenrechts, Bern 1993
Pfortmüller Herbert	Marken im Rechtsverkehr de lege lata und de lege ferenda, Mit gesonderter Darstellung der Markenlizenz, Diss. Zürich 1991
Portmann Wolfgang	Wesen und System der subjektiven Privatrechte, Habil. Zürich 1996
Raduner Andreas	Der Schutz der nicht eingetragenen Fabrik- und Handelsmarke nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1949
Rauber Georg	Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen und Massstäben, in: Kurer Martin/Ritscher Michael/Sangiorgio Didier/Aschmann David (Hrsg.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zürich 1996, S. 129 ff.

Reber Markus/Hurni Christoph	Materialien zum Zivilgesetzbuch, Die Erläuterungen von Eugen Huber, Bern 2008
Rehbinder Manfred	Schweizerisches Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2000
Rehbinder Manfred/ Hubmann Heinrich	Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 18. Aufl., München 2018
Reinhard Steffen	Gegenstand und Prüfungsmassstab der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, Diss. Würzburg 2019, Tübingen 2020
Reusser Ruth	Entwicklungstendenzen im schweizerischen Firmenrecht, in: ZBJV 1996, S. 166 ff.
Rey Heinz	Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3. Aufl., Bern 2007
Riemer Hans-Michael	Persönlichkeitsrechte und Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff. ZGB im Verhältnis zum Datenschutz-, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in: sic! 1999, S. 103 ff.
Rigamonti Cyrill P.	Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, Diss. Zürich, Baden-Baden 2001 (zit. Rigamonti, Diss.)
derselbe	Urheberpersönlichkeitsrechte, Globalisierung und Dogmatik einer Rechtsfigur zwischen Urheber- und Persönlichkeitsrecht, Habil. Bern 2013 (zit. Rigamonti, Habil.)
Rihar Petra	Das Einzelunternehmen im Schweizer Privatrecht, Diss. Luzern 2006, Zürich 2007
Ritscher Michael/ David Lucas	Unterwegs zu einem neuen Kennzeichenrecht, in: sic! Sondernummer 2005, S. 161 ff.
Roberto Vito/Trüeb Hans Rudolf	GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere, Art. 772–1186 OR, BEG, 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. Bearbeiter, CHK OR, N … zu Art. … OR)
Röhl Klaus Friedrich/ Röhl Hans Christian	Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl., Köln 2008
Rohner Christian	Anmerkung zum Entscheid der RKGE vom 6. Mai 2003 – «TNT (fig.) / TNT (fig.)», Keine Gleichartigkeit zwischen nicht computerspezifischen Dienstleistungen einerseits und Hard- und Software andererseits, in: sic! 2004, S. 229 ff.
Röhricht Volker/ Graf v. Westphalen Friedrich/Haas Ulrich	Handelsgesetzbuch, Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen (ohne Bilanz-, Transport- und Seerecht), 5. Aufl., Köln 2019 (zit. Bearbeiter, Kommentar Röhricht et al., N … zu § … HGB)

Rüthers Bernd/ Fischer Christian/ Birk Axel	Rechtstheorie, Und Juristische Methodenlehre, 12. Aufl., München 2022
Sack Rolf	Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, in: GRUR 1972, S. 402 ff. (zit. Sack, Rechtliche Funktionen)
derselbe	Die abstrakte Verwechslungsgefahr im Markenrecht, in: GRUR 2013, S. 4 ff. (zit. Sack, Verwechslungsgefahr)
Sandreuter Karl Martin	Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts in der Schweiz, Diss. Basel 1932
Scherrer Inge	Normative Bestimmung von Verwechslungs- und Irreführungsgefahr im Markenrecht, in: GRUR 2000, S. 273 ff.
Schlosser Ralph	SwissIndependent Trustees SA / Swiss Trustees SA, Tribunal fédéral du 8 octobre 2009, in: sic! 2010, S. 101 ff.
Schluep Claude	Das Widerspruchsverfahren im neuen schweizerischen Markenschutzgesetz, in: AJP 1993, S. 542 ff.
Schluep Walter	Das Markenrecht als subjektives Recht, Habil. St. Gallen, Basel 1964 (zit. Schluep, Habil.)
derselbe	Anmerkungen zur ökonomischen Analyse des Markenrechts, in: Brem Ernst/Druey Jean Nicolas/Kramer Ernst A./Schwander Ivo (Hrsg.), Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini, Bern 1990, S. 715 ff. (zit. Schluep, Ökonomische Analyse)
derselbe	Einladung zur Rechtstheorie, Bern 2006 (zit. Schluep, Rechtstheorie)
Schmid Dominik	Rechtliche Grundlagen der Vermögensverwaltung, Eine Untersuchung zur Bedeutung der Begriffe «Verwaltung» und «Vermögen» im schweizerischen Privatrecht, Diss. Bern 2013
Schneider Martin	Schutzumfang der Marke, Zum Einfluss von Kennzeichnungskraft und Bekanntheitsgrad auf berühmte, bekannte, starke und schwache Marken, in: SMI 1996, S. 397 ff.
Schneider Philip	Firmenrecht und Firmengebrauchspflicht, Gedanken zur Revision der firmenrechtlichen Bestimmungen in der Handelsregisterverordnung, in: AJP 1998, S. 1451 ff.
Schwab Dieter/ Löhnig Martin	Einführung in das Zivilrecht, 18. Aufl., Heidelberg 2010
Seemann Bruno	Prominenz als Eigentum, Parallele Rechtsentwicklungen einer Vermarktung der Persönlichkeit im amerikanischen, deutschen und schweizerischen Persönlichkeitsschutz, Diss. Zürich, Baden-Baden 1996 (zit. Seemann, Diss.)

derselbe	Persönlichkeitsvermarktung und virtuelle Realität – Unsterblichkeit im Recht und Rechner, in: sic! 1997, S. 259 ff. (zit. Seemann, Persönlichkeitsvermarktung)
Seemann Matthias	Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Diss. Zürich 2007, Bern 2008
Siegenthaler Toni	Das Personenstandsregister, Beurkundung, Verwaltung und Bekanntgabe der Personenstandsdaten, Bern 2013
Siegmund Ludwig Jakob	Ist das Schweizerische Firmenrecht einer Reform bedürftig, und, wenn ja, in welchem Sinne?, Korreferat anlässlich der 35. Jahresversammlung des Schweizerischen Juristenvereins, in: ZSR 16/1897, S. 563 ff.
Siffert Rino	Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Die Geschäftsfirmen, Art. 944–956 OR, Bern 2017 (zit. Siffert, BK, N … zu Art. … OR)
derselbe	Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Handelsregister, Art. 927–943 OR, Bern 2021 (zit. Siffert, BK, N … zu Art. … OR)
Simon Jürg	Kennzeichenrechtliche Funktionenlehre und Verwechslungsgefahr, in: Baudenbacher Carl/Simon Jürg (Hrsg.), Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Siebentes St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum 2003, Basel 2004, S. 205 ff.
Six Jann	Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domänennamen im Internet, Diss. Zürich 2000
Sosnitza Olaf	Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Das Konzept der «Post-Sale Confusion» im Common Law, im europäischen und im deutschen Markenrecht, in: ZGE 1/2009, S. 457 ff. (zit. Sosnitza, Post-Sale Confusion)
Städeli Matthias/ Versolatto Fabio	Wahl und Registrierung von Firmen (Corporate Brands), in: Weinmann Conrad/Münch Peter/Herren Jürg (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, Intellectual Property – Konzepte, Checklisten und Musterdokumente für die Praxis, 2. Aufl., Basel 2021, S. 793 ff.
Staehelin Daniel/ Bauer Thomas/ Lorandi Franco	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II (Art. 159–352 SchKG), 3. Aufl., Basel 2021 (zit. Bearbeiter, BSK SchKG II, N … zu Art. … SchKG)
Streuli-Youssef Magda	Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden (Art. 3 UWG), in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), SIWR V/1, 2. Aufl., Basel 1998 (zit. Streuli-Youssef, SIWR V/1 1998)

dieselbe	Ungereimtheiten zwischen Firmenrecht und Markenrecht, in: Baudenbacher Carl/Simon Jürg (Hrsg.), Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Drittes St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum 1999, Basel 2000, S. 63 ff. (zit. Streuli-Youssef, Ungereimtheiten)
dieselbe	Prüfungsmassstab im Eintragungsverfahren, Schutzumfang im Verletzungsprozess, in: sic! Sondernummer 2005, S. 85 ff. (zit. Streuli-Youssef, Prüfungsmassstab)
dieselbe	Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d UWG), in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), SIWR V/1, 3. Aufl., Basel 2020 (zit. Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020)
Ströbele Paul/ Hacker Franz/ Thiering Frederik	Markengesetz, Kommentar, 13. Aufl., Köln 2021 (zit. Bearbeiter, Kommentar Ströbele et al., N … zu § … MarkenG)
Stutz Robert M./ Beutler Stephan/ Hottinger Marc	Designgesetz (DesG), Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2022
Suter-Sieber Irène	Die Hörmarke, Schutzvoraussetzungen und Schutzinhalte nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich, Bern 2012
Tercier Pierre/ Amstutz Marc/ Trigo Trindade Rita	Code des obligations II, Art. 530–1186 CO, Art. 120–141 LIMF, ORAb, Avec des introductions à la LFus et à la LTI, 2. Aufl., Basel 2017 (zit. Bearbeiter, CR CO II, N … zu Art. … OR)
Thouvenin Florent	Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Diss. Zürich 2005, Köln 2007 (zit. Thouvenin, Diss.)
derselbe	Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, in: sic! 2009, S. 544 ff. (zit. Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit)
Thouvenin Florent/ Gerber Daniel/ Altwicker Tilmann	Trademark Opposition Proceedings in Switzerland, An Empirical Study of Legal Reasoning, in: GRUR International 2021, S. 1158 ff.
Tissot Nathalie/ Reusser Steve	Dorit des marques, in: Tissot Nathalie/Kraus Daniel/Salvadé Vincent (Hrsg.), Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d'auteur, Bern 2019
Tobler Christa	Tauglichkeitsanalyse der Unterscheidungskriterien im Markenrecht, Diss. Zürich 1988, Basel 1990
Trechsel Stefan/ Noll Peter/Pieth Mark	Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 7. Aufl., Zürich 2017

Troller Alois	Der Schutz des ausländischen Handelsnamens nach schweizerischem Recht, in: GRUR International 1957, S. 336 ff. (zit. Troller, Handelsname)
derselbe	Immaterialgüterrecht Band I, Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Basel 1983 (zit. Troller, IGR Band I)
derselbe	Immaterialgüterrecht Band II, Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Basel 1985 (zit. Troller, IGR Band II)
Troller Alois/ Troller Patrick	Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl., Basel 1989
Troller Kamen	Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005 (zit. Troller, Grundzüge)
derselbe	Warenkennzeichen – vom subjektiven Recht zum Wirtschaftsgut, in: sic! Sondernummer 2005, S. 3 ff. (zit. Troller, Warenkennzeichen)
Troller Patrick	Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1979, Basel 1980 (zit. Troller, Diss.)
derselbe	Die Hausmarke – Verhältnis zur Firma, zum Handelsnamen, in: Institut für Gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) (Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990, S. 33 ff. (zit. Troller, Hausmarke)
derselbe	Zur Erheblichkeit der «post sale confusion» bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Ausstattungen nach Art. 3 lit. d UWG, in: SJZ 1992, S. 332 ff. (zit. Troller, Post sale confusion)
derselbe	Gedanken zum Einfluss des Eintragungsprinzips nach dem neuen Markenrecht auf den Schutz nicht eingetragener Marken, in: AJP 1993, S. 514 ff. (zit. Troller, Eintragungsprinzip)
Ulmer Eugen	Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung, Berlin 1929 (zit. Ulmer, Warenzeichen)
derselbe	Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg 1980 (zit. Ulmer, Urheberrecht)
Vanzetti Adriano	Funktion und Rechtsnatur der Marke, in: GRUR International 1965, S. 128 ff.
Verde Michel	Straftatbestände als Schutznormen im Sinne des Haftpflichtrechts, Diss. Luzern, Zürich 2014

Vierheilig Wilfried	Ernsthafte Verwechslungsgefahr, in: GRUR International 1982, S. 506 ff.
Vogel Alexander	HRegV Kommentar, Handelsregisterverordnung, Zürich 2020
Vogt Hans-Ueli	Sonderzivilrecht für Immaterialgüter – dargestellt anhand der vermögensrechtlichen Folgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen, in: recht 15/1997, S. 231 ff.
Von Büren Bruno	Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943, unter Einschluss der Ausverkaufsverordnung vom 16. April 1947, Zürich 1957
Von Graffenried Rudolf	Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes (PatG, URG, MMG, MSchG, Firmenrecht, UWG und Persönlichkeitsrechte), Diss. Bern 1952
Von Steiger Fritz	Schweizerisches Firmenrecht, Zürich 1938 (zit. Steiger, Firmenrecht)
derselbe	Wandlungen im schweizerischen Firmenrecht, in: ZBJV 1938, S. 313 ff. (zit. Steiger, Wandlungen)
Völp Fromut	Kritische Bemerkungen zur Verwechslungsgefahr, in: GRUR 1974, S. 754 ff.
Watter Rolf/ Honsell Heinrich/ Vogt Nedim Peter	Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530–964 OR, Art. 1–6 SchlT AG, Art. 1–11 ÜBest GmbH, 5. Aufl., Basel 2016 (zit. Bearbeiter, BSK OR II, N … zu Art. … OR)
Weber Rolf H.	E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl., Zürich 2010
Weber Rolf H./ Oertly Dominic	«postfinane.ch» – Typosquatting am Scheideweg?, in: sic! 2015, S. 67 ff.
Weberndörfer Jörg	Post sale Confusion and the Parameters of Opposition Decisions, in: von Bomhard Verena/Pagenberg Jochen/ Schennen Detlef (Hrsg.), Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005, Köln 2005, S. 255 ff.
Weimar Peter	Die privaten subjektiven Rechte, Versuch einer Vereinfachung, in: Ruedin Roland (Hrsg.), Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata, Basel 1999
Weinmann Conrad	Zur nicht lauterkeitsrechtlichen Natur der berühmten Marke, in: sic! 2014, S. 769 ff.

Werra Jacques de/ Gilliéron Philippe	Propriété intellectuelle, Loi sur le droit d'auteur, loi sur la protection des marques, loi sur les designs, loi sur les brevets, Commentaire romand, Basel 2013 (zit. Bearbeiter, CR LPM, N … zu Art. … MSchG)
Widmer Peter	Zur Methodik der Beurteilung von Firmenkollisionen, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts bei firmenrechtlichen Kollisionen, in: sic! 2009, S. 3 ff.
Wild Gregor	Markenwiderspruch, in: Fischer Willi/Theus Simoni Fabiana/Gessler Dieter (Hrsg.), Kommentierte Musterklagen zum Gesellschaftsrecht und zum geistigen Eigentum, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2022, S. 245 ff. (zit. Wild, Markenwiderspruch)
derselbe	Publizität und Register im gewerblichen Rechtsschutz, Habil. Luzern, Basel 2022 (zit. Wild, Habil.)
Willi Christoph	Markenschutzgesetz, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002
Wolf Fortunat/ Heymann Yaël	Kohärenz im Kennzeichenrecht, Bericht über den Ittinger Workshop vom 26./27. August 2016, in: sic! 2017, S. 433 ff.
Zihler Florian	Verwechselbarkeit und Identität von Firmen im Handelsregisterwesen, in: Reprax 2017, S. 116 ff.
Zimmerli Adrian	Der markenrechtlich erforderliche Zeichen- und Warenabstand, Insbesondere zur sogenannten berühmten Marke, Diss. Zürich 1975
Zobl Dieter	Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV: Sachenrecht, 2. Abteilung: Die beschränkten dinglichen Rechte, 5. Teilband: Das Fahrnispfand, 2. Unterteilband, Art. 888–906 ZGB, 2. Aufl., Bern 1996 (zit. Zobl, BK, N … zu Art. … ZGB)

Materialienverzeichnis

1. Gesetzgebungsmaterialien

Botschaft des Bundesrates an die hohe Bundesversammlung, betreffend den Entwurf zu einem Gesetze über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 31. Oktober 1879, BBl 1879 III 717 ff. (zit. Botschaft MSchG 1879)

Botschaft des Bundesrates an die hohe Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf, enthaltend Schweizerisches Obligationen- und Handelsrecht, vom 27. November 1879, BBl 1880 I 149 ff. (zit. Botschaft OR 1879)

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf, enthaltend das Schweizerische Zivilgesetzbuch, vom 28. Mai 1904, BBl 1904 IV 1 ff. (zit. Botschaft ZGB 1904)

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf betreffend die Ergänzung des Entwurfes eines schweizerischen Zivilgesetzbuches durch Anfügung des Obligationenrechts und der Einführungsbestimmungen vom 3. März 1905, BBl 1905 II 1 ff. (zit. Botschaft OR 1905)

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf über die Revision der Titel XXIV bis XXXIII des schweizerischen Obligationenrechts vom 21. Februar 1928, BBl 1928 I 205 ff. (zit. Botschaft Änderung OR 1928)

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. November 1942, BBl 1942 I 995 ff. (zit. Botschaft UWG 1942)

Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 5. Mai 1982 (Persönlichkeitsschutz: Art. 28 ZGB und 49 OR), BBl 1982 II 636 ff. (zit. Botschaft Änderung ZGB 1982)

Botschaft zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 18. Mai 1983, BBl 1983 II 1009 ff. (zit. Botschaft UWG 1986)

Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1 ff. (zit. Botschaft MSchG 1990)

Botschaft zur Revision des Obligationenrechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) vom 19. Dezember 2001, BBl 2001 3148 ff. (zit. Botschaft Änderung OR 2001)

Botschaft zum Bundesgesetz über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG) vom 28. Oktober 2009, BBl 2009 7855 ff. (zit. Botschaft UIDG)

Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Firmenrecht) vom 19. November 2014, BBl 2014 9305 ff. (zit. Botschaft Änderung OR 2014)

Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht) vom 15. April 2015, BBl 2015 3617 ff. (zit. Botschaft HRegV 2015)

2. Sonstige Materialien

Amt der europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken vom 31. März 2022, Alicante 2022 (zit. EUIPO-Richtlinien)

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA), Anleitung und Weisung an die Handelsregisterbehörden für die Bildung und Prüfung von Firmen und Namen vom 1. April 2021, Bern 2021 (zit. EHRA Weisung Firmenprüfung)

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA), Interne Weisung zur Prüfung der Firmenidentität vom 1. April 2021, Bern 2021 (zit. EHRA Weisung Firmenidentität)

Gemeinsame Mitteilung der Markenämter der EU vom 15. April 2014 zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weissen Marken

Institut für geistiges Eigentum (IGE), Richtlinien in Markensachen vom 1. März 2022, Bern 2022 (zit. IGE-Richtlinien)

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die für die Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände untersucht. Hierzu werden in einem ersten Teil die rechtsdogmatischen Grundlagen der verschiedenen Kennzeichenrechte erarbeitet, wobei unterschieden wird zwischen Verhaltensnormen einerseits und absoluten Rechten andererseits. Innerhalb der absoluten Rechte wird weiter zwischen Ausschliesslichkeitsrechten (Sachen- und Immaterialgüterrechte) und Abwehrrechten (Persönlichkeitsrechte) differenziert. Die Kategorisierung des Marken-, Namens- und Lauterkeitsrechts bereitet keine Probleme: Beim Markenrecht handelt es sich um ein Immaterialgüterrecht, beim Namensrecht um ein Persönlichkeitsrecht und bei den kennzeichenrechtlichen Normen des Lauterkeitsrechts um Verhaltensnormen. Mit Bezug auf das Firmenrecht wird vorgeschlagen, zwischen dem Schutz vor identischen Firmen (Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich) und dem Schutz vor verwechselbaren Firmen (Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich) zu unterscheiden.

In einem zweiten Teil werden Umstände, die im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Frage kommen, erfasst und systematisiert. Ausgehend von den im ersten Teil der Studie erarbeiteten rechtsdogmatischen Grundlagen werden anschliessend die massgebenden Umstände hergeleitet: Verhaltensnormen und Abwehrrechte verlangen nach einem konkreten Beurteilungsfokus, bei dem sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Bei Ausschliesslichkeitsrechten ist demgegenüber ein abstrakter Beurteilungsfokus anzuwenden, bei dem jene Umstände normativ zu filtern sind, die sich nicht unmittelbar und auf normativer Ebene aus der gesetzgeberischen Konzeption des betreffenden Kennzeichenrechts ergeben, dem Schutzrecht also nicht immanent sind. Je nach Kennzeichenrecht sind folglich unterschiedliche Umstände rechtlich relevant, weshalb das Ergebnis der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch entsprechend unterschiedlich ausfallen kann.

***

Dans le cadre du présent travail, les circonstances juridiquement pertinentes pour l'appréciation du risque de confusion en matière de droit des signes distinctifs sont examinées. Dans une première partie, les bases dogmatiques juridiques des différents droits des signes distinctifs sont élaborées, en faisant la distinction entre les normes de comportement d'une part et les droits absolus d'autre part. Au sein des droits absolus, une distinction est faite entre les droits exclusifs (droits réels et immatériels) et les droits de défense (droits de la personnalité). La catégorisation

du droit à la marque, du droit au nom et des normes du droit de la concurrence déloyale ne pose pas de problèmes: Le droit à la marque est un droit de propriété intellectuelle, le droit au nom est un droit de la personnalité et les normes applicables du droit de la concurrence déloyale sont des normes de comportement. En ce qui concerne le droit des raisons de commerce, il est proposé de distinguer entre la protection contre les raisons de commerce identiques (droits immatériels dans le domaine de l'identité) et la protection contre les raisons de commerce susceptibles d'être confondues (droit de la personnalité dans le domaine de la confusion).

Dans une deuxième partie, les circonstances potentiellement pertinentes pour l'appréciation du risque de confusion sont traitées de manière systématique. Les circonstances déterminantes sont ensuite déduites à partir des bases dogmatiques juridiques élaborées dans la première partie: Les normes de comportement et les droits de défense exigent un focus d'appréciation concrète qui tienne compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. En revanche, pour les droits exclusifs, il convient d'appliquer un focus d'appréciation abstrait, dans lequel les circonstances qui ne découlent pas directement et sur le plan normatif du concept législatif du droit des signes distinctifs concerné, et qui ne sont donc pas immanentes au droit de protection, doivent être filtrées de manière normative. Ainsi donc, selon le droit des signes distinctifs, des circonstances différentes sont juridiquement pertinentes, raison pour laquelle le résultat de l'appréciation du risque de confusion peut être différent.

***

This doctoral thesis examines the legally relevant circumstances for the assessment of the likelihood of confusion under the laws governing trademarks and other distinctive signs. For this purpose, the first part discusses the legal theories on which the different rights to trademarks and other distinctive signs are based, whereby a distinction is made between behavioral norms and absolute rights. With regard to absolute rights, a further distinction is made between exclusive rights (property and intellectual property rights) and defensive rights (personality rights). The categorization of the rights granted by trademark law, name law and unfair competition law does not pose any problems: Trademark rights are intellectual property rights, rights to names are personality rights and the applicable norms of unfair competition law are behavioural norms. With regard to the rights to company names, it is suggested that a distinction should be made between protection against identical company names (intellectual property right) and protection against confusable company names (personality right).

In a second part, potentially relevant circumstances for the assessment of the likelihood of confusion are systematically categorized. Based on the theoretical foundations developed in the first part, legally relevant circumstances are then derived: Behavioural norms and defensive rights require a concrete assessment focus for which all circumstances of the individual case must be taken into account. Exclusive rights, on the other hand, require an abstract assessment focus. In that case, those circumstances that do not directly result from the legal concept of the respective right granted by the laws governing trademarks and other distinctive signs, i.e. the circumstances that are not immanent to such right, should be filtered normatively. Depending on the right at issue, different circumstances will be legally relevant, and hence the result of the assessment of the likelihood of confusion may be different.

Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildet die Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht.[1] Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um den *«Kardinalbegriff»* des gesamten Kennzeichenrechts.[2] Obwohl in Kennzeichen oft sehr grosse Beträge investiert werden und das Bedürfnis nach Rechtssicherheit demnach besonders hoch wäre, bereitet die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Praxis immer wieder grosse Schwierigkeiten. Der Ausgang eines Zeichenkonflikts ist regelmässig ungewiss und für die Rechtsanwender deshalb kaum berechenbar.[3] Trotz der hohen Anzahl an Präjudizien ist die Voraussehbarkeit von Zeichenkonflikten noch schlechter als bei anderen juristischen Prozessen, denen ohnehin bereits eine gewisse Unwägbarkeit inhärent ist.[4] Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird deshalb oft auch als aleatorisch bezeichnet[5] und sogar mit einem Lotteriespiel verglichen[6].[7] 1

Die fehlende Rechtssicherheit ist wohl zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass es sich bei der Verwechslungsgefahr um einen unbestimmten und damit auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff handelt.[8] Rechtspraxis und Wissenschaft haben den Begriff über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt und verfeinert, sodass man sich heute mit einem komplexen Gebilde konfrontiert sieht.[9] Erschwerend kommt hinzu, dass die Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht von Bedeutung ist, die einzelnen Kennzeichenrechte aber in unterschiedlichen 2

---

1 Siehe zum Begriff des Kennzeichenrechts hinten, Rn. 11 ff.

2 M. Schneider, S. 398; ähnlich R. Bühler, BSK ZGB I, N 43 zu Art. 29 ZGB.

3 A. Troller/P. Troller, S. 62; siehe auch Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG; Hilti, SIWR III/2, Rn. 323; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 662.

4 Marbach, Verkehrskreise, S. 10; A. Troller/P. Troller, S. 61 f.

5 Siehe etwa Ritscher/L. David, S. 161; Rohner, S. 231; Six, Rn. 106.

6 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG.

7 Siehe auch Wild, Markenwiderspruch, N 22 zu § 45, der von *«reiner Einzelfallgerechtigkeit»* und *«kasuistischer Gefühlsjurisprudenz»* spricht.

8 Joller, Diss., S. 352 f.; Tobler, S. 104; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 13 zu § 31 WZG.

9 Siehe zur historischen Entwicklung des Begriffs der Verwechslungsgefahr Joller, Diss., S. 347 ff. Nach Fezer, Kollision komplexer Kennzeichen, S. 219, befindet sich der Begriff der Verwechslungsgefahr im europäischen Recht in einer *«Findungsphase der rechtstheoretischen Begriffsbildung und Inhaltsbestimmung»*.

Rechtstexten gründen. Die verschiedenen Rechtsquellen führen zu einer unübersichtlichen Verflechtung von Überlegungen,[10] die alle gleichermassen die Frage der Verwechslungsgefahr betreffen. Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass die richterlichen Ermessensentscheide mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind.

3 In methodischer Hinsicht verlangt diese Ausgangslage nach klaren, objektiven Vorgaben, die in ihren Ansätzen überprüfbar sind und damit die Prognostizierbarkeit von Zeichenkonflikten erhöhen.[11] Hier setzt die vorliegende Untersuchung an und versucht einen wissenschaftlichen, gleichzeitig aber auch praxisrelevanten Beitrag zu leisten. Dem alten Wunsch nach *«algorithmischen Regeln»*[12] kann die Arbeit freilich nicht gerecht werden. Das *«Grundgerüst der Verwechslungsprüfung»*[13] soll jedoch um einen Aspekt erweitert werden, dem bis anhin noch erstaunlich wenig Beachtung geschenkt wurde:[14] die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände. In Rechtsprechung und Lehre wird immer wieder betont, es seien im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr jeweils die Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen.[15] Was darunter genau zu verstehen ist, wird jedoch nur selten erörtert.[16] Dies erstaunt umso mehr, als den Umständen ein erheblicher Einfluss auf die Verwechslungsgefahr zugesprochen wird.[17] Im Ergebnis bleibt damit oft unklar, welche Umstände im konkreten Fall nun ausschlaggebend sein können.

4 Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände ergeben sich aus der gesetzgeberischen Konzeption der Kennzeichenrechte. Im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung ist deshalb deren Rechtsnatur zu bestimmen, wobei hierzu die gängigen juristischen Denkfiguren als Orientie-

---

10 Pedrazzini, FS Bürgi, S. 306.

11 Siehe Rohner, S. 231, Hilti, SIWR III/2, Rn. 325 f., und Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80; siehe zum deutschen Recht Hacker, Methodenlehre, S. 548.

12 Rauber, S. 133.

13 Joller, Diss., S. 354.

14 Ebenso zum deutschen Recht Keim, S. 307 f.

15 Siehe hinten, Rn. 232 ff.

16 Ebenso Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 76; siehe auch Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, Fn. 108 zu Art. 3 lit. d UWG.

17 BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 91 – Botox; Urteil des BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II; Arpagaus, BSK UWG, N 66 zu Art. 3 lit. d UWG.

rungshilfen herangezogen werden.[18] Die Kennzeichenrechte können sodann den für diese Denkfiguren geltenden Regeln unterstellt werden.[19] Dies erlaubt im zweiten Teil der Untersuchung die formallogische Deduktion der Umstände, die bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Die gesetzgeberischen Konzeptionen der Kennzeichenrechte dienen im Ergebnis also als Ordnungsinstrumente, welche die Kontrolle der Widerspruchsfreiheit der für ein Kennzeichenrecht als relevant erachteten Umstände ermöglichen.[20] Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rechtsnatur des Firmenrechts, weil dieses zwischen die herkömmlichen Kategorien von Rechten fällt. Das Firmenrecht kann deshalb gewissermassen als *Versuchskaninchen des Kennzeichenrechts* betrachtet werden, an dem sich die rechtlichen Konsequenzen einer gesetzgeberischen Konzeption gedanklich austesten lassen.

Nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilden demgegenüber tatbestandsübergreifende Kollisionen von Kennzeichen. Bei solchen Kollisionen stehen neben der *nüchternen* Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch wertende Überlegungen im Vordergrund.[21] Eine diesbezügliche Untersuchung wäre zwar ebenfalls reizvoll gewesen, hätte den Rahmen der vorliegenden Arbeit aber gesprengt.[22] Aus demselben Grund wird auch auf eine vertiefende rechtsökonomische Analyse der Thematik verzichtet. Ebenfalls nicht abgehandelt wird die Frage nach den massgebenden Verkehrskreisen, da die Beantwortung dieser Frage keine Rückschlüsse auf die Bestimmung der Umstände erlaubt, die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sind.[23] Die Wahrnehmung der massgebenden 5

---

18 Siehe Krüger-Nieland, S. 346.

19 Siehe M. Seemann, S. 30.

20 Siehe Weimar, S. 448. Zumindest betreffend das Firmenrecht eine a.M. vertreten Joos, S. 16, und Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 106 zu § 7.
Treffend auch die Formulierung von Kohler, Urheberrecht, S. 17: *«Es ist die Aufgabe der juristischen Analyse, ebenso wie es die Aufgabe des Chemikers ist, ein Element aus seinem Zusammenhang zu lösen und als ein gemeinsames Element verschiedener zusammengesetzter Körper darzutun; ohne Analyse keine Chemie, ohne Analyse keine richtige Jurisprudenz!».*

21 Siehe die Ausführungen bei Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 120 ff. zu Einleitung.

22 Dem interessierten Leser seien die Untersuchungen von P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 1980, und J. Müller, Kollisionen von Kennzeichen: Ein Cicerone für einen Abstecher in das Durcheinandertal kollidierender Kennzeichen, Bern 2010, empfohlen.

23 Ebenso zum deutschen Recht Reinhard, S. 148. Zum Begriff der massgebenden Verkehrskreise siehe etwa Joller, Diss., S. 188 ff., 263 ff., 305 ff., 335 ff., und Marbach, Verkehrskreise, S. 3 ff.

Verkehrskreise wirkt sich selbstredend in faktischer Hinsicht auf das Bestehen bzw. die Höhe der Verwechslungsgefahr aus. Davon abzugrenzen ist aber die hier interessierende Frage, welche Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr für den prüfenden Richter rechtlich relevant sind. Die massgebenden Verkehrskreise sind jeweils vorfrageweise zu klären.[24] Schliesslich ist der Vollständigkeit halber auch darauf hinzuweisen, dass die strafrechtlichen Folgen der Verletzung von Kennzeichenrechten im Rahmen der vorliegenden Untersuchung keine Rolle spielen.

6 Der Fokus der Arbeit liegt auf dem schweizerischen Kennzeichenrecht. Soweit dies jedoch sinnvoll erscheint, wird punktuell auch auf ausländische Rechtsordnungen – insbesondere das europäische und das deutsche Recht – Bezug genommen, wobei hierfür aber kein Anspruch auf umfassende Bearbeitung erhoben wird. Stichtag für die Berücksichtigung der Rechtsprechung ist der 30. September 2022. An diesem Tag wurden auch die zitierten Webseiten zuletzt besucht. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass in der vorliegenden Arbeit aufgrund der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet wird. Weibliche Personen sind selbstverständlich jeweils mitgemeint.

[24] Ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 180.

Teil 1:

Grundlagen

Die vorliegende Arbeit soll eine Antwort auf die Frage geben, welche Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht rechtlich relevant und demnach zu berücksichtigen sind. Die Beantwortung dieser Frage hängt entscheidend von der dogmatischen Grundstruktur der einzelnen Kennzeichenrechte ab. Bevor deshalb im zweiten Teil dieser Arbeit die rechtlich relevanten Umstände bestimmt werden können, sind in einem ersten Teil die massgebenden rechtlichen Grundlagen zu erarbeiten. Dazu werden in einem ersten Schritt Begriff und Schutzzweck der einzelnen Kennzeichen bzw. Kennzeichenrechte erläutert (§1). Danach wird die Rechtsnatur der verschiedenen Normen zum Kennzeichenrecht bestimmt (§2). Gestützt darauf wird anschliessend der Begriff der Verwechslungsgefahr charakterisiert (§3), bevor schliesslich die verschiedenen kennzeichenrechtlichen Verfahren mit einem Bezug zur Verwechslungsgefahr vorgestellt werden (§4). 7

§ 1 Allgemeines zu den Kennzeichenrechten

A. Terminologie

I. Im Allgemeinen

1. Begriff des Kennzeichens

Der Begriff des *Kennzeichens* fand bis anhin keinen Eingang in die schweizerische Rechtsordnung, weshalb der Rechtsanwender vergeblich nach einer Legaldefinition sucht. Immerhin lässt sich aber bereits aus dem Wortlaut des Begriffs *Kenn-Zeichen* ableiten, dass es sich um ein Zeichen[25] handeln muss, anhand dessen jemand oder etwas erkennbar ist, und somit von Gleichartigen/Gleichartigem unterschieden werden kann. Dementsprechend wird der Begriff des Kennzeichens in der Lehre über einen Verweis auf dessen *Individualisierungsfunktion* definiert.[26] Abgestellt wird auf die Eignung von Kennzeichen, bestimmte Waren, Leistungen oder Personen zu individualisieren und von anderen zu unterscheiden.[27] Bei Kennzeichen handelt es sich also nicht nur um *nackte* Zeichen – diesen kommt vielmehr ein über das blosse Zeichen hinausgehender, überschiessender Mitteilungsgehalt zu.[28] 8

Als Kennzeichen in Frage kommt etwas überspitzt formuliert *«alles, was im Verkehr zur Kennzeichnung verwendet oder als Kennzeichen aufgefasst wird»*.[29] Einen *Numerus clausus* gibt es nicht, notwendige Voraussetzung ist jedoch die sinnliche Wahrnehmbarkeit des Zeichens.[30] Im Vordergrund stehen insbesondere 9

---

25 Als Zeichen kann alles irgendwie sinnlich Wahrnehmbare verstanden werden – also nebst visuell erfassbaren Worten, Bildern, Form- oder Farbgebungen auch Hör-, Geruchs- oder Tastsymbole und -signale (m.w.Verw. Buri, Fn. 131 S. 28).

26 R. Bühler, Diss., S. 62; Celli, S. 11; J. Müller, Kollisionen, Rn. 14; Ritscher/L. David, S. 162; W. Schluep, Habil., S. 3; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 99 zu Einleitung; Willi, N 1 zu Vor Art. 1 MSchG.

27 Siehe etwa Willi, N 1 zu Vor Art. 1 MSchG.
Thouvenin, Diss., S. 485 f., führt zutreffend aus, dass es sich bei den Begriffen Individualisierung und Unterscheidung nur um zwei Seiten derselben Medaille handelt: Während beim Begriff *Individualisierung* das gekennzeichnete Objekt herausgestellt wird, steht beim Begriff *Unterscheidung* die Abgrenzung gegenüber Dritten im Vordergrund. Beide sind voneinander abhängig. Die Unterscheidung gegenüber Dritten wird erst durch die Individualisierung möglich, und die Individualisierung setzt ihrerseits die Möglichkeit zur Unterscheidung voraus. Ebenso Städeli, BSK MSchG, N 26 zu Art. 1 MSchG.

28 Buri, S. 28; Hilti/Iskic, Rn. 434 ff.

29 Hilti/Iskic, Rn. 436.

30 Hilti/Iskic, Rn. 434; J. Müller, Kollisionen, Rn. 39.

Marken[31], Firmen[32], Enseignes[33], Geschäftsbezeichnungen[34], Herkunftsangaben[35], Namen[36], Handelsnamen[37], Domainnamen[38] und Ausstattungen[39].[40] Ein Kennzei-

---

31 Siehe hierzu hinten Rn. 14 f.

32 Siehe hierzu hinten Rn. 17 ff.

33 *Enseignes* sind Kennzeichen, die ein Geschäft im Hinblick auf dessen Lokalität bezeichnen (Geschäftslokal). Es handelt sich beispielsweise um Namen von Gaststätten, Hotels oder Kinos. Bis zum 31. Dezember 2007 konnten Enseignes im Handelsregister eingetragen werden, wobei dem Eintragenden aber – im Unterschied zu Firmen – kein Recht auf ausschliesslichen Gebrauch des Enseignes verliehen wurde. Mit der Revision des Obligationenrechts vom 16. Dezember 2005 (AS 2007 S. 4791 ff.), in Kraft seit dem 1. Januar 2008, wurde der bisherige Art. 48 aHRegV aufgehoben. Siehe zum Ganzen etwa J. Müller, Kollisionen, Rn. 65 ff., oder P. Troller, Diss., S. 28 ff.

34 *Geschäftsbezeichnungen* sind Kennzeichen, die sich auf das Geschäft oder Unternehmen als solches oder auf selbstständige Teile davon beziehen (Thouvenin/Dorigo, SHK MSchG, N 23 zu Art. 13 MSchG). Im Unterschied zu Enseignes sind Geschäftsbezeichnungen nicht lokalitätsgebunden (J. Müller, Kollisionen, Rn. 71).

35 *Herkunftsangaben* sind (direkte oder indirekte) Angaben, die von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden werden und eine entsprechende Herkunftserwartung wecken (m.w.Verw. J. Müller, Kollisionen, Rn. 139 ff.). Im Gegensatz zur Marke symbolisiert die Herkunftsangabe mithin nicht die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb, sondern die Herkunft aus einer bestimmten geografischen Gegend (L. David, BSK MSchG, N 50 zu Einleitung).

36 Siehe hierzu hinten Rn. 36 ff.

37 Der Begriff des *Handelsnamens* existiert im schweizerischen Recht nicht, sondern ist auf die Pariser Verbandsübereinkunft zurückzuführen. Nach Art. 8 PVÜ sind Handelsnamen in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, geschützt. Handelsnamen werden demnach als ausländische Unternehmenskennzeichen verstanden, wobei es sich nicht nur um Firmenbezeichnungen, sondern etwa auch um Firmenabkürzungen, Enseignes oder Geschäftsbezeichnungen handeln kann (J. Müller, Kollisionen, Rn. 58; A. Troller, IGR Band I, S. 245; P. Troller, Diss., S. 57 ff.).

38 *Domainnamen* sind Wortzeichen, die aus einer Folge von alphanumerischen Zeichen sowie allenfalls Bindestrichen und Punkten bestehen. Technisch gesehen handelt es sich um Kommunikationsparameter, welche über die automatische Umwandlung des Domainnamen in eine zugehörige IP-Adresse die Kontaktaufnahme mit einem bestimmten Rechner im Internet ermöglichen (Buri, S. 44 f.). Sie kennzeichnen eine Webseite und (bei geeigneter Ausgestaltung) mittelbar auch die hinter der Webseite stehende Person, Sache oder Dienstleistung (Urteil des BGer 4C.141/2002 vom 7. November 2002 E. 3 – DJ Bobo; R. Bühler, BSK ZGB I, N 9 zu Art. 29 ZGB; J. Müller, Kollisionen, Rn. 117).

39 Siehe zum Begriff der *Ausstattung* hinten, Rn. 294 ff.

40 Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf Marken, Firmen und Namen, da es sich dabei um die wichtigsten Kennzeichen handelt.

chen individualisiert stets einen bestimmten *Kennzeichnungsgegenstand*.[41] Als solcher kommt alles in Betracht, worauf sich die Aufmerksamkeit des Menschen richten kann, so z.B. eine Ware bzw. eine Dienstleistung (im Falle der Marke) oder ein Rechtssubjekt[42] (im Falle der Firma und des Namens[43]).[44]

Kennzeichen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit demnach verstanden als 10
sinnlich wahrnehmbare Zeichen irgendwelcher Art, die einen über das blosse Zeichen hinausgehenden Informationsgehalt aufweisen, anhand dessen ein bestimmter Kennzeichnungsgegenstand individualisiert und von anderen unterschieden werden soll.[45]

2. Begriff des Kennzeichenrechts

Die schweizerische Rechtsordnung kennt kein einheitliches Kennzeichenrecht.[46] 11
Es gibt kein eigentliches *Kennzeichengesetz*, welches auf alle Kennzeichenarten anwendbar wäre.[47] Die Normen, welche den Schutz von Kennzeichen regeln, finden sich vielmehr zersplittert in verschiedenen Gesetzen, insbesondere im Markenschutzgesetz (MSchG), im Obligationenrecht (OR), im Zivilgesetzbuch (ZGB)

---

41 Ähnlich Buri, S. 27, der von *«Kennzeichnungsobjekt»* spricht. Siehe aber den terminologischen Hinweis in Fn. 282.

42 Als *Rechtssubjekt* wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedermann verstanden, der Adressat von Rechtssätzen und damit Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Hierzu gehören insbesondere natürliche und juristische Personen, aber auch etwa rechtsfähige Rechtsgemeinschaften oder öffentlich-rechtliche Körperschaften (siehe W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 624 ff.; beispielhaft für Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen siehe Du Pasquier/Poskriakov, BSK KAG, N 5 ff. zu Art. 98 KAG; siehe ferner Mathis/Conrad Meyer, S. 44).

43 Zu den *sekundären Kennzeichnungsgegenständen* im Firmen- und Namensrecht siehe hinten, Rn. 24, 34 und 38.

44 Buri, S. 27; ähnlich auch Celli, S. 11.

45 Ähnlich Hilti/Iskic, Rn. 434.
A. Troller, IGR Band I, S. 206 f., weist mit Bezug auf die Marke darauf hin, dass ein Kennzeichen nicht in einem Zeichen als solchem besteht, sondern in der gedanklichen Verbindung zwischen dem Zeichen und seinem Kennzeichnungsgegenstand. Ebenso Baumbach/Hefermehl, N 27 zu Einl WZG; Buri, S. 28 f.

46 Eine Arbeitsgruppe des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) erarbeitete zwar einen Vorschlag zur Vereinheitlichung des Kennzeichenrechts, dieser wurde von der Politik jedoch nicht weiterverfolgt. Siehe hierzu Ritscher/L. David, S. 161 ff.

47 J. Müller, Kollisionen, Rn. 36.

sowie im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), ferner aber auch etwa im Landwirtschaftsgesetz (LwG) oder im Wappenschutzgesetz (WSchG).[48]

12 Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass sich der Begriff des Kennzeichenrechts auf verschiedene Weisen verstehen lässt: Einerseits kann man als Kennzeichenrecht das Rechtsgebiet bezeichnen, welches die (vorweg im Geschäftsverkehr) verwendeten Kennzeichenarten behandelt.[49] Bei diesem Verständnis bestünde das Kennzeichenrecht aus der Summe aller Erlasse und Normen, welche die Kennzeichen betreffende Regelungen enthalten.[50] Andererseits kann man das Kennzeichenrecht aber auch auf seinen Kern beschränken und darunter nur jene Erlasse und Normen verstehen, welche dem Rechtsinhaber mit Bezug auf Kennzeichen absolute, subjektive Rechte gewähren oder anerkennen, oder solchen Rechten vergleichbare Ansprüche einräumen, sodass es dem Rechtsinhaber faktisch ebenso möglich ist, jedem Dritten den Gebrauch des Kennzeichens zu verbieten.[51] Bei diesem Verständnis fallen unter das Kennzeichenrecht die Normen des Markenrechts, welche die Individual- und Kollektivmarken betreffen, die Normen des Firmen- und Namensrechts sowie jene Normen des Lauterkeitsrechts, welche den Inhabern von Kennzeichen einen wettbewerbsrechtlichen Verbotsanspruch einräumen.[52]

13 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen die Umstände erarbeitet werden, welche bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht rechtlich relevant sind. Hierzu ist die Rechtsnatur der Normen zu bestimmen, welche absolute, subjektive Rechte an Kennzeichen, oder solchen Rechten vergleichbare Ansprüche, einräumen. Daran anknüpfend wird der vorliegenden Arbeit das zweite, vorgenannte Begriffsverständnis des Kennzeichenrechts zugrunde gelegt. Gegenstand der Untersuchung bilden somit die einschlägigen Normen des Markenrechts, des Firmenrechts, des Namensrecht und des Lauterkeitsrechts. Diese Normen werden dementsprechend auch als *Kennzeichenrechte* bezeichnet.[53]

---

48 Zu den Rechtsquellen der Herkunftsangaben siehe Holzer, SHK MSchG, Rn. 32 ff.

49 So J. Müller, Kollisionen, Rn. 35.

50 Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 99 zu Einleitung.

51 Ähnlich Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 99 zu Einleitung.

52 Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 100 zu Einleitung; ähnlich Ritscher/L. David, S. 163 f.

53 Die lauterkeitsrechtlichen Normen gewähren keine absoluten, subjektiven Rechte, sondern sanktionieren ein bestimmtes Verhalten als unlauter (siehe hinten Rn. 163 ff.). Die Betroffenen erhalten damit keine vordefinierten Rechte, die sich auf Kennzeichen beziehen. Ungeachtet dessen werden die lauterkeitsrechtlichen Normen im Rahmen

II. Im Besonderen

1. Begriff der Marke

Der Begriff der Marke wird in Art. 1 Abs. 1 MSchG wie folgt definiert:[54] 14

> *Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.*

Für das Vorliegen einer Marke sind somit drei Begriffsmerkmale wesentlich: Es muss sich (1) um ein Zeichen handeln *(Zeichencharakter)*, das (2) als Unterscheidungsmittel taugt *(Unterscheidungseignung)* und (3) auf Produkte[55] eines Unternehmens hinweist *(Kennzeichnungsgegenstand)*.[56] Stillschweigend vorausgesetzt wird zudem, dass sich das Zeichen (4) in einer zweckmässigen Darstellungsform im Markenregister wiedergeben lässt *(Darstellbarkeit)*.[57] 15

In Art. 1 Abs. 2 MSchG werden sodann illustrativ die geläufigsten Arten von Zeichen genannt, die als Marken in Frage kommen, so *«insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben»*. Aufgrund des Wortlautes des Gesetzes (*«insbesondere»*) ist klar, dass es sich um eine nicht abschliessende Liste handelt.[58] 16

---

der vorliegenden Arbeit der besseren Verständlichkeit halber nicht nur zum Kennzeichenrecht, sondern auch zu den Kennzeichenrechten gezählt. Die damit verbundene sprachliche Ungenauigkeit wird in Kauf genommen.

54 Siehe auch die Legaldefinition in Art. 15 Abs. 1 TRIPS: *«Alle Zeichen und alle Zeichenkombinationen, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, können eine Marke darstellen.»*.

55 Der Begriff *Produkte* wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Oberbegriff für Waren und Dienstleistungen verwendet (mit derselben Terminologie Buri, S. 38; Marbach, SIWR III/1, Rn. 105; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 570; Ritscher/L. David, S. 163).

56 Siehe eingehend zu diesen Begriffsmerkmalen Marbach, SIWR III/1, Rn. 104 ff., Noth/Thouvenin, SHK MSchG, N 1 ff. zu Art. 1 MSchG, und Städeli, BSK MSchG, N 6 ff. zu Art. 1 MSchG.

57 Marbach, SIWR III/1, Rn. 104; Städeli, BSK MSchG, N 6 zu Art. 1 MSchG.

58 Botschaft MSchG 1990, S. 19.

2. Begriff der Firma

a) Ausgangslage

17 Im Gegensatz zur Marke gibt es zur Firma keine gesetzliche Legaldefinition, obwohl der Begriff nur schon im OR um die hundert Mal Erwähnung findet.[59] Es stellt sich deshalb die Frage, was unter dem Begriff *Firma* zu verstehen ist. In Rechtsprechung und Lehre bestehen hierzu unterschiedliche Auffassungen. Einig ist man sich immerhin insofern, als es sich um ein Kennzeichen handelt, das für die Verwendung im Handelsverkehr bestimmt ist.[60] Die häufig anzutreffende umgangssprachliche Verwendung des Begriffs als Synonym für ein Unternehmen ist aus rechtlicher Sicht deshalb falsch.[61] Das OR selbst verwendet den Begriff der Firma in mehrdeutiger Weise, manchmal für ein Kennzeichen,[62] manchmal für ein Rechtssubjekt[63].[64]

18 Die zahlreichen Meinungen unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich des *Kennzeichnungsgegenstands*. Das Bundesgericht und eine erste Lehrmeinung vertreten die Auffassung, die Firma kennzeichne das *Unternehmen*.[65] Der überwie-

---

59 Das Fehlen einer gesetzlichen Definition der Firma bemängelte Siegmund, S. 580, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Im zweiten Bericht von Arthur Hofmann vom Dezember 1923 über die Revision des schweizerischen Obligationenrechts ist hierzu jedoch was folgt zu lesen: *«Einer Anregung des Handelsregisteramtes, nach Analogie des D.H.G. eine Definition der Firma aufzunehmen, glaubten wir nicht entsprechen zu sollen, da eine solche kaum von praktischer Bedeutung wäre.»* (Huber, Zweiter Bericht, S. 130). Eine Legaldefinition findet sich demgegenüber im deutschen HGB (§ 17: *«Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt.»*) sowie auch im österreichischen UGB (§ 23: *«Die Firma ist der in das Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt.»*).

60 Siehe Agten, S. 9.

61 Beispiel: *«Die Firma XY sucht einen neuen Verkaufsleiter.»*. Siehe R. Bühler, Diss., S. 5; Celli, S. 35; Jung, Gesellschaftsrecht, N 43 zu § 5; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 14 zu § 7; Siffert, BK, N 7 zu Art. 944 OR.

62 Insbesondere in Art. 944–956 OR.

63 Bspw. in Art. 1036 Abs. 1 Ziff. 1 OR oder Art. 1135 OR.

64 Siehe zur Mehrdeutigkeit des Gesetzes eingehend R. Bühler, Diss., S. 4 ff. Auch eine historische Auslegung des Begriffs führt nicht weiter (Joos, S. 5 f.).

65 BGE 118 II 319 E. 4a S. 320 – MacCooperative; 114 II 284 E. 2a S. 285 f. – Aeroleasing S.A.; 101 Ib 361 E. 3 S. 363 – Inkasso AG; Urteil des BGer 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 3c – Avia; anders aber noch BGE 17 I 647 E. 4 S. 650 – Hediger & Söhne; 17 I 512 E.5 S. 517 – Danioth. In der Lehre siehe Genre, S. 14; Graffenried, S. 49;

gende Teil der Lehre geht demgegenüber davon aus, dass die Firma den *Unternehmensträger* und somit das Rechtssubjekt kennzeichne.[66] Eine dritte Lehrmeinung sucht nach einer vermittelnden Lösung und sieht in der Firma ein Kennzeichen sowohl für den *Unternehmensträger* als auch für das *Unternehmen*.[67]

Die unterschiedlichen Meinungen sind wohl insbesondere darauf zurückzuführen, dass die vom Firmenrecht betroffenen Rechtseinheiten[68] grundlegend unterschiedlicher Rechtsnatur sind. Während es sich bei Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen an sich um nicht rechtsfähige Gebilde handelt, kommt allen übrigen betroffenen Rechtseinheiten zumindest eine *«Quasi-Rechtspersönlichkeit»* zu,[69] 19

Grünbaum, S. 13 f.; His, N 6 zu Art. 944 OR; Joos, S. 7 ff.; Kuprecht/Hofstetter, KuKo OR, N 1 zu Art. 944 OR; J. Müller, Kollisionen, Rn. 42; Raduner, S. 13.
Teilweise dürfte diese Auffassung jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass als Rechtssubjekt nicht die Gesellschaft, sondern die dahinterstehenden natürlichen Personen verstanden werden (so etwa Graffenried, S. 48 ff., und zum deutschen Recht Krüger-Nieland, S. 346).

66 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 22 zu Art. 3 lit. d UWG; Gauch, Habil., Rn. 1307 f.; Gsell, S. 38 ff.; Hunkeler, BSK SchKG II, N 47 zu Art. 197 SchKG; Jost Hartmann, S. 17 ff.; Hilti, SIWR III/2, Rn. 6; Steiger, Firmenrecht, S. 7; Zobl, BK, N 178 zu Art. 899 ZGB; differenzierter R. Bühler, Diss., S. 1, und ihm folgend Buri, S. 66; Jung, Gesellschaftsrecht, N 44 zu § 5; Oertli, CHK OR, N 4 zu Art. 944 OR; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 103 zu Einleitung; missverständlich, aber wohl ebenso Altenpohl, BSK OR II, N 1 zu Art. 944 OR, und Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 13 zu § 7. Siehe auch Botschaft Änderung OR 2001, S. 3241.
Bereits im Jahr 1884 wies Miller, S. 9, darauf hin, dass die Firma der Name einer Person sei, mit welcher sie stehe und falle, und nicht der Name einer Sache oder eines Geschäfts als solchem. Er war jedoch der Auffassung, die Firma bezeichne kein eigenständiges Rechtssubjekt, sondern stets den Inhaber des Geschäfts.

67 Siehe statt vieler P. Troller, Diss., S. 23 ff.; siehe zudem Celli, S. 36 ff.; Hoffmann, S. 11; A. Troller/P. Troller, S. 60. Eine ähnliche Meinung vertreten auch Agten, S. 9, und Siffert, BK, N 8 zu Art. 944 OR, die auf den Begriff der *Rechtseinheit* gemäss Art. 927 Abs. 2 OR abstellen und damit im Ergebnis ebenfalls eine Kennzeichnung von Rechtsträgern und Unternehmen zugleich befürworten.

68 Siehe zum Begriff *Rechtseinheit* Art. 927 Abs. 2 OR, sowie Siffert, N 28 ff. zu Art. 927 OR. Der Begriff wurde unverändert von Art. 2 lit. a aHRegV in Art. 927 Abs. 2 OR überführt (Botschaft HRegV 2015, S. 3633).

69 Siehe zur *«Quasi-Rechtspersönlichkeit»* der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft Handschin/Chou, ZK, N 45 ff. zu Art. 552–553, sowie N 7 f. zu Art. 594–595 OR, sowie zur Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen Du Pasquier/Poskriakov, BSK KAG, N 7 zu Art. 98 KAG.

teilweise handelt es sich selbstredend um Rechtspersönlichkeiten.[70] Die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft und die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen sind zwar im Grundsatz nicht rechtsfähig.[71] Nach der herrschenden Lehre handelt es sich aber um Gesamthandgemeinschaften, die nach aussen hin *verselbstständigt* sind, weshalb letztlich trotzdem die Gesellschaft selbst (und nicht die Gemeinschaft der Gesellschafter) am Rechtsverkehr teilnimmt.[72] Die unterschiedliche Rechtsnatur der verschiedenen Rechtseinheiten bringt den folgenden Unterschied mit sich: Bei Rechtseinheiten, welche zumindest im Aussenverhältnis selbstständig auftreten können, kommt es zu einer Trennung zwischen der Gesellschaft und den dahinterstehenden Personen. Im Rechtsverkehr ist Dritten und Behörden somit stets klar, mit wem sie in Kontakt treten, ein Hinweis auf die hinter der Gesellschaft stehenden Personen ist nicht notwendig.[73] Bei Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen fehlt es hingegen an der Rechtsfähigkeit, weshalb stets ein Hinweis auf den dahinterstehenden Rechtsträger erforderlich ist, um eine eindeutige Identifikation des Geschäftspartners zu ermöglichen.[74] Mit anderen Worten fällt die Rechtseinheit[75] bei Einzelunternehmen und

---

70 Rechtspersönlichkeit kommt der AG, der Kommandit-AG, der GmbH, der Genossenschaft sowie der SICAV und der SICAF zu.

71 BGE 116 II 651 E. 2 S. 652; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 19 zu § 13.

72 Pestalozzi/H.-U. Vogt, BSK OR II, N 2 zu Art. 562 OR sowie N 1 zu Art. 602 OR; Du Pasquier/Poskriakov, BSK KAG, N 6 f. zu Art. 98 KAG.
Da es im Firmenrecht letztlich stets auf die Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise ankommt, ist die Fähigkeit der jeweiligen Rechtseinheit entscheidend, im Rechtsverkehr (*nach aussen*) unter der Firma Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (siehe für die Kollektiv- und Kommanditgesellschaft Art. 562 und Art. 602 OR). Siehe dazu auch R. Bühler, Diss., S. 67.

73 Ein Hinweis wäre einzig bei Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaften sowie bei Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen nützlich, um die Haftungsverhältnisse offenzulegen. Die entsprechenden Vorschriften in Art. 947 und 948 aOR wurden jedoch im Zuge der Revision des Obligationenrechts vom 25. September 2015 (AS 2016 S. 1507 ff.), in Kraft seit dem 1. Juli 2016, aufgehoben, um die Firmenbildungsvorschriften zu vereinheitlichen und die Kontinuität der einmal gewählten Firma zu gewährleisten. Deshalb kann aus der Firma heute nicht mehr in jedem Fall auf unbeschränkt haftende Personen geschlossen werden. Auskunft über die Haftungsverhältnisse gibt aber nach wie vor ein Blick in das jeweilige Handelsregister, in welchem die Gesellschafter mit den zur Identifizierung erforderlichen Angaben aufgeführt sind. Siehe Botschaft Änderung OR 2014, S. 9308 f.

74 Siehe deshalb die Vorschriften in Art. 945 und Art. 952 OR.

75 Im Sinne von Art. 927 Abs. 2 OR.

Zweigniederlassungen nicht mit dem Rechtssubjekt zusammen,[76] weshalb eine Klarstellung über die Firma erfolgen muss. Dies hat auch zur Folge, dass das gleiche Rechtssubjekt gegebenenfalls über mehrere Firmen verfügen kann, denn einer natürlichen Person muss die Möglichkeit offenstehen, mehrere organisatorisch voneinander getrennte Einzelunternehmen zu betreiben. Ebenso muss es einer Gesellschaft möglich sein, mehrere Zweigniederlassungen zu betreiben und entsprechend über mehrere diesbezügliche Firmen zu verfügen.

Die Problematik lässt sich anschaulich anhand des *Grundsatzes der Firmeneinheit*[77] aufzeigen: Nach diesem Grundsatz darf jeder Firmenträger nur über eine einzige Firma verfügen.[78] Der Grundsatz soll die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten ermöglichen und ist letztlich Ausfluss der *Namensfunktion* der Firma.[79] Geht man nun davon aus, dass die Firma ein Unternehmen kennzeichnet, hätte dies zwar eine eindeutige (bijektive) Zuordnung von Unternehmen und Firmen zur Folge, gleichzeitig gäbe es aber Rechtssubjekte, die – entgegen dem Grundsatz – über keine oder mehrere Firmen gleichzeitig verfügen.[80] Nimmt man demgegenüber an, die Firma kennzeichne ein Rechtssubjekt, käme es grundsätzlich zwar ebenfalls zu einer eindeutigen (bijektiven) Zuordnung von Rechtssubjekten und Firmen, für Einzelunternehmer und Inhaber von Zweigniederlassungen wären aber – entgegen dem Grundsatz – Ausnahmen vorzusehen, denn diese können unter mehreren Firmen mehrere organisatorisch voneinander getrennte Rechtseinheiten betreiben.[81] Die Definition des rechtstechnischen Begriffs der Firma wirft also ein *Zuordnungsproblem* auf, das kaum widerspruchsfrei zu lösen ist. 20

---

76 Siehe Jung, Gesellschaftsrecht, N 48 zu § 5, welcher zutreffend darauf hinweist, dass Einzelunternehmer neben der Firma für den Handelsverkehr auch noch einen zivilrechtlichen Namen für den sonstigen Rechtsverkehr führen.

77 Siehe hierzu hinten, Rn. 81.

78 Dementsprechend ist im Gesetz beim Einzelunternehmer von *«seiner Firma»* (Art. 945 Abs. 1 OR) und bei Handelsgesellschaften sowie Genossenschaften von *«ihrer Firma»* (Art. 950 Abs. 1 OR) die Rede. Der Grundsatz steht im Gegensatz zum Namensrecht, welches sowohl Gleichnamigkeit als auch die Verwendung von zusätzlichen Künstlernamen zulässt (Oertli, CHK OR, N 11b zu Art. 944 OR). Siehe auch R. Bühler, Diss., S. 110; Gauch, Habil., Rn. 1338; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 16 zu § 7; siehe zum deutschen Recht Jung, Handelsrecht, N 28 zu Kap. 4.

79 Eckert, Firmenbestandteile, S. 14; siehe hierzu hinten, Rn. 78 ff.

80 So etwa eine AG, die keine oder aber mehrere Geschäfte betreibt. Siehe hierzu hinten, Rn. 22.

81 BGE 110 Ib 24 E. 2b S. 70; Agten, S. 18; siehe auch Gauch, Habil., Fn. 494.

b) Erste Meinung: Kennzeichnung des Unternehmens

21 Für die erste Meinung,[82] wonach die Firma ein *Unternehmen* kennzeichne, spricht insbesondere der Umstand, dass das Gesetz die Verwendung von Firmen auch für unselbstständige Rechtseinheiten vorsieht, denen weder Rechtspersönlichkeit noch Quasi-Rechtspersönlichkeit[83] zukommt. Sowohl Einzelunternehmen als auch Zweigniederlassungen sind keine rechtsfähigen Rechtseinheiten, werden aber vom gesetzlichen Firmenobligatorium erfasst.[84] Geht man davon aus, dass die Firma (nur) auf Rechtssubjekte verweist, gelangt man zu einem widersprüchlichen Ergebnis, denn bei Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen handelt es sich nicht um eigenständige Rechtssubjekte. Auf eine vom Gesetzgeber beabsichtigte Kennzeichnung eines Unternehmens lässt zudem schliessen, dass eine Firma im Falle einer Namensänderung des Geschäftsinhabers unverändert weitergeführt werden kann.[85] Auch diese Bestimmung legt nahe, dass die Firma vom Rechtssubjekt unabhängig ist und stattdessen vielmehr am Unternehmen haftet.

c) Zweite Meinung: Kennzeichnung des Rechtssubjekts

22 Für die zweite Meinung,[86] wonach die Firma das *Rechtssubjekt* kennzeichne, sprechen insbesondere die gesetzlichen Definitionen der verschiedenen Handelsgesellschaften, der Genossenschaft und der Gesellschaften nach dem KAG, welche durchgehend begriffsnotwendig eine Firma voraussetzen.[87] Die Firma erscheint somit als unabdingbarer Teil der Persönlichkeit dieser Gesellschaftsformen, mithin der Rechtssubjekte.[88] Demgegenüber ist es für die Handelsgesellschaften und Genossenschaften gerade entbehrlich, dass sie ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben.[89] Nach Art. 2 lit. a HRegV handelt es sich bei einem

---

82 Siehe die Auflistung der Vertreter vorne, Fn. 65.

83 Siehe zur *Quasi-Rechtspersönlichkeit* der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft sowie der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen vorne, Rn. 19.

84 Art. 945 und 952 OR.

85 Art. 954 OR.

86 Siehe die Auflistung der Vertreter vorne, Fn. 66.

87 Siehe für die Kollektivgesellschaft Art. 552 Abs. 1 OR, für die Kommanditgesellschaft Art. 594 Abs. 1 OR, für die Aktiengesellschaft Art. 620 Abs. 1 OR, für die GmbH Art. 776 Ziff. 1 OR, für die Genossenschaft Art. 832 Ziff. 1 OR sowie für die SICAV Art. 38 und 43 Abs. 1 lit. a KAG, für die SICAF Art. 111 KAG, für die KmGK Art. 101 f. KAG. Eingehend dazu R. Bühler, Diss., S. 67 f.

88 R. Bühler, Diss., S. 67 f.

89 Jung, Gesellschaftsrecht, N 44 zu § 5.

Gewerbe um eine selbstständige, auf dauernden Erwerb gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit. Der Begriff des Gewerbes ist gleichbedeutend mit den Begriffen *«Geschäft»* und *«Unternehmen»*.[90] Ein Geschäft bzw. Unternehmen wird definiert als *«eine durch den Inhaber zu einer organisatorischen Einheit verbundene Vielheit von Sachen, Rechten und tatsächlichen Beziehungen (Chancen)»*.[91] Es gibt nun durchaus Rechtssubjekte, die über eine Firma verfügen, aber kein solches Unternehmen betreiben.[92] Umgekehrt können Rechtssubjekte auch Unternehmen betreiben, ohne über eine Firma zu verfügen, so etwa Vereine oder Stiftungen.[93] Darüber hinaus ist auch denkbar, dass eine Gesellschaft parallel mehrere, organisatorisch voneinander getrennte Unternehmen betreibt,[94] oder andersherum ein organisatorisch verbundenes Unternehmen mehrere Rechtssubjekte mitumfasst.[95] Die verschiedenen Konstellationen würden weitgehend nicht vom Begriffsverständnis abgedeckt, wenn man die Firma als Kennzeichen eines Unternehmens verstünde.

Für die von der zweitgenannten Lehrmeinung vertretene Kennzeichnung von Rechtssubjekten sprechen sodann auch die im OR enthaltenen Normen, mit wel- 23

---

90 Siehe statt vieler R. Bühler, Diss., S. 44; siehe zudem Agten, S. 9; Hilti, SIWR III/2, Rn. 9; Jung, Gesellschaftsrecht, N 43 zu § 5; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 42 zu § 4 sowie N 13 zu § 7.

91 So ist etwa *«PKZ»* ein Unternehmen der im Handelsregister eingetragenen *«PKZ Burger-Kehl & Co. AG»* (Hilti, SIWR III/2, Rn. 9). R. Bühler, Diss., S. 44, 78.

92 Dies ist insbesondere der Fall bei reinen Holdinggesellschaften. Zudem kann es sein, dass das Unternehmen zunächst noch aufgebaut werden muss oder bereits wieder aufgegeben wurde (P. Troller, Diss., S. 23). Siehe auch Agten, S. 10; Gauch, Habil., Rn. 1330, sowie für die Aktiengesellschaft Jung, ZK, N 375 zu Art. 620 OR; a.M. Joos, S. 14.

93 Agten, S. 10; Jung, Gesellschaftsrecht, N 44 zu § 5.

94 So betreibt beispielsweise die im Handelsregister eingetragene *«Coop Genossenschaft»* unter anderen die wohl organisatorisch getrennten und nicht im Handelsregister eingetragenen Geschäfte *«Interdiscount»*, *«Microspot»* und *«Import Parfumerie»*, oder die *«Sunrise Communications AG»* betreibt die Geschäfte *«Sunrise»* und *«yallo»*. Siehe mit Bezug auf das Einzelunternehmen Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 19 zu § 7. Siehe demgegenüber Celli, S. 46, nach dem der Rechtsträger und sein(e) Unternehmen stets als Gesamtheit zu betrachten seien und die kennzeichenmässige Individualisierung des einen stets auch eine Individualisierung des anderen bewirke.

95 So ist beispielsweise anzunehmen, dass die im Handelsregister eingetragenen *«Novartis Holding AG»* und *«Novartis International AG»* organisatorisch demselben Pharmaunternehmen mit der (zumindest umgangssprachlichen) Geschäftsbezeichnung *«Novartis»* zugeordnet werden können.

chen der Gesetzgeber sicherstellen will, dass Dritte und Behörden, die mit einem Rechtssubjekt in Kontakt treten, darüber Bescheid wissen, welche Person rechtsverbindlich auftritt und Rechte und Pflichten erwirbt. Es handelt sich dabei um Art. 945 OR, wonach in der Firma eines Einzelunternehmens der Familienname des Inhabers enthalten sein muss,[96] und Art. 954a OR, wonach in der Korrespondenz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in Bekanntmachungen stets die im Handelsregister eingetragene Firma oder der im Handelsregister eingetragene Name vollständig und unverändert angegeben werden muss.[97] Beide Normen bestätigen die Absicht des Gesetzgebers, eine eindeutige Zuordnung der Firma zum dazugehörigen Rechtssubjekt zu ermöglichen.[98] Zudem legt auch die (sukzessive auf alle Handelsgesellschaften und Genossenschaften ausgedehnte[99]) Firmenbildungsregel in Art. 950 OR, wonach in der Firma jeweils die Rechtsform angegeben werden muss, das genannte Begriffsverständnis nahe, denn auch dort geht es darum, das Rechtssubjekt für Dritte und Behörden erkennbar zu bezeichnen.[100] Diese Regelungen sind Ausdruck der *Namensfunktion* der Firma.[101]

---

96 Der Familienname übernimmt hier gewissermassen die Funktion der Rechtsformangabe. Die Firma soll nämlich nicht den Anschein erwecken, es handle sich beim Einzelunternehmen um eine vom Inhaber unabhängige Unternehmung, die selbstständig Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann (Botschaft Änderung OR 2014, S. 9309). Der in der Firma enthaltene Familienname kennzeichnet somit nicht das Unternehmen, sondern das hinter dem Einzelunternehmen stehende Rechtssubjekt.

97 Die Verletzung dieser Firmengebrauchspflicht wird gegebenenfalls sogar strafrechtlich sanktioniert (Art. 326ter StGB).

98 Siffert, BK, N 30 zu Art. 945 OR sowie N 3 zu Art. 954a OR; sinngemäss auch Botschaft Änderung OR 2014, S. 9309. Zur Firmengebrauchspflicht nach Art. 954a OR siehe Champeaux, S. 26 ff.

99 Für die AG und die Genossenschaft mit Revision des Obligationenrechts vom 16. Dezember 2005 (AS 2007 S. 4791 ff.), in Kraft seit 1. Januar 2008, für die Personengesellschaften mit Revision des Obligationenrechts vom 25. September 2015 (AS 2016 S. 1507 ff.), in Kraft seit dem 1. Juli 2016.

100 Botschaft Änderung OR 2001, S. 3241; Siffert, BK, N 11 zu Art. 950 OR.

101 Siehe hierzu hinten, Rn. 78 ff., sowie R. Bühler, Diss., S. 70. Der Begriff der *Namensfunktion* wurde von P. Troller in die schweizerische Lehre eingeführt (P. Troller, Diss., S. 24). Entgegen der Auffassung von P. Troller kann die Namensfunktion nach der hier vertretenen Auffassung jedoch stets nur bedeuten, dass ein Rechtssubjekt – nicht aber ein Unternehmen – gekennzeichnet wird.

d) Dritte Meinung: Kennzeichnung des Unternehmens und des Rechtssubjekts

Die Vertreter der dritten Meinung[102] versuchen das vorgenannte Zuordnungsproblem zu lösen, indem sie dafürhalten, die Firma kennzeichne das *Unternehmen* und das *Rechtssubjekt* gleichzeitig. Für diese Lösung spricht, dass sie (rein technisch betrachtet) eine widerspruchsfreie Zuordnung der Firma zu ihrem Bezugsobjekt – sei es ein Unternehmen, das Rechtssubjekt oder beides – mit sich bringt. Bühler weist diese Meinung mit der Begründung zurück, dass ein Zeichen mit doppeltem Kennzeichnungsgegenstand linguistisch betrachtet gar nicht möglich sei und es sich somit vielmehr um zwei lautgleiche Zeichen mit jeweils unterschiedlichen Kennzeichnungsgegenständen handle.[103] Zudem weist er darauf hin, dass unter Annahme dieser Lehrmeinung keine klare Abgrenzung zum Begriff der Geschäftsbezeichnung möglich sei.[104] In der Tat scheint die Auffassung, wonach die Firma sowohl Unternehmen als auch Rechtssubjekte bezeichne und ihr somit stets ein doppelter Kennzeichnungsgegenstand zukomme, im Ergebnis nicht stimmig. In vielen Fällen dürfte die Bezeichnung des Rechtssubjekts zwar mit der Bezeichnung des Unternehmens zusammenfallen.[105] Dies ist aber nicht zwingend der Fall, gibt es doch auch Rechtssubjekte, die gar kein oder gleich mehrere Unternehmen betreiben[106] oder bei denen die Bezeichnung des Unternehmens von jener des Rechtssubjekts abweicht.[107] Ein Unternehmen als *sekundärer* Kennzeichnungsgegenstand kann demnach zum Rechtssubjekt als *primärer* Kennzeichnungsgegenstand hinzutreten, ist aber nicht *qua definitionem* gegeben. 24

e) Stellungnahme

Per se vermag keine der vorgenannten Meinungen vollends zu überzeugen. Die *erste Meinung* scheitert insbesondere an jenen Fällen, in denen Rechtssubjekte keines oder gleich mehrere Unternehmen betreiben. Die *zweite Meinung* schliesst Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen vom Firmenbegriff aus, da es sich nicht um selbstständige Rechtseinheiten handelt. Die *dritte Meinung* stellt auf einen doppelten Kennzeichnungsgegenstand ab, der jene Fälle nicht abdeckt, in 25

---

102 Siehe die Auflistung der Vertreter vorne, Fn. 67.

103 R. Bühler, Diss., S. 62 ff., 86 ff.

104 R. Bühler, Diss., S. 88.

105 Siehe hierzu hinten, Rn. 34.

106 Siehe vorne, Fn. 92.

107 Siehe hinten, Fn. 142.

denen ein Rechtssubjekt keines oder gleich mehrere Unternehmen betreibt oder die Bezeichnung des Unternehmens von jener des Rechtssubjekts abweicht.

26 Als Ausgangspunkt der Untersuchung zur Definition des Firmenbegriffs dient neben dem Gesetzeswortlaut insbesondere der Schutzzweck des Firmenrechts.[108] Die Hauptaufgabe der Firma besteht darin, auf die Identität des Firmenträgers hinzuweisen und dessen Unterscheidung von anderen Rechtssubjekten zu gewährleisten.[109] Dritten und Behörden soll im Rechtsverkehr klar sein, welches Rechtssubjekt letztlich Rechte erwirbt und Verbindlichkeiten eingeht. An diesem Schutzzweck orientieren sich die einschlägigen Bestimmungen des OR.[110] Davon ausgehend kann es sich beim Kennzeichnungsgegenstand der Firma nach richtiger Auffassung nur um *Rechtssubjekte* handeln. Nur ein solches Verständnis wird dem gesetzlichen Schutzzweck gerecht. Damit ist aber freilich das vorgenannte *Zuordnungsproblem* noch nicht gelöst, handelt es sich doch bei Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen um keine eigenständigen Rechtssubjekte.

27 Bühler, dessen Begriffsverständnis grundsätzlich der *zweiten Meinung* zuzuordnen ist,[111] schlägt die folgende Definition des Firmenbegriffs vor: *«Die Firma ist dasjenige Kennzeichen, das den Einzelkaufleuten sowie den ausländischen Zweigniederlassungsinhabern als auf ihr Gewerbe (Geschäft, Unternehmen) bezogener Name bzw. den Handelsgesellschaften sowie Genossenschaften als Name schlechthin dient, und das als solcher Name im Handelsregister eingetragen ist.»*. Bei dieser Definition wird das Zuordnungsproblem überwunden, indem der Begriff der Firma bei unselbstständigen Rechtseinheiten (Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen) als Name des Rechtssubjekts in Bezug auf das Unternehmen bezeichnet wird.[112] Indem bei Einzelunternehmen[113] und ausländischen Zweigniederlassungsinhabern die Firma als *«auf ihr Gewerbe (Geschäft, Unternehmen) bezogener Name»*[114] dient, wird eine Brücke zwischen dem Rechtssubjekt und

---

108 Siehe hierzu im Detail hinten, Rn. 44 ff.

109 Buri, S. 66; Gauch, Habil., Rn. 1308; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 43 zu § 7.

110 Siehe vorne, Fn. 87; siehe zudem Botschaft Änderung OR 2001, S. 3241.

111 R. Bühler, BSK ZGB I, N 5 zu Art. 29 ZGB; a.M. Agten, S. 9.

112 R. Bühler, Diss., S. 1.

113 Bildlich gesprochen handelt es sich bei der Firma eines Einzelunternehmens um den Namen der dahinterstehenden natürlichen Person, wenn diese den *Hut des Einzelunternehmers* trägt.

114 R. Bühler, Diss., S. 1. Siehe bereits BGE 17 I 512 E.5 S. 517 – Danioth: *«Die Firma im juristischen Sinne ist der Name, welchen ein Geschäftsinhaber in seinem Geschäftsbetrieb sich beilegt; sie enthält die Bezeichnung der Person des Geschäftsinhabers, nicht*

dem Unternehmen geschlagen. Bei Handelsgesellschaften und Genossenschaften dient die Firma demgegenüber als Name des Rechtssubjekts schlechthin. Damit wird auf ein *«alternatives Begriffsmerkmal»*[115] abgestellt. Gekennzeichnet wird jedoch stets nur ein Rechtssubjekt und nicht auch ein Unternehmen, welches von diesem allenfalls noch betrieben wird.[116]

Die von Bühler vorgeschlagene Definition des Firmenbegriffs ist im Grundsatz überzeugend. Das *alternative Begriffsmerkmal* wirkt zwar etwas sperrig,[117] entspricht aber dem gesetzlichen Schutzzweck der Firma, Rechtssubjekte zu individualisieren, und überwindet gleichzeitig das vorne umschriebene Zuordnungsproblem.[118] Demnach handelt es sich beim Kennzeichnungsgegenstand der Firma stets um ein *Rechtssubjekt*. Von einem Rechtssubjekt ist im Kontext des Firmenrechts auszugehen, wenn ein selbstständiges Auftreten zumindest im Aussenverhältnis möglich ist, was bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie auch bei Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen der Fall ist.[119] Die Firma entspricht folglich bei Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen dem auf das Unternehmen bezogenen Namen des Rechtssubjekts, bei den übrigen 28

diejenige des von diesem betriebenen Geschäfts […]», und Gsell, S. 39: *«Die Firma ist der Handelsname des Kaufmanns im Betriebe eines bestimmten Geschäftes.».*

115 R. Bühler, Diss., S. 3.

116 R. Bühler, Diss., S. 69.

117 Dies räumt R. Bühler, Diss., S. 3, gleich selbst ein.

118 Siehe vorne, Rn. 20.

119 Zu beachten ist, dass bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie auch bei Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen im Aussenverhältnis zwar die Gesellschaft als Rechtseinheit betroffen ist, letztlich aber die Gesellschafter gesamthänderisch die Rechtsträger der Firma sind. Für das Firmenrecht ist im Hinblick auf dessen Schutzzweck die Wahrnehmung des Rechtsverkehrs entscheidend, mithin also, wer im Aussenverhältnis rechtsverbindlich auftritt, d.h. Rechte erwirbt und Verbindlichkeiten eingeht sowie vor Gericht klagen und verklagt werden kann (siehe Art. 562 OR und Art. 602 OR). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird sodann terminologisch zwischen selbstständigen und unselbstständigen Rechtseinheiten unterschieden, wobei die vorgenannten Gesellschaften zu den selbstständigen Rechtseinheiten gezählt werden. Bei den unselbstständigen Rechtseinheiten handelt es sich um Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen. Wird der Begriff *Rechtssubjekt* verwendet, so werden darunter – zugegeben etwas unpräzise – auch die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften und die Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen verstanden (mit derselben Terminologie Du Pasquier/Poskriakov, BSK KAG, N 3 zu Art. 98 KAG, und W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 627). Siehe zur Definition des Begriffs *Rechtssubjekt* vorne, Fn. 42.

Gesellschaften hingegen einem vom Unternehmen losgelösten Namen und damit dem Namen des Rechtssubjekts schlechthin.[120]

29 Darüber hinaus ist die von Bühler vorgeschlagene Definition jedoch in dreifacher Hinsicht zu präzisieren:

30 *Erstens* handelt es sich beim *Handelsregistereintrag* nach der hier vertretenen Auffassung nicht um ein notwendiges Begriffsmerkmal des Firmenbegriffs.[121] Dies zeigt sich daran, dass Einzelunternehmen die Firmenbildungsregeln zu beachten haben und mithin eine Firma führen, gleichzeitig aber nicht in allen Fällen im Handelsregister eingetragen sind[122].[123] Aus den Wortlauten von Art. 946 Abs. 1 OR und Art. 956 Abs. 1 OR, die von den im Handelsregister eingetragenen Firmen sprechen, ergibt sich im Umkehrschluss, dass es auch nicht eingetragene Firmen geben muss.[124] In Art. 956 Abs. 2 OR ist dann wiederum richtigerweise nur von *«einer Firma»* die Rede, da eine Beeinträchtigung des Firmenträgers nicht nur durch im Handelsregister eingetragene Firmen, sondern auch durch nicht eingetragene Firmen erfolgen kann.[125] Neben den im Handelsregister eingetragenen Firmen gibt es also auch nicht eingetragene Firmen.[126] Das Firmenrecht und damit auch der

120 R. Bühler, Diss., S. 3.

121 Gl.M. Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 22 f. zu Art. 3 lit. d UWG; Gauch, Habil., Rn. 1307 f., 1324; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 13, 15 zu § 7; J. Müller, Kollisionen, Rn. 47; Oertli, CHK OR, N 4 zu Art. 944 OR; Rihar, S. 65 f.; Siffert, BK, N 8 zu Art. 944 OR; P. Troller, Diss., S. 64, 207; A. Troller, Handelsname, S. 337; a.M. BGE 79 II 305 E. 3 S. 315 – Interchemical; 66 II 261 E. 1 S. 263 – Verband Schweizer Metzgermeister; R. Bühler, Diss., S. 1 f.; Buri, S. 66; Hilti, SIWR III/2, Rn. 6; Joller, Diss., S. 81; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 103 zu Einleitung.

122 Die Firma eines Einzelunternehmers muss erst ab einem Umsatzerlös von mindestens Fr. 100'000.– im Handelsregister eingetragen werden (Art. 931 Abs. 1 OR).

123 BGE 131 III 572 E. 4.1 S. 578 – Simao; Altenpohl, BSK OR II, N 1 zu Art. 945 OR; Cherpillod, CR CO II, N 3 zu Art. 945 OR; Rihar, S. 66; Siffert, BK, N 8 zu Art. 944 OR; a.M. wohl His, N 33 zu Art. 944 OR; unklar Hilti, SIWR III/2, Rn. 41, 48.

124 Ebenso Gauch, Habil., Rn. 1324.

125 Ebenso Gauch, Habil., Rn. 1324; a.M. R. Bühler, Diss., Fn. 7 S. 2; siehe hierzu hinten, Rn. 452.

126 Daran ändert auch nichts, dass ein Eintrag der Firma ins Handelsregister bei fast allen Rechtsformen zwingend vorgeschrieben ist (a.M. R. Bühler, Diss., S. 2).

Anspruch auf Firmenschutz entsteht aber freilich erst mit dem Eintrag im Handelsregister.[127]

Zweitens sind die in der Definition erfassten *Zweigniederlassungen* zu ergänzen. Bei einer Zweigniederlassung handelt es sich um *«einen kaufmännischen Betrieb*[128]*, der zwar rechtlich Teil einer Hauptunternehmung ist, von der er abhängt, der aber in eigenen Räumlichkeiten dauernd eine gleichartige Tätigkeit wie jene ausübt und dabei über eine gewisse wirtschaftliche und geschäftliche Unabhängigkeit verfügt»*.[129] Da die Zweigniederlassung von der Hauptniederlassung bzw. vom Rechtssubjekt abhängt, kommt ihr weder (eigene) Rechtspersönlichkeit noch Quasi-Rechtspersönlichkeit zu.[130] Zweigniederlassungen müssen grundsätzlich die gleiche Firma führen wie die Hauptniederlassung, sie dürfen der Firma aber besondere Zusätze beifügen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen.[131] Befindet sich die Hauptniederlassung im Ausland, so muss die Firma zudem den Ort der Hauptniederlassung, den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeichnung als solche enthalten.[132] Bei der Firma einer Zweigniederlassung handelt es sich mithin um eine eigenständige Firma einer unselbstständigen Rechtseinheit, die sich von der Firma der Hauptniederlassung bzw. des Rechtssubjekts ableitet[133] und dieser somit ähnlich (aber nicht zwingend identisch) ist. Träger der Firma der Zweigniederlassung ist jedoch stets das mit der Hauptniederlassung gemeinsam gebildete Rechtssubjekt. Betreibt ein Rechtssubjekt eine im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung, kommt ihm demnach neben seinem Namen schlechthin zusätzlich ein auf die Zweigniederlassung bzw. das Geschäft bezogener Name zu. Es handelt sich um den Namen, unter welchem das Rechtssubjekt (der Firmenträger) durch seinen Zweigbetrieb im Verkehr auftritt, Rechte erlangt und sich verpflichtet.[134] Dies gilt sowohl für inländische als auch für ausländische Zweigniederlassungsinhaber. Es kommt zwar nur im Falle von ausländischen Zweigniederlassungsinhabern zu einer Erweiterung des 31

---

127 Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 15 zu § 7; Siffert, BK, N 8 zu Art. 944 OR; P. Troller, Diss., S. 64.

128 Der Begriff des *kaufmännischen Betriebs* ist den Begriffen *Geschäft*, *Gewerbe* und *Unternehmen* gleichzusetzen. Siehe vorne, Rn. 22.

129 BGE 117 II 85 E. 3 S. 87; 108 II 122 E. 1 S. 124.

130 Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 13 zu § 24.

131 Art. 952 Abs. 1 OR.

132 Art. 952 Abs. 2 OR.

133 R. Bühler, Diss., S. 50.

134 Ebenso Gauch, Habil., Rn. 1382, 1405, 1486.

Kreises möglicher Firmenträger in der Schweiz,[135] doch ändert dies nichts daran, dass auch schweizerische Zweigniederlassungsinhaber Kennzeichen führen, die ihnen als auf die Zweigniederlassung bzw. das Geschäft bezogene Namen dienen. Insoweit die Definition von Bühler[136] nur von ausländischen Zweigniederlassungsinhabern spricht und die schweizerischen Zweigniederlassungsinhaber, die ebenfalls auf Zweigniederlassungen bezogene Namen führen, ignoriert, ist sie zu kurz geraten.[137]

32 *Drittens* ist schliesslich zu ergänzen, dass zu den in der Definition erwähnten Handelsgesellschaften auch die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (*KmGK*),[138] die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*SICAV*)[139] sowie die Investmentgesellschaft mit festem Kapital (*SICAF*)[140] zu zählen sind.[141]

33 Anknüpfend an die Definition von Bühler und die soeben umschriebenen Präzisierungen lässt sich der Begriff der Firma – in Anlehnung an die Legaldefinition der Marke[142] – wie folgt definieren:

> *Die Firma ist ein sprachliches Zeichen, das geeignet ist, Rechtssubjekte von anderen Rechtssubjekten zu unterscheiden, und den Einzelunternehmer/innen sowie den Zweigniederlassungsinhaber/innen als auf ihr Gewerbe (Geschäft, Unternehmen) bezogener Name bzw. den Handelsgesellschaften und Genossenschaften als Name schlechthin dient.*

34 Es ist durchaus möglich – jedoch keineswegs zwingend –, dass eine so definierte Firma neben ihrer *Sollensfunktion*, ein Rechtssubjekt zu kennzeichnen, auch eine *Seinsfunktion* erfüllt, indem sie identisch mit der Bezeichnung des vom Firmenträger betriebenen Unternehmens ist und somit vom Rechtsverkehr auch als Hinweis

---

135 R. Bühler, Diss., S. 49.

136 R. Bühler, Diss., S. 1.

137 Wohl gl.M. Oertli, CHK OR, N 4, 7 f. zu Art. 944 OR.

138 Art. 98 ff. KAG.

139 Art. 36 ff. KAG.

140 Art. 110 ff. KAG.

141 Siffert, BK, N 12 zu Art. 956 OR; siehe auch Oertli, CHK OR, N 9b zu Art. 950 OR.

142 Zur Legaldefinition der Marke siehe vorne, Rn. 14.

auf Letzteres verstanden wird.[143] Der umgekehrte Fall, in welchem eine im Handelsregister eingetragene Firma (in tatsächlicher Hinsicht) ausschliesslich auf ein Unternehmen, nicht aber auch auf das dahinterstehende Rechtssubjekt hinweist, ist demgegenüber wohl nur bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften denkbar, wird aber auch dort durch die Firmenbildungsvorschriften in aller Regel verhindert.[144] Darüber hinaus kann als weitere *Seinsfunktion* die Kennzeichnung von Geschäftslokalen oder Waren bzw. Dienstleistungen[145] dazukommen.[146] In all diesen Fällen tritt zum *primären* Kennzeichnungsgegenstand der Firma, dem Rechtssubjekt, ein *sekundärer* Kennzeichnungsgegenstand hinzu.[147] Eine Überlagerung der Kennzeichnungsgegenstände *qua definitionem*, wie dies die Anhänger der dritten Meinung vorschlagen, ist nach der hier vertretenen Auffassung jedoch zu vermeiden.[148]

---

143 So versteht der Verkehr die Bezeichnung *«Sika AG»* wohl sowohl für die Aktiengesellschaft *«Sika AG»* als Rechtssubjekt als auch für das Unternehmen *«Sika AG»* bzw. *«Sika»*. Es handelt sich mithin um eine identische Firma und Geschäftsbezeichnung. Demgegenüber verwendet der Verkehr die Bezeichnung *«PKZ Burger-Kehl & Co. AG»* wohl nur für die Aktiengesellschaft als Rechtssubjekt und die Bezeichnung *«PKZ»* für das von dieser betriebene Unternehmen und die einzelnen Geschäftslokalitäten. Siehe auch Gauch, Habil., Rn. 1314; Genre, S. 7. Zur Unterscheidung von *Sollens- und Seinsfunktionen* siehe W. Schluep, Habil., S. 64 f.

144 Dies insbesondere seitdem sämtliche Handelsgesellschaften und Genossenschaften in der Firma zwingend ihre Rechtsform angeben müssen (Art. 950 Abs. 1 OR).

145 Umgekehrt gibt es auch eine Vielzahl von im Markenregister eingetragenen Marken, die nicht nur ihre *Sollensfunktion* wahrnehmen und Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen, sondern gleichzeitig auch eine *Seinsfunktion* erfüllen und auf das Rechtssubjekt hinweisen (z.B. die Firmenmarke *«adesso Schweiz AG»*). Der Marke wird gestützt auf diese *Seinsfunktion* jedoch richtigerweise keine Namensfunktion zugeschrieben. Bis zur Revision des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (AS 1993 S. 274 ff.), in Kraft seit 1. April 1993, wurde einer im Handelsregister eingetragenen Firma von Gesetzes wegen ohne zusätzliche Eintragung im Markenregister stets auch markenrechtlicher Schutz gewährt (Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 aMSchG 1879 und Art. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 2 aMSchG 1890).

146 Siehe Gauch, Habil., Rn. 1316 ff.

147 Freilich ist es in diesen Fällen so, dass es sich beim betreffenden Zeichen dann gleichzeitig auch um eine Geschäftsbezeichnung (bei Unternehmen), ein Enseigne (bei Lokalitäten) oder eine Marke (bei Waren bzw. Dienstleistungen) handelt.

148 Im Ergebnis dürfte sich die dritte Meinung jedoch auf einer rein terminologischen Ebene unterscheiden. Rechtliche Folgerungen werden daraus – soweit ersichtlich – keine gezogen. Ebenso R. Bühler, Diss., S. 87.

35 Die vorgeschlagene Definition wird dem Grundsatz der Firmeneinheit weitgehend gerecht, kommt aber auf den ersten Blick um die folgenden zwei Ausnahmen ebenfalls nicht herum:[149] Rechtssubjekte können mehrere Firmen gleichzeitig führen, wenn diese einerseits als Inhaber von Einzelunternehmen mehrere Unternehmen betreiben oder wenn diese andererseits eine Zweigniederlassung betreiben.[150] In beiden Fällen kommen dem Rechtssubjekt neben seinem eigentlichen Namen weitere Namen zu, die ihm als Namen in Bezug auf ein von ihm betriebenes Geschäft dienen. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich dabei jedoch nur um scheinbare Ausnahmen: Gestützt auf die vorgenannte Definition des Firmenbegriffs[151] lässt sich der Grundsatz der Firmeneinheit nämlich insofern verstehen, als jeder Firmenträger einerseits nur über einen Namen schlechthin verfügen kann und andererseits bezogen auf jedes Geschäft bzw. jede Zweigniederlassung jeweils nur einen Namen führen darf.[152] Dieses Verständnis entspricht dem Schutzzweck des Gesetzes,[153] zumal bei Einzelunternehmen und Zweigniederlassungen die Individualisierung des Rechtssubjekts – trotz mehrfacher Firmen – jeweils über die Firmenbildungsvorschriften sichergestellt wird.[154]

3. Begriff des Namens

36 Der Begriff des Namens lässt sich – in Anlehnung an die Legaldefinition der Marke – wie folgt definieren:[155]

> *Der Name ist ein sprachliches Zeichen, das geeignet ist, Rechtssubjekte von anderen Rechtssubjekten zu unterscheiden.*

---

149 Siehe Agten, S. 18.

150 Diesfalls entsprechen die zusätzlichen Firmen jedoch weitgehend der *Hauptfirma* des Rechtssubjekts (Art. 952 OR).

151 Siehe vorne, Rn. 33.

152 Wohl gl.M. Oertli, CHK OR, N 4 zu Art. 945 OR; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 19 zu § 7.

153 Siehe dazu hinten, Rn. 44 ff.

154 Die Firmen von Einzelunternehmen müssen den Familiennamen des Geschäftsinhabers (Art. 945 Abs. 1 OR) und jene von Zweigniederlassungen die Firma der Hauptniederlassung enthalten (Art. 952 Abs. 1 OR).

155 Siehe R. Bühler, BSK ZGB I, N 2 zu Art. 29 ZGB; Buri, S. 115; J. Müller, Kollisionen, Rn. 129; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 109 zu Einleitung.
Zur Legaldefinition der Marke siehe vorne, Rn. 14. Zur Definition des Begriffs *Rechtssubjekt* siehe vorne, Fn. 42.

Der Begriff des Namens wird dabei äusserst weit verstanden: Darunter fallen nicht nur die bürgerlichen Namen von natürlichen Personen, sondern auch die von juristischen Personen des ZGB und des OR sowie von Rechtsgemeinschaften und von öffentlich-rechtlichen Körperschaften[156].[157] Insbesondere werden auch Firmen unter den Begriff des Namens subsumiert, zumal es sich um die *«Namenssonderform des OR»* handelt.[158] Demnach kommt das Namensrecht auch Einzelunternehmen, Handelsgesellschaften und Genossenschaften zu, wobei der Namensschutz gegenüber dem Firmenschutz nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nur *subsidiär* besteht.[159] 37

Zu beachten ist, dass neben dem *primären* Kennzeichnungsgegenstand, ein Rechtssubjekt, auch *sekundäre* Kennzeichnungsgegenstände hinzukommen können. Ein Name kann neben der Kennzeichnung eines Rechtssubjekts etwa auch zur Kennzeichnung von Geschäftsbetrieben, Waren, Dienstleistungen oder Werken eingesetzt werden.[160] Solche sekundären Kennzeichnungsgegenstände treten aber stets nur zum primären Kennzeichnungsgegenstand hinzu, da kein Name vorliegt, wenn mit dem betreffenden Zeichen nicht zugleich auch ein Rechtssubjekt gekennzeichnet wird.[161] 38

---

156 BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 112 II 369 E. 5 S. 375 – Hotel Appenzell.

157 M.w.Verw. R. Bühler, BSK ZGB I, N 4 ff. zu Art. 29 ZGB; J. Müller, Kollisionen, Rn. 129; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 109 zu Einleitung.

158 R. Bühler, BSK ZGB I, N 5 zu Art. 29 ZGB.

159 BGE 128 III 353 E. 4.1 S. 360 – montana.ch; 117 II 513 E. 3° S. 517 – ASTAG/AST; 102 II 161 E. 2 S. 165 – Otto Naegeli-Stiftung; R. Bühler, BSK ZGB I, N 61 ff. zu Art. 29 ZGB; J. Müller, Kollisionen, Rn. 51; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 109 zu Einleitung.

160 BGE 116 II 614 E. 5c/aa S. 617 – Gucci; 102 II 161 E. 4b S. 170 – Otto Naegeli-Stiftung; Urteil des BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 3.2 – maggi.com; 4C.516/1996 vom 4. Juni 1997 E. 3b, in: sic! 1997 S. 493 ff. – Anne Frank; R. Bühler, BSK ZGB I, N 19 zu Art. 29 ZGB; Pedrazzini/Oberholzer, S. 189; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 112 zu Einleitung.

161 Man denke etwa an den ehemaligen Tennisspieler Björn Borg, der mit seinem Namen inzwischen auch Kleider und Schuhe kennzeichnet. Wäre das Zeichen *«Björn Borg»* frei erfunden und würde nicht zugleich auch ein Rechtssubjekt kennzeichnen, so könnte nicht von einem Namen gesprochen werden. Freilich handelt es sich bei diesem Zeichen ohnehin gleichzeitig auch um eine Marke (zur Definition der Marke siehe vorne, Rn. 14).

39 Geschützt sind auch *nichtgesetzliche Namen*, wie etwa Pseudonyme[162] oder Kurzbezeichnungen[163] sowie auch Enseignes und Geschäftsbezeichnungen, sofern es sich nach der Verkehrsauffassung denn um eigentliche Namen ihres Trägers handelt.[164] Domainnamen sind nur dann geschützt, wenn sie nicht bloss auf eine Netzwerkadresse im Internet hinweisen, sondern nach der Verkehrsauffassung eine dahinterstehende Person identifizieren.[165]

40 Da Namen sowohl für den mündlichen als auch den schriftlichen Gebrauch nutzbar sein müssen, kommen nach der überwiegenden Lehre nur *alphanumerische Zeichen*, nicht aber Bildzeichen, in Betracht.[166] Bildzeichen können jedoch in den Schutzbereich von Art. 28 ZGB fallen.[167]

B. Schutzzwecke der Kennzeichenrechte

41 Gegenstand dieses Kapitels bilden die Schutzzwecke der verschiedenen Kennzeichenrechte. Vorab ist jedoch die Frage zu klären, in welchem Verhältnis der Schutzzweck eines Kennzeichenrechts zu dessen Funktionen steht: Der *Schutzzweck* eines Kennzeichenrechts ist durch Gesetzesauslegung zu ermitteln. Zu suchen ist nach dem legislativpolitischen Zweck oder – mit anderen Worten – nach der Idee, die einer Vorschrift zugrunde liegt.[168] Der Schutzzweck kann auch als *ratio legis* bezeichnet werden. Demgegenüber handelt es sich bei *Funktionen* – im hier verstandenen Sinne – um wertneutrale Aufgaben und Wirkungen, welche die Kennzeichen in tatsächlicher Hinsicht erfüllen.[169] Im Gegensatz zum Schutzzweck

---

162 Urteil des BGer 4C.141/2002 vom 7. November 2002 E. 3 – DJ Bobo.

163 BGE 80 II 281 E. 4 S. 285 – Bund Schweizer Architekten BSA I.

164 R. Bühler, BSK ZGB I, N 7 ff. zu Art. 29 ZGB.

165 BGE 128 III 353 E. 3 S. 357 – montana.ch; 126 III 239 E. 2b S. 244 – berneroberland.ch; R. Bühler, BSK ZGB I, N 9 zu Art. 29 ZGB.

166 R. Bühler, BSK ZGB I, N 26 zu Art. 29 ZGB; J. Müller, Kollisionen, Rn. 131; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 109 zu Einleitung; a.M. Willi, N 44 zu Vor Art. 1 MSchG.

167 R. Bühler, BSK ZGB I, N 26 zu Art. 29 ZGB; J. Müller, Kollisionen, Rn. 131; Lack, S. 107.

168 E. Kramer, Methodenlehre, S. 171 f.; siehe auch Genre, S. 5.

169 Simon, S. 207; ebenso wohl R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 4, Lötscher, Rn. 274, und Willi, N 6 zu Art. 1 MSchG, sowie Hauser, S. 86, der Funktionen (verwirrenderweise) auch als «*Zwecke*» bezeichnet. Siehe auch Genre, S. 5, der unter Funktionen ausschliesslich *«Nebenaufgaben»* versteht, die der Gesetzgeber nicht willentlich vor-

werden diese nicht etwa normativ – durch Auslegung des Gesetzes – ermittelt, sondern vielmehr empirisch – sozusagen *draussen* im Wirtschaftsverkehr – festgestellt.[170] Die empirisch bestimmten Funktionen können (müssen aber nicht) vom Schutzzweck des Kennzeichenrechts erfasst sein und so zu *rechtlich geschützten Funktionen* werden.[171] Bei rechtlich geschützten Funktionen handelt es sich demnach um all jene Funktionen, die ein Kennzeichen nach dem Willen des Gesetzgebers erfüllen soll und deshalb vom Gesetz geschützt werden.[172] Liegen Funktionen hingegen ausserhalb des normativen Schutzzwecks, so handelt es sich um bloss *tatsächliche Funktionen*.[173]

I. Markenrecht

Nach Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[174] Daraus lässt sich indirekt der primäre Schutzzweck des MSchG ableiten:[175] Das Gesetz will verhindern, dass mit einem Kennzeichen versehene Waren 42

gesehen hat. Demgegenüber versteht Pedrazzini, Besinnung, S. 31, unter dem Begriff der Funktion die einem Rechtsmittel *«zugedachte Wirkung»*, was einem rein normativen Verständnis entspricht.

170 Simon, S. 207.

171 So auch das Bundesgericht in BGE 86 II 270 E. 3f S. 283: *«Immaterielle Rechtsgüter reichen inhaltlich nur so weit, als das Gesetz es zulässt.».* Siehe auch Baumbach/Hefermehl, N 9 zu Einl. WZG; Beier, S. 14; Vanzetti, S. 129. In Bezug auf das Markenrecht für eine Ausrichtung des rechtlichen Markenschutzes an der ökonomischen Realität appellierend Fezer, Markenformat, S. 11.

172 Sack, Rechtliche Funktionen, S. 404.

173 W. Schluep, Habil., S. 64 ff. unterscheidet zutreffend zwischen rechtlich geschützten *«Sollensfunktionen»* und tatsächlichen *«Seinsfunktionen».* Er weist zudem darauf hin, dass Funktionen ihrerseits nur Mittel zur Erfüllung weiterer Zwecke seien und sich die Kette bis zu einem bestimmten Endzweck fortsetzen lasse (S. 63 f.).

174 Siehe auch Botschaft MSchG 1990, S. 19.

175 Aus den allen Marken gemeinsamen Zweck ergibt sich der Sinn der Normen über ihren Schutz (BGE 86 II 270 E. 3b S. 279 – Philips).
Nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilden indes die *Garantiemarken* nach Art. 21 MSchG sowie die *geografischen Marken* nach Art. 27a MSchG, die gewisse Eigenschaften der gekennzeichneten Produkte gewährleisten und damit einen abweichenden Schutzzweck erfüllen.

oder Dienstleistungen einem falschen Inhaber zugerechnet werden.[176] Mit anderen Worten soll der Markeninhaber davor geschützt werden, dass die Nachfrage nach seinen Waren oder Dienstleistungen *«in falsche Bahnen»* geleitet wird.[177] Positiv formuliert will das Gesetz ermöglichen, dass Konsumenten die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen individualisieren und von anderen Produkten unterscheiden können, um so ein *«einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden»*.[178] Die Marke ist also ein Unterscheidungsmittel,[179] das Fehlvorstellungen der Konsumenten verhindern soll.[180] Zu beachten ist jedoch, dass die Marke keinen Selbstzweck erfüllt – sie ist kein selbstständiges, zu beliebigen Zwecken verwendbares Gut, das die Abwehr irgendwelcher Eingriffe in geschäftliche Interessen ermöglicht.[181] Das Gesetz will nicht die Marke als solche schützen, sondern nur die Marke in ihrer Funktion als Unterscheidungsmittel.[182] Einen Sonderfall[183] stellt die *berühmte Marke* nach Art. 15 MSchG dar, die nicht

---

176 Joller, SHK MSchG, N 9 zu Art. 3 MSchG; siehe zudem BGE 86 II 270 E. 3f S. 283 – Philips.

177 Ineichen, S. 194; Stutz/Beutler/Hottinger, N 56 zu Grundlagen.

178 BGE 133 III 342 E. 4 S. 346 – Verpackungsbehälter; 129 III 514 E. 2.2 S. 517 – Lego III; 119 II 473 E. 2c S. 475 – Radion.

179 Marbach, SIWR III/1, Rn. 171.

180 Ähnlich Joller, SHK MSchG, N 9 zu Art. 3 MSchG.

181 BGE 86 II 270 E. 3b,f S. 279 ff. – Philips; Willi, N 15 zu Art. 1 MSchG. Im Unterschied zu den übrigen Immaterialgüterrechten versagt beim Markenrecht die *«Eigentumslogik»*, die einen absoluten Schutz rechtfertigen würde (siehe Lötscher, Rn. 331 m.w.H.). Dem Schutz vor unlauteren Eingriffen in geschäftliche Interessen dient sodann das UWG.

182 BGE 129 III 514 E. 2.2 S. 517 – Lego III; 86 II 270 E. 3f S. 283 – Philips; Glöckner, S. 274 f.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 567; zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 27 zu Einl WZG; Hacker, Begleitumstände, S. 599.

183 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, N 19 zu Art. 3 MSchG, erblicken einen weiteren Sonderfall in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG: Da das Gesetz bei Doppelidentität von Zeichen und Waren bzw. Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr voraussetze, würden in diesem Fall nicht nur die Unterscheidungsfunktion, sondern auch alle anderen Markenfunktionen vom Gesetz geschützt. Noth/Thouvenin, SHK MSchG, N 52 zu Art. 1 MSchG, hingegen erachten bei Doppelidentität eine Anerkennung der Qualitäts- und Garantiefunktion als angezeigt (neben der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion). Nach der hier vertretenen Auffassung ist auch bei Doppelidentität einzig die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion vom Schutzzweck des Gesetzes umfasst. *Erstens* ist die Marke bei Doppelidentität ebenfalls nicht als solche geschützt, sondern nur in Bezug auf die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Eine Schutzbeschränkung auf bestimmte Waren und Dienstleistungen lässt sich aber

nur mit Blick auf die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion (allenfalls noch die Qualitäts- bzw. Garantiefunktion) erklären. *Zweitens* lehnte der Gesetzgeber im Rahmen der Revision des schweizerischen Markenrechts im Jahr 1992 eine Ausdehnung des Markenschutzes auf die wirtschaftlichen Funktionen ausdrücklich ab (Botschaft MSchG 1990, S. 19). Daran ändert auch nichts, dass in der Botschaft zugleich festgehalten wird, die Regelung der Doppelidentität sei insbesondere dann von praktischer Bedeutung, wenn unrechtmässig gekennzeichnete Erzeugnisse angeboten würden, die Abnehmer jedoch über den wahren Sachverhalt aufgeklärt seien (Botschaft MSchG 1990, S. 21). Diese Anmerkung ist wohl weniger als Ausdruck der gesetzgeberischen Absicht zu verstehen, sondern vielmehr als blosser Hinweis auf eine rein praktische Konsequenz der Regelung (siehe zur anspruchsvollen Interpretation der Botschaft das Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 4.4 – Swiss Military/Swiss Military). Für die Bestimmung der rechtlich geschützten Funktionen ist jedoch nur der normative Schutzzweck entscheidend, und nicht etwa die tatsächlichen Wirkungen der Marke. Die Regelung ist im Zusammenhang mit den lit. b und lit. c zu lesen, die unbestritten den Schutz der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion bezwecken. Der normative Gehalt von lit. a liegt darin, den Markeninhaber vom Nachweis der Verwechslungsgefahr zu befreien. Der primäre Schutzzweck des Gesetzes, die Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen durch Marken zu ermöglichen, wird – nach der hier vertretenen Auffassung – davon nicht berührt (siehe zu dieser Thematik BGE 122 III 469 E. 5e S. 477 – Chanel; Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 4 – Swiss Military/Swiss Military, wo unter Hinweis auf Art. 16 Ziff. 1 TRIPS eine *widerlegbare Vermutung* der Verwechslungsgefahr angenommen wurde; Urteil des BVGer B-3536/2011 vom 14. Juli 2012 E. 6.2 – medidata/MediData; Marbach, SIWR III/1, Rn. 691; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 687; Eugène Brunner, S. 77 f.).

Zu ergänzen ist an dieser Stelle, dass der EuGH und der BGH seit einigen Jahren in Fällen der Doppelidentität nur noch dann einen durchsetzbaren Anspruch anerkennen, wenn die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten *«die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann»*. Zu den geschützten Funktionen zählen dann aber *«nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern (im Folgenden: herkunftshinweisende Funktion), sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen»*. Demgegenüber wird in Verwechslungsfällen ein durchsetzbarer Anspruch nur anerkannt, wenn die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten *«die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann»* (siehe etwa Urteil des EuGH vom 3. März 2016, Rs. C-179/15, *Daimler*, Rn. 26 f.; zudem Urteil des EuGH vom 22. September 2011, Rs. C-323/09, *Interflora*, Rn. 37 ff.; Beschluss des EuGH vom 26. März 2010, Rs. C-91/09, *Eis.de*, Rn. 19 f.; Urteil des EuGH vom 25. März 2010, Rs. 278/08, *Bergspechte*, Rn. 29 ff.; Urteil des EuGH vom 23. März 2010, Rs. C-236/08 bis C-238/08, *Google France*, Rn. 79; Urteil des EuGH vom 18. Juni 2009, Rs. C-487/07, *L'Oréal*, Rn. 58 ff.; zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 25. Juli 2019, I ZR 29/18, *Ortlieb II*, Rn. 27; Urteil des BGH vom 15. Februar 2018, I ZR 138/16, *Ortlieb I*, Rn. 25;

nur vor Fehlvorstellungen der Konsumenten, sondern auch vor Ausnützung und Beeinträchtigung von deren Ruf geschützt wird.[184]

43 In seiner Rechtsprechung zum alten MSchG betonte das Bundesgericht, dass das Gesetz einen doppelten Zweck verfolge – es werde stets sowohl der Markeninhaber als auch das Publikum geschützt.[185] Der Markenschutz beruhe wie beim Lauterkeitsrecht *«neben dem Schutz des Individualrechts des Berechtigten»* auch auf dem *«Schutz von Treu und Glauben im Verkehr»*.[186] Marken bilden ohne Zweifel eine zentrale Voraussetzung für das Spiel von Angebot und Nachfrage und somit für das Funktionieren des freien Wettbewerbs.[187] Insbesondere wäre der Markt ohne Marken kaum in der Lage, die überwältigende Vielfalt von gleichartigen Waren und Dienstleistungen, die aus verschiedensten Unternehmen stammen, in geordneter Weise anzubieten.[188] Die Publikumsinteressen werden durch

---

Urteil des BGH vom 20. Februar 2013, I ZR 172/11, *Beate Uhse*, Rn. 11; Urteil des BGH vom 13. Januar 2011, I ZR 125/07, *Bananabay II*, Rn. 21). Siehe hierzu Noth/Thouvenin, SHK MSchG, N 49 ff. zu Art. 1 MSchG.

184 BGE 130 III 748 E. 1 S. 752 – Nestlé; 124 III 277 E. 1 S. 279 – Nike; L. David/Frick, BSK MSchG, N 1 zu Art. 15 MSchG; Ineichen, S. 195; Thouvenin, SHK MSchG, N 2 zu Art. 15 MSchG.
Auch die *berühmte Marke* ist jedoch nicht umfassend geschützt, weil auch dieser nur dann Schutz zukommt, wenn das Zeichen von einem Dritten gebraucht wird und dadurch der Ruf der Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt bzw. deren Unterscheidungskraft gefährdet wird (Thouvenin, Diss., Fn. 298 S. 346).

185 BGE 52 I 192 E. 7 S. 204 – Roche; 33 I 203 E. 5 S. 209 – Validol; siehe auch BGE 84 IV 119 E. 2 S. 224 – Saba; ebenso Hauser, S. 85, 95.

186 BGE 51 I 338 E. a S. 340 – Sedobrol. Siehe hierzu auch Hilty, BSK UWG, N 173 zu Art. 1 UWG, der darauf hinweist, dass das MSchG und das UWG mittelbar beide auf die Verwirklichung des *wettbewerblichen Leitbildes* im weitesten Sinne hinausliefen und die beiden Gesetze damit funktional gleichgerichtet seien. Ebenso Thouvenin, Diss., S. 478, 485 ff.

187 Joller, SHK MSchG, N 8 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 24 ff., 55; W. Schluep, Habil., S. 83 ff.; K. Troller, Grundzüge, S. 62; zum europäischen Recht siehe Urteil des EuGH vom 30. März 2006, Rs. C-259/04, *Emanuel*, Rn. 38, 44; Urteil des EuGH vom 12. November 2002, Rs. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rn. 48; zum deutschen Recht siehe Sack, Rechtliche Funktionen, S. 452.

188 A. Troller/P. Troller, S. 16; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Juli 1994, ZR 93/1994 Nr. 78 E. 8a S. 218.
Nach Thouvenin, Diss., S. 358, legitimiert sich das Markenrecht unter anderem über die Reduktion des Aufwands (Such- und Informationskosten), den ein Nachfrager zu betreiben hat, um das von ihm gewünschte Produkt in der Masse des Angebots wiederzufinden.

das Markenrecht aber nicht direkt, sondern nur reflexweise geschützt.[189] Da es stets im Belieben des Markeninhabers steht, ob er sein subjektives Ausschliesslichkeitsrecht ausübt oder nicht, erfahren die Abnehmer lediglich einen mittelbaren Schutz.[190] Die Interessen des Markeninhabers dürften sich zwar in vielen Fällen mit den Interessen des Publikums decken[191] – der rechtstechnische Unterschied darf aber trotzdem nicht übersehen werden. Der primäre Schutzzweck des Markenrechts besteht im Schutz der vorne umschriebenen *Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion* der Marke[192] – und zwar im Interesse des Markeninhabers.[193] Erst in zweiter Linie leistet das Markenrecht auch einen mittelbaren Beitrag zum

---

189 Joller, SHK MSchG, N 10 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 64 f.
Am bloss reflexweisen Schutz ändert auch die Tatsache nichts, dass die Verwechslungsgefahr aus Sicht der betroffenen Verkehrskreise zu beurteilen ist.

190 Joller, SHK MSchG, N 10 zu Art. 3 MSchG; Sack, Rechtliche Funktionen, S. 450; a.M. Weinmann, Fn. 19.

191 Dies im Unterschied zu den übrigen Immaterialgüterrechten. Durch das Markenrecht wird nämlich nicht eine qualifizierte schöpferische oder die Technik bereichernde Leistung (vorübergehend) monopolisiert, sondern ein unmittelbar dem Wettbewerb dienendes Vermarktungsinstrument geschützt (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Juli 1994, ZR 93/1994 Nr. 78 E. 8a S. 218; Hauser, S. 29). Siehe auch Thouvenin, Diss., S. 355 ff.
Der Gleichlauf der Interessen ist aber auch im Markenrecht keineswegs zwingend: Da die Interessen des Publikums nämlich nur reflexweise geschützt werden, ist es einem Markeninhaber etwa ohne Weiteres möglich, ein und dasselbe Produkt im Rahmen eines *Co-Marketings* mit einer leicht abweichenden (verwechselbaren) Marke und Verpackung zu einem höheren Preis zu vertreiben. Dies ist insbesondere bei Arzneimitteln üblich, deren Preise in der Spezialitätenliste festgelegt werden (siehe Art. 64a Abs. 3 KVV).

192 Zu den Funktionen von Marken im Allgemeinen siehe etwa Sack, Rechtliche Funktionen, S. 402 ff.

193 Cherpillod, Droit suisse des marques, S. 109; Dobler, Rn. 41; J. Müller, SIWR V/1, S. 44; P. Troller, Eintragungsprinzip, S. 516; Vanzetti, S. 139; siehe ferner Arpagaus, BSK UWG, N 6 zu Art. 3 lit. d UWG; zum deutschen Recht siehe Sack, Rechtliche Funktionen, S. 450.
Dieses Verständnis deckt sich auch mit der Botschaft zum heutigen MSchG, in der ausgeführt wurde, dass die Revision in erster Linie darauf abziele, die Stellung des Markeninhabers zu stärken. Die Marke als unternehmerisches Hilfsmittel werde damit im allgemeinen Interesse von Industrie und Gewerbe aufgewertet. Daneben würden auch die Interessen der Konsumenten gebührend berücksichtigt (Botschaft MSchG 1990, S. 17 f.). Eine andere Meinung vertrat noch Raduner, S. 19, der die Interessen des Markeninhabers und der Abnehmer als *«gleichmässig»* erachtete und von einer *«Doppelwirkung der Marke»* sprach.

Funktionieren des freien Wettbewerbs im Interesse des Publikums.[194] Marbach[195] weist deshalb zutreffend darauf hin, dass im Rahmen des Markenschutzes nicht die Frage einer potenziellen Wettbewerbsverfälschung zu prüfen ist, sondern vielmehr diejenige nach der *«Grenze der Normsetzungsbefugnis»* des Markeninhabers.[196] Der reflexweise Schutz der Publikumsinteressen darf nicht zu einer (unbewussten) Vermischung der geschützten Interessen führen.[197]

II. Firmenrecht

44 Weder dem Gesetzeswortlaut noch den Materialien lässt sich direkt entnehmen, welchen Schutzzweck der Gesetzgeber mit dem Rechtsinstitut der Firma erreichen wollte.[198] Klar ist immerhin, dass Firmen dazu dienen, – je nach Verständnis des Firmenbegriffs[199] – Rechtssubjekte oder Unternehmen zu kennzeichnen und von anderen zu unterscheiden.[200] Dahinter verbirgt sich eine *«doppelte Zielsetzung»*[201] oder – anders ausgedrückt – eine *«Zweiteilung der Interessenssphären»*:[202]

45 *Einerseits* dient das Firmenrecht dem Schutz von *privaten Interessen*: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schützt das Firmenrecht den Firmenträger *«umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen*

---

194 Eugen Brunner/Hunziker, S. 352; Cueni, S. 669; J. Müller, SIWR V/1, S. 44; P. Troller, Eintragungsprinzip, S. 516.

195 Marbach, SIWR III/1, Rn. 9.

196 Zur *«Normsetzungsbefugnis»* des Markeninhabers siehe Eugen Bucher, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Habil. Zürich 1965, Tübingen 1965.

197 M. Schneider, S. 409 f.

198 Genre, S. 6.

199 Siehe hierzu vorne, Rn. 17 ff.

200 BGE 118 II 319 E. 4a – MacCooperative; 114 II 284 E. 2a – Aeroleasing; 101 Ib 361 E. 3 – Inkasso AG; 25 II 34 E. 4 S. 37 – Institut Orell Füssli; Urteil des BGer vom 12. März 1991 E. 3a, in: SMI 1992, S. 47 ff. – Speak for Yourself; Altenpohl, BSK OR II, N 1 zu Art. 944 OR; Gauch, Habil., Rn. 1308; Genre, S. 6; Hilti, SIWR III/2, S. 23; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 43 zu § 7; R. Reusser, S. 182; Siffert, BK, N 8 zu Art. 944 OR; Städeli/Versolatto, Rn. 2.2.

201 Urteil des BGer 4A.8/1998 vom 11. September 1998 E. 4a, in: REPRAX 2/1999, S. 69 ff. – Canal Alpha Plus; siehe auch Genre, S. 6, 13; Eberle, S. 49; Jost Hartmann, S. 23, 72 f.; His, N 17 zu Art. 944 OR; Joller, Diss., S. 82.

202 Jost Hartmann, S. 23.

willen».[203] Die Firma hebt ein Rechtssubjekt von anderen Rechtssubjekten ab und ermöglicht ihm, sich gegen Verwechslungen zu wehren, sodass sein Tun nicht anderen und dasjenige der anderen nicht ihm zugerechnet wird.[204] Der Firmenträger soll also nicht nur hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Interessen, sondern ganz allgemein – etwa auch wegen seines guten Rufs – vor Verwechslungen mit anderen Rechtssubjekten bewahrt werden.[205]

Andererseits sollen über das Firmenrecht auch *öffentliche Interessen* geschützt 46
werden, die genauso stark ins Gewicht fallen.[206] Die Firma soll auch im Interesse der Allgemeinheit die Identifikation von Rechtssubjekten ermöglichen.[207] Sie soll

---

203 BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; 100 II 224 E. 2 S. 226 – Aussenhandel AG; 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop; 93 II 40 E. 2a S. 44 – Rubinstein; 92 II 95 E. 1 S. 96 – Pavag; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.3 – Logbau; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.1 – Archroma; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade; 4A.8/1998 vom 11. September 1998 E. 4a, in: REPRAX 2/1999, S. 69 ff. – Canal Alpha Plus; 4C.339/1996 vom 2. Dezember 1996 E. 4, in: sic! 1997, S. 69 ff. – Integra/Sodelco-Integra; ebenso Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 80 zu Art. 1 UWG.

204 A. Troller, IGR Band I, S. 247.

205 Siehe BGE 59 II 155 E. 3 S. 161 – Migros.

206 Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 80 zu § 7, bezeichnen den Schutz des öffentlichen Interesses gar als obersten Grundsatz des Firmenrechts. Siehe auch Steiger, Firmenrecht, S. 59.
Insoweit es jedoch um das privatrechtliche Firmennamensrecht geht (dazu hinten, Rn. 74 ff.), werden die öffentlichen Interessen nur *reflexweise* geschützt (R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 7; Joller, Diss., S. 83).

207 Siehe Urteile des BVGer B-5057/2018 vom 30. Oktober 2019 E. 2.3, und B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.1; His, N 17 zu Art. 944 OR; Steiger, Firmenrecht, S. 8.
Die öffentlichen Interessen an einer eindeutigen Identifikation von Rechtssubjekten widerspiegeln sich auch in der Gesetzesrevision vom 3. Oktober 2003 (SR 221.301), in Kraft seit 1. Juli 2004, mit der für alle eingetragenen Rechtseinheiten eine *Identifikationsnummer (UID)*, die während des Bestehens der Rechtseinheit unverändert bleibt, eingeführt wurde (ebenso Urteil des BVGer B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.1). Nach Art. 1 des später eingeführten Bundesgesetz über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG) sollen mit der UID Unternehmen *«eindeutig identifiziert»* werden, damit Informationen in administrativen und statistischen Prozessen einfach und sicher ausgetauscht werden können. In der Botschaft zum Gesetz ist nachzulesen, dass eine nachhaltige administrative Entlastung von Unternehmen und eine effiziente Verwaltung ermöglicht werden soll (Botschaft UIDG, S. 7864). Der Datenaustausch zwischen den Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung werde einfacher und sicherer, d.h. weniger fehleranfällig (Botschaft UIDG, S. 7882). Der

Dritten[208] gestatten, ein bestimmtes Rechtssubjekt aufzufinden und – beispielsweise als Vertragspartner oder Steuerzahler – richtig einzuordnen.[209] Die Normen des Firmenrechts wollen sicherstellen, dass Firmen nicht zur Irreführung und Täuschung des Publikums sowie zur Wettbewerbsverfälschung missbraucht werden können.[210] Hierzu dienen insbesondere auch die Normen zur Firmenbildung.[211] Das Firmenrecht ist insofern eine notwendige Folge der öffentlichen Ordnung[212] – namentlich (aber nicht nur) der Ordnung des Wettbewerbs.[213]

III. Namensrecht

47 Der primäre Schutzzweck des Namensrechts liegt im Schutz eines Rechtssubjekts hinsichtlich seines Namens.[214] Geschützt werden soll der Namensträger, und zwar *«umfassend um seiner Persönlichkeit willen»*.[215] Der Name ist Bestandteil der Persönlichkeit und soll hauptsächlich die Kennzeichnung und Unterscheidung

---

eindeutige und übergreifende Identifikator erlaube zudem der schweizerischen Aussenwirtschaft eine Vereinheitlichung der verschiedenen international notwendigen Identifikatoren. Dies trage zu besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei und helfe, Handelshemmnisse abzubauen (Botschaft UIDG, S. 7865).

208 Zu diesen zählen etwa *Kunden*, *Gläubiger*, *Stellensuchende*, *Behörden* oder die *Post* (BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; 100 II 224 E. 2 S. 226 – Aussenhandel; 93 II 40 E. 2a S. 44 – Rubinstein; 92 II 95 E. 1 S. 97 – Pavag; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.3 – Logbau; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.1 – Archroma; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade; 4A.8/1998 vom 11. September 1998 E. 4a, in: REPRAX 2/1999, S. 69 ff. – Canal Alpha Plus).

209 A. Troller, IGR Band I, S. 247; ähnlich Champeaux, S. 22; Hilti, SIWR III/2, Rn. 23.

210 Städeli/Versolatto, Rn. 1.2; siehe auch das Urteil des BGer 4A.8/1998 vom 11. September 1998 E. 4a, in: REPRAX 2/1999, S. 69 ff. – Canal Alpha Plus.

211 Siehe His, N 17 zu Art. 944 OR.

212 A. Troller, IGR Band I, S. 247.

213 BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; Urteile des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.1 – Archroma; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade; anders hingegen noch BGE 100 II 224 E. 2 S. 226 – Aussenhandel; 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop; 93 II 40 E. 2a S. 44 – Rubinstein; 92 II 95 E. 1 S. 96 – Pavag. Siehe hierzu auch die Ausführungen hinten, Rn. 102, sowie R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 12, und Genre, S. 13.

214 Ähnlich R. Bühler, BSK ZGB I, N 1 zu Art. 29 ZGB.

215 Urteil des BGer 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.1.1 – rspsa.ch.

des Rechtssubjekts ermöglichen.[216] Bei natürlichen Personen erfolgt die namensmässige Kennzeichnung der Person in erster Linie durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie – innerhalb der Familie dient sodann der Vor-, Ruf- oder Taufname dem Zweck der Individualisierung.[217] Der Name ist jedoch nicht nur Ausdruck der Identität und Individualität eines Rechtssubjekts,[218] sondern verleiht seinem Träger auch das Recht, unter seinem Namen am Geschäftsverkehr teilzunehmen und von ihm erbrachte Leistungen mit seinem Namen zu kennzeichnen.[219] Damit soll das Namensrecht auch die Entfaltung der wirtschaftlichen Persönlichkeit gewährleisten.[220] Geschützt werden demnach sowohl *ideelle* als auch *materielle Interessen* des Namensträgers.[221]

Umstritten ist, ob das Namensrecht nur die Kennzeichnung und Unterscheidung des Namensträgers sicherstellen und damit Fehlvorstellungen des Publikums verhindern soll, oder ob es auch Schutz vor Beeinträchtigungen anderer schützenswerter Interessen, namentlich des Rufs des Namensträgers, gewähren soll. Nach einem Teil der Lehre[222] sind Beeinträchtigungen, die nicht auf Fehlvorstellungen des Publikums zurückzuführen sind, unter Art. 28 ZGB oder gegebenenfalls dem UWG abzuhandeln. Demgegenüber subsumiert ein anderer Teil der Lehre[223] auch solche Beeinträchtigungen unter Art. 29 ZGB, weil Art. 29 ZGB als *«abschliessende persönlichkeitsrechtliche Regelung im Bereich der Kennzeichenkollisio-* 48

---

216 BGE 108 II 161 E. 1 S. 162; R. Bühler, BSK ZGB I, N 2 zu Art. 29 ZGB; Hausheer/Aebi-Müller, Rn. 997 f.
A. Troller, IGR Band I, S. 62, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Mensch durch die obersten Gesetze seines Wesens zum Einzelsein, zur Individualität bestimmt sei. Alle Bemühungen, ihn zum unausscheidbaren Teil einer Masse zu entmenschlichen, würden weder sein körperliches Einzelschicksal, dessen Anfang und Ende einsam seien, noch das seelische Selbst- und Einzelbewusstsein, das jede persönliche Regung und Empfindung bestätige, in die kollektive Schablone hineinzupressen vermögen.

217 BGE 108 II 161 E. 1 S. 162.

218 Hausheer/Aebi-Müller, Rn. 998.

219 BGE 116 II 614 E. 5c/aa S. 617 – Gucci; 102 II 161 E. 4b S. 170 – Otto Naegeli-Stiftung; siehe bereits vorne, Rn. 38.

220 Willi, N 38 zu Vor Art. 1 MSchG.

221 Siehe BGE 116 II 463 E. 3 S. 469 – Coca Cola; 102 II 161 E. 4a S. 168 – Otto Naegeli-Stiftung; Buri, S. 118; B. Seemann, Diss., S. 180; Weber, S. 152.

222 Siehe insbesondere R. Bühler, BSK ZGB I, N 42 zu Art. 29 ZGB; zudem Büchler, FS Rey, Fn. 9 S. 179; P. Troller, Diss., Fn. 565 S. 161; Weber, S. 153.

223 Buri, S. 117 ff.; Lack, S. 193 f.

nen»[224] zu verstehen sei. Die Abgrenzung zwischen Art. 28 ZGB und Art. 29 ZGB sei anhand der Frage zu treffen, ob der Name kennzeichenmässig oder nur zur sprachlichen Bezugnahme auf dessen Träger – etwa im Rahmen einer herabsetzenden Äusserung – verwendet werde.[225] Das Bundesgericht betonte schliesslich wiederholt, dass es sich bei Art. 29 ZGB um nichts anderes als einen Sonderfall des durch Art. 28 ZGB gewährleisteten allgemeinen Persönlichkeitsschutzes handle und eine strenge Abgrenzung der Anwendungsbereiche deshalb nicht erforderlich sei.[226]

49 Nach der hier vertretenen Auffassung handelt es sich bei Art. 29 ZGB um eine abschliessende persönlichkeitsrechtliche Regelung im Bereich der Kennzeichenkollisionen – präziser ausgedrückt im Bereich von Kollisionen zwischen Namen und anderen Kennzeichen. Die Anwendung von Art. 29 Abs. 2 ZGB setzt eine Beeinträchtigung des Namensträgers aufgrund einer Anmassung seines Namens voraus. Entscheidend ist somit, dass sich jemand des Namens eines anderen *anmasst*, d.h. diesen ohne Befugnis verwendet.[227] Ob die aus dem unbefugten Gebrauch resultierende Beeinträchtigung in einer Verwechslungsgefahr oder einer Beeinträchtigung des Rufs oder anderer rechtlich schützenswerter Interessen liegt, spielt nach dem Wortlaut des Gesetzes keine Rolle. Dieses Verständnis drängt sich auch aufgrund teleologischer Überlegungen auf, handelt es sich doch bei dem von Art. 29 ZGB geschützten Rechtsobjekt – genauso wie bei Art. 28 ZGB – um die Persönlichkeit des Namensträgers.[228] Ob nun im konkreten Fall aber die Identität oder der Ruf bzw. die Ehre einer Person von einem Zeichengebrauch betroffen ist, kann für die Abgrenzung von Art. 28 ZGB und Art. 29 ZGB nicht von Bedeutung sein. Bei Art. 29 ZGB handelt es sich um einen *Sonderfall des Persönlichkeitsschutzes,*[229] der Persönlichkeitsverletzungen aufgrund von Namensbestreitungen und Namensanmassungen einer Sonderregelung unterstellt. Die Abgrenzung der beiden Normen ist deshalb über das *tatbestandmässige Verhalten* (Namensbestrei-

---

224 So P. Troller, Diss., S. 156.

225 Buri, S. 119; Lack, S. 194.

226 BGE 102 II 161 E. 3 S. 166 – Otto Naegeli-Stiftung; siehe zudem BGE 116 II 463 E. 3a S. 369 – Coca-Cola; 112 II 369 E. 3a S. 370 – Hotel Appenzell.

227 Siehe zum Begriff der *Anmassung* hinten, Rn. 162.

228 Siehe dazu hinten, Rn. 159 ff.

229 BGE 120 III 60 E. 3a S. 63; 116 II 463 E. 3a S. 369 – Coca-Cola; 112 II 369 E. 3a S. 370 – Hotel Appenzell; 102 II 161 E. 3 S. 166 – Otto Naegeli-Stiftung; 95 II 481 E. 3 S. 486 – Club Medityrannis; R. Bühler, BSK ZGB I, N 1 zu Art. 29 ZGB; ähnlich Lack, S. 129; P. Troller, Diss., S. 157.

tung oder Namensanmassung) und nicht über den *Erfolg* (Persönlichkeitsverletzung) vorzunehmen.[230] Wie das Bundesgericht indessen zutreffend festhält, dürfte die Abgrenzung zwischen Art. 28 und Art. 29 ZGB tatsächlich nicht von allzu grosser Relevanz sein.

Neben den *privaten Interessen* des Namensträgers werden über das Namensrecht auch *öffentliche Interessen* geschützt:[231] Das Bundesgericht weist neuerdings darauf hin, dass der Name einer juristischen Person auch der *«Ordnung des Wettbewerbs»* diene.[232] In früheren Urteilen hielt es fest, dass der Name eine *«dem öffentlichen Interesse dienende Ordnungsfunktion»*[233] erfülle und auch die *«Einordnung des Einzelnen in die umfassende Gemeinschaft»* bezwecke.[234] Das diesbezügliche Interesse des Staates komme dadurch zum Ausdruck, dass auch im Rahmen des privatrechtlichen Namensrechts zwingende Normen bestünden.[235] Damit dürfte insbesondere die *Namensführungspflicht*[236] sowie der *Grundsatz der Unabänderlichkeit des Namens*[237] angesprochen sein.[238] Insofern ist das Namensrecht also nicht nur ein *Recht*, sondern auch eine *Pflicht*.[239] Darüber hinaus werden die öffentlichen Interessen jedoch nicht direkt, sondern nur *reflexweise* über das subjektive Recht des Namensträgers geschützt. Insbesondere steht es im Belieben des Namensträgers, ob er gegen Namensverwechslungen vorgehen will oder nicht. 50

230 Ähnlich Lack, S. 194.

231 BGE 108 II 161 E. 1 S. 162; R. Bühler, BSK ZGB I, N 2 zu Art. 29 ZGB; Joller, Diss., S. 89 f.; Lack, S. 23; siehe zum deutschen Recht Krüger-Nieland, S. 339.

232 Urteil des BGer 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.1.1 – rspsa.ch.

233 BGE 122 III 414 E. 3b/aa.

234 BGE 108 II 161 E. 1 S. 162. Im Gegensatz zum Firmenrecht gibt es im Namensrecht jedoch keinen Grundsatz der Ausschliesslichkeit. Es ist deshalb möglich, dass mehrere Personen die gleichen Namen tragen. Eine eindeutige Identifikation mit absoluter Sicherheit ist somit nur unter Beizug weiterer Informationen möglich (z.B. Geburtsdatum, Adresse, Sozialversicherungsnummer). Siehe Lack, S. 15 f.

235 BGE 108 II 161 E. 1 S. 162.

236 Siehe hierzu Lack, S. 23.

237 Nach Art. 30 Abs. 1 ZGB ist eine Namensänderung – ausserhalb der gesetzlich geregelten Fälle wie Heirat oder Adoption – nur möglich, wenn *«achtenswerte Gründe»* vorliegen.

238 Joller, Diss., S. 88 f.; siehe auch Lack, S. 15 f.

239 BGE 108 II 161 E. 1 S. 162; Grünbaum, S. 7; A. Troller, IGR Band I, S. 88.

IV. Lauterkeitsrecht

51 Im UWG wird der Schutzzweck des Lauterkeitsrechts wie folgt umschrieben (Art. 1): *«Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten.»*. Mit dieser Bestimmung werden einerseits das *Schutzgut*[240] und andererseits die *Schutzsubjekte* des Lauterkeitsrechts angesprochen.[241] Das Schutzgut des Gesetzes ist der lautere und unverfälschte Wettbewerb.[242] Es handelt sich beim UWG mithin um ein *«Marktgesetz»* – geschützt werden soll die Institution Wettbewerb.[243]

52 Bei den Schutzsubjekten zeigt sich die vom Lauterkeitsrecht bezweckte *«Dreidimensionalität»*:[244] Geschützt werden sollen die Interessen der Anbieter, der Abnehmer (einschliesslich der Konsumenten) und der Allgemeinheit.[245] Alle diese Interessen sind im Rahmen der Beurteilung der Lauterkeit eines Wettbewerbsverhaltens gleichwertig zu berücksichtigen.[246] Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der primäre Schutzzweck des Lauterkeitsrechts im Schutz des

---

240 Zur bewussten Wahl des Begriffs *Schutzgut* siehe hinten, Rn. 468.

241 Heizmann, DIKE-Kommentar UWG, N 7 zu Art. 1 UWG.

242 Diesbezüglich ist man sich in Rechtsprechung und Lehre weitgehend einig (Thouvenin, Diss., S. 123). Uneinigkeit besteht hingegen über die Bedeutung der beiden Begriffe *lauter* und *unverfälscht*. Auf diese Streitfrage kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen werden (siehe hierzu etwa Ivanov, S. 167 ff., Kaiser/Noth, N 115 ff. zu Art. 1–2 UWG, sowie die Übersicht der Lehrmeinungen bei Thouvenin, Diss., S. 116 ff.).

243 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 72 zu Art. 1 UWG sowie N 283 zu Art. 9 UWG.

244 Die historischen Wurzeln des Lauterkeitsrechts liegen im Deliktsrecht (Art. 48 aOR 1911). Damals war der Gegenstand des Lauterkeitsrechts noch der Schutz eines *«Persönlichkeitsrechts der Konkurrenten»*. Mit dem Einzug des *«funktionalen Ansatzes»* ins heutige UWG vom 19. Dezember 1986 löste sich der Gesetzgeber vom individualrechtlichen Ansatz und führte die erwähnte *«Dreidimensionalität»* des Lauterkeitsrechts ein (siehe zum Ganzen Hilty, BSK UWG, N 6 ff., 179 zu Art. 1 UWG).

245 Botschaft UWG 1986, S. 1058; Arpagaus, BSK UWG, N 6 zu Art. 3 lit. d UWG; Heizmann, DIKE-Kommentar UWG, N 35 zu Art. 1 UWG; Jung, SHK UWG, N 22 zu Art. 1 UWG; Thouvenin, Diss., S. 422.

246 Botschaft UWG 1986, S. 1058; Arpagaus, BSK UWG, N 6 zu Art. 3 lit. d UWG.

Wettbewerbs besteht und sich der Schutz von Individualinteressen erst in zweiter Linie – *qua Aktivlegitimation*[247] – *reflexweise* ergibt.[248]

Der für das Kennzeichenrecht insbesondere einschlägige Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG inkriminiert alle Massnahmen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Bezugspunkte der Irreführung sind folglich die betriebliche Herkunft einer Ware bzw. Dienstleistung sowie die Identität eines Geschäftsbetriebs.[249] Geschützt werden damit (1) *direkt* die Interessen der *Allgemeinheit* an einem lauteren und unverfälschten Wettbewerb, sowie (2) *reflexweise* die Interessen des *Anbieters*, der in der Ausübung seines Gewerbes beeinträchtigt wird, und (3) ebenfalls *reflexweise* die Interessen der *Konsumenten*, die auf die Unterscheidungsmöglichkeit der Waren, Dienstleistungen und Geschäftsbetriebe angewiesen sind.[250] 53

247 Der Gesetzgeber vertraute die Durchsetzung des Lauterkeitsrechts über weite Strecken den von einem unlauteren Wettbewerbsverhalten bedrohten oder verletzten Wettbewerbsteilnehmern an (Art. 9 UWG). Den Wettbewerbsteilnehmern werden aber nur Klagerechte und keine absoluten, subjektiven Rechte eingeräumt (Jung, SHK UWG, N 22 zu Art. 1 UWG; Kaiser/Noth, N 141 zu Art. 1–2 UWG). Siehe hierzu hinten, Rn. 163 ff.

248 Kaiser/Noth, N 141 zu Art. 1–2 UWG; Thouvenin, Diss., S. 421 ff.

249 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 4 zu Art. 3 lit. d UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 1 zu Art. 3 lit. d UWG.

250 Arpagaus, BSK UWG, N 7 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 4 zu Art. 3 lit. d UWG.

§ 2 Rechtsnatur der Kennzeichenrechte

In den nachfolgenden Abschnitten soll die Rechtsnatur der Kennzeichenrechte dogmatisch hergeleitet werden. Die angestrebte Kategorisierung ist nicht nur von rein theoretischer Bedeutung, sondern soll auch die Lösung von Folgeproblemen ermöglichen.[251] Zu diesem Zweck wird in einem ersten Schritt eine allgemeingültige Einteilung von Rechten vorgestellt. Diese Einteilung dient in der Folge als Orientierungsrahmen, um die Kennzeichenrechte systematisch einzuordnen. Die Aufgabe bereitet über weite Strecken keine grossen Schwierigkeiten, da sich die für die Zuordnung massgebenden Parameter anhand des Gesetzes zweifelsfrei feststellen lassen. Das eigentliche Kernproblem stellt die Qualifikation der Kennzeichenrechte als Immaterialgüter- und/oder Persönlichkeitsrechte dar, wobei sich das Firmenrecht als ganz besondere Herausforderung herausstellen wird. 54

A. Einteilung von Rechten im Allgemeinen

I. Objektives Recht und subjektive Rechte

Dem Begriff *Recht* werden gewöhnlich zwei verschiedene Bedeutungen beigemessen: Man unterscheidet zwischen *objektivem Recht*[252] und *subjektiven Rechten*[253].[254] Unter dem objektiven Recht versteht man die Summe aller Rechtsnormen, mithin also die Rechtsordnung als solche.[255] Deutlich weniger klar ist hingegen der Begriff des subjektiven Rechts. Über das Begriffsverständnis wird seit langer Zeit ein wissenschaftlicher Streit geführt, weshalb sich auch eine fast unüberblickbare Vielzahl von Auffassungen finden lässt.[256] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es nicht möglich, den Begriff des subjektiven Rechts vertieft zu untersuchen. Dies ist im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit auch nicht notwendig. Fest 55

---

251 Siehe hierzu auch Kessen, S. 68; Klippel, S. 488; Krüger-Nieland, S. 346; Schmid, 2.67.

252 Im englischen Sprachraum als *law* bezeichnet.

253 Im englischen Sprachraum als *right* bezeichnet.

254 Rüthers/C. Fischer/Birk, N 60 zu § 2.

255 Forstmoser/H.-U. Vogt, N 141 zu § 4; Kühl/Reichold/Ronellenfitsch, N 21 zu § 6; K. F. Röhl/H. C. Röhl, S. 407; Rüthers/C. Fischer/Birk, N 61 zu § 2.

256 Siehe die Übersicht zu den verschiedenen Auffassungen bei Portmann, Rn. 23 ff. Gängige Begriffsdefinitionen finden sich in der schweizerischen Literatur etwa bei E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 55 ff., und W. Schluep, Habil., S. 287 ff.

steht nämlich immerhin, dass ein subjektives Recht auf der objektiven Rechtsordnung beruht und einem Rechtssubjekt zusteht.[257] Für den Gedankengang der vorliegenden Arbeit genügt es somit, wenn dem subjektiven Recht das folgende (rudimentäre) Begriffsverständnis zugrunde gelegt wird: Bei einem subjektiven Recht handelt es sich um eine durchsetzbare Berechtigung eines Rechtssubjekts, die sich aus den Vorschriften des objektiven Rechts ergibt.[258]

56 Bei subjektiven Rechten stellt das objektive Recht sein *Pflichtprogramm* demnach in die Macht eines Rechtssubjekts. Die Rechtsdurchsetzung hängt dann nicht mehr von der Wachsamkeit einer Behörde ab, sondern vom Willen des interessierten Privaten. Diese Regelungstechnik bietet sich dem Gesetzgeber insbesondere dann an, wenn der Schutz von Einzelinteressen im Vordergrund steht.[259] Das subjektive Recht kann aber stets nur innerhalb der von der Rechtsordnung vorgegebenen Schranken ausgeübt werden.[260]

II. Absolute und relative Rechte

57 Die subjektiven Rechte lassen sich nach ihrem Wirkungskreis in absolute und relative Rechte einteilen: Während *absolute Rechte* gegenüber jedermann wirken *(erga omnes)*, bestehen *relative Rechte* nur gegenüber einem oder mehreren Rechtssubjekten, die bestimmt oder zumindest bestimmbar sind *(inter partes)*.[261]

58 *Absolute Rechte* sind auf ein bestimmtes Rechtsobjekt gerichtet und ordnen dieses einem Rechtssubjekt in absoluter Weise zu.[262] Der Berechtigte kann das Rechtsobjekt frei nutzen, darüber verfügen und gegen *«jedwede Störung»*[263] vorgehen. Potenziell müssen somit sämtliche Drittpersonen die vom Recht geschützte Zuord-

---

257 M.w.Verw. Verde, Rn. 52.

258 Siehe Kühl/Reichold/Ronellenfitsch, N 24 zu § 6, und Rüthers/C. Fischer/Birk, N 63 zu § 2. Ähnlich Forstmoser/H.-U. Vogt, N 142 zu § 4, Mathis/Conrad Meyer, S. 46, und Schwab/Löhnig, Rn. 182.

259 W. Schluep, Rechtstheorie, S. 471 f.

260 Rey, S. 203; K. Troller, Grundzüge, S. 27.

261 BGE 114 II 91 E. 4a/aa S. 97; 86 II 270 E. 3f S. 283; Bärtschi, S. 16; Forstmoser/H.-U. Vogt, N 145 zu § 4; Rey, S. 212; Verde, Rn. 53.

262 Es besteht somit eine *Relativität in sachlicher Hinsicht* (Bärtschi, S. 18). Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass über absolute Rechte letztlich auch immer Beziehungen unter Rechtssubjekten geregelt werden (Portmann, Rn. 43; Rehbinder, Rn. 55; Schwab/Löhnig, Rn. 192).

263 W. Schluep, Rechtstheorie, S. 222.

nung respektieren.[264] Das Rechtsverhältnis zwischen dem Rechtssubjekt und dem potenziellen Störer ist zunächst aber bloss ein latentes – erst durch eine erfolgte oder drohende rechtswidrige Verletzung des absoluten Rechts entstehen konkrete Rechtsansprüche[265].[266] Das absolute Recht erhält dadurch eine *«relative Stossrichtung»*.[267] Letztlich kann das absolute Recht an sich aber nie definitiv erfüllt, sondern immer nur verletzt werden.[268]

Relative Rechte richten sich demgegenüber auf eine Relation zwischen Rechtssubjekten.[269] Der durch das relative Recht Berechtigte kann vom Verpflichteten – und nur von diesem – meistens eine bestimmte oder zumindest bestimmbare Leistung verlangen.[270] Im Unterschied zu den absoluten Rechten sind also nicht schlechthin alle Drittpersonen verpflichtet, sondern nur jene, die mit dem Berechtigten in einer *«Sonderverbindung»*[271] stehen.[272] 59

Beim Begriffspaar absolute und relative Rechte handelt es sich um Alternativen im logischen Sinn: Ein subjektives Recht ist stets entweder absolut oder relativ.[273] Zwischenstufen sind keine denkbar.[274] 60

III. Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte

Innerhalb der absoluten Rechte drängt sich eine weitere Kategorisierung auf. Traditionell wird zwischen *Vermögens-* und *Persönlichkeitsrechten* unterschieden. Die Abgrenzung erfolgt meist über den Vermögenswert des Rechtsguts bzw. die geschützten Interessen: Während Vermögensrechte dem Schutz von Gütern mit Vermögenswert und somit materiellen Interessen dienen, bezwecken Persönlich- 61

264 Bärtschi, S. 30.

265 Beispielsweise auf Unterlassung bzw. Beseitigung der Verletzung oder Schadenersatz.

266 Bärtschi, S. 21 f.; Portmann, Rn. 243; Schwab/Löhnig, Rn. 191.

267 Bärtschi, S. 22, m.w.Verw.

268 K. F. Röhl/H. C. Röhl, S. 368.

269 Schwab/Löhnig, Rn. 188. Es besteht somit eine *Relativität in personeller Hinsicht* (Bärtschi, S. 31).

270 Die schuldrechtliche Forderung ist der Inbegriff des relativen Rechts (Bärtschi, S. 24). Siehe auch BGE 114 II 91 E. 4a/aa S. 97.

271 Kühl/Reichold/Ronellenfitsch, N 27 zu § 6.

272 Portmann, Rn. 238.

273 E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 133.

274 BGE 114 II 91 E. 4a/aa S. 97.

keitsrechte den Schutz von Gütern ohne Vermögenswert und dienen somit ideellen Interessen.[275] Diese Zweiteilung in Vermögens- und Persönlichkeitsrechte lässt sich wohl insbesondere darauf zurückführen, dass sich ein *Recht an der eigenen Person* mit dem historischen Begriffsverständnis des subjektiven Rechts, das von Herrschaftsvorstellungen geprägt und auf den Prototyp des Eigentums zugeschnitten war, nicht vereinbaren liess.[276]

62 Die Zweiteilung in Vermögens- und Persönlichkeitsrechte wird hier abgelehnt. Wie Seemann zutreffend ausführt, taugt das vom Recht geschützte Interesse nämlich nicht als dogmatisches Einordnungskriterium.[277] Es lassen sich problemlos sowohl Vermögensrechte finden, denen ein vorwiegend ideeller Wert zukommt,[278] als auch umgekehrt Persönlichkeitsrechte, denen ein substanzieller materieller Wert zukommt.[279] Lassen sich für beide Gruppen mithin Güter mit und ohne Vermögenswert finden, so ist die von der Dogmatik angestrebte Kategorisierung nicht schlüssig. Beim vom Recht geschützten Interesse handelt es sich um ein *rechtstatsächliches Phänomen*, das zur Auslegung von Rechtsnormen, nicht aber zur dogmatischen Kategorisierung von Rechten herangezogen werden sollte.[280] Die historisch gewachsene Unterscheidung zwischen Vermögens- und Persönlichkeitsrechten scheint daher nicht zielführend.

63 Nach der hier vertretenen Auffassung sollte für eine schlüssige Kategorisierung der absoluten Rechte einzig auf das geschützte Rechtsobjekt abgestellt werden.[281] Unter dem Begriff *Rechtsobjekt*[282] ist der Bezugspunkt eines absoluten, sub-

---

275 Götting, S. 4; Sandreuter, S. 16 ff.; W. Schluep, Habil., S. 352 f.; W. Schluep, Rechtstheorie, S. 606.

276 Siehe hierzu eingehend Götting, S. 6.

277 M. Seemann, S. 21 ff.; ebenso Rigamonti, Habil., S. 265; A. Troller, IGR Band I, S. 54; Ulmer, Urheberrecht, S. 114.

278 Man denke etwa an den Liebesbrief der ersten Liebe oder an ein Souvenir einer Weltreise. Siehe auch die Beispiele bei Kohler, Urheberrecht, S. 13.

279 Man denke etwa an die Stimme einer berühmten Sängerin oder an die Figur eines Models. Siehe zur Kommerzialisierung der Persönlichkeit Büchler, FS Rey, S. 177 ff.

280 M. Seemann, S. 23.

281 Siehe ebenso statt vieler M. Seemann, S. 20 ff., m.w.Verw.; Michaelis, S. 19; Rigamonti, Diss., S. 69 ff.; Rigamonti, Habil., S. 235; Sandreuter, S. 32; im Ergebnis ähnlich Ivanov, S. 191 f., und W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 607.

282 Umstritten ist, was unter dem Begriff *Rechtsgut* zu verstehen ist und wie sich dieser zum Begriff *Rechtsobjekt* verhält. Die (schwierige) Frage kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit indes offenbleiben. Siehe dazu Verde, Rn. 32 ff.; E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, Fn. 13 S. 157.

jektiven Rechts zu verstehen.[283] Als Rechtsobjekt kommt alles in Betracht, was einer Individualisierung zugänglich und menschlichen Zwecken dienlich ist.[284] Die Rechtsordnung ordnet den Rechtssubjekten die Rechtsobjekte zu, indem sie diese (im Falle von Sachen- und Immaterialgüterrechten) *verteilt* oder (im Falle von Persönlichkeitsrechten) *anerkennt*.[285] Die angestrebte Kategorisierung der absoluten Rechte hat sich folglich an den von der Rechtsordnung zugeordneten Rechtsobjekten[286] zu orientieren. Welche Interessen mit den jeweiligen Rechten geschützt werden, ist im Rahmen der Kategorisierung nicht von Relevanz.[287] Dies schlägt sich auch in der Rechtsdurchsetzung nieder: Ein Rechtsanspruch besteht stets dann, wenn das Rechtsobjekt verletzt wurde – ungeachtet dessen, ob als Folge davon materielle oder ideelle Interessen des Rechtsinhabers beeinträchtigt wurden.[288]

Abzugrenzen ist der Begriff *Rechtsobjekt* indes vom Begriff *Kennzeichnungsobjekt*. Letzterer bezeichnet das Objekt der Kennzeichnung, welches nicht zwingend mit dem geschützten Rechtsobjekt übereinstimmen muss. So ist etwa beim Markenrecht das Kennzeichnungsobjekt ein Produkt, das geschützte Rechtsobjekt hingegen die Marke. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Begriff *Kennzeichnungsgegenstand* (anstelle von Kennzeichnungsobjekt) bevorzugt, um eine klare Abgrenzung zum Begriff des Rechtsobjekts zu schaffen. Siehe zum Ganzen Buri, S. 27.

283 E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 157; ähnlich Michaelis, S. 19.
Oft wird das *Rechtsobjekt* auch als *Gegenstand* eines subjektiven Rechts bezeichnet (Forstmoser/H.-U. Vogt, N 166, 177 zu § 4; Mathis/Conrad Meyer, S. 45; Rehbinder, Rn. 55; W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 628; A. Troller/P. Troller, S. 9).

284 Weimar, S. 440; siehe auch Graham-Siegenthaler, N 426 zu Systematischer Teil.
Einige Autoren begrenzen den Begriff des Rechtsobjekts indes auf *«Gegenstände der Aussenwelt»* und schliessen Personen als Rechtsobjekte aus (W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 628; K. Troller, Grundzüge, S. 69; A. Troller/P. Troller, S. 9).

285 Siehe W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 619; M. Seemann, S. 20; siehe auch E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 152.

286 Siehe hierzu Sandreuter, S. 29: *«Unser Privatrechtssystem ist aus subjektiven Rechten mit bestimmten Objekten […] zusammengesetzt und aufgebaut.»*.

287 So ist etwa irrelevant, ob ein Eigentümer ein Bild als Kunstliebhaber oder wegen der Vermögensanlage besitzt (A. Troller, IGR Band I, S. 53).

288 Ein Rechtsanspruch besteht etwa bei Beschädigung oder Entwendung einer Sache. Dies ungeachtet dessen, ob die Sache für den Eigentümer einen Vermögenswert oder einen bloss ideellen Wert hatte (M. Seemann, S. 22).

64 Nach dem geschützten Rechtsobjekt lassen sich die absoluten Rechte in Sachen-[289], Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte einteilen. Bei Sachenrechten ist das Rechtsobjekt eine körperliche Sache,[290] bei Immaterialgüterrechten demgegenüber ein immaterielles Gut,[291] das ausserhalb der Person liegt.[292] Bei Persönlichkeitsrechten schliesslich ist das geschützte Rechtsobjekt die eigene Persönlichkeit des Rechtssubjekts.[293]

65 Als Persönlichkeit versteht man die *«Gesamtheit der individuellen Grundwerte einer Person, also das, was eine Person ausmacht und sie von anderen Personen unterscheidet».*[294] Geschützt werden alle physischen, psychischen, moralischen und sozialen Werte, die einer Person kraft ihrer Existenz zukommen.[295] Im Unterschied zu den Rechtsobjekten der Sachen- und Immaterialgüterrechte handelt es sich bei der Persönlichkeit nicht um ein Rechtsobjekt, das den Rechtssubjekten von der Rechtsordnung vergeben wird. Die Persönlichkeit eines Rechtssubjekts ist eine vorrechtliche Rechtsposition,[296] die von der Rechtsordnung als vorbestehend *anerkannt*, nicht aber *geschaffen* bzw. *vergeben* wird.[297] Im Kern geht es bei Persönlichkeitsrechten insofern um die Garantie einer Lebenswirklichkeit, nicht um die Gewährung von Rechten.[298] Dementsprechend unterscheidet sich auch die verfassungsrechtliche Grundlage der verschiedenen Rechte: Während Sachen- und Immaterialgüterrechte durch die *Eigentumsgarantie* in Art. 26 BV

---

289 Oft auch als *dingliche Rechte* bezeichnet.

290 E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 152; Hürlimann-Kaup, Rn. 7; Portmann, S. 220; Rey, S. 200, 212; Weimar, S. 443.

291 Etwas untechnisch ausgedrückt kann man auch von einer *«unkörperlichen Sache»* sprechen (siehe A. Troller, IGR Band I, S. 91). Siehe hierzu auch Sandreuter, S. 34 ff.

292 Siehe statt vieler Kohler, Urheberrecht, S. 1 ff.; zudem Jost Hartmann, S. 20; Raduner, S. 57; A. Troller/P. Troller, S. 21.
Zum interessanten Fall des Urheberrechts siehe die Arbeit von Matthias Seemann, Übertragbarkeit der Urheberpersönlichkeitsrechte, Diss. Zürich, Bern 2008.

293 Aebi-Müller, Habil., Rn. 30 ff.; Noth/Kaiser, N 80 zu Art. 1–2 UWG; Rigamonti, Diss., S. 71; Sandreuter, S. 22 f.; M. Seemann, S. 5; Weimar, S. 443.

294 Hausheer/Aebi-Müller, Rn. 442.

295 Botschaft Änderung ZGB 1982, S. 658.

296 In § 16 des österreichischen ABGB ist deshalb von *«angeborenen Rechten»* die Rede. Siehe auch Schweizer, SG-Komm BV, N 4 zu Art. 10 BV.

297 Siehe statt vieler Aebi-Müller, Habil., N 1 zu § 20; ebenso Hausheer/Aebi-Müller, Rn. 445; Pedrazzini/Oberholzer, S. 113; W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 619.

298 Hausheer/Aebi-Müller, Rn. 445; Pedrazzini/Oberholzer, S. 113.

geschützt werden,[299] sind Persönlichkeitsrechte im Lichte des in Art. 7 BV verankerten Schutzes der *Menschenwürde* zu verstehen[300].[301] Aus der vorrechtlichen Natur der Persönlichkeitsrechte ergibt sich sodann zwangslos, dass diesen ein rein defensiver Charakter zukommt: Dem einzelnen Rechtssubjekt werden nicht neue Rechtsgüter zum Haben und Nutzen verliehen, es werden vielmehr die bereits bestehenden Rechtsgüter vor einer Beeinträchtigung durch Dritte geschützt.[302] Mit anderen Worten wird die Persönlichkeit *«in dem geschützt, was sie ist, nicht in dem, was sie hat»*.[303]

Im reinen *Defensivcharakter* der Persönlichkeitsrechte liegt ein wesentlicher Unterschied zu den Sachen- und Immaterialgüterrechten. Letztere verschaffen ihrem Rechtsinhaber die Befugnis, Dritte von der Nutzung des Rechtsobjekts *nach ihrem Belieben* auszuschliessen.[304] Insbesondere bei Immaterialgüterrechten kommt dem Rechtsinhaber eine eigentliche *Sperrkompetenz*[305] zu, die ihm erlaubt, anderen die Nutzung des immateriellen Guts nach Belieben zu untersagen – dies ungeachtet dessen, ob er durch den Drittgebrauch in seinen Interessen beeinträchtigt wird oder nicht.[306] Ähnlich – und wiederum ungeachtet einer Interessenbeeinträchtigung – ist es auch dem Inhaber eines Sachenrechts möglich, über die ihm zugeordnete körperliche Sache nach seinem Belieben zu verfügen[307] 66

---

299 Siehe für Immaterialgüterrechte BGE 140 III 297 E. 5.1 S. 305 – Keytrader; 139 III 110 E. 2.3.1 S. 115; 126 III 129 E. 8a S. 148 f.; zum deutschen Recht siehe Baumbach/Hefermehl, N 13 zu § 31 WZG.

300 Aebi-Müller, Habil., N 17 zu § 1; W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 476.

301 Siehe zum deutschen Recht Rehbinder/Hubmann, Rn. 19.

302 Aebi-Müller, Habil., N 15 zu § 1.

303 Aebi-Müller, Habil., N 24 zu § 1.

304 Thouvenin, Diss., S. 267. In den Worten von Rigamonti, Diss., S. 70, wird dem Rechtssubjekt mit einem subjektiven Recht *«ein Stück begrenzte Willkür»* zugewiesen. Auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 7, führt in Bezug auf das Markenrecht aus, der Markeninhaber könne *«willkürlich handeln»* und sei *«zu keinerlei Objektivität verpflichtet»*. Siehe auch L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 4 zu Art. 13 MSchG; Rehbinder/Hubmann, Rn. 10.

305 Siehe zum Begriff *Sperrkompetenz* Marbach, SIWR III/1, Rn. 16 ff.

306 Der Patentrechtsinhaber beispielsweise kann Dritten die Nutzung seiner Erfindung verbieten, unabhängig davon, ob er diese selbst nutzt oder daraus einen wirtschaftlichen Nachteil erleidet oder nicht. Der Schutzanspruch besteht aber freilich nur innerhalb des vom objektiven Recht abgesteckten Rahmens (siehe z.B. Art. 9 PatG).

307 Art. 641 Abs. 1 ZGB.

und andere von der Nutzung auszuschliessen[308].[309] Demgegenüber gewähren die Persönlichkeitsrechte keine solche *beliebige Ausschlussbefugnis* – setzen doch die persönlichkeitsrechtlichen Rechtsansprüche stets eine (zumindest drohende) Persönlichkeitsverletzung voraus.[310] Dem Rechtsinhaber ist es nur (aber immerhin) dann möglich, Rechtsansprüche gegenüber Dritten geltend zu machen, wenn er in seinen Interessen beeinträchtigt wurde oder eine solche Beeinträchtigung unmittelbar bevorsteht.[311] Da bei Persönlichkeitsrechten das Rechtsobjekt dem Rechtssubjekt entspricht,[312] bedeutet eine Verletzung des Rechtsobjekts stets auch eine Verletzung des Rechtssubjekts. Freilich ist es stets dem Willen des Rechtsinhabers anheimgestellt, ob er gegen eine Verletzung seiner Persönlichkeit über-

---

308 Beispielsweise kann der Eigentümer eines Grundstücks Dritten das Überschreiten seines Grundstücks verbieten, unabhängig davon, ob er daraus einen Nachteil erleidet oder nicht. Da Sachenrechte im Unterschied zu Immaterialgüterrechten jedoch nicht potenziell ubiquitär sind, geht die Ausschlussbefugnis weniger weit. Illustrativ das Beispiel von W. Schluep, Ökonomische Analyse, S. 715: *«Das Haben und Nutzen meines Apfelbaums heisst nicht auch zugleich, dass ein anderer keinen gleichen oder ähnlichen Apfelbaum pflanzen darf.»*. Siehe auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 16.

309 Einschränkungen dieses Rechts haben stets Ausnahmecharakter, wie etwa die allgemeinen Schranken des Rechtsmissbrauchsverbots oder das Notstandsrecht. Siehe Hauser, S. 90.

310 Besonders deutlich tritt dieser Unterschied bei den identifizierenden Attributen einer Person, namentlich dem *Bildnis*, der *Stimme* und dem *Namen*, zutage. Diese immateriellen Werte sind einer Nutzung durch Dritte zugänglich. Der Rechtsinhaber kann den Drittgebrauch jedoch nur dann verbieten, wenn er dadurch in seiner Persönlichkeit verletzt wird. So kann ein Namensträger die Führung seines Namens nur untersagen, wenn mit dem Drittgebrauch eine persönlichkeitsverletzende Namensanmassung einhergeht. Der Gebrauch desselben Namens, welcher die Interessen des prioritären Namensträgers nicht beeinträchtigt, bleibt zulässig. Ebenso wenig kann ein Rechtssubjekt anderen etwa verbieten, seine Stimme zu imitieren, solange damit keine Persönlichkeitsverletzung einhergeht. Freilich kommt jedermann ein Selbstbestimmungsrecht zu, das ihm erlaubt, über die Verwendung seines Bildnisses und seiner Stimme selbst zu bestimmen. Dieses Recht gewährt jedoch keine Ausschlussbefugnis nach Belieben, sondern ist lediglich Ausfluss des persönlichkeitsrechtlichen Abwehrrechts. Siehe die abweichende Meinung von Büchler, FS Rey, S. 182.

311 Anschaulich für den Namen BGE 102 II 308 E. 2 S. 308 – Abraham. Siehe zudem BGE 116 II 463 E. 3b S. 369 – Coca-Cola; 112 II 369 E. 3b S. 371 – Hotel Appenzell; Pedrazzini/Oberholzer, S. 189.

312 Siehe Büchler, FS Rey, S. 179 f.; W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 636. Wie Aebi-Müller, Habil., S. 31, zutreffend ausführt, ist die Trennung zwischen Rechtssubjekt und Rechtsobjekt bei Persönlichkeitsrechten rein begrifflich. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die eigene Persönlichkeit als Objekt eines subjektiven Rechts ohne weiteres in Frage kommt (M. Seemann, S. 5; Weimar, S. 443).

haupt vorgehen will – ohne eine (zumindest unmittelbar drohende) Persönlichkeitsverletzung steht ihm jedoch per se schon kein Rechtsanspruch zu.[313] Zudem ist es zumindest für einen Teilbereich der Persönlichkeit logisch undenkbar, dass Dritte die entsprechenden Güter nutzen bzw. von der Nutzung ausgeschlossen werden können.[314] Der oft anzutreffende Begriff des Ausschliesslichkeitsrechts scheint für Persönlichkeitsrechte deshalb nicht vollständig passend. Vor diesem Hintergrund wird hier vorgeschlagen, zwischen *Ausschliesslichkeitsrechten* und *Abwehrrechten* zu differenzieren.[315] Während Sachen- und Immaterialgüterrechte widerspruchsfrei als Ausschliesslichkeitsrechte bezeichnet werden können, ist für Persönlichkeitsrechte der Begriff Abwehrrechte vorzuziehen.[316] Nur so wird der vorrechtlichen Natur und dem Defensivcharakter der Persönlichkeitsrechte genügend Rechnung getragen. Die Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung, was weiter hinten noch zu zeigen sein wird.[317]

Die Persönlichkeit ist jeder Person bereits von Natur aus immanent.[318] Die Persönlichkeitsrechte sind deshalb so eng mit der Person ihres Trägers verbunden, dass sie von dieser nicht getrennt werden können.[319] Es handelt sich um die *«ureigensten Individualrechte»*[320], die mit dem Rechtssubjekt eine *«unzertrenn-* 67

313 Siehe etwa Marbach, SIWR III/1, Rn. 468, der zutreffend hervorhebt, dass Namen keine Sperrwirkung zukommt.

314 Beispielsweise kann kein Dritter von der Nutzung der Ehre oder geistigen Integrität eines Rechtssubjekts ausgeschlossen werden. Der Dritte kann diese Güter lediglich beeinträchtigen.

315 Abgelehnt wird hier der oft anzutreffende Begriff *Herrschaftsrechte* (siehe etwa Jäggi, ZK, N 81 zu Vor Art. 1 OR). Dieser trifft zwar auf Sachen- und Immaterialgüterrechte zu, bei denen dem Rechtssubjekt ein Rechtsobjekt zum Haben und Nutzen zugeordnet wird, nicht aber auf Persönlichkeitsrechte, bei denen die Persönlichkeit als vorrechtliches Rechtsobjekt anerkannt wird. Ebenso Aebi-Müller, Habil., S. 31, und W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 576.

316 Nach der Terminologie von A. Troller und P. Troller fallen Abwehrrechte wohl in die Kategorie der *«unvollkommenen Ausschliesslichkeitsrechte»* (siehe A. Troller, IGR Band I, S. 75; P. Troller, Diss., S. 56; A. Troller/P. Troller, S. 20). Marbach, SIWR III/1, Rn. 1600, spricht mit Bezug auf Namen von *«bedingt ausschliesslichen Kennzeichen»*.

317 Siehe hinten, Rn. 344 ff.

318 Hafter, BK, N 1 zu Art. 27 ZGB.

319 BGE 84 II 570 E. a S. 573; Pedrazzini/Oberholzer, S. 177; Verde, S. 44.

320 Hafter, BK, N 2 zu Art. 27 ZGB.

liche Bande»[321] bilden. Als höchstpersönliche Rechte sind die Persönlichkeitsrechte *unverzichtbar*[322] und nach überwiegender Auffassung *unübertragbar*[323] und *unvererblich*[324].[325] Das *«Dogma der Unübertragbarkeit»* gilt nur für die Persönlichkeitsrechte, nicht aber für die Sachen- und Immaterialgüterrechte.[326] Aus diesem Umstand lässt sich ableiten, dass das Wesensmerkmal der Unübertragbarkeit behelfsweise als Kriterium zur Abgrenzung zwischen Persönlichkeitsrechten auf der einen und Sachen- bzw. Immaterialgüterrechten auf der anderen Seite herangezogen werden kann: Ist ein absolutes, subjektives Recht nicht übertragbar, so muss es sich grundsätzlich um ein Persönlichkeitsrecht handeln.[327] Dieser Schluss ist aber mit Vorsicht zu ziehen, kann doch die Übertragbarkeit von Sachen-[328] und Immaterialgüterrechten[329] auch durch das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses beschränkt oder aufgehoben sein.[330] Nach der hier vertretenen Auffassung sollte das Wesensmerkmal der Unübertragbarkeit deshalb stets nur als *Indiz* berücksichtigt werden – auch wenn diesem in der Regel grosses Gewicht beizumessen ist. Ausschlaggebend für die Abgrenzung zwischen Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechten ist letztlich aber stets das vom jeweiligen Recht geschützte Rechtsobjekt.[331]

---

321 Pedrazzini/Oberholzer, S. 176.

322 BGE 118 II 1 E. 5b S. 5.

323 BGE 134 II 260 E. 6.7 S. 264; 118 II 1 E. 5b S. 5.

324 BGE 101 II 177 E. 5a S. 191.

325 Siehe insbesondere Büchler, FS Rey, S. 178 f., m.w.Verw.; zudem Aebi-Müller, Habil., S. 28; Götting, S. 9 f.; C. B. Meyer, Rn. 127.
Als zulässig erachtet werden aber schuldrechtliche Gestattungsverträge, mit welchen eine Person einem Dritten die Nutzung seiner Identitätsmerkmale gestattet (B. Seemann, Diss., S. 203). So kann beispielsweise die Stimme an sich nicht übertragen werden, doch kann sie mit technischen Mitteln reproduziert und anderen die Nutzung gestattet werden (W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 610).

326 Büchler, FS Rey, S. 181.

327 Siehe statt vieler W. Schluep, Habil., S. 355 f., der zwischen (unübertragbaren) *«inneren Personengütern»* und einem (übertragbaren) *«äusseren Güterstand»* unterscheidet.

328 Beispielsweise ist das Wohnrecht von Gesetzes wegen unübertragbar und unvererblich (Art. 776 Abs. 2 ZGB) und auch bei der Nutzniessung ist die Übertragung des Stammrechts ausgeschlossen (Art. 758 Abs. 1 ZGB).

329 So beim Firmenrecht, was nachfolgend noch zu zeigen sein wird (Rn. 90 ff.).

330 W. Schluep, Habil., S. 357.

331 Siehe zur Bedeutung der Unübertragbarkeit bei der Bestimmung der Rechtsnatur des Firmenrechts auch hinten, Rn. 72, und Rn. 90 ff.

B. Rechtsnatur der Kennzeichenrechte im Besonderen

I. Vorbemerkung

Innerhalb der Kennzeichenrechte lässt sich in Abhängigkeit von der Registrierung eines Kennzeichens weiter zwischen *Registerrechten* und *Gebrauchsrechten*[332] unterscheiden.[333] Zu beachten ist hierbei jedoch, dass eine Registrierung im vorliegenden Kontext nur dann relevant ist, wenn von ihr kennzeichenrechtliche Schutzwirkungen ausgehen. Während die Registrierung von Marken und Firmen den Schutz der betreffenden Kennzeichen bzw. der Rechtsträger entstehen lässt,[334] ist dies bei der Registrierung von Namen anders. Die Registrierung von bürgerlichen Namen im Personenstandsregister[335] gewährt dem Namensträger zwar ein Recht auf Gebrauch seines Namens[336] – ein Schutz des Namens vor dem Gebrauch durch Dritte ist damit aber nicht verbunden. Ebenso wenig lässt die Registrierung von Stiftungs- oder Vereinsnamen im Handelsregister[337] einen besonderen Namens- oder Firmenschutz entstehen. Freilich kann sich der Namensträger auf den Namensschutz nach Art. 29 ZGB berufen – dieser besteht aber unabhängig von einer allfälligen Registrierung des Namens. Lediglich der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch von der Registrierung von Domainnamen keine rechtlichen Schutzwirkungen ausgehen. Die mit der Registrierung von Domainnamen verbundene Sperrwirkung ist ausschliesslich technischer und damit faktischer Natur.[338] Sofern von der Registrierung eines Kennzeichens keine kennzeichenrechtlichen Schutzwirkungen ausgehen, ist sie für den Fortgang der vorliegenden Arbeit nicht relevant, zumal sie dann ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleibt. 68

---

332 Teilweise wird in der Literatur der Begriff *Gebrauchsrecht* auch verwendet, um das Recht auf den Gebrauch des Zeichens zu bezeichnen. So etwa R. Bühler, BSK ZGB I, N 19 zu Art. 29 ZGB, und Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 112 zu Einleitung.

333 Siehe zu dieser Unterscheidung Joller, Diss., S. 364.

334 Siehe hinten, Rn. 331 und die dort aufgeführten Verweise.

335 Siehe Art. 39 ZGB.

336 BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364 – montana.ch II; 116 II 614 E. 5c/aa S. 617 – Gucci; R. Bühler, BSK ZGB I, N 19 zu Art. 29 ZGB; Siegenthaler, Rn. 231; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 122 zu Einleitung; Willi, N 38 zu Vor Art. 1 MSchG.

337 Siehe Art. 52 ZGB.

338 Arpagaus, BSK UWG, N 196 zu Art. 3 lit. d UWG.

II. Markenrecht

69 Unter dem aMSchG 1890 war die Rechtsnatur des Markenrechts lange Zeit umstritten. Der Streit drehte sich vor allem um die Frage, ob das Markenrecht den Persönlichkeitsrechten oder den Immaterialgüterrechten angehöre.[339] Das Bundesgericht ging ursprünglich – wohl unter dem Einfluss der Lehre von Josef Kohler[340] – von einem Persönlichkeitsrecht aus.[341] Demgegenüber begriff die Lehre die Marke schon früh als Immaterialgut.[342] Zu dieser Auffassung ging schliesslich auch das Bundesgericht über.[343] Mit Einführung des geltenden MSchG vom 28. August 1992 wurde die Übertragbarkeit der Marke sodann ausdrücklich im Gesetz verankert.[344] Damit löste der Gesetzgeber die Marke vom Geschäftsbetrieb[345] und anerkannte deren *«selbständigen Gutscharakter»*.[346] Seither gilt das Markenrecht wohl einhellig als Immaterialgüterrecht.[347]

---

339 In der Botschaft zum aMSchG 1879 war indessen noch von einem *Eigentumsrecht* die Rede: *«Im Interesse der öffentlichen Ordnung ist es nothwendig, dass diese Art Eigenthum einer speziellen Behandlung unterstellt wird, um allen Missbräuchen begegnen zu können.» (*Botschaft MSchG 1879, S. 721).

340 Josef Kohler, Das Recht des Markenschutzes, Würzburg 1884, sowie Warenzeichenrecht, Mannheim/Leipzig 1910. Siehe Raduner, S. 54; Sandreuter, S. 14; W. Schluep, Ökonomische Analyse, S. 726; K. Troller, Warenkennzeichen, S. 4, sowie Baumbach/Hefermehl, N 27 zu Einl WZG.

341 BGE 70 II 110 E. 1° S. 111 – Splitkein; 36 II 255 E. 3 S. 257 – Citrogen; 26 II 644 E. 5 S. 650 – Apollo.

342 Siehe Genre, S. 17; Joller, Diss., S. 64, und Raduner, S. 57, je m.w.Verw. Eine vermittelnde Meinung vertrat W. Schluep, Habil., S. 338 ff., der anhand der Zeichenart zwischen einem Persönlichkeitsrecht und einem Zwillingsrecht (Persönlichkeitsrecht und Immaterialgüterrecht) differenzierte. Diese Auffassung hielt er später dann aber nicht mehr aufrecht (W. Schluep, Ökonomische Analyse, Fn. 60).

343 Seit BGE 71 I 344 E. 1 S. 346 – Pro PAN. Sodann etwa BGE 86 II 270 E. 3f S. 283 – Philips.

344 Art. 17 MSchG.

345 Nach Art. 9 aMSchG 1879 und Art. 11 aMSchG 1890 konnte die Marke nur zusammen mit dem Geschäft oder Geschäftsteil, zu dem sie gehörte, übertragen werden. Das *Weiterbenützungsrecht* kann auch heute noch nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden (Art. 14 Abs. 2 MSchG).

346 M. Schneider, S. 403.

347 Siehe etwa Agten, S. 62; Celli, S. 17; Laredo, S. 29 f.; Pfortmüller, S. 30; Marbach, SIWR III/1, Rn. 5; J. Müller, Kollisionen, Rn. 95; Streuli-Youssef, Ungereimtheiten, S. 78; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 26 zu Einleitung; P. Troller, Diss., S. 50.

Die herrschende Auffassung verdient Zustimmung. Zunächst einmal ist klar, dass es sich beim Markenrecht um eine durchsetzbare Berechtigung eines Rechtssubjekts handelt, die gegenüber jedermann wirkt. Demnach liegt ein absolutes, subjektives Recht vor.[348] Bezugspunkt des subjektiven Rechts ist die Marke. Diese wird zwar nicht per se geschützt, aber immerhin in ihrer Funktion als Unterscheidungsmittel.[349] Die Marke ist somit das vom Markenrecht geschützte Rechtsobjekt.[350] Da es sich bei der Marke um ein immaterielles Gut handelt, das ausserhalb der Person des Rechtsinhabers liegt, handelt es sich ohne Zweifel um ein Immaterialgüterrecht. Dementsprechend ist die Marke auch frei übertragbar, was vom Gesetz ausdrücklich so vorgesehen wird.[351] Als Immaterialgüterrecht fällt das Markenrecht zudem in die Kategorie der Ausschliesslichkeitsrechte: Dritte können vom Schutzbereich des Markenrechts nach Belieben ausgeschlossen werden, unabhängig davon, ob der Rechtsträger durch den Drittgebrauch in seinen Interessen beeinträchtigt wird oder nicht.[352] Schliesslich handelt es sich beim Markenrecht um ein Registerrecht.[353] 70

Die Rechtsnatur des Markenrechts lässt sich demnach wie folgt umschreiben: 71

Das Markenrecht ist ein absolutes, subjektives Recht. Es handelt sich um ein Immaterialgüterrecht, mit welchem dem Markeninhaber ein Ausschliesslichkeitsrecht an einer Marke verschafft wird.

Das Markenrecht zählt zu den Registerrechten.

Das Markenrecht wird als Immaterialgüterrecht qualifiziert, obwohl es anders als die herkömmlichen Immaterialgüterrechte kein *«geistiges Produkt von wesentlich notwendiger Originalität»* zum Gegenstand hat und theoretisch von *«ewiger Dauer»* sein kann. Raduner, S. 57 f., bezeichnete das Markenrecht deshalb als *ius sui generis* innerhalb der Immaterialgüterrechte.

348 BGE 86 II 270 E. 3f S. 283 – Philips. Sandreuter, S. 11 ff.

349 Siehe hierzu vorne, Rn. 42.

350 Ebenso Celli, S. 17; M. Seemann, S. 21.

351 Art. 17 MSchG.

352 Siehe hierzu vorne, Rn. 66. Dies zeigt sich im Markenrecht exemplarisch an der gesetzlichen Schonfrist: Während der ersten fünf Jahre nach dem Registereintrag kann ein Markeninhaber anderen den Gebrauch seiner Marke nach Belieben verbieten, selbst wenn er die Marke nicht einmal selbst gebraucht (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 6 ff.

353 Art. 5 MSchG.

III. Firmenrecht

1. Vorbemerkungen

a) Methodische Vorbemerkungen

72 In methodischer Hinsicht steht die Frage im Vordergrund, ob vom Wesen des Firmenrechts auf die anwendbaren Regeln geschlossen werden soll, oder umgekehrt, von der Behandlung des Firmenrechts durch die Rechtsordnung auf dessen Wesen.[354] Es besteht die Gefahr von Zirkelschlüssen: So wäre es beispielsweise verfehlt, das Firmenrecht als Persönlichkeitsrecht zu qualifizieren, weil es unübertragbar sei, die Unübertragbarkeit aber gleichzeitig damit zu begründen, dass es sich um ein Persönlichkeitsrecht handle.[355] Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass es sich bei der Bestimmung der Rechtsnatur des Firmenrechts um einen reversiblen Vorgang handelt:[356] Die gestützt auf das Wesen des Firmenrechts erfolgende formallogische Deduktion der anwendbaren Regeln ist im Grundsatz nicht zu beanstanden[357] – das Wesen des Firmenrechts ist seinerseits aber abhängig von den von der Rechtsordnung vorgegebenen Regeln. Es bleibt einem deshalb nichts anderes übrig, als zwischen den beiden Betrachtungsweisen *«hin und her zu pendeln»* und die sich aus dem Wesen des Firmenrechts ergebenden Regeln immer wieder auf ihre Übereinstimmung mit dem vorgefundenen Rechtszustand zu überprüfen, und umgekehrt auch den Rechtszustand fortlaufend auf Vereinbarkeit mit dem Wesen der Firmenrechts zu erproben.[358]

---

354 Vom Wesen auf die anwendbaren Regeln schliessen etwa Hunkeler, BSK SchKG II, N 47 zu Art. 197 SchKG; Hilti, SIWR III/2, Fn. 19; Hoffmann, S. 12; Zobl, BK, N 178 zu Art. 899 ZGB, und im deutschen Recht Emmrich, S. 9 f.; Klippel, S. 488. Von den anwendbaren Regeln auf das Wesen schliessen demgegenüber etwa Agten, S. 28; R. Bühler, Diss., S. 127, und im deutschen Recht Götting, S. 121 f. Siehe zum Ganzen Bartels, S. 323 ff., und Grünbaum, S. 1 ff.

355 Analog für das Urheberpersönlichkeitsrecht M. Seemann, S. 160. Siehe hierzu bereits vorne, Rn. 67.

356 Siehe Klippel, S. 488, und ihm folgend Emmrich, S. 9 f., sowie Kessen, S. 68.

357 Freilich darf man dabei nicht in Begriffsjurisprudenz verfallen. Rechtsdogmatische Kategorien bieten zwar gedanklich konsistente Lösungen und erfüllen damit eine stabilisierende und die Rechtspraxis entlastende Funktion. Sie dürfen aber kein *«abgehobenes Eigenleben»* führen und müssen sich stets am positiven Recht und den wertenden Entscheidungen des Gesetzgebers orientieren. Ein *«wertungsblindes, formalistisches, scheinlogisches Rechnen»* ist zu vermeiden. Siehe zum Ganzen E. Kramer, Methodenlehre, S. 187 f.

358 Siehe E. Bucher, OR AT, S. 26 f.; ähnlich zum Markenrecht Vanzetti, S. 128.

Im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung wird deshalb auch nicht etwa der Versuch unternommen, die Rechtsnatur des Firmenrechts *an sich* zu bestimmen, sondern nur dessen Rechtsnatur nach der konkreten Ausgestaltung im schweizerischen Recht.[359] Es bestehen freilich verschiedene Möglichkeiten, eine bestimmte Befugnis im positiven Recht zu regeln, was sich eben auch auf deren Rechtsnatur auswirkt.[360] 73

b) Inhaltliche Vorbemerkungen

(i) Firmenordnungsrecht und Firmennamensrecht

Das OR gliedert den 31. Titel zum Firmenrecht in fünf Abschnitte: *Grundsätze der Firmenbildung*, *Firmen- und Namensgebrauchspflicht*, *Überwachung*, *Vorbehalt bundesrechtlicher Vorschriften* und *Schutz der Firma*. Gestützt darauf teilt Bühler das Firmenrecht in die drei Sachbereiche *Firmeneintragung*, *Firmengebrauch* und *Firmenschutz* ein.[361] Für den Fortgang der vorliegenden Arbeit drängt sich eine noch allgemeinere Kategorisierung auf. Die Sachbereiche Firmeneintragung und Firmengebrauch sind beide ordnungsrechtlicher Natur, wohingegen der Sachbereich Firmenschutz das subjektive Recht des Firmenträgers betrifft. In Anlehnung an die im deutschen Recht teilweise anzutreffende Terminologie[362] wird deshalb vorgeschlagen, die beiden Kategorien *Firmenordnungsrecht* und *Firmennamensrecht* ins schweizerische Recht zu überführen.[363] 74

---

359 Beispielsweise ist die Rechtslage in Deutschland in verschiedener Hinsicht nicht mit jener der Schweiz vergleichbar. Insbesondere wird der deutsche Firmenschutz nur an *demselben Ort* gewährt (§ 30 Abs. 1 HGB) und die Firma ist (wenn auch nur eingeschränkt) übertragbar (§ 23, 24 HGB).

360 Siehe Grünbaum, S. 4 f., und zum Urheberrecht M. Seemann, S. 31.

361 R. Bühler, Diss., S. 26 ff.

362 Siehe etwa Canaris, N 1 zu § 11; Jung, Handelsrecht, Vorbemerkung zu Kap. 4.

363 Im schweizerischen Recht findet sich zumindest den Begriff des *Firmenordnungsrechts* bei Jung, ZK, N 375 zu Art. 620 OR. Die manchmal anzutreffende Unterscheidung zwischen *objektivem* und *subjektivem* Firmenrecht (siehe etwa R. Bühler, Diss., S. 18 ff. und S. 126 ff.; Steiger, Firmenrecht, S. 11) wird hier abgelehnt, da sie leicht mit den allgemeinen Kategorien objektives Recht und subjektive Rechte (siehe vorne, Rn. 55 f.) verwechselt werden kann. Art. 956 OR gewährt dem Firmenträger zwar ein subjektives Recht, trotzdem handelt es sich aber um eine Norm des objektiven Rechts. Druey/Druey Just/Glanzmann, N 18 ff. zu § 24, unterscheiden zwischen einem *präventiven* und einem *reparatorischen* Schutz der Firma.

75 Die vorgeschlagene Kategorisierung orientiert sich an der für das Firmenrecht grundlegenden *Zweiteilung der Interessensphären*:[364] Während das Firmenordnungsrecht primär öffentlichen Interessen dient, liegt der Fokus beim Firmennamensrecht auf den privaten Interessen des Firmenträgers. Auch die unterschiedliche Rechtsnatur der firmenrechtlichen Normen entspricht dieser Kategorisierung. Die Normen zur Firmeneintragung und zum Firmengebrauch sind öffentlich-rechtlicher Natur.[365] Sie regeln das Verhältnis der Rechtssubjekte zum Staat und werden (in erster Linie[366]) von Verwaltungsbehörden von Amtes wegen[367] in einem Verwaltungsverfahren[368] angewandt.[369] Die Missachtung der Firmengebrauchspflicht wird strafrechtlich verfolgt.[370] Demgegenüber ist die Norm zum Firmenschutz (Art. 956 OR) privatrechtlicher Natur. Sie regelt das Verhältnis der Rechtssubjekte untereinander und wird von den Zivilgerichten erst auf Antrag eines Rechtssubjekts in einem Zivilverfahren[371] beurteilt. Dementsprechend sind denn auch die Vorschriften zur Firmeneintragung und zum Firmengebrauch – nicht aber jene zum Firmenschutz[372] – der freien Disposition der Privaten entzo-

364 Siehe hierzu vorne, Rn. 44 ff. Ähnlich Jost Hartmann, S. 23.

365 Ebenso Eckert, Firmenbestandteile, S. 24; Jost Hartmann, S. 73 f.; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 77, 81 f. zu § 7, und wohl auch Achermann, S. 54. Ähnlich auch R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 7 f., und Gauch, Habil., Rn. 1334 f., die jedoch beide die in Art. 946 und 951 OR enthaltenden Firmenbildungsregeln dem Privatrecht zuordnen (siehe sogleich, Rn. 76). A.M. sind ohne nähere Begründung His, N 2, 39 zu Art. 944 OR, und Siffert, BK, N 5 zu Art. 944 OR.

366 Siehe zur ausnahmsweisen Durchsetzung des Firmenordnungsrechts im Rahmen der Firmenschutzklage hinten, Fn. 390.

367 Art. 955 OR.

368 Siehe zum Verfahren hinten, Rn. 199 f.

369 Eckert, Firmenbestandteile, S. 24.

370 Art. 326ter StGB.

371 Siehe zum Verfahren hinten, Rn. 208.

372 Einem Firmenträger steht es frei, zugunsten eines anderen auf den ihm zustehenden Firmenschutz zu verzichten (Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 105 zu § 7). So ist es ohne Weiteres zulässig, dass innerhalb eines Konzerns rechtlich eigenständige Gesellschaften mit verwechselbaren Firmen bestehen. Ebenso können Abgrenzungsvereinbarungen geschlossen und Lizenzrechte an Firmen gewährt werden (BGE 109 II 483 – Computerland; Jung/P. Kunz/Bärtschi, N 70 zu § 5; Oertli, CHK OR, N 9 zu Art. 944 OR; Siffert, BK, N 29 zu Art. 944 OR).

gen.[373] Zusammengefasst gehört das Firmenordnungsrecht also zum öffentlichen Recht,[374] wohingegen das Firmennamensrecht dem Privatrecht zuzuordnen ist.[375]

Ein Teil der Lehre ordnet die in Art. 946 OR und in Art. 951 OR enthaltenden Regeln zur Firmenausschliesslichkeit dem Privatrecht zu.[376] Diese Auffassung wird hier abgelehnt.[377] Bei den genannten Normen handelt es sich um Firmenbildungsregeln, mit denen der Staat den Rechtssubjekten vorschreibt, wie sie ihre Firmen zu bilden haben.[378] Dies ergibt sich bereits aus deren Wortlaut[379] und syste- 76

---

373 Siehe R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 7.

374 In Deutschland wird das *Firmenordnungsrecht* etwas antiquiert auch als *«Firmenpolizeirecht»* bezeichnet (Canaris, N 1 zu § 11). Auch in der Schweiz findet sich in diesem Zusammenhang der Ausdruck *«justizpolizeiliche Vorschriften»* (Eberle, S. 50).

375 Siehe für das deutsche Recht ebenso Jung, Handelsrecht, Vorbemerkung zu Kap. 4. A.M. Canaris, N 54 zu § 11. Im schweizerischen Recht ähnlich Eberle, S. 50.

376 Diese Meinung vertreten R. Bühler (R. Bühler, Diss., S. 100; R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 6 ff.) und Gauch, Habil., Rn. 1334 ff.
Nach dem Bundesgericht dient das in Art. 946 und Art. 951 OR enthaltene Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit *«nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs, sondern schützt den Träger der älteren Firma umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen»* (BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.3 – Logbau; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.1 – Archroma; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade). In früheren Entscheiden hielt das Bundesgericht jeweils noch ausdrücklich fest, dass das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit *nicht* der Ordnung des Wettbewerbs diene (BGE 100 II 224 E. 2 S. 226 – Aussenhandel AG; 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop; 93 II 40 E. 2a S. 44 – Rubinstein; 92 II 95 E. 1 S. 96 – Pavag).

377 Auch in Deutschland wird die in § 30 Abs. 1 HGB enthaltene, analoge Regel dem Firmenordnungsrecht zugeordnet (Canaris, N 28 zu § 11; W.-H. Roth, Kommentar Koller et al., N 1 zu § 30 HGB). Allerdings wird die deutliche Unterscheidbarkeit in Deutschland – anders als in der Schweiz (siehe hinten, Rn. 86 ff.) – von den Registerbehörden von Amtes wegen geprüft (W.-H. Roth, Kommentar Koller et al., N 8 zu § 30 HGB).

378 Ähnlich Hilti, Paradigmenwechsel, S. 9, und P. Troller, Diss., S. 68.

379 Im Unterschied zu Art. 956 OR stehen bei diesen Normen nicht die Rechte eines einzelnen Rechtssubjekts (der an einer Firma *Berechtigte* bzw. der *Beeinträchtigte*) im Fokus, sondern die Vorschriften für die Rechtsgemeinschaft als Ganzes. Es ist die Rede davon, dass eine Einzelfirma von *keinem anderen Geschäftsinhaber* an demselben Orte verwendet werden dürfe (Art. 946 Abs. 1 OR) und sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft von *allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften* deutlich unterscheiden müsse (Art. 951 OR).

matischen Stellung[380].[381] Die Vorschriften haben zudem *präventiven* Charakter und dienen primär dem Schutz öffentlicher Interessen.[382] Davon zu unterscheiden sind die Regeln des Firmenschutzes, die dem einzelnen Firmenträger ein subjektives Firmenrecht mit *repressivem* Charakter gewähren.[383] Die Vertreter der genannten Lehrmeinung ordnen diese Normen wohl dem Privatrecht zu, weil sie das Erfordernis der *«deutlichen Unterscheidbarkeit»* enthalten, das für den Schutzumfang des subjektiven Firmenrechts massgebend sein soll.[384] Diese Verknüpfung ist aber entbehrlich, was noch zu zeigen sein wird.[385]

77 Auch die Firmenbildungsregeln betreffend die Ausschliesslichkeit von Firmen sind also dem Firmenordnungsrecht und somit dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Das *Verbot identischer Firmen*[386] stellt aber immerhin insofern eine in der Praxis bedeutsame *Schnittmenge* zwischen dem Firmenordnungsrecht und dem Firmennamensrecht dar, als das Verbot nicht nur im Rahmen der Firmenbildungsregeln (Art. 946 und Art. 951 OR), sondern auch beim Firmenschutz (Art. 956 Abs. 1 OR) normiert wurde[387] und neben dem Verwaltungsrechtsweg[388] auch

---

380 Die Normen finden sich im Gesetzesabschnitt *«Grundsätze der Firmenbildung»*.

381 Auch R. Bühler räumt deshalb ein, dass es sich bei Art. 946 Abs. 1 und 2 sowie Art. 951 OR zumindest *rechtstechnisch* um *Firmenbildungsschranken* handle. Er vertritt aber trotzdem die Meinung, dass es sich nicht um *«Bestimmungen über die Firmenbildung»* im Sinne von Art. 955 OR handle (R. Bühler, Diss., S. 99).

382 Druey/Druey Just/Glanzmann, N 18 ff. zu § 24; Eckert, Firmenbestandteile, S. 11; Jost Hartmann, S. 44, 74; Steiger, Firmenrecht, S. 59.
Siehe zum deutschen Recht bereits Ulmer, Warenzeichen, S. 107: *«Der Grundsatz der Firmenverschiedenheit erscheint in dem Gebiete seines Wirkungsbereichs als eine Art wettbewerbsrechtliche Präventivpolizei. Innerhalb eines und desselben Ortes soll die Entwicklung eines dem § 16 UWG widerstreitenden Tatbestands in Bezug auf die Firmenführung bereits im Entstehen verhindert werden.»*.

383 Eckert, Firmenbestandteile, S. 11; siehe auch Steiger, Firmenrecht, S. 59.

384 Siehe R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 7 f., gemäss dem es sich bei der Eintragungsfähigkeit einer Firma um das *«verwaltungsrechtliche Abbild»* ihrer Schutzwürdigkeit handle. Die drei Normen zur Firmenausschliesslichkeit (Art. 946, 951 und 956 OR) seien stets als Gesamtheit zu verstehen (R. Bühler, Diss., S. 100; Gauch, Habil., Rn. 1346).

385 Siehe hinten, Rn. 155 ff.

386 Siehe hinten, Rn. 85 ff.

387 Siehe Champeaux, S. 22 f.; Hoffmann, S. 91.

388 Art. 946 bzw. 951 i.V.m. Art. 955 OR.

auf dem Zivilrechtsweg[389] durchgesetzt werden kann.[390] Dies ändert aber nichts daran, dass die Firmenbildungsregeln in Art. 946 und Art. 951 OR dem Firmenordnungsrecht zugehören.[391] Vertritt man die vorne umschriebene, abweichende Auffassung, wonach diese Normen dem privatrechtlichen Firmennamensrecht zuzuordnen seien, so sieht man sich gezwungen, das im öffentlichen Interesse liegende *Verbot identischer Firmen* behelfsweise auf die Generalklausel in Art. 944 Abs. 1 OR abzustützen, da die Regeln zur Firmenausschliesslichkeit ja bereits dem (dispositiven) Privatrecht zugeteilt wurden.[392] Dies ist aber nicht möglich, ohne sich dabei in Widersprüche zu verstricken, zumal sich insbesondere der örtliche Umfang der Firmenausschliesslichkeit – der auch für die Vertreter dieser Lehrmeinung massgebend sein soll – gerade aus Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR (nicht aber aus Art. 944 Abs. 1 OR) ergibt.[393] Auch aus diesem Grund scheint eine Verschiebung dieser Firmenbildungsregeln aus dem Firmenordnungsrecht in das Firmennamensrecht als gesetzesfremd und ist damit abzulehnen.[394]

---

389 Art. 956 OR.

390 Nach Rechtsprechung und Lehre kann indes auch die Einhaltung der übrigen Vorschriften des Firmenordnungsrechts über die Firmenschutzklage nach Art. 956 OR verlangt werden, sofern damit eine Beeinträchtigung des Firmenträgers einhergeht (BGE 93 II 256 E. 2 S. 259 – Möbel- und Teppich-Discount Haus AG; 73 II 180 E. 2 S. 181 – Au printemps; 51 II 500 E. 2 S. 500 – Haab; 40 II 127 E. 3 S. 131 – Küenzi; Altenpohl, BSK OR II, N 8 zu Art. 956 OR; R. Bühler, Firmenfunktionen, Fn. 22; Jost Hartmann, S. 76; His, N 27 ff. zu Art. 956 OR; Hoffmann, S. 94; Oertli, CHK OR, N 5 ff. zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 31 zu Art. 956 OR; P. Troller, Diss., S. 76). Folgt man dieser Auffassung, so wird das subjektive Firmenrecht über den Schutz vor Kollisionen zwischen Kennzeichen hinaus erweitert (Gauch, Habil., Fn. 523). In der Praxis bedeutsam sind jedoch vordergründig nur Firmenschutzklagen gestützt auf eine Verwechslungsgefahr zwischen Kennzeichen (Oertli, CHK OR, N 5a zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 31 zu Art. 956 OR).

391 Ähnlich argumentieren Jost Hartmann, S. 44, und Steiger, Firmenrecht, S. 59 f.

392 So R. Bühler, Diss., S. 100.

393 R. Bühler verweist denn zur Begründung des örtlichen Geltungsbereichs des Verbots identischer Firmen auch auf Art. 946 Abs. 1 und 951 OR (R. Bühler, Diss., Fn. 105 zu § 5).

394 Freilich muss man sich als Anhänger der hier vertretenen Auffassung den umgekehrten Vorwurf gefallen lassen: Der sachliche, örtliche und zeitliche Schutzumfang des Firmennamensrechts nach Art. 956 OR ergibt sich zumindest teilweise aus den firmenordnungsrechtlichen Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR. Dabei handelt es sich aber nur um einen vermeintlichen Widerspruch, hat sich doch der Schutzumfang jedes subjektiven Rechts stets nach den Vorgaben des objektiven Rechts zu richten (Rey, Rn. 202; K. Troller, Grundzüge, S. 27; siehe bereits vorne, Rn. 56). Bei Immaterialgüterrechten richtet sich der Schutzumfang der geschützten Kennzeichen nach den vom Gesetz

(ii) Bedingungen der firmenrechtlichen Namensfunktion

78 Bei der *Namensfunktion*[395] handelt es sich um die zentrale Funktion der Firma. Die Firma soll Rechtssubjekte kennzeichnen und so – im privaten und öffentlichen Interesse – deren Identifikation ermöglichen.[396] Das Publikum soll genau wissen, mit wem es in Verkehr tritt, und hierfür nicht stets gezwungen sein, vorab das Handelsregister zu konsultieren.[397] Im Unterschied zum Namensrecht lässt die firmenrechtliche Namensfunktion – so viel bereits vorab – keine Gleichnamigkeit von Rechtssubjekten zu, da diese die *eindeutige* Identifikation von Rechtssubjekten ermöglichen soll.[398]

79 Die Namensfunktion der Firma ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen gewährleistet.[399] Diese Bedingungen sind entweder ausdrücklich im Gesetz

---

für die betreffenden Kennzeichen aufgestellten Bildungsregeln (siehe hinten, Rn. 156 und Fn. 1855). Siehe zum Schutzumfang des Firmenrechts hinten, Rn. 434 ff.

395 Der Begriff der *Namensfunktion* wurde von P. Troller, Diss., S. 25, in die schweizerische Lehre eingeführt. Die Terminologie ist jedoch uneinheitlich. Neben *Namensfunktion* (Agten, S. 11; R. Bühler, Diss., S. 76; Lack, S. 31; J. Müller, Kollisionen, S. 43) finden sich insbesondere auch die Begriffe *Identifikationsfunktion* (Buri, S. 66; Druey/Druey Just/Glanzmann, N 7 zu § 24; Jung, Gesellschaftsrecht, N 54 zu § 5) und *Individualisierungsfunktion* (Eckert, Firmenbestandteile, S. 14 f.). Nach der hier vertretenen Auffassung drückt der Begriff *Namensfunktion* das Wesen der Firma als Name eines Rechtssubjekts und damit auch den zentralen Unterschied zur Marke am treffendsten aus. Die einzelnen Meinungen divergieren zudem hinsichtlich des genauen *Kennzeichnungsgegenstands* (siehe hierzu vorne Rn. 17 ff.).

396 Siehe zu den vom Firmenrecht geschützten Interessen und zur Namensfunktion vorne, Rn. 20 und Rn. 44 ff.

397 Siehe Locher, S. 95, und Hilti, SIWR III/2, Rn. 23. Die Firma ist insofern ein *«kleines Kondensat des Handelsregistereintrags»* (Druey/Druey Just/Glanzmann, N 8 zu § 24).

398 Druey/Druey Just/Glanzmann, N 10 zu § 24; Oertli, CHK OR, N 11b zu Art. 944 OR.

399 Zur Illustration stelle man sich das folgende (zugegeben etwas gesuchte) Beispiel vor: Ein Babysitter *(das Publikum)* wird mit der Betreuung von eineiigen Drillingen *(den Firmenträgern)* beauftragt. Da die Drillinge alle genau gleich aussehen, ist es dem Babysitter nicht möglich, diese nur über ihr Aussehen zu unterscheiden. Er ist darauf angewiesen, dass die Drillinge auf ihre jeweiligen Namen *(Firmen)* hören. Die Mutter der Drillinge *(der Handelsregisterführer)* gibt dem Babysitter hierzu vorab die Namen ihrer Kinder bekannt. Damit der Babysitter die Drillinge auseinanderhalten kann, müssen verschiedene Bedingungen gegeben sein. Zunächst einmal ist erforderlich, dass die Drillinge überhaupt über Namen verfügen *(Firmenobligatorium)*. Die Drillinge dürfen zudem über je nur einen Namen verfügen, ansonsten wüsste der Babysitter nicht, wem

erwähnt[400] oder lassen sich durch Gesetzesauslegung ermitteln.[401] Es besteht eine wechselseitige Beziehung: Einerseits leitet sich der rechtliche Schutz der Namensfunktion aus den vom Gesetz vorgegebenen Bedingungen ab,[402] andererseits dient die Namensfunktion umgekehrt als Hilfsmittel zur Gesetzesauslegung und mithin auch zur Herleitung der Bedingungen.[403]

(1) Firmenobligatorium

Im Unterschied zum Markenrecht besteht im Firmenrecht *keine Kennzeichnungsfreiheit*.[404] Handelsgesellschaften und Genossenschaften sind gezwungen, eine Firma anzunehmen und registrieren zu lassen.[405] Auch Einzelunternehmen müssen eine Firma führen[406] und diese im Handelsregister eintragen lassen, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.[407] Insofern besteht nicht nur ein Firmen*recht*, sondern auch ein Firmen*zwang*.[408] Die Aufnahme einer anony- 80

die überzähligen Namen zuzuordnen wären *(Firmeneinheit)*. Weiter müssen die Drillinge ihre tatsächlichen Namen benutzen, ansonsten wüsste der Babysitter wiederum nicht, wem die abweichenden Namen zuzuordnen wären, sofern es sich nicht um bloss leicht abweichende Spitznamen handelt *(Firmengebrauchspflicht)*. Die Drillinge müssen zudem über unterschiedliche Namen verfügen, da sie bei Gleichnamigkeit nicht auseinandergehalten werden können *(Verbot identischer Firmen)*. Schliesslich dürfen die Drillinge ihre Namen nicht untereinander tauschen, andernfalls der Babysitter die Drillinge miteinander verwechseln würde *(Unübertragbarkeit von Firmen)*. Siehe auch Champeaux, Fn. 35.

400 So die Firmengebrauchspflicht in Art. 954a OR.

401 So das Firmenobligatorium, die Firmeneinheit, das Verbot identischer Firmen und die Unübertragbarkeit von Firmen.

402 Insbesondere aus dem Firmenobligatorium, der Firmengebrauchspflicht und dem Verbot identischer Firmen.

403 Insbesondere für die Grundsätze der Firmeneinheit und Unübertragbarkeit von Firmen.

404 R. Bühler, Diss., S. 28, 90 f.

405 Siehe für die Kollektivgesellschaft Art. 552 Abs. 1 OR, für die Kommanditgesellschaft Art. 594 Abs. 1 OR, für die Aktiengesellschaft Art. 620 Abs. 1 OR, für die GmbH Art. 776 Ziff. 1 OR, für die Genossenschaft Art. 832 Ziff. 1 OR, für die SICAV Art. 38 und 43 Abs. 1 lit. a KAG, für die SICAF Art. 111 KAG, für die KmGK Art. 101 f. KAG.

406 Art. 945 Abs. 1 OR.

407 Art. 931 Abs. 1 OR.

408 A. Troller, IGR Band I, S. 247; siehe auch R. Bühler, Diss., S. 28; Oertli, CHK OR, N 11 zu Vorbemerkungen Art. 944-956 OR.

men Geschäftstätigkeit ist nicht möglich.[409] Während Waren und Dienstleistungen durchaus auch *markenlos* vertrieben werden können, ist etwa die Errichtung einer *firmenlosen* Handelsgesellschaft nicht zulässig.[410] Die vom Gesetzgeber bezweckte Identifikation von Rechtssubjekten ist nur möglich, wenn diese über eine Firma verfügen.[411] Dementsprechend kann einem Rechtssubjekt seine Firma weder über eine Bestandesklage[412] noch im Rahmen der Zwangsvollstreckung[413] entzogen werden. Ebenso wenig kann ein Rechtssubjekt selbst rechtsgültig auf seine Firma verzichten.[414] All diese Vorgänge würden zu einem Rechtsverlust und damit zu einem *firmenlosen Zustand* führen, was mit der gesetzlich vorgesehenen Namensfunktion der Firma nicht vereinbar wäre.[415]

(2) Firmeneinheit

81 Der Grundsatz der Firmeneinheit wurde bereits weiter vorne beschrieben.[416] Wiederholt sei an dieser Stelle nur so viel: Der Grundsatz verlangt, dass kein Firmenträger über mehr als eine Firma verfügen darf.[417] Konkret bedeutet dies, dass jeder Firmenträger (1) nur über einen Firmennamen *schlechthin* verfügen darf und (2) bezogen auf jedes Geschäft bzw. jede Zweigniederlassung jeweils nur einen Firmennamen führen darf.[418] Damit soll die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten sichergestellt werden.[419] Könnten Rechtssubjekte für sich oder für ihre Geschäfte und Zweigniederlassungen mehrere Firmennamen führen, so hätte

---

409 R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 23.

410 R. Bühler, Diss., S. 90 f. Siehe bereits Jost Hartmann, S. 24: *«Individualbezeichnungen entstehen mit einem Rechtssubjekt und gehen mit diesem auch wieder unter!»*.

411 Die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) erlaubt zwar ebenfalls die Identifizierung von Rechtssubjekten, vermag die Firma in der Praxis aber nicht zu ersetzen. Siehe Oertli, CHK OR, N 11 zu Vorbemerkungen Art. 944–956 OR.

412 Siehe hierzu hinten, Rn. 207.

413 Hunkeler, BSK SchKG II, N 47 zu Art. 197 SchKG.

414 Zur Möglichkeit, auf die Ausübung des Firmen*rechts* zu verzichten, siehe Fn. 372 sowie Rn. 140.

415 Siehe auch A. Troller, IGR Band I, S. 247.

416 Siehe vorne, Rn. 20.

417 Dementsprechend ist im Gesetz beim Einzelunternehmer von *«seiner Firma»* (Art. 945 Abs. 1 OR) und bei Handelsgesellschaften sowie Genossenschaften von *«ihrer Firma»* (Art. 950 Abs. 1 OR) die Rede. Sogenannte *«Doppelfirmen»* sind unzulässig. Siehe R. Bühler, Diss., S. 110; L. David, OFK OR, N 8 zu Art. 944 OR.

418 Siehe hierzu Hilti, SIWR III/2, Rn. 47.

419 Oertli, CHK OR, N 6 zu Art. 954a OR.

das Publikum keine Gewissheit, ob sich hinter zwei Firmennamen verschiedene Rechtssubjekte oder dasselbe Rechtssubjekt mit mehreren Firmennamen verbergen. Der Grundsatz der Firmeneinheit stellt damit ebenfalls die Namensfunktion der Firma sicher.[420]

(3) Firmengebrauchspflicht

Nach Art. 954a Abs. 1 OR muss die im Handelsregister eingetragene Firma in der Korrespondenz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in Bekanntmachungen vollständig und unverändert wiedergegeben werden. Diese Pflicht, die Firma im formellen Geschäfts- und Rechtsverkehr so zu gebrauchen, wie sie im Handelsregister eingetragen ist, wird als *Firmengebrauchspflicht* bezeichnet.[421] 82

Die Firmengebrauchspflicht wurde im Jahr 2008 in den Titel der firmenrechtlichen Bestimmungen des OR aufgenommen.[422] Früher war die Regel in Art. 47 aHRegV verankert. Dem Gesetzgeber schien es aber angezeigt, die Firmengebrauchspflicht auf Gesetzesstufe zu erheben.[423] Begründet wurde die Firmengebrauchspflicht indessen bereits zuvor kraft Gewohnheitsrecht.[424] Eine Missachtung der Firmengebrauchspflicht, die zu einer Irreführung des Publikums führen kann, wird in Art. 326ter StGB[425] mit Strafe bedroht.[426] Klar zu unterscheiden ist die Firmengebrauchspflicht von der markenrechtlichen Gebrauchspflicht, deren Missachtung zu einem Rechtsverlust der Marke führt.[427] 83

---

420 Ebenso Cherpillod, CR CO II, N 2 zu Art. 944 OR; Eckert, Firmenbestandteile, S. 14.

421 Siehe den Randtitel zu Art. 954a OR.

422 Eingefügt im Zuge der Revision vom 16. Dezember 2005 (AS 2007 S. 4791 ff.), in Kraft seit 1. Januar 2008.

423 Botschaft Änderung OR 2001, S. 3242.

424 Botschaft Änderung OR 2001, S. 3242.

425 Bis Ende 1994 war der Straftatbestand noch in Art. 2 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1923 betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht (SR 221.414) enthalten.

426 Ein irreführender Firmengebrauch kann zudem nach Art. 3 lit. b UWG unlauter sein. Siehe zu weiteren Folgen der Missachtung der Firmengebrauchspflicht Oertli, CHK OR, N 7 ff. zu Art. 954a OR.

427 Art. 12 Abs. 1 MSchG. Bei einer Firma kommt es demgegenüber bei deren Nichtgebrauch nicht zu einem Rechtsverlust, es sei denn, die Firma wurde rein vorsorglich eingetragen und der Rechtsträger betreibt unter der betreffenden Firma in Tat und Wahrheit gar kein Unternehmen – so zumindest das Bundesgericht in BGE 93 II 256 E. 2 S. 259 – Möbel- und Teppich-Discount Haus AG. Siehe auch Hilti, SIWR III/2,

84 Mit der Firmengebrauchspflicht soll die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten sichergestellt werden.[428] Das Bundesgericht umschrieb diesen Zweck wie folgt: *«Es würde nichts nützen, dass die Firma im Register in einer Form eingetragen ist, die eine Täuschung ausschliesst, wenn es nachher dem Unternehmen erlaubt wäre, eine Firma zu verwenden, die von der eingetragenen abweicht. Die einmal eingetragene Firma ist etwas Bestimmtes und Individuelles.»*.[429] Die Firmengebrauchspflicht ist demzufolge ebenfalls Ausfluss der Namensfunktion der Firma.[430] Der Gesetzgeber bezeichnete die Firmengebrauchspflicht bei Einführung des Art. 954a OR denn auch als *«selbstverständlich»*.[431]

(4) Verbot identischer Firmen

85 Das Verbot identischer Firmen gründet in Art. 946 und 951 OR. In diesen Normen steht geschrieben, dass sich neu einzutragende Firmen deutlich unterscheiden müssen: bei Einzelunternehmen von allen *an demselben Ort* bereits eingetragenen Firmen von Einzelunternehmen, bei Handelsgesellschaften und Genossenschaften von allen *in der Schweiz* bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften. Aus dem Wort *deutlich* ergibt sich nach der herrschenden Meinung, dass nicht nur *identische bzw. gleichlautende,* sondern bereits *verwechselbare* Firmen unzulässig sind.[432]

86 Art. 955 OR auferlegt den Handelsregisterbehörden die Pflicht, die Einhaltung der vorgenannten Firmenbildungsregeln zu überwachen. Man ist sich jedoch seit jeher einig, dass die Handelsregisterbehörden lediglich bei identischen, nicht aber bei

---

Rn. 225; Siffert, BK, N 18 zu Art. 954a OR; Streuli-Youssef, Ungereimtheiten, S. 72.

428 BGE 103 IV 202 E. 1 S. 203; Hilti, SIWR III/2, Rn. 224; Oertli, CHK OR, N 1, 6 zu Art. 954a OR; Siffert, BK, N 3 zu Art. 954a OR; siehe ferner BGE 128 III 224 E. 2d S. 227 f. – Wache AG.

429 BGE 103 IV 202 E. 1 S. 203.

430 Gl.M. Cherpillod, CR CO II, N 2 zu Art. 944 OR, und wohl auch das Bundesgericht in BGE 123 III 220 E. 4c – S.F.M./Omni. Siehe zudem Siffert, BK, N 16 zu Art. 954a OR, gemäss dem es sich bei dem von den strafrechtlichen Bestimmungen geschützten Rechtsgut um die Kommunikationsfunktion der Firma handle.

431 Botschaft Änderung OR 2001, S. 3242. Ähnlich Eckert, Firmenbestandteile, S. 12: *«Firmenbildungsregeln haben nur dann einen Sinn, wenn mit dem Eintrag die Firmengebrauchspflicht einhergeht.»*.

432 Siehe etwa Siffert, BK, N 16 ff. zu Art. 951 OR.

bloss verwechselbaren Firmen zur Rückweisung einer Eintragung befugt sind.[433] Die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen Firmen soll demgegenüber den Zivilgerichten vorbehalten bleiben. Dieses Rechtsverständnis lässt sich bis auf die Ursprünge des schweizerischen Firmenrechts zurückverfolgen: Bereits die Verordnung über das Handelsregister vom 6. Mai 1890 auferlegte den Handelsregisterbehörden in Art. 21 Abs. 1 nämlich eine Pflicht zur Prüfung der Frage, ob die betreffende Firma nicht schon an demselben Ort eingetragen ist. Streitigkeiten zwischen Privaten über Löschungen oder Änderungen von Firmen sollten demgegenüber die Gerichte auf dem Weg des Prozesses entscheiden.[434] Der Bundesrat, der damals noch die Oberaufsicht über das Handelsregisterwesen innehatte,[435] leitete aus diesen Bestimmungen ab, dass die Handelsregisterbehörden die Eintragung einer Firma nur verweigern dürften, wenn im Handelsregister bereits eine *gleichlautende* Firma eingetragen sei. Die Frage, ob sich zwei Firmen deutlich genug voneinander unterscheiden würden, liege hingegen nicht in der Kompetenz der Verwaltungsbehörden, sondern sei von den hierzu allein zuständigen Gerichten zu entscheiden.[436] Diese Vorgabe an die Handelsregisterbehörden übernahmen in der Folge auch das EJPD[437] und das Bundesgericht[438], das bis heute unverändert daran festhält.[439] Daran anknüpfend erliess das EHRA eine interne Weisung zur Prüfung der Firmenidentität, in der ausgeführt wird, dass sich die Prüfung der Handels-

---

433 Aus diesem Grund sind ähnliche Firmen aufgrund von Konzernverhältnissen, Abgrenzungsvereinbarungen und Lizenzverträgen ohne Weiteres möglich, siehe hierzu vorne, Fn. 372.

434 Art. 30 der Verordnung über das Handelsregister vom 6. Mai 1890.

435 Art. 3 der Verordnung über das Handelsregister vom 6. Mai 1890.

436 Entscheid des Bundesrats vom 10. Februar 1911, BBl 1912 508 f. – Zuckermühle; Entscheid des Bundesrats vom 2. März 1909, BBl 1909 134 ff. – Piaget; Entscheid des Bundesrats vom 13. November 1906, BBl 1906 699 ff. – Buchdruckerei Zollikofer; siehe auch die Berichterstattung von Béguin, Amtl. Bull. StR 1932, S. 62.

437 Die Verwaltungsbehörden dürften sich in einen Streit darüber, ob sich eine Firma von einer anderen deutlich genug unterscheide, nicht einmischen (Bericht des EJPD vom 6. Februar 1912, zusammengefasst bei Burckhardt, Bundesrecht, Rn. 1549).

438 Im Grundsatz bereits in BGE 37 II 535 E. 1 S. 537 – Zuckermühle; später dann ausdrücklich in BGE 55 I 189 E. 2 S. 191 – Le Manoir.

439 Dies nota bene über ein ganzes Jahrhundert hinweg. Siehe BGE 123 III 220 E. 4b S. 226 – S.F.M./Omni; 117 II 575 E. 5b/aa S. 582 – I.com; 112 II 59 E. 2 S. 63 – Circus Monti; 101 Ib 361 E. 5a S. 366 – Inkasso AG, m.w.Verw.; 56 I 358 E. 1 S. 361 – Kursaal. Dasselbe Verständnis findet sich auch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil des BVGer B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.1 f. – stesag/STE's AG).

registerbehörden neben der Rechtmässigkeit der Firma auf die Feststellung der *Firmenidentität* beschränke und die *Firmenähnlichkeit* vom zuständigen Gericht zu beurteilen sei.[440] Im Rahmen der Totalrevision der HRegV war sodann vorgesehen, die in der Verordnung über das Handelsregister vom 6. Mai 1890 sinngemäss bereits enthaltene Regel wieder auf Verordnungsstufe zu verankern, wobei die Prüfung der Firmenidentität sowohl vom kantonalen Handelsregisteramt als auch vom EHRA vorgenommen werden sollte.[441] In der Vernehmlassung wurde dann aber beanstandet, dass die Prüfung der Firmenidentität ausschliesslich Sache des EHRA sei und die Regelung ins OR gehöre.[442] Die Norm fand schliesslich keinen Eingang in die aktuelle HRegV. Festzuhalten bleibt aber, dass die seit Jahren praktizierte Kognitionsbeschränkung der Handelsregisterbehörden von den Teilnehmern des Vernehmlassungsverfahrens in der Sache nicht in Frage gestellt wurde. Auch in der Lehre wird diese Handhabung seit jeher fast einhellig befürwortet.[443]

---

440 EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 5 f. Siehe bereits die Anleitung und Weisung an die kantonalen Handelsregisterbehörden betreffend die Prüfung von Firmen und Namen vom 1. Januar 1998, Rn. 277 ff., m.Verw. auf BGE 55 I 189.

441 Art. 58 VE-HRegV.

442 Insbesondere der schweizerische Anwaltsverband verlangte die Streichung des Artikels (EJPD, Vorentwurf zur Totalrevision der Handelsregisterverordnung, Zusammenfassung der Vernehmlassungsergebnisse, Bern 2007, S. 11, < file:///C:/Users/db/Downloads/ve-hrev-d%20(1).pdf. >, besucht am: 30. September 2022).

443 R. Bühler, Diss., S. 99 f., 107; Champeaux, S. 22 ff.; Cherpillod, CR CO II, N 10 zu Art. 956 OR; L. David/Reutter, Rn. 1369; Eberle, S. 32 f.; Jost Hartmann, S. 73 f.; Julius Hartmann, S. 221; Hoffmann, S. 92; Hilti, SIWR III/2, Rn. 153; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 850; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 112 zu § 7; P. Schneider, S. 1458; Siffert, BK, N 7 ff. zu Art. 955 OR; Steiger, Firmenrecht, S. 59; Zihler, S. 119.
Eine abweichende Meinung vertreten Jung/P. Kunz/Bärtschi, N 71 zu § 5, die sich für eine Erweiterung der Kognition der Handelsregisterbehörden aussprechen, und His, N 33 ff. zu Art. 946 OR, nach dem die Handelsregisterbehörde berechtigt (aber nicht verpflichtet) sei, die Firmenähnlichkeit zu prüfen, und somit einen administrativen Vorentscheid fällen könne. Siehe zum deutschen Recht auch Fezer, Liberalisierung, S. 57, der sich dafür ausspricht, das Firmenordnungsrecht auf seine Ordnungsaufgabe zu beschränken und strikt vom *«materiellen Firmenkollisionsrecht»* zu trennen.

Begründet wird die beschriebene Praxis der Handelsregisterbehörden im Wesentlichen[444] mit der *besonderen Interessenlage* im Firmenrecht:[445] Das Verbot *identischer* Firmen liege im *öffentlichen Interesse* und sei deshalb von den Handelsregisterbehörden von Amtes wegen zu prüfen.[446] Demgegenüber diene der Schutz 87

444 Teilweise wird auch vorgebracht, dass es nicht zweckmässig wäre, wenn sich die Handelsregisterbehörden mit der Verwechslungsgefahr zwischen Firmen zu befassen hätten (R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 7). Das Gesetz habe den Handelsregisterbehörden nur diejenigen Aufgaben zugewiesen, die sie ohne weiteres bewältigen könnten (Hoffmann, S. 92). Siehe bereits Miller, S. 42, sowie auch das Votum von Walther Burckhardt anlässlich der 35. Jahresversammlung des Schweizerischen Juristenvereins vom 13./14. September 1897 in Zermatt: *«En effet non seulement les moyens manquent au préposé de connaître toutes autres raisons de commerce de la Suisse, mais, s'il les connaissait, il deviendrait presque impossible aux porteurs de noms répandus de trouver des raisons différentes de toutes les autres. Si on laissait, au contraire, aux commerçants le soin de dénoncer au juge les raisons qu'ils jugeraient illégales et préjudiciables à leurs intérêts, il se produirait ce fait que dans des industries différentes les mêmes raisons de commerce pourraient subsister les unes à cote des autres et que même les représentants de la même branche de commerce pourraient se servir de raisons semblables aussi longtemps qu'il n'en naîtrait pas de confusion. La différenciation ne serait donc exigée en fait que là ou elle est réellement nécessaire.»*

445 Die Begründung entspricht im Grundsatz der sog. *Kognitionsformel* des Bundesgerichts, die sich ebenfalls auf die *besondere Interessenlage* im Firmenrecht abstützt (siehe BGE 125 III 18 E. 3b S. 21; 121 III 368 E. 2a S. 371; 117 II 186 E. 1 S. 188). Danach hat der Registerführer *«auf die Einhaltung jener zwingenden Gesetzesbestimmungen zu achten, die im öffentlichen Interesse oder zum Schutze Dritter aufgestellt worden sind, während die Betroffenen zur Durchsetzung von Vorschriften, die dem dispositiven Recht angehören oder nur private Interessen berühren, den Zivilrichter anzurufen haben.»*. Zu beachten ist aber immerhin, dass der Registerführer selbst gegen Firmen, die offensichtlich mit bereits bestehenden Firmen verwechselbar sind, nicht von Amtes wegen einschreiten darf, sondern die Beurteilung dem Zivilrichter überlassen muss (BGE 123 III 220 E. 4b S. 226 – S.F.M./Omni, 101 Ib 361 E. 5 S. 366 – Inkasso AG). Gemäss der allgemeinen Kognitionsformel wäre die Eintragung dann abzulehnen, *«wenn sie offensichtlich und unzweideutig dem Recht widerspricht, nicht dagegen, falls sie auf einer ebenfalls denkbaren Gesetzesauslegung beruht, deren Beurteilung dem Richter überlassen bleiben muss.»*. Die unterschiedliche Handhabung der Kognition des Registerführers ist insofern zu rechtfertigen, als das Gesetz für das Firmenrecht in Art. 955 OR eine Ausnahmebestimmung vorsieht. Siehe zum Ganzen Urteil des BVGer B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.2 – stesag/STE's AG.

446 BGE 112 II 59 E. 2 S. 63 – Circus Monti; 55 I 189 E. 2 S. 191 – Le Manoir; Urteil des BGer 4A.8/1998 vom 11. September 1998 E. 4a, in: REPRAX 2/1999, S. 69 ff. – Canal Alpha Plus; Urteile des BVGer B-5057/2018 vom 30. Oktober 2019 E. 2.3, und B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.1; siehe zudem etwa Cherpillod, CR CO II, N 10 zu Art. 956 OR; L. David/Reutter, Rn. 1369; Hilti, SIWR III/2, Rn. 149;

vor *verwechselbaren* Firmen in erster Linie *privaten Interessen*, weshalb dieser nur auf Antrag eines Betroffenen im Rahmen eines kontradiktorischen Zivilverfahrens[447] durchzusetzen sei.[448]

88 Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die in Art. 955 OR vorgesehene Pflicht der Handelsregisterbehörden, die Beteiligten zur *«Beobachtung»* der Firmenbildungsregeln anzuhalten, unter Berücksichtigung der besonderen Interessenlage im Firmenrecht eingeschränkt wurde: Die Handelsregisterbehörden prüfen in Bezug auf Kennzeichenkollisionen lediglich die (primär) im öffentlichen

---

Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 112 zu § 7; P. Schneider, S. 1458; Steiger, Firmenrecht, S. 59.

447 Das Publikum verfügt in diesem Verfahren über keine Klagerechte – die öffentlichen Interessen erfahren lediglich einen reflexweisen Schutz (Joller, Diss., S. 83; siehe auch R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 7).

448 Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 112 zu § 7, sprechen deshalb nicht von einem *Verbot verwechselbarer Firmen*, sondern von einem *Recht auf deutliche Unterscheidbarkeit*. Auch wenn diese Unterscheidung grundsätzlich zutrifft und auf den ersten Blick durchaus dem Verständnis zuträglich scheint, wird diese Terminologie hier abgelehnt, um einer Verwechslung mit den im Kennzeichenrecht ohnehin schon anzutreffenden Fülle von *Rechten* vorzubeugen.
Siehe auch BGE 123 III 220 E. 4b S. 226 – S.F.M./Omni; 112 II 59 E. 2 S. 63 – Circus Monti; 101 Ib 361 E. 5 S. 366 – Inkasso AG; 55 I 189 E. 2 S. 191 – Le Manoir; siehe zudem etwa Cherpillod, CR CO II, N 2 f. zu Art. 955 OR; Miller, S. 42; P. Schneider, S. 1458; Steiger, Firmenrecht, S. 60. Eine a.M. vertritt R. Bühler, Diss., S. 99 f., nach dem sich der *«Kognitionsausschluss»* nicht mit fehlenden öffentlichen Interessen oder Drittinteressen begründen lasse, da auch die Verhinderung der Verwechselbarkeit von Firmen im öffentlichen Interesse liege. Stattdessen versucht er die fehlende Kognition der Handelsregisterbehörden zu begründen, indem er die Normen betreffend die Firmenausschliesslichkeit (Art. 946 und Art. 951 OR) aus dem Firmenordnungsrecht herauslöst und gänzlich dem Firmennamensrecht (Art. 956 OR) zuordnet. Damit entzieht er den Handelsregisterbehörden den Prüfgegenstand. Siehe hierzu vorne, Rn. 76 f.
Ähnlich ist die Rechtslage im Markenrecht: Dort werden die (primär) im öffentlichen Interesse liegenden absoluten Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) von Amtes wegen geprüft, wohingegen die (primär) privaten Interessen dienenden relativen Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG) nur auf Antrag eines Betroffenen geprüft werden (Aschmann/Noth, SHK MSchG, N 3 zu Art. 2 MSchG). Im Unterschied zum Firmenrecht prüft die Behörde die Identität von Marken aber nicht von Amtes wegen (Marbach, SIWR III/1, Rn. 1073), weil die Marke keine – auch im öffentlichen Interesse liegende – Namensfunktion erfüllt.

Interesse liegende *Firmenidentität,*[449] nicht aber die (primär) im privaten Interesse liegende *Firmenähnlichkeit*. In Anbetracht des seit jeher bestehenden Rechtsverständnisses, das sich auf eine fast einhellige Zustimmung von allen Beteiligten[450] abstützt, kann zweifellos gesagt werden, dass die Prüfpflicht und damit auch die Kognition der Handelsregisterbehörden nach Art. 955 OR von der Rechtspraxis teleologisch reduziert[451] wurde.[452] Dies muss umso mehr gelten, als die Regel im Zuge der Totalrevision der HRegV den Gesetzgebungsprozess durchlief, dabei im Grundsatz auf allseitige Zustimmung stiess und auf Verordnungsstufe verankert werden sollte, dann aber aus bloss formellen Gründen wieder aus dem Entwurfstext gestrichen wurde.

Das Verbot identischer Firmen soll die eindeutige Identifizierung von Rechtssubjekten ermöglichen.[453] Damit dient das Verbot ebenfalls der Umsetzung der firmenrechtlichen Namensfunktion.[454] Im Unterschied zu *bloss* verwechselbaren Fir- 89

[449] Gemäss der Praxis umfasst das Verbot identischer Firmen nicht nur *identische*, sondern auch *quasi-identische* Firmen (siehe EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 10 ff.; Urteil des BGer 4A_167/2019 E. 3.1.4 – Arveyrhone; Cherpillod, CR CO II, N 10 zu Art. 956 OR). Eine Identität liegt insbesondere auch bei lautgleichen Firmen mit unterschiedlicher Schreibweise vor (R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 20). Kritisch dazu Hilti, SIWR III/2, Rn. 150 ff.

[450] Eine derart breite und lang anhaltende Zustimmung von Bundesrat, Bundesgericht, Bundesbehörden, Lehre und (im Zuge des Vernehmlassungsverfahrens) sogar von allen interessierten Teilnehmern des Rechtsverkehrs wird wohl nur selten vorkommen.

[451] Von einer teleologischen Reduktion spricht man, wenn ein (vordergründig) klarer, aber verglichen mit der Teleologie des Gesetzes zu weit gefasster, somit undifferenzierter Wortsinn auf den der *ratio legis* entsprechenden Anwendungsbereich reduziert wird (E. Kramer, Methodenlehre, S. 251, siehe auch BGE 131 III 314 E. 2.2 S. 315 f.; 121 III 219 E. 1c/aa S. 224 f.; 97 II 234 E. 2 S. 237 – Intershop). Ein solcher Vorgang liegt hier vor, müssten die Handelsregisterbehörden nach dem klaren Wortlaut von Art. 955 OR doch die Firmenbildungsregeln umfassend prüfen, tun dies aber unter Berufung auf die *besondere Interessenlage* im Firmenrecht – ein teleologisches Argument – nur eingeschränkt.

[452] Siehe bereits die Berichterstattung von Béguin, Amtl. Bull. StR 1932, S. 62: *«La pratique n'use pas complètement du pouvoir dont elle dispose, puisque la loi exige non pas une distinction pure et simple, mais une distinction nette.»*.

[453] Urteil des BGer 4A_167/2019 E. 3.1.4 – Arveyrhone; Urteile des BVGer B-5057/2018 vom 30. Oktober 2019 E. 2.3 – immo1 GmbH/immo one AG, und B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.1 – stesag/STE's AG; Eckert, Firmenbestandteile, S. 12, 14; Hilti, SIWR III/2, Rn. 153; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 850.

[454] R. Bühler, Diss., S. 107; Eckert, Firmenbestandteile, S. 14; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 850.

men, welche die eindeutige Identifizierung von Rechtssubjekten *erschweren*, wird dieses Bestreben durch identische Firmen nämlich praktisch *verunmöglicht*.[455] Freilich könnte man sich auf den Standpunkt stellen, der Zweck der eindeutigen Identifikation sei bereits durch die – im selben Interesse eingeführte[456] – Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) sichergestellt, weshalb ein zusätzliches Verbot identischer Firmen entbehrlich sei. Ein solches Verständnis wäre aber verfehlt, denn dem Publikum ist es nicht möglich und erst recht nicht zumutbar, zur zweifelsfreien Identifikation eines Rechtssubjekts stets vorab das Handels- bzw. UID-Register zu konsultieren.[457] Hinzu kommt, dass eine solche Notwendigkeit die Transaktionskosten im Rechtsverkehr unnötig erhöhen und damit zu einer ineffizienten Ressourcenallokation führen würde. Es bleibt also dabei, dass das Verbot identischer Firmen zur Sicherstellung der firmenrechtlichen Namensfunktion zwingend erforderlich ist.[458]

Daneben dient das Verbot identischer Firmen auch dem *Grundsatz der Registerklarheit* (Urteile des BVGer B-5057/2018 vom 30. Oktober 2019 E. 2.3 – immo1 GmbH/immo one AG, und B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.1 – stesag/STE's AG; siehe auch R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 20; Hilti, SIWR III/2, Rn. 153).

455 R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 20; wohl ebenso Eckert, Firmenbestandteile, S. 14.

456 Urteil des BVGer B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 3.1 – stesag/STE's AG; siehe zudem vorne, Fn. 207.

457 In den allermeisten Lebensbereichen dürfte die Identifikation von Rechtssubjekten trotz UID nach wie vor nur über die Firma erfolgen, man denke etwa an die Interaktion über das Telefon oder Internet, die Zustellung der Post oder den Verkehr mit dem Ausland. Genauso wenig ist es dem Rechtsverkehr zumutbar, allfällige Verwechslungen anhand eines Telefongesprächs zu klären (so aber Genre, S. 99). Siehe auch Hilti, SIWR III/2, Rn. 153, 327; Locher, S. 95; a.M. aber offenbar Champeaux, S. 33, sowie bereits Munzinger, S. 41, und Siegmund, S. 633. Siehe zum deutschen Recht Kessen, S. 166 ff.

458 Zu beachten ist aber immerhin, dass das Verbot identischer Firmen nur innerhalb der jeweiligen sachlichen und örtlichen Schutzbereiche der betreffenden Firmen gilt. Aus rein firmenrechtlicher Optik wäre es bspw. möglich, dass dieselbe Einzelfirma *«Bäckerei Hans Muster»* sowohl in Basel als auch in Graubünden bestünde. Ebenso wäre es zulässig, dass an demselben Ort eine Einzelfirma *«Metzgerei Gertrud Muster»* und eine *«Metzgerei Gertrud Muster GmbH»* im Handelsregister eingetragen wären, da die beiden Firmen unterschiedlichen Rechtsformgruppen angehören und sich die sachlichen Schutzbereiche deshalb nicht überschneiden (siehe Botschaft Änderung OR 2001, S. 3241 f.; EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 34 f.; Champeaux, S. 23). Innerhalb derselben Rechtsformgruppe gelten Rechtsformzusätze jedoch nicht als unterscheidungskräftig, zumal ein Firmenträger seine Firma beim Wechsel seiner Rechtsform (Umwandlung) beibehalten kann (Botschaft Änderung OR 2014, S. 9309; EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 26 f.; Urteil des BGer 4A.8/1998 vom

(5) Unübertragbarkeit von Firmen

Bevor die Frage der Übertragbarkeit von Firmen im Detail untersucht wird, scheint es sinnvoll, zunächst zu klären, was mit einer *Übertragung* überhaupt gemeint ist. Auseinanderzuhalten sind fünf verschiedene Tatbestände: 90

- *Leerübertragung:* Bei einer Leerübertragung wird die Firma als Kennzeichen und damit auch das Firmenrecht von einem Rechtssubjekt auf ein anderes Rechtssubjekt übertragen. Die Übertragung ist translativ: Das Firmenrecht geht – sofern dies vom Gesetz denn zugelassen wird – in seinem vollen Bestand auf den Rechtsnachfolger über. Beim bisherigen Rechtssubjekt kommt es zu einem definitiven Rechtsverlust.[459]
- *Übertragung bei Geschäftsübernahme:* Von der Leerübertragung zu unterscheiden ist die Übertragung der Firma im Rahmen einer Geschäftsübernahme. Das Firmenrecht geht – sofern dies vom Gesetz denn zugelassen wird[460] – zusammen mit dem Geschäft auf den Erwerber über.
- *Umstrukturierung:* Das FusG bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur Umstrukturierung von Rechtsträgern. In der Regel betrifft die Umstrukturierung einen Rechtsträger *an sich*, so bei der Absorptions- und Kombinationsfusion, Aufspaltung und Umwandlung.[461] In diesen Fällen bleibt die Verbindung zwischen der Firma und dem ursprünglichen Rechtsträger insofern bestehen, als dieser stets zumindest einen Teil des neuen Rechtsträgers bildet. Es handelt sich folglich nicht um eine Übertragung des Firmenrechts im rechtlichen Sinne. Davon zu unterscheiden ist die Situation bei Abspaltungen und Vermögensübertragungen, da die Umstrukturierung bei diesen nicht den Rechtsträger an sich, sondern nur sein Vermögen oder Teile davon betrifft. In diesen Fällen kommt es – sofern dies vom Gesetz denn zugelassen wird[462] – zu einer

---

11. September 1998 E. 4b/aa, in: REPRAX 2/1999, S. 69 ff. – Canal Alpha Plus). Eine *«Metzgerei Gertrud Muster GmbH»* und eine *«Metzgerei Gertrud Muster AG»* würde deshalb gegen das Verbot identischer Firmen verstossen. Siehe für die Details hinten, Rn. 434 ff.

459 C. B. Meyer, Rn. 127; zum deutschen Recht Kessen, S. 76.

460 So im deutschen (§ 22 HGB) und österreichischen Recht (§ 22 UGB).

461 Da es bei der Umwandlung zu keinem Subjektwechsel kommt, kann sowohl die Firma als auch die UID beibehalten werden (Botschaft Änderung OR 2014, S. 9309; Botschaft UIDG, S. 7868 f.).

462 Nach der hier vertretenen Auffassung darf es dem übernehmenden Rechtsträger bei *Abspaltungen* und *Vermögensübertragungen* nicht möglich sein, die Firma des übertragenden Rechtsträgers zu übernehmen. Andernfalls käme es zu einer Loslösung der Firma vom Firmenträger, was mit der gesetzgeberischen Konzeption des Firmenrechts

eigentlichen Übertragung des Firmenrechts. Da diese Fälle jedoch der vorne umschriebenen *Übertragung bei Geschäftsübernahme* entsprechen, kann auf eine gesonderte Behandlung im Folgenden verzichtet werden.

– *Änderung der Beteiligungsverhältnisse:* Erwirbt jemand eine Mehrheitsbeteiligung an einem Rechtssubjekt, so geht auch die wirtschaftliche Kontrolle des Firmenrechts auf den Erwerber über.[463] Da jedoch die unmittelbare Trägerschaft – Inhaber des Firmenrechts ist nach wie vor das Rechtssubjekt selbst – unverändert bleibt, liegt keine Übertragung des Firmenrechts im rechtlichen Sinne vor.

– *Schuldrechtliche Gestattung:* Ebenfalls keine eigentliche Übertragung der Firma ist die schuldrechtliche Gestattung des Firmengebrauchs. Hierbei wird das Firmenrecht nicht übertragen, sondern es wird vertraglich auf die Ausübung der firmenrechtlichen Verbotsansprüche verzichtet bzw. eine Einwilligung zur Verletzung des Firmenrechts erteilt. Eine schuldrechtliche Gestattung ist etwa in Abgrenzungs-, Franchising- oder Lizenzvereinbarungen enthalten. Solche Vereinbarungen sind im Rahmen der Vertragsfreiheit ohne Weiteres zulässig.[464]

91 Bei einer *Änderung der Beteiligungsverhältnisse* und einer *schuldrechtlichen Gestattung* des Firmengebrauchs handelt es sich demnach nicht um Übertragungen im rechtlichen Sinne. Auch *Umstrukturierungen* bilden keine eigenständige Variante der Übertragung von Firmen. Zu beantworten bleibt somit die Frage, ob eine Firma *leer* oder zusammen mit einem unter ihr betriebenen Unternehmen übertragen werden kann. Da sich dem Gesetz kein ausdrückliches Übertragungsverbot entnehmen lässt, ist in einem ersten Schritt davon auszugehen, dass die

---

nicht zu vereinbaren wäre (siehe sogleich, Rn. 92 ff.). Es bestünde eine Täuschungsgefahr für das Publikum. Dem entsprechen auch die Ausführungen des EHRA in der internen Weisung zur Prüfung der Firmenidentität, wird doch ausschliesslich für *Fusionen*, *Aufspaltungen* und *Umwandlungen* darauf hingewiesen, dass die Firma des ursprünglichen Rechtsträgers angenommen bzw. beibehalten werden könne (EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 24 ff.). In diesem Sinne auch das Urteil des BGer 4A.8/1998 vom 11. September 1998 E. 5a, in: REPRAX 2/1999, S. 69 ff. – Canal Alpha Plus.

463 Davon zu unterscheiden ist der Erwerb eines Einzelunternehmens oder des Unternehmens einer Personengesellschaft, bei der mangels Rechtspersönlichkeit nie Beteiligungsrechte, sondern stets nur die Vermögenswerte selbst übertragen werden.

464 Altenpohl, BSK OR II, N 1 zu Art. 944 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 213 ff.; Jung, ZK, N 378 zu Art. 620 OR; Oertli, CHK OR, N 9 zu Art. 944 OR; Siffert, BK, N 29 zu Art. 944 OR. Siehe als Beispiel für die Lizenzierung einer Firma im Rahmen eines Franchisingkonzepts BGE 109 II 483 – Computerland.

Übertragung in Anwendung der generellen Freiheitsvermutung, die der Rechtsordnung zugrunde liegt, zulässig sein muss.[465] Die Unzulässigkeit der Übertragung kann sich jedoch aus der Auslegung des Gesetzes oder der Natur des Rechtsverhältnisses ergeben.[466]

Die Frage der Übertragbarkeit der Firma betrifft den Kern des Firmenrechts als System. Das System des schweizerischen Firmenrechts geht zurück auf die Anfänge des OR, weshalb sich ein kurzer historischer Abriss aufdrängt. Die Debatte über das grundsätzliche System zur Regelung des Firmenrechts wurde in der Schweiz von Beginn weg intensiv geführt.[467] Im Zentrum der Auseinandersetzung stand die Frage der *Firmenwahrheit.*[468] Zur Regelung dieser Frage standen dem Gesetzgeber im Wesentlichen drei verschiedene Systeme zur Auswahl: Das *englische System* sah die völlige Freiheit in der Wahl der Firma vor.[469] Das *deutsche System*, welches bereits die Kantone Zürich und Basel praktizierten,[470] forderte bei Geschäftsbegründung zwar eine Übereinstimmung mit dem bürgerlichen Namen des Inhabers,[471] liess dann aber bei Geschäftsübernahme oder Erbgang die Fortführung der Firma zu, sofern der frühere Inhaber oder dessen Erben ihre Zustimmung erteilten.[472] In diesem System war die Firma grundsätzlich also veräusserlich und vererblich.[473] Das *französische System* schliesslich war am strengsten und 92

---

465 Siehe zur generellen Freiheitsvermutung E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 153.

466 W. Schluep, Habil., S. 357.

467 Siehe zum Ganzen Botschaft Änderung OR 1928, S. 307. Siehe zudem das Protokoll der Verhandlungen anlässlich der 35. Jahresversammlung des Schweizerischen Juristenvereins vom 13. und 14. September 1897 in Zermatt, in: ZSR NF 16/1897, S. 811 ff.

468 Das Gebot der *Firmenwahrheit* besagt, dass sowohl bei Neugründungen als auch bei einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse eine Firma so lauten muss, dass im Verkehr über den betreffenden Firmenträger kein unzutreffender Eindruck entstehen kann (Hilti, SIWR III/2, Rn. 34).

469 Jost Hartmann, S. 9; Siegmund, S. 571.

470 § 1259 des zürcherischen Gesetzbuches lautete: *«Wird dagegen ein altes Etablissement übernommen und fortgeführt, so kann auch die alte Firma fortgeführt werden, obwohl ihre Namen sich nicht unter den neuen Gesellschaftern finden.»*. Siehe Jost Hartmann, S. 9.

471 Die Ausführungen gelten jeweils auch für Gesellschaften mit mehreren Inhabern. Der besseren Lesbarkeit halber wird auf den Plural verzichtet.

472 Botschaft OR 1879, S. 229; Siegmund, S. 579.

473 Botschaft Änderung OR 1928, S. 307.

forderte eine stete Übereinstimmung zwischen der Firma und dem bürgerlichen Namen des Inhabers.[474] Die Übertragung von Firmen war unzulässig.[475]

93 In der Schweiz schwankte man zwischen den verschiedenen Systemen lange Zeit hin und her. Der erste Entwurf von Walther Munzinger sah noch die freie Wählbarkeit der Firma vor, mit der Einschränkung, dass die Firma nicht zu Täuschungen oder Verwechslungen mit einer bereits eingetragenen Firma Anlass geben durfte.[476] Der Gesetzgeber entschied sich dann aber dazu, das französische System *«mit der grössten Strenge»* durchzuführen, verankerte die entsprechenden Bestimmungen im OR *«vom 14. Brachmonat 1881»* und verpflichtete die Registerbehörden dazu, die Beteiligten zur *«Beobachtung»* dieser Bestimmungen anzuhalten.[477] Dabei war man sich durchaus bewusst, dass mit der Umsetzung dieses Systems *«sehr tief in tatsächliche Verhältnisse eingegriffen»* wurde, zumal es viele *«sehr alte und renommierte Etablissements»* gab, welche die neuen Regeln nicht erfüllten.[478] Dessen ungeachtet entschied man sich im Interesse der öffentlichen Ordnung für dieses System, das nicht nur *«einstimmig von allen Experten der romanischen Schweiz, sondern sogar von kompetenten Organen des Handelsstandes aus der deutschen Schweiz»* dringend empfohlen wurde.[479] Auch nach seiner Einführung stiess das System insbesondere in den Handelskreisen der deutschen Schweiz auf *«lebhaften Widerstand»*, mussten doch einige grosse Geschäfte ihre Firmen aufgrund des neuen Gesetzes abändern.[480] Vor diesem Hintergrund sah sich im Jahr 1897 auch der schweizerische Juristenverein dazu veranlasst, in Zermatt eine Tagung zum Thema *«Ist das schweizerische Firmenrecht einer Reform bedürftig und wenn ja, in welchem Sinne?»* abzuhalten. Die beiden Referenten waren sich bezeichnenderweise uneinig: Während Walther Burckhardt die beschränkte Übertragbarkeit von Firmen befürwortete, wollte Ludwig Siegmund die bestehende Regelung beibehalten.[481] Im Zuge der Arbeiten zur Anpassung des

474 Botschaft OR 1879, S. 229.

475 Siegmund, S. 575.

476 Botschaft OR 1879, S. 229; Jost Hartmann, S. 9.

477 Art. 865 ff. aOR 1881; Botschaft OR 1879, S. 229.

478 Botschaft OR 1879, S. 230.

479 Botschaft OR 1879, S. 230. Im Allgemeinen befürworteten die Juristen aus der Deutschschweiz jedoch eher das deutsche System, während die welschen Juristen sich für das französische System aussprachen (Locher, S. 114).

480 Botschaft Änderung OR 1928, S. 307; Jost Hartmann, S. 10.

481 Burckhardt, Revision, S. 479 ff.; Siegmund, S. 563 ff.; siehe auch Jost Hartmann, S. 11.

OR an das neu einzuführende ZGB wurde die Frage erneut aufgegriffen. Der Bundesrat führte in der Botschaft vom 3. März 1905 aus, er könne sich nicht dazu entschliessen, nach so kurzer Zeit seit dem Inkrafttreten des OR die *«mit allem Bedacht angenommenen Prinzipien zu verlassen und zu der Ordnung des deutschen Rechtes, das die Übertragbarkeit und Vererblichkeit der Firmen anerkennt, überzugehen»*.[482] Die Expertenkommission vom Jahre 1909 sprach sich demgegenüber mehrheitlich für das deutsche System aus.[483] Schliesslich hielt man im Rahmen der darauffolgenden Teilrevisionen des OR am gewählten System fest.[484] Dem deutschen System wurde insbesondere vorgehalten, dass es zu *«stossenden Rechtsungleichheiten»* sowie *«Unklarheiten und Täuschungen»* führe.[485]

Auch wenn der Fokus der skizzierten Debatte eher auf der Frage der Firmenwahrheit als auf der Übertragbarkeit der Firma an sich, lag, so erhellt daraus doch das Grundverständnis des historischen Gesetzgebers zum schweizerischen Firmenrecht. Der Gesetzgeber lehnte sich über weite Strecken (zum Teil wörtlich) an das deutsche ADHGB[486] an, entschied sich in der Frage der Firmenwahrheit aber bewusst für das strenge Vorbild des französischen *Code de commerce*.[487] Damit hat man sich zum Grundsatz der Unübertragbarkeit der Firma bekannt.[488] Freilich hatte man damals die Übertragung von Firmen im Rahmen von Geschäftsübernahmen vor Augen. Diese liess man zwar insofern zu, als der Übernehmer die Firma mit Zustimmung des früheren Inhabers oder dessen Erben weiterführen durfte, sofern in einem Zusatz das Nachfolgeverhältnis zum Ausdruck gebracht wurde.[489] Da der Übernehmer eine neue Firma bilden musste, handelte es sich dabei genau genommen aber nicht um eine Übertragung, sondern vielmehr um eine schuldrechtliche Gestattung.[490] Folgerichtig gingen auch die Prioritätsrechte an der Firma nicht auf 94

482 Botschaft OR 1905, S. 56.

483 Botschaft Änderung OR 1928, S. 307.

484 Jost Hartmann, S. 12, und Steiger, Wandlungen, S. 325, bringen dies mit den infolge des Kriegs und der Nachkriegszeit veränderten Verhältnissen in Verbindung.

485 Botschaft Änderung OR 1928, S. 307. Siehe auch Steiger, Wandlungen, S. 325.

486 Dabei handelte es sich um das Vorgängergesetz des heutigen HGB.

487 His, Vorbemerkungen, S. 228; Siegmund, S. 579; siehe auch Botschaft OR 1879, S. 228.

488 Siegmund, S. 579.

489 Siehe bereits Art. 874 aOR 1881 und später Art. 953 aOR 1911.

490 Ähnlich Jost Hartmann, S. 21.

den Übernehmer über.[491] Aufgrund eines *argumentum a minori ad maius*[492] war ohne Weiteres klar, dass die Leerübertragung von Firmen unzulässig sein musste, wenn schon bei Geschäftsübernahmen die Firmenbildungsregeln beachtet werden mussten und die Weiterführung nur mit einem Nachfolgezusatz zulässig war.[493] Im deutschen Recht, welches die Fortführung der Firma bei Geschäftsübergang auch ohne Nachfolgezusatz erlaubt,[494] ist das Verbot der Leerübertragung ausdrücklich im Gesetz verankert.[495]

95 Freilich kann man nun einwenden, der Grundsatz der Firmenwahrheit habe im heutigen Firmenrecht an Bedeutung verloren, zumal die Firma inzwischen bei allen Rechtsformen – ausser bei Einzelunternehmen – frei gewählt werden kann und auch Art. 953 aOR inzwischen abgeschafft wurde. Dies mag zutreffen, an der grundsätzlichen Ausrichtung des schweizerischen Firmenrechts hat sich jedoch nichts geändert. Wäre es die Absicht des Gesetzgebers gewesen, im Zuge der verschiedenen Revisionen die Übertragbarkeit von Firmen einzuführen, so wäre dies entsprechend thematisiert worden. In den Materialien finden sich hierfür jedoch keinerlei Anhaltspunkte. Insbesondere wurde Art. 953 aOR nur aus dem Gesetz gestrichen, weil man für den Artikel keine Notwendigkeit mehr sah. Mit Einführung der freien Wählbarkeit für die Firmen aller Handelsgesellschaften erübrigte es sich, bei Geschäftsübernahme jeweils einen Nachfolgezusatz zu verlangen.[496] Die Neubildung einer Firma mit schuldrechtlicher Gestattung des ehemaligen Firmenträgers ist auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung nach

---

491 Oertli, CHK OR, N 5 zu Art. 953 OR. Aus demselben Grund erhält der Übernehmer eines Einzelunternehmens heutzutage auch eine neue UID (Art. 7 Abs. 3 UIDV), denn es wird lediglich das Geschäft, nicht aber die Firma übertragen.

492 Das *argumentum a minori ad maius* (übersetzt: der Schluss vom Kleineren auf das Grössere) besagt, dass eine Rechtsfolge, die für einen – beurteilt nach dem Gesetzeszweck – weniger gewichtigen Sachverhalt angeordnet ist, um so mehr für einen wertungsmässig gewichtigeren Fall, der aber gesetzlich nicht geregelt ist, gelten muss (E. Kramer, Methodenlehre, S. 234 f.). Ein solcher Fall liegt hier vor, hat doch die Leerübertragung von Firmen ein weitaus grösseres Potenzial, das Publikum irrezuführen, als die Übertragung im Zuge einer Geschäftsübernahme, bei der sämtliche Aktiven und Passiven des Geschäfts auf den neuen Inhaber übergehen.

493 Ebenso R. Bühler, Diss., S. 127; siehe auch Gauch, Habil., Rn. 1568.

494 § 22 Abs. 1 HGB. Ebenso das österreichische Recht in § 22 Abs. 1 UGB.

495 § 23 HGB. Auch in Deutschland ergibt sich das Verbot der Leerübertragung jedoch bereits infolge einer Auslegung der Bestimmung zur Geschäftsübernahme (Ries, Kommentar Röhricht et al., N 1 zu § 23 HGB). Siehe auch § 23 UGB im österreichischen Recht.

496 Botschaft Änderung OR 2014, S. 9321.

wie vor zulässig.[497] Zudem überlebte die ehemalige Ausnahmeregelung immerhin noch für Einzelunternehmer: Diesen ist es nach dem neu eingeführten Art. 945 Abs. 2 OR erlaubt, in ihre Firma weitere Familiennamen aufzunehmen, sofern aus der Firma hervorgeht, welches der Familienname des Inhabers ist.[498] Ist die Weiterführung einer Firma bei Übernahme eines Einzelunternehmens also nur unter diesen Einschränkungen möglich, so hat zumindest insoweit auch das vorgenannte *argumentum a minori ad maius* nach wie vor seine Gültigkeit. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass man im Zuge der Revisionen keineswegs – sozusagen *en passant* – den Grundsatz der Unübertragbarkeit der Firma aufheben wollte.

Aus dem gesetzlichen Werdegang geht also hervor, dass die Firma nach der schweizerischen Konzeption unübertragbar ausgestaltet wurde.[499] Diese Einsicht bestätigt ein Abgleich mit der firmenrechtlichen Namensfunktion.[500] Diese will die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten sicherstellen.[501] Dieser Zweck kann in geordneter und für das Publikum zumutbarer Weise nur über den Grundsatz der Unübertragbarkeit von Firmen erreicht werden.[502] Wäre es möglich, die Firma von ihrem *Kennzeichnungsgegenstand*, dem *Rechtssubjekt*, zu lösen und auf andere Rechtssubjekte zu übertragen, so wäre es dem Publikum nicht mehr ohne Weiteres möglich, das jeweilige Gegenüber im Rechtsverkehr eindeutig zu identifizieren.[503] Insbesondere ist es dem Publikum nicht möglich und auch nicht zumutbar, zur zweifelsfreien Identifikation des jeweiligen Rechtssubjekts stets vorab das Handels- bzw. UID-Register zu konsultieren.[504] Eine solche Situation wäre mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar.[505] Hinzu kommt, dass ein Rechtssubjekt bei einem Verkauf seiner Firma zumindest für eine *juristische Sekunde* firmenlos wäre. Gerade dies will die firmenrechtliche Namensfunktion

96

---

497 Botschaft Änderung OR 2014, S. 9321. Die Prioritätsrechte gehen dabei freilich nicht über. Siehe auch R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 6.

498 Botschaft Änderung OR 2014, S. 9319.

499 Ebenso Agten, S. 28. Siehe auch Locher, S. 90 f., 117, nach dem die Übertragbarkeit dem Wesen der Firma widersprechen würde.

500 Ähnlich R. Bühler, Diss., S. 127, gemäss dem es sich bei der Firma um eine Namenssonderform des OR handelt.

501 Siehe vorne, Rn. 20 und Rn. 78.

502 Ebenso Jost Hartmann, S. 24.

503 Die heutige Gesellschaft A könnte morgen plötzlich die Gesellschaft B sein und umgekehrt.

504 Siehe vorne, Rn. 89, sowie die Verweise in Fn. 457.

505 Siehe bereits Miller, S. 40.

aber verhindern, weshalb im Firmenrecht ein Firmenobligatorium[506] gilt und auch keine Bestandesklagen zugelassen werden.[507] Aus demselben Grund ist die Firma unvererblich, unpfändbar und im Konkurs nicht admassierbar.[508]

97 Zusammengefasst ergibt sich also aus der Historie und dem Zweck des schweizerischen Firmenrechts, dass die Firma und damit auch das Recht an der Firma unübertragbar sein muss. Die Unübertragbarkeit ist insbesondere eine Bedingung der firmenrechtlichen Namensfunktion. Diese Schlussfolgerung gilt unabhängig von der noch zu bestimmenden Rechtsnatur des Firmenrechts.[509] In Rechtsprechung[510] und Lehre[511] wird der Grundsatz der Unübertragbarkeit von Firmen fast einhellig anerkannt.

2. Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre

98 Ähnlich vielfältig wie die Theorien zum Begriff der Firma[512] sind auch jene zur Rechtsnatur der Firma. Dies überrascht nicht, handelt es sich beim Firmenrecht doch um ein *«eigenartiges Gepräge»*,[513] das sich anhand der herkömmlichen dogmatischen Kategorien nur schwerlich erklären lässt. Da sich die Diskussion vordergründig in der Lehre abspielt, werden im Folgenden ausnahmsweise zunächst die einzelnen Lehrmeinungen vorgestellt, bevor dann der Standpunkt des Bundesgerichts aufgegriffen wird. In der Lehre finden sich im Wesentlichen drei verschiedene Auffassungen:

99 Eine *erste Lehrmeinung* hält das Firmenrecht für ein Persönlichkeitsrecht. Diese Meinung wurde schon früh vertreten[514] und kann heute wohl als überwiegend

---

506 Siehe vorne, Rn. 80.

507 Siehe hinten, Rn. 207.

508 R. Bühler, Diss., S. 127; Jost Hartmann, S. 20; siehe bereits die Berichterstattung von Scherer, Amtl. Bull. StR 1934, S. 789.

509 Siehe hierzu auch W. Schluep, Habil., S. 357, und M. Seemann, S. 72.

510 BGE 123 III 220 E. 4b S. 227 – S.F.M./Omni.

511 Agten, S. 28; Altenpohl, BSK OR II, N 1 zu Art. 944 OR; R. Bühler, Diss., S. 127; Dédeyan, S. 124; Cherpillod, CR CO II, N 3 zu Art. 944 OR; Gauch, Habil., Rn. 1568; His, N 5 zu Art. 953 OR; Locher, S. 88; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 832; Oertli, CHK OR, N 9 zu Art. 944 OR; Siffert, BK, N 29 zu Art. 944 OR. Streuli-Youssef, Ungereimtheiten, S. 78, bezeichnet den Handel mit Firmen als *«schlicht unvorstellbar»* und verpönt. A.M. sind aber offenbar Jung/P. Kunz/Bärtschi, S. 178. Siehe auch Botschaft ZGB 1904, S. 18.

512 Siehe vorne, Rn. 17 ff.

513 Graffenried, S. 51.

514 Siehe His, N 72 zu Art. 956 OR, m.w.Verw.

bezeichnet werden.[515] Die Begründung dieser Auffassung erfolgt vordergründig entlang zweier Argumentationslinien: Einerseits wird die enge Verwandtschaft zum Namensrecht[516] herausgestrichen und andererseits von der Unübertragbarkeit des Firmenrechts auf dessen persönlichkeitsrechtliche Natur geschlossen.[517]

Als Gegenbewegung zur vorgenannten Doktrin entwickelte sich eine *zweite Lehrmeinung*, die das Firmenrecht für ein Immaterialgüterrecht[518] hielt.[519] Begründet wurde diese Auffassung insbesondere mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Firma und den vermögenswerten Interessen, die über das Firmenrecht geschützt würden.[520] Diese Lehrmeinung wird in der neueren Literatur – soweit ersichtlich – nicht mehr vertreten. 100

Die Vertreter einer *dritten Lehrmeinung* erkennen sowohl einen persönlichkeitsrechtlichen als auch einen immaterialgüterrechtlichen Gehalt des Firmenrechts und sprechen deshalb von einer *Doppelnatur*. In den Einzelheiten weichen die Auffassungen voneinander ab: Nach P. Troller erfüllt die Firma eine *«doppelte Kennzeichnungsfunktion»*,[521] weshalb beim Firmenrecht zwischen persönlichkeits- und vermögensrechtlichen Elementen zu unterscheiden sei. Da zwischen diesen Elementen eine enge, untrennbare Verbindung bestehe, handle es sich zweifellos um ein einheitliches Recht. Die Einordung in ein System, das nur Vermögens- und Persönlichkeitsrechte kenne, sei aber unzweckmässig und abzulehnen, da im 101

---

515 Agten, S. 28; D. Staehelin/Bauer/Lorandi, N 50 zu Art. 899 ZGB; R. Bühler, Diss., S. 127; L. David/Reutter, Rn. 211; Dédeyan, S. 124; Hunkeler, BSK SchKG II, N 47 zu Art. 197 SchKG; Siffert, BK, N 28 zu Art. 944 OR; Zobl, BK, N 178 zu Art. 899 ZGB; wohl auch Cherpillod, CR CO II, N 3 zu Art. 944 OR, und Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 832 ff.

516 So etwa R. Bühler, Diss., S. 127; L. David/Reutter, Rn. 211; Zobl, BK, N 178 zu Art. 899 ZGB; siehe auch Hafter, BK, N 16 zu Art. 29 ZGB.

517 So etwa Agten, S. 28; R. Bühler, Diss., S. 127; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 832.

518 In der Literatur wird meist nicht klar zwischen Immaterialgüter- und Vermögensrecht unterschieden. Siehe hierzu vorne, Rn. 61 ff.

519 Graffenried, S. 52; Hoffmann, S. 15; Sandreuter, S. 48; siehe zum Ganzen Genre, S. 10, und Joos, S. 9 ff.

520 Graffenried, S. 52; Hoffmann, S. 15; siehe auch Joos, S. 11.

521 Nach P. Troller kennzeichnet die Firma nicht nur einen Unternehmer bzw. ein Unternehmen (namensmässige Funktion), sondern auch dessen Waren und Dienstleistungen (wettbewerbsmässige Funktion) (P. Troller, Diss., S. 24, in Anlehnung an A. Troller, IGR Band I, S. 247 f.). Die Ausführungen erfolgten jedoch noch unter Geltung des aMSchG 1890, nach dessen Art. 1 lit. a Geschäftsfirmen automatisch auch als Marken galten.

Allgemeinen keines der beiden Elemente überwiege.[522] Dieser Auffassung haben sich Celli[523] und Lack[524] angeschlossen.[525] Auch Jung spricht neben persönlichkeitsrechtlichen auch von vermögens- und immaterialgüterrechtlichen Elementen des Firmenrechts, begründet dies aber nicht näher.[526] Nach Genre ist das Firmenrecht ein *«Vermögensrecht mit persönlichkeitsrechtlichem Einschlag»*. Er plädiert jedoch für eine dynamische Betrachtungsweise, da sich das Stärkeverhältnis zwischen Persönlichkeits- und Vermögensrecht im Zeitverlauf verändere. Die Rechtsnatur des Firmenrechts lasse sich deshalb nicht schlechthin, sondern stets nur in Bezug auf eine bestimmte Firma zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen.[527] Hilti hält das Firmenrecht ebenfalls für ein Persönlichkeits- und Immaterialgüterrecht zugleich, will aber auf eine starre Abgrenzung verzichten und beide Kategorien als *«Immaterialgüterrechte im weiteren Sinne»* zusammenfassen.[528]

102 Das Bundesgericht schliesslich sah sich bis anhin nicht dazu veranlasst, klar Stellung zum Lehrstreit zu beziehen.[529] Immerhin lassen sich der Rechtsprechung aber verschiedene Hinweise auf das bundesgerichtliche Verständnis des Firmenrechts entnehmen: In früheren Entscheiden hielt es etwa fest, dass es das Firmenrecht als eine *«Abart des Namensrechts»*[530] betrachte, was auf ein persönlichkeitsrechtliches Verständnis hindeutet.[531] Zudem hielt es in Bezug auf eine *«schlagwortartige Benennung eines Geschäfts oder Geschäftsinhabers»* fest, dass es sich dabei um ein *«Individualrecht»*[532] oder ein *«Persönlichkeitsrecht auf den Namen»* handle,

---

522 P. Troller, Diss., S. 27.

523 Celli, S. 38 f.

524 Lack, S. 31 f.

525 Zumindest im Grundsatz scheint auch A. Troller diese Meinung zu vertreten (A. Troller, IGR Band I, S. 90).

526 Jung, ZK, N 378 zu Art. 620 OR.

527 Genre, S. 11 ff.

528 Hilti, SIWR III/2, Rn. 18.

529 Joller, Diss., S. 82; Joos, S. 15.

530 BGE 59 II 155 E. 3 S. 161 – Migros. In einem anderen Entscheid hielt das Bundesgericht fest, dass der im Streit liegende Anspruch auf Löschung *«nicht dem Firmenrecht, sondern anderweitigen Rechtsnormen über den Schutz der Persönlichkeit»* entspringe (BGE 40 II 601 E. 3 S. 604 – Schraubenfabrik Solothurn). Siehe zudem BGE 52 II 393 E. 1 S. 398 – Union-Vie-Genève.

531 Ebenso Joos, S. 15.

532 Das Bundesgericht bezeichnete Persönlichkeitsrechte früher als Individualrechte (siehe hierzu Sandreuter, S. 18, 24).

das dem Namens- und Firmenrecht nahestehe.[533] Auch dies lässt eher auf ein persönlichkeitsrechtliches Verständnis schliessen. Später führte es sodann wiederholt aus, dass das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit nicht der Ordnung des Wettbewerbs diene, sondern *«den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen»* wolle.[534] Nachdem das Bundesgericht diese Formel über eine längere Zeit nicht mehr wiederholte, kam es seit BGE 118 II 322 vereinzelt wieder darauf zurück.[535] Interessant ist dabei das folgende Detail: Im Unterschied zu den früheren Entscheiden führt das Bundesgericht nicht mehr aus, das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit diene nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern vielmehr, es diene nicht *allein* der Ordnung des Wettbewerbs. Ob es sich bei dieser Ergänzung um ein blosses Versehen handelt, oder das Bundesgericht den ordnungsrechtlichen Gehalt des Firmenrechts betonen wollte, kann wohl nur das Bundesgericht selbst beantworten. In einzelnen Entscheiden hielt das Bundesgericht schliesslich fest, dass der Gesetzgeber den Firmenschutz als *«Ausfluss des Persönlichkeitsschutzes juristischer Personen»* konzipiert habe.[536]

Zusammengefasst lässt die zitierte Rechtsprechung darauf schliessen, dass das Bundesgericht zumindest von einer persönlichkeitsrechtlichen Komponente des Firmenrechts ausgeht. Das Bundesgericht selbst spricht ebenfalls von einem *«persönlichkeitsrechtlichen Einschlag»* des Firmenrechts.[537] Ob und welche anderen Komponenten des Firmenrechts bestehen, lässt die Rechtsprechung des Bundesgerichts indessen unbeantwortet. 103

533 BGE 87 II 40 E. 3a S. 47 – Quick.

534 BGE 100 II 224 E. 2 S. 226 – Aussenhandel AG; 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop; 93 II 40 E. 2a S. 44 – Rubinstein; 92 II 95 E. 1 S. 96 – Pavag.

535 BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; Urteile des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.1 – Archroma; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade; 4C.339/1996 vom 2. Dezember 1996 E. 4, in: sic! 1997, S. 69 ff. – Integra/Sodelco-Integra.

536 Urteil des BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade; 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 3c, in: sic! 2000, S. 399 ff. – Avia.

537 BGE 100 II 224 E. 4 S. 228 – Aussenhandel AG.

3. Auslegung von Art. 956 OR

104 Im Folgenden wird zur Bestimmung der Rechtsnatur des (privatrechtlichen) Firmen*namens*rechts Art. 956 OR ausgelegt.[538] Hierzu wird vorab die Ausgangslage zu klären sein. Der Fokus der anschliessenden Auslegung liegt auf der Frage, inwiefern sich das Firmenrecht in die Kategorien der Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte einordnen lässt. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass sich diese Kategorisierung nach dem vom Recht *geschützten Rechtsobjekt* – und nicht etwa nach den *geschützten Interessen* – richtet.[539]

a) Ausgangslage: Absolutes, subjektives Registerrecht

105 Vorweggenommen werden kann, was ohne Zweifel bereits feststeht: Art. 956 OR gewährt den Firmenträgern eine durchsetzbare Berechtigung, die gegenüber jedermann wirkt. Es handelt sich mithin um ein absolutes, subjektives Recht.[540] Das Gesetz knüpft die Entstehung und (teilweise) den Schutzumfang[541] dieses Rechts an den Eintrag im Handelsregister[542] – damit gehört das Firmenrecht zu den Registerrechten.[543]

---

538 Untersucht werden die von der Norm gewährten *negatorischen* Ansprüche. Die in Abs. 2 erwähnten *reparatorischen* Folgeansprüche können im Rahmen des allgemeinen Obligationenrechts bei gegebenen Voraussetzungen – insbesondere einem Verschulden – stets zusätzlich geltend gemacht werden. Sie sind jedoch nicht spezifisch für das Firmenrecht, weshalb sie für die nachfolgende Beurteilung auch keine besondere Rolle spielen. Siehe zu diesen Ansprüchen Rn. 208 und die dort aufgeführten Verweise.

539 Siehe vorne, Rn. 61 ff.; siehe auch R. Bühler, Diss., S. 127 f.

540 BGE 105 II 135 E. 4b S. 141 – BIS; 88 II 179 E. 2 S. 179 – Adreama; 82 I 40 E. 1 S. 43 – Schweizerische Prospektzentrale; R. Bühler, Diss., S. 126; Genre, S. 9; Hoffmann, S. 11; Jung, ZK, N 370 zu Art. 620 OR; Oertli, CHK OR, N 5 zu Vorbemerkungen Art. 944–956 OR; Siffert, BK, N 28 zu Art. 944 OR; für das deutsche Recht siehe Kessen, S. 66.

541 Siehe im Detail hinten, Rn. 434 ff.

542 BGE 135 III 304 E. 5.4 S. 314; 131 III 572 E. 3 S. 575 – Simao; 110 II 398 E. 1a S. 399 – Gymnase; 105 II 135 E. 4b S. 141 – BIS; 82 I 40 E. 1 S. 43 – Schweizerische Prospektzentrale; Altenpohl, BSK OR II, N 2 zu Art. 956 OR; R. Bühler, Diss., S. 124 f.; Gauch, Habil., Rn. 1045; Hilti, SIWR III/2, Rn. 250; J. Müller, Kollisionen, Rn. 53; Kuprecht/Hofstetter, KuKo OR, N 1 zu Art. 956 OR; Oertli, CHK OR, N 1 ff. zu Art. 951 OR; Städeli/Versolatto, 2.4; Steiger, Firmenrecht, S. 61.

543 Ebenso J. Müller, Kollisionen, Rn. 128.

b) Auslegungselemente

Die nachfolgende Auslegung richtet sich nach den Vorgaben des Bundesgerichts:[544] 106
«Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (Auslegung nach dem Wortlaut). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat es insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat das Gericht nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zu Grunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung).» Das Bundesgericht lehnt es im Sinne eines *«pragmatischen Methodenpluralismus»* ab, eine Prioritätenordnung unter den erwähnten Auslegungselementen herzustellen.[545]

(i) Grammatikalisch

Im Rahmen der grammatikalischen Auslegung ist im vorliegenden Kontext danach 107
zu fragen, welches Rechtsobjekt nach dem Wortlaut von Art. 956 OR geschützt werden soll. Diese Frage ist für Abs. 1 und Abs. 2 der Norm zu beantworten. Deren Normtext lautet wie folgt:

Art. 956

E. Schutz der Firma

[1] Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.

[2] Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.

---

544 BGE 146 V 331 E. 5 S. 337; 146 III 217 E. 5 S. 218 f.; 146 V 129 E. 5.5.1 S. 136.

545 BGE 146 V 331 E. 5 S. 337; 146 III 217 E. 5 S. 218 f.; 146 V 129 E. 5.5.1 S. 136.

108 Der Wortlaut von Art. 956 Abs. 1 OR bezieht sich auf die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte *Firma* eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft. Diese soll dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zustehen. Im Fokus der Schutznorm steht also die Firma als Kennzeichen, was sich auch mit dem Randtitel *«Schutz der Firma»* deckt. Das Wort *«ausschliesslich»* macht klar, dass das Schutzobjekt der Norm, die Firma, nur vom Berechtigten gebraucht werden darf, nicht aber von allen anderen Rechtssubjekten. Der im Singular gehaltene Wortlaut umfasst dabei nur *«die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma».*[546] Da die Firma als immaterielles Gut potenziell ubiquitär ist,[547] kann dies nur bedeuten, dass es anderen Rechtssubjekten untersagt ist, eine *identische Firma* wie jene des Berechtigten zu gebrauchen. Der Norm lässt sich folglich der Sollenssatz *«Du sollst nicht eine identische Firma wie die im Handelsregister eingetragene Firma eines anderen gebrauchen»* entnehmen.

109 Der Wortlaut von Art. 956 Abs. 2 OR bezieht sich auf den durch den unbefugten Gebrauch einer Firma Beeinträchtigten. Diesem soll es erlaubt sein, *«auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz»* zu klagen. Im Fokus der Schutznorm steht also die Person des Beeinträchtigten. Da die Beeinträchtigung aus dem Gebrauch einer Firma herrührt und diese dem Firmenträger in absoluter Weise zugeordnet wird,[548] kann es sich bei der beeinträchtigten Person nur um den Firmenträger selbst handeln.[549] Der Norm lässt sich

---

546 Vgl. demgegenüber etwa Art. 13 Abs. 2 MSchG, der von *einem Zeichen* spricht.

547 A. Troller/P. Troller, S. 11.

548 Siehe vorne, Rn. 105 und Rn. 108.

549 Früher waren nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch Dritte zur Klage legitimiert (BGE 32 II 388 E. 4 S. 398 – Badollet; 17 I 710 E. 6 S. 715 – Bollerei; Eberle, S. 51 ff.; Miller, S. 41 ff.). Heute ist man sich jedoch ganz überwiegend einig, dass nur der Firmenträger selbst klagelegitimiert ist (siehe etwa Urteil des BGer 4A_306/2014 E. 5 – Château Constellation; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575 – Simao; deutlicher noch die früheren Entscheide BGE 82 I 40 E. 1 S. 43 – Schweizerische Prospektzentrale; 76 II 77 E. 4a S. 86 – Cinéac; 72 II 1 E. 1 S. 3 – Kinderheim; 34 II 120 E. 4 S. 114 – Loge Daheim; siehe demgegenüber aber noch BGE 93 II 256 E. 2 S. 259 – Möbel- und Teppich-Discount Haus AG); Altenpohl, BSK OR II, N 17 zu Art. 956 OR; R. Bühler, Diss., S. 124 f.; L. David, OFK OR, N 1 zu Art. 956 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 250; His, N 24 zu Art. 956 OR; Hoffmann, S. 92 f.; Kuprecht/Hofstetter, KuKo OR, N 7 zu Art. 956 OR; Oertli, CHK OR, N 8 zu Art. 956 OR; Steiger, Firmenrecht, S. 61 f.; a.M. aber noch Jost Hartmann, S. 75 ff.); siehe zum Ganzen P. Troller, Diss., S. 72, 111 f., m.w.Verw.

folglich der Sollenssatz *«Du sollst nicht unbefugt eine Firma gebrauchen, wenn der Träger der Firma dadurch beeinträchtigt wird»* entnehmen.[550]

Die Analyse des Wortlauts von Art. 956 OR lässt also auf eine unterschiedliche *Schutzrichtung* der beiden Absätze schliessen: In Abs. 1 der Norm ist die Rede vom Schutz der Firma als immaterielles Gut. Die Firma soll vor einem identischen Drittgebrauch geschützt werden – ungeachtet dessen, ob dieser Gebrauch zu einer Beeinträchtigung des Firmenträgers führt oder nicht. Dies lässt auf ein Immaterialgüterrecht schliessen. In Abs. 2 der Norm ist demgegenüber die Rede vom Schutz der Person des Firmenträgers. Die dort erwähnten Abwehransprüche sollen dem Firmenträger nur dann zustehen, wenn er durch den Gebrauch seiner Firma beeinträchtigt wurde bzw. wird. Dies lässt auf ein Persönlichkeitsrecht schliessen. Abschliessend klären lässt sich die Rechtsnatur des Firmenrechts nur gestützt auf den Wortlaut jedoch nicht, weshalb nachfolgend auch auf die übrigen Auslegungselemente zurückgegriffen werden muss. 110

(ii) Systematisch

In systematischer Hinsicht ist im vorliegenden Kontext zu prüfen, ob sich aus der Stellung von Art. 956 OR im Gefüge des Gesamtgesetzes und der Gesamtrechtsordnung etwas zur Beantwortung der Frage ableiten lässt, welches Rechtsobjekt die Norm schützen will. Dabei ist zu beachten, dass Rechtsnormen in der Regel gleich auszulegen sind, wenn sie gleich oder ähnlich lauten oder ihnen ähnliche gesetzgeberische Konzepte zugrunde liegen.[551] 111

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber das Firmenrecht im OR verankerte. Dies bringt zweierlei Erkenntnisse mit sich: Einerseits fällt auf, dass der Gesetzgeber darauf verzichtete, ein Spezialgesetz zu schaffen, was für Immaterialgüterrechte die Regel wäre.[552] Das Firmenrecht findet sich vielmehr im Gesellschaftsrecht,[553] in welchem schwergewichtig Wesen und Ausgestaltung der verschiedenen Gesellschaften – ein Teil davon juristische Personen – geregelt werden. Auch im IPRG wurde das Firmenrecht dem Gesellschaftsrecht – und nicht dem Immaterialgüterrecht – zugeordnet.[554] Andererseits entschied sich der Gesetzgeber aber auch dagegen, eine einheitliche Regelung für das Namens- und 112

---

550 Zur Bedeutung der Wörter *unbefugt* und *beeinträchtigt* siehe hinten, Rn. 139 f.

551 BGE 123 III 354 E. 1b S. 357; Riemer, S. 104, m.w.Verw.

552 Raduner, S. 59.

553 Verstanden in einem weiteren Sinne.

554 Art. 157 IPRG; R. Bühler, Diss., S. 128.

Firmenrecht im ZGB zu erlassen, womit eine unterschiedliche Behandlung der beiden Kennzeichen impliziert wird.[555]

113 Untersucht man die beiden Absätze von Art. 956 OR in systematischer Hinsicht, so ergibt sich Folgendes: In Abs. 1 der Norm steht geschrieben, dass die Firma dem Berechtigten zu *«ausschliesslichem Gebrauche»* zustehe. Dies steht im Einklang mit den Randtiteln der Art. 946 und Art. 951 OR, die jeweils *«Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma»* lauten.[556] Die Wortwahl erinnert stark an die Ausschliesslichkeitsrechte des Immaterialgüterrechts. Insbesondere in Art. 13 MSchG findet sich eine ähnliche Formulierung, wonach das Markenrecht dem Inhaber ein *«ausschliessliches Recht»* verleihe.[557]

114 In Abs. 2 der Norm zeigt sich ein ganz anderes Bild: Die Formulierung orientiert sich stark an der namensrechtlichen Vorschrift in Art. 29 Abs. 2 ZGB.[558] Bei beiden Normen liegt der Fokus auf der *«Beeinträchtigung»* des Kennzeicheninhabers.[559] Auch die Aufzählungen der Klageansprüche stimmen strukturell weitgehend überein.[560]

115 Zusammengefasst lässt sich aus der Stellung des Firmenrechts in der Rechtsordnung als Ganzes keine eindeutige Tendenz betreffend die Rechtsnatur des Firmenrechts herleiten. Ein struktureller Vergleich von Art. 956 OR mit anderen Rechtsnormen deutet aber darauf hin, dass es sich in Abs. 1 um ein Immaterialgüterrecht und in Abs. 2 um ein Persönlichkeitsrecht handelt. Für zwei unterschiedliche Rechte spricht auch ein Vergleich der beiden Absätze unter sich – wäre es doch widersinnig, wenn Abs. 1 einen Anspruch auf ausschliesslichen Gebrauch

---

555 Genre, S. 9; Graffenried, S. 51.

556 Im Französischen *«droit exclusif»* und im Italienischen *«diritto esclusivo»*.

557 Ähnlich Art. 9 ff. URG, Art. 8 PatG.

558 Ebenso R. Bühler, BSK ZGB I, N 31 zu Art. 29 ZGB; Hilti, SIWR III/2, Rn. 299.

559 Eine ähnliche Formulierung findet sich auch in Art. 33a Abs. 2 URG, der für *«Beeinträchtigungen»* der Darbietungen der ausübenden Künstlerinnen und Künstler auf die Regeln des Persönlichkeitsschutzes verweist. Dieselbe Terminologie verwenden auch Ritscher/L. David, S. 162 f., die in ihrem Vorschlag für ein einheitliches Kennzeichenrecht ausführen, dass bei Kennzeichen mit Namensfunktion eine *«Beeinträchtigung»* des Kennzeicheninhabers nachgewiesen werden müsse.

560 Zu erwähnten ist auch, dass sich das Wort *«unbefugt»* früher auch im Wortlaut der Norm zum allgemeinen Persönlichkeitsschutz fand (siehe Art. 28 Abs. 1 aZGB 1907).

der Firma gewährt, dem Firmenträger nach Abs. 2 dann aber nur bei einer Beeinträchtigung Klageansprüche zustünden.[561]

(iii) Historisch[562]

Im Rahmen der historischen Auslegung ist im vorliegenden Kontext zu prüfen, ob sich aus den Gesetzesmaterialien ergibt, welches Rechtsobjekt der Gesetzgeber mit dem Firmennamensrecht schützen wollte. Hierzu lohnt sich ein Blick in die Entstehungsgeschichte des Artikels: Die Wurzeln des heutigen Art. 956 OR gehen zurück auf den Entwurf von Walther Munzinger zu einem Konkordat über das Handels- und Verkehrsrecht aus dem Jahr 1864.[563] In dessen § 16 fand sich die Bestimmung: *«Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma in seinen Rechten verletzt ist, kann den Unberechtigten auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und auf Schadenersatz belangen. Über das Vorhandensein und die Höhe des Schadens entscheidet das Handelsgericht nach seinem freien Ermessen.»*. Die Norm wurde praktisch unverändert in den darauffolgenden Entwurf eines schweizerischen Handelsrechts übernommen (Art. 14) und mit einer Bestimmung ergänzt, wonach keine neue Firma eingetragen werden darf, die Anlass zu Verwechslungen mit einer bereits eingetragenen Firma geben kann (Art. 13).[564] Eine andere Regelung wurde in den Entwurf des schweizerischen Obligationenrechts aus dem Jahr 1875 aufgenommen.[565] Dort hiess es zwar ebenfalls, dass keine *«gleichlautende oder ähnliche zu Täuschungen des Publikums Veranlassung gebende Firma»* angenommen werden dürfe (Art. 908 f.). Die Durchsetzung war dann aber wie folgt vorgesehen (Art. 910): *«Das Gericht kann auf Antrag des Berechtigten denjenigen, welcher den Vorschriften der Art. 908 und 909 entgegen eine Firma annimmt, zur Abänderung derselben und, sofern ihm zur Zeit der Annahme die Eintragung bekannt war oder doch bekannt sein konnte (Art. 907), auch zum Schadenersatze verurteilen.».* Die Norm wurde praktisch unverändert auch in den darauffolgenden Entwurf aus dem Jahr 1877 übernommen.[566] Die im heutigen Art. 956 OR enthaltene Regelung war schliesslich – mit geringfügigen

116

---

561 Bildlich gesprochen würde das Gesetz dem Firmenträger mit der einen Hand etwas geben, um es ihm anschliessend mit der anderen Hand (teilweise) gleich wieder wegzunehmen. Siehe hierzu auch hinten, Rn. 135.

562 Siehe auch die historischen Abrisse vorne, Rn. 86 f. und 92 ff.

563 Abgedruckt bei Fasel, S. 95 ff.

564 Abgedruckt bei Fasel, S. 167 ff.

565 Abgedruckt bei Fasel, S. 701 ff.

566 Abgedruckt bei Fasel, S. 867 ff.

Abweichungen – erstmals in Art. 881 des Entwurfs von 1879 enthalten.[567] Die Norm wurde in der Folge ins aOR von 1881 überführt (Art. 876) und blieb bis heute im Wesentlichen unverändert.[568]

117 Nach Inkrafttreten der Norm stellte sich bald einmal die Frage, ob sich der *«ausschliessliche Gebrauch»* nach Art. 876 Abs. 1 aOR 1881[569] auf das ganze Gebiet der Schweiz erstreckt oder – wie für Einzelunternehmen sinngemäss festgehalten[570] – nur für den jeweiligen Ort der Eintragung gilt. Im Jahr 1898 entschied das Bundesgericht die Frage in BGE 24 II 891: Die *«Schweizerische Hypothekenbank»*, eine AG mit Sitz in Solothurn, klagte gegen die *«Schweizerische Hypothekenbank in Bern»*, eine Genossenschaft mit Sitz in Bern, auf Unterlassung des Firmengebrauchs. Zur Begründung führte die Klägerin an, es werde ihr durch den Firmengebrauch der Beklagten verunmöglicht, eine Filiale in Bern zu eröffnen, da ansonsten die *«grössten Verwechslungen»* entstehen würden.[571] Das Bundesgericht hielt fest, dass der schweizerische Gesetzgeber in dieser Frage bewusst von seinem deutschen Vorbild, das den Grundsatz der Ausschliesslichkeit ausdrücklich auf denselben Ort beschränkt,[572] abweichen wollte. Es sei kaum zu leugnen, dass *«für Gesellschafts- und besonders für Sachfirmen wegen deren häufig sehr ausgedehnten Verkehrs mit Zweigniederlassungen […] die Gefahr der Verwechslung mit gleichlautenden, an anderen Orten bestehenden Firmen wesentlich grösser»* sei als für Einzelunternehmen.[573]

---

567 Abgedruckt bei Fasel, S. 1205 ff. Abs. 1 lautete: *«Die Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Gesellschaft, welche gemäss den Vorschriften dieses Titels in das Handelsregister eingetragen und in dem Handelsamtsblatte veröffentlicht ist, steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.»*. Abs. 2 lautete: *«Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann den Unberechtigten auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und auf Schadenersatz belangen.»*.

568 Geändert wurde im Zuge der Revision vom 18. Dezember 1936 (AS 1937 S. 185 ff.), in Kraft seit 1. Juli 1937, lediglich die Bezeichnung der Rechtseinheiten in Abs. 1. Früher hiess es die *«Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Gesellschaft, welche gemäss den Vorschriften dieses Titels in das Handelsregister eingetragen und in dem Handelsamtsblatte veröffentlicht ist»*, heute hingegen die *«im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft»*.

569 Heute Art. 956 Abs. 1 OR.

570 Art. 868 aOR 1881.

571 BGE 24 II 891 E. 1 S. 892 – Schweizerische Hypothekenbank.

572 Siehe den heutigen § 30 Abs. 1 HGB.

573 BGE 24 II 891 E. 3 S. 896 – Schweizerische Hypothekenbank; bestätigt in BGE 36 II 38 E. 2 S. 40 – Magazine zum Globus.

Im Zuge der Revision vom 18. Dezember 1936 wurde das Gesetz dann insofern ergänzt, als die Vorschriften über die Ausschliesslichkeit des Einzelunternehmens auch für die Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft und – sofern deren Firma Personennamen enthielt – die GmbH anwendbar erklärt wurden.[574] Für die AG, die GmbH ohne Personennamen und die Genossenschaft wurde im Gesetz hingegen festgehalten, dass sich deren Firmen von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden müssen.[575] Eugen Huber hielt dazu in seinem Bericht über die Revision des Obligationenrechts Folgendes fest: *«Die gleiche Einzelfirma kann in Genf und in Zürich vorkommen. Sachfirmen aber können sich über die ganze Schweiz so verbreiten, dass aus dem Gesichtspunkt des unlautern Wettbewerbs bereits die Folge abgeleitet werden darf, es dürfe die Firma in der ganzen Schweiz nur einmal in dem entsprechenden Wortlaut vorkommen.»*[576] Und weiter: *«Ferner soll sich die von ihnen* [den Aktiengesellschaften und Genossenschaften] *gewählte Firma, wie wir schon oben hervorgehoben haben, von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma unterscheiden.»*.[577] In jüngerer Zeit wurde der Ausschliesslichkeitsanspruch auch für die übrigen Rechtseinheiten – mit Ausnahme des Einzelunternehmens – auf das Gebiet der ganzen Schweiz ausgedehnt.[578] 118

Untersucht man die Wortlaute der Vorgängernormen von Art. 956 OR im Hinblick auf das geschützte Rechtsobjekt, so ergibt sich Folgendes: Bei der von Walther Munzinger gewählten Formulierung lag der Fokus auf der Person des Firmenträgers. Demzufolge wäre das geschützte Rechtsobjekt bei dieser Fassung wohl nur die Person des Firmenträgers gewesen. In den beiden Entwürfen aus den Jahren 1875 und 1877 verschob sich der Fokus dann aber auf die Firma: Da die Person des Firmenträgers unerwähnt blieb, ist davon auszugehen, dass eine vorschrifts- 119

574 Art. 951 Abs. 1 aOR.

575 Art. 951 Abs. 2 aOR; siehe Botschaft Änderung OR 1928, S. 308.

576 Huber, Erster Bericht, S. 218.

577 Huber, Erster Bericht, S. 219.

578 Im Zuge der Revision vom 16. Dezember 2005 (AS 2007 S. 4791 ff.), in Kraft seit dem 1. Januar 2008, wurde die Regelung für die GmbH an die AG angeglichen und für jeden Fall – nicht nur wenn in der Firma keine Personennamen enthalten waren – ein schweizweiter Ausschliesslichkeitsanspruch eingeführt (Botschaft Änderung OR 2001, S. 3241 f.). Im Zuge der Revision vom 25. September 2015 (AS 2016 S. 1507 ff.), in Kraft seit dem 1. Juli 2016, wurde für die übrigen Gesellschaften die freie Wählbarkeit der Firma eingeführt, weshalb man sich auch hier dazu veranlasst sah, deren Ausschliesslichkeitsansprüche auf das ganze Gebiet der Schweiz auszudehnen (Botschaft Änderung OR 2014, S. 9321).

widrige Firmenwahl unabhängig von einer Verletzung des Firmenträgers hätte untersagt werden können.[579] Das geschützte Rechtsobjekt wäre hier also nur die Firma als immaterielles Gut gewesen. In der im aOR 1881 implementierten Norm (Art. 876), die weitgehend dem heutigen Art. 956 OR entspricht, wurden die beiden Ansätze schliesslich kombiniert, indem der Fokus in Abs. 1 auf die Firma und in Abs. 2 auf die Person des Firmenträgers gelegt wurde.[580]

120 Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 956 OR erhellt weiter, dass der Gesetzgeber beim Entwurf des Firmenrechts wohl ein Persönlichkeitsrecht vor Augen hatte. Bereits in der Botschaft zum aOR 1881 wurde mit Bezug auf die Rechtsnatur des Klagerechts auf die Bestimmungen zur unerlaubten Handlung verwiesen. Später wurde dann sogar darüber diskutiert, die Norm ersatzlos zu streichen, da man den Schutz gestützt auf Art. 48 aOR 1911 – bei dem es sich um einen deliktsrechtlichen Sondertatbestand zum unlauteren Wettbewerb handelte, der als Anwendungsfall des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes galt[581] – als genügend erachtete. Man entschied sich dann aber für die Beibehaltung der Norm, da es durchaus dem System der Gesetzgebung entspreche, *«bei einzelnen wichtigen Tatbeständen Rechtsgrundsätze positiv und gesondert aufzustellen, die sich auch ohne diese Sonderbestimmung aus der Anwendung allgemeiner Grundsätze der Gesetzgebung ergeben würden»*.[582]

121 Gleichzeitig zeigen die vorstehenden Ausführungen aber auch, dass der Gesetzgeber zum Schutz der Handelskreise[583] einen – für damalige Verhältnisse grosszügigen[584] – örtlichen Schutzbereich für die Firma ziehen wollte. Dies bewusst im Gegensatz zu seinem deutschen Vorbild[585] sowie auch in Abweichung zum Namensrecht, bei welchem der Schutz seit jeher ausschliesslich auf den Raum

---

579 Atypisch war jedoch, dass diese Rechtsfolge nur eintreten sollte, sofern dem Dritten die Eintragung bekannt war oder doch bekannt sein konnte, ihn mithin ein Verschulden traf.

580 Siehe die Begründung vorne, Rn. 107 ff.

581 Botschaft UWG 1942, S. 674; siehe auch vorne, Fn. 244, und hinten, Rn. 163.

582 Siehe die Berichterstattung von Scherer, Amtl. Bull. StR 1934, S. 789; Julius Hartmann, S. 232; Jost Hartmann, S. 79.

583 BGE 36 II 38 E. 2 S. 40 – Magazine zum Globus.

584 Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es damals noch kein schweizerisches Zentralregister gab.

585 So zumindest das Bundesgericht in BGE 24 II 891 E. 3 S. 896 – Schweizerische Hypothekenbank; 36 II 38 E. 2 S. 40 – Magazine zum Globus.

des tatsächlichen Zeichengebrauchs beschränkt war.[586] Dass sich der Gesetzgeber bewusst für einen fixen örtlichen Schutzbereich – mittlerweile in den meisten Fällen mit nationaler Exklusivität – entschied,[587] kann als Indiz für ein immaterialgüterrechtliches Verständnis gewertet werden.[588]

Zusammenfassend ergibt die historische Auslegung von Art. 956 OR was folgt: 122
Die Entwürfe des OR enthalten Formulierungen zum Firmennamensrecht, bei denen der Schutzfokus zunächst auf die Person des Firmenträgers und anschliessend auf die Firma an sich gelegt wurde. Der historische Gesetzgeber kombinierte sodann die beiden Ansätze und erliess die Regelung des heutigen Art. 956 OR.[589] Dabei hatte man wohl eher ein Persönlichkeitsrecht vor Augen, zumal man sogar der Auffassung war, dass man den Schutzanspruch ohne Weiteres auch auf die allgemeinen Regeln des Persönlichkeitsschutzes abstützen könnte. Gleichzeitig ist aber die Intention des Gesetzgebers nicht zu verkennen, insbesondere den Firmen der Handelsgesellschaften einen fixen örtlichen Schutzbereich zu gewähren, der unabhängig von einer Beeinträchtigung ihrer Interessen gelten soll (*«nationale Exklusivität»*[590]). Dies würde eher einem immaterialgüterrechtlichen Verständnis des Firmenrechts entsprechen. Freilich bleibt es ungeklärt, ob sich der historische Gesetzgeber bei der Formulierung der Bestimmungen zum Firmennamensrecht an den hier vorgestellten Rechtskategorien orientierte. Eine (unbewusste) Stossrichtung lässt sich den historischen Rechtsnormen aber durchaus entnehmen.

(iv) Teleologisch

In teleologischer Hinsicht ist im vorliegenden Kontext zu prüfen, welches Rechts- 123
objekt nach der *ratio legis* von Art. 956 OR, mithin nach den der Norm zugrunde liegenden Wertungen, geschützt werden sollte.[591] Hierzu sind vorab drei Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit in Erinnerung zu rufen:

---

586 Siehe hierzu hinten, Rn. 248 und Rn. 461.

587 Botschaft Änderung OR 1928, S. 308; Botschaft Änderung OR 2014, S. 9309.

588 Freilich lässt sich dagegen einwenden, dass sich aus dem örtlichen Schutzbereich allein nichts zur Beantwortung der Frage der firmenrechtlichen Rechtsnatur ableiten lasse, zumal auch bei einem fixen Schutzbereich noch eine Beeinträchtigung des Firmenträgers geprüft werden kann.

589 Zur Begründung siehe vorne, Rn. 119.

590 Botschaft Änderung OR 2014, S. 9309.

591 Siehe bereits vorne, Rn. 45.

124 *Erstens* hat die Untersuchung zum Schutzzweck des Firmenrechts als Ganzes gezeigt, dass das Firmenrecht auf einer ganz *besonderen Interessenlage* beruht: Die Firma soll einerseits im öffentlichen Interesse die eindeutige Identifizierung von Rechtssubjekten ermöglichen und insofern eine Namensfunktion erfüllen.[592] Andererseits ist die Firma als Name eines Rechtssubjekts auch Teil seiner Persönlichkeit. Sie dient auch dem privaten – insbesondere geschäftlichen – Interesse, sich von anderen Rechtssubjekten abzuheben.[593]

125 *Zweitens* hat die Untersuchung zum Verbot identischer Firmen gezeigt, dass sich das öffentliche Interesse in erster Linie auf die Verhinderung *identischer* Firmen richtet, wohingegen ein Vorgehen gegen *verwechselbare* Firmen primär im privaten Interesse liegt. Die Kognition der Registerbehörden wurde deshalb mit breit abgestützter Zustimmung insofern teleologisch reduziert, als diese nur die Eintragung von *identischen* Firmen von Amtes wegen verweigern, es demgegenüber aber den Firmenträgern überlassen, gegen *verwechselbare* Firmen vor dem Zivilrichter zu klagen. Das Verbot identischer Firmen bildet zudem eine Grundbedingung der firmenrechtlichen Namensfunktion.[594]

126 *Drittens* hat die Kategorisierung des Firmenrechts in Firmenordnungsrecht und Firmennamensrecht ergeben, dass Art. 956 OR als Norm mit repressivem Charakter, die primär privaten Interessen dient, dem Firmennamensrecht zugehört bzw. dieses gerade ausmacht. Eine Schnittmenge mit dem Firmenordnungsrecht besteht aber im Verbot identischer Firmen, das sowohl auf dem Verwaltungs- als auch dem Zivilrechtsweg durchgesetzt werden kann.[595]

127 Gestützt auf diese Prämissen gilt es nun den Zweck des Firmennamensrechts in Art. 956 OR zu untersuchen. In dessen Abs. 1 will die Norm dem Firmenträger den *«ausschliesslichen Gebrauch»* seiner Firma sichern. Dies ergibt sich einerseits unmittelbar aus dem Wortlaut der Norm. Andererseits steht dies aber auch im Einklang mit dem Firmenordnungsrecht, welches die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten – mithin also die Namensfunktion – sicherstellen will, und zu diesem Zweck über die Firmenbildungsvorschriften in Art. 946 und Art. 951 OR die Ausschliesslichkeit der im Register eingetragenen Firmen gewährleistet. Die *Ausschliesslichkeit* einer Firma ist nur dann gegeben, wenn

---

592 Siehe zur *Namensfunktion* vorne, Rn. 20 und Rn. 78 ff.

593 Siehe zur *besonderen Interessenlage* im Firmenrecht vorne, Rn. 44 ff.

594 Siehe zum *Verbot identischer Firmen* vorne, Rn. 85 ff.

595 Siehe zur Kategorisierung in *Firmenordnungsrecht* und *Firmennamensrecht* vorne, Rn. 74 ff.

die Firma im betreffenden Schutzbereich mit demselben Wortlaut nur *einmal* vorkommt, es mithin keine identischen Firmen gibt. Dem Firmenträger muss deshalb ein absolutes Schutzrecht am Rechtsobjekt Firma zukommen. Ginge man nämlich von einem Persönlichkeitsrecht aus, so bestünde der Schutzanspruch nur im Falle einer Beeinträchtigung des Firmenträgers. Die Ausschliesslichkeit der Firma wäre dann aber nicht gewährleistet. Dies wäre zweckwidrig und stünde im Widerspruch zum Zweck des Firmenordnungsrecht. Es wäre widersinnig, wenn die Registerbehörden identische Firmen von Amtes wegen zurückweisen, es dem Firmenträger selbst aber nicht möglich wäre, einen identischen Firmengebrauch ohne Registereintrag zu unterbinden, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt (noch) nicht beeinträchtigt ist.[596]

Im Gegensatz dazu lässt sich beim zweiten Absatz von Art. 956 OR schon aus dessen Wortlaut schliessen, dass die Norm nur dann einen Schutzanspruch gewähren will, wenn der Firmenträger, dessen Firma von einem Dritten ohne Befugnis gebraucht wird, durch diesen Drittgebrauch auch tatsächlich beeinträchtigt wird.[597] Der Gesetzgeber bezweckt hier also den Schutz der Persönlichkeit des Firmenträgers. Dies ergibt sich nicht nur aufgrund des Wortlauts,[598] sondern auch unter Berücksichtigung von Systematik[599] und Historie[600] der Norm. Die Erkenntnis steht auch im Einklang mit den vorstehenden Ausführungen,[601] zumal eine Beeinträchtigung des Firmenträgers insbesondere dann vorliegt, wenn eine verwechselbare Firma gebraucht wird.[602] Nach der herrschenden Meinung[603] liegt der Schutz vor *verwechselbarem* Firmengebrauch – im Gegensatz zum Schutz vor *identischem* Firmengebrauch – primär im privaten und nur sekundär im öffentlichen Interesse. Dient der Schutz vor verwechselbarem Firmengebrauch in erster

128

---

596 Man stelle sich etwa eine rein lokal tätige AG vor, die einen identischen Firmengebrauch im Nachbarkanton nicht verbieten kann, weil sich die örtlichen oder geschäftlichen Tätigkeitsbereiche nicht überschneiden.

597 Siehe vorne, Rn. 109.

598 Siehe vorne, Rn. 109 f.

599 Siehe vorne, Rn. 114 f.

600 Siehe vorne, Rn. 119 ff.

601 Siehe vorne, Rn. 127.

602 Siehe statt vieler Widmer, S. 10, m.w.Verw.; siehe zudem Altenpohl, BSK OR II, N 9 zu Art. 956 OR; His, N 7 zu Art. 946 OR; Joller, Diss., S. 258; P. Troller, Diss., S. 76 f.; siehe ferner zum Namensrecht BGE 116 II 469 E. 3b – Coca-Cola; Urteil des BGer 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.1 – Riverlake; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 4.1 – Keytrade.

603 Siehe vorne, Rn. 87, und die dort aufgeführten Verweise.

Linie dem privaten Interesse des Firmenträgers, so ist es nicht zwingend erforderlich, ihm ein Ausschliesslichkeitsrecht zu gewähren, von dessen Schutz auch die Allgemeinheit profitieren würde. Es genügt vielmehr, wenn der Firmenträger gestützt auf ein Persönlichkeitsrecht gegen verwechselbaren Firmengebrauch vorgehen kann, sofern er durch diesen Gebrauch denn beeinträchtigt bzw. in seiner Persönlichkeit verletzt wird.

129 Die teleologische Auslegung bestätigt also, was bereits die grammatikalische Auslegung zutage brachte: Die beiden Absätze von Art. 956 OR unterscheiden sich hinsichtlich ihrer *Schutzrichtung*. Während Abs. 1 die Firma als immaterielles Gut schützen will, zielt Abs. 2 auf den Schutz der Person des Firmenträgers ab. Der erste Fall deutet auf ein Immaterialgüterrecht hin, der zweite hingegen auf ein Persönlichkeitsrecht.

c) Auslegungsergebnis: Monistisches Recht sui generis

130 Betrachtet man die Ergebnisse der Auslegung nach den verschiedenen Elementen als Ganzes, so können daraus zwei übergreifende Schlüsse gezogen werden:

131 *Erstens* zeigte sich bei allen Auslegungselementen, dass sich das Firmenrecht nicht als Ganzes den Immaterialgüter- oder Persönlichkeitsrechten zuordnen lässt. Das Firmenrecht schützt einerseits die *Firma* als immaterielles Gut, andererseits aber auch den *Firmenträger* als Person. Da es sich dabei um zwei unterschiedliche Rechtsobjekte handelt, ist eine eindeutige Zuordnung des Firmenrechts zu einer dieser Kategorien nicht möglich. Der Schutzbereich des Firmenrechts ist *zweigeteilt*.[604]

132 *Zweitens* ergab die Auslegung nach dem grammatikalischen und teleologischen Element, dass die *Firma* vor einem identischen Firmengebrauch und der *Firmenträger* vor einem verwechselbaren Firmengebrauch geschützt werden sollen. Die vorgenannte Zweiteilung des Schutzbereichs hat sich also an der Schutzrichtung zu orientieren: Es ist zwischen *Identitätsschutz*[605] und *Verwechslungsschutz*[606] zu unterscheiden.[607]

---

604 Etwas pointiert formuliert verfügt das Firmenrecht also über einen *Januskopf*.

605 Nach Art. 956 Abs. 1 OR.

606 Nach Art. 956 Abs. 2 OR.

607 Siehe die analogen Kategorien im Markenrecht.

(i) Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich (Art. 956 Abs. 1 OR)

Die Auslegung von Art. 956 OR hat ergeben, dass dem Firmenträger in Abs. 1 der Norm ein Immaterialgüterrecht an der Firma gewährt wird, mit dem dieser innerhalb des örtlichen Schutzbereichs jeden firmenmässigen Gebrauch[608] einer identischen[609] Firma verbieten kann.[610] Beim vom Immaterialgüterrecht geschützten Rechtsobjekt handelt es sich nicht etwa um den Firmenträger, sondern um die Firma. Das betreffende Kennzeichen wird dem Rechtsverkehr entzogen und dem Firmenträger exklusiv zugeordnet.[611] Der Firmenträger erhält so ein *«Recht auf Alleingebrauch»*[612] und kann andere nach seinem Belieben – also ungeachtet dessen, ob er durch den Drittgebrauch in seinen Interessen beeinträchtigt wird oder nicht – vom identischen Gebrauch des Kennzeichens ausschliessen.[613] 133

Dass Art. 956 Abs. 1 OR dem Firmenträger ein *Ausschliesslichkeitsrecht* – mithin also ein Immaterialgüterrecht[614] – gewährt, ergibt sich aus Wortlaut[615], Systematik[616] und Teleologie[617] des Gesetzes, wobei sich dem Wortlaut und der Teleologie zusätzlich die Beschränkung des Rechts auf den Identitätsbereich entnehmen lässt. Insbesondere verlangt die firmenrechtliche Namensfunktion, die eine *eindeutige* 134

---

608 Der vorliegenden Untersuchung liegt die Prämisse zugrunde, dass das Firmenrecht nur gegen einen firmenmässigen Gebrauch der betreffenden Firma Schutz bietet. Siehe zur Frage des firmenmässigen Gebrauchs Hilti, Paradigmenwechsel, S. 15; Hilti, SIWR III/2, Rn. 251 ff.; Joller, Diss., S. 258 ff.; P. Troller, Diss., S. 73 ff.

609 Gemäss der Praxis umfasst das Verbot identischer Firmen nicht nur *identische*, sondern auch *quasi-identische* Firmen. Siehe hierzu das Urteil des BVGer B-4719/2010 vom 31. August 2010 E. 4 sowie auch die Verweise vorne, Fn. 449.

610 Siehe die a.M. von A. Troller, IGR Band II, S. 664 f.; A. Troller/P. Troller, S. 140.

611 Ähnlich Botschaft Änderung OR 2014, S. 9309; Druey/Druey Just/Glanzmann, N 10 zu § 24; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1609.

612 Siehe Hartmann, der auch von einer *«staatlich garantierten Individualbezeichnung»* spricht (Jost Hartmann, S. 23, 99).

613 So ist es etwa einer Immobiliengesellschaft *«Sommerzeit AG»* mit Sitz in St. Gallen möglich, gegen einen Blumenladen in Genf, der ebenfalls unter *«Sommerzeit AG»* firmieren will, vorzugehen. Siehe zu dieser *Sperrkompetenz* vorne, Rn. 66. Siehe auch R. Reusser, S. 171, und bereits Miller, S. 42.

614 Siehe zur Unterscheidung zwischen *Ausschliesslichkeits-* und *Abwehrrechten* vorne, Rn. 65 f.

615 Siehe vorne, Rn. 108.

616 Siehe vorne, Rn. 113.

617 Siehe vorne, Rn. 127.

Identifikation von Rechtssubjekten sicherstellen soll, dass jede Firma im Rechtsverkehr mit demselben Wortlaut nur *einmal* vorkommt.[618] Die Namensfunktion liegt im öffentlichen Interesse und wird von den Registerbehörden von Amtes wegen durchgesetzt.[619] Da der präventive und der repressive Firmenschutz denselben Wertungsgesichtspunkten folgen müssen,[620] liegt es auf der Hand, dass es auch dem Firmenträger möglich sein muss, einen identischen Gebrauch seiner Firma auszuschliessen – dies unabhängig davon, ob die Firma des Dritten im Register eingetragen ist und ob er durch den Drittgebrauch beeinträchtigt wird oder nicht. Bei Zulassung identischen Firmengebrauchs – mit oder ohne Registereintrag – würde die firmenrechtlichen Namensfunktion nämlich praktisch verunmöglicht.[621] Das Verbot identischer Firmen stellt folglich eine systembedingte und damit zwingend notwendige Schnittmenge zwischen dem Firmenordnungsrecht und dem Firmennamensrecht dar.

135 In der Lehre wird teilweise geltend gemacht, die beiden Absätze von Art. 956 OR müssten stets zusammen gelesen werden – bei Abs. 2 handle es sich um die notwendige Ergänzung von Abs. 1, da dem Firmenträger dort die notwendigen Klagen zur Verfügung gestellt würden, um seinen Anspruch gerichtlich durchzusetzen.[622] Diese Auffassung wird hier abgelehnt. Es trifft zwar zu, dass die beiden Absätze zusammen das Firmennamensrecht ausmachen und damit als einheitliche Regelung zu verstehen sind. Daraus ergibt sich etwa, dass auch die Klagen in Abs. 2 nur dem jeweiligen Firmenträger zustehen, es sich mithin nicht um Popularklagen handelt, da das Firmennamensrecht als Ganzes letztlich dem Schutz der Interessen des Firmenträgers dient.[623] Nach der hier vertretenen Auffassung schützen die beiden Absätze aber zwei unterschiedliche Rechtsobjekte und dürfen deshalb nicht gleichgesetzt werden. Es ist auch nicht notwendig, Abs. 1 mit den in Abs. 2 erwähnten Klagen zu ergänzen, kann doch jeder vom materiellen Recht gewährte Anspruch mit den vom Prozessrecht allgemein vorgesehenen Klagen

618 Siehe vorne, Rn. 78 ff.

619 Siehe vorne, Rn. 88.

620 Ebenso Druey/Druey Just/Glanzmann, N 24 zu § 24.

621 Siehe vorne, Rn. 89.

622 His, N 24 zu Art. 956 OR; Hoffmann, S. 93; ähnlich Druey/Druey Just/Glanzmann, N 63 zu § 24.

623 Siehe vorne, Rn. 74 ff.

gerichtlich durchgesetzt werden.[624] Eine spezielle Erwähnung der Klagemöglichkeiten im materiellen Recht ist hierfür nicht erforderlich.[625]

(ii) Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich (Art. 956 Abs. 2 OR)

136 Die Auslegung von Art. 956 OR hat ergeben, dass in Abs. 2 der Norm das Persönlichkeitsrecht des Firmenträgers anerkannt wird, mit dem dieser innerhalb des örtlichen Schutzbereichs jeden firmenmässigen Gebrauch[626] einer Firma, durch den er beeinträchtigt wird, verbieten kann. Beim vom Persönlichkeitsrecht geschützten Rechtsobjekt handelt es sich um den Firmenträger. Dieser kann sich nur – aber immerhin – dann auf sein Persönlichkeitsrecht berufen und einen – insbesondere verwechselbaren – Firmengebrauch verbieten, wenn er dadurch in seiner Persönlichkeit verletzt wird.

137 Dass Art. 956 Abs. 2 OR ein *Abwehrrecht* – mithin also ein Persönlichkeitsrecht[627] – des Firmenträgers anerkennt, ergibt sich wiederum aus Wortlaut[628], Systematik[629] und Teleologie[630] des Gesetzes. Insbesondere aufgrund der gesetzlichen Formulierung *«Wer […] beeinträchtigt wird»* ist klar, dass die Norm den Schutz

---

624 Die Zulässigkeit der in Art. 956 Abs. 2 OR erwähnten Unterlassungsklage ergibt sich für Art. 956 Abs. 1 OR – der ebenfalls einen materiellen Anspruch auf Unterlassung enthält – ohne Weiteres aus Art. 84 Abs. 1 ZPO. Einen Anspruch auf Schadenersatz enthält Art. 956 Abs. 1 OR freilich nicht. Analog dem Markenrecht (Art. 55 Abs. 2 MSchG) ergibt sich ein solcher aber aus den allgemeinen Regeln in Art. 41 ff. OR. Auch der Schadenersatzanspruch nach Art. 956 Abs. 2 OR richtet sich nach diesen Grundsätzen (Altenpohl, BSK OR II, N 12 zu Art. 956 OR; Cherpillod, CR CO II, N 13 zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 57 zu Art. 956 OR).

625 Auch im Anwendungsbereich von Art. 956 Abs. 2 OR werden etwa eine Beseitigungsklage oder ausnahmsweise eine Feststellungsklage als zulässig erachtet, obwohl diese Klagearten dort nicht ausdrücklich erwähnt werden (Altenpohl, BSK OR II, N 13 zu Art. 956 OR; L. David, OFK OR, N 8 zu Art. 956 OR; Kuprecht/Hofstetter, KuKo OR, N 5 zu Art. 956 OR; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 130 zu § 7; Oertli, CHK OR, N 9 zu Art. 956 OR). Die Aufzählung ist also ohnehin nicht abschliessend (Siffert, BK, N 45 zu Art. 956 OR). Siehe dazu auch His, N 24, 57 zu Art. 956 OR.

626 Der vorliegenden Untersuchung liegt die Prämisse zugrunde, dass das Firmenrecht nur gegen einen firmenmässigen Gebrauch der betreffenden Firma Schutz bietet. Siehe zur Frage des firmenmässigen Gebrauchs die Verweise in Fn. 608.

627 Siehe zur Unterscheidung zwischen *Ausschliesslichkeits-* und *Abwehrrechten* vorne, Rn. 65 f.

628 Siehe vorne, Rn. 109.

629 Siehe vorne, Rn. 114.

630 Siehe vorne, Rn. 128.

der Person beabsichtigt. Der Firmenträger soll namentlich vor einem verwechselbaren Firmengebrauch geschützt werden. Dieser Verwechslungsschutz liegt nach ganz überwiegender Meinung in erster Linie im privaten Interesse des Firmenträgers.[631] Im Unterschied zum Identitätsschutz nach Abs. 1 ist es demnach auch nicht erforderlich, dem Firmenträger zur Herstellung einer Wertungskongruenz mit dem Firmenordnungsrecht ein Ausschliesslichkeitsrecht zu gewähren. Die firmenrechtliche Namensfunktion wird durch verwechselbaren Firmengebrauch zwar *erschwert*, nicht aber – wie bei identischem Firmengebrauch – *praktisch verunmöglicht*.[632]

138 Das in Art. 956 Abs. 2 OR verankerte Persönlichkeitsrecht gewährt dem Firmenträger also Schutz vor verwechselbarem Firmengebrauch *(Verwechslungsschutz)*. Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Persönlichkeitsrecht dem Firmenträger auch Schutz vor anderen Persönlichkeitsverletzungen bietet.[633] In Frage kommen etwa *Rufausbeutungen*[634] oder *Rufbeeinträchtigungen*[635], die auf unbefugten Firmengebrauch zurückzuführen sind. Weder der Wortlaut noch der Zweck der Norm beschränken den Schutzanspruch des Firmenträgers auf blosse Verwechslungen seiner Firma. Der Firmenträger ist zur Abwehr von Rufausbeutungen oder Rufbeeinträchtigungen aufgrund eines unbefugten Gebrauchs seiner

---

631 Siehe vorne, Rn. 87 und die dort aufgeführten Verweise.

632 Siehe vorne, Rn. 89.

633 Im Ergebnis ebenso BGE 82 II 340 E. 3 S. 343 – Eisen und Metall; 59 II 155 E. 3 S. 161 f. – Migros; Altenpohl, BSK OR II, N 9 zu Art. 956 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 385; His, N 30 zu Art. 956 OR; Joller, Workshop Verwechslungsgefahr, S. 264; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 131 zu § 7; Oertli, CHK OR, N 7 zu Art. 956 OR; Widmer, S. 12.
Die Überschrift *«Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich»* ist insofern also zu eng, die terminologische Ungenauigkeit zugunsten eines besseren Verständnisses aber hinzunehmen.

634 Siehe hierzu Urteil des Tribunal cantonal du canton de Vaud vom 14. Juli 2003: Die Nestlé SA konnte gestützt auf ihr Firmenrecht erfolgreich gegen ein Alters- und Pflegeheim vorgehen, welches die Firma *«Boas-EMS Clos Nestlé SA»* führte und damit vom guten Ruf der Nestlé SA profitierte. Das Bundesgericht schützte den Entscheid, begründete diesen aber über den Schutz der *berühmten Marke* nach Art. 15 MSchG. Es liess dabei ausdrücklich offen, ob der Anspruch auf Unterlassung zusätzlich auch auf das Firmenrecht hätte gestützt werden können (Urteil des BGer 4C.287/2004 vom 27. Oktober 2004, E. 1.4 – Nestlé).

635 Zu denken ist etwa an eine Firma zur Kennzeichnung eines Erotiketablissements, die zwar keine Verwechslungsgefahr schafft, aber trotzdem unerwünschte Assoziationen weckt.

Firma demnach nicht auf den allgemeinen Persönlichkeitsschutz verwiesen, sondern kann sich hierzu direkt auf sein Firmenrecht berufen.

Vor diesem Hintergrund bleibt noch zu klären, was unter den Begriffen *unbefugt* und *beeinträchtigt* zu verstehen ist. Nach Rechtsprechung und Lehre ist ein Firmengebrauch nicht nur dann unbefugt, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird. Vielmehr müsse *«jeder Verstoss gegen objektives Recht»* als unbefugt im Sinne des Gesetzes gelten.[636] Als *beeinträchtigt* gilt eine Person gemeinhin, wenn sie in ihren *«rechtlich schützenswerten Interessen»* verletzt wird.[637] Ein Teil der Lehre geht demgegenüber von einer Beeinträchtigung aus, wenn eine *«Schädigung»* des Firmenträgers gegeben ist oder dieser *«gefährdet und mit Schaden bedroht»* wird.[638] In der Rechtsprechung des Bundesgerichts werden die beiden Kriterien regelmässig auch gleichgesetzt und – ohne gesonderte 139

---

636 BGE 93 II 256 E. 2 S. 259 – Möbel- und Teppich-Discount Haus AG; 73 II 180 E. 2 S. 181 – Au Printemps; 40 II 127 E. 3 S. 131 – Küenzi; Agten, S. 34; Altenpohl, BSK OR II, N 8 zu Art. 956 OR; His, N 30 zu Art. 956 OR; Oertli, CHK OR, N 5 zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 31 zu Art. 956 OR; siehe auch P. Troller, Diss., S. 76, m.w.Verw.; siehe ferner Botschaft OR 1879, S. 230: *«nach Art. 881, Absatz 2, wird auch jeder Privatperson, welche dadurch beeinträchtigt wird, dass jemand eine Firma im Widerspruche mit diesen Vorschriften annimmt und führt, die Befugnis eingeräumt, dagegen einzuschreiten»*.

637 Siehe zum Namensrecht BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 128 III 353 E. 4 S. 358 – montana.ch; 116 II 463 E. 3b S. 469 – Coca-Cola; 120 III 60 E. 3a S. 63; 112 II 369 E. 3b S. 371 – Hotel Appenzell; 102 II 305 E. 2 S. 308 – Abraham; Urteil des BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 7.1 – Eurojobs; A. Bucher, Rn. 831; Pedrazzini/Oberholzer, S. 189; ähnlich zum Firmenrecht A. Troller, IGR Band II, S. 664 f.; P. Troller, Diss., S. 73; Widmer, S. 11.

638 Agten, S. 34; Altenpohl, BSK OR II, N 9 zu Art. 956 OR; His, N 32 zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 32 zu Art. 956 OR. Diese Terminologie wird hier abgelehnt, um eine klare Abgrenzung zum allgemeinen Schadensbegriff zu schaffen.
Siehe zur analogen Situation im Namensrecht auch die Erläuterungen von Eugen Huber zum Vorentwurf des ZGB (in: Reber/Hurni, Rn. 170): *«Verletzung ‹in seinen Rechten›, sagte der Entwurf ursprünglich. Die jetzige Redaktion hat den Beisatz als selbstverständlich weggelassen, denn natürlich kann nur die Verletzung eingeklagt werden, die ein Recht des Verletzten betrifft. Das kann sein: Kredit, guter Ruf, Kundschaft, Familienleben, Anspruch auf Stellung irgendwelcher Art. In solchem Sinne muss die Verletzung vorliegen, wenn in diesem zweiten Falle überhaupt eine Klage gegeben sein soll. Von einer Schädigung wurde absichtlich nicht gesprochen. Denn es sollen in dieser Verletzung nicht bloss die Fälle des Vermögensschadens, sondern auch die der moralischen Unbill mit inbegriffen sein.»*

Prüfung – als gegeben erachtet, wenn eine Verwechslungsgefahr angenommen wird.[639]

140 Nach der hier vertretenen Auffassung sollte eine möglichst konsistente Gesetzesterminologie angestrebt werden.[640] In Anlehnung an die Terminologie des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes scheint es daher angezeigt, einerseits den Begriff *unbefugt* mit *widerrechtlich*[641] und andererseits den Begriff *Beeinträchtigung* mit *Persönlichkeitsverletzung* gleichzusetzen. Dieses Verständnis deckt sich mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 28 ZGB, dessen Wortlaut in der früheren Fassung noch den Begriff *unbefugterweise* anstelle des heutigen *widerrechtlich* enthielt:[642] *«Eine Verletzung in den persönlichen Verhältnissen ist im Sinne von Art. 28 ZGB unbefugt, wenn sie auf einem widerrechtlichen Eingriff beruht. Widerrechtlich ist ein Verhalten, das gegen die Gebote der Rechtsordnung verstösst, die dem Schutz des verletzten Rechtsgutes dienen.»*.[643] Da der Gesetzgeber den Firmenschutz nach Auffassung des Bundesgerichts als *«Ausfluss des*

---

639 Siehe hierzu Widmer, S. 10 f., und P. Troller, Diss., S. 109; siehe zum Firmenrecht BGE 93 II 40 E. 2c S. 46 – Rubinstein; Urteil des BGer 4C.197/2003 vom 5. Mai 2004, E. 5.3 – Lernstudio (auszugsweise publiziert als BGE 130 III 478); siehe zum Namensrecht BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 116 II 463 E. 3a S. 469 – Coca-Cola; 112 II 369 E. 3b S. 371 – Hotel Appenzell; 102 II 161 E. 3 S. 166 – Otto Naegeli-Stiftung; 90 II 315 E. 3d S. 321 f. – Elin-Union; 80 II 138 E. 3 S. 145 – Fiducia; Urteil des BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 7.1 – Eurojobs.

640 Dies ungeachtet des Verhältnisses zwischen dem hier umschriebenen, firmenrechtlichen Persönlichkeitsrecht und dem allgemeinen Persönlichkeitsschutz bzw. Namensrecht, das keinen Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildet. Siehe hierzu R. Bühler, BSK ZGB I, N 61 ff. zu Art. 29 ZGB; Hilti, SIWR III/2, Rn. 271 ff.

641 Nach Art. 28 Abs. 2 ZGB ist ein Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Siehe auch die ursprüngliche Formulierung in Art. 876 aOR 1881, wonach der durch den Firmengebrauch Beeinträchtigte den *«Unberechtigten»* auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und auf Schadenersatz belangen konnte. Siehe zum Namensrecht auch P. Troller, Diss., S. 163.

642 Art. 28 Abs. 1 aOR 1911 lautete: *«Wer in seinen persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird, kann auf Beseitigung der Störung klagen.».*

643 BGE 107 II 1 E. 2 S. 4; unmissverständlich auch BGE 97 II 97 E. 4 S. 104 – Union: *«Unbefugt bedeutet hier nach herrschender Rechtsprechung und Lehre nichts anderes als widerrechtlich im Sinne von Art. 41 OR»*; siehe zudem die konstante Rechtsprechung in BGE 111 II 209 E. 2 S. 211; 108 II 241 E. 6 S. 244; 95 II 481 E. 6. S. 492 – Club Medityrannis; 91 II 401 E. 3a S. 405 – Olma; 80 II 26 E. 5a S. 38 – Studio 4; 71 II 191 E. 1 S. 191; P. Troller, Diss., S. 163.

Persönlichkeitsschutzes juristischer Personen» konzipierte,[644] scheint eine analoge Anwendung dieser Terminologie auf das Firmenrecht durchaus gerechtfertigt.[645] Im Verwechslungsbereich handelt es sich beim Firmenrecht um ein Persönlichkeitsrecht und somit um ein absolutes, subjektives Recht. Demzufolge ist grundsätzlich jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich und es bedarf keiner besonderen Begründung der Widerrechtlichkeit.[646] Die Widerrechtlichkeit entfällt freilich, wenn sich der Verletzer auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann.[647] Im Bereich des Firmenrechts dürfte der Hauptanwendungsfall in der Zustimmung des Firmenträgers zum Gebrauch seiner Firma liegen, die sich so dogmatisch korrekt erfassen lässt.[648] Die vorne zitierte Rechtsprechung,[649] in welcher das Bundesgericht den Begriff *unbefugt* mit einer *«Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen»* gleichsetzt, ist inhaltlich im Ergebnis also nicht zu beanstanden, sofern sich der Verletzer nicht ausnahmsweise auf einen Rechtfertigungsgrund – insbesondere die Zustimmung des Firmenträgers – berufen kann. Ebenso dürften die beiden Kriterien beim Vorliegen einer (konkreten)[650] Verwechslungsgefahr in

---

Siehe demgegenüber die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 5 lit. a UWG, in dessen Rahmen es *«unbefugt»* als *«ohne Einverständnis des Berechtigten»* versteht (Urteil des BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014, E. 2.2.1 – Gamecity). Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zur vorne zitierten Rechtsprechung, zumal Art. 5 lit. a UWG im Unterschied zu Art. 28 Abs. 1 ZGB und Art. 956 Abs. 2 OR kein Persönlichkeitsrecht des Betroffenen schützt.

644 Urteil des BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade; 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 3c, in: sic! 2000, S. 399 ff. – Avia.

645 Ebenso Widmer, S. 11. Siehe auch BGE 110 II 411 E. 3a S. 418, wo das Bundesgericht auch für das Urheberpersönlichkeitsrecht auf die allgemeinen Regeln des Persönlichkeitsschutzes nach Art. 28 ZGB verweist.

646 Siehe Botschaft Änderung ZGB 1982, S. 660; Aebi-Müller, CHK ZGB, N 29 zu Art. 28 ZGB; A. Bucher, Rn. 832; Meili, BSK ZGB I, N 45 zu Art. 28 ZGB.
Abzulehnen ist nach der hier vertretenen Auffassung deshalb die vorne zitierte Meinung, wonach *«unbefugt»* so viel wie *«gegen das objektive Recht verstossend»* bedeutet, da ein solches Verständnis eine positive Feststellung des Kriteriums impliziert.

647 Siehe Aebi-Müller, Habil., Rn. 74; Buri, S. 133.

648 Die Zustimmung erfolgt in der Regel im Rahmen einer Abgrenzungs- oder Lizenzvereinbarung.

649 Siehe vorne, Rn. 139.

650 Demgegenüber liegt bei einer bloss abstrakten Verwechslungsgefahr nicht zwingend immer auch eine Persönlichkeitsverletzung des Firmenträgers vor. Siehe zur Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinten, Rn. 225.

der Regel erfüllt sein.[651] In methodischer Hinsicht wäre es aber trotzdem wünschenswert, wenn die Widerrechtlichkeit des Firmengebrauchs und die Persönlichkeitsverletzung des Firmenträgers auseinandergehalten und jeweils gesondert geprüft würden.

(iii) Monistisches Recht

141 Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dass der Schutzbereich des Firmenrechts *zweigeteilt* ist und das Firmenrecht somit zwei verschiedene *Teilrechte* umfasst. Das Firmenrecht weist insofern eine *doppelte* oder *hybride* Struktur auf.[652] Zu beantworten bleibt im Folgenden aber die Frage, wie sich die beiden Teilrechte zueinander verhalten bzw. was für eine Rechtsnatur das subjektive Firmenrecht *als Ganzes* aufweist.[653]

142 Die Kategorisierung von subjektiven Rechten in Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte ist nach der hier vertretenen Auffassung anhand des vom betreffenden Recht geschützten Rechtsobjekts vorzunehmen.[654] Da das subjektive Firmenrecht zwei verschiedene Rechtsobjekte zugleich schützt, ist eine eindeutige Zuordnung zu einer der genannten Kategorien nicht möglich.[655] Allein anhand der herkömmlichen Kategorien zur Einteilung von subjektiven Privatrechten lässt sich die Rechtsnatur des Firmenrechts also nicht abschliessend bestimmen, was angesichts der Debatte, die zu dieser Frage seit Jahrzehnten geführt wird, auch nicht weiter überrascht. Es stellt sich insbesondere die Frage, ob das Firmenrecht lediglich als zweckmässiger Sammelbegriff für die vorgenannten beiden Teilrechte zu verstehen ist oder ob es sich um ein einheitliches Recht handelt, das von der Rechtsordnung auch einheitlich behandelt wird. Hierzu lohnt sich ein vergleichen-

---

651 So das Bundesgericht ausdrücklich in BGE 90 II 315 E. 3d S. 321 f. – Elin-Union; 80 II 138 E. 3a S. 145 – Fiducia. Siehe zudem BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 128 III 353 E. 4 S. 358 – montana.ch; 112 II 369 E. 3b S. 371 – Hotel Appenzell; Urteil des BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 4.1 – Keytrade.
Nach P. Troller, Diss., S. 109, kann auf eine selbstständige Prüfung der Beeinträchtigung verzichtet werden, sofern bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein Beurteilungsmassstab angelegt wird, der es rechtfertigt, von der Gefahr auf eine rechtsgenügliche Beeinträchtigung zu schliessen. Die Prüfung der Beeinträchtigung des Firmenträgers wird damit auf den Begriff der Verwechslungsgefahr verlagert. A.M. R. Bühler, BSK ZGB I, N 55 zu Art. 29 ZGB.

652 Siehe hierzu bereits vorne, Rn. 101.

653 Siehe zur analogen Aufgabenstellung im *Namensrecht* Klippel, S. 497 ff.

654 Siehe hierzu vorne, Rn. 62 ff.

655 Analog für das Urheberpersönlichkeitsrecht M. Seemann, S. 205.

der *Blick über den Zaun* ins Urheberrecht, wo diese Diskussion ebenfalls seit jeher intensiv geführt wird.[656]

Die verschiedenen Auffassungen zur Rechtsnatur des Urheberrechts lassen sich in *dualistische* und *monistische* Theorien unterteilen.[657] Nach den dualistischen Theorien handelt es sich beim Urheberrecht nicht um ein einheitliches Recht, sondern lediglich um die Summe der Vermögens- und Persönlichkeitsrechte, die infolge ihres gemeinsamen Ausgangspunktes in der Person des Urhebers aus Zweckmässigkeitsgründen unter einheitlichem Namen zusammengefasst wurden.[658] Die Lehre spricht in diesem Zusammenhang auch von einem *Doppelrecht*[659] oder *Sammelrecht*[660].[661] Demgegenüber verstehen die Anhänger der monistischen Theorie das Urheberrecht als *einheitliches Recht*.[662] Auch sie unterscheiden zuweilen zwar zwischen vermögens- und persönlichkeitsrechtlichen Bestandteilen, sehen diese aber als verschiedene Funktionen desselben Rechts.[663] Das Urheberrecht sei somit mehr als nur die Summe seiner Teile.[664] Da sich das so ausgelegte Urheberrecht nicht in die herkömmlichen Kategorien subjektiver Rechte einordnen lässt, wird ein Recht eigener Art propagiert.[665] 143

Die Unterscheidung zwischen monistischen und dualistischen Rechten ist von der Kategorisierung in Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte abzugrenzen. Es wurde bereits festgestellt, dass letztere Kategorisierung nach dem 144

656 Diese Parallele ziehen im deutschen Recht auch Canaris, N 7 zu § 10, und Ulmer, Urheberrecht, S. 117.

657 Siehe zu den Theorien im Allgemeinen Hilty, Urheberrecht, Rn. 43 ff.; M. Seemann, S. 68 ff.; zum deutschen Recht Michaelis, S. 18 ff.; Ulmer, Urheberrecht, S. 112.

658 Hilty, Urheberrecht, Rn. 46; Rehbinder, Rn. 21.

659 Den Begriff des *Doppelrechts* verwendete bereits Kohler (siehe etwa Kohler, Urheberrecht, S. 17 ff.). Siehe auch Michaelis, S. 20.

660 M. Seemann, S. 175, 205.

661 Siehe auch W. Schluep, Habil., S. 338 ff., der für das Markenrecht unter Geltung des aMSchG 1890 anhand der Zeichenart zwischen einem Persönlichkeitsrecht und einem (dualistischen) Zwillingsrecht (Persönlichkeitsrecht und Immaterialgüterrecht) differenzierte. Diese Auffassung hielt er später dann aber nicht mehr aufrecht (W. Schluep, Ökonomische Analyse, Fn. 60).

662 Hilty, Urheberrecht, Rn. 46.

663 L. David, SHK URG, N 24 zu Einführung; Dessemontet, Rn. 496 ff.; zum deutschen Recht Ulmer, Urheberrecht, S. 113.

664 Dessemontet, Rn. 496; zum deutschen Recht Ulmer, Urheberrecht, S. 115.

665 Siehe zum deutschen Recht Michaelis, S. 25 f.; Ulmer, Urheberrecht, S. 113 f.

geschützten *Rechtsobjekt* vorzunehmen ist.[666] Für die Qualifikation als monistisches oder dualistisches Recht ist demgegenüber entscheidend, ob sich das betreffende Recht in verschiedene Teilrechte aufspalten lässt, die im Rechtsverkehr unterschiedlich behandelt werden und somit über eigene Schicksale verfügen.[667] Ausschlaggebend ist demnach die *Eigenständigkeit* von allfälligen Teilrechten. Diese lässt sich bestimmen anhand der *Behandlung im Rechtsverkehr*, welche die objektive Rechtsordnung für das betreffende Recht vorsieht.[668]

145 Zu prüfen ist also, ob die Rechtsordnung für die beim Firmenrecht festgestellten Teilrechte – das Immaterialgüterrecht einerseits und das Persönlichkeitsrecht andererseits – eine unterschiedliche Behandlung im Rechtsverkehr vorsieht. Der Rechtsordnung lässt sich was folgt entnehmen: Das Firmenrecht entsteht einheitlich mit der Eintragung der Firma im Handelsregister[669] und geht mit deren Löschung auch wieder einheitlich unter.[670] Die firmenrechtliche Namensfunktion schliesst eine Übertragung, Vererbung und Zwangsvollstreckung des Firmenrechts aus, was systemlogisch für das Immaterialgüter- und das Persönlichkeitsrecht gleichermassen gelten muss.[671] Die Antwort ist also offenkundig: Trotz der verschiedenen Schutzobjekte lässt sich der Rechtsordnung keine unterschiedliche Behandlung der beiden Teilrechte im Rechtsverkehr entnehmen. Es handelt sich mithin nicht um eigenständige Rechte. Die beiden Teilrechte bilden vielmehr gemeinsam das Firmenrecht, das als Ganzes folglich als *monistisches Recht* zu qualifizieren ist.[672]

---

666 Siehe vorne, Rn. 62 ff.

667 Ähnlich L. David, SHK URG, N 24 zu Einführung; ähnlich für das Markenrecht nach dem aMSchG 1890 W. Schluep, Habil., S. 363.

668 M. Seemann, S. 71 f., 385; sinngemäss auch Hilty, Urheberrecht, Rn. 47, und zum deutschen Recht Ulmer, Urheberrecht, S. 115 f.

669 Siehe die Verweise hinten, Fn. 1509.

670 Siehe BGE 72 II 1 E. 1 S. 3 – Guhl; 66 II 261 E. 1 S. 263 – Verband Schweizer Metzgermeister; Altenpohl, BSK OR II, N 5 zu Art. 944 OR, N 2 zu Art. 956 OR; His, N 8 zu Art. 956 OR; Städeli/Versolatto, Rn. 2.4.

671 Siehe vorne, Rn. 80 und Rn. 90 ff.

672 Von einem *einheitlichen Recht* sprechen auch P. Troller, Diss., S. 27, und im deutschen Recht Canaris, N 7 zu § 10; Ries, Kommentar Röhricht et al., N 8 zu § 17 HGB; siehe zum Urheberrecht Dessemontet, Rn. 496.

Als monistisches Recht ist das Firmenrecht ein *Recht sui generis*, das sich nicht in die herkömmlichen Kategorien einteilen lässt.[673] Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Kern des Firmenrechts das bereits festgestellte Persönlichkeitsrecht bildet,[674] geht es doch – etwas salopp ausgedrückt – um den Namen eines Rechtssubjekts.[675] Im Unterschied zur Marke bezeichnet die Firma nicht etwa die Waren oder Dienstleistungen eines Rechtssubjekts, sondern das Rechtssubjekt selbst[676] – sie ist damit unmittelbarer Ausfluss von dessen Persönlichkeit.[677] Die hauptsächliche Aufgabe der Firma, die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten zu ermöglichen, dient jedoch nicht nur privaten, sondern gleichzeitig auch öffentlichen Interessen.[678] Hierzu gibt die Rechtsordnung vor, dass das betreffende Rechtssubjekt zwingend eine – und nur eine[679] – Firma annehmen muss,[680] die sich 146

673 Wie M. Seemann, S. 62, zutreffend ausführt, rekurrieren dualistische Theorien unmittelbar auf die Regeln, die für die herkömmlichen Kategorien der Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte gelten. Monistische Theorien gehen demgegenüber von einem Recht eigener Art aus, das sich nicht in die herkömmlichen Kategorien einordnen lässt. Die für Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte geltenden Regeln können somit nicht unmittelbar, sondern nur analog angewendet werden. Die meisten Autoren sprechen deshalb auch nicht von *Teilrechten*, sondern von *Komponenten* (z.B. Canaris, N 7 zu § 10), *Elementen* (z.B. Ulmer, Urheberrecht, S. 117) oder *Bestandteilen* (z.B. Rehbinder, Rn. 58) eines monistischen Rechts. Das Firmenrecht schützt jedoch zwei verschiedene Rechtsobjekte, weshalb der hier verwendete Begriff der *Teilrechte* durchaus treffend erscheint. Diese Terminologie verwendet auch M. Seemann, S. 385 f., der für das Urheberrecht aber wohlgemerkt die dualistische Theorie vertritt. Nicht sachgerecht wäre es schliesslich, die beiden Teilrechte als *Ansprüche* zu bezeichnen, da es sich dabei definitionsgemäss um bloss relative Rechte auf ein fremdes Verhalten handelt (Portmann, Rn. 234).

674 Siehe hierzu vorne, Rn. 136 ff. sowie auch Rn. 120; siehe auch Genre, S. 9.

675 Siehe die präzise Definition der Firma vorne, Rn. 33.

676 Im Unterschied zum Markenregister wird im Handelsregister denn auch kein *Inhaber* des betreffenden Kennzeichens (der Firma) genannt.

677 So bereits Kohler, Markenschutz, S. 5, zum Namensrecht: *«Zu den Individualrechten eines jeden subjektiven Rechtswesens gehört aber vor allem das Recht, zu verlangen, dass das Individuum als solches in seiner Besonderheit und Individualität anerkannt und jede Vermischung mit anderen Individuen ferngehalten wird. Wer auf dem Schauplatze des Lebens tätig ist, trägt das Verdienst und den Tadel für seine Thaten an der Stirne, und er kann verlangen, dass die Thaten eines Jeden dem Träger dieser Thaten und nur diesem zugeschrieben, dass seine Thaten als die seinen, dass aber auch nur seine Thaten als die seinen anerkannt werden.».*

678 Siehe zum *Schutzzweck* des Firmenrechts vorne, Rn. 44 ff.

679 Siehe zur *Firmeneinheit* vorne, Rn. 81.

680 Siehe zum *Firmenobligatorium* vorne, Rn. 80 ff.

von allen bereits bestehenden Firmen unterscheidet,[681] unverändert gebraucht werden muss[682] und auch nicht auf andere Rechtssubjekte übertragen werden kann.[683] Diese firmenrechtliche Namensfunktion wird zum einen durchgesetzt, indem die Registerbehörden über die Einhaltung dieser Vorgaben wachen.[684] Zum anderen wird aber auch dem Rechtssubjekt selbst ein Recht eingeräumt, allen anderen Rechtssubjekten den Gebrauch einer identischen Firma zu verbieten. Wie gesehen handelt es sich bei diesem Teilrecht um ein Immaterialgüterrecht, zumal das betreffende Kennzeichen dem Rechtssubjekt zu ausschliesslichem Gebrauch zugeordnet wird.[685] Der Schutzumfang des Immaterialgüterrechts beschränkt sich zwar auf den Identitätsbereich, ist aber insofern weiter als jener des Persönlichkeitsrechts, als es dem Firmenträger möglich ist, andere Rechtssubjekte nach seinem Belieben – unabhängig von einer Verletzung seiner Persönlichkeit – vom Gebrauch der Firma auszuschliessen.[686] Im Ergebnis kann also festgehalten werden: Das Persönlichkeitsrecht, welches dem Schutz der Persönlichkeit des Firmenträgers dient, wird im Identitätsbereich überlagert durch ein Immaterialgüterrecht, welches dem Schutz der Firma als Kennzeichen dient.

147 Die beiden Teilrechte des Firmenrechts sind untrennbar miteinander *verklammert*. Die Verklammerung[687] erfolgt über den Eintrag im Handelsregister. Der Registereintrag ist massgebend für Entstehung und Untergang des Firmenrechts als Ganzes und damit auch der beiden Teilrechte. Obwohl die Teilrechte also zwei unterschiedliche Rechtsobjekte schützen, entstehen diese gemeinsam und gehen auch

681 Siehe zum *Verbot identischer Firmen* vorne, Rn. 85 ff.

682 Siehe zur *Firmengebrauchspflicht* vorne, Rn. 82 ff.

683 Siehe zur *Unübertragbarkeit von Firmen* vorne, Rn. 90 ff.

684 Art. 955 OR. Die Firma bildet gewissermassen also eine *«staatlich garantierte Individualbezeichnung»* (Jost Hartmann, S. 23).

685 Siehe hierzu vorne, Rn. 133 ff.

686 Siehe hierzu vorne, Rn. 66.

687 Der Begriff der *Verklammerung* geht zurück auf Kohler, Urheberrecht, S. 439 f., 455 ff. Dieser gilt zwar als Begründer der dualistischen Theorie des Urheberrechts. Mit seinen Ausführungen zur Verklammerung der Rechte ging Kohler jedoch über den dualistischen Ansatz hinaus (Ulmer, Urheberrecht, S. 112). Abgelehnt wird hier der oft anzutreffende Begriff des *Mischrechts*, da der Ausdruck *Vermischung* den zwei unterschiedlichen Schutzobjekten der beiden Teilrechte nicht gerecht wird. Siehe auch Bartels, S. 330, der von einem *Amalgam* im Sinne einer *nicht umkehrbaren Vermischung* spricht.

wieder gemeinsam unter. Bildlich kann man sich die beiden Teilrechte somit auch als *zwei Seiten derselben Medaille* vorstellen.[688]

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das subjektive Firmenrecht 148
aus zwei Teilrechten mit unterschiedlichen Schutzobjekten zusammensetzt. Im Kern handelt es sich um ein Persönlichkeitsrecht, das im Identitätsbereich durch ein Immaterialgüterrecht überlagert wird. Die beiden Teilrechte sind jedoch nicht eigenständig, sondern werden über den Eintrag im Handelsregister untrennbar miteinander verklammert und im Rechtsverkehr demzufolge auch einheitlich behandelt. Das Firmenrecht als Ganzes kann somit als *monistisches Recht sui generis* bezeichnet werden.

(iv) Schlussfolgerung

Die Rechtsnatur des Firmenrechts lässt sich demnach wie folgt umschreiben: 149

> *Das Firmenrecht ist ein absolutes, subjektives Recht. Im Identitätsbereich handelt es sich um ein Immaterialgüterrecht, mit welchem dem Firmenträger ein Ausschliesslichkeitsrecht an einer Firma verschafft wird. Im Verwechslungsbereich handelt es sich um ein Persönlichkeitsrecht, mit welchem das dem Firmenträger betreffend seine Firma zustehende Abwehrrecht anerkannt wird. Die beiden Teilrechte sind zu einem monistischen Recht sui generis miteinander verklammert.*
>
> *Das Firmenrecht zählt zu den Registerrechten.*

d) Überprüfung der Praktikabilität

Die Auslegung von Art. 956 OR hat ergeben, dass es sich beim Firmenrecht um 150
ein monistisches Recht sui generis handelt. Im Kern ist das Firmenrecht ein Persönlichkeitsrecht, das im Identitätsbereich aber von einem Immaterialgüterrecht überlagert wird. Damit steht dem Firmenträger im Identitätsbereich ein immaterialgüterrechtlicher und im Verwechslungsbereich ein persönlichkeitsrechtlicher Schutzanspruch zur Verfügung. Dieses Auslegungsergebnis entspricht nach der hier vertretenen Auffassung dem Willen des Gesetzgebers und muss folglich unabhängig davon gelten, wie praktikabel sich diese Lösung in der Rechtspraxis

[688] Ähnlich C. B. Meyer, Rn. 841. Ulmer, Urheberrecht, S. 116, verwendet für das – nach seiner Auffassung ebenfalls monistische – Urheberrecht das Bild eines Baumes, wobei die beiden Rechte Wurzeln eines einheitlichen Stammes bilden. Kritisch dazu Bartels, Fn. 142.

erweist. Trotzdem scheint es sinnvoll, das Auslegungsergebnis einem *Realitätscheck* zu unterziehen.

151 Zu vorgenanntem Zweck ist es hilfreich, sich die für das Firmenrecht festgestellte *besondere Interessenlage* in Erinnerung zu rufen: Einerseits soll die Firma im öffentlichen Interesse die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten ermöglichen. Andererseits bildet die Firma als Name eines Rechtssubjekts Teil von dessen Persönlichkeit und soll mithin auch im privaten Interesse geschützt werden. Anhand der folgenden Beispiele lässt sich die Interessenlage veranschaulichen: Einem international tätigen Handelsunternehmen mit Sitz in Zug sollte es möglich sein, die betreffende Firma in der ganzen Schweiz vor Verwechslungen zu schützen, andernfalls dessen Geschäftstätigkeit beeinträchtigt wäre. Demgegenüber wäre es aber kaum sachgerecht, wenn es einem Bäcker in St. Gallen – nehmen wir an, dieser firmiere unter dem neutralen Namen *«Happy Day GmbH»* – möglich wäre, einem Coiffeursalon in Genf den Gebrauch einer verwechselbaren Firma zu verbieten, zumal er dadurch in keiner Weise tangiert wird.[689] Ebenso wenig wäre es sinnvoll, wenn besagter Bäcker in St. Gallen einem internationalen Industrieunternehmen aufgrund einer verwechselbaren Firma den Markteintritt in die Schweiz verunmöglichen könnte.[690] Unbestritten dürfte gleichzeitig aber auch sein, dass keine *identischen* Firmen benutzt werden dürfen, da ansonsten die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten verunmöglicht würde.

152 Das vorne umschriebene Verständnis des Firmenrechts schafft hier den erwünschten Ausgleich: Das Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich erlaubt dem Firmenträger, unabhängig von einer konkreten Beeinträchtigung gegen identischen Gebrauch seiner Firma vorzugehen. Es bildet damit die logische Fortführung des Firmenordnungsrechts und trägt dazu bei, den Gebrauch identischer Firmen im Rechtsverkehr zu verhindern und somit die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten im öffentlichen Interesse zu ermöglichen. Im Verwechslungsbereich bietet das Persönlichkeitsrecht hingegen nur Schutz, wenn der Firmenträger durch den Firmengebrauch des Dritten beeinträchtigt, mithin in seiner Persönlichkeit verletzt wird. Während es also dem internationalen Handelsunternehmen mit Sitz in Zug aufgrund des breiten örtlichen und sachlichen Tätigkeitsbereichs relativ weitgehend möglich sein wird, den Gebrauch einer ähnlichen Firma zu verbieten, kann der Bäcker in St. Gallen dem Coiffeursalon in Genf nicht den Gebrauch einer ähnlichen Firma verbieten, da er durch diesen Drittgebrauch nicht in seiner

689 Siehe die weiteren Beispiele bei Druey/Druey Just/Glanzmann, N 75 zu § 24, und Hilti, Paradigmenwechsel, S. 9, 13 f.

690 Ähnlich mit Bezug zum Branchenprinzip Ritscher/L. David, S. 168.

Persönlichkeit verletzt wird.[691] Im Verwechslungsbereich kommt es also zu einer gewissen Annäherung an das aus dem Markenrecht bekannten *Spezialitätsprinzip (im Firmenrecht: Branchenprinzip)*[692]:[693] Entgegen der Regelung im Markenrecht wird das Firmenrecht zwar nicht bloss für bestimmte Waren und Dienstleistungen bzw. Branchen gewährt.[694] Da für den Schutzanspruch aber eine Persönlichkeitsverletzung zu fordern ist, richtet sich der Schutzumfang des Firmenrechts im Verwechslungsbereich zwangsläufig auch nach dem aktuellen bzw. zumindest naheliegenden oder absehbaren[695] Tätigkeitsbereich des Firmenträgers.[696] Das hier vorgeschlagene Verständnis von Art. 956 OR berücksichtigt die verschiedenen Interessen in angemessener Weise: Einerseits wird die im öffentlichen Interesse liegende, eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten gewährleistet, andererseits

---

691 Zur nachträglichen Ausdehnung der Geschäftstätigkeit siehe hinten, Rn. 457.

692 Siehe zum Branchenprinzip eingehend Genre, S. 72 ff., und Hilti, Paradigmenwechsel, S. 13 ff., sowie auch Ritscher/L. David, S. 168. Siehe zudem die Verweise hinten, Fn. 1136 ff.

693 Ähnlich Hilti, SIWR III/2, Rn. 296; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 864; P. Troller, Diss., S. 180.

694 Das vom Markenrecht gewährte Ausschliesslichkeitsrecht bezieht sich nur auf die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

695 Siehe zur Berücksichtigung des *nächstliegenden Entwicklungsstadiums* hinten, Rn. 457.

696 Das Bundesgericht lehnt das Branchenprinzip für das Firmenrecht freilich gerade mit der Begründung ab, das Firmenrecht schütze den Firmenträger umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen. Das Erfordernis solle ganz allgemein verhindern, dass das Publikum, zu dem neben den Kunden insbesondere auch Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehörten, getäuscht würde (BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.3 – Logbau; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.1 – Archroma; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.3 – Keytrade). Dem ist entgegenzuhalten, dass gerade Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste Firmennamen meistens mit einer erhöhten Aufmerksamkeit betrachten. Im Unterschied zu den Beteiligten des Wirtschaftsverkehrs dürften diese Personen auch regelmässig vorweg das Handelsregister konsultieren. Man denke etwa an eine Behörde, die wohl kaum eine Verfügung erlassen wird, ohne zuerst die korrekte Bezeichnung des betroffenen Rechtssubjekts zu kontrollieren. Das Verbot identischer Firmen verhindert hier also in der Regel bereits, dass es zu Verwechslungen kommt. Die Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung besteht vielmehr vordergründig dann, wenn eine Überschneidung der örtlichen und wirtschaftlichen Tätigkeitsbereiche der beiden Firmenträger besteht.

werden in Verwechslungsfällen die geografischen und wirtschaftlichen Tätigkeitsbereiche beachtet, um so einen überschiessenden Firmenschutz zu verhindern.[697]

153 Hinzu kommt, dass mit dem hier vertretenen Rechtsverständnis die Problematik der *Firmenknappheit* zumindest abgeschwächt wird. Versteht man das Firmenrecht als Ausschliesslichkeitsrecht, so muss jede neue Firma – unabhängig vom geografischen und wirtschaftlichen Tätigkeitsgebiet des Firmenträgers – einen genügenden Abstand einhalten. Aufgrund der im Vergleich zum Markenrecht eingeschränkten Möglichkeiten zur Bildung von Firmen[698] kann dies den Firmensuchenden erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Das Bundesgericht hat zwar wiederholt darauf hingewiesen, dass die Mittel der Sprache zur Bildung neuer Kennzeichen *«praktisch unerschöpflich»* seien, was freilich zutrifft.[699] Führt man sich jedoch vor Augen, dass gemäss der offiziellen Statistik des EHRA per 1. Januar 2022 über 690'000 Firmen[700] im schweizerischen Handelsregister eingetragen waren, so wird klar, dass die Suche nach einer neuen Firma trotz der weitläufigen sprachlichen Möglichkeiten mit Schwierigkeiten behaftet sein kann.[701] Wie Hilti zutreffend festhält, koexistiert eine Vielzahl der eingetragenen Firmen friedlich

---

697 Siehe zum überschiessenden Schutzumfang Hilti, SIWR III/2, Rn. 254 ff., 268 ff.; Ritscher/L. David, S. 168.

698 Zur Bildung einer Firma darf man sich nur den lateinischen Buchstaben, arabischen Zahlen und Interpunktionszeichen bedienen. Unzulässig sind figurative Zeichen (EHRA Weisung Firmenprüfung, Rn. 50 ff.). Im Unterschied zum Markenrecht kennt das Firmenrecht somit keine Bild-, Farb-, Hör-, Bewegungs- und Positionszeichen sowie auch keine dreidimensionalen Zeichen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Firmenrecht keine Gebrauchspflicht im markenrechtlichen Sinne (siehe Art. 11 f. MSchG) kennt und das Firmenrecht bei längerem Nichtgebrauch der Firma deshalb nicht untergeht.

699 Siehe zum Markenrecht BGE 73 II 57 E. 1 S. 61 – Mido; siehe zudem BGE 92 II 95 E. 5 S. 100 – Pavag; 82 II 539 E. 1 S. 541 – Dog; siehe ferner zum Markenrecht Hauser, S. 31; Thouvenin, Diss., S. 355 f.; zum deutschen Markenrecht Baumbach/Hefermehl, N 1 zu § 31 WZG.

700 EHRA, Handelsregister-Statistik 2021, Bern 2021, < https://ehra.fenceit.ch/wp-content/uploads/sites/54/statistiken/2022_01_01_eingetr_Rechtseinheiten_Rechtsform.pdf >, besucht am: 30. September 2022).

701 Ebenso Champeaux, S. 25; Druey/Druey Just/Glanzmann, N 10 zu § 24; Hilti, Paradigmenwechsel, S. 5; Jung, Gesellschaftsrecht, N 71 zu § 5; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 124 zu § 7; Pedrazzini, FS Bürgi, S. 301 f.; R. Reusser, S. 179 f. Siehe auch Genre, S. 54 ff., der sogar von einem *«Notstand in der Firmenauswahl»* spricht. Nach Ritscher/L. David, S. 168, ist es auch volkswirtschaftlich geboten, den Freiraum bei der Wahl einer Firma zu vergrössern.

nebeneinander, obwohl sich die Zeichen zum Verwechseln ähnlich sehen.[702] Dies lässt darauf schliessen, dass es in vielen Fällen schlichtweg am Interesse fehlt, den Firmengebrauch durch einen Dritten zu unterbinden.[703] Ein solches Interesse ist eben nur dann gegeben, wenn mit dem Drittgebrauch eine Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit und damit eine Persönlichkeitsverletzung einhergeht. Im Verwechslungsbereich ist es folglich völlig ausreichend, wenn dem Firmenträger *«nur»* ein persönlichkeitsrechtlicher Schutzanspruch zusteht.[704]

Demzufolge erweist sich die hier vorgeschlagene Interpretation von Art. 956 OR auch als praktikabel. Es handelt sich um eine abgerundete Regelung, die den Wertungsgesichtspunkten des Firmenordnungsrechts folgt und gleichzeitig auch die privaten Interessen der Firmenträger in angemessener Weise berücksichtigt. Darüber hinaus schafft die so verstandene Regelung auch Abhilfe gegen die Problematik der Firmenknappheit. 154

4. De lege ferenda: Vorschlag für eine Gesetzesrevision[705]

Die Auslegung von Art. 956 OR hat ergeben, dass es sich beim Firmenrecht um ein Persönlichkeitsrecht handelt, das im Identitätsbereich von einem Immaterialgüter- 155

---

702 Hilti, Paradigmenwechsel, S. 14; ähnlich Cherpillod, CR CO II, N 14 zu Art. 951 OR.

703 Hilti, Paradigmenwechsel, S. 14; Joller, Diss., S. 280.

704 Ähnlich bereits Walther Burckhardt anlässlich der 35. Jahresversammlung des Schweizerischen Juristenvereins: *«En effet non seulement les moyens manquent au préposé de connaître toutes autres raisons de commerce de la Suisse, mais, s'il les connaissait, il deviendrait presque impossible aux porteurs de noms répandus de trouver des raisons différentes de toutes les autres. Si on laissait, au contraire, aux commerçants le soin de dénoncer au juge les raisons qu'ils jugeraient illégales et préjudiciables à leurs intérêts, il se produirait ce fait que dans des industries différentes les mêmes raisons de commerce pourraient subsister les unes à cote des autres et que même les représentants de la même branche de commerce pourraient se servir de raisons semblables aussi longtemps qu'il n'en naîtrait pas de confusion. La différenciation ne serait donc exigée en fait que là ou elle est réellement nécessaire. De lege ferenda je préférais ce système.»* (Protokoll der Verhandlungen anlässlich der 35. Jahresversammlung des Schweizerischen Juristenvereins vom 13. und 14. September 1897 in Zermatt, in: ZSR NF 16/1897, S. 862).

705 Alternativ zur hier vorgeschlagenen Gesetzesrevision wäre es durchaus auch prüfenswert, ob das Firmenrecht nicht gänzlich auf den Schutz im Identitätsbereich beschränkt und die Firmenträger für den Schutz im Verwechslungsbereich auf das Namensrecht verwiesen werden sollen. Gegen *identische* Firmen bestünde demnach ein immaterialgüterrechtlicher Schutzanspruch, der sich auf das Firmenrecht abstützt, wohingegen bei bloss *verwechselbaren* Firmen ein sich aus dem Namensrecht ergebender, per-

recht überlagert wird. Im Verwechslungsbereich steht dem Firmenträger also nur – aber immerhin – ein persönlichkeitsrechtlicher Schutzanspruch zu.[706] Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Kognition der Handelsregisterbehörden nach Art. 955 OR von der Rechtspraxis teleologisch reduziert wurde: Die Behörden prüfen in Bezug auf Kennzeichenkollisionen lediglich die *Firmenidentität*, nicht aber die *Firmenähnlichkeit*. Mit anderen Worten prüfen die Handelsregisterführer nur, ob die neu einzutragende Firma *identisch* wie eine bereits eingetragene Firma ist, nicht aber, ob sich die beiden Firmen *«deutlich unterscheiden»*.[707]

156 Die vorgenannten Erkenntnisse führen im Ergebnis dazu, dass die im Firmenordnungsrecht enthaltene Vorgabe der deutlichen Unterscheidbarkeit[708] weder von den Handelsregisterbehörden noch von den Zivilrichtern überprüft wird. Die Handelsregisterbehörden prüfen ausschliesslich die Firmenidentität. Die Zivilrichter haben zu prüfen, ob eine Verletzung des Firmenrechts des Firmenträgers gegeben ist. Hierzu ist erstens zu prüfen, ob das Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich verletzt ist, was nur bei einem identischen Firmengebrauch zutrifft. Zweitens ist zu prüfen, ob das Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich verletzt ist, was nur bei einer Verwechslungsgefahr zutrifft, die den Firmenträger in seiner Persönlichkeit beeinträchtigt. Im Unterschied zu den Immaterialgüterrechten, bei denen sich der Schutzumfang des geschützten *Kennzeichens* stets anhand der vom Gesetz für das betreffende Kennzeichen aufgestellten Bildungsregeln bestimmt,[709] richtet sich der Schutzumfang bei Persönlichkeitsrechten nach der geschützten *Persönlichkeit.*[710] Demnach ist die im Firmenordnungsrecht enthaltene *abstrakte* Vorgabe der deutlichen Unterscheidbarkeit für die Beurteilung der auf eine Verwechslungsgefahr zurückzuführenden *konkreten* Beeinträchtigung des Firmenträgers unbe-

---

sönlichkeitsrechtlicher Schutzanspruch zur Verfügung stünde. Diese Variante würde insofern der Systematik des schweizerischen Zivilrechts entsprechen, als den betroffenen Rechtssubjekten gegen einen persönlichkeitsverletzenden Namensgebrauch mit Art. 29 ZGB ja bereits eine Anspruchsgrundlage zur Verfügung steht und folglich unnötige Doppelspurigkeiten zwischen Namens- und Firmenrecht vermieden werden könnten.

706 Siehe vorne, Rn. 136 ff.

707 Siehe vorne, Rn. 85 ff.

708 Art. 946 Abs. 2 und Art. 951 OR.

709 Siehe die Verweise hinten, Fn. 1855.

710 Im Namensrecht existiert keine Bildungsregel, wonach stets ein nicht verwechselbarer Name gewählt werden muss. Der Schutzanspruch des Namensträgers ergibt sich aus dem Schutz seiner Persönlichkeit. In diesem Sinne auch Urteil des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton.

achtlich.[711] Der Unterschied zwischen einer abstrakten Prüfung der deutlichen Unterscheidbarkeit und einer konkreten Prüfung der Verwechslungsgefahr, die zu einer Beeinträchtigung des Firmenträgers führt, liegt in den zu beachtenden Umständen der Verwechslungsgefahr.[712]

Wird nun aber die deutliche Unterscheidbarkeit weder von den Handelsregisterbehörden noch von den Zivilrichtern[713] überprüft, so bleibt die in Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR enthaltene Vorgabe der deutlichen Unterscheidbarkeit ohne rechtliche Wirkung – es handelt sich bei diesen Normen um *leges imperfectae*.[714] Von dieser *Schutzlücke* betroffen sind all jene Fälle, in denen sich zwei Firmen auf abstrakter Ebene zwar nicht deutlich voneinander unterscheiden, aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der Firmenträger aber keine konkrete Verwechslungsgefahr besteht und damit auch keine Persönlichkeitsverletzung gegeben ist.[715] Nach der hier vertretenen Auffassung sollte bei den genannten Rechtsnormen deshalb auf dem Weg der Gesetzesrevision das Wort *«deutlich»* ersatzlos gestrichen werden. Den Rechtsnormen liesse sich dann nur noch das Verbot identischer Firmen entnehmen, welches unbestrittenermassen zum Firmenordnungsrecht gehört und von den Handelsregisterbehörden folgerichtig auch geprüft wird. Zugleich würde die von der Rechtspraxis bereits auf dem Weg der teleologischen Reduktion vorgenommene Beschränkung der behördlichen Kognition nach Art. 955 OR systemkonform gesetzlich nachgeführt. Der Wortlaut der beiden Rechtsnormen würde neu wie folgt lauten: 157

711 A.M. R. Bühler, Diss., S. 100; R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 7 f.; Gauch, Habil., Rn. 1346.

712 Siehe hierzu hinten, Rn. 227.

713 Nochmals: Die Zivilrichter haben zwar eine konkrete Verwechslungsgefahr zu prüfen, nicht aber das abstrakte Kriterium der deutlichen Unterscheidbarkeit.

714 Siehe bereits die Berichterstattung von Béguin, Amtl. Bull. StR 1932, S. 62: *«[…] la pratique n'use pas complètement du pouvoir dont elle dispose, puisque la loi exige non pas une distinction pure et simple, mais une distinction nette».*

715 Man denke an den Bäcker in St. Gallen, der eine ähnliche Firma wie der Coiffeur in Genf führt.

Art. 946

2. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma

[1] […]

[2] Der neue Geschäftsinhaber hat in einem solchen Falle seinem Namen in der Firma einen Zusatz beizufügen, durch den diese von der älteren Firma unterschieden wird.

[3] […]

Art. 951[716]

2. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma

Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften unterscheiden.

---

[716] Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Entwurf des Obligationenrechts von Eugen Huber aus dem Jahr 1919. In diesem Entwurf formulierte Huber den heutigen Art. 951 OR wie folgt:

Art. 937

5. Aktiengesellschaften und Genossenschaften

[1] Aktiengesellschaften und Genossenschaften können ihre Firma frei wählen.

[2] Sie dürfen insbesondere auch Personennamen in die Firma aufnehmen, müssen ihr aber in solchen Fällen die unabgekürzte Bezeichnung «Aktiengesellschaft» oder «Genossenschaft» beifügen.

[3] Die von ihnen gewählte Firma muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma unterscheiden.

Es fällt auf, dass Huber bei der Formulierung dieser Rechtsnorm auf das Wort *«deutlich»* verzichtete. Auch in seinem Begleitbericht sucht man das Wort vergeblich. Huber bezieht sich vielmehr jeweils nur auf *identische* Firmen: *«Ferner soll sich die von ihnen* [den Aktiengesellschaften und Genossenschaften] *gewählte Firma, wie wir schon oben hervorgehoben haben, von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma unterscheiden.»* (Huber, Erster Bericht, S. 218 f.). Ob das Wort *«deutlich»* bewusst oder unbewusst weggelassen wurde, lässt sich den Materialien – soweit ersichtlich – nicht entnehmen. Da sich das Wort jedoch sowohl in allen vorangehenden als auch in den nachfolgenden Entwürfen findet und nicht davon auszugehen ist, dass der hochgelobte Schöpfer des schweizerischen Zivilgesetzbuches unbedacht vorging, sei die Vermutung erlaubt, dass Huber zumindest für Aktiengesellschaften und Genossenschaften über das Firmenordnungsrecht nur die Firmenidentität unterbinden wollte und für den Verwechslungsschutz vielmehr das im Firmennamensrecht verankerte Persönlichkeitsrecht vorsah. Gegen diese Vermutung spricht indes, dass das Wort *«nettement»* in den französischen Übersetzungen von Entwurf und Begleitbericht enthalten ist.

Das Gesagte bedeutet nun freilich nicht, dass ein Firmensuchender seine Firma ohne Rücksicht auf bereits bestehende Firmen frei wählen kann. Bei Eintragung einer neuen Firma liegt es vielmehr in der Verantwortung und im Interesse des Firmensuchenden, sich vorab zu vergewissern, dass mit der Neueintragung keine bereits bestehenden Firmen- oder andere Kennzeichenrechte von Dritten verletzt werden.[717] Der Firmensuchende muss also insbesondere eine Firma wählen, die sich nicht nur von allen bereits eingetragenen Firmen unterscheidet, was das EHRA jeweils von Amtes wegen prüft, sondern auch keine konkrete Verwechslungsgefahr mit anderen Firmen schafft und die betreffenden Firmenträger dadurch in ihrer Persönlichkeit verletzt.[718] Diese Beurteilung ist aber nicht abstrakt vorzunehmen, sondern es sind die örtlichen und wirtschaftlichen Tätigkeitsbereiche der Firmenträger zu berücksichtigen.[719] 158

IV. Namensrecht

Auch mit der Einordnung des Namensrechts tat sich die Rechtswissenschaft anfänglich eher schwer: Je nach Auffassung wurde das Recht als Persönlichkeitsrecht, als Immaterialgüterrecht oder zuweilen sogar als Eigentumsrecht im Sinne des Sachenrechts qualifiziert.[720] In der Folge kamen Lehre[721] und Rechtsprechung[722] jedoch überein, dass es sich beim Namensrecht um ein Persönlichkeitsrecht hand- 159

717 Ebenso Eckert, Firmenbestandteile, S. 12; Hilti, Paradigmenwechsel, S. 4; A. Troller, IGR Band I, Fn. 107 zu § 14.

718 Bei Vorliegen einer konkreten Verwechslungsgefahr dürfte eine Persönlichkeitsverletzung in der Regel zu bejahen sein (siehe die Verweise vorne, Fn. 651).

719 Siehe hierzu hinten, Rn. 455 ff.

720 Siehe die historischen Abrisse bei Lack, S. 121, sowie Joller, Diss., S. 87 f.

721 Siehe etwa Aebi-Müller, CHK ZGB, N 3 zu Art. 29 ZGB; Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 80 zu Art. 1 UWG; R. Bühler, BSK ZGB I, N 1 zu Art. 29 ZGB; Grünbaum, S. 8; Hafter, BK, N 1 zu Art. 29 ZGB; Jost Hartmann, S. 79; Lack, S. 124; J. Müller, Kollisionen, Rn. 138; Pedrazzini/Oberholzer, S. 111, 181; Sandreuter, S. 30 f.; P. Troller, Diss., S. 149 f.; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 110 zu Einleitung; Willi, N 39 zu Vor Art. 1 MSchG.

722 BGE 137 III 97 E. 3.3.1 S. 99; 120 III 60 E. 3a S. 63; 102 II 161 E. 3 S. 166 – Otto Naegeli-Stiftung; 95 II 481 E. 3 S. 486 – Club Medityrannis.

le.[723] Heute begreift man den Namen als Bestandteil der Persönlichkeit[724] und das Namensrecht demzufolge als Sonderfall des Persönlichkeitsschutzes[725].[726]

160 Ein Name versinnbildlicht die Person, die ihn trägt[727] – er ist Ausdruck der Persönlichkeit des Namensträgers.[728] Greift ein Dritter einen Namen an bzw. tritt er diesem zu nahe, so verletzt er damit die Persönlichkeit des Namensträgers.[729] Über das Namensrecht soll die Person vor solchen Angriffen geschützt werden.[730] Demnach ist das vom Namensrecht geschützte Rechtsobjekt nicht der Name als ausserhalb der Person liegendes, immaterielles Gut, sondern vielmehr die Persönlichkeit des Namensträgers.[731] Ist das geschützte Rechtsobjekt die Persönlichkeit, so handelt es

---

723 BGE 95 II 481 E. 3 S. 486 – Club Medityrannis; Pedrazzini/Oberholzer, S. 188. Siehe zu den teilweise abweichenden Meinungen im deutschen Recht Joller, Diss., S. 88.

724 BGE 137 III 97 E. 3.3.1 S. 99; 126 III 1 E. 3a S. 2; 108 II 161 E. 1 S. 162.

725 BGE 120 III 60 E. 3a S. 63; 116 II 463 E. 3° S. 369 – Coca-Cola; 112 II 369 E. 3 S. 370 – Hotel Appenzell; 102 II 161 E. 3 S. 166 – Otto Naegeli-Stiftung; 95 II 481 E. 3 S. 486 – Club Medityrannis.

726 R. Bühler, BSK ZGB I, N 1 zu Art. 29 ZGB; Pedrazzini/Oberholzer, S. 188. In der jüngeren Lehre finden sich jedoch vermehrt Autoren, welche auf die zunehmende Kommerzialisierung der identitätsstiftenden Persönlichkeitsgüter, wozu insbesondere auch der Name gehört, aufmerksam machen und gestützt darauf teilweise eine Entwicklung weg von Abwehrrechten hin zu Monopolrechten erkennen (siehe hierzu Büchler, FS Rey, S. 177 ff.; C. B. Meyer, Rn. 841; B. Seemann, Persönlichkeitsvermarktung, S. 261). B. Seemann, Persönlichkeitsvermarktung, S. 261, spricht von *«Quasi-Immaterialgüterrechten»*.

727 Grünbaum, S. 8.

728 Büchler, FS Rey, S. 178.

729 Grünbaum, S. 8, m.w.Verw.

730 Siehe zum Schutzzweck des Namensrechts vorne, Rn. 47 ff. Siehe auch Ritscher/L. David, S. 163, die zutreffend darauf hinweisen, dass das Namensrecht seine Rechtfertigung nicht aus der wirtschaftlich erwünschten Senkung der Kommunikationskosten, sondern aus dem naturrechtlich begründeten Anspruch jeder Person auf Integrität und Unversehrtheit bezieht.

731 Siehe demgegenüber K. Troller, Grundzüge, S. 23 f., der für den Künstlernamen dafürhält, dass es sich um ein eigenes, von der Person unabhängiges Gut handle und demnach der Name an sich als Rechtsobjekt zu betrachten sei. K. Troller übersieht, dass auch ein Künstlername letztlich immer noch den Künstler als Person bezeichnet (auch wenn eine Bindung an dessen Werke ohne Zweifel ebenfalls zu bejahen ist). Das vom Namensrecht geschützte Rechtsobjekt ist somit nach wie vor die Persönlichkeit und nicht der Name an sich. Selbstredend steht es dem Künstler jedoch frei, seinen Künstlernamen für die von ihm veröffentlichten Werke als Marke registrieren zu las-

sich beim Namensrecht um ein Persönlichkeitsrecht. Als solches ist das Namensrecht ein absolutes, subjektives Recht, das gegenüber jedermann wirkt.[732] Da der Schutz jedoch auf die Persönlichkeit und nicht auf den Namen an sich gerichtet ist, kommt es nicht zu einer *«absoluten Monopolisierung»*[733] des Zeichens.[734] Das Namensrecht entfaltet keine Sperrwirkung, die über den Schutz der Persönlichkeit des Namensträgers hinausgeht.[735] Es handelt sich mithin um ein Abwehrrecht, nicht um ein Ausschliesslichkeitsrecht.[736] Schliesslich ist das Namensrecht ein naturrechtlich begründeter Anspruch, der nicht durch einen Registereintrag, sondern von Gesetzes wegen bzw. mit der Ingebrauchnahme entsteht.[737] Demzufolge handelt es sich beim Namensrecht um ein Gebrauchsrecht.

Die Rechtsnatur des Namensrechts lässt sich demnach wie folgt umschreiben: 161

Das Namensrecht ist ein absolutes, subjektives Recht. Es handelt sich um ein Persönlichkeitsrecht, mit welchem das dem Namensträger betreffend seinen Namen zustehende Abwehrrecht anerkannt wird.

Das Namensrecht zählt zu den Gebrauchsrechten.

Vor diesem Hintergrund bedarf es schliesslich auch im Namensrecht einer Klä- 162
rung der gesetzlichen Begrifflichkeiten: Nach der hier vertretenen Auffassung sind die Begriffe *beeinträchtigt* und *anmasst* – wie schon für das Firmenrecht festge-

sen, um so einen von seiner Person unabhängigen immaterialgüterrechtlichen Schutz seines Namens zu erlangen.

732 R. Bühler, BSK ZGB I, N 18 zu Art. 29 ZGB; Hausheer/Aebi-Müller, Rn. 995; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 110 zu Einleitung; Willi, N 39 zu Vor Art. 1 MSchG.

733 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1600; J. Müller, Kollisionen, Rn. 100.

734 Siehe auch Lack, S. 126.

735 Marbach, SIWR III/1, Rn. 468.

736 Im Ergebnis ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 1600.

737 Dies, obwohl die bürgerlichen Namen und damit die grosse Mehrheit aller Namen im Personenstandsregister beurkundet werden (Art. 39 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB i.V.m. Art. 8 lit. c ZStV; BGE 143 III E. 3.3.1 S. 6). Das Gesetz knüpft an den Registereintrag jedoch keine kennzeichenrechtlichen Schutzwirkungen. Siehe auch hinten, Rn. 329, sowie BGE 76 II 77 E. 5 S. 92 – Cineac; 64 II 244 E. 2 S. 251 – Wollen-Keller.

stellt[738] – im Sinne der Terminologie von Art. 28 ZGB zu verstehen.[739] *Beeinträchtigt* ist ein Namensträger dann, wenn er durch den fremden Kennzeichengebrauch *in rechtlich schützenswerten Interessen verletzt* wird.[740] Der Begriff *Beeinträchtigung* kann also mit *Persönlichkeitsverletzung* gleichgesetzt werden.[741] Im Falle einer konkreten Verwechslungsgefahr mit anderen Kennzeichen dürfte eine Persönlichkeitsverletzung in der Regel gegeben sein.[742] Davon zu unterscheiden ist das Kriterium der *Namensanmassung*, worunter eine *unbefugte*[743] und damit *widerrechtliche*[744] Verwendung des Namens zu verstehen ist.[745] Da es sich beim Namensrecht um ein Persönlichkeitsrecht und damit um ein absolutes, subjektives Recht handelt, ist grundsätzlich jede Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich und es bedarf keiner besonderen Begründung der Widerrechtlichkeit.[746] Kann sich der Verletzer hingegen auf einen Rechtfertigungsgrund berufen, so entfällt die Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverletzung.[747] Der Hauptanwendungsfall dürfte auch hier in der Einwilligung des Namensträgers liegen.[748]

---

738 Siehe hierzu vorne, Rn. 139 f.

739 Siehe zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in der die Kriterien der *Anmassung* und *Beeinträchtigung* regelmässig gleichsetzt werden, vorne, Rn. 139, und die Verweise in Fn. 639. Nach der hier vertretenen Auffassung wäre es in methodischer Hinsicht wünschenswert, wenn die beiden Kriterien auseinandergehalten werden. Siehe bereits Eugen Huber, der in seinen Erläuterungen zum Vorentwurf des ZGB von einer *«doppelten Voraussetzung»* sprach (in: Reber/Hurni, Rn. 170). A.M. Lack, S. 125 f.

740 Siehe die Verweise vorne, Fn. 637.

741 Für die Annahme einer *Beeinträchtigung* ist wiederum keine *Schädigung* des Namensträgers erforderlich. Siehe die Verweise vorne, Fn. 638.

742 Siehe die Verweise vorne, Fn. 651. Siehe auch bereits Sandreuter, S. 33: *«Verletzt wird das Namensrecht des Berechtigten dadurch, dass ein anderer die Individualisierungskraft seines Namens abschwächt, zu Verwechslungskomödien oder gar zu betrügerischen Handlungen verwendet.».*

743 BGE 102 II 161 E. 23 S. 167 – Otto Naegeli-Stiftung; 95 II 481 E. 3 S. 487 – Club Medityrannis; 87 II 107 E. 4 S. 111 – Narok; 80 II 281 E. 3 S. 284 – Bund Schweizer Architekten BSA I; A. Bucher, Rn. 828; Gauch, Habil., Rn. 1370; P. Troller, Diss., S. 163; siehe bereits die Erläuterungen von Eugen Huber zum Vorentwurf des ZGB (in: Reber/Hurni, Rn. 170).

744 Siehe die Verweise vorne, Fn. 641 ff.

745 Siehe zum Ganzen P. Troller, Diss., S. 163.

746 A. Bucher, Rn. 832; siehe zudem die Verweise vorne, Fn. 646.

747 Siehe die Verweise vorne, Fn. 647.

748 Siehe bereits zum Firmenrecht vorne, Rn. 140.

V. Lauterkeitsrecht[749]

Die Wurzeln des heutigen Lauterkeitsrechts liegen im Deliktsrecht.[750] Gestützt auf zunächst die deliktsrechtliche Generalklausel[751] und später einen deliktsrechtlichen Sondertatbestand[752] wurden Wettbewerbsverstösse als unerlaubte Handlungen gegenüber Mitbewerbern geahndet.[753] Man ging davon aus, dass man es mit einer eigentumsähnlichen Rechtsposition oder mit einem Persönlichkeitsrecht zu tun habe.[754] Insbesondere das Bundesgericht sprach – wohl unter dem Einfluss der Lehre von Josef Kohler[755] – von einem Persönlichkeitsrecht.[756] Die Ansprüche der Gewerbetreibenden wurden demnach als absolute, subjektive Rechte verstanden.[757] Die erste Kodifizierung des Lauterkeitsrechts im Jahr 1943 brachte einen Funktionswandel mit sich: In den Vordergrund gestellt wurde nicht mehr der sub- 163

---

749 Die Überschrift *Lauterkeitsrecht* ist für den vorliegenden Titel nicht ganz passend. Im Gegensatz zu den vorangehenden Abschnitten wird nämlich nicht die Rechtsnatur eines absoluten, subjektiven Rechts untersucht, sondern vielmehr die Rechtsnatur der Normen des *Lauterkeitsrechts* als objektives Recht.

750 Siehe die historischen Abrisse bei Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 1 ff. zu Art. 1 UWG; Hilty, BSK UWG, N 6 ff. zu Art. 1 UWG; Jung, SHK UWG, N 84 ff. zu Einleitung; Thier, DIKE-Kommentar UWG, N 1 ff. zu § 2; Thouvenin, Diss., S. 90 ff.

751 Art. 50 aOR 1881. Die Vorschrift lautete: *«Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird demselben zum Ersatze verpflichtet.».*

752 Art. 48 aOR 1911. Die Vorschrift lautete: *«Wer durch unwahre Auskündung oder andere Treu und Glauben verletzende Veranstaltungen in seiner Geschäftskundschaft beeinträchtigt oder in deren Besitz bedroht wird, kann die Einstellung dieses Geschäftsgebarens und im Falle des Verschuldens Ersatz des Schadens verlangen.».*

753 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 4 zu Vor Art. 9–11 UWG.

754 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 4 zu Art. 1 UWG; Hilty, BSK UWG, N 8 zu Art. 1 UWG; Thier, DIKE-Kommentar UWG, N 8 ff. zu § 2. Siehe auch Botschaft UWG 1942, S. 674.

755 Kohler bezeichnete das Schweizerische Bundesgericht sodann auch als das *«hervorragendste Gericht des Kontinents»* (Kohler, Wettbewerb, S. VII). Siehe dazu auch Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 2 f. zu Art. 1 UWG, Joller, Diss., S. 59, sowie A. Troller, IGR Band I, S. 113.

756 Siehe insbesondere BGE 21 I 1181 E. 4 S. 1188 – Singer; in der Folge auch BGE 22 I 155 E. 2 S. 161; 26 II 72 E. 5 S. 82 – Alpen-Flora; 46 II 151 S. 153 – Christbaumkerzen; 70 II 110 E. 1b f. S. 112 f. – Ostbye.

757 Siehe statt vieler Jung, SHK UWG, N 84 zu Einleitung. Kritisch war schon früh Sandreuter, S. 50 f.

jektive Schutz des im Einzelfall verletzten Mitbewerbers, sondern in erster Linie der freie Leistungswettbewerb als eine der wesentlichsten Grundlagen der Wirtschaftsverfassung.[758] Entsprechend knüpfte man in einer Generalklausel[759] an den *«Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs»* an und führte zusätzlich zu den Klagen der Mitbewerber auch Klagemöglichkeiten für Kunden[760] und Verbände[761] ein.[762] Die konzeptionelle Neuausrichtung wurde in der Lehre jedoch vorerst nicht durchwegs nachvollzogen.[763] Insbesondere Max Kummer schloss aufgrund der fehlenden amtlichen Durchsetzung des Lauterkeitsrechts auf ein absolutes *«Recht an der Wettbewerbsstellung»*, das er als *«Chance zum gewinnbringenden Leistungsaustausch»* charakterisierte und in das allgemeine Persönlichkeitsrecht einordnete.[764] Mit Einführung des aktuellen UWG vom 19. Dezember 1986 wurde der Konzeptionswechsel vom individuellen Konkurrentenschutz zum Wettbewerbsschutz im Interesse aller Beteiligten endgültig vollzogen.[765] In Art. 1 UWG wird nun ausdrücklich festgehalten, dass das Gesetz den Schutz des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs im Interesse aller Beteiligten bezweckt.[766] Zusätzlich bekräftigt wurde diese Entwicklung mit dem neu eingeführten Klagerecht des Bundes.[767] Umso mehr erstaunt es, dass das Bundesgericht[768] und ihm folgend ein Teil der Lehre[769] auch in jüngerer Zeit scheinbar noch immer die Auffassung

---

758 Botschaft UWG 1942, S. 674. Siehe dazu auch BGE 83 II 154 E. 4b S. 162 – Blumenhalter, und Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 10 zu Vor Art. 9–11 UWG.

759 Art. 1 Abs. 1 aUWG 1943.

760 Art. 2 Abs. 2 aUWG 1943.

761 Art. 2 Abs. 3 aUWG 1943.

762 Botschaft UWG 1942, S. 674 f.

763 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 10 zu Art. 9–11 UWG; Joller, Diss., S. 59.

764 Kummer, S. 87 ff. Auch Genre, S. 30, sprach nach wie vor von Persönlichkeitsrechten.

765 Joller, Diss., S. 59 f.

766 Siehe zum Schutzzweck des UWG vorne, Rn. 51 ff.

767 Botschaft UWG 1986, S. 1039.

768 BGE 138 III 337 E. 6.1, S. 341; 123 III 354 E. 1b S. 357; 121 III 168 E. 3b/aa S. 173; Urteile des BGer 5A_376/2013 vom 29. Oktober 2013 E. 2.2; 4C.224/2005 vom 12. Dezember 2005 E. 2.2.4.

769 So scheinbar Domej, DIKE-Kommentar UWG, N 2 zu Art. 9 UWG; Heizmann, OFK Wettbewerbsrecht, N 4 zu Art. 9 UWG, und Rüetschi/S. Roth, BSK UWG, N 2 zu Art. 9 UWG.

vertreten, die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche seien besondere Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes.[770]

Nach der klaren Stellungnahme des Gesetzgebers[771], der ganz überwiegenden herrschenden Lehre[772] und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung[773] bildet der *Wettbewerb* das Schutzgut[774] des Lauterkeitsrechts. Von dieser Prämisse ist bei der nachfolgenden Bestimmung der Rechtsnatur der zivilrechtlichen Ansprüche des Lauterkeitsrechts[775] auszugehen. 164

Im Gegensatz zu den vorne besprochenen Kennzeichenrechten zielt das Lauterkeitsrecht nicht auf die Regelung der Beziehungen von Rechtsubjekten zu Rechtsobjekten ab, sondern vielmehr auf die Regelung der Interaktion von Rechtssubjekten als Teilnehmer eines Marktes.[776] Geschützt werden somit nicht *Individualrechtsgüter*, sondern vielmehr ein *Universalrechtsgut*.[777] Der Schutz des Wettbewerbs erfolgt auf drei Ebenen: Zur Verfügung stehen zivil-[778], verwal- 165

---

770 Hilty, BSK UWG, N 9 zu Art. 1 UWG, weist darauf hin, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichts in der Lehre möglicherweise überinterpretiert werde.

771 Art. 1 UWG; Botschaft UWG 1986, S. 1016, 1038; siehe bereits Botschaft UWG 1942, S. 674 f.

772 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 12 ff. zu Art. 1 UWG; Buri, S. 136 f.; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 4 zu § 5; Hilty, BSK UWG, N 33 zu Art. 1 UWG; Ivanov, S. 209; Joller, Diss., S. 59 f.; Jung, SHK UWG, N 2 zu Art. 1 UWG; Thouvenin, Diss., S. 152 ff. Siehe die weiteren Verweise bei Thouvenin, Diss., S. 116 ff.

773 BGE 126 III 198 E. 2c/aa S. 202 – Loto Score; 124 III 297 E. 5d S. 302 – Dispodrom; 120 II 76 E. 3a S. 78 – Mikrowellenofen.

774 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Begriff *Schutzgut* dem (oft anzutreffenden) Begriff *Schutzobjekt* vorgezogen, um eine klare Abgrenzung zum Begriff *Rechtsobjekt* (siehe dazu vorne, Rn. 63) zu schaffen. Der Wettbewerb ist das Schutzgut des UWG. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein Rechtsobjekt, da die Institution Wettbewerb keiner Individualisierung zugänglich ist und sich somit auch keinem Rechtssubjekt zuordnen lässt.

775 Gemeint sind die Ansprüche in Art. 9 UWG. Davon abzugrenzen sind insbesondere die verwaltungs- und strafrechtlichen Bestimmungen.

776 Ivanov, S. 191 f.

777 Ivanov, S. 191. Der Schutz von Individualinteressen ergibt sich freilich reflexweise (siehe vorne, Rn. 52).

778 Art. 9 ff. UWG.

tungs-[779] und strafrechtliche[780] Instrumentarien.[781] Im Vordergrund steht freilich der zivilrechtliche Rechtsschutz. Auf zivilrechtlicher Ebene kommen neben den Wettbewerbsakteuren auch den Kunden, Berufs- und Wirtschaftsverbänden, Konsumentenschutzorganisationen sowie dem Bund Klagerechte zu.[782] Die Durchsetzung des Lauterkeitsrechts wird also über weite Strecken in die Hände von Privaten gelegt, die gewissermassen als *«Funktionäre»* des Wettbewerbs als Institution agieren.[783] In vielen Fällen dürften sich die individuellen Interessen mit dem Allgemeininteresse an einem lauteren und unverfälschten Wettbewerb decken – die qualifizierte Betroffenheit und der Wille zur Rechtsdurchsetzung des Einzelnen sind aber keine Selbstverständlichkeit.[784] Wohl deshalb blieb das Verständnis der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche als absolute, subjektive Rechte hartnäckig bestehen[785] und wird vereinzelt sogar heute noch vertreten.[786]

166 Die vom Lauterkeitsrecht angestrebte zivilrechtliche Durchsetzung erfolgt über verschiedene Ansprüche, die den in Art. 9 f. UWG genannten Personen verliehen werden. Es handelt sich um durchsetzbare Berechtigungen von Rechtssubjekten, die sich aus dem objektiven Recht ergeben, mithin also um subjektive Rechte.[787]

---

779 Art. 19 ff. UWG.

780 Art. 23 ff. UWG.

781 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 2 zu Vor Art. 9-11 UWG.

782 Art. 9 Abs. 1, 2 i.V.m. Art. 10 Abs. 1, 2 UWG.

783 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 4 zu Vor Art. 9–11 UWG; siehe auch Rüetschi/S. Roth, BSK UWG, N 2 zu Vor Art. 9–13a UWG.

784 Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 6 zu Vor Art. 9–11 UWG; Rüetschi/S. Roth, BSK UWG, N 3 zu Vor Art. 9–13a UWG.

785 So schreibt etwa Kummer, S. 82 f., der Gesetzgeber habe den Schutz in die *«launische Hand des Wettbewerbers»* verwiesen. Es genüge ihm, die objektive Wettbewerbsordnung mit einer *«vom Kampfwillen des Einzelnen abhängigen»* Wahrung von subjektiven Rechten bloss reflexweise zu schützen. Es werde daher nie gelingen, das Schutzgut des Lauterkeitsrechts ausschliesslich mit einer objektivrechtlichen Auffassung zu begründen. Da die Privaten über ihre Ansprüche rechtswirksam *«nach eigenem Gutdünken»* verfügen könnten, sei von vornherein ausgeschlossen, dass diese *«in behördlicher und staatsanwaltlicher Stellung»* dazu berufen seien, objektive Rechtssätze zu verwirklichen.

786 Siehe die Verweise vorne, Fn. 768 f.

787 Ebenso Domej, DIKE-Kommentar UWG, N 1 zu Art. 9 UWG; Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 73 zu Art. 1 UWG.
Missverständlich ist deshalb, wenn in der Lehre teilweise verkürzt ausgeführt wird, das UWG verleihe keine subjektiven Rechte. Gemeint ist wohl jeweils, das UWG verleihe keine *absoluten,* subjektiven Rechte. Siehe etwa Arpagaus, BSK UWG, N 13

Im Unterschied zu den übrigen Kennzeichenrechten werden den Rechtssubjekten im Lauterkeitsrecht jedoch keine Rechtsobjekte in absoluter Weise zugeordnet.[788] Das Lauterkeitsrecht verleiht keine stabilen, vordefinierten Rechtspositionen.[789] Die zivilrechtlichen Ansprüche entstehen erst als Folge einer Verletzung der in Art. 2 ff. UWG enthaltenen objektiven Verhaltensnormen[790] und richten sich ausschliesslich gegen den (potenziellen) Verletzer dieser Normen.[791] Das unlautere Verhalten lässt eine Sonderverbindung zwischen dem anspruchsberechtigten Rechtssubjekt und dem (potenziellen) Verletzer der objektiven Verhaltensnormen entstehen. Bei den in Art. 9 f. UWG vorgesehenen zivilrechtlichen Ansprüchen handelt es sich demzufolge nicht um *absolute, subjektive Rechte*, sondern vielmehr um *relative, subjektive Rechte*.[792] Da die objektiven Verhaltensnormen von jedermann zu beachten sind, verschafft das Lauterkeitsrecht den Rechtssubjekten im Ergebnis zwar eine ähnliche Rechtsposition wie die übrigen Kennzeichenrechte,[793] an der relativen Rechtsnatur der zivilrechtlichen Ansprüche des Lauterkeitsrechts ändert dies aber nichts.[794] Die relativen, subjektiven Rechte sind schliesslich *nicht*

---

zu Art. 3 lit. d UWG; Jung, SHK UWG, N 22 zu Art. 1 UWG; Rüetschi/S. Roth, BSK UWG, N 3 zu Art. 9 UWG.

788 Siehe auch Arpagaus, BSK UWG, N 13 zu Art. 3 lit. d UWG; Brauchbar Birkhäuser/Jung, SHK UWG, N 40 zu Einleitung; Ivanov, S. 191 f.; P. Troller, Diss., S. 56. Insbesondere werden den Rechtssubjekten keine Rechte an Kennzeichen oder der eigenen Persönlichkeit zugeordnet. Wie Baudenbacher/Glöckner, Kommentar Baudenbacher, Fn. 8 zu Art. 9 UWG, zutreffend festhalten, ist die Anlehnung des Wortlauts von Art. 9 UWG an die persönlichkeitsrechtlichen Art. 28 f. ZGB als rein redaktioneller Art zu werten und darf nicht als *«verklausulierte Einführung einer individualrechtlichen Gesetzeskonzeption»* interpretiert werden.

789 Siehe Hilty, BSK UWG, N 157 zu Art. 1 UWG, und Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 118 zu Einleitung.

790 Siehe zum deutschen Recht Rehbinder/Hubmann, Rn. 114.

791 Das Lauterkeitsrecht wird deshalb auch als *«Verhaltensunrecht»* (Arpagaus/Frick, BSK UWG, N 18 zu Art. 5 UWG; zum deutschen Recht Rehbinder/Hubmann, Rn. 114) oder *«einzelfallbezogene Missbrauchsregelung»* (M. Schneider, S. 409; Dobler, Rn. 153) bezeichnet.

792 Ebenso Bärtschi, S. 58. Siehe auch W. Schluep, Rechtstheorie, Rn. 590; Weber, S. 172.

793 Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 118 zu Einleitung; A. Troller/P. Troller, S. 20.

794 In der Literatur wird teilweise (missverständlich) ausgeführt, die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche würden gegenüber jedermann gelten bzw. diesen komme absolute Wirkung zu. Genau genommen sind es jedoch die objektiven Verhaltensnormen, die von jedermann zu beachten sind. Die zivilrechtlichen Ansprüche bestehen hingegen nur gegenüber dem (potenziellen) Verletzer der objektiven Verhaltensnormen.

in einem Register eingetragen und entstehen erst mit der Verletzung der objektiven Verhaltensnormen. Mit Bezug auf das Kennzeichenrecht könnte deshalb von *Gebrauchsrechten* gesprochen werden. Der Begriff des Gebrauchs*rechts* an einem Kennzeichen impliziert jedoch, dass es sich bei diesem Recht um ein absolutes, subjektives Recht handelt. Das Lauterkeitsrecht gewährt indes keine absoluten, subjektiven Rechte, sondern nur solchen Rechten vergleichbare Ansprüche. Auf die Verwendung des Begriffs Gebrauchsrecht sollte im Zusammenhang mit dem Lauterkeitsrecht deshalb verzichtet werden.

167 Die Rechtsnatur der Normen des Lauterkeitsrechts lässt sich mit Bezug auf das Kennzeichenrecht demnach wie folgt umschreiben:

Die Normen des Lauterkeitsrechts statuieren relative, subjektive Rechte, die dem betroffenen Kennzeichennutzer oder anderen Betroffenen bei Verletzung der für das Kennzeichenrecht einschlägigen objektiven Verhaltensnormen gegenüber dem Verletzer zustehen.

§ 3 Charakter des Begriffs der Verwechslungsgefahr

A. Vorbemerkungen

I. Arten der Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr kann anhand von drei Kategorien systematisiert werden: Unterscheiden lässt sich zwischen einer *unmittelbaren Verwechslungsgefahr*, einer *mittelbaren Verwechslungsgefahr* und einer *Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne*. Die erstgenannten zwei Kategorien können zu einer *Verwechslungsgefahr im engeren Sinne* zusammengefasst und der letztgenannten Kategorie gegenübergestellt werden.[795] 168

Die Terminologie ist jedoch uneinheitlich: Ein Grossteil der Lehre sowie auch das Bundesgericht beschränken sich regelmässig auf eine Zweiteilung, indem sie die mittelbare Verwechslungsgefahr mit der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gleichsetzen.[796] Da über diese beiden Kategorien jedoch unterschiedliche Fälle erfasst werden[797] – insbesondere besteht bei einer Verwechslungsgefahr im 169

---

795 Siehe statt vieler Baumbach/Hefermehl, N 22 f. zu § 31 WZG, Joller, Diss., S. 347 f. und P. Troller, Diss., S. 186. Diese Dreiteilung entspricht der früheren Rechtsprechung des BGH (siehe Keim, S. 52 ff.).

796 BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450 – Maltesers; 128 III 146 E. 2a S. 149 – VW/Audi; 127 III 160 E. 2 S. 166 – Securitas; 116 II 365 E. 3a S. 368 – Nivea; Arpagaus, BSK UWG, N 79 zu Art. 3 lit. d UWG; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 49 zu Art. 3 lit. d UWG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 961; Schlosser/Maradan, CR LPM, N 12 zu Art. 3 MSchG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 29 zu Art. 3 lit. d UWG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 29 ff. zu Art. 3 MSchG; Willi, N 11 zu Art. 3 MSchG. Unklar Baudenbacher/Caspers, welche die Unterscheidung zwar zutreffend vornehmen, die Begriffe an anderer Stelle dann aber wieder gleichsetzen (Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 7 und 48 zu Art. 3 lit. d UWG). Zuweilen wird die so verstandene *mittelbare Verwechslungsgefahr* auch als *indirekte Verwechslungsgefahr* bezeichnet (siehe etwa BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450 – Maltesers). Dies ist immerhin insofern von Vorteil, als im Französischen von *«risque de confusion indirect»* (siehe etwa BGE 131 III 572 E. 3 S. 577 – Simao; Tissot/S. Reusser, Rn. 350) und im Italienischen von *«rischio di confusione indiretto»* (siehe etwa Urteil des BGer 4A_44/2007 vom 15. Oktober 2007 E. 6.4.2 – Rossi) die Rede ist. Eine nochmals andere Terminologie vertritt J. Müller, Kollisionen, Rn. 245 ff.
Siehe zur Terminologie im europäischen und deutschen Recht die hilfreiche Übersicht bei Keim, S. 52 ff.

797 Ebenso Joller, SHK MSchG, N 31 f. zu Art. 3 MSchG.

weiteren Sinne gar keine Gefahr, dass das Publikum eigentlichen Verwechslungen unterliegt[798] – scheint eine blosse Zweiteilung die Rechtslage nicht hinreichend präzis zu erfassen. Die fehlende Präzision birgt die Gefahr, dass dieselben Wertungsgesichtspunkte auf ungleiche Fallkonstellationen angewendet werden. Nach der hier vertretenen Auffassung ist deshalb die nachfolgend umschriebene Dreiteilung des Begriffs der Verwechslungsgefahr vorzuziehen.

1. Verwechslungsgefahr im engeren Sinne

170 Bei einer Verwechslungsgefahr im engeren Sinne besteht bei den massgebenden Verkehrskreisen eine Gefahr von Fehlvorstellungen über die Identität der von den betreffenden Zeichen unmittelbar oder mittelbar gekennzeichneten Gegenstände.[799] Es ist zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr zu unterscheiden:

a) Unmittelbare Verwechslungsgefahr

171 Bei einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr besteht bei den massgebenden Verkehrskreisen eine Gefahr von Fehlvorstellungen über die Identität der von den betreffenden Zeichen unmittelbar gekennzeichneten Gegenstände. Eine solche Gefahr liegt vor, wenn die massgebenden Verkehrskreise die konfligierenden Zeichen aufgrund von deren Identität oder Ähnlichkeit nicht unterscheiden können und das eine Zeichen deshalb irrtümlicherweise für das andere halten.[800] Im Falle von Namen und Firmen führt dies zu einer Verwechslung von Rechtssubjekten, da diese Zeichen (unmittelbar) Rechtssubjekte kennzeichnen.[801] Demgegenüber werden bei Marken nicht Rechtssubjekte miteinander verwechselt, sondern vielmehr die mit der Marke (unmittelbar) gekennzeichneten Waren oder Dienstleis-

---

798 Siehe sogleich, Rn. 174.

799 Siehe die ähnliche Formulierung bei Marbach, SIWR III/1, Rn. 1459: *«Entsprechend ist zu prüfen, ob der angefochtene Zeichengebrauch bei den massgeblichen Verkehrskreisen zu Fehlvorstellungen über die Identität der gekennzeichneten Produkte resp. des hierfür verantwortlichen Unternehmens führen könnte.»*

800 BGE 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped. Siehe in der Literatur etwa Buri, S. 35; Joller, SHK MSchG, N 23 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 26 zu Art. 3 MSchG; P. Troller, Diss., S. 185; Willi, N 11 zu Art. 3 MSchG.

801 Siehe zu den Ausnahmen im Namensrecht vorne, Rn. 38.

tungen.[802] Als Folge davon werden die Produkte dann aber einem falschen Rechtssubjekt zugeordnet.[803] Beim Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr wird primär die Unterscheidungsfunktion des Zeichens beeinträchtigt.[804]

b) Mittelbare Verwechslungsgefahr

172 Bei einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind die massgebenden Verkehrskreise zwar in der Lage, die von den betreffenden Zeichen unmittelbar gekennzeichneten Gegenstände auseinanderzuhalten, es besteht aber eine Gefahr von Fehlvorstellungen über die Identität der mittelbar gekennzeichneten Gegenstände. Das Publikum vermutet aufgrund der Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen würden aus demselben Unternehmen stammen.[805] Im Unterschied zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr kommt es aber nicht zu einer eigentlichen Zeichenverwechslung. Die Täuschung der Verkehrskreise bezieht sich deshalb nicht auf die unmittelbar gekennzeichneten Gegenstände (die Waren oder Dienstleistungen), sondern auf die bloss mittelbar gekennzeichneten Gegenstände (die Herkunftsstätten der Produkte).[806] Im Ergebnis wird eines der Zeichen und die damit gekennzeichneten Produkte jedoch wiederum einem falschen Rechtssubjekt zugeordnet.[807] Eine mittelbare Verwechs-

802 Siehe etwa BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450 – Maltesers; 116 II 365 E. 3a S. 368 – Nivea; siehe auch Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 28 zu Art. 3 lit. d UWG.

803 BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 – Appenzeller; 128 III 96 E. 2a S. 97 – Orfina; 122 III 382 E. 1 S. 384 – Kamillosan; Arpagaus, BSK UWG, N 78 zu Art. 3 lit. d UWG; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 13a zu § 31 WZG.

804 BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. – Securitas; 122 III 382 E. 1 S. 384 – Kamillosan; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 26 zu Art. 3 MSchG.

805 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 7 zu Art. 3 lit. d UWG; Glöckner, S. 282; Joller, SHK MSchG, N 24 zu Art. 3 MSchG; J. Müller, Kollisionen, Rn. 249; Rauber, S. 131 f.; P. Troller, Diss., S. 185; siehe bereits Matter, N 2 zu Art. 6 aMSchG 1890; zum deutschen Recht siehe Baumbach/Hefermehl, N 25 zu § 31 WZG.

806 P. Troller, Diss., S. 140.

807 In der Regel wird das jüngere Zeichen fälschlicherweise dem Inhaber des älteren Zeichens zugeordnet. Dies ist aber nicht zwingend der Fall – eine sogenannte *reverse confusion* ist ebenfalls denkbar. Siehe hierzu Marbach, SIWR III/1, Rn. 962.

lungsgefahr ist nur denkbar bei Kollisionen von Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere also bei Marken.[808]

173 Eine mittelbare Verwechslungsgefahr entsteht insbesondere bei konzeptioneller Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen oder bei integraler Übernahme des älteren Zeichens in das jüngere Zeichen[809].[810] Der wohl häufigste Anwendungsfall sind *Serienzeichen*:[811] Wird der Stammbestandteil einer Zeichenserie übernommen, so verlieren die vom Stamm abweichenden Zusätze ihre abgrenzende Wirkung, weshalb das jüngere Zeichen von den Verkehrskreisen als *Abwandlung* verstanden und in die Serie eingeordnet wird.[812] Das abgewandelte Zeichen gerät bildlich gesprochen in den *«Sog des Stammzeichens»*.[813] Weitere Anwendungsfälle sind die Vermutung von *Billiglinien,*[814] neuen *Produktelinien*[815] oder *zweigleisigen Vertriebsstrukturen*.[816]

---

808 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 8 zu Art. 3 lit. d UWG; P. Troller, Diss., S. 185. Siehe zur ausnahmsweisen Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen durch Namen vorne, Rn. 38.

809 Siehe hierzu Marbach, SIWR III/1, Rn. 963.

810 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 27 zu Art. 3 MSchG.

811 Siehe hierzu BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359 – Puls; 102 II 122 E. 2 S. 126 – Annabelle; sowie Arpagaus, BSK UWG, N 80 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 7 zu Art. 3 lit. d UWG; Glöckner, S. 282; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 50 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 25 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 965 ff.; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 29 zu Art. 3 lit. d UWG. Weitere Hinweise auf Rechtsprechung finden sich bei Joller, SHK MSchG, N 25 ff. zu Art. 3 MSchG.

812 Siehe statt vieler Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 28 zu Art. 3 MSchG.

813 Baumbach/Hefermehl, N 25 zu § 31 WZG.

814 Siehe Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Oktober 2001, E. IV.3.5, in: sic! 2002, S. 49 ff. – Red Bull/Red Bat.

815 Siehe Entscheid der RKGE vom 30. Juni 2005, E. 4, in: sic! 2005, S. 752 ff. – Cranium Cadoo/Cado.

816 Siehe Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 29 zu Art. 3 lit. d UWG, sowie Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 28 zu Art. 3 MSchG.

2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Im Unterschied zur Verwechslungsgefahr im engeren Sinne besteht bei einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne keine Gefahr, dass die massgebenden Verkehrskreise Fehlvorstellungen über die Identität der von den betreffenden Zeichen unmittelbar (dann unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder mittelbar gekennzeichneten Gegenständen (dann mittelbare Verwechslungsgefahr) unterliegen. Das Publikum kann die konfligierenden Zeichen auseinanderhalten und geht – im Falle von Waren- oder Dienstleistungskennzeichen – auch nicht davon aus, dass die gekennzeichneten Produkte aus derselben Herkunftsstätte stammen. Es werden weder ein Zeichen noch die mit einem Zeichen gekennzeichneten Produkte einem falschen Rechtssubjekt zugeordnet. Aufgrund der Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen besteht bei den massgebenden Verkehrskreise jedoch eine Gefahr von *anderen Fehlvorstellungen*, nämlich dass sie fälschlicherweise davon ausgehen, zwischen den Rechtssubjekten bestünden Beziehungen rechtlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art.[817] Solche Beziehungen können etwa in Lizenzverhältnissen, gemeinsamen Vertriebsstrukturen, Beteiligungen oder Konzernstrukturen gründen.[818] Die massgebenden Verkehrskreise sind sich der Verschiedenheit der von den Zeichen gekennzeichneten Produkte und Rechtssubjekte[819] also bewusst, sie vermuten aber in Wirklichkeit nicht bestehende Zusammenhänge.[820] Diese Vermutung ist wohl auf die Beobachtung zurückzuführen, dass rechtlich, wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander verbundene Rechtssubjekte ihre Zusammengehörigkeit oftmals auch gegen aussen zum Ausdruck bringen.[821] 174

---

817 Siehe (mit teils unterschiedlicher Terminologie) BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450 – Maltesers; 128 III 441 E. 3.1 S. 445 – Appenzeller; 128 III 96 E. 2a S. 98 – Orfina; 126 III 315 E. 6b/aa S. 320 – Apiella; 122 III 382 E. 1 S. 384 – Kamillosan; 116 II 365 E. 3a S. 368 – Nivea; 102 II 122 E. 2 S. 126 – Annabelle, sowie in der Literatur (ebenfalls mit teils unterschiedlicher Terminologie) Baumbach/Hefermehl, N 26 zu § 31 WZG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 7 zu Art. 3 lit. d UWG; R. Bühler, Diss., S. 129; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 49 zu Art. 3 lit. d UWG; Glöckner, S. 282 f.; Joller, SHK MSchG, N 29 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 29 zu Art. 3 MSchG; P. Troller, Diss., S. 139, 185.

818 Glöckner, S. 283; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 29 zu Art. 3 MSchG.

819 Im Fall von Waren oder Dienstleistungen Herkunftsstätten.

820 Baumbach/Hefermehl, N 25 zu § 31 WZG.

821 J. Müller, Kollisionen, Rn. 250.

3. Assoziative Verwechslungsgefahr?[822]

175 Das Bundesgericht nahm seit seinem *Kamillosan-Urteil*[823] in marken- und lauterkeitsrechtlichen Entscheiden eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts *«Ersatz für»* oder *«gleich gut wie»* vermittelte.[824] Zur Begründung führte das Bundesgericht aus, dass auch durch derartige Anlehnungen an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der älteren Marke deren Unterscheidungsfunktion gestört werde, selbst wenn Fehlzurechnungen im eigentlichen Sinn unwahrscheinlich seien. Insbesondere bestehe die Gefahr, dass die Konsumenten die mit den beiden Marken gekennzeichneten Waren für austauschbar hielten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal geschätzte Produkt wiederzufinden suchten, nicht mehr achteten, ob sie Waren der einen oder anderen Marke einkauften. Das aber könne die Unterscheidungsfunktion der älteren Marke ebenso empfindlich beeinträchtigen wie die Gefahr eigentlicher Fehlzurechnungen.[825] In späteren Entscheiden ging das Bundesgericht dann aber dazu über, Fälle dieser Art als Rufausbeutung bzw. unlautere Anlehnung zu qualifizieren.[826]

176 Bei der Vermittlung einer Botschaft des Inhalts *«Ersatz für»* oder *«gleich gut wie»* positioniert sich ein Kennzeichennutzer zwar im *«Schlepptau»* eines Konkurrenten,[827] Fehlvorstellungen irgendwelcher Art hinsichtlich der von den betreffenden Zeichen unmittelbar oder mittelbar gekennzeichneten Gegenständen sind aber nicht zu befürchten. Die Verwechslungsgefahr würde auf einer blossen Gedankenassoziation gründen, weshalb zuweilen auch von der assoziativen Verwechslungsgefahr gesprochen wird.[828] Die (ehemalige) Rechtsprechung des Bundesgerichts wird von einem Teil der Lehre denn auch zu Recht kritisiert.[829] Es wird m.E.

---

822 Siehe zur assoziativen Verwechslungsgefahr im europäischen Recht Keim, S. 54 ff.

823 BGE 122 III 382 – Kamillosan.

824 BGE 126 III 315 E. 6b/aa S. 320 – Apiella; 122 III 382 E. 1 S. 384 – Kamillosan; Urteil des BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6 – Botox; 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 – Eurojobs; 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b – Stoxx.

825 BGE 126 III 315 E. 6b/aa S. 320 – Apiella; 122 III 382 E. 1 S. 384 – Kamillosan.

826 BGE 135 III 446 E. 7.1 S. 460 – Maltesers, sowie auch schon Urteil des BGer 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3 – IWC.

827 So Marbach, SIWR III/1, Rn. 971.

828 Siehe etwa Marbach, SIWR III/1, Rn. 970 ff.; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 30 zu Art. 3 MSchG.

829 Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 48 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 349; Joller, SHK MSchG, N 33 ff. zu Art. 3 MSchG; J. Müller, Kollisionen,

zutreffend darauf hingewiesen, dass die massgebenden Verkehrskreise in solchen Fällen keinem Irrtum unterliegen, sondern lediglich eine Anlehnung an ein fremdes Kennzeichen erkennen.[830] Folglich geht es nicht um die Verhinderung einer Irreführung des Publikums, sondern darum, den Ruf des Kennzeicheninhabers und somit einen erworbenen Besitzstand zu schützen.[831] Die Subsumtion dieser Fälle unter den Begriff der Verwechslungsgefahr ist auch gar nicht notwendig, stehen hierfür doch der Schutz der *berühmten Marke* nach Art. 15 MSchG und lauterkeitsrechtliche Tatbestände wie etwa die *Rufausbeutung* zur Verfügung.[832]

II. Beurteilungskriterien der Verwechslungsgefahr

177 Im Rahmen der Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr stehen drei Kriterien im Vordergrund: die *Zeichenähnlichkeit*, die *Produktähnlichkeit* sowie die *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens*.[833] Bei Kennzeichen von Rechtssubjekten ist die *Branchennähe* das Pendant zur Produktähnlichkeit bei Kennzeichen von Produkten.[834] Inwiefern dieser *Dreiklang* sowie weitere Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind, wird im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit untersucht. An dieser Stelle werden die drei Beurteilungskriterien und deren Wechselwirkung in groben Zügen vorgestellt.

Rn. 251; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 30 zu Art. 3 lit. d UWG; Willi, N 12 zu Art. 3 MSchG; a.M. jedoch Marbach, SIWR III/1, Rn. 970 ff., sowie Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 690; differenziert Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 31 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Fezer, Kollision komplexer Kennzeichen, S. 216, 222.

830 Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 48 zu Art. 3 lit. d UWG.

831 Joller, Diss., S. 349; Joller, SHK MSchG, N 33 ff. zu Art. 3 MSchG.
Heinemann führt zu Art. 3 lit. d UWG aus, dass die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr der *«konfusionsbezogenen Zielrichtung»* des Artikels nicht gerecht werde (Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 48 zu Art. 3 lit. d UWG).

832 Ebenso Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 48 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 36 f. zu Art. 3 MSchG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 30 zu Art. 3 lit. d UWG; Willi, N 12 zu Art. 3 MSchG.

833 Siehe zu diesen Beurteilungskriterien insbesondere die Dissertation von Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000.

834 Ähnlich Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 102 zu Art. 3 lit. d UWG.

1. Traditioneller Dreiklang

a) Zeichenähnlichkeit

178 Nach Rechtsprechung[835] und Lehre[836] beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit im gesamten Kennzeichenrecht im Wesentlichen nach denselben Grundsätzen.[837] Die betreffenden Kennzeichen sind nach ihrem *Schriftbild*, *Wortklang* und *Sinngehalt* miteinander zu vergleichen.[838] Abzustellen ist auf den Gesamteindruck, den die Zeichen im Erinnerungsbild der massgebenden Verkehrskreise hinterlassen.[839] Die Kennzeichen sind als Ganzes zu würdigen und dürfen nicht in einzelne Bestandteile zergliedert werden.[840] Dies schliesst jedoch nicht aus, dass einzelnen charakteristischen Bestandteilen eine für das Gesamtzeichen prägende Wirkung zukommt.[841] Zudem ist der gedächtnisbedingten Verschwommenheit der Erinnerungsbilder Rechnung zu tragen.[842]

b) Produktähnlichkeit bzw. Branchennähe

179 Bei Kennzeichen von *Produkten*[843] kann die Verwechslungsgefahr durch die Ähnlichkeit der mit den Kennzeichen versehenen Produkte beeinflusst werden.[844] Ana-

---

835 Siehe die Verweise hinten, Fn. 2000.

836 Siehe die Verweise hinten, Fn. 2015.

837 In Bezug auf die übrigen Beurteilungskriterien bestehen demgegenüber Unterschiede. Siehe hierzu hinten Rn. 475 ff.

838 BGE 135 III 446 E. 6.5 S. 458 – Maltesers; 127 III 160 E. 2b/cc S. 168 – Securitas; 121 III 377 E. 2b S. 379 – Boss; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 44 zu Art. 3 lit. d UWG; J. Müller, Kollisionen, Rn. 272. Diese Trilogie setzte sich auch international für alle Kennzeichen durch (Joller, Diss., S. 365).

839 BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 446 – Appenzeller; 127 III 160 E. 2b/cc S. 168 – Securitas; 121 III 377 E. 2a S. 379 – Boss; 119 II 473 E. 2c S. 475 – Radion; 116 II 365 E. 3a S. 368 – Nivea; J. Müller, Kollisionen, Rn. 273 ff., m.w.Verw.; Buri, S. 38.

840 BGE 90 II 43 E. 5a S. 48 – Dralon; Joller, Diss., S. 365.

841 BGE 128 III 441 E. 3.2 S. 446 – Appenzeller; BGE 122 III 382 E. 5b S. 389 – Kamillosan; Joller, Diss., S. 365.

842 Siehe statt vieler BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 – Boss; J. Müller, Kollisionen, Rn. 292.

843 Angesprochen ist die Marke, die über das Marken- und Lauterkeitsrecht Schutz erfährt. In Frage kommt ausserdem der Name, falls mit diesem ausnahmsweise auch Produkte gekennzeichnet werden (siehe hierzu vorne, Rn. 38).

844 Siehe zur Produktähnlichkeit auch hinten, Rn. 279 f.

log hierzu kann die Verwechslungsgefahr bei Kennzeichen von *Rechtssubjekten*[845] durch die Branche, in denen die Rechtssubjekte tätig sind, beeinflusst werden.[846]

Im Markenrecht bestimmt der Gesetzestext ausdrücklich, dass sich die Verwechslungsgefahr neben der Zeichenähnlichkeit aus der Gleichartigkeit der von der Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ergeben muss.[847] Dieser Vorgabe entsprechend werden die von einer Marke beanspruchten Produkte auch im Markenregister eingetragen und veröffentlicht.[848] Den Gesetzestexten der übrigen Kennzeichenrechte lässt sich kein *Spezialitätsprinzip* entnehmen.[849] Insbesondere für das Firmenrecht lehnte das Bundesgericht ein *Branchenprinzip* wiederholt ausdrücklich ab.[850] Die Berücksichtigung der Produktähnlichkeit ist deshalb einzig im Markenrecht von Gesetzes wegen vorgegeben.[851] Inwiefern die Produkt- bzw. Branchennähe bei den übrigen Kennzeichenrechten im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist oder nicht, wird im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit untersucht.[852] 180

c) Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens[853]

Unter der Kennzeichnungskraft eines Zeichens versteht man dessen Eignung, sich dem Publikum als Kennzeichen einzuprägen und damit wiedererkannt zu 181

---

845 Angesprochen sind die Firma und der Name, die über das Firmen- und Namensrecht geschützt werden.

846 Siehe zur Branchennähe auch hinten, Rn. 273 f.

847 Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG. Eine Ausnahme besteht für die *berühmte Marke*, deren Inhaber den Gebrauch der Marke für jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten kann, sofern einer der in Art. 15 Abs. 1 MSchG genannten Tatbestände gegeben ist.

848 Art. 40 Abs. 1 lit. f MSchV.

849 Auch für die Anwendbarkeit des UWG wird spätestens seit dessen Totalrevision im Jahr 1986 kein Wettbewerbsverhältnis mehr gefordert (Botschaft UWG 1986, S. 1060, 1074 f.; BGE 117 IV 193 E. 1 S. 196 f. – Bernina).

850 Siehe die Verweise hinten, Fn. 1136 ff. In der Lehre wird die Einführung des *Branchenprinzips* insbesondere von Hilti befürwortet (Hilti, SIWR III/2, S. 72 f.). Siehe zudem die Dissertation von Y. Genre, Das Branchenprinzip im Firmenrecht, Bern 1970.

851 Für Näheres zur markenrechtlichen Produktähnlichkeit wird der Leser auf die markenrechtliche Spezialliteratur verwiesen.

852 Siehe hinten Rn. 279, sowie zum Firmenrecht Rn. 449 ff., zum Namensrecht Rn. 463 ff. und zum Lauterkeitsrecht Rn. 471 ff.

853 Angesprochen ist hier nur die Kennzeichnungskraft des *älteren* Zeichens, da es letztlich um die Beurteilung der Frage geht, ob ein jüngeres Kennzeichen in den Schutzum-

werden.[854] Ein kennzeichnungskräftiges Zeichen orientiert den Verkehr *«sofort sicher und mühelos»* über den von ihm gekennzeichneten Gegenstand.[855] Anhand der Kennzeichnungskraft lassen sich Kennzeichen innerhalb einer Bandbreite zwischen Kennzeichen mit gänzlich fehlender Unterscheidungskraft[856] und berühmten Kennzeichen in schwache, normale und starke Zeichen einteilen.[857] Bestimmende Faktoren für die Kennzeichnungskraft eines Zeichens sind dessen *originäre* Eigenart einerseits und die über die Zeit erlangte, *derivative* Verkehrsgeltung andererseits.[858] Die Verkehrsgeltung eines Kennzeichens ist nicht nur abhängig von dessen Bekanntheit, sondern auch von der Duldung eines andauernden Gebrauchs von ähnlichen Zeichen durch Dritte.[859] Die Kennzeichnungskraft ist damit eine inkonstante, im Zeitablauf veränderbare Grösse.[860]

182 In der Lehre[861] ist umstritten, inwiefern sich die Kennzeichnungskraft eines Zeichens auf dessen Schutzumfang auswirkt.[862] Ursprung der Debatte ist die (wohl zutreffende) Behauptung, wonach kennzeichnungskräftige Zeichen dem Publikum ein präziseres Erinnerungsbild vermittelten. Je präziser und vertrauter das Erinnerungsbild des Publikums sei, desto eher würden Unterschiede zwischen den Zeichen auffallen und desto geringer sei somit die Verwechslungsgefahr.[863] Im umge-

---

fang des älteren Kennzeichens fällt. Die Kennzeichnungskraft des *jüngeren* Kennzeichens kann sich im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gegebenenfalls aber als externer Umstand auswirken (siehe hinten, Rn. 256 f.).

854 Joller, Diss., S. 359; ebenso Laredo, S. 65; Thouvenin, Diss., S. 495.

855 A. Zimmerli, S. 137.

856 Dabei kann es sich auch um Kennzeichen handeln, die zu Freizeichen degeneriert sind (M. Schneider, S. 414).

857 Joller, Diss., S. 359; Thouvenin, Diss., S. 496; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 45 zu Art. 3 MSchG.

858 Arpagaus, BSK UWG, N 44 zu Art. 3 lit. d UWG; Genre, S. 61; Marbach, SIWR III/1, Rn. 979; M. Schneider, S. 427; Thouvenin, Diss., S. 495.

859 Joller, Diss., S. 359; M. Schneider, S. 412; Thouvenin, Diss., S. 495.

860 Baumbach/Hefermehl, N 15 zu § 31 WZG; Genre, S. 63; Hauser, S. 121; Joller, Diss., S. 359; Joller, SHK MSchG, N 76 zu Art. 3 MSchG; M. Schneider, S. 411; Thouvenin, Diss., S. 347.

861 Siehe die Übersicht bei Suter-Sieber, Rn. 397; zum deutschen Recht siehe Büscher, Kommentar Büscher et al., N 243 zu § 14 MarkenG; Reinhard, S. 47.

862 Im Bereich des Lauterkeitsrechts ist die Kennzeichnungskraft zugleich *Schutzvoraussetzung* (Joller, Diss., S. 308).

863 Siehe statt vieler A. Zimmerli, S. 140 ff.; siehe auch Alberini, S. 95; Eugen Brunner/Hunziker, S. 344; Hauser, S. 122; Jaton, S. 58; Luchsinger, Verwechslungsgefahr,

kehrten Fall nehme die Verwechslungsgefahr bei schwacher Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens hingegen zu.[864] Im Ergebnis wird also ein *negativer Konnex* zwischen Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr geltend gemacht. Zur Lösung dieses *«Paradoxons»*[865] werden in der Lehre im Wesentlichen zwei Ansätze vertreten:[866] Einerseits wird in tatsächlicher Hinsicht vorgebracht, eine hohe Kennzeichnungskraft erhöhe zwar nicht zwingend die unmittelbare, wohl aber die mittelbare Verwechslungsgefahr[867] und die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.[868] Andererseits beruft man sich auf die Qualifikation der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage und begründet den (erwünschten)[869] *positiven Konnex* zwischen Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr normativ, indem man

---

S. 78; Marbach, SIWR III/1, Rn. 980; in diesem Sinne auch das Bundesgericht in BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 – Boss, und BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 – Radion; zum deutschen Recht siehe Bornkamm/Kochendörfer, S. 536; Fezer, Markenrecht, N 292 zu § 14 MarkenG; Lubberger, S. 688; Völp, S. 758.

864 Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 79; A. Zimmerli, S. 139.

865 Lubberger, S. 688.

866 Im Bereich des Markenrechts berücksichtigen einige Autoren die Kennzeichnungskraft auch im Rahmen der Prüfung der *Produktähnlichkeit*. Sofern die Kennzeichnungskraft nicht auf die originäre Eigenart, sondern auf die Bekanntheit des Zeichens zurückzuführen sei, bestehe eine *«wirtschaftliche Potenzvermutung»*, die eine Diversifikation des Unternehmens in andere Geschäftsbereiche vermuten lasse (so etwa Alberini, S. 97 ff.; A. Zimmerli, S. 151 f.). Siehe die Kritik dazu bei Marbach, SIWR III/1, Rn. 793 ff.

867 Nach A. Zimmerli, S. 144, verstärkt eine hohe Kennzeichnungskraft die mittelbare Verwechslungsgefahr nur gerade dann, wenn ein identischer Hauptbestandteil des älteren Kennzeichens übernommen werde. Falls jedoch bloss ein verwechselbarer Hauptbestandteil übernommen werde, verringere sich im Gegenteil die Gefahr einer irrtümlichen Deutung als Serienzeichen, weil das Publikum über ein präziseres Erinnerungsbild des älteren Kennzeichens verfüge.

868 Siehe etwa Bächler, Rn. 270; Eugen Brunner/Hunziker, S. 344; B. von Büren, N 102 zu Verwechslungen; Hauser, S. 122 ff.; Laredo, S. 70 f.; J. Müller, Kollisionen, Rn. 21; ebenso Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Oktober 2001 E. 3.4 f., in sic! 2002 S. 49 ff. – Red Bull/Red Bat II; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 16 zu § 31 WZG.
Keine Erklärung bietet dieser Begründungsansatz jedoch für den umgekehrten Fall, in welchem Kennzeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft ein geringerer Schutzumfang zugestanden wird (ebenso zum deutschen Recht Lange, Rn. 3058).

869 Im Bereich des Markenrechts ergibt sich die Intention des Gesetzgebers, starke Marken zu begünstigen, aus den Bestimmungen zur *durchgesetzten* (Art. 2 lit. a MSchG) und *berühmten Marke* (Art. 15 MSchG) (M. Schneider, S. 411; siehe auch Alberini, S. 96).

kennzeichnungskräftigen Zeichen eine höhere Schutzwürdigkeit attestiert.[870] Ein weiterer Teil der Lehre hält am *negativen Konnex* zwischen Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr fest und verweist die Inhaber von Kennzeichen mit hoher Kennzeichnungskraft bei fehlender Verwechslungsgefahr auf die alternativen Tatbestände des Lauterkeitsrechts.[871]

183 Das schweizerische Bundesgericht griff in seinem (das Markenrecht betreffenden) *«Kamillosan-Entscheid»*[872] gleich beide der vorgenannten Begründungsansätze auf und nahm der Debatte so den Wind aus den Segeln. Einerseits hielt es (auf tatsächlicher Ebene) fest, dass kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen hinterliessen, was unzutreffende Assoziationen begünstige. Damit bestehe aber eine erhöhte Gefahr, dass Konsumenten ähnliche Drittmarken als Serienzeichen oder aber als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auffassen würden. Andererseits führte das Bundesgericht (auf normativer Ebene) aus, dass schwache Marken weniger schutzwürdig seien als starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähere, nehme eine geringe Unterscheidungskraft[873] in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingeprägt habe. Starke Zeichen seien das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit und verdienten deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Schwache Zeichen sollten hingegen nicht die gleiche Sperrwirkung entfalten können und den verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen. Im Übrigen sei zu beachten, dass starke Zeichen des Schutzes auch in erhöhtem Masse bedürften, weil sie Annäherungsversuchen besonders ausgesetzt seien.[874] Das Bundesgericht stellte damit klar, dass

---

870 Siehe etwa Joller, SHK MSchG, N 80 zu Art. 3 MSchG; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 78; Marbach, SIWR III/1, Rn. 980; Suter-Sieber, Rn. 398 ff.; zum deutschen Recht siehe Baumbach/Hefermehl, N 13 zu § 31 WZG.
M. Schneider, S. 411 ff., will kennzeichnungskräftigen Zeichen nur dann einen höheren Schutzumfang zugestehen, wenn die Kennzeichnungskraft auf eine nachträglich erlangte Bekanntheit, nicht aber auf originäre Eigenart, zurückzuführen ist.

871 So beispielsweise die Rufausbeutung nach Art. 3 lit. e UWG. Siehe Alberini, S. 96 f.; zum deutschen Recht siehe Völp, S. 760.

872 BGE 122 III 382 – Kamillosan.

873 Gemeint ist hier nicht die *Unterscheidungskraft*, sondern die *Kennzeichnungskraft* der Marke. Siehe zu dieser Abgrenzung auch hinten, Fn. 1325.

874 BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. – Kamillosan; 126 III 315 E. 6b/cc S. 320 f. – Apiella; siehe zudem den das Firmenrecht betreffenden BGE 122 III 369 E. 1 S. 371 f. – SMP/MZSG, der die markenrechtliche Rechtsprechung offenbar bereits vorwegnahm.

sich der Schutzumfang eines Zeichens nach normativen Kriterien bestimmt[875] und zwischen der Kennzeichnungskraft eines Zeichens und der Verwechslungsgefahr ein *positiver Konnex* besteht.[876] Da die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang eines Zeichens unter anderem von Investitionen in dessen Bekanntheit abhängt,[877] werden mit dieser Rechtsprechung mittelbar also Investitionen geschützt, was das Bundesgericht auch offen anspricht, indem es auf die *«lange Aufbauarbeit»* verweist.[878]

184 Die vom Bundesgericht für das Markenrecht angestellten Überlegungen lassen sich auf das Firmen- und Namensrecht ohne Weiteres übertragen, da es sich bei diesen Kennzeichenrechten ebenfalls um absolute, subjektive Rechte handelt[879].[880] Die Kennzeichnungskraft bestimmt bei diesen Kennzeichenrechten über deren Schutzumfang – es handelt sich um einen *schutzrechtsimmanenten Faktor*[881].[882] Weniger eindeutig präsentiert sich die Situation hingegen im Lauterkeitsrecht:

---

875 Joller, SHK MSchG, N 80 zu Art. 3 MSchG.

876 Siehe zum europäischen Markenrecht das Urteil des EuGH vom 18. Juli 2013, Rs. C-252/12, *Specsavers*, Rn. 36.

877 Unternehmen haben es also in der Hand, den Schutzumfang ihrer Kennzeichen durch *«stetes Einhämmern»* beim Publikum auszuweiten (B. von Büren, N 98 zu Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG 1943).

878 Thouvenin, Diss., S. 495 f.; siehe auch Bächler, Rn. 270; Laredo, S. 71; J. Müller, Kollisionen, Rn. 281.

879 Siehe vorne, zum Firmenrecht Rn. 149, zum Namensrecht Rn. 161.

880 Siehe für das Firmenrecht BGE 122 III 369 E. 1 S. 371 f. – SMP/MZSG; für das Namensrecht BGE 90 II 461 E. 2 S. 466 – Gotthard-Bund und dessen Besprechung bei Lack, S. 157; mit derselben Überlegung zum deutschen Markenrecht Lange, Rn. 3058.

881 Siehe zum Begriff der *schutzrechtsimmanenten Faktoren* hinten, Rn. 221.

882 Da es sich bei der Kennzeichnungskraft um eine im Zeitablauf veränderbare Grösse handelt, trägt deren Berücksichtigung bei diesen Kennzeichenrechten zu einem *dynamischen Schutzumfang* bei (ebenso für das Markenrecht Marbach, SIWR III/1, Rn. 708, 975 ff.; ebenso für das Firmenrecht Genre, S. 63 f.). Ein dynamischer Schutzumfang ergibt sich indes bereits aus anderen Faktoren: Im Markenrecht etwa kann sich der Schutzumfang einer Marke im Zeitablauf verändern, wenn die Marke zu einem Freizeichen *degeneriert*, sich im Verkehr *durchsetzt* (Art. 2 lit. a MSchG) oder *Berühmtheit* (Art. 15 MSchG) bzw. *notorische Bekanntheit* (Art. 6bis PVÜ) erlangt (siehe dazu Meer, Diss., S. 117). Beim Firmen- und Namensrecht wird der Schutzumfang des Kennzeichenrechts sodann ohnehin durch den tatsächlichen Gebrauch – ein dynamischer Faktor – mitbestimmt. Schliesslich unterliegt auch die Verkehrsauffassung dem zeitlichen Wandel (Hauser, S. 114; zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 27 zu § 31 WZG).

Mangels eines absoluten, subjektiven Rechts lassen sich zumindest die normativen Überlegungen des Bundesgerichts nicht *tel quel* auf das Lauterkeitsrecht übertragen.[883] Bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr scheidet eine Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft als schutzrechtsimmanenter Faktor aus. Einer Berücksichtigung als *externer Umstand*[884] des Zeichenkonflikts steht demgegenüber nichts entgegen, wobei es einer besonderen (eingehenden) Untersuchung zur Frage bedarf, inwiefern sich die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens an dieser Stelle auswirkt.[885]

2. Wechselwirkung der Kriterien

185 Die vorne umschriebenen Beurteilungskriterien bilden gemäss der herrschenden Lehre[886] ein *«bewegliches System»*[887].[888] Dies will heissen, dass zwischen den einzelnen Kriterien und der Verwechslungsgefahr verschiedenartige Wechselwirkungen zu berücksichtigen sind.[889] Die Beurteilungskriterien können also nicht

---

883 Eine analoge Handhabung im Lauterkeitsrecht befürwortend die Urteile des BGer 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2 – IWC; 4C.79/2000 vom 16. Juni 2000 E. 4 i.V.m. 5 – Helvetic Tours; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG000018/U vom 19. September 2002 E. 3.3.3/b – Puls; Arpagaus, BSK UWG, N 95 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 150 zu Einleitung; kritisch hingegen BGE 83 II 154 E. 4b S. 162 f. – Blumenhalter; siehe auch B. von Büren, N 97 ff. zu Verwechslungen.

884 Siehe zum Begriff der *externen Umstände* hinten, Rn. 222.

885 Siehe zum Kennzeichenrecht insgesamt Joller, Diss., S. 359 f., sowie auch Hilti, SIWR III/2, Rn. 485; Mondini, S. 122 f.; J. Müller, Kollisionen, Rn. 281.

886 Siehe statt vieler Joller, Diss., S. 354 ff., und zum deutschen Recht Hacker, Methodenlehre, S. 539. Siehe zudem Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 214 ff.; Eugène Brunner, S. 80; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 45 zu Art. 3 lit. d UWG; J. Müller, Kollisionen, Rn. 286; a.M. Hauser, S. 126.

887 Der Begriff des *«beweglichen Systems»* geht zurück auf die Lehre von Walter Wilburg (Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, Graz 1950). Siehe hierzu Hacker, Methodenlehre, S. 539.

888 Die Diskussion wird zwar vorwiegend im Markenrecht geführt, lässt sich nach der hier vertretenen Auffassung aber *mutatis mutandis* auch auf die übrigen Kennzeichenrechte übertragen. Ebenso Joller, Diss., S. 354 ff.; J. Müller, Kollisionen, Rn. 286; und für das Lauterkeitsrecht Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 45 zu Art. 3 lit. d UWG.

889 Je näher sich beispielsweise Waren oder Dienstleistungen sind, für welche eine Marke registriert wurde, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (siehe BGE 122 III 382 E. 3a S. 387 – Kamillosan). Umgekehrt sind an die

einfach *«schulmässig nacheinander durchgeprüft und abgehakt werden»* – es ist vielmehr den zwischen den Kriterien und der Verwechslungsgefahr bestehenden *«bewegenden Kräften»* angemessen Rechnung zu tragen.[890]

B. Charakterisierung der Verwechslungsgefahr

Im Folgenden wird der Begriff der Verwechslungsgefahr charakterisiert. Angesprochen sind die sich bei allen Kennzeichenrechten *gleichbleibenden Eigenschaften* der Verwechslungsgefahr. 186

I. Verwechslungsgefahr als Gefahrentatbestand[891]

Schon aus dem Wortlaut des Begriffs Verwechslungs*gefahr* ergibt sich, dass es im Kern der Sache nicht um Verwechslungen von Kennzeichen an sich geht, son- 187

Unterschiedlichkeit von Waren oder Dienstleistungen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Zeichen sind (siehe BGE 128 III 96 E. 2c S. 99 – Orfina).

890 Hacker, Methodenlehre, S. 539. In der Schweiz besteht eine alte Kontroverse zur Frage, mit welcher Methodik die verschiedenen Wechselwirkungen zu erfassen sind. Die Frage ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit – es wird hierzu auf die einschlägige Literatur verwiesen (siehe statt vieler Rohner, S. 231 f.; siehe zudem Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 214 ff.; Joller, Diss., S. 354 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1004 f.; J. Müller, Kollisionen, Rn. 286; P. Troller, Diss., S. 190).

891 Die Frage, ob die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von tatsächlich eingetretenen oder ausgebliebenen Verwechslungen abhängt oder nicht, ist von anderen (nah verwandten, aber doch verschiedenen) Fragen abzugrenzen: Bei der Frage, ob es sich bei der Verwechslungsgefahr um eine Tat- oder Rechtsfrage handelt, geht es darum, ob die Verwechslungsgefahr dem Beweis zugänglich oder vom Richter nach normativen Kriterien zu bestimmen ist (siehe hinten, Rn. 189 ff.). Bei der Frage, ob die Verwechslungsgefahr abstrakt oder konkret zu prüfen ist, geht es darum, ob die kennzeichenexternen Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind oder nicht (siehe hinten, Rn. 225 ff.). Siehe auch BGE 84 II 441 E. 1c S. 444 – Xylokain.
Der Begriff *Tatbestand* wird üblicherweise in der Strafrechtslehre verwendet, findet sich aber auch in anderen Rechtsgebieten. In einem weiten Sinne kann man darunter die Summe aller Voraussetzungen verstehen, an welche eine Norm bestimmte Rechtsfolgen knüpft (Trechsel/Noll/Pieth, S. 70). So verstanden kann die kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr – wenn auch zugegeben etwas unpräzise – als Tatbestand bezeichnet werden. Mit derselben Terminologie BGE 84 II 441 E. 1c S. 444 – Xylokain; Urteil des BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.3 – riesen.

dern um die Gefahr, dass es zu solchen Verwechslungen kommt.[892] Demzufolge ist für die Inanspruchnahme des kennzeichenrechtlichen Schutzes kein Nachweis von tatsächlich aufgetretenen Verwechslungen notwendig – es genügt vielmehr die begründete Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen.[893] Sowohl der positive Eintritt wie auch das negative Ausbleiben[894] von tatsächlichen Verwechslungen können vom Richter im Rahmen der freien Beweiswürdigung aber als Indizien berücksichtigt werden.[895] Teilweise wird sogar gefordert, tatsächlich eingetretene oder ausgebliebene Verwechslungen seien als *gewichtige* Indizien zu berücksichti-

---

ch; Marbach, SIWR III/1, Rn. 948 ff.; im deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 23 f. zu § 9 MarkenG; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 4.

892 Der Begriff der Verwechslungsgefahr findet sich ausdrücklich in Art. 3 MSchG. In Art. 3 lit. d UWG ist in ähnlicher Weise nicht von Massnahmen die Rede, die Verwechslungen herbeiführen, sondern vielmehr von solchen, die dazu *«geeignet»* sind, Verwechslungen herbeizuführen. Im Firmen- und Namensrecht ist nach ständiger Rechtsprechung und Lehre ebenfalls auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abzustellen (siehe für das Firmenrecht etwa BGE 131 III 572 E. 3 S. 575 – Simao, für das Namensrecht etwa BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch).

893 Siehe für die verschiedenen Kennzeichenrechte die Entscheide des Bundesgerichts BGE 126 III 315 E. 4b S. 317 – Apiella; 117 II 513 E. 2° S. 513 – ASTAG/AST; 122 III 369 E. 2c S. 373 – SMP/MZSG; 116 II 463 E. 3b S. 469 – Coca-Cola; 114 II 106 E. 3b S. 111 – CeBIT; 109 II 338 E. 2e S. 346 – BBC; 95 II 456 E. 1 S. 458 – Sodibel; 92 II 257 E. III.4d S. 266 – Sihl I; 82 II 152 E. 1 S. 154 – Zermatter Skischule; siehe ferner etwa Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 14 zu Art. 3 lit. d UWG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 948; J. Müller, Kollisionen, Rn. 271; Joller, SHK MSchG, N 44 zu Art. 3 MSchG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 27 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe zum Lauterkeitsrecht zudem bereits Botschaft UWG 1942, S. 690; siehe zum deutschen Recht Lange, Rn. 3056.

894 Eine längere Koexistenz von zwei Kennzeichen – sofern es dabei nachweislich zu keinen Verwechslungen gekommen ist – kann demnach als *Indiz* für das Fehlen einer Verwechslungsgefahr herangezogen werden (BGE 79 II 98 E. 1b S. 100 – Solis; 47 II 226 E. 3 S. 237 – Norddeutsche Wollkämmerei; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 37 zu Art. 3 lit. d UWG; Tobler, S. 100). Davon zu unterscheiden ist jedoch die Frage der *Verwirkung von Rechtsansprüchen*, die im Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB gründet (siehe hierzu Fn. 1055 und die dort aufgeführten Verweise). Ebenfalls abzugrenzen ist die Frage, ob es infolge der Koexistenz der Kennzeichen zu einer *Marktgewöhnung* gekommen ist (siehe hierzu Rn. 257 f.).

895 Arpagaus, BSK UWG, N 81, 123 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe auch BGE 122 III 369 E. 2c S. 373 – SMP/MZSG; 118 II 322 E. 3 S. 326 – Ferosped; 109 II 338 E. 2e S. 346 – BBC; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 37 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 351; Tissot/S. Reusser, Rn. 351; siehe zum deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 535; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 23 zu § 9 MarkenG; Lange, Rn. 3056.

gen.[896] Per se vermögen tatsächlich eingetretene oder ausgebliebene Verwechslungen eine Verwechslungsgefahr aber weder zu begründen noch auszuschliessen.[897] Vor diesem Hintergrund können die Normen zum Kennzeichenschutz als *Gefahrentatbestände* bezeichnet werden.[898]

II. Verwechslungsgefahr als objektiver Tatbestand

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach ganz überwiegender Meinung ausschliesslich nach *objektiven* Kriterien – *subjektive* Momente sind im Rahmen der Beurteilung nicht zu berücksichtigen.[899] Für die Frage der Verwechslungsgefahr 188

---

896 BGE 79 II 98 E. 1b S. 100 – Solis; 47 II 226 E. 3 S. 237 – Norddeutsche Wollkämmerei; Hilti, SIWR III/2, Rn. 307; Tobler, S. 100. Siehe demgegenüber EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 4: *«Im normalen Alltagsleben gibt es immer Menschen, die alles verwechseln und missdeuten, während andere ausgesprochen aufmerksam und mit jeder Marke sehr vertraut sind. Daher ist es rechtlich gesehen nicht sinnvoll, die Existenz dieser Menschen hervorzuheben, da dies zu subjektiven Ergebnissen führen könnte.»*

897 BGE 126 III 315 E. 4b S. 317 – Apiella; 122 III 369 E. 2c S. 373 – SMP/MZSG; anders aber noch BGE 117 II 513 E. 2a/bb S. 516 – ASTAG/AST; 73 II 110 E. 1 S. 112 f. – Endress; siehe auch Joller, SHK MSchG, N 44 zu Art. 3 MSchG; a.M. aber J. Müller, Kollisionen, Rn. 297.

898 Ebenso zum deutschen Recht Fezer, Markenrecht, N 279 zu § 14 MarkenG; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 23 f. zu § 9 MarkenG; ähnlich auch Kappes, S. 108; siehe auch Urteil des BGH vom 6. Juni 2002, I ZR 307/99, *Bodensee-Tafelwasser*, wo sich der Begriff *Gefährdungstatbestand* findet.
In der Terminologie des Strafrechts würde man wohl von *Gefährdungsdelikten* sprechen (Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 38 zu Art. 3 lit. d UWG).

899 BGE 119 II 473 E. 2a S. 474 f. – Radion; 95 II 461 E. III.3 S. 469 – Parisiennes; 88 II 176 E. 6 S. 183 – Adreg; 82 II 539 E. 1 S. 541 – Dogma; 34 II 369 E. 5 S. 374 – Gewichtstein; Arpagaus, BSK UWG, N 81 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 103 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 365; Matter, N 7a zu Art. 6 aMSchG 1890; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 75 zu Art. 3 lit. d UWG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 158 zu Art. 3 MSchG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 105 zu Art. 3 UWG; A. Troller, IGR Band I, S. 228 f.; a.M. aber Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 223; J. Müller, Kollisionen, Rn. 301, und Schlosser/Maradan, CR LPM, N 22 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 39 zu § 31 WZG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 404 zu § 14 MarkenG; Lange, Rn. 3055.
In Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG 1943 war noch von Massnahmen die Rede, die dazu *«bestimmt oder geeignet»* sind, Verwechslungen herbeizuführen. Schon in der Botschaft zum damaligen Gesetz wurde jedoch festgehalten, dass Verwechslungen nicht

spielt es also keine Rolle, ob der Inhaber des jüngeren Kennzeichens gut- oder bösgläubig handelt[900] und aus welchem Beweggrund er das Kennzeichen gebraucht.[901] Insbesondere muss auch kein Verschulden nachgewiesen werden.[902] Demzufolge ist auch irrelevant, ob der Inhaber des jüngeren Kennzeichens das ältere Kennzeichen kannte[903] und ob er rechtliche Abklärungen zur Verfügbarkeit des Kennzeichens traf.[904] Eine nachgewiesene Nachahmungsabsicht kann aber immerhin als *Indiz* für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr gewertet werden.[905]

---

beabsichtigt sein müssen, sondern vielmehr bereits eine objektive Verwechslungsgefahr genügt (Botschaft UWG 1942, 690). Im Zuge der Revision von 1986 wurden die unnötigen Wörter *«bestimmt oder»* aus dem Gesetzestext gestrichen. In der Botschaft wird darauf hingewiesen, dass eine objektive Verwechslungsgefahr für die Annahme der Unlauterkeit genügt und subjektive Elemente höchstens bei den Schadenersatzfolgen eine Rolle spielen (Botschaft UWG 1986, S. 1063). Zum Firmenrecht siehe zudem das Protokoll der Expertenkommission über die Revision der Titel 24 bis 33 des schweizerischen Obligationenrechts von 1928, aus dem hervorgeht, dass mit den Bestimmungen zum Firmenschutz die *objektive Täuschungsmöglichkeit* verhindert werden soll (S. 696).

900 BGE 102 II 122 E. 2 S. 127 – Annabelle. Alberini, S. 75; Cherpillod, Droit suisse des marques, Rn. 26; Gilliéron, Diss., Rn. 212; Joller, Diss., S. 365; Joller, SHK MSchG, N 45 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 950.

901 BGE 92 II 257 E. III.4d S. 266 – Sihl.

902 Dies ergibt sich für das Marken-, Firmen- und Namensrecht bereits aus deren Rechtsnatur als absolute, subjektive Rechte (ebenso Meili, BSK ZGB I, N 55 zu Art. 28 ZGB). Ein Verschulden spielt höchstens bei der Bemessung der Schadenersatzfolgen eine Rolle (Botschaft UWG 1986, S. 1063; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1229). Siehe auch BGE 116 II 365 E. 3c S. 369 – Nivea; 109 II 483 E. 5 S. 488 – Computerland; 95 II 461 E. III.3 S. 469 – Parisiennes; 90 II 315 E. 3e S. 322 – Elin; 84 II 450 E. 4 S. 456 f. – Gauloises; 81 II 467 E. 4 S. 471 – ITA-Studio; teilweise a.M. L. David, Ausstattungsrecht, S. 1507; Schlosser/Maradan, CR LPM, N 22 zu Art. 3 MSchG. Siehe zur Berücksichtigung von Verschuldenselementen im Rahmen des Kriteriums der *Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers* hinten, Rn. 268 f.

903 BGE 114 II 432 E. 2b S. 433 – Alligator; Gilliéron, Diss., Rn. 93.

904 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 158 zu Art. 3 MSchG.

905 BGE 95 II 461 E. III.3 S. 469 – Parisiennes; 84 II 450 E. 4 S. 456 f. – Gauloises; 34 II 369 E. 5 S. 374 – Gewichtstein; Arpagaus, BSK UWG, N 81 zu Art. 3 lit. d UWG; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 37 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 365; Joller, SHK MSchG, N 45 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 950; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 27, 75 zu Art. 3 lit. d UWG; A. Troller, IGR Band I, S. 229; A. Troller/P. Troller, S. 57; K. Troller, Grundzüge, S. 91; ferner Matter, N 7a zu Art. 6 aMSchG 1890; siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 404 zu § 14 MarkenG.

III. Verwechslungsgefahr als normativer Tatbestand

Da sich der Begriff der Verwechslungsgefahr auf die Vorstellungen des Publikums bezieht, scheint es auf den ersten Blick naheliegender, die Verwechslungsgefahr als Tatfrage zu verstehen.[906] Im allgemeinen Sprachgebrauch dürfte man darunter wohl die (unerwünschte) Wahrscheinlichkeit verstehen, dass irrtümlich A für B gehalten wird.[907] Das rechtliche Begriffsverständnis weicht jedoch vom allgemeinen Sprachgebrauch ab.[908] Dies zeigt sich schon daran, dass unter dem Oberbegriff der Verwechslungsgefahr verschiedene Arten von Fehlvorstellungen des Publikums erfasst werden.[909] Im Einklang damit handelt es sich bei der Verwechslungsgefahr nach der ganz überwiegenden schweizerischen Rechtsprechung[910] und Lehre[911] im gesamten Bereich des Kennzeichenrechts um eine 189

---

906 Joller, Diss., S. 350; J. Müller, Kollisionen, Rn. 168, 239; zum deutschen Recht Bähr, S. 5.

907 Osterloh, S. 599.

908 Joller, Diss., S. 350; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 25 zu Art. 3 MSchG.

909 Siehe hierzu vorne, Rn. 168 ff., sowie Joller, Diss., S. 348.
Im Markenrecht zeigt sich das rechtliche Begriffsverständnis beispielsweise auch daran, dass einer ausschliesslich für das Ausland bestimmten Exportmarke auch im Inland Rechtsschutz gegenüber jüngeren, verwechselbaren Kennzeichen zukommt, obwohl aufgrund des fehlenden Markengebrauchs im Inland faktisch keine Verwechslungsgefahr besteht (M. Schneider, S. 408). Siehe auch Joller, SHK MSchG, N 40 zu Art. 3 MSchG.

910 Siehe zur ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts statt vieler BGE 126 III 315 E. 4b S. 317 – Apiella; ferner für das Lauterkeitsrecht BGE 135 III 446 E. 6.4 S. 456 f. – Maltesters und BGE 126 III 239 E. 3a S. 245 – berneroberland.ch; für das Namensrecht BGE 128 III 401 E. 5 S. 404 – luzern.ch; 128 III 353 E. 4 S. 359 – montana.ch; für das Firmenrecht BGE 95 II 456 E. 1 S. 458 – Sodibel; Urteil des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.1.1 – Logbau.

911 Siehe statt vieler Joller, Diss., S. 350, und J. Müller, Kollisionen, Rn. 169, 239; siehe ferner (mit Bezug auf das jeweilige Kennzeichenrecht) Arpagaus, BSK UWG, N 84 ff. zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 109 zu Art. 3 lit. d UWG; Eugen Brunner/Hunziker, S. 333; Joller, SHK MSchG, N 39 ff. zu Art. 3 MSchG; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 942 ff.; Matter, N 6 zu Art. 6 aMSchG 1890; M. Schneider, S. 399 f.; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 33 zu Art. 3 lit. d UWG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 32 f. zu Art. 3 MSchG.
Siehe auch schon Botschaft MSchG 1990, S. 21: *«Es wird im Streitfall auch nach neuem Recht den Gerichten überlassen bleiben zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht.»*.

Rechtsfrage.[912] Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass die Rechtsfrage auf vorgelagerten tatsächlichen Feststellungen beruhe, die dem Beweis zugänglich seien.[913] So werden etwa die konkrete Wahrnehmung eines Zeichens in den massgebenden Verkehrskreisen[914] sowie auch der Bekanntheitsgrad eines Zeichens[915] als Tatfragen gewertet. Damit kommt es zu einer eigentlichen Gemengelage von tatsächlichen und normativen Fragen[916] – per se vermögen die tatsächlichen Vorfragen aber nie eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr direkt zu beweisen.[917]

190 Die beschriebene Qualifikation der Verwechslungsgefahr als *«Rechtsfrage auf tatsächlicher Grundlage»*[918] hat verschiedene Folgen auf materieller und prozessualer Ebene. In *materieller* Hinsicht ist zunächst die von Bähr[919] umschriebene Feststellung herauszustreichen, wonach sich die Verwechslungsgefahr mit der Erklärung zur Rechtsfrage von einem *komparativen* zu einem *klassifizierenden* Begriff wandelt. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr existiert keine naturgemäss vorgegebene, mess- und damit überprüfbare Skala, woraus sich eine zwingende Bejahung oder Verneinung der Frage ableiten liesse. Eine Gefahr kann im Spektrum von der Gefahrenlosigkeit bis hin zur Verwirklichung der Gefahr grösser oder kleiner sein, wobei im Rahmen der Beurteilung erhebliche Spiel-

---

912 A.M. aber Tobler, S. 78, mit Verweis auf Völp, S. 754 ff., der etwas zynisch formuliert, es gehe bei der Verwechslungsgefahr letztlich um die Tatfrage, *«wie unzulänglich das menschliche Gehirn»* sei.

913 Joller, SHK MSchG, N 43 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 946 f.; J. Müller, Kollisionen, Rn. 169; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 33 zu Art. 3 MSchG; zum deutschen Recht siehe Bornkamm/Kochendörfer, S. 533 f.; Fezer, Kollision komplexer Kennzeichen, S. 220; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 407 zu § 14 MarkenG; Lange, Rn. 3053 ff.; Lubberger, S. 687 f.

914 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 33 zu Art. 3 MSchG mit Verweis auf BGE 140 III 297 E. 3.5.2 S. 303 – Keytrader.

915 Arpagaus, BSK UWG, N 86 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 43 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 350; Marbach, SIWR III/1, Rn. 947; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 33 zu Art. 3 MSchG. Ebenso das Bundesgericht zum Markenrecht in Urteil des BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010 E. 5.2.3 – Gucci.

916 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 109, 136 zu Art. 3 lit. d UWG.

917 Joller, SHK MSchG, N 44 zu Art. 3 MSchG.

918 Siehe zum deutschen Recht Lange, Rn. 3053.

919 Siehe zum deutschen Recht Bähr, S. 6 ff.; ihm folgend J. Müller, Kollisionen, Rn. 166 ff.

räume bestehen.[920] Den vom Gesetz aufgestellten Schutznormen liegt jedoch eine *binäre* Struktur zugrunde: Eine Verwechslungsgefahr kann nur entweder bejaht oder verneint werden. Bei einer Qualifikation der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage wird die fehlende Skala durch eine normative Wertung ersetzt.[921] Die Verwechslungsgefahr wird so von einem naturgemäss komparativen Begriff mit *Graustufen*, zu einem normativ klassifizierenden Begriff, der nur *schwarz* oder *weiss* ausfallen kann.[922]

In *prozessualer* Hinsicht ist an erster Stelle zu vermerken, dass die Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage vom Bundesgericht frei überprüft werden kann.[923] Dies hat eine wünschenswerte Erhöhung der Rechtssicherheit zur Folge, zumal sich nur so eine konstante Praxis zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr herausbilden kann.[924] Erfolgt die Rechtsprechung zur Frage der Verwechslungsgefahr nach einheitlichen, normativen Kriterien, so wird sie vergleich- und überprüfbar, was zumindest die Wahrscheinlichkeit für eine einigermassen sichere Prognose durch Fachleute erhöht.[925] Dem Einzelnen ist es zudem möglich, die Auffassung der massgebenden Verkehrskreise nach den normativen Vorgaben der Rechtsprechung ex ante abzuschätzen, wohingegen deren tatsächliches Verständnis – ohne demoskopische Gutachten – stets nur ex post festgestellt werden 191

---

920 Im Unterschied dazu ist beispielsweise das in Art. 111 StGB enthaltene Tatbestandsmerkmal des Todes eines Menschen naturgemäss klassifizierend. Ein Mensch kann (im wissenschaftlichen Sinne) nur tot oder lebendig, nicht aber mehr oder weniger tot sein.

921 Wobei selbstredend auch bei der normativen Wertung erhebliche Beurteilungsspielräume bestehen.

922 Siehe zum Ganzen Bähr, S. 6 ff.; J. Müller, Kollisionen, Rn. 166 ff.

923 Bei einer Tatfrage wären die Feststellungen der Vorinstanz zur Verwechslungsgefahr für das Bundesgericht verbindlich (Art. 105 Abs. 1 BGG).

924 Dem wird freilich entgegengehalten, dass die richterliche Beurteilung der Vorstellungen der massgebenden Verkehrskreise nur schwer prognostizierbar sei (so Blattmann, DIKE-Kommentar UWG, N 62 zu Art. 3 lit. b UWG, zur Frage der Irreführungsgefahr) und man sich die ersten beiden Instanzen deshalb auch gleich sparen könne (zum deutschen Recht Osterloh, S. 601). Generell wurde die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch schon als *«hochgradig aleatorisch»* bezeichnet (Ritscher/L. David, S. 161). Kennzeichenstreitigkeiten würden einem *«Lotteriespiel»* gleichen, dessen Ausgang selbst von Experten nicht mit der gewünschten Sicherheit vorhersehbar sei (Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG). Man gewinne den Eindruck, dass man um das Resultat *«geradesogut würfeln»* könne (Bär, S. 440).

925 Siehe zum deutschen Recht Lubberger, S. 688.

kann.[926] Das Bundesgericht selbst hat es als *«stossendes Resultat»* bezeichnet, falls die Verwechslungsgefahr als Tatfrage von den kantonalen Instanzen festgestellt würde, was – so das Bundesgericht – sich widersprechende bundesgerichtliche Urteile zur Folge hätte.[927] An zweiter Stelle ist auf die prozessökonomischen Vorteile hinzuweisen: Bei der Qualifikation der Verwechslungsgefahr als Tatfrage wäre über diese Frage Beweis zu führen, was weitgehend über demoskopische Gutachten erfolgen würde. Solche Gutachten sind mit erheblichem Aufwand und hohen Kosten verbunden, was sich für gewisse Kennzeicheninhaber als Barriere erweisen könnte und so die – letztlich auch gesellschaftspolitisch erwünschte – Durchsetzung des Kennzeichenrechts in Frage stellen würde.[928] Hinzu kommt, dass auch die Tauglichkeit von demoskopischen Gutachten zum Nachweis einer Verwechslungsgefahr in Frage gestellt wird.[929] Vor dem Hintergrund der Qualifikation der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage lehnt es das Bundesgericht ab, die Verwechslungsgefahr anhand von demoskopischen Gutachten zu beurteilen,

---

926 Siehe zum deutschen Recht Scherrer, S. 277 f.

927 BGE 69 II 202 E. 5 S. 205 f. – Patentex. Dazu ist indessen zu vermerken, dass die Qualifikation der Verwechslungsgefahr als Tatfrage per se zu keinen Widersprüchen führen würde. Die Rechtsprechung wäre nur insofern widersprüchlich, als die kantonalen Vorinstanzen die Verwechslungsgefahr in antizipierter Beweiswürdigung anhand von abweichenden Erfahrungssätzen beurteilten. Beim Abstellen auf demoskopische Gutachten entsprächen die Urteile des Bundesgerichts hingegen schlichtweg den von den kantonalen Vorinstanzen beweisrechtlich festgestellten Sachverhalten. Die Urteile wären also nicht etwa widersprüchlich, sondern würden vielmehr bloss auf unterschiedlichen Sachverhalten beruhen.

928 Dies gilt insbesondere für das Lauterkeitsrecht, das den Schutz des Wettbewerbs bezweckt, die Rechtsdurchsetzung aber über weite Strecken Privaten anvertraut (siehe Baudenbacher/Glöckner, Kommentar Baudenbacher, N 85 zu Art. 3 lit. b UWG).

929 Siehe hierzu BGE 126 III 315 E. 4 c/bb S. 318 f. – Apiella. Es wird etwa vorgebracht, die Verwechslungsgefahr werde im Rahmen von demoskopischen Gutachten bei starken Kennzeichen zu schnell verneint und bei schwachen Kennzeichen zu schnell bejaht. Zudem sei die Kaufsituation nicht realistisch simulierbar (Marbach, SIWR III/1, Rn. 945, siehe auch Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77). Freilich wäre es aber verfehlt, vor der Schwierigkeit der Aufgabe zu kapitulieren und die Verwechslungsgefahr einzig aufgrund von Beweisschwierigkeiten als Rechtsfrage zu qualifizieren (zum deutschen Recht Völp, S. 757; ebenso Joller, Diss., S. 352). Im Gegensatz dazu erachtet das Bundesgericht demoskopische Gutachten als das *«geeignetste Beweismittel»* für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (BGE 130 III 328 E. 3.5 S. 335 – Uhrenarmband; Urteil des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.5.3 – Goldhase).

zumindest soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht und kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise[930] in Frage steht.[931]

Die Abgrenzung von Tat- und Rechtsfragen erweist sich generell als schwierig, zumal beide oft aufs Engste miteinander verzahnt sind.[932] Tatfrage ist, ob sich die (rechtserheblichen) Tatsachen verwirklicht haben.[933] Rechtsfrage ist demgegenüber die rechtliche Würdigung der Tatsachen.[934] Während Tatfragen dem Beweis zugänglich sind,[935] werden Rechtsfragen nach den Wertungen des Richters entschieden.[936] Dementsprechend scheint das vorne umschriebene Verständnis der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage zumindest in Bezug auf das Marken-, Fir- 192

---

930 Die Ausgangslage ist insofern vergleichbar mit Bau- und Arzthaftungsprozessen, in denen sich die Gerichte mangels eigener Sachkunde regelmässig anhand von Sachverständigengutachten die notwendigen Fachkenntnisse verschaffen. Die Beurteilung der Rechtsfragen obliegt trotzdem freilich stets dem Gericht (zum deutschen Recht Scherrer, S. 276). In Bauprozessen etwa beurteilt der vom Gericht beigezogene Gutachter den Zustand des abgelieferten Bauwerks und inwiefern dieser von den anerkannten Regeln der Baukunde abweicht. Ob es sich beim vom Gutachter festgestellten Zustand des Bauwerks jedoch um einen Mangel im Rechtssinne, sprich eine Abweichung vom vertraglich geschuldeten Werk, handelt, hat in der Folge das Gericht zu entscheiden (siehe hierzu Gauch, Werkvertrag, Rn. 1511 ff.). Siehe zur Frage der Begutachtung auch Aschmann, Bundesverwaltungsgericht, S. 101.

931 BGE 135 III 446 E. 6.4 S. 456 f. – Maltesers; 128 III 401 E. 5 S. 404 – luzern.ch; 126 III 315 E. 4b S. 317 – Apiella; 96 II 257 E. 3a S. 261 – Glas-Shot. Im Rahmen der tatsächlichen Vorfragen (siehe hierzu vorne, Rn. 189) können demoskopische Gutachten freilich eine Rolle spielen (Arpagaus, BSK UWG, N 87 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 352; Kaiser/Rüetschi, SHK MSchG, N 22 zu Beweisrecht).

932 Dormann, N 31 zu Art. 105 BGG. Dies gilt für die Frage der Verwechslungsgefahr ganz besonders (Kaiser/Rüetschi, SHK MSchG, N 3 zu Beweisrecht; C. Schluep, S. 546).
Die Praxis behilft sich regelmässig auch mit sog. *Erfahrungssätzen*. Dabei handelt es sich um Erkenntnisse, die auf allgemeiner Lebenserfahrung sowie auf Erfahrungsgrundsätzen der Kunst, der Wissenschaft, des Handels, der Technik usw. beruhen. Siehe hierzu Kaiser/Rüetschi, SHK MSchG, N 5 ff. zu Beweisrecht, m.w.Verw.

933 Dormann, N 32 zu Art. 105 BGG; Spitz/E. Staehelin, SHK UWG, N 172 zu Vor Art. 9–13a UWG; siehe ferner Groner, S. 7.

934 Dormann, N 32 zu Art. 105 BGG; Spitz/E. Staehelin, SHK UWG, N 173 zu Vor Art. 9–13a UWG; siehe ferner Groner, S. 7. Der Umstand, dass im Rahmen der Rechtsanwendung (zumindest) im letzten Schritt jeweils der rechtserhebliche Sachverhalt unter eine Rechtsnorm subsumiert werden muss, führt jedoch nicht dazu, dass das gesamte Beweisthema zur Rechtsfrage wird (Dormann, N 31 zu Art. 105 BGG).

935 Joller, SHK MSchG, N 43 zu Art. 3 MSchG.

936 Groner, S. 9.

men- und Namensrecht zutreffend. Diese Kennzeichenrechte gewähren dem Zeicheninhaber allesamt absolute, subjektive Rechte,[937] die über einen bestimmten Schutzumfang verfügen. Die Beantwortung der Frage, wie weit der Schutzumfang der Rechte gehen *soll*, muss sinnvollerweise auf Wertungen basieren, die nur vom Gesetzgeber bzw. im Einzelfall vom Richter vorgenommen werden können.[938] Es geht letztlich um die (normative) Frage, welchen Abstand ein Zeicheninhaber von Dritten fordern kann, die ähnliche Kennzeichen gebrauchen wollen.[939] Da sich der sachliche Schutzumfang dieser Kennzeichenrechte nun aber weitgehend über die Verwechslungsgefahr bestimmt, ist es naheliegend, deren Beurteilung als Rechtsfrage zu behandeln.[940]

193 Im Unterschied zum Marken-, Firmen- und Namensrecht gewährt das Lauterkeitsrecht keine absoluten, subjektiven Rechte, sondern qualifiziert *lediglich* bestimmte Verhaltensweisen zum Schutz des Wettbewerbs als unlauter.[941] Da im Lauterkeitsrecht somit keine individuellen Schutzrechte mit einem normativ zu bestimmenden Schutzumfang gewährt werden, sondern vielmehr der Schutz eines Universalrechtsguts im Interesse aller Beteiligten bezweckt wird,[942] scheint es auf den ersten Blick naheliegender, die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht nach tatsächlichen Kriterien zu bestimmen.[943] Zu beachten ist jedoch, dass sich letztlich auch die Frage, ob eine (vom Lauterkeitsrecht zu verhindern versuchte) Wettbe-

---

937 Siehe vorne, Rn. 71, Rn. 149 und Rn. 161.

938 Siehe zum deutschen Recht Lange, Rn. 3058; im gleichen Sinne auch Marbach, Verkehrskreise, S. 11.
Auch das Bundesgericht hat entschieden, dass kennzeichnungskräftigen Zeichen ein grösserer Schutzumfang zukommen *soll* (BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. – Kamillosan). Ob indessen für das Publikum eine wirkliche, empirisch feststellbare Verwechslungsgefahr besteht, ist nicht so sehr von Interesse (siehe zum deutschen Recht Hacker, Methodenlehre, S. 545).

939 Siehe zum deutschen Recht Hacker, Methodenlehre, S. 545.

940 Ebenso zum deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 17 zu § 9 MarkenG; Lange, Rn. 3058; Lubberger, S. 703. In diesem Sinne wohl auch Joller, SHK MSchG, N 39 zu Art. 3 MSchG, Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 ff., und Marbach, Verkehrskreise, S. 9.

941 Siehe vorne, Rn. 166 f.

942 Art. 1 UWG. Siehe zum Schutzzweck des Lauterkeitsrechts vorne, Rn. 163 ff.

943 Siehe zum deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 540 ff.; Hacker, Methodenlehre, S. 545; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 31 zu § 9 MarkenG. Wohl mit derselben Überlegung Baudenbacher/Glöckner, Kommentar Baudenbacher, N 71 zu Art. 3 lit. b UWG.

werbsbeeinträchtigung besteht oder nicht, nach normativen Kriterien beurteilt.[944] Diese Überlegung stützt die vom Bundesgericht auch für das Lauterkeitsrecht vorgenommene Qualifikation der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage.[945] Auf jeden Fall ist die Frage, in welchem Umfang eine Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, damit sie rechtlich relevant ist, stets normativer Natur, da der tatsächliche Begriff der Verwechslungsgefahr komparativ ist und damit der binären Struktur der gesetzlichen Norm nicht genügen kann.[946]

---

944 Siehe zur Rechtslage im Kartellrecht Urteile des BVGer B-581/2012 vom 16. September 2016 E. 7.5.1; B-3332/2012 vom 13. November 2015 E. 4.4.

945 Die Überlegung gilt nicht nur bei einer Auslegung des Lauterkeitsrecht nach *geschäftsmoralischen* Gesichtspunkten, sondern auch unter Anwendung eines rein *funktionalen* Ansatzes, sind doch Schutzrechte an Kennzeichen Funktionsbedingungen des unverfälschten Wettbewerbs (siehe Thouvenin, Diss., S. 478 ff.; siehe auch Urteil des EuGH vom 12. November 2002, Rs. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rn. 47; Urteil des EuGH vom 17. März 2005, Rs. C-228/03, *Gillette*, Rn. 25; Urteil des EuGH vom 17. Oktober 1990, Rs. C-10/89, *CNL-SUCAL/HAG*, Rn. 13). Werden Investitionen in Kennzeichen geschützt, so erfolgt dies nicht nur im Interesse des Kennzeicheninhabers, sondern auch im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs. Es kann also normativ erwünscht sein, Kennzeichen einen genügend weitgehenden Schutz zu gewähren, um die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs sicherzustellen. Ähnlich zum deutschen und europäischen Recht Lubberger, S. 703 (oben).
Im Ergebnis wäre damit auch irrelevant, ob das Bundesgericht bei der Qualifikation der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage jeweils die Gedanken der Rechtssicherheit und Prozessökonomie im Hinterkopf hatte (mit dieser Vermutung Joller, Diss., S. 179). Siehe auch B. von Büren, N 73 zu Verwechslungen; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 105 zu Art. 3 UWG.

946 Siehe hierzu vorne, Rn. 190. Im gleichen Sinne Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 106 zu Art. 3 lit. d UWG; Tobler, S. 79, und zum deutschen Recht Völp, S. 758.

§ 4 Kennzeichenrechtliche Verfahren mit Bezug zur Verwechslungsgefahr

Da es sich bei den Kennzeichenrechten um subjektive Rechte handelt,[947] steht die Rechtsdurchsetzung auf Initiative der Betroffenen im Vordergrund.[948] Zu unterscheiden ist zwischen *verwaltungsrechtlichen Registerverfahren* und *zivilrechtlichen Verfahren*.[949] Bei Registerverfahren geht es stets um den Vergleich eines im Register bereits eingetragenen mit einem noch einzutragenden Kennzeichen.[950] Im Gegensatz dazu können sich bei zivilrechtlichen Verfahren sowohl in Registern eingetragene als auch nicht eingetragene Kennzeichen gegenüberstehen. Typischerweise steht im Zivilprozess der tatsächliche oder drohende Gebrauch eines Kennzeichens zur Diskussion.[951] 194

A. Verwaltungsrechtliche Registerverfahren

Da es sich bei Marken und Firmen um *Registerrechte* handelt,[952] sehen die einschlägigen Bestimmungen des Marken- und Firmenrechts Verfahren zur Eintragung der Kennzeichen in die betreffenden Register vor. Einen (indirekten[953]) 195

947 Siehe hierzu vorne, Rn. 55 f.

948 Siehe E. Bucher, OR AT, S. 27. Freilich besteht aber auch ein strafrechtliches Instrumentarium zur Rechtsdurchsetzung, siehe etwa Art. 61 ff. MSchG und Art. 23 UWG.

949 Lediglich der Vollständigkeit halber sind auch die – hier nicht weiter interessierenden – Strafverfahren zu nennen.

950 Siehe zum deutschen Recht Lubberger, S. 698. Einen Sonderfall bilden die *notorisch bekannten Marken*, denen auch ohne Registereintrag *Priorität* zukommt (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ).

951 Dies ist aber nicht zwingend der Fall, kann doch im markenrechtlichen Zivilverfahren auch gegen die blosse Registrierung einer Marke vorgegangen werden (Art. 52 MSchG).

952 Siehe vorne, Rn. 68.

953 Im firmenrechtlichen Eintragungsverfahren prüft die Behörde nur die Firmenidentität, nicht aber die Verwechslungsgefahr zwischen Firmen. Einen indirekten Bezug zur Verwechslungsgefahr besteht aber insofern, als eine (zumindest abstrakte) Verwechslungsgefahr zwischen Firmen im Falle von deren Identität stets gegeben ist. Das Verfahren wird zum besseren Verständnis des Kontexts dargelegt. Siehe auch hinten, Rn. 450 f.

Bezug zur Verwechslungsgefahr weisen das markenrechtliche Widerspruchsverfahren[954] und das firmenrechtliche Eintragungsverfahren[955] auf.

I. Markenrechtliches Widerspruchsverfahren

196 Gegenstand des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens bildet der Widerspruch eines Markeninhabers gegen die Eintragung einer (jüngeren) Marke, für die nach seiner Auffassung in Bezug auf seine (ältere) Marke ein relativer Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 MSchG gegeben ist.[956] Es handelt sich um ein *Verfahren sui generis*, zumal eine Verwaltungsbehörde in einem kontradiktorischen Verfahren materielles Zivilrecht anwendet.[957] Das Widerspruchsverfahren wird vor diesem Hintergrund zuweilen auch als *«kleiner Zivilprozess»* bezeichnet.[958] Letztlich soll es erlauben, möglichst einfach, rasch und kostengünstig über das Vorliegen eines relativen Ausschlussgrundes zu befinden.[959] Obwohl sich der Widerspruch prozessual gegen den Eintragungsentscheid des IGE richtet, handelt es sich weder um eine Einsprache noch um eine Beschwerde.[960] Vielmehr eröffnet der Widersprecher, der dem Markenhinterleger (Widerspruchsgegner) gegenübersteht, die neue Thematik der relativen Ausschlussgründe, die vom IGE im Eintragungsverfahren nicht vom Amtes wegen geprüft wird.[961]

197 Da auf das Widerspruchsverfahren die Regeln des VwVG anwendbar sind, gilt formell der Untersuchungsgrundsatz.[962] Die Mitwirkungspflichten der Parteien[963]

---

954 Im markenrechtlichen Eintragungsverfahren prüft das IGE demgegenüber (in materieller Hinsicht) grundsätzlich nur die absoluten Ausschlussgründe (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG).

955 Analoges gilt auch für das Verfahren zur Firmenänderung.

956 Art. 31 Abs. 1 MSchG.

957 Entscheid der RKGE vom 1. Mai 2001 E. 2, in: sic! 2001, S. 424 – Poxilith/Porolith; Kaiser/Rüetschi, SHK MSchG, N 75 zu Beweisrecht; ebenso Dannacher, S. 278.

958 Wild, Markenwiderspruch, N 4 zu § 45.

959 IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1.

960 IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1; Joller, Diss., S. 119.

961 IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1.

962 Art. 12 VwVG; Kaiser/Rüetschi, SHK MSchG, N 92 zu Beweisrecht; Wild, SHK MSchG, N 10 zu Art. 31 MSchG.

963 Art. 13 Abs. 1 VwVG.

sind im Vergleich zu einem typischen Verwaltungsverfahren aber stark erhöht.[964] Die Kognition des IGE umfasst im Widerspruchsverfahren lediglich die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG,[965] was faktisch einer Beschränkung auf die Fragen der Verwechslungsgefahr und des rechtserhaltenden Gebrauchs gleichkommt.[966] Nach Art. 32 MSchG gilt für den Beweis des Gebrauchs der Widerspruchsmarke das reduzierte Beweismass des Glaubhaftmachens. Aufgrund der summarischen Natur des Widerspruchsverfahrens gilt nach Lehre[967] und Praxis[968] die gleiche Beweiserleichterung auch für alle übrigen Beweisthemen.

Gegen Widerspruchsentscheide des IGE kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden.[969] Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist endgültig, da eine anschliessende Beschwerde an das Bundesgericht unzulässig ist.[970] Da jedoch weder der Entscheid des IGE noch des Bundesverwaltungsgerichts materielle Rechtskraft erlangen, sind die Zivil- und Strafgerichte nicht daran 198

964 Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 – Converse All Stars/Army tex. Nach Kaiser/Rüetschi, SHK MSchG, N 92 zu Beweisrecht, kommt in weiten Bereichen faktisch der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung. Ebenso Dannacher, S. 278.

965 Art. 31 Abs. 1 MSchG.

966 Aschmann, Bundesverwaltungsgericht, S. 99; siehe auch IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1.

967 Siehe statt vieler Kaiser/Rüetschi, SHK MSchG, N 95 zu Beweisrecht; ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 1176; Meisser/Alder/Knaak/J. Müller/Panchaud/Ritscher, S. 168 ff.; Volken, BSK MSchG, N 80 zu Art. 31 MSchG; Willi, N 44 zu Art. 31 MSchG; ähnlich auch Joller, Diss., S. 119.

968 IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1. Das Bundesverwaltungsgericht verlangt zumindest für den Beweis der *Verkehrsdurchsetzung* (siehe Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 7 – PUPA/Fashionpupa), der *Bekanntheit* (siehe statt vieler Urteil des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 – Küngsauna/Saunaking) und der *Notorietät* (siehe Urteil des BVGer B-622/2018 vom 8. Juni 2020 E. 6.4 – Sunday/Kolid Sunday) nur ein Glaubhaftmachen. Auch das Bundesgericht lässt für den Beweis der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren ein blosses Glaubhaftmachen genügen (siehe BGE 130 III 328 E. 3.2 – Uhrenarmband).

969 Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG.

970 Art. 73 BGG; Aschmann, Bundesverwaltungsgericht, S. 99.

gebunden.[971] Den Parteien ist es also unbenommen, dieselbe Sache von einem Zivilgericht beurteilen zu lassen.[972]

II. Firmenrechtliches Eintragungsverfahren[973]

199 Im Rahmen des firmenrechtlichen Eintragungsverfahrens besteht eine *zweistufige Prüfungskompetenz*: Die kantonalen Handelsregisterämter sind zwar für Eintragungen von Firmen ins Handelsregister zuständig,[974] diese müssen aber vom EHRA genehmigt werden.[975] Die Kognition des EHRA entspricht grundsätzlich derjenigen der kantonalen Handelsregisterämter.[976] Gestützt auf eine interne Weisung des EHRA wird die Prüfung der Firmenidentität seit einiger Zeit jedoch nur noch vom EHRA vorgenommen.[977] Zu einer Verweigerung der Genehmigung führt lediglich die (von Amtes wegen geprüfte) *Identität* von Firmen, nicht aber deren *Verwechselbarkeit*.[978] Die Verwechslungsgefahr zwischen Firmen wird im firmenrechtlichen Eintragungsverfahren demnach nicht direkt geprüft. Im Unterschied zum Markenrecht existiert im Firmenrecht auch kein verwaltungsrechtliches Widerspruchsverfahren, welches eine rasche und kostengünstige Überprüfung der Zulässigkeit einer Firmeneintragung hinsichtlich einer möglichen Verwechslungs-

---

971 L. David, Bindung des Zivilrichters, S. 440; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1200; Volken, BSK MSchG, N 21 zu Art. 33 MSchG; Willi, N 7 zu Art. 33 MSchG. Die Entscheide haben für die Zivilgerichte höchstens eine gewisse Signalwirkung (Aschmann, Bundesverwaltungsgericht, S. 99).

972 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1201 f.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 733. Der unterliegende Widerspruchsgegner verliert jedoch trotz eines allfälligen Obsiegens im Zivilprozess seine ursprüngliche *Priorität*. Das schweizerische Recht kennt keine *«Eintragungsbewilligungsklage»* unter Wahrung des ursprünglichen Zeitrangs, wie sie im deutschen Recht vorgesehen ist (siehe § 44 MarkenG; Gasser, SHK MSchG, N 26 zu Art. 33 MSchG).

973 Die dargelegten Verfahrensgrundzüge gelten *mutatis mutandis* auch für das Verfahren zur Firmenänderung. Das schweizerische Recht kennt hingegen kein dem deutschen *Firmenmissbrauchsverfahren*, bei dem die Behörde von Amtes wegen gegen einen unzulässigen Firmengebrauch vorgeht (§ 37 Abs. 1 HGB), analoges Verfahren.

974 Art. 928 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 3 HRegV.

975 Art. 31 ff. HRegV.

976 Art. 32 Abs. 3 HRegV.

977 EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 1; Hilti, SIWR III/2, Rn. 148.

978 Siehe hierzu im Detail hinten, Rn. 85 ff.

gefahr mit älteren Firmen erlauben würde.[979] Firmenträger, die sich durch eine (bevorstehende) Neueintragung in ihrem Firmenrecht verletzt sehen, sind auf den Zivilprozess verwiesen.[980]

Das firmenrechtliche Eintragungsverfahren ist ein gewöhnliches Verwaltungsverfahren und somit nicht kontradiktorisch: Es stehen sich der Anmelder und die Registerbehörde gegenüber.[981] Infolge der zweistufigen Prüfungskompetenz von kantonalen Handelsregisterämtern und dem EHRA ist auch der Rechtsweg gespalten.[982] Gegen die im vorliegenden Zusammenhang interessierende Nichtgenehmigung durch das EHRA wegen Firmenidentität steht dem Anmelder die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht[983] und schliesslich die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht[984] offen. 200

B. Zivilrechtliche Verfahren

Neben den verwaltungsrechtlichen Registerverfahren wird die Frage der Verwechslungsgefahr auch im Rahmen des zivilrechtlichen Rechtsschutzes von den Zivilgerichten überprüft. Der zivilrechtliche Rechtsschutz steht den Betroffenen selbstredend bei allen Kennzeichenrechten zur Verfügung. Nach dem Streitgegenstand ist zwischen *Bestandes*- und *Verletzungsklagen* zu unterscheiden. 201

---

979 Ritscher/L. David, S. 169, erachten ein Widerspruchsverfahren auch für das Firmenrecht als sinnvoll.

980 Die im alten Recht noch vorgesehene (häufig kritisierte) Möglichkeit einer *Registersperre* (Art. 162 aHRegV) wurde im Zuge der Revision der HRegV vom 6. März 2020 (AS 2020 S. 971), in Kraft seit 1. Januar 2021, aufgehoben. Dem betroffenen Firmenträger stehen jedoch die *vorsorglichen Massnahmen* der Zivilprozessordnung zur Verfügung, mit denen das gleiche Ergebnis herbeigeführt werden kann (Art. 262 lit. c ZPO).

981 Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgericht kann in Ausnahmefällen ein Dritter beschwerdelegitimiert sein (Eckert, Firmenbestandteile, S. 186 f.; Hilti, SIWR III/2, Rn. 235). Siehe zur analogen Frage betreffend das markenrechtliche Eintragungsverfahren Urteil des BVGer B-6003/2012 vom 18. Februar 2014 – Yacht Club St. Moritz.

982 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 852.

983 Art. 31 VGG i.V.m. Art. 33 Abs. 4 HRegV. Siehe zum Verfahren Art. 33 HRegV.

984 Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 BGG.

I. Bestandesklagen

202 Bestandesklagen können insbesondere im Marken- und Namensrecht erhoben werden.[985] Diese haben die materielle Gültigkeit von oder die Zuständigkeiten an Kennzeichenrechten zum Gegenstand.[986]

1. Markenrechtliche Bestandesklagen

203 Im Vordergrund stehen die markenrechtliche Feststellungsklage (Art. 52 MSchG) und Übertragungsklage[987] (Art. 53 MSchG). Mit den *Feststellungsklagen* beantragt der Kläger, es sei festzustellen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis (positiv) bestehe oder (negativ) nicht bestehe.[988] Praktisch bedeutender ist die negative Feststellungsklage bzw. Nichtigkeitsklage,[989] welche dem besser Berechtigten die Nichtigerklärung und als Folge davon die Löschung einer Marke aus dem Register[990] erlaubt.[991]

204 Mit der *Übertragungsklage* beantragt der Kläger demgegenüber, eine (nichtige) Marke sei auf ihn zu übertragen.[992] Die Übertragung der Marke erlaubt dem besser

---

985 Art. 52 f. MSchG; Art. 29 Abs. 1 ZGB.

986 BGE 132 III 579 E. 3.2 S. 582 f. – Ecofin; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 964; siehe auch L. David/Frick/O. Kunz/Studer/D. Zimmerli, S. 15.

987 Die Übertragungsklage wird auch als *Abtretungsklage* bezeichnet (so Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1028).
Angesprochen ist hier die Übertragungsklage im Sinne von Art. 53 MSchG, nicht aber die vertragliche Übertragungsklage.

988 Art. 52 MSchG.

989 Mit Bezug auf den (etablierten) Begriff der *«Nichtigkeitsklage»* ist zu beachten, dass dieser an der in der Lehre teilweise vorgenommenen Unterscheidung zwischen Nichtigkeit und Anfechtbarkeit vorbeigeht (Staub, SHK MSchG, N 14 zu Vorbemerkungen Art. 51a-60 MSchG; siehe zum Ganzen Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit, S. 544 ff.).

990 Dabei ist zu beachten, dass sich die Nichtigkeitsklage stets nur gegen den Bestand der angegriffenen Marke richtet. Die Löschung der Marke im Register ist lediglich der gesetzlich vorgesehene, formelle Nachvollzug des durch das Nichtigkeitsurteil bewirkten materiellen Rechtsuntergangs (Buri/L. David, BSK MSchG, N 10 zu Art. 35 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1832).

991 Willi, N 2 f. zu Art. 52 MSchG.

992 Art. 53 Abs. 1 MSchG. Die prozessuale Rechtsnatur der Übertragungsklage ist umstritten. Nach einem (gewichtigen) Teil der Lehre handelt es sich um eine Gestaltungsklage (Frick, BSK MSchG, N 10 zu Art. 53 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1739; Staub, SHK MSchG, N 19 zu Art. 53 MSchG). Mit unterschiedlichen Begründungen

Berechtigten insbesondere, sich die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern.[993] Die Klage darf nur gutgeheissen werden, wenn die angegriffene Marke nichtig wäre und deshalb im Register gelöscht werden müsste.[994] Bei Gutheissung der Übertragungsklage gehen die Rechte an der Markeneintragung sodann auf den Kläger über. Rechtsprechung[995] und Lehre[996] folgern aus dem Erfordernis der *«Anmassung»* deshalb, dass die Marke dem Kläger auch tatsächlich zustehen müsse, wenn er sie selbst angemeldet hätte. Dies sei aber nur der Fall, wenn die Marke identisch oder nahezu identisch – nicht aber nur ähnlich – wie sein eigenes Kennzeichen[997] sei.

2. Namensrechtliche Bestandesklagen

Das Namensrecht sieht in Art. 29 Abs. 1 ZGB ebenfalls eine Bestandesklage vor:[998] *«Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.»*. Da das Rechtsbegehren auf Feststellung des *Bestandes* und nicht der *Verletzung* des Namensrechts lautet, ist die Klage nicht den Verletzungs-, sondern den Bestandesklagen zuzuordnen. Prozessual betrachtet handelt es sich um eine *positive Feststellungsklage*.[999] Voraussetzung für die namensrechtliche Bestandesklage ist, dass der Beklagte dem Kläger die Führung 205

gegen eine Gestaltungsklage sprechen sich hingegen L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 3 zu Art. 53 MSchG, Killias/Seilliers, CR LPM, N 15 zu Art. 53 MSchG, und Willi, N 8 zu Art. 53 MSchG, aus.

993 Urteile des BGer 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 3.1 – Fractal; 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 – Go Fast II, mit Verweis auf Staub, SHK MSchG, N 1 zu Art. 53 MSchG.

994 Urteil des BGer 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 – Go Fast II; Frick, BSK MSchG, N 3 zu Art. 53 MSchG; Staub, SHK MSchG, N 9 zu Art. 53 MSchG.

995 Urteile des BGer 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 3.2.2 – Fractal; 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 – Go Fast II.

996 Frick, BSK MSchG, N 5 zu Art. 53 MSchG; Staub, SHK MSchG, N 10 zu Art. 53 MSchG.

997 Beim Kennzeichen des Klägers kann es sich auch um einen Namen oder eine Firma handeln (Urteil des BGer 4A_39/2011, 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 – Go Fast II; Staub, SHK MSchG, N 9 zu Art. 53 MSchG).

998 Büchler, OFK ZGB, N 8 zu Art. 29 ZGB; R. Bühler, BSK ZGB I, N 65 zu Art. 29 ZGB.

999 R. Bühler, BSK ZGB I, N 65 zu Art. 29 ZGB.

seines Namens streitig macht.[1000] Im Falle einer Bestreitung kann der Namensträger so eine proaktive Klärung der Rechtslage erreichen. Die namensrechtliche Bestandesklage ist jedoch ohne grosse praktische Bedeutung,[1001] was wohl daran liegen dürfte, dass kaum je bloss ein Namensrecht bestritten wird, ohne dass nicht gleichzeitig ein (verletzender) Gebrauch des umstrittenen Kennzeichens vorliegt und deshalb eine Verletzungsklage erhoben wird.

206 Demgegenüber darf eine *negative Feststellungsklage* auf Nichtbestand eines Namensrechts nicht zulässig sein. Die Gutheissung einer *Namensnichtigkeitsklage* oder einer *Namensübertragungsklage* hätte nämlich zur Folge, dass der unterliegende Namensträger ohne Name verbliebe, was der persönlichkeitsrechtlichen Rechtsnatur des Namensrechts[1002] zuwiderlaufen würde.[1003]

3. Firmen- und lauterkeitsrechtliche Bestandesklagen?

207 Im Gegensatz zum Marken- und Namensrecht sehen das Firmen- und Lauterkeitsrecht keine Bestandesklagen vor. Dies ist der Rechtsnatur dieser Kennzeichenrechte[1004] geschuldet:[1005] Das *Lauterkeitsrecht* gewährt keine absoluten, subjektiven Rechte, deren Bestand oder Nichtbestand festgestellt werden könnte. Beim *Firmenrecht* handelt es sich um ein Registerrecht, das teilweise persönlichkeitsrechtlicher Natur ist. Eine gutgeheissene Nichtigkeits- oder Übertragungsklage hätte im Firmenrecht zur Folge, dass die Firma im Firmenregister zu löschen wäre und das betroffene Rechtssubjekt somit über keine Firma mehr verfügen würde.[1006] Dieses Ergebnis widerspricht aber der teilweisen persönlichkeitsrechtlichen Natur des Firmenrechts und dem gesetzlichen Firmenerfordernis.[1007] *Firmennichtigkeits-*

1000 BGE 95 II 481 E. 3 S. 486 – Club Medityrannis.

1001 Büchler, OFK ZGB, N 8 zu Art. 29 ZGB; R. Bühler, BSK ZGB I, N 65 zu Art. 29 ZGB.

1002 Siehe vorne, Rn. 159 ff.

1003 Siehe zur analogen Situation im Firmenrecht sogleich, Rn. 207, sowie vorne, Rn. 96.

1004 Siehe vorne, zum Firmenrecht Rn. 72 ff., zum Lauterkeitsrecht Rn. 163 ff.

1005 Ebenso zum Firmenrecht Willi, N 4 zu Art. 53 MSchG.

1006 Siehe bereits vorne, Rn. 96.

1007 Siehe für die Kollektivgesellschaft Art. 552 Abs. 1 OR, für die Kommanditgesellschaft Art. 594 Abs. 1 OR, für die Aktiengesellschaft Art. 620 Abs. 1 OR, für die GmbH Art. 776 Ziff. 1 OR, für die Genossenschaft Art. 832 Ziff. 1 OR, für die SICAV Art. 38 und 43 Abs. 1 lit. a KAG, für die SICAF Art. 111 KAG, und für die KmGK Art. 101 f. KAG.

klagen und *Firmenübertragungsklagen* sind deshalb ausgeschlossen.[1008] Als zulässig erachtet wird aber immerhin eine Leistungsklage, mit welcher der Usurpator zur Mitteilung einer Änderung seiner Firma an das Handelsregisteramt innerhalb einer bestimmten Frist verpflichtet werden soll.[1009] Analog dem Namensrecht[1010] wäre es zudem auch für das Firmenrecht denkbar, eine *positive Feststellungsklage* auf Feststellung des Bestands des eigenen Firmenrechts zu erheben.[1011]

II. Verletzungsklagen[1012]

Alle Kennzeichenrechte gewähren dem von einer (drohenden) Schutzrechtsverletzung bzw. einer (drohenden) unlauteren Wettbewerbshandlung Betroffenen die Möglichkeit, vom Richter zu verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen.[1013] Prozessual betrachtet handelt es sich bei diesen Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren um Leistungsklagen.[1014] Als Sonderform der Beseitigung kann der Richter auf Antrag des Betroffenen auch eine Urteilspublikation anordnen.[1015] Den Verletzungsklagen gleichgestellt sind die positiven und negativen Feststellungsklagen auf Bestehen 208

1008 BGE 101 Ib 361 E. 4a S. 364 – Inkasso AG; L. David, OFK OR, N 8 zu Art. 956 OR; Dédeyan, S. 126; Hilti, SIWR III/2, Rn. 388; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 865; Oertli, CHK OR, N 9 zu Art. 956 OR; Staub, SHK MSchG, N 7 zu Art. 53 MSchG; Willi, N 4 zu Art. 53 MSchG.

1009 BGE 100 Ib 29 E. 9 S. 36 – Ecole polytechnique; 97 II 234 E. 2 S. 238 – Intershop; 92 II 95 E. 6 S. 101 – Pavag; L. David, OFK OR, N 8 zu Art. 956 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 386; Siffert, BK, N 51 f. zu Art. 956 OR.

1010 Siehe vorne, Rn. 205.

1011 Eine solche Klage wäre auf Art. 88 ZPO abzustützen.

1012 Für den Bereich des Lauterkeitsrechts ist der Begriff der *Verletzungsklage* nicht ganz passend, da das Lauterkeitsrecht den Kennzeicheninhabern keine *verletzbaren* absoluten, subjektiven Rechte gewährt. Diese Ungenauigkeit ist zugunsten einer einheitlichen Terminologie hinzunehmen.

1013 Art. 55 Abs. 1 MSchG; Art. 956 OR; Art. 29 Abs. 2 ZGB; Art. 9 Abs. 1 UWG. Die Rechtsbehelfe finden sich zudem im allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB). Siehe zum Ganzen Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 985 ff.

1014 Art. 84 ZPO.

1015 Art. 60 MSchG; Art. 9 Abs. 2 UWG; zum Firmenrecht siehe BGE 80 II 138 E. 4 S. 148 f. – Fiducia, sowie Hilti, SIWR III/2, Rn. 393, und Siffert, BK, N 66 zu Art. 956 OR; zum Namensrecht siehe BGE 95 II 481 E. 10 S. 499 f. – Club Medityrannis. Der Rechtsbehelf findet sich zudem im allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 28a Abs. 2 ZGB). Siehe zum Ganzen Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 999 ff.

oder Nichtbestehen einer Verletzung,[1016] die jedoch nur beim Nachweis eines entsprechenden Feststellungsinteresses zulässig sind.[1017] Schliesslich können die Verletzungsklagen auch mit den allgemeinen reparatorischen Klagen des Obligationenrechts auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe kombiniert werden.[1018] Mit Bezug auf das Lauterkeitsrecht ist die Besonderheit zu erwähnen, dass neben den Kennzeicheninhabern auch geschädigte Unternehmen und Kunden, Wirtschafts- und Konsumentenschutzverbände und der Bund zu einer Klage berechtigt sein können.[1019]

[1016] Davon zu unterscheiden sind Feststellungsklagen, welche nicht die *Verletzung*, sondern den *Bestand* eines Rechts oder Rechtsverhältnisses zum Gegenstand haben (siehe hierzu vorne, Rn. 203, 205 und 207). Feststellungsklagen können thematisch Verletzungs- oder Bestandesklagen betreffen (Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 966).

[1017] Art. 52 MSchG; Art. 9 Abs. 1 lit. c UWG; zum Firmenrecht siehe BGE 80 II 138 E. 4 S. 148 f. – Fiducia, sowie Agten, S. 29; Altenpohl, BSK OR II, N 13 zu Art. 956 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 390; Oertli, CHK OR, N 9 zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 53 ff. zu Art. 956 OR; zum Namensrecht siehe ebenfalls BGE 80 II 138 E. 4 S. 148 f. – Fiducia, sowie Agten, S. 51; Büchler, OFK ZGB, N 11 zu Art. 29 ZGB; R. Bühler, BSK ZGB I, N 66 zu Art. 29 ZGB. Der Rechtsbehelf findet sich zudem im allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Siehe zum Ganzen Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 987.

[1018] Art. 55 Abs. 2 MSchG; Art. 956 Abs. 2 OR; Art. 29 Abs. 2 ZGB; Art. 9 Abs. 3 UWG. Die obligationenrechtlichen Grundlagen dieser Ansprüche finden sich in Art. 41 ff., 49, 62 ff. und 423 OR. Siehe zum Ganzen Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1007 ff.
Ein besonderer Anspruch, der sich lediglich im Markenrecht findet, stellt sodann das *Auskunftsbegehren* nach Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG dar. Mit dem Auskunftsbegehren kann ein Markeninhaber den Verletzer verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Es erlaubt dem Markeninhaber also, die gesamte Verletzerkette *auszuleuchten* und so Beweismaterial für seine negatorischen und reparatorischen Klagen zu sammeln (Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1004 ff.; Spitz, SHK UWG, N 114 zu Art. 9 UWG).

[1019] Art. 9 f. UWG. Im Markenrecht sind solche Klageberechtigungen nur in Bezug auf den Schutz von Herkunftsangaben vorgesehen (Art. 56 MSchG). In den aMSchG waren noch *Klagerechte der Käufer* enthalten (Art. 20 Abs. 1 aMSchG 1879 und Art. 27 Ziff. 1 aMSchG 1890), was Pedrazzini, Besinnung, S. 34, jedoch zu Recht als systemwidrig bezeichnete.

Teil 2:

Vertiefende Analyse

Im zweiten Teil der vorliegenden Untersuchung soll gestützt auf die erarbeiteten Grundlagen eine vertiefende Analyse vorgenommen werden, um so die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist der Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre (§ 2). Daraufhin werden mögliche Umstände, die für die Verwechslungsprüfung in Frage kommen, im Sinne einer Bestandesaufnahme erfasst (§ 3). Die Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände erfolgt sodann zunächst auf einer abstrakten Ebene (§ 4), bevor die Frage für alle Kennzeichenrechte einzeln analysiert wird (§ 5). Der zweite Teil endet schliesslich mit einer Untersuchung der Frage, ob die Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu beurteilen ist (§ 6). 209

§ 1 Vorbemerkungen

A. Methodische Vorbemerkungen

Der erste Teil der vorliegenden Untersuchung befasste sich insbesondere mit der Bestimmung der Rechtsnatur der verschiedenen Kennzeichenrechte. Die vorgenommene dogmatische Einordnung dient für den zweiten Teil der Arbeit als *Ordnungsinstrument*. Sie ermöglicht die Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände, die aus den gesetzgeberischen Konzeptionen der Kennzeichenrechte hergeleitet werden müssen. Es bedarf einer rechtlich begründeten Entscheidung der Frage, welche Umstände zu berücksichtigen sind und welche nicht.[1020] Hierzu wird ein *zweistufiges Vorgehen* gewählt: In einem ersten Schritt werden die relevanten Umstände auf einer rein abstrakten Ebene analysiert. Dies ermöglicht in der Folge die gewünschte Bestimmung der relevanten Umstände für jedes Kennzeichenrecht einzeln. 210

B. Inhaltliche Vorbemerkungen

Bevor die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände bestimmt werden können, müssen zunächst die Begrifflichkeiten geklärt werden. Erforderlich sind vier terminologische Unterscheidungen. 211

I. Unterscheidung zwischen Schutzobjekt und Schutzumfang

Absolute, subjektive Rechte schützen bestimmte Rechtsobjekte, die den Rechtsinhabern in absoluter Weise zugeordnet werden. Bei solchen Rechten ist es sinnvoll, zwischen *Schutzobjekt* und *Schutzumfang* zu unterscheiden.[1021] Das Schutzobjekt ist das vom Recht geschützte Rechtsobjekt. Die Begriffe *Schutzobjekt* und *geschütztes Rechtsobjekt* werden in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet. 212

1020 So zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 595; siehe auch E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 158; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 419 zu § 14 MarkenG; Ohly/Kur, S. 464.

1021 Siehe hierzu Suter-Sieber, Rn. 197, und zum deutschen Recht Reinhard, S. 205. Demgegenüber wird es hier abgelehnt, im Rahmen des Lauterkeitsrechts von Schutzobjekt und Schutzumfang zu sprechen, da dieses keine absoluten, subjektiven Rechte gewährt. Siehe hierzu hinten, Rn. 468 f.

Es handelt sich entweder um eine Sache, ein Immaterialgut, oder um die Persönlichkeit des Rechtsinhabers.

213 Davon zu unterscheiden ist der Schutzumfang des Rechts, mit dem die *Reichweite* des Schutzes angesprochen ist. Hier drängt es sich auf, zwischen einem *sachlichen*, *örtlichen* und *zeitlichen* Schutzumfang zu unterscheiden.

214 Der *sachliche Schutzumfang* betrifft die Reichweite des Schutzes in *materieller* Hinsicht.[1022] Es geht um die Frage, welchen anderen Kennzeichen der Gebrauch untersagt werden kann.[1023] Der sachliche Schutzumfang wird bestimmt durch das *Kennzeichen* selbst und (bei einem Registereintrag) dessen *Registervariablen*[1024], die *Kennzeichnungskraft*[1025] und gegebenenfalls die *Produkte*, für welche das Kennzeichen Schutz beanspruchen kann[1026].[1027] Die Grenze des sachlichen Schutzumfangs wird sodann durch die (virtuelle) *Verwechslungsgefahr* umrissen.[1028]

[1022] Der *zeichenmässige Schutzumfang*, der in der Lehre teilweise unterschieden wird (so etwa Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 125 zu Einleitung), gehört nach der hier vertretenen Auffassung zum sachlichen Schutzumfang, zumal damit ebenfalls die *materielle Reichweite* des Kennzeichenrechts angesprochen ist.

[1023] Vom sachlichen Schutzumfang abzugrenzen sind demgegenüber die *Schutzwirkungen* eines Kennzeichenrechts. Letztere betreffen nicht die Frage, welchen anderen *Kennzeichen* der Gebrauch untersagt werden kann, sondern die Frage, für welche *Art des Gebrauchs* das Verbotsrecht besteht. Im Markenrecht etwa handelt es sich um den *kennzeichenmässigen, gewerbsmässigen Gebrauch* (Art. 13 MSchG). Siehe hierzu Thouvenin/Dorigo, SHK MSchG, N 1 f. zu Art. 13 MSchG. Eine abweichende Terminologie verwendet Isler, BSK MSchG, N 13 zu Art. 13 MSchG.

[1024] Ähnlich Suter-Sieber, Rn. 197; siehe zum deutschen Recht Büscher, Specsavers, S. 310; Reinhard, S. 124, 129 f.; siehe zum Begriff der *Registervariablen* hinten, Rn. 336.

[1025] Siehe Thouvenin/Dorigo, SHK MSchG, N 2 zu Art. 13 MSchG.

[1026] Dies trifft zu für die Marke (Art. 3 Abs. 1 MSchG).

[1027] Siehe die ähnlichen Begriffsverständnisse bei Ritscher/L. David, S. 178, und Hauser, S. 113. Ähnlich auch Altenpohl, BSK OR II, N 7 zu Art. 951 OR, R. Bühler, BSK ZGB I, N 30 zu Art. 29 ZGB, und Widmer, S. 8.
Teilweise werden unter dem sachlichen Schutzumfang auch nur die *Produkte* verstanden, für welche das Kennzeichen Schutz beanspruchen kann (so etwa Buri, S. 38, 119; L. David, Ausstattungsrecht, S. 1505; L. David/Reutter, S. 563; Oertli, CHK OR, N 3a zu Art. 956 OR; P. Troller, Hausmarke, S. 40).

[1028] Joller, SHK MSchG, N 39 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 346, 373; siehe auch Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 4.3.2 – Swiss Military/Swiss Military; Cherpillod, Droit suisse des marques, S. 109; Laredo, S. 66; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 685; Marbach, Verkehrskreise, S. 9; Willi, N 1, 3 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Beschluss

Der *örtliche Schutzumfang* betrifft die Reichweite des Schutzes in *geografischer* Hinsicht. Je nach Kennzeichenrecht kann der örtliche Schutzumfang durch einen Registereintrag oder den tatsächlichen Gebrauch des Kennzeichens beschränkt sein. 215

Der *zeitliche Schutzumfang* betrifft die Reichweite des Schutzes in *zeitlicher* Hinsicht. Die Grenze des zeitlichen Schutzumfangs wird zunächst einmal bestimmt durch die *Entstehung* und den *Untergang* des betreffenden Kennzeichenrechts. Mitbestimmend für den zeitlichen Schutzumfang ist sodann auch die *Priorität*, mithin also der Vorrang des Kennzeichens auf der Zeitachse.[1029] 216

II. Unterscheidung zwischen Beurteilungsgrundlage und Beurteilungsfokus

Die Frage nach den rechtlich relevanten Umständen ist von der Frage zu trennen, welche Kennzeichen und gegebenenfalls Produkte für die Beurteilung heranzuziehen sind.[1030] In Rechtsprechung und Lehre finden sich in Bezug auf diese zwei Fragen verschiedene Begriffe. Es ist etwa die Rede von der *Grundlage*[1031], den 217

---

des BGH vom 30. März 2000, I ZB 41/97, *Kornkammer*, E. III.1b/aa; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 17 zu § 9 MarkenG; Lange, Rn. 3058; Lubberger, S. 703; Reinhard, S. 205; Vierheilig, S. 506. Siehe ferner Baumbach/Hefermehl, N 13, 42 zu § 31 WZG, die von einem *«Verwechslungsfeld»* sprechen.
Im Markenrecht gründet der so verstandene sachliche Schutzumfang in Art. 3 MSchG (Botschaft MSchG 1990, S. 26; Thouvenin/Dorigo, SHK MSchG, N 2 zu Art. 13 MSchG.).

1029 Ebenfalls zum *zeitlichen Schutzumfang* zählen die *Priorität* Isler, BSK MSchG, N 32 zu Art. 13 MSchG, und Ritscher/L. David, S. 183.

1030 Mit derselben Unterscheidung Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; Baumgartner, S. 122. Sinngemäss auch das Bundesgericht in seinem Urteil vom 13. Mai 1994 E. 3b, in: SMI 1995, S. 268 ff. – GAP, wo es danach unterscheidet, *«unter welchen Umständen»* und *«mit welchen Ausschmückungen und Zutaten»* die Marken gebraucht werden.

1031 Urteile des BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 10.3 – Lumimart I; 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011, E. 5.4.3 – RAM Swiss Watch; EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 9; Abegg, S. 34; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 58 ff. zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 120 ff. und 267 ff. zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 363; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80; Marbach, SIWR III/1, Rn. 705 ff.; Tobler, S. 45; A. Troller, IGR Band I, S. 225; siehe zum deutschen Recht auch Fezer, Kollision komplexer Kennzeichen, S. 220.

Bezugspunkten[1032], dem *Fokus*[1033], dem *Massstab*[1034], der *Perspektive*[1035] oder dem *Blickwinkel*[1036] für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Teilweise wird auch für beide Fragen derselbe Begriff oder für eine Frage mehrere Begriffe verwendet.

218 Ausgangspunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind stets die zu vergleichenden Kennzeichen und – im Falle einer produktbezogenen Einschränkung des Schutzumfangs[1037] – die zu vergleichenden Produkte. Für die Frage, welche Kennzeichen und Produkte der Beurteilung zugrunde zu legen sind, scheint deshalb der Begriff *Beurteilungsgrundlage* passend.[1038] Davon zu unterscheiden ist die Frage, welche Umstände in die Beurteilung miteinzubeziehen sind, mithin also, worauf der Richter bei der Prüfung achten muss. Hierfür scheint der Begriff *Beurteilungsfokus* passend.[1039]

219 Abzugrenzen ist der Begriff der *Beurteilungsgrundlage* vom vorne umschriebenen Begriff des *Schutzobjekts.*[1040] Die beiden Begriffe stehen sich nahe, bezeichnen

---

1032 Arpagaus, BSK UWG, N 65 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 43 zu Art. 3 lit. d UWG; Glöckner, S. 282; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 222, 364; Marbach, SIWR III/1, Rn. 705.

1033 Thouvenin, Diss., S. 529 f.; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 143 zu Einleitung. Der Begriff *Beurteilungsfokus* wurde auch anlässlich des Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht vom 26./27. August 2016 verwendet (F. Wolf/Heymann, S. 433 ff.).

1034 Marbach, SIWR III/1, Rn. 990 ff.

1035 Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG.

1036 Arpagaus, BSK UWG, N 65, 238 zu Art. 3 lit. d UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG.

1037 Dies ist im Markenrecht der Fall (Art. 3 Abs. 1 MSchG).

1038 Ebenso das Bundesgericht und die Autoren in Fn. 1031. Der Begriff *Grundlage* bedeutet nach Duden *«etwas, auf dem jemand aufbauen, auf das sich jemand stützen kann, das Ausgangspunkt, Basis für etwas ist»* (< www.duden.de/rechtschreibung/Grundlage >, besucht am 30. September 2022).

1039 Ebenso die Autoren in Fn. 1033. Der Begriff *Fokus* bedeutet nach Duden *«Schwerpunkt, Mittelpunkt des Interesses, einer Sache, einer Auseinandersetzung, eines Diskurses»* (< www.duden.de/rechtschreibung/Fokus >, besucht am 30. September 2022). Bei den Begriffen *Perspektive* und *Blickwinkel* dürfte der Schwerpunkt demgegenüber weniger auf den zu berücksichtigenden Umständen, sondern eher auf den beteiligten Verkehrskreisen liegen. Der Begriff des *Massstabs* zielt sodann eher auf die Strenge der Beurteilung ab (siehe etwa BGE 126 III 315 E. 6b/bb S. 320 – Apiella; 102 II 161 E. 5 S. 174 – Otto Naegeli-Stiftung; Urteile des BGer 4A_125/2019 vom 16. Juli 2019 E. 2.3 – altrimo; 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2 f. – Yello).

1040 Siehe vorne, Rn. 212.

aber nicht dasselbe. Das Schutzobjekt eines Kennzeichenrechts ist das von diesem geschützte Rechtsobjekt. Im Falle des Markenrechts ist es zwar so, dass es sich beim Schutzobjekt um die im Register eingetragene Marke handelt, die zugleich auch als Beurteilungsgrundlage eines Zeichenkonflikts dient. Im Falle des Firmen- und Namensrechts ist die Persönlichkeit des Kennzeichenträgers das Schutzobjekt,[1041] als Beurteilungsgrundlage dient hingegen die im Register eingetragene Firma bzw. der im Verkehr eingesetzte Name. Schliesslich fehlt es im Lauterkeitsrecht an einem der Individualisierung zugänglichen Schutzobjekt, weshalb der Begriff der Beurteilungsgrundlage dort umso mehr an Bedeutung gewinnt.

III. Unterscheidung zwischen schutzrechtsimmanenten Faktoren und externen Umständen

In Bezug auf die Beurteilungskriterien der Verwechslungsgefahr drängt sich eine Unterscheidung zwischen *schutzrechtsimmanenten Faktoren* und *externen Umständen* auf. Die Notwendigkeit dieser Unterscheidung ergibt sich daraus, dass die Verwechslungsgefahr im Ergebnis den sachlichen Schutzumfang der absoluten, subjektiven Kennzeichenrechte mitbestimmt.[1042] Der Schutz dieser Rechte reicht – vereinfacht ausgedrückt – nur so weit, wie eine Verwechslungsgefahr mit anderen Kennzeichen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt deshalb stets auch einer (teilweisen) Festlegung des Schutzumfangs des betreffenden Kennzeichenrechts gleich. Es muss folglich geklärt werden, welche Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sein sollen, was je nach Kennzeichenrecht unterschiedlich ausfallen kann. 220

Als *schutzrechtsimmanent*[1043] können all jene Faktoren bezeichnet werden, die nach der gesetzgeberischen Konzeption unmittelbar und auf normativer Ebene – also nicht bloss mittelbar über die Verwechslungsgefahr – das Schutzobjekt und 221

1041 Im Firmenrecht gilt dies indes nur für den *Verwechslungsbereich*. Im *Identitätsbereich* ist hingegen die Firma das geschützte Rechtsobjekt. Siehe vorne, Rn. 130 ff.

1042 Siehe hierzu bereits vorne, Rn. 214.

1043 In der Lehre ist auch die Rede von *«kennzeichenimmanenten Kriterien»* (Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 62 ff. zu Art. 3 lit. d UWG; R. Bühler, BSK ZGB I, N 45 zu Art. 29 ZGB; siehe ferner auch Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 46 zu Art. 3 lit. d UWG), *«kennzeichenimmanenten Elementen»* (Arpagaus, BSK UWG, N 91 zu Art. 3 lit. d UWG), *«markenimmanenten Faktoren»* (zum deutschen Recht Lubberger, S. 704) oder *«registergebundenen Kriterien»* (zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 596). Siehe auch das Handelsgericht des Kantons Zürich in seinen Urteilen HG160205-O vom 21. Januar 2019 E. 5.1 –

den Schutzumfang[1044] des betreffenden absoluten, subjektiven Kennzeichenrechts bestimmen.[1045] Etwas vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um jene Faktoren, die im Kennzeichen selbst oder – falls vorhanden[1046] – im Registereintrag gründen. Die sich aus diesen Faktoren ergebenden Beurteilungskriterien sind – wie noch zu zeigen sein wird[1047] – bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stets zu berücksichtigen. Je nach Kennzeichenrecht kommen die *Zeichenähnlichkeit*, die *Produktähnlichkeit* sowie die *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens*[1048] in Frage. Diese Kriterien können als *schutzrechtsimmanente Kriterien* bezeichnet werden.

222 Als *externe Umstände*[1049] können all jene Faktoren[1050] bezeichnet werden, die in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben können, aber nicht schutzrechtsimmanent im soeben umschriebe-

---

Zurich Insurance Company, und HG170043-O vom 20. Dezember 2017 E. 3.4 – Pachmann.

1044 Siehe zu den Begriffen *Schutzobjekt* und *Schutzumfang* vorne, Rn. 212 ff.

1045 Diese Faktoren werden durch das Schutzrecht vorgegeben (zum deutschen und europäischen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 592).

1046 Dies ist beim Marken- und Firmenrecht der Fall.

1047 Siehe hinten, Rn. 351.

1048 A. Troller, IGR Band I, S. 226, und A. Troller/P. Troller, S. 56, weisen zutreffend darauf hin, dass es sich bei der Verkehrsbekanntheit nicht um einen *«markenfremden Einfluss»* handelt. Diese Überlegung gilt für die Kennzeichnungskraft im Allgemeinen und lässt sich auch auf die anderen absoluten, subjektiven Kennzeichenrechte übertragen. Für das Markenrecht im Ergebnis ebenso Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 ff., sowie für das deutsche Recht Lubberger, S. 687. A.M. aber offenbar Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 160 zu Art. 3 MSchG, welche die Kennzeichnungskraft als *relevanten Umstand* bezeichnen, sowie für das deutsche Recht Büscher, Specsavers, S. 311.

1049 In der Lehre ist auch die Rede von *«Begleitumständen»* (Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG; zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 587 ff.; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 4; Sosnitza, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 718 zu § 5 UWG), *«Sachverhaltsumständen»* (zum deutschen Recht Lubberger, S. 703), *«Elementen ausserhalb des Zeichens»* (Arpagaus, BSK UWG, N 91 zu Art. 3 lit. d UWG), *«elements exterieurs au signe»* (Alberini, S. 84; Baumgartner, S. 121), *«aussenzeichenrechtlichen Umständen»* (zum deutschen Recht Fezer, Kollision komplexer Kennzeichen, S. 220) oder *«sekundären Indikatoren»* (E. Kramer, FS Pedrazzini, S. 604).

1050 Siehe auch EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, wo ebenfalls von *Faktoren* die Rede ist.

nen Sinne[1051] sind.[1052] Es hängt wiederum von der gesetzgeberischen Konzeption des jeweiligen Kennzeichenrechts ab, ob diese Faktoren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr als Beurteilungskriterien heranzuziehen sind oder nicht. In Frage kommen nicht nur die Umstände des Zeichengebrauchs im engeren Sinne,[1053] sondern eine Vielzahl von anderen Umständen, die weiter hinten umschrieben und in Fallgruppen eingeteilt werden.[1054]

Abzugrenzen sind die soeben genannten Kategorien von jenen Faktoren, die im Rahmen einer Kennzeichenkollision zwar durchaus eine Rolle spielen können, aber in tatsächlicher Hinsicht *keine* Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben. Solche Faktoren sind nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Zu nennen sind insbesondere die *Verwirkung von Rechtsansprüchen*[1055] sowie das *Recht des Gleichnamigen*[1056].[1057] Diese Faktoren können zwar 223

1051 Siehe vorne, Rn. 221.

1052 Ähnlich zum deutschen Recht Lubberger, S. 687, 695; siehe auch Alberini, S. 83 ff.

1053 Siehe hierzu die Fallgruppe *Produktpräsentation am Verkaufspunkt*, Rn. 320 f.

1054 Siehe hinten, Rn. 252 ff.

1055 Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts können kennzeichenrechtliche Ansprüche wegen verspäteter Rechtsausübung verwirken. Es handelt sich um einen Anwendungsfall des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (BGE 130 III 113 E. 4.2 S. 123 f. – Montessori; 109 II 338 E. 2a S. 340 f. – BBC). Davon abzugrenzen ist eine allfällige *Gewöhnung* des Publikums an die *Koexistenz der Kennzeichen*, die sich in tatsächlicher Hinsicht auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auswirken kann (siehe hinten, Rn. 258 f.).

1056 Das Namensrecht verleiht dem Namensträger einen positiven Anspruch darauf, (1) unter seinem eigenen Namen am Geschäftsverkehr teilzunehmen, und (2) von ihm selbst geschaffene Werke und Einrichtungen aller Art nach seinem Namen zu bezeichnen (BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364 – montana.ch; 116 II 614 E. 5c/aa S. 617 – Gucci; 102 II 161 E. 4b S. 170 – Otto Naegeli-Stiftung; Arpagaus, BSK UWG, N 231 zu Art. 3 lit. d UWG). Im Firmenrecht besteht für Einzelunternehmer sogar eine Pflicht, den eigenen Namen zu verwenden (Art. 945 Abs. 1 OR). Siehe zum Recht des Gleichnamigen statt vieler J. Müller, Kollisionen, Rn. 302 ff.; siehe zudem Art. 14 Abs. 1 lit. a UMV.

1057 Ferner sind *öffentliche Interessen,* wie z.B. der Konsumentenschutz, zu nennen. Das Vorliegen solcher Interessen hat keinen Einfluss auf die Verwechslungsgefahr. Sie bilden damit keinen externen Umstand, der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen wäre (ebenso Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 160 zu Art. 3 MSchG; a.M. aber Marbach, SIWR III/1, Rn. 1003). Die Frage, ob die öffentlichen Interessen an anderer Stelle zu berücksichtigen sind, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

einen wesentlichen Einfluss auf den Ausgang von Kollisionsfällen haben, wirken sich aber nicht auf die hier in Frage stehende Verwechslungsgefahr aus.[1058]

224 Ebenfalls keine externen Umstände im hier verstandenen Sinne sind jene Faktoren, die sich aus dem weiter vorne umschriebenen *Charakter der Verwechslungsgefahr*[1059] ergeben. So können *tatsächlich aufgetretene Verwechslungen* sowie eine nachgewiesene *Nachahmungsabsicht* im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar durchaus als Indizien berücksichtigt werden. Diese Faktoren haben aber in tatsächlicher Hinsicht keine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge. Als Beurteilungskriterien im eigentlichen Sinne scheiden diese Faktoren somit aus.[1060]

IV. Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter Beurteilung der Verwechslungsgefahr

225 Schliesslich hängt die Beantwortung der Frage, ob und welche Umstände für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevant sind, davon ab, ob die Verwechslungsgefahr – der gesetzgeberischen Konzeption des betreffenden Kennzeichenrechts entsprechend – *abstrakt* oder *konkret* beurteilt wird. Es drängt sich deshalb auf, sich vorab Klarheit darüber zu verschaffen, was unter *abstrakt* zu verstehen ist.

226 Der Begriff *abstrakt* lässt sich auf das lateinische Wort *«abstrahere»* zurückführen, was mit *«wegziehen»* oder *«fernhalten»* übersetzt werden kann.[1061] Im Duden wird *abstrakt* mit *«die wesentlichen, gesetzmässigen o.ä. Züge aus etwas Konkretem, sinnlich Wahrnehmbarem ableitend»* und *«sich [nur] im Gedanklichen, Theoretischen bewegend [und keinen unmittelbar feststellbaren Bezug zur Wirklichkeit habend]»* umschrieben.[1062] Veranschaulichen lässt sich dieses Begriffsverständnis anhand der abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts. Hierunter versteht man jene Kunstrichtung, die nicht etwas sinnlich Wahrnehmbares, sondern den gedanklichen, abstrakten Gehalt von etwas darzustellen sucht.[1063] Man löst sich

---

1058 Siehe auch Bähr, S. 8.

1059 Siehe vorne, Rn. 186 ff.

1060 Siehe zur Bedeutung des Charakters der Verwechslungsgefahr hinten, Rn. 328.

1061 < https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/abstrahere > (besucht am 30. September 2022).

1062 < www.duden.de/rechtschreibung/abstrakt > (besucht am 30. September 2022).

1063 < www.duden.de/rechtschreibung/abstrakt > (besucht am 30. September 2022).

dabei von einem sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand als Motiv und stellt nur noch dessen gleichbleibenden Züge dar, oder löst sich sogar vollständig von der Natur und den realen Gegenständen. Als Beispiel stelle man sich einen Fruchtkorb vor, der nicht mehr möglichst detailgetreu,[1064] sondern nur noch in seinen wesentlichen Zügen, die für alle Fruchtkörbe gleichermassen gelten, dargestellt wird. Ein solches Kunstwerk reduziert sich etwa auf eine Vielzahl von nahe beieinander angeordneten Objekten in unterschiedlichen Farben.[1065]

227 Unter Abstraktion ist demnach der Vorgang zu verstehen, bei dem man sich von der konkreten Wirklichkeit loslöst und sich auf die wesenseigenen, gesetzmässigen Züge des betreffenden Gegenstands beschränkt. Übertragen auf den Kontext der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr bedeutet dies Folgendes: Der Vorgang der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann dann als *abstrakt* bezeichnet werden, wenn dabei ausschliesslich jene Faktoren berücksichtigt werden, die vom objektiven Recht für die Bestimmung von Schutzobjekt und Schutzumfang des betreffenden Kennzeichenrechts allgemein – mithin also losgelöst vom konkreten Einzelfall – vorgegeben werden.[1066] Bei einer *abstrakten* Beurteilung der Verwechslungsgefahr werden grundsätzlich[1067] also ausschliesslich die *schutzrechtsimmanenten Kriterien* berücksichtigt, wohingegen im Rahmen einer *konkreten* Beurteilung auch die *externen Umstände*[1068] des Einzelfalls miteinbezogen werden.[1069]

228 Zu beachten ist dabei, dass sich die Ausdrücke *abstrakte* oder *konkrete Beurteilung* nach dem hier vertretenen Begriffsverständnis stets nur auf den *Beurteilungsfokus*, nicht aber auf die *Beurteilungsgrundlage* beziehen.[1070] Mit anderen Worten

---

1064 Siehe hierzu etwa das Gemälde «Früchtekorb» des italienischen Malers Michelangelo Carvaggio.

1065 Siehe hierzu etwa das Gemälde «Früchtekorb» des französischen Malers André Cottavoz.

1066 Mit ähnlichen Ansätzen Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 79, und Marbach, Verkehrskreise, S. 7 f.

1067 Siehe genauer hinten, Rn. 354 ff.

1068 Im Duden wird der Begriff *Umstand* als *«zu einem Sachverhalt, einer Situation, zu bestimmten Verhältnissen, zu einem Geschehen beitragende oder dafür mehr oder weniger wichtige Einzelheit, einzelne Tatsache»* umschrieben (< www.duden.de/rechtschreibung/Umstand >, besucht am 30. September 2022).

1069 Siehe zur Unterscheidung zwischen *schutzrechtsimmanenten Faktoren* und *externen Umständen* vorne, Rn. 220 ff.

1070 Siehe zur Unterscheidung zwischen *Beurteilungsgrundlage* und *Beurteilungsfokus* vorne, Rn. 217 ff.

geht es um die Frage, welche Kriterien bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind – ob ein *abstrakter* oder *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden ist. Davon zu unterscheiden ist die Frage, welche Kennzeichen und Produkte als *Beurteilungsgrundlage* für die Prüfung heranzuziehen sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten die Begriffe *abstrakt* und *konkret* in letzterem Zusammenhang vermieden werden.[1071]

229 In Rechtsprechung und Lehre wird der Begriff *abstrakt* im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr auf unterschiedliche Weise verwendet.[1072] Mehrheitlich versteht man darunter – wenn auch ohne nähere Begründung – eine Beurteilung im soeben umschriebenen Sinne, bei der die konkreten Umstände des Einzelfalls ausser Acht gelassen werden.[1073] Manchmal wird die Beurteilung der Verwechslungsgefahr indessen auch dann als abstrakt bezeichnet, wenn tatsächlich aufgetretene Verwechslungen unberücksichtigt bleiben.[1074] Bei diesem Gebrauch des Begriffs wird also nicht generell von den konkreten Umständen des Einzelfalls abstrahiert, sondern nur von tatsächlich aufgetretenen Verwechslungen.[1075]

230 Zur Vermeidung von terminologischen Ungenauigkeiten sollte der Begriff *abstrakt* im Kontext der Verwechslungsgefahr nur im vorne umschriebenen, der überwiegenden Lehrmeinung entsprechenden Sinne verwendet werden.[1076] Die Frage, ob die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abstrakt oder konkret zu erfolgen hat, ist abzugrenzen von der Frage, ob die blosse Gefahr von Verwechslungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht oder tatsächliche Verwechslun-

---

1071 Anders Marbach, SIWR III/1, Rn. 705 ff., und zum deutschen Recht Reinhard, S. 207 ff.

1072 Siehe zum deutschen Recht Sack, Verwechslungsgefahr, S. 4.

1073 BGE 122 III 382 E. 1 S. 385; Kamillosan; 84 II 441 E. 1c S. 444 – Xylokain; Baumgartner, S. 121; Marbach, SIWR III/1, Rn. 793; A. Troller, Handelsname, S. 339; zum deutschen Recht siehe Sosnitza, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 718 zu § 5 UWG.

1074 BGE 117 II 513 E. 2a/bb S. 516 – ASTAG/AST; Alberini, S. 74; Alberini/Guillet, S. 309; Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 267; Buri, S. 37; zum deutschen Recht siehe Baumbach/Hefermehl, N 20 zu § 31 WZG, Büscher, Specsavers, S. 313, Fezer, Markenrecht, N 279 f. zu § 14 MarkenG, und Kappes, S. 83.

1075 Sack, Verwechslungsgefahr, S. 4, weist zu Recht darauf hin, dass der Ausdruck *«abstrakte Verwechslungsgefahr»* bei diesem Begriffsverständnis zu einem Pleonasmus verkommt, ist es doch bei einer blossen Gefahr definitionsgemäss gerade nicht erforderlich, dass sich das betreffende Risiko verwirklicht.

1076 Siehe vorne, Rn. 227.

gen nachzuweisen sind.[1077] Auch wenn richtigerweise die blosse Gefahr von Verwechslungen als genügend erachtet wird, ist damit noch nichts darüber gesagt, ob diese Gefahr losgelöst von den konkreten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen ist oder nicht.[1078]

231 Abzugrenzen ist die Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter Beurteilung der Verwechslungsgefahr schliesslich auch von der Frage, ob es sich dabei um einen normativen oder tatsächlichen Begriff handelt.[1079] Bei letzterer Frage geht es nicht darum, ob die konkreten Umstände des Einzelfalls im Rahmen der Beurteilung zu berücksichtigen sind oder nicht, sondern ob die Verwechslungsgefahr dem Beweis zugänglich ist oder auf einer normativen Würdigung des Richters beruht. Die beiden Fragen hängen jedoch wie folgt zusammen: Versteht man die Verwechslungsgefahr als Tatfrage, so ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwingend konkret. Bei einem rein tatsächlichen Begriffsverständnis besteht keine Möglichkeit, die tatsächlich feststellbaren Umstände des Einzelfalls normativ auszublenden.[1080] Versteht man die Verwechslungsgefahr demgegenüber als Rechtsfrage, so lässt dies sowohl eine abstrakte wie auch eine konkrete Beurteilung zu, können doch bei einer normativen Würdigung die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigt oder aber ausgeblendet werden.[1081] Ein normatives Begriffsverständnis ist demnach eine notwendige Voraussetzung für eine abstrakte Beurteilung der Verwechslungsgefahr, indiziert diese aber nicht zwingend in allen Fällen.

1077 Siehe hierzu vorne, Rn. 187 f.

1078 Ebenso zum deutschen Recht Reinhard, S. 147.

1079 Siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 406 zu § 14 MarkenG; Reinhard, S. 243 f..

1080 Siehe zum deutschen Recht Lubberger, S. 690: *«Denn aus rechtlicher Sicht zeichnen sich Einzelfälle durch die Abwesenheit von Normativität aus.»*. Siehe auch Marbach, Verkehrskreise, S. 11.

1081 Ebenso zum deutschen Recht Reinhard, S. 199.

§ 2 Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre

A. Markenrecht

I. Rechtsprechung[1082, 1083]

[1082] Im *europäischen Recht* hängt das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr gemäss den einschlägigen Rechtsnormen von einer *«Vielzahl von Umständen»* ab (Erwägungsgrund 16 MRRL und Erwägungsgrund 11 UMV). Gestützt darauf hielt der EuGH fest, dass die Verwechslungsgefahr *«unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen»* sei (Urteil des EuGH vom 22. Juni 1999, Rs. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Rn. 18; Urteil des EuGH vom 29. September 1998, Rs. C-39/97, *Canon*, Rn. 16; Urteil des EuGH vom 11. November 1997, Rs. C-251/95, *Sabel*, Rn. 22). Obwohl in den Rechtsnormen also nur von einer *Vielzahl* die Rede ist, sprach der EuGH von einer *Gesamtheit* an zu berücksichtigenden Umständen. In späteren Urteilen des EuGH findet sich sodann die Formulierung, wonach alle *«relevanten»* Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen seien (Urteil des EuGH vom 12. Juni 2019, Rs. C-705/17, *Hansson*, Rn. 41; Urteil des EuGH vom 16. Juni 2011, Rs. C-317/10 P, *UniCredit*, Rn. 45; Urteil des EuGH vom 18. Dezember 2008, Rs. C-16/06 P, *Les Éditions Albert René*, Rn. 45; Urteil des EuGH vom 15. März 2007, Rs. C-171/06 P, *Quantum*, Rn. 33; Urteil des EuGH vom 22. Juni 2000, Rs. C-425/98, *Marca Mode*, Rn. 44; siehe demgegenüber aber Urteil des EuGH vom 7. Juli 2005, Rs. C-418/02, *Praktiker Bau*, Rn. 48, in dem der Begriff *relevant* noch fehlte). Zu beachten ist indes, dass das Wort *relevant* in – soweit ersichtlich – allen anderen Sprachfassungen der Urteile schon von Beginn weg vorhanden war (besonders deutlich die spanische Fassung, etwa in Urteil des EuGH vom 22. Juni 1999, Rs. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Rn. 18: *«la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes»*). Der EuGH ging also – dies wird von einigen Autoren übersehen – schon seit dem *Sabel-Urteil* unverändert davon aus, es seien in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr alle *«relevanten»* Umstände einzubeziehen. In der Literatur ist jedenfalls umstritten, ob der EuGH mit dem Wort *«relevant»* eine spezifisch markenrechtliche Aussage tätigen und auf eine *«normativ determinierte Selektion»* bestimmter Umstände des Einzelfalls hinweisen wollte (so Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 415 ff. zu § 14 MarkenG; ihnen folgend Keim, S. 308), oder ob das Wort bloss im Sinne einer generellen Eignung der Umstände zur Beeinflussung der Verwechslungsgefahr verstanden werden muss (so Lubberger, 690; ihm folgend Reinhard, S. 146; ebenso, aber mit Kritik Hacker, Begleitumstände, S. 592 f.). In späteren Urteilen berücksichtigte der EuGH sodann wiederholt konkrete Umstände des Einzelfalls (siehe etwa Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*; Urteil des EuGH vom 12. November 2002, Rs. C-206/01, *Arsenal Football Club*). Bemerkenswert sind auch die *Keyword-Fälle*, in denen der EuGH jeweils – ungeachtet dessen, ob eine Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr zur Beurteilung stand – eine Beeinträchtigung der Marken-

funktionen prüfte und dabei berücksichtigte, wie die Werbeanzeigen, die bei Eingabe des Keywords angezeigt wurden, (konkret) gestaltet waren (Urteil des EuGH vom 23. März 2010, Rs. C-236/08 bis C-238/08, *Google France*, Rn. 83, und daraufhin Urteil des EuGH vom 25. März 2010, Rs. 278/08, *BergSpechte*, Rn. 35; Beschluss des EuGH vom 26. März 2010, Rs. C-91/09, *Eis.de*, Rn. 24; Urteil des EuGH vom 8. Juli 2010, Rs. C-558/08, *Portakabin*, Rn. 34; Urteil des EuGH vom 22. September 2011, Rs. C-323/09, *Interflora*, Rn. 44). Schliesslich ist auch das Urteil *Hansson* zu erwähnen, wo der EuGH ausführte, dass *«die gesamte Beurteilung der Verwechslungsgefahr so weit wie möglich mit der tatsächlichen Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise in Einklang gebracht»* werden solle (Urteil des EuGH vom 12. Juni 2019, Rs. C-705/17, *Hansson*, Rn. 47).

Ein Grossteil der deutschen Lehre folgert aus der Rechtsprechung des EuGH, dass dieser – zumindest im Verletzungsverfahren – von einem konkreten Verständnis der Verwechslungsgefahr ausgehe und damit eine Angleichung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr und der lauterkeitsrechtlichen Irreführungsgefahr herbeiführe (siehe Bornkamm/Kochendörfer, S. 533, 548; Büscher, Specsavers, S. 313; García Pérez, Rn. 16 ff.; Glöckner, S. 282; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 32 zu § 9 und N 320 f. zu § 14 MarkenG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 420 zu § 14 MarkenG; Lubberger, S. 689 ff.; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6; Sosnitza, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 718 zu § 5 UWG; siehe insbesondere auch Reinhard, S. 121, 144 ff.).

1083 Im *deutschen Recht* kommt es nach der Rechtsprechung des BGH *«grundsätzlich nicht auf eine konkrete Verkaufssituation an, in der eine an sich vorhandene Verwechslungsgefahr durch aufklärende Hinweise oder auf andere Weise – etwa durch den niedrigen Preis – ausgeräumt werden kann, sondern auf die abstrakte Gefahr der Verwechslung der beiden Zeichen»* (Urteil des BGH vom 11. März 2004, I ZR 304/01, *Internet-Versteigerung*, E. 2b/aa Ziff. 1; siehe auch Urteil des BGH vom 27. März 2013, I ZR 100/11, *Amarula/Marulablu*, Rn. 41). Der Markenschutz richte sich gegen *«die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen als solcher»*, weshalb es auf *«ausserhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände»* nicht ankomme (Urteil des BGH vom 10. Juni 2009, I ZR 34/07, *Haus & Grund*, Rn. 37; Urteil des BGH vom 5. November 2008, I ZR 39/06, *Stofffähnchen*, Rn. 36; Urteil des BGH vom 25. Januar 2007, I ZR 22/04, *Pralinenform I*, Rn. 38). Darüber hinaus weist der BGH analog dem EuGH darauf hin, dass die Verwechslungsgefahr *«unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls»* zu beurteilen sei (Beschluss des BGH vom 26. November 2020, I ZB 6/20, *Retrolympics*, Rn. 24; Beschluss des BGH vom 6. Februar 2020, I ZB 21/19, *Injekt/Injex*, Rn. 25; Beschluss des BGH vom 14. Februar 2019, I ZB 34/17, *Kneipp*, Rn. 17; Urteil des BGH vom 2. Juni 2016, I ZR 75/15, *Wunderbaum II*, Rn. 16; Urteil des BGH vom 23. September 2015, I ZR 15/14, *Amplidect/Ampliteq*, Rn. 45; Urteil des BGH vom 12. März 2015, I ZR 153/14, *BMW-Emblem*, Rn. 19; Urteil des BGH vom 5. Dezember 2012, I ZR 85/11, *Culinaria/Villa Culinaria*, Rn. 30), wobei das – durchaus bedeutsame – Wort *«relevant»* regelmässig auch weggelassen wird (Urteil des BGH vom 15. Oktober 2020, I ZR 135/19, *Pearl/Pure Pearl*, Rn. 31; Urteil des BGH vom 7. März 2019, I ZR 61/18, *Kühlergrill*, Rn. 19; Urteil des BGH vom 12. Juli 2018, I ZR 74/17, *combit/Commit*, Rn. 17; Urteil des

Das Bundesgericht[1084] hielt schon in einem frühen Urteil fest, dass die Verwechslungsgefahr im Markenrecht jeweils nach den *«konkreten Verumständungen»* zu beurteilen sei.[1085] Gemäss seinen eigenen Angaben prüfte es die Verwechselbarkeit von Marken sodann – *«in ständiger Rechtsprechung» – «stets für den Einzelfall, also konkret»*.[1086] An anderer Stelle ist dann aber wiederum zu lesen, dass es ausreiche, wenn mindestens die *«abstrakte Gefahr»* geschaffen werde, dass das Publikum einem Irrtum unterliege.[1087] Seit dem Kamillosan-Urteil hält das Bundesgericht schliesslich in ständiger Rechtsprechung fest, dass die Verwechslungsgefahr im Markenrecht nicht aufgrund eines *«abstrakten Zeichenvergleichs»*, sondern stets *«vor dem Hintergrund der gesamten Umstände»* zu beurteilen sei.[1088] Von Bedeutung sei auch, *«an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt werden»*.[1089] In früheren Urteilen fand sich 232

BGH vom 9. November 2017, I ZR 110/16, *form-strip II*, Rn. 23; Urteil des BGH vom 22. Januar 2014, I ZR 71/12, *Real-Chips*, Rn. 14; Urteil des BGH vom 22. April 2010, I ZR 17/05, *Pralinenform II*, Rn. 37; Urteil des BGH vom 25. März 2004, IZR 289/01, *Kleiner Feigling*, E. II.1a). Auch die Rechtsprechung des EuGH zu den *Keyword-Fällen* (siehe vorne, Rn. 1082) wurde vom BGH übernommen (Urteil des BGH vom 13. Januar 2011, I ZR 125/07, *Bananabay II*, Rn. 24, und daraufhin Urteil des BGH vom 13. Dezember 2012, I ZR 217/10, *Most Pralinen*, Rn. 23; Urteil des BGH vom 20. Februar 2013, I ZR 172/11, *Beate Uhse*, Rn. 13; Urteil des BGH vom 15. Februar 2018, I ZR 138/16, *Ortlieb I*, Rn. 45; Urteil des BGH vom 25. Juli 2019, I ZR 29/18, *Ortlieb II*, Rn. 29 f.). Auch im Urteil *Stimmt's?* hielt der BGH fest, die *«Art der Präsentation und die mediale Einbettung der angegriffenen Bezeichnung»* würden im zu beurteilenden Fall eher gegen eine Verwechslungsgefahr sprechen (Urteil des BGH vom 22. März 2012, I ZR 102/10, *Stimmt's?*, Rn. 27).

1084 Siehe zur Rechtsprechung des Bundesgerichts auch den Aufsatz von Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 76 ff.

1085 BGE 7 I 407 E. 2 S. 410 – Böcklifaden.

1086 BGE 84 II 441 E. 1c S. 445 – Xylokain, mit Verweisen auf BGE 83 II 216 – Spera, und BGE 82 II 539 – Dog.

1087 BGE 86 II 270 E. 3f S. 284 – Philips.

1088 Siehe BGE 122 III 382 E. 1 S. 385 – Kamillosan, bestätigt in BGE 128 III 96 E. 2a S. 98 – Orfina, sowie etwa auch in den Urteilen 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 6.1 – Goldhase; 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.3.1 – Armani; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 4.1 – Pachmann; 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2.1 – Mipa; 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 – Think Outdoors, 4A_300/2013 vom 2. Oktober 2013 E. 7.1 – Nafa.

1089 Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 2.1 – Canti; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.1 – Tellco; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.3.1 – Lumimart I; 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019, E. 3.3.1 – Armani; 4A_300/2013 vom 2. Oktober 2013 E. 7.1 – Nafa; siehe auch BGE 98 II 138 E. 1 S. 142 – Luwa.

noch eine leicht andere Formulierung, wonach *«die gesamten Umstände, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt»*[1090], zu berücksichtigen seien.[1091] Als massgebend erachtet das Bundesgericht auch die *«Umstände […], unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen»*.[1092] Schliesslich weist das Bundesgericht im Zusammenhang mit den übrigen Kennzeichenrechten – wiederum in ständiger Rechtsprechung – jeweils darauf hin, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr zwar für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher sei, sich aber die *«Umstände, die im Übrigen die Gefahr falscher Individualisierung oder falscher Assoziationen erheblich beeinflussen»*, je nach Kennzeichenrecht unterscheiden würden.[1093] Als entscheidenden Unterschied erachtete es dabei, dass der Schutz im Marken- und Firmenrecht im Gegensatz zum Namens- und Lauterkeitsrecht auf Registereinträgen beruht.[1094] Im Markenrecht seien die streitgegenständlichen Zeichen als solche zu vergleichen, während *«ausserhalb der Zeichen liegende Umstände»* unbeachtlich seien.[1095]

1090 BGE 121 III 377 E. 2a S. 379 – Boss; 96 II 400 E. 2 S. 404 – Eden Club; 93 II 424 E. 2 S. 427 – Burberrys; 93 II 260 E. 3a S. 265 – Brisemarine.

1091 In der französischen Formulierung findet sich sodann die Ergänzung *«üblicherweise»*: *«On prendra aussi en considération l'ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule ordinairement l'achat des marchandises du même genre»* (BGE 95 II 461 E. II.1 S. 465 – Parisiennes).

1092 BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 f. – luzern.ch; 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas.

1093 BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90 – Botox; Urteile des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake; 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II.

1094 BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90 – Botox; Urteile des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.1 – Lumimart II; 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2 – Pachmann; 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II.

1095 Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 2.1 – Canti; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.5 – Tellco; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.1 – Lumimart I; 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 – Stoxx, aus dessen E. 1b hervorgeht, dass das Bundesgericht die Produktähnlichkeit als *Umstand* erachtete. Dieses Begriffsverständnis widerspricht der neueren Rechtsprechung, wonach ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbeachtlich seien. In der Sache hat das Bundesgericht die Produktähnlichkeit freilich stets berücksichtigt.

Zusammengefasst erscheint die Rechtsprechung des Bundesgerichts uneinheitlich oder zumindest in terminologischer Hinsicht unpräzis.[1096] Einerseits will man die in Frage stehenden Zeichen als solche – ungeachtet der ausserhalb der Zeichen liegenden Umstände – miteinander vergleichen. Andererseits hält man aber daran fest, dass kein abstrakter Zeichenvergleich erfolgen dürfe und die Beurteilung stets vor dem Hintergrund der *gesamten* Umstände des Einzelfalls erfolgen müsse.[1097] Effektiv wird dann insbesondere die *Aufmerksamkeit der Abnehmer* aufgrund der betreffenden Produktart berücksichtigt.[1098] Keine Berücksichtigung finden hingegen seit jeher insbesondere der *Preis*[1099] und die *Verpackung*[1100] des 233

[1096] Ähnlich Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, Fn. 108 zu Art. 3 lit. d UWG. Glöckner, S. 282, kommt zum Schluss, sowohl die europäische als auch die schweizerische Rechtsprechung hätten sich von der klassischen Unterscheidung zwischen abstrakter und konkreter Beurteilung der Verwechslungsgefahr gelöst.

[1097] Eine mögliche Erklärung dieser Rechtsprechung lässt sich dem Urteil des BGer 4A_11/2020 vom 18. August 2020 – Vals, entnehmen. In E. 7.3 dieses Urteils stellt das Bundesgericht fest, dass die Beschwerdeführerin eine *«unzulässige Detailbetrachtung»* vorgenommen habe. Der Entscheid, ob ein Verstoss gegen das Markenschutzgesetz vorliege, könne nicht aufgrund von *«isolierten Einzelaspekten»* beurteilt werden, sondern hänge vielmehr von einer *«Gesamtwürdigung von sämtlichen Umständen des Einzelfalles»* ab. Vor dem Hintergrund, dass das Bundesgericht gleichzeitig aber einzelne Umstände des Einzelfalles, wie z.B. den Preis oder die Verpackung der Produkte, in ständiger Rechtsprechung ausblendet, könnte die viel zitierte Formel des Bundesgerichts insofern verstanden werden, als zwar jeweils nur die *rechtlich relevanten* Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind, diese dann aber in ihrer Gesamtheit und nicht etwa isoliert. Der zitierte Entscheid lässt darauf schliessen, dass ein blosses *Rosinenpicken* von einzelnen Umständen verhindert werden soll. Siehe auch das Urteil des BGer 4A_281/2011 vom 26. September 2011 – Appenzeller, in dessen Rahmen das Bundesgericht die isolierte Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund eines Einzelaspekts ebenfalls mit dem Hinweis rügte, man habe jeweils die *«gesamten Umstände»* zu berücksichtigen (E. 2.2.2).

[1098] BGE 126 III 315 E. 6b/bb S. 320 – Apiella; 122 III 382 E. 3a S. 388 – Kamillosan; 121 III 377 E. 3d S. 381 – Boss; 95 II 191 E. II.2 S. 194 – Tobler Mint; BGE 90 II 43 E. 5c S. 50 – Dralon; 88 II 378 E. 2 S. 379 – Tobler-o-rum; 87 II 35 E. 2b S. 37 – BIC; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.3 – Yello; siehe auch hinten, Rn. 281 ff.

[1099] BGE 96 II 236 E. 4 S. 242 – Havoline; 78 II 379 E. 2 S. 382 f. – Alucol; Urteil des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 8.1 – Goldhase.

[1100] BGE 119 II 473 E. 2b S. 475 – Radomat; 96 II 236 E. 4 S. 242 – Havoline; 88 II 378 E. 3g S. 382 – Tobler-o-rum; 78 II 379 E. 2 S. 382 f. – Alucol; 63 II 282 E. 2 S. 286 f. – Blaustern.

Produkts sowie auch allfällige *Disclaimer*[1101]. Interessant sind im vorliegenden Zusammenhang auch die – noch unter dem alten MSchG ergangenen – *Exportfälle*, in denen das Bundesgericht die Ausfuhr von mit verwechselbaren Marken versehenen Waren als unzulässig erachtete, obwohl diese Waren ausschliesslich für den Export bestimmt waren und in der Schweiz somit keine konkrete Verwechslungsgefahr bestand.[1102]

234 Das Bundesverwaltungsgericht stellt im Rahmen von Widerspruchsverfahren in konstanter Rechtsprechung jeweils ausschliesslich auf die beiden Eintragungen im Markenregister ab. Allfällige *«Begleitumstände»* werden hingegen ausdrücklich als unbeachtlich bezeichnet.[1103] Regelmässig wiederholt das Bundesverwaltungsgericht indessen auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach die Verwechslungsgefahr nicht aufgrund eines *«abstrakten Zeichenvergleichs»*, sondern stets *«vor dem Hintergrund der gesamten Umstände»* zu beurteilen sei,[1104] wobei auffällt, dass das Bundesverwaltungsgericht zuweilen auch von *«allen relevanten Umständen»*[1105] anstatt von *«den gesamten Umständen»* spricht[1106].[1107]

1101 Urteil des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; BGE 60 II 249 E. 3 S. 256 – Bel Paese.

1102 BGE 115 II 387 E. 1 S. 388 f. – Atrexa; 109 IV 145 E. 2 S. 145 – Rolex-Krönchen; siehe hierzu Sack, Verwechslungsgefahr, S. 7.

1103 Urteile des BVGer B-38/2011 vom 29. April 2011, E. 4.2.1 f. – IKB/ICB; B-1009/2010 vom 14. März 2011, E. 5.3.2 – Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank; B-3268/2007 vom 25. Januar 2008, E. 4.1 – MBR/MR.

1104 Siehe etwa die Urteile des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020, E. 7.2 – clever fit/cleverfit; B-1176/2017 vom 10. Januar 2019, E. 6 – Apple/J; B-6573/2016 vom 29. Juni 2017, E. 2.2 – Apple/Adamis Group; B-362/2016 vom 13. September 2017, E. 3.3 – Doña Esperanza/Alejandro Fernandez Esperanza; B-2269/2011 vom 9. März 2012, E. 3.1 – BoneWelding.

1105 Diese Formulierung erinnert an die Rechtsprechung des EuGH (siehe vorne, Fn. 1082).

1106 Siehe etwa die Urteile des BVGer B-3209/2017 vom 2. April 2019, E. 3.2 – Paradis/Blanc du Paradis; B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017, E. 3.2 – König/H.König; B-681/2016 vom 23. Januar 2018, E. 5.1 – Facebook/StressBook.

1107 Siehe auch die Urteile des BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar 2008, E. 9 – Weleda/La Weda, und B-7442/2006 vom 18. Mai 2007, E. 4.1 – Feel'n learn/See'n learn: *«Die Verwechselbarkeit von zwei Marken kann nicht abstrakt beurteilt werden, sondern es sind immer auch die konkreten Umstände in Betracht zu ziehen.»*.

II. Lehre[1108]

Die ganz überwiegende Mehrheit der Lehre geht von einem abstrakten Verständnis der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr aus.[1109] Es seien die konfligierenden Zeichen als solche zu vergleichen – ausserhalb der Zeichen liegende Umstände seien deshalb unbeachtlich.[1110] Einige Autoren nennen sodann – jedoch ohne nähere Begründung – einzelne Umstände, die auch im Rahmen einer abstrakten Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen seien: Nach Brunner/Hunziker sind dies die *bestimmungsgemässe Verwendung der Marke*, die *verkehrsüblichen Formen des Markengebrauchs*, die *Art der Waren* und die *Abnehmerkreise*.[1111] Marbach nennt die *Nähe der Produkte*, die *Art der Produkte,* die *Art des Vertriebs* und die *branchenübliche Markierungspraxis*.[1112] Schlosser/Maradan führen die *Art der Produkte*, das *Unterscheidungsvermögen und Verhalten der Abnehmer* sowie die *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* auf.[1113] Städeli/Brauchbar Birkhäuser schliesslich erachten ebenfalls das *Unterschei-* 235

1108 In der *deutschen Lehre* wird mehrheitlich ein abstraktes Verständnis der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr vertreten (Bornkamm/Kochendörfer, S. 535 f.; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 27 f. zu § 9 und N 318 zu § 14 MarkenG; Hacker, Begleitumstände, S. 593; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 397 zu § 14 MarkenG; Keim, S. 307 f.; Lange, Rn. 3039; Ohly, FS Fezer, S. 627; Sosnitza, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 718 zu § 5 UWG). Einzelne Autoren befürworten jedoch – zumindest für das Verletzungsverfahren – auch die konkrete Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6; siehe auch Fezer, Kollision komplexer Kennzeichen, S. 220 f., der seinen Ausführungen allerdings ein multifunktionales Verständnis der Marke zugrunde legt). Eine differenzierte Meinung vertritt Reinhard, S. 207 ff.

1109 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 46 zu Art. 3 lit. d UWG; Buri, S. 92 f.; Hauser, S. 125 ff.; Joller, SHK MSchG, N 124 zu Art. 3 MSchG; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 76 f.; Marbach, Verkehrskreise, S. 8; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665; Thouvenin, Diss., S. 201, 529 f.; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 143 zu Einleitung; P. Troller, Eintragungsprinzip, S. 518; A. Troller, IGR Band I, S. 225 f.; unklar Willi, der zwar ebenfalls festhält, dass die Verwechslungsgefahr abstrakt und ungeachtet der ausserhalb des Registereintrags liegenden Umstände zu beurteilen sei (N 58 zu Vor 1, N 58 f. zu Art. 3 MSchG), gleichzeitig aber davon spricht, dass es sich bei der Verwechslungsgefahr um einen relativen Begriff handle, der auch die Berücksichtigung weiterer Umstände erlaube (N 17 f. zu Art. 3 MSchG).

1110 Joller, SHK MSchG, N 124 zu Art. 3 MSchG; Thouvenin, Diss., S. 510.

1111 Eugen Brunner/Hunziker, S. 331.

1112 Marbach, SIWR III/1, Rn. 990 ff.

1113 Schlosser/Maradan, CR LPM, N 21 zu Art. 3 MSchG.

dungsvermögen der Abnehmer sowie die *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* als relevant.[1114] In Übereinstimmung mit dem Bundesgericht sind nach der herrschenden Lehre hingegen der *Preis*[1115] und die *Verpackung*[1116] des Produkts sowie auch allfällige *Disclaimer*[1117] unbeachtlich.

236 Einer Minderheit an – eher älteren – Lehrmeinungen liegt ein konkretes Verständnis der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zugrunde.[1118] In jüngerer Zeit sprach sich indessen auch Alberini für eine konkrete Beurteilung der Verwechslungsgefahr aus. Er begründet seine Auffassung mit der gesetzgeberischen Regelung des Identitätsschutzes nach Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, der den Markeninhaber aufgrund von Beweisschwierigkeiten vom Nachweis der Verwechslungsgefahr befreie. Die Beweisschwierigkeiten ergäben sich nicht etwa aufgrund der Zeichen, die ja identisch seien, sondern vielmehr aus ausserhalb der Zeichen liegenden Umständen. Für den Verwechslungsschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG, die einen Nachweis der Verwechslungsgefahr verlangen, sei deshalb zu folgern, dass im Verletzungsverfahren auch ausserhalb der Zeichen liegende Umstände zu berücksichtigen seien.[1119]

237 Einige Autoren vertreten schliesslich differenzierte Meinungen betreffend die im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Umstände. Schon früh war Jaton der Ansicht, es dürften nur jene konkreten Umstände Beachtung finden, die (1) *generell* seien, sich also auf alle Konsumen-

---

1114 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 160 zu Art. 3 MSchG.

1115 Siehe etwa Eugen Brunner/Hunziker, S. 331; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77; A. Troller, IGR Band I, S. 225; Willi, N 59 zu Art. 3 MSchG; a.M. Matter, N 7 zu Art. 6 aMSchG 1890.

1116 Siehe etwa Eugen Brunner/Hunziker, S. 331; Joller, SHK MSchG, N 124 zu Art. 3 MSchG; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 160 zu Art. 3 MSchG; Willi, N 59 zu Art. 3 MSchG; A. Troller, IGR Band I, S. 225.

1117 Siehe etwa Buri, S. 93; Joller, SHK MSchG, N 125 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 160 zu Art. 3 MSchG; Willi, N 59 zu Art. 3 MSchG.

1118 L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 14 zu Art. 3 MSchG; Matter, N 7 zu Art. 6 aMSchG 1890; Tobler, S. 67.

1119 Alberini, S. 84 f. Gegen die Auffassung von Alberini spricht, dass der Gesetzgeber wohl weniger aufgrund von Beweisproblemen darauf verzichtete, den Nachweis einer Verwechslungsgefahr zu verlangen, sondern vielmehr, weil der Eingriff in den Schutzbereich der Marke bei identischen Zeichen und Produkten grösser ausfällt (ähnlich Marbach, SIWR III/1, Rn. 691).

ten gleichermassen auswirkten, und (2) im Zeitablauf *beständig* seien. Dem Markeninhaber müsse es nämlich freistehen, seine Marke so zu verwenden, wie es ihm gerade gut scheine, insbesondere auch die Verpackung der Ware *«au goût du jour»* anzupassen. Die Berücksichtigung von variablen Faktoren, welche die Verwechslungsgefahr ausschliessen, sei mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar.[1120] Dieser Meinung schlossen sich Baumgartner[1121] und Zimmerli[1122] an. Letzterer führt beispielhaft aus, dass zu berücksichtigen sei, wenn die Verwechslungsgefahr von an sich verwechselbaren Zeichen durch die konkreten *Kenntnisse des Verkehrs* ausgeschlossen werde, nicht aber wenn dies aufgrund von vereinzelten *Werbehinweisen* oder kurzfristig unterschiedlichen *Ausstattungen* der Fall sei.[1123] Nach Buri dürfen einzelfallbezogene Kriterien berücksichtigt werden, sofern sich diese unmittelbar aus den kollidierenden Zeichen bzw. Produkten ergeben und ebenfalls auf objektiv-abstrakter Ebene bewertet werden können. Hierzu zählt er etwa die *Stärke der geschützten Marke*, die *Zusammensetzung der Abnehmer* sowie auch deren *durchschnittliche Aufmerksamkeit*.[1124]

B. Firmenrecht

I. Rechtsprechung

Im Firmenrecht hatte sich das Bundesgericht seit jeher mit der Frage auseinander- 238
zusetzen, ob und gegebenenfalls wie die Nähe der sachlichen und örtlichen Geschäftstätigkeit der betroffenen Rechtssubjekte bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu dem im Firmenrecht anzuwendenden Beurteilungsfokus lässt sich deshalb am besten mit Blick auf die Handhabung der *Branchennähe* sowie der *geografischen Nähe* untersuchen.

1120 Jaton, S. 57 f.

1121 Baumgartner, S. 123 ff. Ähnlich auch Matter, N 7b zu Art. 6 aMSchG 1890, der Umstände wie die Sitzorte der betreffenden Unternehmer oder die Verpackung der Waren nicht *«in einem negativen Sinne»* – also einem die Verwechslungsgefahr ausschliessenden Sinne – berücksichtigen will.

1122 A. Zimmerli, S. 130 f. Nach diesem Autor ist ein Umstand indes nicht erst dann genereller Natur, wenn er sich auf alle Konsumenten auswirkt, sondern bereits, wenn dies bei einem *«nicht unwesentlichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise»* der Fall ist (S. 123).

1123 A. Zimmerli, S. 131.

1124 Buri, S. 92; ebenso Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665.

239 In seiner frühen Rechtsprechung liess das Bundesgericht die *Branchennähe* bei der Beurteilung der firmenrechtlichen Verwechslungsgefahr regelmässig unbeachtet.[1125] Bereits in BGE 17 I 647 hielt es fest, dass der Firmenschutz in gleicher Weise gelte, möge *«es sich nun um die Firmen von Gewerbetreibenden handeln, welche den gleichen oder ganz verschiedene Geschäftszweige betreiben»,* zumal die Firma *«nicht das Geschäft, sondern den Geschäftsinhaber»* bezeichne.[1126] Das Firmenrecht gewähre dem Firmenträger *«als eine Abart des Namensrechts»* nicht nur in Bezug auf ein bestimmtes Gewerbe Schutz, sondern eben *«schlechthin»*.[1127] Demgegenüber wurde die *geografische Nähe* der betroffenen Rechtssubjekte vom Bundesgericht in gewissen Urteilen berücksichtigt,[1128] in anderen hingegen nicht.[1129]

240 In BGE 63 II 22 legte das Bundesgericht den Grundstein für eine in der Folge über längere Zeit konstante Rechtsprechung. Es hielt fest, dass der Firmenschutz grundsätzlich unabhängig vom Sitz, vom Zweck sowie von der Tätigkeit der involvierten Gesellschaften sei, da sich Art. 873 aOR 1911[1130] nicht nur auf sich konkurrierende Gesellschaften beschränke. Dies bedeute jedoch keineswegs, dass diese Umstände bei der Beurteilung der deutlichen Unterscheidbarkeit der Firmen bedeutungslos seien. Es liege auf der Hand, dass für das Publikum bei einer Kollision von Firmen zwischen Gesellschaften mit weit auseinander liegenden Sitzen oder mit abweichenden Kundenkreisen praktisch keine Verwechslungsgefahr bestehe. Umgekehrt nehme die Verwechslungsgefahr proportional zu, sobald die Unternehmen derselben Branche angehörten oder sich vollständig oder teilweise an dieselben Personen richteten, was auch bei naheliegenden Sitzen der Fall sei. Diese besonderen Umstände des Einzelfalles habe der Richter bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen.[1131] Besonders anschaulich geht diese Rechtsprechung auch aus BGE 88 II 293 hervor, in dessen Rahmen

---

1125 BGE 59 II 155 E. 3 S. 161 – Migros; 54 II 124 E. 3a S. 127 – Fleischhandel AG; 38 II 643 E. 2 S. 645 – American Machinery Import; 17 I 647 E. 4 S. 650 – Hediger & Söhne.

1126 BGE 17 I 647 E. 4 S. 650 – Hediger & Söhne.

1127 BGE 59 II 155 E. 3 S. 161 – Migros.

1128 BGE 38 II 643 E. 2 S. 645 – American Machinery Import; 21 I 579 E. 4 S. 606 – Anglo-Swiss Condensed Milk; 21 I 227 E. 2 S. 230 – Konsumverein Zürich.

1129 BGE 54 II 124 E. 3b, S. 128 – Fleischhandel AG; 43 II 43 E. 5 S. 45 – Therma; 36 II 38 E. 2 S. 40 – Magazine zum Globus; 24 II 891 E. 3 S. 896 – Hypothekenbank.

1130 Art. 873 aOR 1911 entspricht dem heutigen Art. 951 OR.

1131 BGE 63 II 22 E. 2 S. 25 – Sportdress; siehe daraufhin BGE 73 II 110 E. 3 S. 115 f. – Endress; 76 II 77 E. 4b S. 87 f. – Cineac; 88 II 28 E. C.III.1a S. 36 – Au Bûcheron;

das Bundesgericht festhielt, zwei Firmen müssten sich deutlicher unterscheiden, wenn sich die betreffenden Kundenkreise ganz oder teilweise überschnitten, als wenn die Geschäftsinhaber in sachlicher oder örtlicher Hinsicht *«einander nicht ins Gehege»* kämen.[1132]

Erstmals in BGE 92 II 95 nahm das Bundesgericht eine Präzisierung dieser Rechtsprechung vor: Es hielt zwar erneut fest, dass die Verschiedenheit der Geschäftszwecke und der Geschäftssitze die Gefahr von Verwechslungen verringere, weil diese Umstände abweichende Kundenkreise zur Folge hätten. Schlechthin ausschlaggebend sei dies aber nicht. Dass die Rechtsprechung bei der Firmenwahl besondere Rücksichtnahme auf die am gleichen Ort niedergelassenen und gleiche Zwecke verfolgenden Geschäftsleute verlange, habe nicht den Sinn, dass sich die Firmen von Gesellschaften mit abweichenden Sitzen und Zwecken nicht deutlich voneinander zu unterscheiden brauchten.[1133] Diese Rechtsprechung verschärfte das Bundesgericht in späteren Urteilen noch zusätzlich, indem es festhielt, dass sich aus den besonders strengen Anforderungen bei gleichen Kundenkreisen nicht ableiten lasse, bei unterschiedlichen Kundenkreisen würden besonders bescheidene Anforderungen gelten.[1134] 241

In BGE 97 II 234 nutzte das Bundesgericht sodann auch die Gelegenheit, sich einlässlich mit dem in der Lehre[1135] teilweise befürworteten *Branchenprinzip* auseinanderzusetzen. Es lehnte dieses ab und wies darauf hin, dass Art. 951 OR nicht danach frage, ob die im Streit stehenden Gesellschaften in der gleichen oder in verschiedenen Branchen tätig seien und wer durch verwechselbare Bezeichnungen getäuscht werden könne. Es genüge, dass eine Firma sich von einer bereits eingetragenen nicht deutlich unterscheide.[1136] Die Ablehnung eines Branchenprinzips für das Firmenrecht wurde vom Bundesgericht in der Folge wiederholt und ausdrücklich bestätigt.[1137] 242

---

88 II 371 E. 2b S. 374 – Leuba; 90 II 192 E. 5a S. 201 – Mondia; siehe ferner BGE 82 II 152 E. 1 S. 154 – Zermatter Ski-Schule.

1132 BGE 88 II 293 E. 1 S. 295 – Merkur Immobilien AG.

1133 BGE 92 II 95 E. 2 S. 98 – Pavag.

1134 Urteile des BGer 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.3 – Riverlake; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.2 – Keytrade; siehe auch BGE 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop.

1135 Siehe etwa Hilti, SIWR III/2, Rn. 291 ff., sowie Genre, S. 86 ff.

1136 BGE 97 II 234 E. 2 S. 237 – Intershop.

1137 Urteile des BGer 4A_167/2019 vom 8. August 2019 E. 3.1.4 – Arveyrhone; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.3 – Riverlake; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012

243 Seither hält das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung fest, dass der Firmenschutz auch gegenüber Unternehmen bestehe, die in anderen Branchen tätig seien. Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Firmen seien aber strenger, wenn die betroffenen Unternehmen aufgrund ihrer statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen könnten oder sie sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wendeten. Entsprechendes gelte bei einer geografischen Nähe der Unternehmen.[1138] Analog dem Markenrecht finden sich in der firmenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts zudem die beiden Formeln, es seien jeweils die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen,[1139] und – neuerdings – es seien nur die jeweiligen Zeichen bzw. Registereinträge massgebend, wohingegen ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbeachtlich seien.[1140]

244 Betrachtet man die bundesgerichtliche Rechtsprechung als Ganzes, so lässt sich die folgende Entwicklung erkennen: Zu Beginn liess das Bundesgericht die Branchennähe und die geografische Nähe bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mehrheitlich unbeachtet – es nahm mithin einen abstrakten Beurteilungsfokus ein. Danach hielt man zwar fest, dass der Firmenschutz *«grundsätzlich»* unabhängig von der Tätigkeit und vom Sitz des betreffenden Firmenträgers sei, berücksichtigte im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dann aber trotzdem die Branchennähe und die geografische Nähe der beiden Unternehmen. Der Beurteilungsfokus wechselte also von abstrakt zu konkret. In der Folge ging das Bundesgericht allmählich dazu über, die Branchennähe und die geografische Nähe nur noch *in eine Richtung* zu berücksichtigen: Nach der Rechtsprechung können

E. 3.3.2 – Keytrade; 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 3c – Avia; 4C.339/1996 vom 2. Dezember 1996 E. 4, in: sic! 1997, S. 69 ff. – Integra/Sodelco-Integra.

1138 Siehe etwa BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580 – Atlantis; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.1.2 – Logbau.; 4A_170/2019 vom 24. September 2019, E. 2.1 – Archroma; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.1 – Riverlake; 4A_541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.1 – SRC; 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2 – Mipa; siehe zudem schon mit ähnlichen Formulierungen BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; 97 II 153 E. 2a S. 155 – Isola; 95 II 456 E. 2 S. 458 f. – Sodip; 94 II 128 E.1 S. 129 – Aquafiltro; 93 II 40 E. 2a S. 44 – Helena Rubinstein.

1139 BGE 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; Urteil des BGer 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 1.1 – xperteam.com.

1140 Urteile des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2 – Pachmann; siehe auch Urteil des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 4.1.3 – Logbau, sowie Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Januar 2019 E. 5.1, in: sic! 7-8/2019, S. 429 ff. – Zurich Insurance Company.

die beiden Umstände zwar eine Verwechslungsgefahr *begründen*, nicht aber *ausschliessen*. Mit anderen Worten werden die Branchennähe und die geografische Nähe vom Bundesgericht nur noch *gefahrerhöhend*, nicht aber *gefahrmindernd* berücksichtigt.[1141] Den durchaus naheliegenden *Umkehrschluss,*[1142] wonach bei fehlender Branchennähe bzw. geografischer Nähe nur bescheidene Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen zu stellen sind, da bei gegebener Branchennähe bzw. geografischer Nähe strenge Anforderungen gelten, lehnte das Bundesgericht wiederholt ausdrücklich ab.[1143] Eine Begründung für diese nicht ohne Weiteres verständliche Praxis lässt sich der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht entnehmen. Die jüngeren Urteile, nach denen ausserhalb der Zeichen bzw. Registereinträge liegende Umstände – zu denen auch die Branchennähe und die geografische Nähe zählen – unbeachtlich seien, lassen nun wieder auf einen rein abstrakten Beurteilungsfokus schliessen. Gleichzeitig hat das Bundesgericht die bisherige Praxis der gefahrerhöhenden Berücksichtigung von Branchennähe und geografischer Nähe aber beibehalten.[1144]

Analog dem Markenrecht erscheint also auch die firmenrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts uneinheitlich oder zumindest in terminologischer Hinsicht unpräzis. Auch unter methodischen Gesichtspunkten lässt die bundesgerichtliche Praxis verschiedene Fragen unbeantwortet.[1145] 245

II. Lehre

Die in der Lehre vertretenen Auffassungen zum firmenrechtlichen Beurteilungsfokus gehen auseinander, wenn auch die Frage nur selten im Detail behandelt wird. Ein erster Teil der Lehre spricht sich – zumindest im Ergebnis – für ein rein *abstraktes* Verständnis aus.[1146] Ein zweiter Teil der Lehre will die Umstände des 246

1141 Siehe hierzu auch Genre, S. 91; Streuli-Youssef, Ungereimtheiten, S. 76; P. Troller, Diss., S. 87 f.

1142 Ebenso Joos, S. 137.

1143 Urteile des BGer 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.3 – Riverlake; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.2 – Keytrade; siehe auch Urteil des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 4.4 – Tecton; BGE 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop.

1144 Siehe jüngst das Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.1 – Tellco.

1145 So bereits Burkard/Kraus, S. 471, und Genre, S. 91.

1146 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; B. von Büren, N 10 f., 73 zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG; Lack, S. 198; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 143 zu Einleitung; Willi, N 58 zu Vor Art. 1 MSchG; siehe auch Genre, S. 10; Laredo, S. 78 f.

Einzelfalls jeweils berücksichtigen und nimmt folglich einen *konkreten* Beurteilungsfokus ein.[1147] Schliesslich verweist ein dritter Teil der Lehre auf die vorne umschriebene Rechtsprechung des Bundesgerichts, bei welcher die Branchennähe und die geografische Nähe nur *gefahrerhöhend* berücksichtigt werden.[1148]

247 Besonders hervorzuheben sind die Ausführungen von A. Troller, der sich anfänglich in Anlehnung an den Wortlaut des Gesetzes noch für ein abstraktes Verständnis der firmenrechtlichen Verwechslungsgefahr aussprach: Der Gesetzgeber habe den Berechtigten davon befreit, den Nachweis zu erbringen, dass der Mitgebrauch der Firma seine persönlichen oder geschäftlichen Interessen verletze oder zu verletzen drohe. Demnach sei etwa nicht zu prüfen, ob Verwechslungen zwischen einer im Tessin und einer in Basel niedergelassenen Firma zu befürchten seien. Das Gesetz spreche das Ausschliesslichkeitsrecht für das ganze Gebiet der Schweiz unabhängig vom Einzelfall zu.[1149] Später befürwortete A. Troller dann aber ein konkretes Verständnis der firmenrechtlichen Verwechslungsgefahr und begründete dies damit, dass mit dem Eintrag im Handelsregister – entgegen dem gesetzlichen Wortlaut[1150] – nicht ein absolutes Herrschaftsrecht an der Firma verliehen werde. Das Recht werde vielmehr in Art. 956 Abs. 2 OR eingeschränkt auf den unbefugten Gebrauch, der den Inhaber des Rechts *beeinträchtige*, d.h. in seinen Interessen verletze. Massgebend sei folglich stets die konkrete Interessenlage im Einzelfall.[1151]

C. Namensrecht

248 Im Unterschied zum Marken- und Firmenrecht ist die Frage nach den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände im Namens-

---

1147 Alberini/Guillet, S. 310, 313; Eberle, S. 37; Gilliéron, Diss., Rn. 93, 101; Jost Hartmann, S. 51; Hilti, SIWR III/2, Rn. 324; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 115 zu § 7; Steiger, Firmenrecht, S. 72; P. Troller, Diss., S. 92; siehe auch Joller, Diss., S. 361 ff.

1148 E. Kramer, FS Pedrazzini, S. 604; Siffert, BK, N 40 f. zu Art. 951 OR.

1149 A. Troller, Handelsname, S. 339.

1150 Zur Interpretation des gesetzlichen Wortlauts nach der hier vertretenen Auffassung siehe vorne, Rn. 107 ff.

1151 A. Troller, IGR Band II, S. 664 f.; siehe auch A. Troller/P. Troller, S. 140.

recht nicht umstritten. Rechtsprechung[1152] und Lehre[1153] sind sich einig, dass die Beurteilung stets unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu erfolgen habe. Das Bundesgericht weist in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass dem Namensrecht als Persönlichkeitsrecht von Gesetzes wegen keine zum Voraus bestimmten Grenzen gesetzt seien, womit sich der sachliche und örtliche Schutzumfang des Namensrechts nach dem konkreten Gebrauch dieses Namens und dessen tatsächlichen Auswirkungen richte.[1154] Es komme auf die tatsächliche Tätigkeit in einem bestimmten Gebiet an.[1155] Auch in der Lehre wird betont, dass der tatsächliche Gebrauch des Namens in sachlicher und örtlicher Hinsicht zu berücksichtigen sei.[1156]

Im Bereich des Namensrechts nehmen Rechtsprechung und Lehre demzufolge einen *konkreten Beurteilungsfokus* ein.[1157] 249

D. Lauterkeitsrecht

Ebenso wie im Namensrecht – jedoch im Unterschied zum Marken- und Firmenrecht – ist es im Lauterkeitsrecht nicht umstritten, welche Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Auch hier sind sich 250

[1152] Siehe etwa BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 f. sowie E. 7.2.2 S. 407 – luzern.ch; 117 II 513 E. 2a S. 515 – ASTAG/AST; Urteil des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck.

[1153] Siehe etwa Alberini/Guillet, S. 310; R. Bühler, BSK ZGB I, N 45, 51 zu Art. 29 ZGB; Buri, S. 123; Lack, Fn. 22 zu § 10; siehe auch Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 143 zu Einleitung.

[1154] Urteile des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton; 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1 – BSA; siehe auch schon BGE 102 II 161 E. 4a S. 168 – Otto Naegeli-Stiftung; 90 II 461 E. 2 S. 466 – Gotthard-Bund; 64 II 244 E. 2 S. 251 – Wollen-Keller.

[1155] Urteil des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton; siehe auch schon BGE 76 II 77 E. 5 S. 92 – Cineac; 64 II 244 E. 2 S. 251 – Wollen-Keller.

[1156] Siehe etwa R. Bühler, BSK ZGB I, N 51 zu Art. 29 ZGB; Joller, Diss., S. 341; A. Troller, Handelsname, S. 340; P. Troller, Hausmarke, S. 41; Willi, N 51 zu Vor Art. 1 MSchG.

[1157] Ähnlich Lack, Fn. 22 zu § 10; A. Troller, Handelsname, S. 340; unklar Willi, N 51, 58 zu Vor Art. 1 MSchG.

Rechtsprechung[1158] und Lehre[1159] einig, dass die Beurteilung stets unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu erfolgen habe. Das Bundesgericht weist in ständiger Rechtsprechung darauf hin, dass die Verwechslungsgefahr *«anhand der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände»* geprüft werden müsse.[1160] Die Beurteilung habe jeweils *«hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens»*[1161] und *«mit Blick auf den Gesamtauftritt im Markt»*[1162] zu erfolgen. Im Lauterkeitsrecht seien *«Registereinträge nicht wesentlich»*[1163] und es seien auch *«weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen»*[1164] zu beachten. Eine *«bloss abstrakte Prüfung der lauterkeitsrechtlichen*

1158 BGE 140 III 297 E. 7.2.2 S. 309 – Keytrader; 129 III 353 E. 3.3 S. 359 – Puls; 116 II 471 E. 3a/aa S. 474 – Volvo; 91 II 117 E. II.6 S. 129 – Carl Zeiss; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 4.1.3 – Logbau; 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_11/2020 vom 18. August 2020 E. 7.3 – Vals; 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.5 – Otto's I; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2 – Pachmann.

1159 Alberini, S. 128; Alberini/Guillet, S. 310; Arpagaus, BSK UWG, N 72, 113, 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 62 zu Art. 3 lit. d UWG; Buri, S. 140 f.; Dobler, Rn. 153; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 126 zu Art. 3 lit. d MSchG; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1229; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 669; Rauber, Fn. 18 S. 133; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26, 34 zu Art. 3 lit. d UWG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 98 zu Art. 3 UWG; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 116, 143 zu Einleitung; Thouvenin, Diss., S. 529 f.; P. Troller, Eintragungsprinzip, S. 518; P. Troller, Post sale confusion, S. 334 f.; Weber, S. 162; Willi, N 58, 64 zu Vor Art. 1 MSchG; siehe auch Eugen Brunner/Hunziker, S. 339; Kobel, S. 112; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 24 zu Art. 3 MSchG.

1160 BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 451 – Maltesers; Urteile des BGer 4A_11/2020 vom 18. August 2020 E. 7.2 – Vals; 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.2 – Otto's I; 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6, 7.3.3, 8.3 – Botox; 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II.

1161 BGE 140 III 297 E. 7.2.1 S. 309 – Keytrader; 129 III 353 E. 3.3 S. 359 – Puls; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 4.1.2 – Logbau; 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6 – Lumimart II; 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck.

1162 Urteil des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.1 – Lumimart II.

1163 BGE 134 I 83 E. 4.23 S. 91 – Botox; Urteile des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.1 – Lumimart II; 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II.

1164 Urteile des BGer 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2 – Pachmann; siehe auch BGE 95 II 461 E. III.2 S. 469 –

Verwechslungsgefahr» sei mit dem Bundesrecht nicht vereinbar.[1165] Die einhellige Lehrmeinung ist mit der Auffassung des Bundesgerichts deckungsgleich.

Im Bereich des Lauterkeitsrechts nehmen Rechtsprechung und Lehre demzufolge einen *konkreten Beurteilungsfokus* ein.[1166] 251

Parisiennes; 63 II 282 E. 2 S. 286 f. – Blaustern; sowie Urteile des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.5 – Tellco; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.1 – Lumimart I; 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.2 – Gamecity.

1165 BGE 140 III 297 E. 7.2.2 S. 309 – Keytrader.

1166 Ähnlich Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Buri, S. 140 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 51. Auch in Deutschland spricht sich der ganz überwiegende Teil der Lehre für ein konkretes Verständnis der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr aus (siehe statt vieler Reinhard, S. 119, 150, 189; siehe zudem Bornkamm/Kochendörfer, S. 541 f.; García Pérez, Rn. 23; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 318 zu § 14 MarkenG; Sosnitza, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 718 zu § 5 UWG). Die Vorgabe der Berücksichtigung *«aller tatsächlichen Umstände»* findet sich im europäischen Recht auch in Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL (siehe Arpagaus, BSK UWG, N 129 zu Art. 3 lit. d UWG).

§ 3 Erfassung von möglichen Umständen

Im Folgenden werden die in Rechtsprechung und Lehre genannten Umstände der Verwechslungsgefahr umschrieben und in Fallgruppen eingeteilt. Dabei ist zu beachten, dass das Leben zahllose Umstände mit sich bringen kann.[1167] Die umschriebenen Umstände und Fallgruppen sind deshalb nicht in einem abschliessenden Sinne zu verstehen. Sie sollen vielmehr bloss eine grobe Orientierung ermöglichen. 252

An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass es weitere Faktoren gibt, die im Rahmen der Beurteilung von Kennzeichenkollisionen relevant sein können. Sofern diese Faktoren jedoch nicht in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben können, handelt es sich nicht um *externe Umstände* im hier verstandenen Sinne.[1168] Zu nennen sind etwa die *Verwirkung von Rechtsansprüchen*[1169], das *Recht des Gleichnamigen*[1170] sowie jene Faktoren, die sich aus dem *Charakter der Verwechslungsgefahr*[1171] ergeben. 253

Schliesslich ist mit Bezug auf den *traditionellen Dreiklang* der Verwechslungsgefahr[1172] was folgt anzumerken: Die *Zeichenähnlichkeit* hat selbstredend einen tatsächlichen Einfluss auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr, fällt aber als externer Umstand von Beginn weg ausser Betracht, da es sich um den eigentlichen Beurteilungsgegenstand einer Zeichenkollision handelt. Im Marken-, Firmen- und Namensrecht ist die Zeichenähnlichkeit sodann auch das zentrale *schutzrechtsimmanente* Kriterium.[1173] Die *Produktähnlichkeit bzw. Branchennähe* und die *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens* kommen demgegenüber – je nach Kennzeichenrecht – als externe Umstände in Betracht. 254

1167 Arpagaus, BSK UWG, N 113 zu Art. 3 lit. d UWG; ebenso Alberini, S. 94; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 62 zu Art. 3 lit. d UWG; R. Bühler, BSK ZGB I, N 45 zu Art. 29 ZGB.
Dementsprechend reichhaltig ist auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wobei zu beachten ist, dass das Bundesgericht in den Erwägungen seiner Entscheide wohl kaum stets auf sämtliche von ihm berücksichtigten Umstände im Detail eingeht (so Tobler, S. 83).

1168 Siehe zum Begriff *externe Umstände* vorne, Rn. 222.

1169 Siehe hierzu vorne, Fn. 1055.

1170 Siehe hierzu vorne, Fn. 1056.

1171 Siehe zur Bedeutung des Charakters der Verwechslungsgefahr vorne, Rn. 224, und hinten, Rn. 328.

1172 Siehe hierzu vorne, Rn. 178 ff.

1173 Zum Lauterkeitsrecht siehe hinten, Rn. 471.

A. Fallgruppe «Kennzeichen»

255 Eine erste Gruppe von externen Umständen soll unter dem Titel *«Kennzeichen»* zusammengefasst werden. Darunter fallen sämtliche Umstände, die einen Bezug zu den Kennzeichen der im Streit stehenden Parteien oder zu Kennzeichen von Dritten aufweisen.

I. Kennzeichnungskraft der Kennzeichen

256 Die Bedeutung der Kennzeichnungskraft des *älteren* Zeichens wurde bereits weiter vorne abgehandelt.[1174] Im Marken-, Firmen- und Namensrecht handelt es sich dabei um ein *schutzrechtsimmanentes Kriterium*. Die Kennzeichnungskraft des *jüngeren* Zeichens kommt hingegen als *externer Umstand* in Betracht. Im Unterschied zur Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft im Sinne eines schutzrechtsimmanenten Faktors darf der Einfluss der Kennzeichnungskraft bei einem externen Umstand nur *in tatsächlicher Hinsicht* – nicht aber auf *normativer Ebene* – eine Rolle spielen.[1175]

257 Speziell ist die Rechtslage im Lauterkeitsrecht: Dort werden keine absoluten, subjektiven Rechte gewährt, sondern vielmehr Verhaltensnormen zum Schutz des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs statuiert.[1176] Mangels einer *«vordefinierten Rechtsposition»*[1177] des älteren Kennzeichennutzers bestimmt die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens im Lauterkeitsrecht demzufolge nicht über dessen normativen Schutzumfang. Damit soll indessen keineswegs gesagt sein, dass dem Kriterium im Lauterkeitsrecht keine Bedeutung zukommt. Sowohl die Kennzeichnungskraft des *älteren* als auch des *jüngeren* Zeichens können als externe Umstände in Betracht kommen.[1178]

1174 Siehe vorne, Rn. 181 ff.

1175 Die Frage, inwiefern sich die Kennzeichnungskraft des jüngeren Zeichens *in tatsächlicher Hinsicht* auf Bestand und Höhe einer Verwechslungsgefahr auswirkt, bedarf einer besonderen (eingehenden) Untersuchung. Im Rahmen der Gesamtbeurteilung ist dann aber jedenfalls der *normativen Wertung* des Bundesgerichts Rechnung zu tragen, wonach der Schutzumfang des älteren Zeichens in Abhängigkeit von dessen Kennzeichnungskraft zunehmen soll (siehe vorne, Rn. 183 f.).

1176 Siehe zur Rechtsnatur der lauterkeitsrechtlichen Normen vorne, Rn. 163 ff.

1177 Thouvenin, Diss., S. 529 f.; siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588.

1178 Siehe hinten, Rn. 471. Die Frage, inwiefern sich die Kennzeichnungskraft der Kennzeichen *in tatsächlicher Hinsicht* auf Bestand und Höhe einer Verwechslungsgefahr auswirkt, bedarf indes einer besonderen (eingehenden) Untersuchung.

II. Koexistenz der Kennzeichen

Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Kennzeichen kann auf tatsächlicher Ebene durch den Umstand beeinflusst werden, dass die im Streit liegenden Kennzeichen seit einiger Zeit nebeneinander existieren.[1179] Im Falle einer länger andauernden, ungestörten Koexistenz kann es zu einer *Marktgewöhnung* kommen:[1180] Den massgebenden Verkehrskreisen ist dann bekannt, dass es sich um Kennzeichen unterschiedlicher Rechtssubjekte handelt, weshalb die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslungsgefahr abnimmt.[1181] 258

Abzugrenzen ist der Umstand der Koexistenz von Kennzeichen von der *Verwirkung* von Rechtsansprüchen.[1182] Während es hier um einen Einfluss auf die Verwechslungsgefahr auf *tatsächlicher Ebene* geht, ist mit der Verwirkung der Verlust von Rechtsansprüchen auf *normativer Ebene* angesprochen. Freilich dürfte aber bei Vorliegen einer Marktgewöhnung oft auch eine Verwirkung der Rechtsansprüche gegeben sein. 259

III. Existenz von Drittzeichen

Die Existenz von ähnlichen Kennzeichen von Drittpersonen kann sich auf verschiedene Weise auswirken. Steht den ähnlichen Drittzeichen eine Gruppe ähnlicher Kennzeichen von miteinander verbundenen Rechtssubjekten gegenüber, so kann für die massgebenden Verkehrskreise eine mittelbare Verwechslungsgefahr[1183] oder eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bestehen. Dies ist etwa der Fall bei konzernmässig oder auf andere Weise – man denke an ein Franchising – verbundenen Rechtssubjekten: Verwendet der Dritte eine ähnliche Firma, 260

1179 Siehe zum europäischen Markenrecht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 3; Urteil des EuG vom 12. Juli 2019, Rs. T-276/17, *Tropical*, Rn. 79; Urteil des EuGH vom 22. September 2011, Rs. C-482/09, *Budějovický Budvar*, Rn. 80 ff.; Urteil des EuGH vom 3. September 2009, Rs. C-498/07, *La Española*, Rn. 82; siehe auch Reinhard, S. 29 f.

1180 Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 269; Hauser, S. 132; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1610; Matter, N 3 zu Art. 6 MSchG; siehe auch H. David, Kommentar aMSchG 1890, N 9 zu Art. 5 aMSchG.

1181 Siehe zum Markenrecht BGE 47 II 226 E. 3 S. 238 – Stern II; und in der Folge BGE 56 II 402 E. 5c S. 407 – Le Sportif; 73 II 183 E. 1 S. 187 – Alpina; siehe mit a.M. zum deutschen Markenrecht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 26 zu § 9 MarkenG.

1182 Siehe zur *Verwirkungseinrede* vorne, Fn. 1055.

1183 Siehe zum Anwendungsfall der *Serienzeichen* vorne, Rn. 173.

so liegt für die massgebenden Verkehrskreise die Vermutung nahe, es bestehe auch zum Dritten eine entsprechende Verbindung.[1184]

261 Bestehen demgegenüber ganz allgemein viele ähnliche Drittzeichen, so kann es zu einer *Marktgewöhnung* kommen.[1185] Nach der herrschenden – zwar markenrechtlichen, aber verallgemeinerungsfähigen – Auffassung führt dies für den betreffenden Kennzeicheninhaber zu einer Schwächung der *Kennzeichnungskraft* seines Kennzeichens.[1186] Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer *Verwässerung* der Kennzeichnungskraft.[1187]

262 Abzugrenzen ist die Verwässerung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen von der unter dem früheren Markenrecht noch zugelassenen *Einrede älterer Drittzeichen*. Im Markenrecht liess das Bundesgericht unter dem aMSchG 1890 in ständiger Rechtsprechung die Einrede zu, die Klagemarke sei nichtig, weil sie selbst sich nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 1 aMSchG 1890 durch wesentliche Merkmale von bereits eingetragenen Marken unterscheide.[1188] Dies stiess in der Lehre auf

---

1184 Druey/Druey Just/Glanzmann, N 78 zu § 24.

1185 Siehe zum Markenrecht BGE 73 II 57 E. 1 S. 61 – Smidor; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 104 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe zum deutschen Markenrecht Büscher, Specsavers, S. 312.

1186 Bereits in BGE 17 I 647 E. 4 S. 650 – Hediger & Söhne, hielt das Bundesgericht für das Firmenrecht fest, dass *«häufig mehrere Personen am gleichen Orte den gleichen Namen führen»* und deshalb schon *«eine verhältnismässig kleine Unterscheidbarkeit hinreichend»* sei. Siehe zum Markenrecht die Urteile des BGer 4A.567/2008 vom 23. Februar 2009 E. 4.3 – Fairsicherung; 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 – Yello; BGE 90 II 43 E. 5b S. 49 – Dacron; 84 II 441 E. 3 S. 447 – Xylocain; 83 II 216 E. 1b S. 219 – Spera; 73 II 57 E. 1 S. 61 – Smidor; 72 II 135 E. 2a S. 139 – Lux; Alberini, S. 89 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 713; Meisser/Alder/Knaak/J. Müller/Panchaud/Ritscher, S. 172 f.; Joller, SHK MSchG, N 96, 109 ff., 397 zu Art. 3 MSchG; M. Schneider, S. 413 f.; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 53 zu Art. 3 MSchG; zum europäischen Recht siehe EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 3; zum deutschen Recht siehe bereits Ulmer, Warenzeichen, S. 104; siehe indes auch die abweichenden Ausführungen in BGE 93 II 424 E. 2 S. 424 – Burberrys; 93 II 260 E. 3c S. 267 – Brisemarine; 92 II 95 E. 5 S. 101 – Pavag, und bei A. Troller, IGR Band I, S. 239.

1187 Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.4 – Land Rover/Land Glider; Joller, SHK MSchG, N 109 ff. zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 713, 982; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 53 zu Art. 3 MSchG; siehe auch Thouvenin, SHK MSchG, N 57 zu Art. 15 MSchG.

1188 Mit ausführlicher Begründung BGE 91 II 4 E. 1 S. 5 ff. – Pollux; siehe zudem Joller, SHK MSchG, N 394 f. zu Art. 3 MSchG; Willi, N 177 f. zu Art. 3 MSchG.

Kritik.[1189] Im Zuge der Revision des MSchG wurde daraufhin ausdrücklich im Gesetz verankert, dass sich nur der Inhaber einer älteren Marke auf die relativen Ausschlussgründe berufen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG).[1190] Nunmehr können Drittzeichen zwar die vorne umschriebene Verwässerung der Kennzeichnungskraft zur Folge haben, nicht aber zu einer absoluten Nichtigkeit der Marke führen. Im Firmenrecht wird die Einrede älterer Drittfirmen bereits seit jeher abgelehnt.[1191]

263 Ebenfalls abzugrenzen ist die Verwässerung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen von der insbesondere aus dem deutschen Markenrecht bekannten *Abstandslehre*. Danach soll ein Markeninhaber von jüngeren Zeichen keinen grösseren Abstand verlangen können als derjenige, den er selbst gegenüber anderen, älteren Zeichen einhält.[1192] Der Unterschied liegt darin, dass dem Kennzeicheninhaber im Rahmen der so verstandenen Abstandslehre der Rechtsschutz bereits aufgrund *eines* älteren Drittzeichens aus *normativen* Gründen versagt würde,[1193] während es bei der Verwässerung der Kennzeichnungskraft bloss um die Feststellung der *tatsächlichen*[1194] Schwächung der Kennzeichnungskraft des Zeichens aufgrund einer *Vielzahl* von – älteren und jüngeren – Drittzeichen geht.[1195] Die

---

1189 Luchsinger, Einfluss Marken Dritter, S. 252 ff.

1190 Siehe hierzu Botschaft MSchG 1990, S. 22: *«Es wird daher künftig ausgeschlossen sein, dass ihm [dem Markeninhaber] von seiten des Inhabers der kollidierenden jüngeren Marke mit Erfolg eine ältere Drittmarke entgegengehalten wird. Der vom Bundesgericht seit jeher vertretenen, von der Doktrin jedoch allgemein kritisierten Auffassung wird damit der Boden entzogen, wonach jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse hat, sich auf die Nichtigkeit einer gegen Artikel 6 MSchG verstossenden Marke berufen kann, insbesondere auch der Inhaber einer jüngeren Marke […].»*.

1191 Siehe Hilti, SIWR III/2, Rn. 383; Joller, Diss., S. 272; Pedrazzini, FS Bürgi, S. 306.

1192 Urteil des BVGer B-8055/2008 vom 8. September 2010 E. 2.5 – Red Bull/Dancing Bull; L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 13 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 15. Februar 1952, I ZR 135/51, *Gumax*, Rn. 12; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 183 zu § 9 MarkenG.

1193 Siehe zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 13. Juli 1966, Ib ZB 6/65, *Vitapur*, E. 4b/aa, und Urteil des BGH vom 21. Mai 1969, I ZR 131/66, *Faber*, E. 3, wo der BGH die so verstandene Abstandslehre als *«formale Zirkeltheorie»* bezeichnete. Siehe zudem Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 183 zu § 9 MarkenG.

1194 Der Einfluss der (herabgesetzten) Kennzeichnungskraft auf die Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dann hingegen sowohl tatsächlicher als auch normativer Natur (siehe hierzu vorne, Rn. 183).

1195 In diesem Sinne Urteil des BVGer B-8055/2008 vom 8. September 2010 E. 2.5 – Red Bull/Dancing Bull; Marbach, SIWR III/1, Rn. 711 ff.

so verstandene Abstandslehre wird sowohl in Deutschland[1196] als auch in der Schweiz[1197] nur noch vereinzelt vertreten.

264 Schliesslich ist auch bei diesem Umstand eine Abgrenzung zur *Verwirkung* von Rechtsansprüchen[1198] vorzunehmen: Während es hier um die *tatsächliche* Schwächung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens infolge einer Vielzahl von ähnlichen Drittzeichen geht, ist mit der Verwirkung der gänzliche Verlust von Rechtsansprüchen aus *normativen Gründen* angesprochen.

IV. Fortwirkung einer früheren Kennzeichenkollision

265 Insbesondere aus dem deutschen Recht bekannt ist die sogenannte *Fortwirkung* einer früheren Kennzeichenkollision: In diesen Fällen benutzt der Verletzer ein Kennzeichen, das einer leicht abgewandelten Form eines früheren, verletzenden Kennzeichens entspricht. Es kann zu einer erneuten *Marktverwirrung* kommen, wenn die massgebenden Verkehrskreise im neuen Kennzeichen des Verletzers dessen ursprüngliches Kennzeichen, das bereits für eine Verwechslungsgefahr sorgte, wiedererkennen.[1199] Dieser Umstand kann zu einer erneuten Verwechslungsgefahr beitragen.[1200]

1196 Kritisch Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 183 zu § 9 MarkenG. Bereits in frühen Entscheidungen schien der BGH die Abstandslehre jedoch in einem erweiterten Sinne zu verstehen (Urteil des BGH vom 13. Juli 1966, Ib ZB 6/65, *Vitapur*, E. 4a/aa). Siehe auch Fezer, Markenrecht, N 399 ff. zu § 14 MarkenG.

1197 Siehe statt vieler Urteil des BVGer B-8055/2008 vom 8. September 2010 E. 2.5 – Red Bull/Dancing Bull; befürwortend Urteil des Kantonsgerichts Appenzell Innerhoden vom 6. März 2007 E. 17, in sic! 12/2007 S. 917 ff. – MFC; Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 23. August 1999 E. 2b/dd, in sic! 7/2000 S. 598 ff. – Helvetic Tours; L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 13 zu Art. 3 MSchG; ablehnend Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 12. Mai 1992 E. 3, in ZR 91/1992 S. 134 ff. – Prosoft; Eugen Brunner/Hunziker, S. 335; Hilti, SIWR III/2, Rn. 384; Marbach, SIWR III/1, Rn. 711; A. Troller, IGR Band I, S. 239.

1198 Siehe zur *Verwirkungseinrede* vorne, Fn. 1055.

1199 Siehe zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 318 zu § 14 MarkenG; Reinhard, S. 258; Urteil des BGH vom 13. Oktober 1959, I ZR 58/58, *Sternbild*, E. 4.

1200 Siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 39 zu § 31; Büscher, Kommentar Büscher et al., N 318 zu § 14 MarkenG; Fezer, Markenrecht, N 478 zu § 14 MarkenG; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 28 zu § 9 MarkenG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 439 zu § 14

V. Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers[1201]

Insbesondere im Firmenrecht berücksichtigt das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung die dem Zweitbeansprucher für die Festlegung seines Kennzeichens zur Verfügung stehende *«liberté du choix»*.[1202] Für Handelsgesellschaften und Genossenschaften, bei denen die Firma unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung frei gewählt werden kann,[1203] stellt das Bundesgericht strengere Anforderungen an den vom betreffenden Zeichen einzuhaltenden Abstand.[1204] Zur Begründung dieser Praxis finden sich in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwei Ansätze: In älteren Entscheiden verfolgte das Bundesgericht einen *tatsächlichen* Begründungsansatz, wonach der Verkehr bei einem *«weiten Spielraum bei der Wahl der Firmen»* davon ausgehen dürfe, dass nach Treu und Glauben ver- 266

MarkenG; Reinhard, S. 258; ferner Urteil des BGH vom 27. Januar 1961, I ZR 95/59, *Messmer-Tee*, E. II.3.

1201 Es wird hier bewusst der Begriff des *Zweitbeanspruchers* gewählt, um nicht nur den potenziellen *Verletzer* im Verletzungsverfahren, sondern auch den *Widerspruchsgegner* im Widerspruchsverfahren sowie den Beklagten einer Bestandesklage zu erfassen. Der Begriff wurde bewusst neutral gewählt, um der Gegebenheit Rechnung zu tragen, dass im Zeitpunkt einer Kennzeichenkollision jeweils noch nicht klar ist, ob die monierte Beanspruchung des Kennzeichens die Schutzrechte des älteren Kennzeicheninhabers verletzt oder nicht. Siehe zu den einzelnen Verfahrensarten vorne, Rn. 194 ff.

1202 So ausdrücklich BGE 95 II 456 E. 2 S. 458 – Sodip; 88 II 371 E. 2b S. 374 – Leuba; 88 II 293 E. 1 S. 295 – Merkur Immobilien; siehe aber auch die markenrechtlichen BGE 82 II 539 E. 1 S. 541 – Dogma; 73 II 57 E. 1 S. 61 – Smidor; 56 II 222 E. 1 S. 227 – Novaseta; 52 II 159 E. 1 S. 168 – Hero; 42 II 166 E. 4 S. 174 – Cassano; 36 II 255 E. 7 S. 260 – Citrovin; den namensrechtlichen BGE 83 II 249 E. 4 S. 258 f. – Apostolische Kirche; sowie den lauterkeitsrechtlichen BGE 84 II 450 E. 3 S. 455 f. – Gauloises; 61 II 381 E. 3 S. 387 – Gaba.
Das Kriterium der *Wahlfreiheit* erinnert an die aus dem Urheber- und Designrecht bekannte *Gestaltungsfreiheit* (siehe etwa BGE 142 III 387 E. 3.1 S. 391, wo von *«liberté de création»* die Rede ist). Im Unterschied zum Kennzeichenrecht geht es dort jedoch um die Beurteilung des *individuellen Charakters* bzw. der *Eigenart*, und nicht um die Prüfung einer Verwechslungsgefahr.

1203 Anders die Regelung für Einzelunternehmen, bei denen der wesentliche Inhalt der Firma aus dem Familiennamen des Inhabers (mit oder ohne Vorname) gebildet werden muss (Art. 946 OR), sowie die Regelung für Zweigniederlassungen, bei denen die Firma grundsätzlich der Firma der Hauptniederlassung entsprechen muss (Art. 952 OR).

1204 BGE 122 III 369 E. 1 S. 370 – SMP/MZSG; 118 II 322 E. 1 S. 323 – Ferosped; 92 II 95 E. 2 S. 97 – Pavag; ebenso die jüngeren Urteile des BGer 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1 – Archroma; 4A_125/2019 vom 16. Juli 2019 E. 2.1 – altrimo; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.1 – Riverlake.

fahren werde und zu Verwechslungen führende Firmen vermieden würden.[1205] Im Verkehr werde bei solchen Firmen erfahrungsgemäss *«nicht so genau auf einzelne unterscheidende Merkmale geachtet»*.[1206] Die Gefahr, dass nahezu gleiche Firmen wirklich *«für gleich genommen»* würden, sei in diesen Fällen erheblich grösser.[1207] Später wechselte das Bundesgericht dann zu einem *normativen* Begründungsansatz, wonach den Zweitbeansprucher nichts daran hindere, dafür zu sorgen, dass sich seine Firma von allen bereits eingetragenen deutlich unterscheide.[1208] Seit geraumer Zeit hält das Bundesgericht indes nur noch fest, dass bei freier Wählbarkeit der Firma strengere Anforderungen gelten würden, ohne diesen Zusammenhang näher zu begründen.[1209]

267 Ein besonders anschauliches Beispiel für die Berücksichtigung der Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers brachte das zum Firmenrecht ergangene Urteil des Bundesgerichts 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018[1210] mit sich. Das Bundesgericht führte zur Wahl der Firma *«Bachmann Rechtsanwälte AG»* für eine Anwaltskanzlei aus, dass bei Anwaltskanzleien die Firmenbildung nach dem Schema *«Familienname – Rechtsanwälte – AG»* üblich sei und *«Anwälte aufgrund der ausgesprochen personenbezogenen Tätigkeit sowie der vertrauensspezifischen Besonderheit ihres Berufs ein namensrechtlich schützenswertes Interesse an der Führung ihres Familiennamens in der Firma»* hätten.[1211] Bereits das Handelsgericht des Kantons Zürich kam als Vorinstanz zum Schluss, dass die Freiheit einer Anwaltskanzlei bei der Firmenwahl – verglichen mit gewöhnlichen Handels- oder Dienstleistungsun-

---

1205 BGE 21 I 227 E. 2 S. 230 – Konsumverein Zürich; ähnlich BGE 63 II 22 E. 1 S. 24 – Sportdress.

1206 BGE 25 II 34 E. 4 S. 38 – Institut Orell Füssli.

1207 BGE 21 I 227 E. 2 S. 230 – Konsumverein Zürich. Die umgekehrte Konstellation lag BGE 17 I 647 – Hediger & Söhne, zugrunde: Dort hielt das Bundesgericht fest, dass *«zur deutlichen Unterscheidung zweier Firmen schon eine verhältnismässig kleine Unterscheidbarkeit hinreichend»* sei, wenn *«häufig mehrere Personen am gleichen Orte den gleichen Namen führen»* und sich die Firmen daher *«nur durch verhältnismässig geringfügige Abweichungen […] zu unterscheiden pflegen»* (E. 4 S. 650).

1208 BGE 95 II 568 E. 1 S. 569 – Adia Interim; 94 II 128 E. 1 S. 129 – Filtro SA; 92 II 95 S. 97 – Pavag; 88 II 293 E. 1 S. 295 Merkur Immobilien; 88 II 176 E. 4 S. 180 – Adrema.

1209 Siehe die Verweise in Fn. 1204.

1210 Siehe die Besprechung dieses Urteils bei Burkard/Kraus, S. 461 ff.

1211 Urteil des BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.3.2 – Pachmann.

ternehmen – *«faktisch eingeschränkt»* sei.[1212] Im Ergebnis wurde dieser Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von beiden Instanzen berücksichtigt. Im Unterschied zu den vorgenannten Normalfällen war die Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers hier aber nicht etwa durch *Rechtsvorschriften,*[1213] sondern vielmehr durch die *Branchenusanz*[1214] eingeschränkt.

Zu dieser Rechtsprechung des Bundesgerichts ist Folgendes anzumerken: Inso- 268
weit der vom Bundesgericht umschriebene *tatsächliche* Zusammenhang zwischen einer eingeschränkten Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers und einer Abnahme der Verwechslungsgefahr feststellbar ist, kommt dieser Faktor als externer Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Betracht. Verfehlt ist nach der hier vertretenen Auffassung jedoch die *normative* Begründung des Zusammenhangs. Der Vorwurf, dass den Zweitbeansprucher an der Wahl eines anderen Kennzeichens nichts hindere,[1215] ihm also *«zumutbare Ausweichmöglichkeiten»*[1216] offengestanden hätten, hat keinen Einfluss auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Bei Lichte betrachtet handelt es sich dabei um *Verschuldenselemente,*[1217] die im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Beachtung finden dürfen.[1218] Indirekt finden diese Überlegungen indes im Rahmen

---

[1212] Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG 170043-O vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.3 – Pachmann.

[1213] Neben den Regeln des Firmenordnungsrechts kann die Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers auch durch andere Rechtsvorschriften eingeschränkt werden (z.B. Art. 1 Abs. 4 und Art. 15 BankG). Siehe hierzu Widmer, S. 6.

[1214] Siehe zur marktbedingten Einschränkung der Wahlfreiheit in diesem Fall Burkard/Kraus, S. 462 f. Siehe zur Branchenusanz im Allgemeinen hinten, Rn. 324 f.

[1215] Siehe die Verweise vorne, Fn. 1208.

[1216] Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG 170043-O vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.3 – Pachmann.

[1217] Siehe hierzu BGE 83 II 154 E. 3a S. 158 – Blumenhalter, sowie Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 225.

[1218] Siehe hierzu vorne, Rn. 188. Das Verschulden spielt freilich für die Beurteilung von *finanziellen Ansprüchen* und *strafrechtlichen Sanktionen* eine Rolle (siehe zum Lauterkeitsrecht Heizmann, OFK Wettbewerbsrecht, N 2 zu Art. 9 UWG).
Im Lauterkeitsrecht berücksichtigt das Bundesgericht den Aspekt der *Vermeidbarkeit* bzw. der *Zumutbarkeit* alternativer Kennzeichnung bzw. Gestaltungen insbesondere im Zusammenhang mit technisch, funktionell oder ästhetisch bedingten *Produktnachahmungen*. Dem Verletzer könne erst dann der Vorwurf unlauteren Verhaltens gemacht werden, wenn er es unterlässt, *«im Rahmen des Zumutbaren geeignete Massnahmen zu treffen, um die Gefahr der Irreführung des Publikums über die Herkunft der Erzeugnisse zu beseitigen oder zu verringern»* (BGE 116 II 471 E. 3a/aa S. 374 – Kotflügel;

der Bestimmung der Kennzeichnungskraft Berücksichtigung, da zwischen der *originären*[1219] Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens und der Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers eine Korrelation besteht: Je höher die *originäre* Kennzeichnungskraft des älteren Kennzeichen ist, desto grösser fällt auch die Freiheit des Zweitbeanspruchers aus, sich von diesem starken Zeichen genügend zu distanzieren.[1220] Das Umgekehrte ist selbstredend nicht immer der Fall: Aus dem Umstand der hohen Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers folgt nicht zwingend, dass dem älteren Kennzeichen stets auch eine hohe Kennzeichnungskraft zukommen muss. Der Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers kommt deshalb neben der Kennzeichnungskraft auch eine eigenständige Bedeutung zu.[1221] Die Bedeutung der Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers bei der Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft des älteren Kennzeichens darf nach der hier vertretenen Auffassung aber nicht dazu führen, dass der Schutzumfang des älteren Kennzeichens generell von den zumutbaren Ausweichmöglichkeiten des Zweitbeanspruchers abhängig gemacht wird, da damit Verschuldenselemente berücksichtigt würden, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr keinen Platz haben dürfen.[1222]

---

siehe auch Urteil des BGer 4A_385/2010 vom 12. Januar 2011 E. 5.1 – Hotel-Sterne; BGE 108 II 69 E. 2c S. 75 f. – Rubik-Würfel; 103 II 211 E. 3a S. 216 – Choco Nuts; 93 II 272 E. 6 S. 280 f. – Kuttelreinigungsmaschine; 87 II 54 E. 3a S. 58 – Anuba; 84 II 450 E. 3 S. 455 – Nationales; 83 II 154 E. 3 f. S. 158 ff. – Blumenhalter; ferner Arpagaus, BSK UWG, N 21 f., 140, 233 zu Art. 3 lit. d UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 67 ff. zu Art. 3 lit. d UWG; Willi, N 67 zu Vor Art. 1 MSchG). An anderer Stelle hielt das Bundesgericht demgegenüber fest, aus Massnahmen, die zur Verhinderung einer Verwechslungsgefahr getroffen wurden, könne nichts Entscheidendes abgeleitet werden (Urteil des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 4.4.2 – Logbau). Siehe auch die Bestimmung zu Produktnachahmungen im deutschen UWG (§ 4 Nr. 3a UWG), in der das Kriterium der Vermeidbarkeit enthalten ist.
Siehe zur Bedeutung des Verschuldens im Lauterkeitsrecht im Allgemeinen Botschaft UWG 1986, S. 1017; Noth/Kaiser, N 176 zu Art. 1–2 UWG; Ferrari Hofer, DIKE-Kommentar UWG, N 51 zu Art. 2 UWG; Jung, SHK UWG, N 23 zu Art. 2 UWG.

[1219] Diese Korrelation gilt hingegen nicht für die *derivative* Kennzeichnungskraft.

[1220] Mit derselben Überlegung Urteil des BGer 4A_630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 4.2.2 – Avia; BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580 – Atlantis; 118 II 322 E. 1 S. 324 f. – Ferosped; 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop; 95 II 456 E. 2 S. 458 – Sodip; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG 170043-O vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.3 – Pachmann.

[1221] Siehe bereits Burkard/Kraus, Fn. 88.

[1222] So aber Marbach, SIWR III/1, Rn. 987, und Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG 170043-O vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.3 – Pachmann. Ebenfalls kritisch Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 225.

Zusammengefasst kommt die Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr insofern als relevanter externer Umstand in Betracht, als ein Einfluss auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auf *tatsächlicher Ebene* feststellbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn den massgebenden Verkehrskreisen der zur Verfügung stehende Spielraum bei der Wahl eines Kennzeichens bewusst ist und sie gestützt darauf den Abstand zwischen zwei Kennzeichen unterschiedlich wahrnehmen. Auf einer rein *normativen Ebene* darf der Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr hingegen keine Berücksichtigung finden. Indirekt fliesst die Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers jedoch ohnehin schon bei der Bestimmung der *originären* Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens mit ein. Ein genereller Zusammenhang zwischen dem Schutzumfang eines Kennzeichens und der Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers ist nach der hier vertretenen Auffassung aber abzulehnen.[1223] 269

B. Fallgruppe «Parteien»

Eine zweite Gruppe von externen Umständen soll unter dem Titel *«Parteien»* zusammengefasst werden. Darunter fallen sämtliche Umstände, die einen Bezug zu den im Streit stehenden Parteien selbst aufweisen. 270

I. Geografische Nähe der Parteien

Die Gefahr von Verwechslungen kann durch die geografische Nähe der im Streit liegenden Parteien beeinflusst werden.[1224] Angesprochen ist damit das *geografische Tätigkeitsgebiet*, welches durch den *Sitzort*[1225] und die unter den betreffen- 271

[1223] Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an den markenrechtlichen Ausschlussgrund des Freihaltebedürfnisses (Art. 2 lit. a MSchG), bei dem es darum geht, Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen wesentlich oder gar unentbehrlich sind, dem Wirtschaftsverkehr zur freien Verfügung vorzubehalten. Solche Zeichen werden vom markenrechtlichen Schutz – unabhängig vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr – gänzlich ausgeschlossen.

[1224] Siehe etwa Alberini, S. 131; Arpagaus, BSK UWG, N 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 269; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 43 zu Art. 3 lit. d UWG; P. Troller, Diss., S. 90.

[1225] Bei natürlichen Personen kommt entsprechend der *Wohnsitz* in Frage, wobei immer vorauszusetzen ist, dass die Person an diesem Ort auch unter dem betreffenden Kennzeichen auftritt. Praktische Relevanz dürfte der Wohnsitz eines Kennzeicheninhabers aber kaum je erlangen.

den Kennzeichen erfolgenden *Tätigkeiten* der Rechtssubjekte bestimmt wird.[1226] Bei den Tätigkeiten handelt es sich vordergründig, aber nicht ausschliesslich, um den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen.[1227] Das massgebende geografische Tätigkeitsgebiet kann sich auch nur auf eine bestimmte Region oder eine bestimmte Stadt beziehen.[1228] Zu berücksichtigen ist aber, dass Rechtssubjekte in der Regel auch im Internet aktiv sind und die geografischen Tätigkeitsgebiete damit entsprechend umfassender ausfallen können.[1229]

272 Der Einfluss des geografischen Tätigkeitsgebiets auf die Verwechslungsgefahr besteht darin, dass sich die angesprochenen Publikumskreise[1230] umso mehr überschneiden, je näher die Parteien in geografischer Hinsicht beieinander liegen.[1231] Der Umstand ist insbesondere im Firmenrecht von Bedeutung und wird dort vom Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung berücksichtigt.[1232]

1226 Siehe hierzu m.w.Verw. P. Troller, Diss., S. 90; siehe zudem Joos, S. 134; A. Troller, Handelsname, S. 340.

1227 In Frage kommen aber auch andere Tätigkeiten, wie etwa die Präsenz an Veranstaltungen (z.B. Messen, Volksfeste, Wohltätigkeitsveranstaltungen).

1228 Siehe Urteil des BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1 – Modissa; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 50 zu Art. 3 lit. d UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 43 zu Art. 3 lit. d UWG.

1229 Für die Annahme einer geografischen Nähe genügt es aber freilich nicht, dass zwei Rechtssubjekte über Webseiten verfügen, die weltweit abrufbar sind. Massgebend muss vielmehr die *Ausrichtung* der betreffenden Webseiten sein (siehe in diesem Zusammenhang das Urteil des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 3 f. – Merck bzw. BGE 146 III 225 E. 3 S. 228 ff. – Merck). Zur Frage, ob eine Verwechslungsgefahr (im Marken- und Lauterkeitsrecht) bereits aufgrund der Domainnamen gegeben sein kann, siehe hinten, Rn. 394 ff.

1230 Dazu gehören unter Umständen nicht nur die Kunden, sondern auch weitere Kreise, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (siehe Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.3 – Logbau; 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.1.1 – rspsa.ch; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.1 – Archroma; BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; 100 II 224 E. 2 S. 227 – Aussenhandel AG).

1231 Ebenso das Bundesgericht in den firmenrechtlichen Entscheiden BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop; Urteile des BGer 4A_170/2019 vom 24. September 2019, E. 2.1 – Archroma; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.1 – Riverlake; 4A_541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.1 – SRC; 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2 – Mipa; siehe auch Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 102 zu Art. 3 lit. d UWG; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 119 zu § 7.

1232 Siehe zur Entwicklung der Rechtsprechung vorne, Rn. 238 ff.

II. Branchennähe der Parteien

Bei Kennzeichen von Rechtssubjekten ist die Branchennähe das *Pendant zur Produktähnlichkeit* bei Kennzeichen von Produkten.[1233] Die Branchennähe hat einen Einfluss auf die Verwechslungsgefahr:[1234] Sie kann diese erhöhen[1235] oder verringern[1236]. Der Grund liegt darin, dass sich die aktuellen und potenziellen Abnehmer nach der Branche richten, in der das Rechtssubjekt tätig ist. Je näher also die Branchen sind, in denen die Parteien tätig sind, desto eher überschneiden sich – bei hinreichender geografischer Nähe – deren Abnehmerkreise und desto grösser wird die Gefahr von Verwechslungen.[1237] 273

Dieser Umstand ist insbesondere im Firmenrecht von Bedeutung und wird dort vom Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung berücksichtigt.[1238] 274

III. Verhalten der Parteien

Das Verhalten der Parteien kann ebenfalls einen Einfluss auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr haben.[1239] Abzugrenzen ist solches Verhalten mit Einfluss auf die Verwechslungsgefahr aber von Verhaltensweisen, die zwar die im Lauterkeitsrecht erforderliche *Unlauterkeit* begründen können, aber ohne direkten Einfluss auf die Verwechslungsgefahr bleiben. Hierzu gehört etwa ein unkorrektes 275

1233 Ähnlich Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 102 zu Art. 3 lit. d UWG.

1234 Ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 1610.

1235 Siehe die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Firmenrecht vorne, Rn. 238 ff.; siehe zudem Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 269; B. von Büren, N 82 zu Verwechslungen; Buri, S. 128; Hilti, SIWR III/2, Rn. 296; P. Troller, Diss., S. 87 f.; A. Troller, Handelsname, S. 339 f.

1236 Siehe die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Firmenrecht vorne, Rn. 238 ff.; siehe zudem Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; P. Troller, Diss., S. 88; A. Troller, Handelsname, S. 339 f.

1237 BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; 95 II 568 E. 1 S. 569 – Adia Interim; 92 II 95 E. 2 S. 97 f. – Pavag; 88 II 293 E. 1 S. 295 – Merkur Immobilien; Urteil des BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.2 – Gamecity; Arpagaus, BSK UWG, N 121 zu Art. 3 lit. d UWG; Gilliéron, Diss., Rn. 102; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 118 zu § 7; P. Troller, Diss., S. 87 f.

1238 Siehe zur Entwicklung der Rechtsprechung vorne, Rn. 238 ff.

1239 Ebenso Alberini, S. 131; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 34, 48 zu Art. 3 lit. d UWG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 106 zu Art. 3 UWG.

oder hinterlistiges Verhalten, wodurch der Nachahmer überhaupt erst an die nachgeahmten Gegenstände gekommen ist.[1240]

IV. Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien

276 Eine Verwechslungsgefahr kann auch herbeigeführt oder erhöht werden durch den Umstand, dass zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis besteht.[1241] Ein Wettbewerbsverhältnis resultiert letztlich aus der *geografischen Nähe* und der *Branchennähe* der Parteien,[1242] die beide bereits weiter vorne umschrieben wurden.[1243] Stehen die Parteien jedoch effektiv miteinander in Wettbewerb, so beeinflusst dies die Gefahr von Verwechslungen in besonderem Masse.[1244] Selbstredend dürfen dieselben Gesichtspunkte im Ergebnis aber nicht doppelt berücksichtigt werden.

277 Dieser Umstand ist insbesondere im Firmenrecht von Bedeutung und wird dort vom Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung berücksichtigt.[1245]

C. Fallgruppe «Produkte»

278 Eine dritte Gruppe von externen Umständen soll unter dem Titel *«Produkte»* zusammengefasst werden. Darunter fallen sämtliche Umstände, die einen Bezug zu den Waren oder Dienstleistungen aufweisen, die unter den Kennzeichen der im Streit liegenden Parteien vertrieben werden.

1240 BGE 113 II 319 E. 3b S. 321 f. – Universal; Arpagaus, BSK UWG, N 31 zu Art. 3 lit. d UWG.

1241 Siehe die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Firmenrecht vorne, Rn. 238 ff. Siehe zudem etwa Arpagaus, BSK UWG, N 127 zu Art. 3 lit. d UWG; B. von Büren, N 82 zu Verwechslungen; Gilliéron, Diss., Rn. 102.

1242 Ähnlich Hilti, SIWR III/2, Rn. 296.

1243 Siehe vorne, Rn. 271 f. und Rn. 273 f.

1244 Ebenso BGE 118 II 322 E. 1 S. 324 – Ferosped; 97 II 234 E. 1 S. 235 – Intershop; 97 II 153 E. 2a S. 155 – Isola; 95 II 456 E. 2 S. 458 f. – Sodip; 94 II 128 E.1 S. 129 – Aquafiltro; 93 II 40 E. 2a S. 44 – Rubinstein; Urteile des BGer 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.1 – Archroma; 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.2 – Gamecity; 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.2.2 – Keytrade; 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1 – BSA; Gauch, Habil., Rn. 1357; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 118 zu § 7.

1245 Siehe zur Entwicklung der Rechtsprechung vorne, Rn. 238 ff.

I. Produktähnlichkeit

Im Markenrecht handelt es sich bei der Produktähnlichkeit um ein *schutzrechtsimmanentes Kriterium*. Bei den übrigen Kennzeichenrechten wird der Schutzumfang des Rechts hingegen nicht über die gekennzeichneten Produkte definiert. Demzufolge ist die Produktähnlichkeit im Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht als *externer Umstand* zu qualifizieren. 279

Als schutzrechtsimmanentes Kriterium im Markenrecht sowie als Element des *traditionellen Dreiklangs*[1246] zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet die Produktähnlichkeit Gegenstand zahlreicher Spezialliteratur. Sie soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit deshalb nicht gesondert untersucht werden.[1247] 280

II. Produktarten

Die Art der gekennzeichneten Produkte wirkt sich insofern auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr aus, als die Aufmerksamkeit des Publikums davon abhängt.[1248] Das Bundesgericht unterscheidet in ständiger Rechtsprechung zwischen *Massenartikeln des täglichen Bedarfs* und *Spezialprodukten*, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt sei, wobei den Konsumenten bei letzteren eine höhere Aufmerksamkeit und ein höheres Unterscheidungsvermögen attestiert wird.[1249] Marbach ergänzt 281

1246 Siehe vorne, Rn. 178 ff.

1247 Siehe aber vorne, Rn. 179.

1248 Siehe BGE 121 III 377 E. 2a S. 379 – Boss; 98 II 138 E. 1 S. 142 – Luwa; Alberini, S. 87; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 96 zu Art. 3 lit. d UWG; A. Troller/P. Troller, S. 57; Matter, N 4 lit. c zu Art. 6 MSchG; J. Müller, Kollisionen, S. 288 f.; siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3; Urteil des EuGH vom 12. Januar 2006, Rs. C-361/04 P, *Picasso*, Rn. 38 f.; Urteil des EuGH vom 22. Juni 1999, Rs. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Rn. 26; siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 465 zu § 14 MarkenG; Lange, Rn. 3042.
Eine jüngst durchgeführte empirische Studie zum Widerspruchsverfahren kam indes zum Ergebnis, dass der Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise in den Entscheiden des IGE kein signifikanter Einfluss auf die Feststellung der Verwechslungsgefahr zukomme (Thouvenin/Gerber/Altwicker, S. 1167 f., 1172).

1249 Siehe zum Markenrecht BGE 126 III 315 E. 6b/bb S. 320 – Apiella; 122 III 382 E. 3a S. 388 – Kamillosan; sowie etwa die Urteile des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 6.3.3 – Goldhase; 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 2.1 – Canti; 4A_651/2018

die Unterscheidung zwischen *Massenartikeln des täglichen Bedarfs*[1250] und *Spezialprodukten*[1251] um *Investitionsgüter*[1252].[1253] Diese Unterteilungen erfolgten zwar im Kontext des Markenrechts, lassen sich analog aber auch auf die übrigen Kennzeichenrechte übertragen:[1254] Aus Optik der Konsumenten macht es keinen Unterschied, ob ein Kennzeichen marken-, firmen-, namens- oder lauterkeitsrechtlich geschützt wird.[1255] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die verschiedenen Produktarten – angesichts von deren Fülle – im Folgenden nicht zu Produktkategorien zusammengefasst, sondern vielmehr anhand der Aufmerksamkeit, mit der sie vom Publikum erworben werden, gegliedert.

282 Sowohl das Bundesgericht als auch Marbach mahnen aber zugleich auch zur Vorsicht: Das Bundesgericht stellt fest, dass sich die Aufmerksamkeit der Konsumenten nicht generell in Abhängigkeit vom verlangten Preis bestimmen lasse, da die Bedeutung einer Ausgabe im Einzelfall stets auch von den zur Verfügung stehenden *Vermögensverhältnissen* abhänge.[1256] Marbach weist ebenfalls darauf hin, dass die Aufmerksamkeit der Konsumenten nicht nur durch die Produktart, sondern auch durch die *marketingmässige Positionierung* des Produkts bestimmt werde.[1257] Zudem werde die Einstufung der Produktarten durch *subjektive Präfe-*

---

vom 14. Juni 2019 E. 3.3.1 – Armani; siehe zum Firmenrecht BGE 73 II 110 E. 2 S. 114 – Endress; siehe zum Lauterkeitsrecht BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450 f. – Maltesers; sowie etwa die Urteile des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.1 – Lumimart II; 4A_11/2020 vom 18. August 2020 E. 7.2 – Vals; zur Entwicklung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung siehe Joller, Diss., S. 188 ff., 305 f.

1250 Diese Produkte zeichnen sich durch einen relativ tiefen Preis, regelmässigen Bedarf und eine breite Konsumentenschicht aus (Marbach, SIWR III/1, Rn. 1000).

1251 Diese Produkte befriedigen spezifische Bedürfnisse und die Abnehmer verfügen über entsprechende Fachkenntnisse (Marbach, SIWR III/1, Rn. 1000).

1252 Diese Produkte zeichnen sich durch einen hohen Preis, einen kleinen Abnehmerkreis und lange Beschaffungszyklen aus (Marbach, SIWR III/1, Rn. 1000).

1253 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1000. Siehe auch die Unterscheidung zwischen *Erfahrungsgütern*, *Suchgütern* und *Vertrauensgütern* bei Kappes, S. 103.

1254 Inwiefern dieser Umstand bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, wird später untersucht (siehe Rn. 420 ff. zum Markenrecht, Rn. 449 ff. zum Firmenrecht, Rn. 463 ff. zum Namensrecht und Rn. 471 ff. zum Lauterkeitsrecht).

1255 Joller, Diss., S. 358.

1256 BGE 73 II 57 E. 1 S. 59 f. – Smidor; ebenso Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 79, Tobler, S. 61, und B. von Büren, N 81 zu Verwechslungen.

1257 Je nach Preiskategorie kann es sich z.B. bei Uhren um Massenartikel oder aber um Luxusgüter handeln (Marbach, SIWR III/1, Rn. 998; siehe zudem Urteil des BVGer B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 – Cellini/Elini).

renzen verfälscht, zumal der Erwerb derselben Produkte dem einen Konsumenten Vergnügen bereiten könne und er deshalb mit Sorgfalt bei der Sache sei, während es ein anderer aber als lästige Pflicht empfinden könne.[1258] Im Ergebnis hält Marbach deshalb zu Recht fest, dass das Kriterium der Produktarten nur *«in den Randbereichen»* wirklich hilft.[1259] Bei der grossen Masse an Produkten scheint hingegen eine gewisse Zurückhaltung angebracht.[1260]

283 Abzugrenzen ist der externe Umstand der *Produktarten* von der Frage nach den *massgebenden Verkehrskreisen*. Die beiden Fragen sind eng miteinander verknüpft, da die Bestimmung der massgebenden Verkehrskreise unter anderem von den gekennzeichneten Produkten abhängt.[1261] Je nach Verkehrskreis resultiert eine unterschiedliche Aufmerksamkeit beim Erwerb der Produkte. Insbesondere bei der grossen Masse an Produkten, deren Erwerb an sich nichts Besonderes darstellt, gründen die Unterschiede in der Aufmerksamkeit des Publikums wohl weniger in der *Art des Produkts*, sondern mehr in der *Art der Verkehrskreise*.[1262] Ein und derselbe Verkehrskreis kann unterschiedlichen Produkten aber auch mit einer unterschiedlichen Aufmerksamkeit begegnen.[1263] Die Aufmerksamkeit des Publikums beim Erwerb von Produkten wird also sowohl von der Produktart als auch von der Art des Verkehrskreises beeinflusst.[1264] Inwiefern sich die Produktart generell – also unabhängig von einem bestimmten Verkehrskreis – auf die Aufmerksamkeit des Publikums auswirkt, wird sogleich untersucht. Der Einfluss der Art des Verkehrskreises wird bei der Fallgruppe *«Publikum»* abgehandelt.[1265]

1258 Marbach, SIWR III/1, Rn. 999.

1259 Das Argument erscheine oft als *«Manipuliermasse»* zur ergänzenden Begründung von heiklen Entscheiden (Marbach, SIWR III/1, Rn. 999 f.).

1260 Eine nochmals andere Frage ist zudem, inwiefern sich eine erhöhte Aufmerksamkeit der Abnehmer in tatsächlicher Hinsicht auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auswirkt. Siehe hierzu Marbach, SIWR III/1, Rn. 997.

1261 Siehe hierzu Joller, Diss., S. 357.

1262 BGE 73 II 57 E. 1 S. 59 f. – Smidor.

1263 Siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 465 zu § 14 MarkenG.

1264 Freilich wird die Aufmerksamkeit des Publikums noch durch weitere Faktoren beeinflusst, wie etwa den *Vertriebsweg* der Produkte. Siehe zum Vertriebsweg hinten, Rn. 313 ff.

1265 Siehe hinten, Rn. 303 ff.

1. Produktart wird generell mit geringer Aufmerksamkeit erworben

284 Das Bundesgericht führt in ständiger Rechtsprechung aus, dass beim Erwerb von *«Massenartikeln des täglichen Bedarfs»*[1266] mit einer geringen Aufmerksamkeit und einem geringen Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen sei.[1267] Gemeint sind verhältnismässig billige Produkte,[1268] die sich an ein breites Publikum richten[1269] und von diesem regelmässig ohne grosse Aufmerksamkeit – also eher flüchtig[1270] – erworben werden, weil es am Interesse für den Hersteller bzw. Leistungserbringer fehlt[1271].[1272] Solche Produkte können auch als *«low*

[1266] In BGE 95 II 461 E. II.1 S. 465 – Parisiennes, spricht das Bundesgericht von *«articles courants, produits en grandes quantités pour l'usage quotidien».*

[1267] Siehe die Verweise vorne, Fn. 1249; ähnlich zum europäischen Recht das Urteil des EuG vom 15. Juni 2010, Rs. T-547/08, *Strumpf*, Rn. 43. Vgl. demgegenüber aber auch BGE 134 III 547 E. 2.3.3 S. 553 – Panton-Stuhl, wo das Bundesgericht ausführte, dass bei zum kurzfristigen Verbrauch bestimmten Waren geringfügige Unterschiede in der Kennzeichnung länger in Erinnerung blieben, weil diese Waren regelmässig und häufig erworben würden. Vgl. zudem das Urteil des BGer 4C.332/2006 vom 20. Dezember 2006 E. 4.3 – Rama, wo das Bundesgericht die Erwägung der Vorinstanz, wonach die Produkte bei einer hohen Anzahl von Alternativprodukten genauer betrachtet würden, selbst wenn es sich um Güter des täglichen Konsums handle, unbeanstandet liess. Im konkreten Fall ging es um Rahmprodukte. Siehe auch die Ausführungen in der Lehre bei Arpagaus, BSK UWG, N 118 zu Art. 3 lit. d UWG; Brauchbar Birkhäuser/Jung, SHK UWG, N 31 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 188 ff., 263 ff., 305 ff., 335 ff.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 701.

[1268] BGE 116 II 471 E. 3a/aa S. 473 – Volvo; 87 II 35 E. 2 S. 39 – BIC; 83 II 154 E. 4a S. 162 – Fleuro.

[1269] BGE 96 II 400 E. 2 S. 404 – Eden Club; 95 II 354 E. 1a S. 358 – Arlem; 95 II 461 E. II.1 S. 465 – Parisiennes.

[1270] BGE 58 II 449 E. 2 S. 457 – Persil; Urteile des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 5.1 – Millesima/Millezimus; B-1493/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.2 – Air Flow/Air Floss; Aschmann, SHK MSchG, N 33 zu Art. 2 lit. a MSchG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 98 zu Art. 3 lit. d UWG; Dobler, Rn. 226; Joller, Diss., S. 358; Matter, N 4c zu Art. 6 aMSchG 1890; siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 466 zu § 14 MarkenG.

[1271] BGE 116 II 471 E. 3a/aa S. 473 – Volvo; 104 II 322 E. 5a S. 333 – Plastikstiefel; 92 II 202 E. 7b S. 209 – Wäschesack; 87 II 54 E. 2 S. 56 – Anuba; 87 II 35 E. 2 S. 39 – BIC; 83 II 154 E. 4a S. 162 – Fleuro; Brauchbar Birkhäuser/Jung, SHK UWG, N 74 zu Art. 3 lit. d UWG.

[1272] Siehe die zahlreichen Beispiele bei Joller, SHK MSchG, N 56 ff. zu Art. 3 MSchG, sowie bei Joller, Diss., S. 189 und 305 f.

interest-Produkte» bezeichnet werden.[1273] Das EUIPO spricht in diesem Zusammenhang von *«gewohntem Einkaufsverhalten»*.[1274]

Die gängige Praxis blieb jedoch nicht ohne Kritik: Es wird geltend gemacht, dass bestimmte Produkte des täglichen Bedarfs – Luchsinger[1275] nennt Wein und Zigaretten, Baudenbacher/Caspers[1276] Waschmittel und Kosmetika – keineswegs nur oberflächlich und wahllos gekauft würden. Insbesondere die älteren Urteile des Bundesgerichts seien nicht mehr zeitgemäss,[1277] da sich die Kaufgewohnheiten der Konsumenten nicht unerheblich geändert hätten und gerade das jüngere Publikum Massenartikel mit einem ausgeprägten Markenbewusstsein und damit mit hoher Aufmerksamkeit erwerbe.[1278] Das Markenbewusstsein zeige sich nicht zuletzt auch an den hohen Werbeaufwendungen der Hersteller.[1279] Eher kritisch zeigt sich auch das Bundesverwaltungsgericht, indem es für verschiedene Produkte des täglichen Bedarfs auf eine *«durchschnittliche, beziehungsweise eher flüchtige Aufmerksamkeit»* abstellt.[1280] 285

Nach der hier vertretenen Auffassung bietet die Praxis des Bundesgerichts zwar eine grundsätzliche Stossrichtung, ist jedoch in Bezug auf die in Frage stehende Produktart stets kritisch zu hinterfragen, da ein Markenbewusstsein – wie die obi- 286

1273 Arpagaus, BSK UWG, N 24 zu Art. 3 lit. d UWG; Brauchbar Birkhäuser/Jung, SHK UWG, N 74 zu Art. 3 lit. d UWG. Siehe zum deutschen Recht auch Büscher, Kommentar Büscher et al., N 317 zu § 14 MarkenG, der darauf hinweist, dass das Publikum diesen Produkten keine grosse Bedeutung beimesse.

1274 EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.2.

1275 Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 79.

1276 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 100 zu Art. 3 lit. d UWG.

1277 J. Müller, Kollisionen, Rn. 288 f.; siehe auch schon das Bundesgericht selbst in BGE 73 II 183 E. 1 S. 187 – Alpina.

1278 Arpagaus, BSK UWG, N 119 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe ferner die Kritik bei Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 46 zu Art. 3 lit. d UWG.

1279 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 100 zu Art. 3 lit. d UWG.

1280 So etwa für fermentierte Alkoholgetränke wie Wein und Bier (Urteil des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 5.1 – Millesima/Millezimus), Druckereierzeugnisse aller Art (Urteile des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 6.2 – Apple Boutique; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 4.2 – Zurich Economic Forum; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 – Heimat Online), Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation (Urteile des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 4.2 – Zurich Economic Forum; B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 4.1 – Blackberry; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 – Heimat Online) oder Zahnpflegegeräte (Urteil des BVGer B-1493/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.2 – Air Flow/Air Floss).

gen Beispiele zeigen – durchaus auch bei Massenartikeln vorhanden sein kann. Das Erfordernis des *«täglichen Bedarfs»* darf zudem nicht wörtlich genommen werden, da es auch zahlreiche *«low interest-Produkte»* gibt, die man nicht täglich braucht.[1281]

2. Produktart wird generell mit hoher Aufmerksamkeit erworben

287 Eine Reihe von Produkten wird vom Publikum regelmässig mit einer hohen Aufmerksamkeit erworben. Die Gründe für die im Vergleich zu anderen Produkten erhöhte Aufmerksamkeit sind dabei verschieden. Die nachfolgend aufgeführten Produktarten sind nicht als in sich geschlossene Kategorien zu verstehen – es bestehen vielmehr zahlreiche Überschneidungen.

a) Langlebige Produkte

288 Im Gegensatz zu *Massenartikeln des täglichen Bedarfs* ist beim Erwerb von *langlebigen Gütern* mit einer erhöhten Aufmerksamkeit des Publikums zu rechnen.[1282] Es handelt sich um Produkte, mit denen sich das Publikum nicht *«laufend neu eindeckt»*, sondern die lediglich *periodisch* oder im Extremfall sogar nur *einmalig* erworben werden.[1283] Solche Produkte, die nicht für den kurzfristigen Konsum, sondern vielmehr für einen längerfristigen Gebrauch bestimmt sind, werden vom Publikum vor dem Erwerb genauer untersucht.[1284] Typischerweise verbinden die Konsumenten mit solchen Produkten auch gewisse Qualitätsvorstellungen und interessieren sich mithin für den Hersteller bzw. Leistungserbringer.[1285] Als Beispiel dienen etwa Anzüge, die für die *«gepflegte Frau»* oder den *«gepflegten*

1281 Man denke etwa an Grundnahrungsmittel wie Reis oder Kartoffeln.

1282 Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.3 – Yello; Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 – e/pick e bike; B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 – Caddy/Top Caddy; Streuli-Youssef, Prüfungsmassstab, S. 90; siehe auch Matter, N 4c zu Art. 6 aMSchG 1890; zum deutschen Recht siehe Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 466 zu § 14 MarkenG; Kappes, S. 103.

1283 Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.3 – Yello.

1284 Siehe BGE 134 III 547 E. 2.3.3 S. 553 – Panton-Stuhl, wo das Bundesgericht zwar einräumte, dass bei langlebigen Gütern vom Publikum mehr Aufmerksamkeit aufgewendet werde, dies dann aber unberücksichtigt liess, weil auch bei zum kurzfristigen Verbrauch bestimmten Waren geringfügige Unterschiede in der Kennzeichnung eher in der Erinnerung *«wachblieben».* Dieser Entscheid steht im Widerspruch zur Rechtsprechung betreffend die Massenartikel des täglichen Bedarfs (siehe vorne, Fn. 1249).

1285 Siehe BGE 116 II 471 E. 3 S. 473 – Volvo; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 74 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 32 zu § 31 WZG.

Herrn» bestimmt sind und von diesen vor dem Kauf mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft und meist auch anprobiert werden.[1286] Im Bereich von Dienstleistungen sind als Beispiel etwa die Leistungen eines Immobilienmaklers zu nennen. Als Gegenbeispiel ist an eine Taxifahrt zu denken.[1287]

b) Sicherheitsrelevante Produkte

289 Eine erhöhte Aufmerksamkeit kann auch gegeben sein bei Produkten, die sich potenziell gefährlich auswirken.[1288] Als Beispiele für Produkte mit Schädigungspotenzial sind bestimmte elektrische Produkte (z.B. elektrische Leistungsschalter) oder bestimmte Werkzeuge und Maschinen (z.B. Sägen) zu nennen.[1289]

290 In dieselbe Kategorie lassen sich auch *gesundheitsrelevante Produkte* einordnen, die sich potenziell schädigend auf die menschliche oder tierische Gesundheit auswirken.[1290] Hierzu gehören insbesondere bestimmte Arzneimittel und diätetische Produkte zu medizinischen Zwecken, bei denen den Konsumenten im Falle von Fehlkäufen gesundheitliche Risiken drohen könnten.[1291] Ebenfalls hier einzuordnen sind Leistungen von Ärzten (insbesondere Chirurgen).[1292]

c) Technisch anspruchsvolle Produkte

291 Bei Produkten mit technischem Charakter hängen die Funktionstüchtigkeit, Sicherheit und Lebensdauer der Produkte meist stark von deren Qualität ab, weshalb die Konsumenten diese auch mit bestimmten Qualitätsvorstellungen verbinden.[1293]

1286 BGE 121 III 377 E. 3d S. 381 – Boss.

1287 Siehe auch IGE-Richtlinien Teil 6, Ziff. 6.6.

1288 Siehe zum europäischen Recht Urteil des EuG vom 22. März 2011, Rs. T-486/07, *Ford*, Rn. 41; EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1.2.

1289 EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1.2.

1290 Siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 466 zu § 14 MarkenG.

1291 Urteile des BVGer B-6927/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 5.1 – Sensoready/Sensigo; B-1084/2015 vom 22. März 2016 E. 3 – Drospira/Prospire; B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 3.1 – Femibion/Feminabiane; siehe auch die europäische Rechtsprechung in Urteil des EuG vom 15. März 2012, Rs. T-288/08, *Zydus*, Rn. 36, und Urteil des EuG vom 15. Dezember 2010, Rs. T-331/09, *Tolposan*, Rn. 26, je m.w.Verw.; EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1.4.

1292 Siehe hierzu Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.2.1 – Pallas/Pallas Seminare.

1293 BGE 116 II 471 E. 3a/aa S. 473 – Volvo.

Dem Erwerb solcher Produkte geht regelmässig eine gründliche Informationsbeschaffung der Konsumenten voraus, die Ausstattungen, technische Daten, Preise und Hersteller bzw. Leistungserbringer miteinander vergleichen.[1294] Hierzu beanspruchen die Konsumenten vor dem Erwerb oft auch eine professionelle Beratung.[1295] Nur selten werden solche Produkte spontan und ohne vorgängige Information erworben.[1296] Demnach kann auch bei technisch anspruchsvollen Produkten mit einer erhöhten Aufmerksamkeit des Publikums gerechnet werden – so etwa bei Motorfahrzeugen.[1297] Im Bereich von Dienstleistungen ist an die Leistungen von Ingenieuren zu denken.

d) Teure Produkte

292 Eine erhöhte Aufmerksamkeit des Publikums besteht auch bei verhältnismässig teuren Produkten[1298].[1299] Solche Produkte werden von den Konsumenten regel-

---

1294 Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2.2 – Land Rover/Land Glider.

1295 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 164 zu Art. 3 MSchG; siehe zum europäischen Recht das Urteil des EuG vom 5. Oktober 2022, Rs. T-599/21, *Bodyguard*, Rn. 51; siehe zum deutschen Recht das Urteil des BGH vom 14. Dezember 1995, I ZR 240/93, *Vakuumpumpen*, E. 3a.

1296 Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2.2 – Land Rover/Land Glider.

1297 BGE 116 II 471 E. 3a/aa S. 473 – Volvo; Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2 f. – Land Rover/Land Glider; siehe zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 12. Januar 2006, Rs. C-361/04 P, *Picasso*, Rn. 39; EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1; ferner Arpagaus, BSK UWG, N 24 zu Art. 3 lit. d UWG.

1298 Diese Produkte werden auch *«Investitionsgüter»* genannt (Arpagaus, BSK UWG, N 117 zu Art. 3 lit. d UWG; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 701; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1000; Rauber, S. 131; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 31 zu Art. 3 lit. d UWG).

1299 So BGE 61 II 54 E. 3 S. 57 f. – Ox-Lay, und implizit auch BGE 92 II 270 E. 3 S. 276 – Cosil; 90 II 192 E. 5c S. 203 f. – Mondial; anders aber BGE 84 II 314 E. 1c S. 318 – Compactus, und BGE 73 II 57 E. 1 S. 59 f. – Smidor; siehe zudem die Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 – e/pick e bike; B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 – Caddy/Top Caddy; B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2 – Land Rover/Land Glider; Arpagaus, BSK UWG, N 117 zu Art. 3 lit. d UWG; Aschmann, SHK MSchG, N 33 zu Art. 2 lit. a MSchG; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 701; Rauber, S. 131; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 31 zu Art. 3 lit. d UWG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 104 zu Art. 3 UWG; A. Troller/P. Troller, S. 57; kritisch Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 46 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 12. Januar 2006, Rs. C-361/04 P, *Picasso*, Rn. 39; Urteil des EuG vom 21. März 2012, Rs. T-63/09, *Swift*, Rn. 41; EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1.1.

mässig sorgfältig geprüft und erst nach reiflicher Überlegung erworben.[1300] Auch hier beanspruchen die Konsumenten vor dem Erwerb zuweilen eine professionelle Beratung.[1301] Mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad ist insbesondere auch bei Luxusprodukten zu rechnen, die den sozialen Status der Konsumenten widerspiegeln und oft von einer ausgeprägten *«brand loyalty»* profitieren.[1302] Freilich ist aber der Entscheid, welche Produkte denn als *teuer* zu qualifizieren sind, kein einfacher und liegt letztlich im Ermessen des Richters.[1303]

3. Produktart wird generell mit normaler Aufmerksamkeit erworben

In einer dritten Kategorie können jene Produkte zusammengefasst werden, die vom breiten Publikum weder mit einer besonders geringen noch einer besonders hohen Aufmerksamkeit erworben werden. Hierzu gehört wohl die *«grosse Masse»* an Produkten, deren Erwerb zwar nicht häufig erfolgt, gleichzeitig aber auch nichts Aussergewöhnliches darstellt.[1304] Für die Bestimmung des Aufmerksamkeitsgrads steht bei diesen Produkten nicht die Produktart, sondern vielmehr die Zusammensetzung der *massgebenden Verkehrskreise* im Vordergrund.[1305] 293

III. Ausstattung der Produkte

Die Gefahr von Verwechslungen kann durch die Ausstattung der gekennzeichneten Produkte beeinflusst werden.[1306] Über die Bedeutung des Begriffs *Ausstattung* 294

1300 BGE 61 II 54 E. 3 S. 57 f. – Ox-Lay; EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1.1; Arpagaus, BSK UWG, N 117 zu Art. 3 lit. d UWG.

1301 Siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1.1; siehe auch bereits vorne, Rn. 291.

1302 Siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.1.3; siehe zudem Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 104 zu Art. 3 UWG; und zum *sozialen Status* das Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2.2 – Land Rover/Land Glider.

1303 Arpagaus, BSK UWG, N 117 zu Art. 3 lit. d UWG.

1304 BGE 73 II 57 E. 1 S. 60 – Smidor; siehe auch Tobler, S. 43.

1305 BGE 73 II 57 E. 1 S. 60 – Smidor; siehe hierzu hinten, Rn. 303 ff.

1306 Siehe die Verweise auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hinten, Rn. 297; Alberini, S. 131; Arpagaus, BSK UWG, N 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Matter, N 7b zu Art. 6 MSchG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 41 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin, Diss., S. 198; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 222 f.

besteht im schweizerischen Recht indes keine Einigkeit.[1307] Das Bundesgericht verwendete den Begriff jeweils für die *äussere Form* einer Ware sowie für deren *Aufmachung*, wozu auch die *Farbe* und die *Verpackung* der Ware gehöre.[1308] In der Lehre wird der Begriff sehr unterschiedlich verstanden, so etwa als *«Gesamtheit der visuell wahrnehmbaren, äusseren Merkmale einer Ware und ihrer Verpackung»,*[1309] als *«Gesamtheit der Elemente, welche die Ware in absatzfähiger Form und Verpackung präsentieren»,*[1310] als *«Gesamtheit der Werbemittel, welche für die Produkteankündigung eingesetzt werden»,*[1311] als *«äusseres Erscheinungsbild eines Produkts»,*[1312] als *«all das, was über den offenen Verkauf einer Ware hinausgeht und was für den eigentlichen Gebrauchszweck dieser Ware nicht mehr unbedingt notwendig, wohl aber in den meisten Fällen nützlich und angenehm oder auch ‹nur› informativ ist»,*[1313] als *«Marktauftritt des Anbieters von Waren und Dienstleistungen»,*[1314] als «*Oberbegriff für sämtliche Kennzeichen einer bestimmten Ware oder Dienstleistung*»,[1315] als «*alle visuell wahrnehmbaren Kennzeichen*»,[1316] als *«jede Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung […], die nicht als Marke geschützt ist»,*[1317] oder als *«Auffangbegriff für alle nicht registrierten Kennzeichen».*[1318]

1307 Siehe statt vieler Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 124 ff. zu Art. 3 lit. d UWG.

1308 BGE 103 II 211 E. 3a S. 216 – Choco Nuts; 93 II 272 E. 6 S. 280 f. – Kuttelreinigungsmaschine; 90 IV 168 E. 2 S. 172 – Wacholderzweig; 88 II 378 E. 3g S. 383 – Tobler-o-rum; 83 II 154 E. 3a S. 158 – Blumenhalter; 79 II 316 E. 2a S. 319 – Schnurschalter; 61 II 381 E. 1 S. 385 – Gaba. Siehe auch das Urteil des BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II, wo das Bundesgericht die Etikettierung eines Produkts nicht zu dessen Ausstattung zählte. Ähnlich wie das Bundesgericht H. David, Kommentar aMSchG 1890, N 23 zu Art. 1 aMSchG; Raduner, S. 14; m.w.Verw. Gubler, S. 36 f., und P. Troller, Diss., Fn. 4 S. 51.

1309 Gubler, S. 41.

1310 Arpagaus, BSK UWG, N 134 zu Art. 3 lit. d UWG.

1311 Willi, N 4 zu Vor Art. 1 MSchG.

1312 Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 124 zu Art. 3 lit. d UWG.

1313 L. David, Ausstattungsrecht, S. 1501.

1314 Marbach, SIWR III/1, Rn. 48.

1315 Dobler, Rn. 61.

1316 A. Troller, IGR Band I, S. 427; A. Troller/P. Troller, S. 109; differenzierend P. Troller, Diss., S. 51 f.

1317 Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 57 zu Art. 3 lit. d UWG; ähnlich Kobel, S. 109.

1318 Hilti/Iskic, Rn. 432.

Die vorne wiedergegebenen Begriffsverständnisse lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen: Die eine Gruppe – zu der auch die Meinung des Bundesgerichts zu zählen ist[1319] – versteht den Begriff in einem weiten Sinne, der sowohl unterscheidungskräftige als auch nicht unterscheidungskräftige Elemente umfasst.[1320] Nach dem Verständnis der anderen Gruppe steht der Begriff hingegen nur für *Kennzeichen*, denen begriffsnotwendig auch *Unterscheidungskraft* zukommen muss[1321].[1322] Nach der hier vertretenen Auffassung besteht keine Notwendigkeit, den Begriff der Ausstattung nur auf unterscheidungskräftige Elemente zu beschränken.[1323] Bei der Unterscheidungskraft handelt es sich nicht um ein notwendiges Begriffs- 295

1319 Das Bundesgericht hält in ständiger Rechtsprechung fest, dass eine Ausstattung nur dann geschützt sein könne, wenn ihr *Kennzeichnungskraft* zukomme und sie vom Publikum somit als Herkunftshinweis verstanden werde, sei dies kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung (BGE 135 III 446 E. 6.2 S. 451 – Maltesers; 116 II 365 E. 3b S. 369 – Nivea; 108 II 327 E. 5a S. 332 – Lego; 108 II 69 E. 2b S. 74 – Rubikwürfel; Urteil des BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 – Eurojobs; siehe zur Entwicklung dieser Rechtsprechung hinten, Fn. 1326). Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 35 zu Art. 3 lit. d UWG, und A. Troller, IGR Band I, S. 426, leiten hieraus ab, dass nach dem Verständnis des Bundesgerichts nur bei gegebener Kennzeichnungskraft von Ausstattung gesprochen werden könne. Die Kennzeichnungskraft wäre folglich ein notwendiges Begriffsmerkmal des Begriffs Ausstattung. Nach der hier vertretenen Auffassung ergibt sich aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gerade das Gegenteil: Wenn einer Ausstattung gemäss den Ausführungen des Bundesgerichts nur gerade dann Schutz zukommen soll, wenn sie kennzeichnungskräftig ist, muss es im Umkehrschluss auch Ausstattungen geben, die nicht kennzeichnungskräftig sind und somit schutzlos bleiben (siehe hierzu insbesondere BGE 70 II 110 E. 1b f. S. 112 f. – Ostbye).

1320 Zu dieser Gruppe sind die Meinungen von Arpagaus, BSK UWG, N 134 zu Art. 3 lit. d UWG, L. David, Ausstattungsrecht, S. 1501, Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 124 zu Art. 3 lit. d UWG, Marbach, SIWR III/1, Rn. 48, und Willi, N 4 zu Vor Art. 1 MSchG, zu zählen.

1321 Siehe zum Begriff *Kennzeichen* vorne, Rn. 8 ff.

1322 So ausdrücklich Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 34 f. zu Art. 3 lit. d UWG, und Kobel, S. 109. Zu dieser Gruppe sind auch die Meinungen von Dobler, Rn. 61, Hilti/Iskic, Rn. 432, und Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 57 zu Art. 3 lit. d UWG, zu zählen. Unklar A. Troller, IGR Band I, S. 427, der unter Ausstattung zwar *«alle visuell wahrnehmbaren Kennzeichen»* versteht, in seinen Ausführungen dann aber gleichzeitig impliziert, dass es auch eine nicht unterscheidungskräftige Ausstattung geben muss (S. 433).

1323 Siehe auch A. Troller, IGR Band I, S. 427, der einräumt, dass dem Wort *Ausstattung* im umgangssprachlichen Sinne bei Anwendung seines juristischen Begriffsverständnisses Gewalt angetan werde. Zum allgemeinen Sprachgebrauch siehe Gubler, S. 34 ff.

merkmal der Ausstattung.[1324] Freilich ist der kennzeichenrechtliche *Schutz* der Ausstattung erst möglich, wenn dieser Unterscheidungskraft[1325] zukommt.[1326] Dies

---

[1324] In eine ähnliche Richtung geht Gubler, S. 40: *«Nicht das Wort ‹Ausstattung› sollte als Oberbegriff für sämtliche Kennzeichen einer Ware dienen, sondern der Begriff ‹Warenkennzeichen›.»*.

[1325] In Rechtsprechung und Lehre ist meist die Rede von *Kennzeichnungskraft*. Im vorliegenden Zusammenhang geht es jedoch um die konkrete Eignung einer Ausstattung, vom Publikum als Unterscheidungsmittel für bestimmte Produkte aufgefasst zu werden. Zu prüfen sind die grundsätzlichen Voraussetzungen des Kennzeichenschutzes. Wie hoch die Kennzeichnungskraft der betreffenden Ausstattung ist und ob sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, ist eine andere Frage, die entsprechend abzugrenzen ist. Nach der hier vertretenen Auffassung ist somit der Begriff der *Unterscheidungskraft* vorzuziehen (siehe zu dieser Unterscheidung Noth/Thouvenin, SHK MSchG, N 24 ff. zu Art. 1 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 46 zu Art. 3 MSchG; Willi, N 17 f. zu Art. 1 MSchG). Dass nicht die *Kennzeichnungskraft* gemeint sein kann, zeigt sich auch daran, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts jeweils auch die *Verkehrsdurchsetzung* der betreffenden Ausstattung zu prüfen ist (BGE 135 III 446 E. 6.2 S. 451 – Maltesers; Urteile des BGer 4A.567/2008 vom 23. Februar 2009 E. 5.1 – Fairsicherung; 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 – Eurojobs).

[1326] In seinen früheren Entscheiden hielt das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung fest, dass der betreffenden Ausstattung aufgrund ihrer Originalität oder Durchsetzung im Verkehr die Wirkung eines Hinweises auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware zukommen müsse (BGE 79 II 316 E. 2a S. 319 – Schnurschalter; 72 II 392 E. 3 S. 394 ff. – Elco; 70 II 110 E. 1b f. S. 112 f. – Ostbye; 61 II 381 E. 1 S. 385 – Gaba). In BGE 83 II 154 E. 4 S. 160 ff. – Fleuro, gab das Bundesgericht diese Rechtsprechung unter Hinweis auf den Erlass des aUWG 1943 auf und führte aus, dass die Nachahmung einer Ausstattung einen Missbrauch des Wettbewerbs darstelle, ungeachtet dessen, ob die nachgeahmte Ausstattung originell sei oder Verkehrsgeltung erlangt habe oder nicht (bestätigt in BGE 83 IV 198 S. 200 – Expresso, und BGE 88 IV 79 E. 1 S. 82 – Heizapparat). Bereits in BGE 87 II 54 E. 2 S. 56 – Anuba, und BGE 90 IV 168 E. 2 S. 172 – Wacholderzweig, berief sich das Bundesgericht indes wieder auf die früheren Entscheide, bevor es in BGE 92 II 202 E. 7a S. 207 f. – Wäschesack dann offiziell wieder zur früheren Rechtsprechung zurückkehrte, weil die kurzzeitig übernommene Auffassung nicht einleuchte – eine Verwechslungsgefahr setze voraus, dass die Ausstattung überhaupt etwas über die Herkunft oder Qualität der Ware aussage. Seither hält das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung fest, dass eine Ausstattung nur dann geschützt sein könne, wenn ihr Kennzeichnungskraft zukomme und sie vom Publikum somit als Herkunftshinweis verstanden werde, sei dies kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung (BGE 135 III 446 E. 6.2 S. 451 – Maltesers; 116 II 365 E. 3b S. 369 – Nivea; 108 II 327 E. 5a S. 332 – Lego; 108 II 69 E. 2b S. 74 – Rubikwürfel; Urteil des BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.1 – Eurojobs).

schliesst aber nicht aus, dass Produkte mit Ausstattungen versehen sein können, die nicht unterscheidungskräftig sind und somit schutzlos bleiben. Die Auffassung der ersten Gruppe ist demnach zu bevorzugen.[1327]

Sofern es sich bei der Ausstattung nicht um das Kennzeichen selbst handelt, aus dem der Kennzeicheninhaber Rechte ableiten will, kommt die Ausstattung von Produkten als *externer Umstand* bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Betracht. Beruft sich der Kennzeicheninhaber hingegen im Sinne des *Ausstattungsschutzes* auf die Ausstattung als geschütztes Kennzeichen, so sind die Ausstattungen der Produkte nicht als *externe Umstände*, sondern vielmehr als Kennzeichen im Rahmen der *Zeichenähnlichkeit* zu berücksichtigen. 296

Im Rahmen der bisher ergangenen Entscheide fand insbesondere die *Verpackung* der Produkte Berücksichtigung.[1328] Die Verpackung der Produkte kann eine Verwechslungsgefahr sowohl herbeiführen als auch ausschliessen. Ein anschauliches Beispiel für letzteren Fall bietet der BGE 63 II 282 zugrunde liegende Sachverhalt: Während die Packungen der Klägerin ein *«buntes unruhig wirkendes Gemisch von verschiedenen Farben (olivgrün, dunkelgrün, rot und weiss) und von Aufschriften und Linien»* aufwiesen, kamen die Packungen der Beklagten in einem *«einfachen und ruhigen, an die Zürcher Kantonsfarben erinnernden Farbenzweiklang blau-weiss»* daher.[1329] Auswirken können sich aber auch weitere Elemente der Ausstattung von Produkten, wie etwa die Aufmachung,[1330] Warenform,[1331] Etikettierung,[1332] Geschäftspapiere, Bestellformulare, Werbeunterlagen, Kataloge, Preis- 297

1327 Für den Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es nicht notwendig, den exakten Bedeutungsinhalt des Begriffs der Ausstattung festzulegen, weshalb an dieser Stelle auf eine eigene Definition dieses komplexen Begriffs verzichtet wird.

1328 BGE 113 II 77 E. 4b S. 84 – Aiguille; 96 II 236 E. 4 S. 242 – Havoline; 95 II 461 E. III.2. S. 468 f. – Parisiennes; 63 II 282 E. 2 S. 286 f. – Blaustern; 47 II 360 E. 2 S. 364 – Glygis; 33 II 172 E. 3 S. 178 – Cailler; Urteil des BGer 4C.60/2003 vom 2. Juli 2003 E. 3.2.1 – Petit Suisse; siehe auch Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen HG.2011.10-HGP vom 4. März 2011 E. 3c – Nespresso/Denner; siehe zum europäischen Recht Urteil des EuG vom 21. Juni 2012, Rs. T-276/09, *Yakult*, Rn. 58.

1329 Das Bundesgericht liess diese Unterschiede im Rahmen seiner markenrechtlichen Beurteilung dann aber unberücksichtigt (BGE 63 II 282 E. 2 S. 286 f. – Blaustern).

1330 Siehe hierzu BGE 87 II 40 E. 1d S. 43 – Quick; Urteil des BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 8.3 – Botox; siehe zum europäischen Recht das Urteil des EuGH vom 22. September 2011, Rs. C-482/09, *Budějovický Budvar*, Rn. 80.

1331 Siehe BGE 39 II 352 E. 3 S. 358 – Katzenfaden; 34 II 369 E. 5 S. 373 f. – Gewichtstein; 24 II 52 E. 5 S. 57 – La corona ducal.

1332 Siehe hierzu das Urteil des BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004 – Limmi II.

listen oder Ladeneinrichtungen.[1333] Dies gilt nicht nur für Waren, sondern analog auch für Dienstleistungen.[1334]

IV. Preis der Produkte

298 Der Preis der gekennzeichneten Produkte kann sich auf zwei verschiedene Arten auswirken: Einerseits kann der Preis die *Aufmerksamkeit* beeinflussen, die das Publikum beim Erwerb der Produkte anwendet, und sich damit mittelbar auf die Verwechslungsgefahr auswirken.[1335] Der Preis wird als Indikator für die Aufmerksamkeit herangezogen. Es gelten dieselben Überlegungen, die bereits vorne im Zusammenhang mit der *Produktart* angestellt wurden.[1336]

299 Andererseits können sich *Preisunterschiede* zwischen dem Produkt des Kennzeicheninhabers und jenem des Zweitbeanspruchers auch unmittelbar auf die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum auswirken.[1337] Preisunterschiede können die Herkunft der gekennzeichneten Produkte andeuten.[1338] Stehen sich etwa ein teures, exklusives Produkt und ein billiger Massenartikel gegenüber, so dürfte das Publikum weniger Gefahr laufen, die Produkte miteinander zu verwechseln, als wenn diese derselben Preiskategorie angehören.[1339] Der häufigste Anwendungsfall besteht wohl darin, dass die Verwechslungsgefahr durch den niedrigeren Preis des Produkts des Zweitbeanspruchers ausgeräumt wird.[1340] Zu beachten ist indes-

---

1333 Siehe zu möglichen Ausstattungselementen Arpagaus, BSK UWG, N 134 zu Art. 3 lit. d UWG; L. David, Ausstattungsrecht, S. 1501; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 125 zu Art. 3 lit. d UWG.

1334 Siehe hierzu Arpagaus, BSK UWG, N 134 zu Art. 3 lit. d UWG; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 125 zu Art. 3 lit. d UWG; a.M. aber L. David, Ausstattungsrecht, S. 1501, der die Verwendung des Begriffs Ausstattung ausschliesslich für Waren richtig hält.

1335 Marbach, SIWR III/1, Rn. 998; siehe zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 317 zu § 14 MarkenG.

1336 Siehe vorne, Rn. 281 ff.

1337 Siehe BGE 56 II 402 E. 5a S. 405 – Sportsman; 37 II 11 E. 2 S. 15 f. – Valda; Alberini, S. 131 f.; Matter, N 7 zu Art. 6 aMSchG 1890; siehe zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 22. September 2011, Rs. C-482/09, *Budějovický Budvar*, Rn. 80; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 224.

1338 BGE 96 II 236 E. 4 S. 242 – Havoline.

1339 Für ein Beispiel siehe Reinhard, S. 224 f.

1340 Siehe zum deutschen Recht die Rechtsprechung des BGH in Urteil des BGH vom 11. März 2004, I ZR 304/01, *Internet-Versteigerung*, E. 2b/aa Ziff. 1; siehe auch Glöckner, S. 283; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 325 zu § 14 MarkenG.

sen, dass sich trotz oder gerade wegen des Preisunterschieds auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ergeben kann.[1341]

V. Qualität der Produkte

Die Qualität der gekennzeichneten Produkte kann sich auf Bestand und Höhe einer Verwechslungsgefahr auswirken, wenn diese vom Publikum frei überprüft werden kann, was insbesondere bei einem *offenen Warenangebot* der Fall sein dürfte[1342].[1343] Eine Verwechslungsgefahr ist eher anzunehmen, wenn die Produkte von gleicher oder zumindest ähnlicher Qualität[1344] sind, als wenn wesentliche Qualitätsunterschiede bestehen.[1345] So dürfte etwa das Anbieten von Kleidung oder Schuhen von derselben Qualität wie ein Konkurrenzprodukt das Entstehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum begünstigen. 300

D. Fallgruppe «Publikum»

Einen Einfluss auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr hat selbstredend auch die Zusammensetzung der massgebenden Verkehrskreise.[1346] Ganz besonders 301

1341 Siehe BGE 58 II 449 E. 5 S. 459 – Persil, und Urteil des BGer 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 5.2 – IWC.

1342 Interessant ist in diesem Zusammenhang BGE 56 II 402 E. 5a S. 405 – Sportsman, wo das Bundesgericht ausführte, dass die Konsumenten kaum je Gefahr liefen, einen *«apéritif»* mit einem *«champagne»* zu verwechseln, da sich die beiden Getränke unter anderem in Geschmack, Konsistenz und Qualität unterscheiden würden. Die Argumentation erscheint fragwürdig, da die Qualität von Getränken nicht beim Erwerb, sondern erst beim Konsum festgestellt werden kann.

1343 BGE; 56 II 402 E. 5a S. 405 – Sportsman. Siehe auch BGE 93 II 424 E. 4 S. 430 – Burberrys, und BGE 87 II 35 E. 2c S. 39 – BIC, wo das Bundesgericht die Qualitätsunterschiede im Markenrecht aus normativen Gründen jedoch unberücksichtigt liess. Siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 223.

1344 Eugen Brunner/Hunziker, S. 340, sprechen von *«gleicher Machart»*.

1345 Ähnlich zum deutschen Recht Reinhard, S. 223

1346 BGE 98 II 138 E. 1 S. 142 – Luwa; Marbach, SIWR III/1, Rn. 995; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 701; Meisser/Alder/Knaak/J. Müller/Panchaud/Ritscher, S. 169; siehe auch Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG960545 vom 29. Juni 1999 E. Fe/aa, in: sic! 1999 S. 581 ff. – Rivella/Apiella II; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 33 zu § 31 WZG.

zeigt sich dies bei der *Aufmerksamkeit*, die ein bestimmtes Publikum beim Erwerb der betreffenden Produkte anwendet. Gerade bei der grossen Masse an Produkten, deren Erwerb an sich nichts Besonderes darstellt, ist – so das Bundesgericht – die *Art der Verkehrskreise* letztlich entscheidender als die *Art der Produkte*.[1347]

302 Abzugrenzen sind die in dieser Fallgruppe genannten *externen Umstände* von der *Bestimmung der massgebenden Verkehrskreise* an sich.[1348] Nachfolgend geht es um die Frage, wie sich die Charakteristika eines bestimmten Verkehrskreises auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auswirken. Die Bestimmung des massgebenden Verkehrskreises ist hingegen *vorfrageweise* zu klären[1349] – dies ist aber nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

I. Aufmerksamkeit des Publikums

303 Die von den massgebenden Verkehrskreisen beim Erwerb von bestimmten Produkten angewendete Aufmerksamkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Einerseits wird die Aufmerksamkeit *generell* insbesondere durch die Produktart, den Vertriebsweg und eine allfällige Branchenusanz beeinflusst.[1350] Andererseits kann sich die Aufmerksamkeit aber auch *spezifisch* – je nach Art des Verkehrskreises – unterscheiden.[1351] Der Einfluss von Produktart,[1352] Vertriebsweg[1353] und Branchenusanz[1354] wird an anderen Stellen der vorliegenden Arbeit umschrieben. Nachfolgend geht es um die spezifische Aufmerksamkeit bestimmter Verkehrskreise.

304 Aus der bisherigen Rechtsprechung sind vordergründig *«Berufsleute»* zu erwähnen, denen das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung beim Erwerb von *«Spe-*

1347 BGE 73 II 57 E. 1 S. 59 f. – Smidor.

1348 Ähnlich zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 465 zu § 14 MarkenG.

1349 Marbach, SIWR III/1, Rn. 180.

1350 Alberini, S. 86 ff.

1351 Deutlich die firmenrechtliche Rechtsprechung in BGE 118 II 322 E. 1 S. 323 – Ferosped; 114 II 432 E. 2a S. 433 – Lacoste; 100 II 224 E. 2 S. 226 – Aussenhandel AG; 94 II 128 E.1 S. 129 – Aquafiltro; 92 II 95 E. 2 S. 97 f. – Pavag; Marbach, SIWR III/1, Rn. 995; Streuli-Youssef, Prüfungsmassstab, S. 90; siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.

1352 Siehe hierzu vorne, Rn. 281 ff.

1353 Siehe hierzu hinten, Rn. 313 ff.

1354 Siehe hierzu hinten, Rn. 324 f.

zialprodukten» zumindest eine höhere Aufmerksamkeit attestiert als dem breiten Publikum beim Erwerb von *«Massenartikeln des täglichen Bedarfs»*.[1355] Die vom Bundesgericht gewählte Formulierung erscheint indessen als zu eng, zumal nicht nur bei *Berufsleuten*, sondern vielmehr bei *Fachleuten* im Allgemeinen eine erhöhte Aufmerksamkeit beim Erwerb von Produkten ihres Fachgebiets zu erwarten ist.[1356] Freilich bestehen solche Fachkreise in der Regel aber aus *gewerblichen Marktteilnehmern*, wie etwa Händlern, Facheinkäufern und Fachverkäufern sowie technischen Fachleuten.[1357] Angehörige von Fachkreisen sind sich gewohnt, Produktangebote sorgfältig zu prüfen[1358] und beim Erwerb systematisch vorzugehen.[1359] Sie interessieren sich für den hinter dem Produkt stehenden Hersteller oder Leistungserbringer,[1360] zumal sie über entsprechende Vorkenntnisse verfügen[1361] und oft auch über die Vertriebsverhältnisse Bescheid wissen.[1362] Daraus resultiert in der Regel ein grösseres Unterscheidungsvermögen und eine höhere Aufmerksamkeit beim Erwerb von Produkten des betreffenden Fachgebiets, sodass schon verhältnismässig geringe Abweichungen zwischen den Kennzeichen wahrgenom-

---

1355 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1249; siehe ferner bereits die BGE 92 II 270 E. 3 S. 276 – Cosil; 84 II 441 E. 2 S. 445 – Xylokain; 73 II 57 E. 1 S. 60 – Smidor; 61 II 54 E. 3 S. 57 – Ox-Lay.

1356 Man denke etwa an hobbymässige Programmierer, die eine spezielle Software erwerben, oder Kletterer, die in eine spezielle Ausrüstung investieren. Implizit ebenso Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 701. Siehe zudem das Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.3 – Yello, wo auch das Bundesgericht von *«Berufsleuten bzw. Fachleuten»* spricht, sowie BGE 84 II 441 E. 2 S. 445 – Xylokain, wo allgemein von *«Sachkundigen»* die Rede ist.

1357 Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 31 zu Art. 3 lit. d UWG; zum deutschen Recht siehe Büscher, Kommentar Büscher et al., N 313 zu § 14 MarkenG.

1358 Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.1 – Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank; Dobler, Rn. 227; Matter, N 4a zu Art. 6 aMSchG 1890; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 33 zu § 31 WZG.

1359 Siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.

1360 BGE 116 II 471 E. 3a/aa S. 474 – Volvo; 92 II 270 E. 3 S. 276 – Cosil; siehe zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 14. Dezember 1995, I ZR 240/93, *Vakuumpumpen*, E. 3a.

1361 BGE 77 II 331 E. 3a S. 334 – Solis; 61 II 54 E. 3 S. 57 – Ox-Lay; ähnlich BGE 84 II 441 E. 2 S. 446 – Xylokain; siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.

1362 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 164 zu Art. 3 MSchG; für ein Beispiel siehe BGE 95 II 470 E. III.2.a S. 477 f. – Brief-/Milchkasten.

men werden[1363].[1364] Allerdings sind auch Ausnahmefälle denkbar, etwa wenn ein bestimmtes Produkt von den Fachleuten täglich verbraucht und mit entsprechend hoher Frequenz erworben wird[1365].[1366]

305 Ein weiteres – allerdings unschönes und verfehltes – Beispiel für einen spezifischen Aufmerksamkeitsgrad eines bestimmten Verkehrskreises bietet der *«Hausfrauenvorbehalt»,*[1367] den das Bundesgericht in seiner früheren Rechtsprechung anbrachte, indem es jeweils festhielt, an das Unterscheidungsvermögen von Hausfrauen und Dienstboten dürften nur geringe Anforderungen gestellt werden, da ihnen in der Regel der *«geschärfte kaufmännische Blick»* abgehe.[1368] Denkbar sind demgegenüber spezifische Aufmerksamkeitsgrade von Kindern[1369] und Senioren[1370]. Insbesondere im Fall von Kindern ist indes zu beachten, dass der Erwerb der betreffenden Produkte regelmässig von einer Betreuungsperson besorgt wird, wobei deren Entscheidungsprozess wiederum vom Kind beeinflusst sein kann.[1371]

306 Der Zusammenhang zwischen der Aufmerksamkeit des Publikums und der Verwechslungsgefahr blieb nicht ohne Kritik[1372]: Allen voran bringt Marbach vor, eine höhere Aufmerksamkeit führe keineswegs zwingend zu einer Abnahme der

---

1363 BGE 73 II 57 E. 1 S. 60 – Smidor; 61 II 54 E. 3 S. 57 – Ox-Lay.

1364 Siehe zum Ganzen Arpagaus, BSK UWG, N 115 zu Art. 3 lit. d UWG; Gilliéron, Diss., Rn. 125; Hilti, SIWR III/2, Rn. 294, 371; Joller, SHK MSchG, N 63 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 995; Matter, N 4a zu Art. 6 aMSchG 1890; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 164 zu Art. 3 MSchG; A. Troller/P. Troller, S. 57.

1365 Man denke etwa an Verbrauchsmaterial für Zahnärzte. Siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 3, Ziff. 3.

1366 Wie Joller, Diss., S. 358, zutreffend ausführt, gelten die vorstehenden Überlegungen zu Fachkreisen für alle Kennzeichenrechte gleichermassen.

1367 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 100 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe auch Arpagaus, BSK UWG, N 119 zu Art. 3 lit. d UWG.

1368 BGE 52 II 159 E. 1 S. 167 – Hero; 46 II 180 E. 1 S. 183 – Löwenkopf; 39 II 352 E. 3 S. 358 – Katzenfaden; 36 II 255 E. 7 S. 261 – Citrogen; demgegenüber wird der *«schweizerischen Durchschnittskäuferin»* von Waschmitteln in BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 – Radomat, ein *«recht gutes Erinnerungsvermögen»* zugesprochen.

1369 BGE 52 II 159 E. 1 S. 167 – Hero; 46 II 180 E. 1 S. 183 – Löwenkopf; Meisser/Alder/Knaak/J. Müller/Panchaud/Ritscher, S. 169.

1370 Meisser/Alder/Knaak/J. Müller/Panchaud/Ritscher, S. 169.

1371 Siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 33 zu § 31 WZG.

1372 Alberini, S. 87; Cherpillod, Droit suisse des marques, S. 110; Dobler, Rn. 227; Marbach, SIWR III/1, Rn. 997.

Verwechslungsgefahr.[1373] Aufmerksame Verkehrskreise, die mit dem Markt und den vorhandenen Kennzeichen besser vertraut seien, würden Gemeinsamkeiten besser erkennen und deshalb eher auf eine wirtschaftliche Verbundenheit schliessen. Damit sei zwar die unmittelbare Verwechslungsgefahr herabgesetzt, die mittelbare Verwechslungsgefahr[1374] könne aber sogar erhöht sein.[1375]

II. Sprachkenntnisse des Publikums

Die Sprachkenntnisse der massgebenden Verkehrskreise bestimmen die Wahrnehmung und das Verständnis[1376] von Kennzeichen und beeinflussen so die Gefahr von Verwechslungen.[1377] Den weitaus wichtigsten Anwendungsfall bilden Kennzeichen mit englischen Wortbestandteilen. Praxisgemäss werden Fachkreisen *«erhöhte»,*[1378] *«gute»*[1379] oder sogar *«sehr gute»*[1380] Englischkenntnisse zugeschrie- 307

[1373] Die Auffassung von Marbach gewinnt an Bedeutung im Lichte einer jüngst durchgeführten empirischen Studie zum Widerspruchsverfahren, die zum Ergebnis kam, dass der Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise in den Entscheiden des IGE kein signifikanter Einfluss auf die Feststellung der Verwechslungsgefahr zukomme (Thouvenin/Gerber/Altwicker, S. 1167 f., 1172).

[1374] Nach der hier verwendeten Terminologie ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gemeint.

[1375] Siehe zum Ganzen Marbach, SIWR III/1, Rn. 997, ihm folgend Dobler, Rn. 227; siehe auch Entscheid der RKGE vom 6. Juli 2005, E. 7, in: sic! 2005, S. 757 ff. – Boss/Airboss.

[1376] Illustrativ BGE 50 II 73 E. 3 S. 77 – Génie: *«Ferner fällt in Betracht, dass letzte Abnehmer der Uhren grösstenteils bäurische Kreise aus dem Stamme der Fellachen, meist Analphabeten, sind.».*

[1377] Siehe Alberini, S. 88, der die Sprachkenntnisse des Publikums ebenfalls als Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufführt.

[1378] Urteile des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – AdRank; 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 – we make ideas work; Urteile des BVGer B-5011/2018 vom 25. Mai 2020 E. 5.4 – Swiss Re – We make the world more resilient; B-4822/2013 vom 13. August 2014 E. 3.2 – So what do I do with my money; B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 – Stencilmaster.

[1379] Urteile des BVGer B-1269/2020 vom 25. Mai 2021 E. 5.4 – Quantex/Quantedge; B-5608/2019 vom 30. September 2020 E. 2.3 – Umbra Sheer; B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 3.3 – Digiline; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – Ironwood.

[1380] Urteile des BVGer B-8069/2016 vom 20. März 2018 E. 4.3 – Flame; B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 3.2 – Ontarget; B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 – Salesforce.com.

ben. Dem breiten Publikum wird demgegenüber nur ein *«Grundwortschatz»*[1381] oder *«durchschnittliche»*[1382] Kenntnisse der englischen Sprache attestiert, wobei davon ausgegangen wird, dass die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstehen.[1383] Keine Kenntnisse hat das breite Publikum demgegenüber etwa von der chinesischen oder russischen Sprache.[1384]

III. Verhalten des Publikums

308 Es ist möglich, dass die Gefahr von Verwechslungen durch das Verhalten des Publikums selbst beeinflusst wird.[1385] In seiner bisherigen Rechtsprechung berücksichtigte das Bundesgericht im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr etwa, dass sich Konsumenten Uhren im Laden jeweils vorlegen lassen würden,[1386] dass sie bei der Niederlassung in Hotels oft gestresst seien und deren Enseignes

---

1381 BGE 125 III 193 E. 1c S. 203 – Budweiser; 108 II 487 E. 3 S. 489 – Vantage; Urteil des BGer 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.2 – American Beauty; Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 – Stingray/Roamer Stingray; B-6927/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 7.2 – Sensoready/Sensigo; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – Ironwood; B-3381/2010 vom 13. Juli 2011 E. 6.1 – Victoria Cup; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.1 – Sky/Skype in und Skype out; B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.1 – Seven/Seven for all mankind. Siehe demgegenüber noch BGE 87 II 35 E. 2c S. 37 – Bic, wo das Bundesgericht für einen grossen Teil der schweizerischen Bevölkerung von *«bescheidensten Anfangskenntnissen»* ausging, und BGE 96 II 236 E. 3 S. 240 – Havoline, wo es sodann feststellte, dass man in der Schweiz betreffend die englische Sprache *«Fortschritte gemacht»* habe. Zum englischen Grundwortschatz des breiten Schweizer Publikums siehe die Kasuistik bei Aschmann, SHK MSchG, N 129 f. zu Art. 2 lit. a MSchG.

1382 Urteil des BGer 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 2.3 – Riverlake; Urteile des BVGer B-8069/2016 vom 20. März 2018 E. 4.3 – Flame; B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 3.2 – Performance driven by science.

1383 Urteile des BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 2.3 – Qatar Airways; B-6748/2008 vom 16. Juli 2009 E. 7 – xpertselect; B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 – Masterpiece; IGE-Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6; Willi, N 17 zu Art. 2 MSchG.

1384 Siehe Joller, SHK MSchG, N 65 zu Art. 3 MSchG, und Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 166 zu Art. 3 MSchG, je m.w.Verw.

1385 So ausdrücklich das Urteil des BGer 4C.199/2001 vom 6. November 2001 E. 6f – Audi III; siehe auch BGE 121 III 377 E. 3d S. 381 – Boss, und Aschmann, Beschreibende Inhalte, S. 239; Klett, S. 551.

1386 BGE 82 II 231 E. 3 S. 237 – Aquamatica.

deshalb nur oberflächlich betrachten würden,[1387] dass sie eine bestimmte Zigarettenmarke bevorzugen und somit keine andere Marke akzeptieren würden,[1388] dass sie Kleider vor dem Kauf meist anprobieren würden[1389] oder dass sie ihnen bekannte Lebensmittel nicht aufgrund einer Lektüre der Anschriften, sondern vielmehr aufgrund von deren Ausstattung auswählen würden[1390].[1391]

IV. Wissen des Publikums

Die Gefahr von Verwechslungen kann beeinflusst sein durch ein beim Publikum vorhandenes Wissen. Ein besonderer Wissensstand besteht vordergründig bei *Fachkreisen*, die in ihrem Fachgebiet über spezifische Kenntnisse und somit ein grösseres Unterscheidungsvermögen verfügen.[1392] Dies gilt etwa für wissenschaftliche Kreise, die sich für einen bestimmten Forschungspreis interessieren.[1393] 309

Ein bestimmter Wissensstand kann aber auch beim breiten Publikum vorhanden sein. Das Bundesgericht begründete etwa seine alte *«Migros-Schutzpraxis»* insofern, als jeder Konsument wisse, dass in der Migros keine Originalwaren erhältlich seien.[1394] Weiter attestierte das Bundesgericht dem schweizerischen Publikum im Gegensatz zum ausländischen Publikum weitergehende Kenntnisse und somit auch ein besseres Unterscheidungsvermögen betreffend Uhren[1395] und Schokola- 310

1387 BGE 91 II 17 E. 6 S. 22 – California-Résidence.

1388 BGE 95 II 461 E. 2 S. 466 – Parisiennes.

1389 BGE 121 III 377 E. 3d S. 381 – Boss.

1390 Urteil des BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II.

1391 Weitere Beispiele finden sich bei Lange, Rn. 3044, nach dem sich die Konsumenten beim Erwerb von Olivenöl mit wenig Zeit direkt aus den Regalen der grossen Supermärkte bedienten, und bei Weberndörfer, S. 274, der darauf hinweist, dass bestimmte Produkte von den Konsumenten unter Zuhilfenahme von Handnotizen gekauft würden.

1392 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1361 ff.

1393 BGE 102 II 161 E. 4a S. 168 – Otto Naegeli-Stiftung. Siehe zu den *Fachkreisen* im Übrigen die Ausführungen weiter vorne, Rn. 304.

1394 Marbach, Verkehrskreise, S. 9. Siehe auch Reinhard, S. 223, der als Beispiel einen Wochenmarkt nennt, auf dem überwiegend Plagiate angeboten würden, was den massgebenden Verkehrskreisen hinreichend bekannt sei.

1395 BGE 83 II 216 E. 3a S. 221 – Spera; 82 II 539 E. 2 S. 541 – Dog; 73 II 183 E. 1 S. 187 – Alpina; 73 II 57 E. 1 S. 61 – Smidor.

den[1396].[1397] Erwähnenswert ist auch der Fall *Swissair*, wo das Handelsgericht des Kantons Zürich eine Verwechslungsgefahr mit der Begründung verneinte, der Fall der Swissair-Gruppe habe eine *«beispiellose nationale Aufmerksamkeit»* erweckt und die massgebenden Verkehrskreise – *«von den Aviatikern bis zu den gewöhnlichen tatsächlichen oder potenziellen Fluggästen»* – wüssten, dass die Swiss Air Lines Ltd. mit Unterstützung der Grossbanken und der anderen Steuerzahler das Erbe der Swissair-Gruppe anzutreten versuche. Ein weiteres *«unumstössliches und unauslöschliches Basiswissen»,* welches *«Boulevard und Börsenparkett»* vereinige, sei die Suche nach einem Brand für das neue Flaggschiff des schweizerischen Luftverkehrs. Der Brand *«Swiss»* habe innert kürzester Zeit Verkehrsgeltung erlangt, zumal das Publikum – im Wissen darum, dass es um die Ablösung des Brands *«Swissair»* gehe – *«geradezu sehnlich»* darauf gewartet habe.[1398]

311 Der Umstand *Wissen des Publikums* weist freilich zahlreiche Berührungspunkte zu anderen Umständen auf, zumal diesen in der Regel die stillschweigende Annahme zugrunde liegt, dass die massgebenden Verkehrskreise auch Kenntnis von den betreffenden Umständen haben. Beim hier diskutierten Umstand ist hingegen ein darüber hinausgehendes, *besonderes Wissen* des Publikums angesprochen. Abzugrenzen ist dieses besondere Wissen insbesondere auch von der *Kennzeichnungskraft der Kennzeichen*: Bezieht sich das Wissen des Publikums auf die blosse Kenntnis der Zeichen, so ist damit deren Bekanntheit und folglich Kennzeichnungskraft angesprochen. Insoweit es dabei um die Kenntnis bzw. eben die *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens* geht, handelt es sich in den Anwendungsbereichen des Marken-, Firmen- und Namensrechts um einen schutzrechtsimmanenten Faktor.[1399]

[1396] BGE 95 II 191 E. II.3c S. 195 – Tobler Mint.

[1397] Siehe auch BGE 90 IV 168 E. 3 S. 174 – Wacholderzweig, wo das Bundesgericht mit Bezug auf Honig ausführte, Hausfrauen wüssten, dass bei Massenartikeln *«die Formen und Farben und nicht selten auch das Material der Verpackung wechseln, die Hersteller und ihre Produkte aber die gleichen bleiben»*. Siehe ferner BGE 56 II 222 E. 1 S. 229 – Novaseta, gemäss dem zumindest ein Teil der Konsumenten wisse, *«dass sich Kunstseide in einem Verfahren unter Anwendung einer Kupferverbindung herstellen lasse»*.

[1398] Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. März 2002 E. III.b/bb, in: sic! 2002 S. 250 ff.; siehe hierzu auch Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 79; Marbach, Verkehrskreise, S. 8; Reinhard, S. 174.

[1399] Siehe hierzu vorne, Rn. 184 und Rn. 256 f.

E. Fallgruppe «Vermarktung»

In der Fallgruppe *«Vermarktung»* werden alle Umstände zusammengefasst, die den Absatz von Produkten betreffen und sich auf die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum auswirken können.[1400] 312

I. Vertriebsweg

Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Kennzeichen kann beeinflusst werden durch die Vertriebswege, auf denen die gekennzeichneten Produkte vermarktet werden.[1401] So kann es eine Rolle spielen, ob die betreffenden Produkte in Warenhäusern[1402], Fachgeschäften[1403], Selbstbedienungsläden[1404], Markenboutiquen[1405], Flagship Stores[1406], Discountern[1407], Souvenirläden[1408], Marktständen[1409], im Internet[1410], über das Telefon[1411], über Vertreter[1412] oder gar auf offener Strasse[1413] verkauft werden. Ebenso kann es relevant sein, ob der Vertrieb über ein direktes oder 313

[1400] In der Rechtsprechung des Bundesgerichts findet sich der Ausdruck *«circonstances de la commercialisation»* (Urteil des BGer 4A_178/2021 vom19. Juli 2021 E. 2.1 – Canti).

[1401] Alberini, S. 87, 131; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1001; Matter, N 4c zu Art. 6 MSchG; siehe auch BGE 113 II 77 E. 4b S. 84 – Aiguille; Urteil des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.2 – Lumimart II; zum europäischen Recht siehe Urteil des EuGH vom 22. Juni 1999, Rs. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Rn. 27.

[1402] BGE 92 II 270 E. 3 S. 276 – Cosil; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 224.

[1403] Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 164 zu Art. 3 MSchG.

[1404] BGE 95 II 461 E. II.2 S. 466 – Parisiennes; 95 II 191 E. II.4c S. 196 – Tobler Mint.

[1405] Siehe zum deutschen Recht Ohly, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 3/59 zu § 4 UWG.

[1406] Siehe zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 11. Januar 2007, I ZR 198/04, *Handtaschen*, Rn. 40.

[1407] Siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 224.

[1408] Siehe zum deutschen Recht Ohly, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 3/59 zu § 4 UWG.

[1409] BGE 92 II 270 E. 3 S. 276 – Cosil; siehe zum deutschen Recht Ohly, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 3/59 zu § 4 UWG.

[1410] Siehe sogleich, Rn. 314.

[1411] Siehe sogleich, Rn. 315.

[1412] BGE 90 IV 168 E. 3 S. 174 – Wacholderhonig.

[1413] BGE 50 II 73 E. 3 S. 78 – Genie.

indirektes[1414] – im letzteren Fall über ein exklusives[1415] oder selektives[1416] – Vertriebssystem erfolgt.

314 Zwischen den Vertriebswegen und der Verwechslungsgefahr besteht ein Zusammenhang in zweifacher Hinsicht: *Erstens* kann der Vertriebsweg die *Aufmerksamkeit* und die *Wahrnehmung* des Publikums beeinflussen. Erfolgt der Vertrieb der Produkte etwa über das *Internet*, so geht die Rechtsprechung von einer höheren *Aufmerksamkeit* des Publikums aus. Der regelmässige Internetnutzer sei daran gewohnt, auch geringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu schenken, da diese genau in den Rechner eingetippt werden müsse, um auf die Webseite des Berechtigten zu gelangen.[1417] Diese Rechtsprechung blieb indes nicht ohne Kritik: Alberini vertritt die Auffassung, dass die Internetnutzer – ganz im Gegenteil – weniger aufmerksam seien, da die Nutzung des Internets praktisch gratis sei.[1418] Dies beweise gerade auch die weit verbreitete Praxis des *Typosquatting*[1419].[1420] Nach Städeli/Brauchbar Birkhäuser ist diese Rechtsprechung nicht mehr haltbar, da Webseiten häufig nicht mehr über die Eingabe der Adresse im Suchfeld des Browsers, sondern vielmehr über Suchmaschinen ermittelt würden. Geringfügige Abweichungen in der Schreibweise würden von den Suchmaschinen automatisch korrigiert.[1421] Zu beachten ist schliesslich auch, dass Domainnamen

1414 BGE 61 II 54 E. 3 S. 58 – Ox-Lay; Matter, N 4c zu Art. 6 MSchG.

1415 Glöckner, S. 283, m.Verw. auf Urteil des BGer 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 – IWC.

1416 Siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 223 f.

1417 Urteile des BGer 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.4 – rspsa.ch; 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.3 – Yello; 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 2 – xperteam.com; Urteil des BVGer B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 2 – Absolut/Absolute Poker; ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 1001; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 663; Six, Rn. 110 f.

1418 Alberini, S. 87 f.; ebenso Alberini/Guillet, S. 310.

1419 Beim *Typosquatting* werden Buchstaben von berühmten Kennzeichen mit Tippfehlern als Domainnamen registriert, um Tippfehler von Internetnutzern auszunützen und diese so auf die eigene Webseite zu lenken (Weber, S. 160).

1420 Alberini, Fn. 341; ebenso Alberini/Guillet, Fn. 46.

1421 Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 165, 294 zu Art. 3 MSchG; ebenso Schlosser/Maradan, CR LPM, N 36 zu Art. 3 MSchG; kritisch Alberini/Guillet, S. 311 f.

nicht nur im Internet, sondern auch ausserhalb – etwa in der Werbung oder auf Geschäftspapieren – verwendet werden.[1422]

Insbesondere bei einem Vertrieb über das *Telefon* wird sodann die *Wahrnehmung* der Kennzeichen durch das Publikum beeinflusst.[1423] Undeutlichkeiten beim Sprechen oder Hörfehler können die Gefahr von Verwechslungen erhöhen.[1424] Hinzu kommt, dass Kennzeichen im mündlichen Verkehr oft nur in abgekürzter Form verwendet werden.[1425] Die Fähigkeit des Publikums zur Wahrnehmung der Kennzeichen kann jedoch auch bei anderen Vertriebswegen beeinträchtigt sein, etwa wenn die Produkte an lärmbelasteten Orten erworben werden.[1426] 315

Zweitens kann die Ähnlichkeit der Vertriebswege der Produkte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen begünstigen[1427] oder umgekehrt kann deren Unterschiedlichkeit einer Verwechslungsgefahr entgegenwirken.[1428] Werden etwa die einen Produkte in exklusiven Markenboutiquen verkauft, die anderen aber als Werbegeschenke abgegeben, so vermindert dieser Umstand die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum.[1429] 316

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Vertriebswege auch schon bei der Beurteilung der *Produktähnlichkeit* – ein separates Beurteilungskriterium – rele- 317

1422 BGE 128 III 401 E. 7.2.2 S. 410 – luzern.ch; Joller, SHK MSchG, N 62 zu Art. 3 MSchG; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 669.

1423 Siehe auch zum deutschen Recht Weberndörfer, S. 274.

1424 BGE 91 II 4 E. 4 S. 15 f. – Colux; siehe zudem BGE 93 II 260 E. 3b S. 266 – Brisemarine; 90 II 192 E. 5c S. 203 f. – Mondial; 88 II 176 E. 5 S. 182 – Adrema; Entscheid der RKGE vom 22. Oktober 2004, E. 7, in: sic! 2005, S. 133 ff. – Parvest.

1425 BGE 92 II 95 E. 3 S. 98 – Pavag.

1426 Man denke etwa an Nachtclubs (Weberndörfer, S. 274). Siehe zudem den Beschluss des BGH vom 13. Oktober 2004, I ZB 4/02, *il Padrone/Il Portone*, E. III.3a, wo der klanglichen Ähnlichkeit der Kennzeichen eine besondere Bedeutung beigemessen wurde, weil die Weine in gastronomischen Betrieben bestellt wurden.

1427 Siehe zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 14. September 2017, I ZR 2/16, *Leuchtballon*, Rn. 37.

1428 Urteil des BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.5 – Otto's I; BGE 96 II 400 E. 2 S. 404 – Eden Club; ferner BGE 96 II 236 E. 4 S. 242 – Havoline; Urteil des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.3.2 – Lumimart II; siehe zum deutschen Recht das Urteil des BGH vom 11. Januar 2007, I ZR 198/04, *Handtaschen*, Rn. 40.

1429 Ähnlich Glöckner, S. 283, m.Verw. auf Urteil des BGer 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 – IWC.

vant sind.[1430] Dort sind die Vertriebswege jedoch nicht direkt miteinander zu vergleichen, sondern lediglich indirekt im Rahmen der Beurteilung der Gleichartigkeit der vertriebenen Produkte. Demzufolge ist bei der *Produktähnlichkeit* nicht auf die *tatsächlichen*, sondern auf die für die betreffenden Produkte *allgemein üblichen* Vertriebswege abzustellen.[1431]

II. Werbung

318 Die von Unternehmen zur Vermarktung ihrer Produkte getroffenen Werbemassnahmen können sich auf die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum auswirken.[1432] Der Einfluss auf die Verwechslungsgefahr ergibt sich aus Ähnlichkeiten zwischen den Werbemassnahmen untereinander oder zwischen Werbemassnahmen und einem Kennzeichen. Das Bundesgericht berücksichtigte etwa den Umstand, dass die Hersteller von Archivierungsanlagen einerseits und Rolltreppen andererseits beide in ihrer Werbung die durch ihre Produkte erzielbare Raumersparnis betonten. Das Anpreisen des gleichen Vorzugs von zwei an sich verschiedenen Produkten, die unter einer beinahe gleichlautenden Marke vertrieben würden, sei zweifellos geeignet, beim Publikum die Vorstellung zu erwecken, die beiden Produkte würden vom selben Hersteller stammen.[1433] In einem anderen Entscheid kam das Bundesgericht zum Schluss, dass die von der Klägerin in ihrer Werbung für Käse verwendeten Zusätze *«extra»*, *«classic»*, *«1/4 fett»* und *«Surchoix»* in Anbetracht des Kennzeichens der Beklagten, welches den Bestandteil *«Natural»* enthielt, die Verwechslungsgefahr erhöhen würden, da solche Zusätze an Serien von Produkten erinnerten, welche die Konsumenten dann dem gleichen Hersteller zuordnen würden.[1434]

[1430] BGE 77 II 331 E. 3a/3b S. 336 – Solis; Joller, SHK MSchG, N 306 ff. zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 138 ff. zu Art. 3 MSchG; A. Zimmerli, S. 153.

[1431] Urteile des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.3 – Bally/Balu; B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 6.3.1 – CC/Organic Glam OG; B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 4.1 ff. – Old Navy/Old Navy; Joller, SHK MSchG, N 311 zu Art. 3 MSchG.

[1432] Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 59 zu Art. 3 lit. d UWG; A. Zimmerli, S. 123; siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 597; Lubberger, S. 695.

[1433] BGE 84 II 314 E. 2c S. 320 – Compactus.

[1434] BGE 128 III 441 E. 3.2 S. 446 – Appenzeller.

Abzugrenzen ist dieser Umstand *erstens* vom Schutz einer Werbung mit Kennzeichnungsfunktion, bei dem die unterscheidungskräftige Werbung selbst geschützt wird.[1435] Im Unterschied dazu geht es hier um den Schutz eines an sich eigenständigen Kennzeichens, dessen Verwechselbarkeit aber von den Werbemassnahmen beeinflusst wird. *Zweitens* ist klarzustellen, dass der Gebrauch eines Kennzeichens in der Werbung freilich auch das Erinnerungsbild des Publikums bestimmt[1436] und sich insofern auf die Zeichenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft – zwei separate Beurteilungskriterien – auswirkt. 319

III. Produktpräsentation am Verkaufspunkt

Die Verwechslungsgefahr zwischen Kennzeichen kann durch die Präsentation der Produkte am *point of sale* beeinflusst werden.[1437] Diese Auffassung vertritt auch das Bundesgericht, weist es doch in ständiger Rechtsprechung darauf hin, es seien jeweils die Umstände zu beachten, *«unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt»*[1438] bzw. *«unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen»*,[1439] und es sei die *«tatsächliche Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen»*.[1440] Als Anschau- 320

1435 Je nach Definition ginge es dann um den *Ausstattungsschutz* (siehe vorne, Rn. 296).

1436 Siehe BGE 90 IV 168 E. 3 S. 174 – Wacholderhonig; 87 II 35 E. 2b S. 37 – BIC; 78 II 379 E. 1 S. 381 f. – Alucol.

1437 Siehe Alberini, S. 131 f.; Arpagaus, BSK UWG, N 72, 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Gubler, S. 142; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG.

1438 BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 – Boss; 96 II 400 E. 2 S. 404 – Eden Club; 93 II 424 E. 2 S. 427 – Burberrys; siehe auch BGE 122 III 382 E. 3a S. 388 – Kamillosan, sowie die jüngeren Urteile des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.1 – Tellco; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.3.1 – Lumimart I; 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.3.1 – Armani.

1439 BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 f. – luzern.ch; 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; Urteile des BGer 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 1.1 – Integra/Wintegra; 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 1.1 – xperteam.com; siehe ferner Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b – Stoxx.

1440 Siehe insbesondere das Urteil des BGer 4C.60/2003 vom 2. Juli 2003 E. 3.2.1 – Petit Suisse; siehe zudem BGE 140 III 297 E. 7.2.2 S. 309 – Keytrader; 135 III 446 E. 6.1 S. 450 – Maltesers; Urteile des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.1 – Lumimart II; 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.2 – Otto's I; 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6 – Botox; 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2 – IWC; 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II.

ungsbeispiele dienen etwa Frucht- und Gemüsekonserven, bei denen nach der im Detailhandel üblichen Aufstellungsweise das Bildelement der Büchse dem Verkaufspersonal und dem Publikum zugekehrt wird,[1441] Früchtequarks, die in den Kühlvitrinen unter der Augenhöhe eines durchschnittlich grossen Konsumenten und mit der Deckfolie nach vorne platziert werden,[1442] Dosen, die in den Läden stapelweise aufgeschichtet werden, sodass die Kennzeichen auf dem Deckel nicht mehr sichtbar sind,[1443] Olivenöl, das in den Regalen der grossen Supermärkte nach Produktgruppen aufgereiht wird,[1444] oder Neonlicht, das die Wahrnehmung der Farbe eines Kennzeichens verfälscht.[1445] Zur Produktepräsentation kann aber auch *POS-Material*, wie etwa Verkaufsständer, Poster oder Kartondisplays, gezählt werden. Je nach Begriffsverständnis gehören solche Elemente indessen bereits zur *Ausstattung* der Produkte.[1446]

321 Ebenfalls zu dieser Fallgruppe gehören *Webseiteninhalte*. Gerade wenn auf einer Webseite die Produkte auch erworben werden können, bilden diese ein dem klassischen Geschäftslokal analoges *«virtuelles Geschäftslokal»*.[1447] Die Präsentation der Produkte auf einer Webseite kann die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum erhöhen[1448] oder vermindern[1449].[1450]

IV. Disclaimer

322 Unter dem Begriff *Disclaimer* versteht man Hinweise, die am Verkaufspunkt erscheinen und dem Publikum zu verstehen geben, dass es sich bei den angebote-

---

1441 BGE 52 II 159 E. 2 S. 170 f. – Hero.

1442 Urteil des 4C.60/2003 vom 2. Juli 2003 E. 3.2.1 – Petit Suisse.

1443 BGE 103 II 211 E. 2 S. 215 – Choco Nuts.

1444 Urteil des EuGH vom 3. September 2009, Rs. C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, Rn. 75; siehe auch Lange, Rn. 3044.

1445 Gubler, S. 142.

1446 Siehe zu dieser Abgrenzung Gubler, S. 142; siehe zur *Ausstattung* im Allgemeinen vorne, Rn. 294 ff.

1447 Arpagaus, BSK UWG, N 191 zu Art. 3 lit. d UWG; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 664.

1448 Urteil des BGer 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 3 – Integra/Wintegra.

1449 Siehe Arpagaus, BSK UWG, N 206 zu Art. 3 lit. d UWG; Meer, luzern.ch, S. 82.

1450 Die Frage hingegen, ob Webseiteninhalte bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevant sind, wird wesentlich durch den *zeitlichen Faktor* beeinflusst. Der Umstand wird deshalb weiter hinten noch im Detail beleuchtet (siehe Rn. 394 ff.).

nen Produkten nicht um die originalen Produkte eines anderen Anbieters handelt. Es drängt sich auf, zwischen expliziten und impliziten Disclaimern zu unterscheiden: Bei *expliziten* Disclaimern werden die Konsumenten ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um originale Produkte handelt. Der Hinweis kann beispielsweise auf einem Plakat im Geschäftslokal[1451] oder in einem Pop-up-Fenster[1452] beim Besuch eines Webshops angebracht sein. Bei *impliziten* Disclaimern fehlt es demgegenüber an einem ausdrücklichen Hinweis, wonach es sich bei den angebotenen Produkten nicht um originale Produkte handle. Diese Information erschliesst sich für das Publikum aber aus dem Kontext, insbesondere aus der Bezeichnung der angebotenen Produkte. Werden die Produkte beispielsweise als *Replika,*[1453] *Imitation,*[1454] *Nachbildung,*[1455] *Kopie,*[1456] *Alternative,*[1457] *Ersatz,*[1458] *Typ,*[1459] *Art,*[1460] *System,*[1461] *Genre,*[1462] *Façon*[1463] oder dergleichen bezeichnet, so ist für das Publikum im Umkehrschluss klar, dass es sich dabei nicht um die originalen Produkte handeln kann.[1464] Ein impliziter Disclaimer kann sich aber auch auf

---

1451 Siehe aus dem europäischen Recht das Urteil des EuGH vom 12. November 2002, Rs. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rn. 17.

1452 Siehe den Sachverhalt zum Urteil des BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 – maggi.com; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 139 zu Art. 3 lit. d UWG.

1453 Siehe zum deutschen Recht das Urteil des BGH vom 11. März 2004, I ZR 304/01, *Internet-Versteigerung*, E. 2b/aa Ziff. 1.

1454 Siehe BGE 37 II 11 E. 2 S. 15 – Valda; siehe zum deutschen Recht das Urteil des BGH vom 30. April 2008, I ZR 73/05, *Internet-Versteigerung III*, Rn. 60.

1455 Siehe zum deutschen Recht das Urteil des BGH vom 11. März 2004, I ZR 304/01, *Internet-Versteigerung*, E. 2b/aa Ziff. 1.

1456 L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 11 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 44 zu Art. 3 MSchG.

1457 Marbach, Verkehrskreise, S. 8.

1458 Siehe den Sachverhalt zu BGE 58 II 449 – Persil und BGE 50 II 195 – Vialersatz; siehe zudem BGE 60 II 249 E. 3 S. 256 – Bel Paese.

1459 Siehe die Sachverhalte zu BGE 60 II 249 – Bel Paese, und BGE 47 I 200 – Typ Burgunder.

1460 Baumbach/Hefermehl, N 38 zu § 31 WZG.

1461 BGE 60 II 249 E. 3 S. 256 – Bel Paese.

1462 BGE 60 II 249 E. 3 S. 256 – Bel Paese; 37 II 11 E. 2 S. 15 – Valda.

1463 Siehe den Sachverhalt zu BGE 37 II 11 – Valda; siehe zudem BGE 60 II 249 E. 3 S. 256 – Bel Paese.

1464 In Frankreich werden solche Bezeichnungen unter dem Begriff *«locution captieuse»* zusammengefasst (Alberini, S. 102). Siehe auch BGE 47 I 200 E. 2 S. 202 f. – Typ

andere Weise ergeben, etwa aufgrund eines Links auf die Webseite des Anbieters der originalen Produkte.[1465] Nicht als implizite Disclaimer zu werten sind hingegen Gestaltungen von Kennzeichen, die eine Botschaft des Inhalts *«Ersatz für»* oder *«gleich gut wie»* vermitteln,[1466] da es sich dabei nicht um einen externen Umstand, sondern vielmehr um das Kennzeichen selbst handelt.[1467]

323 Sofern ein Disclaimer für das Publikum hinreichend wahrnehmbar[1468] und verständlich ist, kann dadurch eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden[1469].[1470] Mit Bezug auf die *impliziten* Disclaimer wird indes auch vorgebracht, diese würden die *«Verwirrung nur steigern»*[1471] und eine mittelbare Verwechs-

---

Burgunder, wo das Bundesgericht ausführte, dass *«nach dem allgemeinen Sprachgebrauch die Beifügung ‹Typ› als ein Verweis darauf gilt, dass der betreffende Gegenstand die wesentlichen, d.h. typischen Eigenschaften eines andern hat, ohne aber von gleicher Art zu sein wie dieser. Dementsprechend wird auch im Verkehr eine Bezeichnung ‹Typ Burgunder› ähnlich wie z.B. eine Bezeichnung ‹Bier nach Pilsner Art› dahin aufgefasst werden, es handle sich zwar nicht um Burgunder, wohl aber um einen Wein, der die wesentlichen Eigenschaften dieser Sorte aufweise.».*

1465 Siehe die Sachverhalte zu BGE 128 III 401 – luzern.ch, und Urteil des BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 – maggi.com; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 139 zu Art. 3 lit. d UWG.

1466 Siehe BGE 135 III 446 E. 7.1 S. 460 – Maltesers; 126 III 315 E. 6b/aa S. 320 – Apiella; Urteile des BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6 – Botox; 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3 – IWC.

1467 Mit derselben Abgrenzung das Urteil des BGH vom 10. Juni 2009, I ZR 34/07, *Haus & Grund*, Rn. 38.

1468 So BGE 37 II 11 E. 2 S. 15 – Valda; siehe auch Buri, S. 128; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 668.

1469 Urteile des BGer 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; siehe ferner den Hinweis in BGE 116 II 614 E. 5c/bb S. 618 – Gucci, wonach der Appellationshof des Kantons Bern die Schokoladenfabrik A. und W. Lindt dazu verurteilt habe, zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr auf all ihren Waren den Vermerk anzubringen, dass es sich dabei nicht um die original Lindt-Schokolade handle. Siehe auch Buri, S. 142; Hauser, S. 94; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 55 zu Art. 3 lit. d UWG; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 669; Weber, S. 162; siehe zum deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 543.

1470 Die Frage hingegen, ob Disclaimer bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr *rechtlich relevant* sind, wird wesentlich durch den *zeitlichen Faktor* beeinflusst. Der Umstand wird deshalb weiter hinten noch im Detail beleuchtet (siehe Rn. 403 ff.).

1471 L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 11 zu Art. 3 MSchG.

lungsgefahr[1472] begründen.[1473] Darüber hinaus würden implizite Disclaimer auch die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens schwächen.[1474]

V. Branchenusanzen

Im Rahmen der Branchenusanzen ist zu unterscheiden, ob diese die in der betreffenden Branche üblichen Kennzeichen selbst, in welchem Fall man von *«Kennzeichnungsgewohnheiten»* sprechen kann,[1475] oder aber *andere Faktoren* betreffen. 324

Kennzeichnungsgewohnheiten sind beispielsweise die Verwendung des eigenen Namens[1476] oder von bestimmten Zusätzen,[1477] die in der betreffenden Branche üblich sind. Anschauungsbeispiele sind etwa der Zusatz *«soft»* für Kennzeichen aus der IT-Branche,[1478] der Zusatz *«Wave»* für Kennzeichen aus der Modebranche,[1479] bestimmte Farben für Zigarettenverpackungen,[1480] die Kennzeichenstruktur *«Familienname – Rechtsanwälte – AG»* für Anwaltskanzleien[1481] oder die Angabe der Darreichungsform bei Medikamenten[1482].[1483] Solche Kennzeichnungsgewohnheiten haben stets einen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft und sind deshalb 325

1472 Willi, N 145 zu Art. 3 MSchG. Siehe auch Alberini, S. 102 ff. und Fn. 400, der in Ausnahmefällen eine *mittelbare Verwechslungsgefahr* für möglich hält, wenn das Publikum zur Annahme veranlasst wird, es handle sich um eine vertikale Diversifikationsstrategie des älteren Kennzeicheninhabers. Ansonsten geht Alberini aber von einer blossen *Assoziationsgefahr* aus.

1473 Siehe auch BGE 60 II 249 E. 3 S. 256 f. – Bel Paese.

1474 BGE 60 II 249 E. 3 S. 257 f. – Bel Paese; Willi, N 145 zu Art. 3 MSchG; implizit auch L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 11 zu Art. 3 MSchG.

1475 Siehe zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 320 zu § 14 MarkenG, m.w.Verw.

1476 Siehe zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 320 zu § 14 MarkenG, m.w.Verw.

1477 Siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 35 zu § 31 WZG; Heil/Kunz-Hallstein, S. 230.

1478 Urteil des BGer vom 15. Dezember 1992, E. 3b, in: ZR 91/1992, S. 134 ff. – Prosoft.

1479 Entscheid der RKGE vom 23. Juni 1999, E. 6, in: sic! 1999, S. 648 ff. – Wave Rave/the Wave.

1480 BGE 84 II 450 E. 3 S. 455 f. – Gauloises.

1481 Urteil des BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.3.2 – Pachmann.

1482 Z.B. *«Motilium lingual»* oder *«Motilium Granulat».*

1483 Siehe ferner BGE 87 II 40 E. 1b S. 42 – Quick; 17 I 647 E. 4 S. 650 – Hediger & Söhne, sowie auch die weiteren Beispiele bei Mondini, S. 119.

im Rahmen dieses Kriteriums zu berücksichtigen. In gewissen Fällen kann die Kennzeichnungsgewohnheit einer Branche aber zusätzlich auch die Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers faktisch einschränken. Ein solcher Umstand kann sich eigenständig auf die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum auswirken und ist deshalb separat zu berücksichtigen.[1484]

326 Eine Branchenusanz kann nicht nur in Kennzeichnungsgewohnheiten bestehen, sondern auch *andere Faktoren*, wie etwa die Verpackung,[1485] den Vertriebsweg oder das Anbringen des Kennzeichens auf der Ware[1486] betreffen. Anschauungsbeispiele sind etwa die reduzierte Wiedergabe von Kennzeichen auf Uhren[1487] oder Schuhen,[1488] sehr kleine oder nur schwer wahrnehmbare Kennzeichnungen im Kunstgewerbe,[1489] Konservendosen, die mit einem Abbild der Ware versehen sind[1490] oder Waschpulver, das in rechteckigen Paketen mit entsprechend geformter Etikette verkauft wird.[1491] Auch solche Branchenusanzen können die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum beeinflussen.[1492]

1484 Siehe zu diesem Umstand vorne, Rn. 266 ff.

1485 Siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 34 zu § 31 WZG.

1486 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1002, spricht von der *«branchenüblichen Markierungspraxis»*.

1487 BGE 39 II 121 E. 1 S. 125 – Roskopf; siehe auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 1002.

1488 Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 – Converse All Stars/Army tex; siehe auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 1002.

1489 Siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 34 zu § 31 WZG; siehe zudem A. Zimmerli, S. 129.

1490 Siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 34 zu § 31 WZG.

1491 BGE 58 II 449 E. 2 S. 456 – Persil.

1492 Siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 34 zu § 31 WZG; kritisch hingegen Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 50 zu § 9 MarkenG.

§ 4 Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Allgemeinen

Der folgende Abschnitt widmet sich der Analyse von verschiedenen Einflussfaktoren, die einen Einfluss auf die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Umstände haben können. Die Untersuchung erfolgt auf einer rein abstrakten Ebene, mithin also losgelöst von den einzelnen Kennzeichenrechten. 327

A. Vorbemerkungen

I. Bedeutung des Charakters der Verwechslungsgefahr

Im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung wurde festgestellt, dass es sich bei der Verwechslungsgefahr um einen *normativen, objektiven Gefahrentatbestand* handelt.[1493] Angesprochen sind damit die sich bei allen Kennzeichenrechten *gleichbleibenden Eigenschaften* der Verwechslungsgefahr. Sie bestimmen weder unmittelbar über Schutzobjekt und Schutzumfang der Kennzeichenrechte, noch haben sie in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge.[1494] Aus diesem Grund sind auch *tatsächlich aufgetretene Verwechslungen* sowie eine nachgewiesene *Nachahmungsabsicht* bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr lediglich als Indizien zu berücksichtigen. Als Beurteilungskriterien im eigentlichen Sinne scheiden diese Faktoren jedoch aus. 328

II. Bedeutung der Registrierung von Kennzeichen

Eine Registrierung der Kennzeichen ist bei verschiedenen Kennzeichenrechten vorgesehen: Im Vordergrund stehen selbstredend Marken, die im Markenregister eingetragen werden,[1495] und Firmen, die im Handelsregister eingetragen werden.[1496] Im Rahmen des Namensrechts zu erwähnen sind auch bürgerliche Namen, die im Personenstandsregister eingetragen werden,[1497] sowie Namen von Stiftungen 329

[1493] Siehe vorne, Rn. 186 ff.

[1494] Siehe zur Unterscheidung zwischen *schutzrechtsimmanenten Faktoren* und *externen Umständen* vorne, Rn. 220 ff.

[1495] Art. 5 MSchG.

[1496] Art. 38 lit. a, Art. 41 Abs. 1 lit. a, Art. 41 Abs. 2 lit. a; Art. 45 Abs. 1 lit. b, Art. 68 Abs. 1 lit. b, Art. 73 Abs. 1 lit. b, Art. 87 Abs. 1 lit. b, Art. 99 lit. b, Art. 101 Abs. 1 lit. b, Art. 104 lit. b, Art. 110 Abs. 1 lit. b, Art. 114 Abs. 1 lit. c HRegV.

[1497] Art. 39 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB.

und gegebenenfalls Vereinen, die im Handelsregister eingetragen werden.[1498] Da von der Registrierung von Namen jedoch keine kennzeichenrechtlichen Schutzwirkungen ausgehen,[1499] beschränkt sich die nachfolgende Untersuchung auf die Registrierung von Marken und Firmen. Es wird insbesondere der Frage nachgegangen, ob sich die Registrierung der Kennzeichen auf die Bestimmung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände auswirkt.

1. Zweck der Registrierung

330 Der Registrierung von Kennzeichen liegt der *Publizitätsgedanke* zugrunde:[1500] Die Kennzeichen und deren Träger sollen allgemein bekannt gemacht werden.[1501] Die Register dienen dem Publikum und den Behörden als Informationsquellen zum Kennzeichenbestand und zur Beurteilung von Kennzeichenkollisionen.[1502] Im Firmenrecht soll das Register insbesondere die eindeutige Identifikation von Rechtssubjekten ermöglichen.[1503] Das Markenregister und das Handelsregister erfüllen mithin primär eine *Publizitätsfunktion*[1504] und gewährleisten damit letztlich die *Rechtssicherheit.*[1505]

1498 Art. 52 ZGB.

1499 Siehe hierzu vorne, Rn. 68 und Fn. 737.

1500 Siehe zum Markenrecht Marbach, SIWR III/1, Rn. 1211; Nusser, Rn. 08.09; Wild, SHK MSchG, N 3 zu Art. 37 MSchG.

1501 Siehe im Allgemeinen Wild, Habil., Rn. 15 ff. und Rn. 34 ff.; siehe zum Markenrecht Nusser, Rn. 08.05; Suter-Sieber, Rn. 196 f.; Wild, SHK MSchG, N 3 zu Art. 37 MSchG; siehe zum Firmenrecht BGE 135 III 304 E. 5.4 S. 313 f.; 108 II 122 E. 5 S. 129; 104 Ib 321 E. 2a S. 322; 75 I 74 E. 1 S. 78; Botschaft HRegV 2015, S. 3632; siehe zum europäischen Markenrecht Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2002, Rs. C-273/00, *Sieckmann*, Rn. 50 f.; siehe zum deutschen Markenrecht Urteil des BGH vom 23. September 2015, I ZR 105/14, *Goldbären*, Rn. 44; Büscher, Specsavers, S. 311; Reinhard, S. 218.

1502 Siehe zum Markenrecht Marbach, SIWR III/1, Rn. 1211; Nusser, Rn. 08.05; Suter-Sieber, Rn. 194 ff.; sowie auch IGE-Richtlinien Teil 3, Ziff. 1; siehe zum europäischen Markenrecht Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2002, Rs. C-273/00, *Sieckmann*, Rn. 50 f.

1503 Siffert, N 20 zu Art. 927 OR.

1504 Siehe zum Markenrecht Urteile des BVGer B-4818/2010 vom 23.05.2011 E. 6.2 – Duft von gebrannten Mandeln; B-7423/2006 vom 4. Oktober 2007 E. 4.3 – Webstamp; Dorigo, SHK MSchG, N 33 zu Art. 28 MSchG; Suter-Sieber, Rn. 196; siehe zum Firmenrecht Botschaft HRegV 2015, S. 3632; Eckert, BSK OR II, N 7 zu Art. 927 OR; Siffert, N 20 zu Art. 927 OR; Vogel, N 9 zu Art. 1 HRegV; siehe zum deutschen Markenrecht Reinhard, S. 134.

1505 Siehe zum Markenrecht IGE-Richtlinien Teil 3, Ziff. 1; Urteile des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4.4.6 – Nemiroff; B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E. 6.2 – Duft

2. Wirkungen der Registrierung[1506]

Gemäss dem *Eintragungsprinzip*[1507] lässt sowohl im Marken-[1508] als auch im Firmenrecht[1509] grundsätzlich erst die Registrierung des Kennzeichens das Kennzeichenrecht *entstehen*. Die Registrierung beeinflusst sodann *Schutzobjekt* und 331

von gebrannten Mandeln; B-7423/2006 vom 4. Oktober 2007 E. 4.3 – Webstamp; Dorigo, SHK MSchG, N 33 zu Art. 28 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1211; Nusser, Rn. 08.05; Suter-Sieber, Rn. 196 f.; Tissot/S. Reusser, Rn. 676; Willi, N 58 zu Art. 3 MSchG; ferner Urteil des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.3.3 – ePostSelect; siehe zum Firmenrecht Botschaft HRegV 2015, S. 3632; Siffert, N 20 zu Art. 927 OR; siehe zum Firmenrecht zudem Art. 1 aHRegV: *«Das Handelsregister dient der Konstituierung und der Identifikation von Rechtseinheiten. Es bezweckt die Erfassung und Offenlegung rechtlich relevanter Tatsachen und gewährleistet die Rechtssicherheit sowie den Schutz Dritter im Rahmen zwingender Vorschriften des Zivilrechts.»*.

1506 Der Fokus der nachfolgenden Ausführungen liegt auf den für die Beurteilung von Zeichenkollisionen unmittelbar relevanten Wirkungen der Registrierung von Kennzeichen. Diese liegen in der Entstehung des Kennzeichenrechts und der (teilweisen) Festlegung von Schutzobjekt, Schutzumfang und Beurteilungsgrundlage. Zu den weiteren Bedeutungen von Registereinträgen siehe Marbach, SIWR III/1, Rn. 1227 ff.; R. Bühler, Diss., S. 123 ff., und Wild, Habil., Rn. 665 ff.

1507 Der Begriff des *Eintragungsprinzips* stammt aus dem Markenrecht (Botschaft MSchG 1990, S. 23; Gasser, SHK MSchG, N 3 zu Art. 5 MSchG; P. Troller, Eintragungsprinzip, S. 515 f.; siehe auch zum deutschen Recht Ulmer, Warenzeichen, S. 59). Es spricht jedoch nichts dagegen, den Begriff auch auf das Firmenrecht zu übertragen (ebenso Hilti, SIWR III/2, Rn. 281).

1508 Art. 5 MSchG sowie Art. 46 MSchG; Urteile des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4.4.6 – Nemiroff; B-6003/2012 vom 18. Februar 2014 E. 1.4.6 – Yacht Club St. Moritz; siehe auch Botschaft MSchG 1990, S. 22; Gasser, SHK MSchG, N 3 zu Art. 5 MSchG; Joller, Diss., S. 221; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1228 ff.; Schlosser/Maradan, CR LPM, N 26 zu Art. 3 MSchG; Tissot/S. Reusser, Rn. 364; Wild, Habil., Rn. 388 und Rn. 678 ff. Einen Sonderfall bilden freilich die *notorisch bekannten Marken*, die auch ohne Registereintrag geschützt werden (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 178 zu Art. 3 MSchG; Wild, Habil., Rn. 681). Siehe ferner bereits Art. 5 Abs. 1 aMSchG 1879 und Art. 4 aMSchG 1890.

1509 BGE 135 III 304 E. 5.4 S. 313 f.; 110 II 398 E. 1a S. 399 – Gymnase; 105 II 135 E. 4b S. 141 – BIS; 82 I 40 E. 1 S. 43 – Schweizerische Prospektzentrale; 75 I 74 E. 1 S. 78; Botschaft HRegV 2015, S. 3632; R. Bühler, Diss., S. 124 f.; Gauch, Habil., Rn. 1045, 1346, 1356; Oertli, CHK OR, N 2 zu Art. 951 OR; Siffert, N 13 zu Art. 927 OR. Siehe aber auch BGE 93 II 256 – Möbel- und Teppich-Discount Haus AG, wo das Bundesgericht einer *«nur vorsorglich eingetragenen Firma»*, unter welcher der Firmenträger tatsächlich kein Unternehmen betrieb, den Schutz verweigerte

Schutzumfang des Kennzeichenrechts sowie auch die für die Beurteilung einer Zeichenkollision massgebende *Beurteilungsgrundlage*.

a) Bestimmung von Schutzobjekt und Schutzumfang

332 Die Registrierung beeinflusst das *Schutzobjekt* eines Kennzeichenrechts. Es handelt sich dabei um das vom betreffenden Kennzeichenrecht geschützte Rechtsobjekt[1510].[1511] Für die Bestimmung des Schutzobjekts ist der Registereintrag allerdings nur im Falle von Immaterialgüterrechten *hinreichend*. Bei Immaterialgüterrechten ist das Kennzeichen selbst das Schutzobjekt des Kennzeichenrechts. Im Falle einer Registrierung wird das geschützte Kennzeichen deshalb abschliessend über den Registereintrag bestimmt.[1512] Demgegenüber ist bei Persönlichkeitsrechten die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers das Schutzobjekt des Kennzeichenrechts. Im Falle einer Registrierung wird zwar das für den Gebrauch zugestandene Kennzeichen erfasst, die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers lässt sich dem Registereintrag aber selbstredend nicht entnehmen. Der Kennzeicheninhaber hat indessen das Recht und gegebenenfalls sogar die Pflicht,[1513] das im Register eingetragene Zeichen zur Kennzeichnung seiner Person zu gebrauchen. Schutzobjekt ist folglich die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers, die in dem im Register eingetragenen Kennzeichen ihren Ausdruck findet. Die Registrierung des Kennzeichens beeinflusst das Schutzobjekt also insofern, als damit der Teilbereich der Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers definiert wird, dem von der Rechtsordnung Schutz gewährt wird. Im Falle von Persönlichkeitsrechten,

---

(siehe hierzu P. Troller, Diss., S. 64 f., und die Kritik bei R. Bühler, Diss., Fn. 233 S. 125).

1510 Siehe zum Begriff des *Rechtsobjekts* vorne, Rn. 63.

1511 Siehe auch Dorigo, SHK MSchG, N 33 zu Art. 28 MSchG, und Suter-Sieber, Rn. 196 f., die anstelle von *Schutzobjekt* den Begriff *Schutzgegenstand* verwenden. Ebenso im deutschen Markenrecht Baumbach/Hefermehl, N 31 zu Einleitung; Reinhard, S. 124, 208. Siehe zu den Begrifflichkeiten Fn. 282.

1512 Siehe zum Markenrecht die Urteile des BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E. 6.2 – Duft von gebrannten Mandeln, und B-7423/2006 vom 4. Oktober 2007 E. 4.3 – Webstamp, sowie auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 1204; siehe zum europäischen Markenrecht Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2002, Rs. C-273/00, *Sieckmann*, Rn. 48; siehe zum deutschen Markenrecht Baumbach/Hefermehl, N 31 zu Einleitung; Büscher, Specsavers, S. 311; Reinhard, S. 134, 208, 218.
Vorbehalten bleiben freilich die Fälle, in denen es zu keiner Registrierung kommt, wie bei der *notorisch bekannten Marke* (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG).

1513 Siehe hierzu vorne, Rn. 82 ff.

die in einem Register mit Schutzwirkungen erfasst werden, ist der Registereintrag für die Bestimmung des Schutzobjekts mithin zwar *notwendig*, nicht aber *hinreichend*.

Vom *Schutzobjekt* zu unterscheiden ist der *Schutzumfang*, mit dem die *Reichweite* des Kennzeichenschutzes angesprochen ist.[1514] Dabei lässt sich zwischen einem *sachlichen,*[1515] *örtlichen*[1516] *und zeitlichen*[1517] *Schutzumfang* von Kennzeichenrechten unterscheiden. 333

Der Schutzumfang bestimmt sich bei Registerrechten insofern anhand des Registereintrags, als die gesetzgeberische Konzeption des betreffenden Kennzeichenrechts auf die im Register erfassten Parameter abstellt.[1518] Knüpft das Gesetz den Schutzumfang hingegen weder ausdrücklich noch implizit an die im Register enthaltenen Parameter, so sind diese – trotz Erfassung im Registereintrag – für die Bestimmung des Schutzumfangs unbeachtlich. So stellt das MSchG für die Bestimmung der *Priorität* etwa auf das im Register eingetragene *Hinterlegungsdatum* ab.[1519] Demgegenüber kommt dem – ebenfalls im Register ersichtlichen – *Datum der Eintragung*[1520] keine Relevanz für den markenrechtlichen Schutzumfang zu. Unter dem Regime des aMSchG 1890 war selbst das im Register erfasste 334

1514 Siehe hierzu Suter-Sieber, Rn. 197, und zum deutschen Recht Reinhard, S. 205.

1515 Zur Definition des *sachlichen Schutzumfangs* siehe vorne, Rn. 214.

1516 Zur Definition des *örtlichen Schutzumfangs* siehe vorne, Rn. 215.
Während der markenrechtliche Schutz schweizweit gewährt wird (Arpagaus, BSK UWG, N 126 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 118; J. Müller, Kollisionen, Rn. 94; P. Troller, Diss., S. 180), ist der firmenrechtliche Schutz im Identitätsbereich je nach Rechtsform des Firmenträgers geografisch eingeschränkt (Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR). Im Verwechslungsbereich bestimmt sich der örtliche Schutzumfang des Firmenrechts jedoch nicht nach dem Registereintrag. Siehe zum örtlichen Schutzumfang des Firmenrechts hinten, Rn. 442.

1517 Zur Definition des *zeitlichen Schutzumfangs* siehe vorne, Rn. 216.
Sowohl der markenrechtliche als auch der firmenrechtliche Schutz sind grundsätzlich an den Registereintrag gekoppelt (siehe zum Markenrecht Marbach, SIWR III/1, Rn. 1269 f.; siehe zum Firmenrecht Joller, Diss., S. 256; P. Troller, Diss., S. 63 f.). Die *Priorität* bestimmt sich im Firmenrecht jedoch nur für den Identitätsbereich nach dem Registereintrag. Siehe zum zeitlichen Schutzumfang des Firmenrechts hinten, Rn. 441.

1518 Siehe zum Markenrecht Joller, Diss., S. 221; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 f.; Nusser, Rn. 08.07; siehe zum deutschen Markenrecht Urteil des BGH vom 23. September 2015, I ZR 105/14, *Goldbären*, Rn. 44; Büscher, Specsavers, S. 311.

1519 Art. 6 MSchG.

1520 Art. 40 Abs. 1 lit. i MSchV.

Hinterlegungsdatum noch ohne Relevanz, da die Priorität nach der Konzeption des Gesetzes anhand des Erstgebrauchs bestimmt wurde.[1521] Als weitere Beispiele zu nennen sind die Bestimmung der *Priorität* sowie des *örtlichen Schutzumfangs* im Firmenrecht, wofür der Registereintrag nach der hier vertretenen Auffassung nur im Identitätsbereich – nicht aber im Verwechslungsbereich – massgebend sein darf, was weiter hinten noch zu begründen sein wird.[1522]

Zum *sachlichen Schutzumfang* eines registrierten Kennzeichens ist zudem was folgt zu bemerken:

335 *Erstens* ist darauf hinzuweisen, dass sich der sachliche Schutzumfang nach ständiger Rechtsprechung und Lehre auch nach der Kennzeichnungskraft des betreffenden Kennzeichens richtet.[1523] Während die *originäre* Kennzeichnungskraft aus dem Registereintrag hervorgeht, lässt sich die *derivative* Kennzeichnungskraft nicht dem Registereintrag entnehmen, da sich diese aus der Benützung des Kennzeichens ergibt.[1524] Auch aus diesem Grund bestimmt sich der Schutzumfang auch bei Registerrechten nicht ausschliesslich nach dem Registereintrag.[1525]

336 *Zweitens* ist zu beachten, dass mit der Registrierung von Kennzeichen zwangsläufig auch eine gewisse Abstrahierung einhergeht.[1526] Dies ergibt sich einerseits aus der begrenzten Möglichkeit zur Erfassung von Kennzeichen, die den Registern inhärent ist,[1527] und andererseits aus bestimmten Typen von Kennzeichen, die zur Registrierung zugelassen werden. Beispiele für den *ersten Anwendungsfall* sind etwa Bildmarken, die nur im standardisierten Format des Markenregisters (8 cm x 8 cm) wiedergegeben werden können,[1528] oder Hörmarken, die (zumindest

---

1521 Botschaft MSchG 1990, S. 23.

1522 Siehe hinten, Rn. 434 ff.

1523 Siehe vorne, Rn. 181 ff.

1524 Siehe zum Markenrecht Aschmann, SHK MSchG, N 43 zu Art. 2 lit. a MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1206. Siehe zu den Begriffen *originäre* und *derivative* Kennzeichnungskraft vorne, Rn. 181.

1525 Ähnlich Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 f.

1526 Siehe zum Markenrecht Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 76; zum deutschen Markenrecht Ohly, FS Fezer, S. 628.

1527 Siehe zu den Limitierungen der Register Hilti/Iskic, Rn. 439 ff.

1528 IGE-Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2; siehe hierzu auch Urteil des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4.4.8 – Nemiroff. Freilich wäre es auch denkbar, die konkrete Angabe der beanspruchten Markengrösse zuzulassen, in welchem Fall ein Schutz in allen möglichen Grössen nicht mehr systemkonform wäre. Eine solche Beschränkung des Markenschutzes wäre jedoch kaum praktikabel und ist deshalb abzulehnen.

zurzeit) nicht akustisch, sondern nur in Notenschrift erfasst werden können.[1529] Daraus folgt, dass die Bildmarke zwar in den hinterlegten Proportionen, aber in allen möglichen Grössen geschützt ist[1530] und sich der Schutz der Hörmarke auf die Wiedergabe mit allen möglichen Instrumenten und elektronischen *Sounds* erstreckt.[1531] Beispiele für den *zweiten Anwendungsfall* sind Wortmarken oder Firmen, bei denen sich der Schutz auf die Wörter an sich – und nicht etwa auf deren grafische Darstellung – bezieht.[1532] Daraus folgt, dass diese Kennzeichen nicht nur in der registrierten Darstellung, sondern vielmehr in allen möglichen *grafischen Ausgestaltungen* geschützt sind.[1533, 1534] Die Registrierung von Kennzeichen bringt

---

1529 IGE-Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.3.

1530 Siehe die Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 7.1 – BoneWelding; B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 2.6.3 – Etavis/Estavis; Eugen Brunner/Hunziker, Fn. 20; Joller, SHK MSchG, N 206 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Markenrecht Reinhard, S. 215.
Die Marke muss im Verkehr aber freilich noch *wahrnehmbar* sein (siehe Urteil des BVGer B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 4.4.7 – Nemiroff).

1531 Aschmann, SHK MSchG, N 100 zu Art. 2 lit. a MSchG; Noth/Thouvenin, SHK MSchG, N 15 zu Art. 1 MSchG.

1532 Weitere Beispiele sind *konturlose Farbmarken*, die für alle möglichen Formen von Kennzeichen Schutz beanspruchen können (Aschmann, SHK MSchG, N 43, 95 zu Art. 2 lit. a MSchG; Städeli, BSK MSchG, N 52 zu Art. 1 MSchG), und *Formmarken*, die für alle möglichen Materialien Schutz beanspruchen können (Marbach, SIWR III/1, Rn. 707).

1533 Siehe hinten, zum Markenrecht Rn. 412 und Rn. 417, zum Firmenrecht Rn. 436 und Rn. 446, insbesondere aber Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 115 zu § 7. Folgerichtig lässt das EHRA deshalb Gross- und Kleinschreibung, Lücken, Interpunktionszeichen, Umlaute, diakritische Zeichen, verschiedene Schreibweisen von Sachbegriffen und ausgeschriebene Ziffern bei der Beurteilung der *Firmenidentität* ausser Acht (EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 13 ff.). Diese Unterschiede sind im vorliegenden Zusammenhang rein grafischer Natur und betreffen nicht das Wort an sich. Siehe zur Gross- und Kleinschreibung im Markenrecht auch die Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.1 – Carpe diem/carpe noctem, und B-317/2001 vom 13. September 2010 E. 6.3 – Lifetex/Lifetea.

1534 Davon zu unterscheiden sind Bild- und Wort-/Bildmarken, die in Schwarz-Weiss hinterlegt werden. Nach ständiger Rechtsprechung und Lehre sind solche Marken in der Schweiz nicht nur in Schwarz-Weiss, sondern in allen möglichen Farben geschützt (BGE 134 III 406 E. 6.2.2 S. 416 – VSA; 100 II 411 E. 3 S. 417 – Wella; 78 II 379 E. 2 S. 382 f. – Alucol; 63 II 282 E. 2 S. 286 f. – Blaustern; 58 II 449 E. 1 S. 455 – Persil; 20 I 95 E. 4 S. 102 – Schwan; 7 I 421 E. 5 S. 430 – Anker; Urteil des BGer 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 4 – Doppeladlerwappen; Entscheid der RKGE vom 18. November 2004, E. 7, in: sic! 2005, S. 196 ff. – Elliptische Form; IGE-

also stets auch gewisse *Registervariablen* mit sich, die den sachlichen Schutzumfang der registrierten Kennzeichen über den Registereintrag hinaus erweitern.[1535, 1536] Stets vorausgesetzt ist aber, dass der Schutzumfang zumindest noch bestimmbar ist, da das Register andernfalls seiner Publizitätsfunktion nicht mehr gerecht würde.[1537]

Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1; Aschmann, SHK MSchG, N 93 zu Art. 2 lit. a MSchG; Eugen Brunner/Hunziker, Fn. 20; Joller, SHK MSchG, N 204 zu Art. 3 MSchG; Städeli, BSK MSchG, N 45 zu Art. 1 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 38 zu Art. 3 MSchG; Suter-Sieber, Rn. 197; A. Troller, IGR Band I, S. 243 f.; Willi, N 93 zu Art. 3 MSchG). Nach der hier vertretenen Auffassung besteht für diese Erweiterung des sachlichen Schutzumfangs jedoch kein Grund. Sie ergibt sich weder aus den Limitierungen des Registers (die Marke könnte problemlos auch in anderen Farben hinterlegt werden), noch ist sie aufgrund des Typs der Marke indiziert (Schutzobjekt ist das hinterlegte Bild, dessen Farbe sich bereits abschliessend aus dem Registereintrag ergibt). Bezeichnenderweise lässt sich die Rechtsprechung des Bundesgerichts denn auch auf den (längst überholten) Gedanken zurückführen, die Farbe könne nicht vom Registereintrag erfasst werden, weshalb es dem Markeninhaber freistehen müsse, diese zu variieren (BGE 7 I 421 E. 5 S. 430 – Anker; 20 I 95 E. 4 S. 102 – Schwan; siehe dann aber BGE 58 II 449 E. 1 S. 453 ff. – Persil). Der erweitere sachliche Schutzumfang von schwarz-weiss hinterlegten Bild- und Wort-/Bildmarken ist also systemwidrig und lässt sich heute höchstens noch aus rein praktischen Gründen rechtfertigen. Siehe auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 114, nach dem sich Registervariablen einzig aus der praktischen Umsetzung im Einzelfall ergeben dürfen.
Zum europäischen Recht siehe die gemeinsame Mitteilung der Markenämter der EU vom 15. April 2014 zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weissen Marken, nach der sich der Schutz von schwarz-weissen Marken ebenfalls nur auf die hinterlegte Marke beschränkt. Siehe insbesondere auch das Urteil des EuGH vom 18. Juli 2013, Rs. C-252/12, *Specsavers*, Rn. 37 ff., und die kritische Auseinandersetzung bei Büscher, Specsavers, S. 305 ff.; siehe zudem Urteil des EuG vom 9. April 2014, T-623/11, *Milanówek Cream Fudge*, Rn. 37 ff.; Urteil des BGH vom 12. März 2015, I ZR 153/14, *BMW-Emblem*, Rn. 16 ff.; Reinhard, S. 129 f., 158 ff.

1535 Siehe zum Markenrecht insbesondere Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 2.6.3 – Etavis/Estavis, Aschmann, SHK MSchG, N 43 zu Art. 2 lit. a MSchG, und Fezer, Markenformat, S. 16; siehe zudem Noth/Thouvenin, SHK MSchG, N 15 zu Art. 1 MSchG; Dorigo, SHK MSchG, N 34 zu Art. 28 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 114.

1536 Eine gewisse Variabilität des sachlichen Schutzumfangs ergibt sich auch aufgrund der Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft, die sich im Verlauf der Zeit verändern kann. Siehe hierzu vorne, Rn. 181.

1537 Siehe zum Markenrecht Dorigo, SHK MSchG, N 33 zu Art. 28 MSchG; Noth/Thouvenin, SHK MSchG, N 15 zu Art. 1 MSchG; Willi, N 31 zu Art. 28 MSchG; siehe zum deutschen Markenrecht Büscher, Specsavers, S. 311.

b) Bestimmung der Beurteilungsgrundlage

Aus dem Register ergibt sich sodann, wer welches Zeichen – gegebenenfalls für welche Produkte – gebrauchen darf.[1538] Die Registereinträge sind öffentlich und dienen dem Publikum und den Behörden als Informationsquellen.[1539] Für die Beurteilung von Zeichenkollisionen sind die registrierten Kennzeichen und Produkte deshalb so heranzuziehen, wie sie im Register eingetragen sind.[1540] Mit anderen Worten bestimmt bei Registerrechten der Registereintrag also – zumindest in Bezug auf das ältere, registrierte Kennzeichen – die *Beurteilungsgrundlage*[1541] einer Zeichenkollision.[1542] Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass für die Bestimmung der Beurteilungsgrundlage aufseiten des älteren, registrierten Kennzeichens alles ausser Acht bleiben muss, was sich nicht aus dem Registereintrag ergibt.[1543] 337

c) Schlussfolgerungen

Für Register mit kennzeichenrechtlichen Schutzwirkungen gilt zusammengefasst also was folgt: Die Registrierung eines Kennzeichens lässt ein Kennzeichenrecht *entstehen*. Bei Immaterialgüterrechten bestimmt sich das *Schutzobjekt* abschliessend nach dem Registereintrag. Demgegenüber ist der Registereintrag bei Persönlichkeitsrechten für die Bestimmung des Schutzobjekts zwar notwendig, nicht aber hinreichend. Der *Schutzumfang* bestimmt sich bei Registerrechten insofern anhand des Registereintrags, als die gesetzgeberische Konzeption des betreffenden Kennzeichenrechts auf die im Register erfassten Parameter abstellt. Aus der 338

1538 Siehe zum Firmenrecht BGE 82 I 40 E. 1 S. 43 – Schweizerische Prospektzentrale. Freilich kann der Gebrauch des Kennzeichens im Rahmen von Lizenzverträgen aber auch Drittparteien erlaubt werden.

1539 Siehe vorne, Rn. 330.

1540 Siehe die Verweise hinten, zum Markenrecht in Fn. 1772, zum Firmenrecht in Fn. 1869 ff.
Vorbehalten bleiben Sonderfälle wie die *notorisch bekannte Marke*, die auch ohne Registereintrag geschützt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG), sowie die *berühmte Marke*, deren Schutz sich über den Registereintrag hinaus auf alle Arten von Waren und Dienstleistungen erstreckt (Art. 15 Abs. 1 MSchG).

1541 Siehe zum Begriff der *Beurteilungsgrundlage* vorne, Rn. 217 ff.

1542 Ähnlich L. David/Reutter, S. 524; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80; J. Müller, Kollisionen, Rn. 295. Siehe zum deutschen Markenrecht Büscher, Specsavers, S. 311.

1543 Siehe zum Markenrecht L. David/Reutter, S. 524, sowie zum deutschen Markenrecht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 303 zu § 14 MarkenG; siehe zum Firmenrecht Hilti, SIWR III/2, Rn. 308.

Registergebundenheit eines Kennzeichenrechts ergibt sich sodann zwangsläufig eine gewisse *Variabilität* des Schutzumfangs. Schliesslich sind bei registrierten Kennzeichen die Kennzeichen und gegebenenfalls die Produkte für die Beurteilung von Zeichenkollisionen so heranzuziehen, wie sie im Register eingetragen sind. Der Registereintrag bestimmt also – zumindest in Bezug auf das ältere, registrierte Kennzeichen – die *Beurteilungsgrundlage* einer Zeichenkollision.

339 Damit erschöpfen sich aber die Wirkungen der Registrierung von Kennzeichen. Die Registrierung eines Kennzeichens bewirkt insbesondere nicht zwangsläufig die Entstehung eines Ausschliesslichkeitsrechts.[1544] Dies zeigt sich daran, dass es sowohl Ausschliesslichkeitsrechte ohne Registereintrag[1545] als auch (umgekehrt) in einem Register eingetragene Abwehrrechte[1546] gibt. Die Rechtsnatur eines Kennzeichenrechts ist somit unabhängig von dessen Erfassung in einem Register.[1547] Demzufolge hat die Registrierung auch keinen Einfluss auf den im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzuwendenden *Beurteilungsfokus*, da dieser – was noch zu zeigen sein wird[1548] – von der Rechtsnatur des Kennzeichenrechts abhängt.[1549]

1544 A.M. wohl Marbach, Verkehrskreise, S. 9, nach dem die Marke *«als Registerrecht immaterialgüterrechtlich zu verstehen»* sei. Siehe zum Firmenrecht A. Troller, IGR Band II, S. 664 f.; A. Troller/P. Troller, S. 140.
Zum Begriff des *Ausschliesslichkeitsrechts* siehe vorne, Rn. 66.

1545 So etwa die *notorisch bekannte Marke* (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1229 f.).

1546 So etwa *Namen von Vereinen und Stiftungen*, die zwar im Handelsregister eingetragen sind, deren Inhaber aber ausschliesslich über Namensrechte verfügen. Nur der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist die Registrierung von Domainnamen. Die damit verbundene Sperrwirkung ist nicht rechtlicher, sondern rein technischer Natur (Arpagaus, BSK UWG, N 196 zu Art. 3 lit. d UWG). Zum Begriff des *Abwehrrechts* siehe vorne, Rn. 66.

1547 A.M. wohl H.-U. Vogt, S. 237.

1548 Siehe sogleich, Rn. 340 ff.

1549 A.M. oder zumindest missverständlich Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80, und Willi, N 59 zu Art. 3 MSchG.

B. Einflussfaktoren

I. Einfluss der Rechtsnatur

Das Ergebnis der Untersuchung soll an dieser Stelle ausnahmsweise bereits vorweggenommen werden: Die Rechtsnatur der Kennzeichenrechte bestimmt den für die Prüfung der Verwechslungsgefahr massgebenden *Beurteilungsfokus*. Die unterschiedlichen gesetzgeberischen Konzeptionen der Kennzeichenrechte haben zur Folge, dass im Rahmen der Beurteilung jeweils andere Umstände zu berücksichtigen sind.[1550] Zur Herleitung dieses Ergebnisses ist zunächst wie folgt zu differenzieren: einerseits zwischen *absoluten Rechten* und *Verhaltensnormen* und andererseits zwischen *Ausschliesslichkeitsrechten* und *Abwehrrechten*. 340

1. Unterschiedlicher Einfluss bei absoluten Rechten und Verhaltensnormen

Der Begriff der absoluten Rechte wurde bereits weiter vorne umschrieben und den relativen Rechten gegenübergestellt.[1551] Daran anknüpfend geht es nun um die Abgrenzung der absoluten Rechte von den Verhaltensnormen. Bei absoluten Rechten wird dem Berechtigten ein Rechtsobjekt in absoluter Weise zugewiesen. Der Rechtsinhaber erhält dadurch eine normativ vordefinierte Rechtsposition. Demgegenüber gewähren Verhaltensnormen keine normativ vordefinierten Rechtspositionen. Den von einer Verletzung der Verhaltensnorm betroffenen Rechtssubjekten stehen zwar subjektive Rechte zu. Es handelt sich aber *«nur»* um relative Rechte, die erst im Einzelfall aus der Verletzung der Verhaltensnorm entstehen und sich nicht gegen jedermann, sondern ausschliesslich gegen den Verletzer richten. 341

Aus der unterschiedlichen Konzeption von absoluten Rechten und Verhaltensnormen ergibt sich ein unterschiedlicher Einfluss auf die Kriterien, die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevant sind. Da bei absoluten Rechten die Rechtsposition des Rechtsinhabers durch das objektive Recht *normativ vordefiniert* wird, müssen sich auch die Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach der vordefinierten Rechtsposition richten.[1552] Dem Rechtsinhaber steht nur dann ein Rechtsanspruch zu, wenn das ihm zugewie- 342

[1550] Ähnlich Alberini, S. 83; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Baumgartner, S. 124; Thouvenin, Diss., S. 529 f.; siehe auch die Verweise auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hinten, Fn. 2004.

[1551] Siehe vorne, Rn. 57 ff.

[1552] Ähnlich A. Troller/P. Troller, S. 132 f.

sene Rechtsobjekt verletzt wurde. Ob eine Verletzung des Rechtsobjekts vorliegt oder nicht, bestimmt sich nach den Parametern, die vom objektiven Recht für die Bestimmung des betreffenden Rechtsobjekts generell festgelegt wurden.[1553, 1554] Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um einen dieser Parameter, da sie den sachlichen Schutzumfang der absoluten Kennzeichenrechte mitbestimmt.[1555]

343 Im Unterschied zu den absoluten Rechten geht es bei Verhaltensnormen nicht um die Verletzung einer normativ vordefinierten, sozusagen *stabilen* Rechtsposition eines einzelnen Rechtssubjekts, sondern vielmehr um die Verletzung einer allgemeinen Verhaltensnorm.[1556] Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich deshalb stets nach einem konkreten Verhalten im Einzelfall.[1557] Es ist danach zu fragen, ob das konkrete Verhalten eines Rechtssubjekts die im Gesetz umschriebene Verhaltensnorm verletzt oder nicht.

2. Unterschiedlicher Einfluss bei Ausschliesslichkeitsrechten und Abwehrrechten

344 Im Kontext des Kennzeichenrechts kann innerhalb der absoluten Rechte weiter zwischen Ausschluss- und Abwehrrechten unterschieden werden. Auch diese

---

1553 Mit derselben Überlegung die Urteile des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 76 f., 79; siehe bereits E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 158; siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588.

1554 In den Worten von Bucher geht es um die normative Bestimmung der Grenze der *«Normsetzungsbefugnis»* des Rechtsinhabers (Eugen Bucher, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Habil. Zürich 1965, Tübingen 1965; siehe auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 9).

1555 Siehe hierzu vorne, Rn. 214.

1556 Siehe hierzu Arpagaus, BSK UWG, N 13 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher, Kommentar Baudenbacher, N 88 zu Art. 1 UWG; Dobler, Rn. 153; Hilty, BSK UWG, N 157 zu Art. 1 UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin, Diss., S. 510, 529 f.; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 118, 141 zu Einleitung; A. Troller, IGR Band I, S. 115; siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588; Reinhard, S. 208; ferner García Pérez, Rn. 25.
Bei Verhaltensnormen erfolgt deshalb auch keine *«zweistufige Tatbestands-Rechtfertigungs-Prüfung»*, wie sie für die absoluten, subjektiven Rechte typisch ist (siehe hierzu Glöckner, S. 286).

1557 Ähnlich Arpagaus, BSK UWG, N 237 zu Art. 3 lit. d UWG; L. David, Ausstattungsrecht, S. 1503; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 98 zu Art. 3 UWG; Willi, N 64 zu Vor Art. 1 MSchG; siehe zum deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 541.

Unterscheidung wurde bereits weiter vorne eingeführt.[1558] Sowohl bei Ausschluss- als auch bei Abwehrrechten bezieht sich der Schutz auf ein Rechtsobjekt, welches dem Rechtsinhaber in absoluter Weise zugewiesen wird. Die Beurteilung von Verletzungen der Rechtsobjekte richtet sich nach den Parametern, die das objektive Recht für die Bestimmung der betreffenden Rechtsobjekte generell vorgibt.[1559] Bei beiden Rechten ist die (virtuelle) Verwechslungsgefahr mitbestimmend für die Grenze des sachlichen Schutzumfangs der Rechtsobjekte und damit einer der zu berücksichtigenden Parameter.[1560] Der Unterschied zwischen den beiden Rechten liegt nun aber darin, dass sich der Schutz bei Ausschliesslichkeitsrechten auf ein *Kennzeichen* bezieht, während bei Abwehrrechten die *Persönlichkeit* des Rechtsinhabers, die im Kennzeichen ihren Ausdruck findet, geschützt wird. Das geschützte Rechtsobjekt ist bei Ausschliesslichkeitsrechten ein Kennzeichen, bei Abwehrrechten hingegen die Persönlichkeit des Rechtsinhabers.[1561]

Daraus lässt sich ein für die vorliegende Arbeit wesentlicher Schluss ziehen: Da bei Abwehrrechten nicht ein Kennzeichen, sondern die Persönlichkeit des Rechtsinhabers geschützt wird, stehen diesem nur dann Rechtsansprüche zu, wenn er in seiner Persönlichkeit verletzt wird.[1562] Der Berechtigte kann sich also *«nur»* dann gegen den Gebrauch eines Kennzeichens zur Wehr setzen, wenn sich dieser Gebrauch im Ergebnis persönlichkeitsverletzend auswirkt. Eine Verletzung des Rechtsobjekts, welches bei Persönlichkeitsrechten dem Rechtssubjekt entspricht, ist also immer gleichbedeutend mit einer Persönlichkeitsverletzung. Hieran zeigt sich der reine Defensivcharakter der Persönlichkeitsrechte.[1563] 345

Anders die Rechtslage bei Ausschliesslichkeitsrechten: Hier wird dem Rechtsinhaber ein Kennzeichen zur ausschliesslichen Nutzung zugewiesen. Der Berechtigte erhält dadurch einen eigentlichen *Sperrbereich,*[1564] innerhalb dem er Dritten 346

1558 Siehe vorne, Rn. 66.

1559 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1553.

1560 Siehe vorne, Rn. 214; siehe zudem Cherpillod, Droit suisse des marques, S. 109; Willi, N 3 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Lubberger, S. 703, sowie Beschluss des BGH vom 30. März 2000, I ZB 41/97, *Kornkammer*, E. III.1b/aa.

1561 Ähnlich Raduner, S. 56; siehe auch A. Troller, Handelsname, S. 340.

1562 Siehe hierzu Meer, luzern.ch, S. 79; C. B. Meyer, Rn. 132; J. Müller, Kollisionen, Rn. 133; Ritscher/L. David, S. 163; siehe zum Urheberrecht den illustrativen BGE 110 II 411 E. 3a S. 418, und Rigamonti, Habil., S. 303.

1563 Siehe vorne, Rn. 66.

1564 In der (deutschen) Lehre finden sich unterschiedliche Begriffe. Es ist etwa auch die Rede von der *«Verbotszone»* (Hacker, Begleitumstände, S. 588) oder dem *«Verwechslungsfeld»* (Baumbach/Hefermehl, N 42 zu § 31 WZG). Nach Ulmer, Warenzeichen,

den Gebrauch des ihm zugewiesenen Kennzeichens verbieten kann. Diese Rechtsposition[1565] ist mit jener eines Eigentümers vergleichbar[1566] und wird deshalb auch nicht weiter überraschend von der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV geschützt.[1567] Die Beurteilung, ob der Gebrauch eines Kennzeichens in den Sperrbereich des Berechtigten fällt, hat sich nach den vom objektiven Recht vorgegebenen Parametern für die Bestimmung des zugewiesenen Rechtsobjekts und damit des Sperrbereichs zu richten.[1568] Es handelt sich um eine formale Prüfung,[1569] die unabhängig davon ist, ob der Kennzeicheninhaber durch den Drittgebrauch in seinen Interessen beeinträchtigt bzw. in seiner Persönlichkeit verletzt wird.[1570] Der Schutzumfang des Rechtsobjekts erstreckt sich bei Ausschliesslich-

---

S. 72, wird der *«natürliche Wirkungskreis»* eines Kennzeichens durch einen *«künstlichen Wirkungskreis»* ersetzt.
Unglücklich die Terminologie des BGer, das den Begriff des *Sperrbereichs* für das gesamte Kennzeichenrecht verwendet (Urteil des BGer 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake).

1565 In der Lehre ist auch die Rede von einer *«subjektiven Vorzugsstellung»* (Marbach, SIWR III/1, Rn. 6) oder einer *«Monopolstellung»* (Ulmer, Warenzeichen, S. 63).

1566 L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 4 zu Art. 13 MSchG; ihm folgend G. Bühler, S. 88. In gewisser Weise geht die Rechtsposition des Inhabers eines Ausschliesslichkeitsrechts sogar über die Rechtsposition eines Eigentümers hinaus, da letzterer niemandem verbieten kann, ein identisches oder ähnliches Rechtsobjekt zu besitzen (Marbach, SIWR III/1, Rn. 16). Siehe bereits vorne, Fn. 308.

1567 Siehe die Verweise vorne, Fn. 299.

1568 Ähnlich Nusser, Rn. 13.06; A. Troller/P. Troller, S. 132 f.; siehe zum deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 318 zu § 14 MarkenG; siehe auch die Verweise vorne, Fn. 1553.

1569 Neben einem *«formalen»* Rechtsschutz (Baumbach/Hefermehl, N 31 zu Einleitung) ist in der Lehre auch die Rede von einem *«statischen»*, *«objektivierten»*, *«nicht wettbewerbsbezogenen»* (Marbach, SIWR III/1, Rn. 706 f.), *«schematisch-abstrakten»* (Hauser, S. 131) oder *«objektiv-abstrakten»* Rechtsschutz (Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665). Prägnant auch das Handelsgericht des Kantons Zürich, welches von den *«Bedingungen eines Denklabors»* spricht (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. März 2002, E. III.b/bb, in: sic! 2002, S. 250 ff. – Swissair/Swiss).

1570 Ebenso A. Troller, Handelsname, S. 339.
Die Rechtsposition des Inhabers eines Ausschliesslichkeitsrechts kann verglichen werden mit jener eines Grundstückeigentümers, der einem friedlichen, störungsfreien Fussgänger das Betreten seines Grundstücks verbieten kann, obwohl er dadurch – etwa aufgrund einer Ferienabwesenheit – in keiner Weise beeinträchtigt wird. Siehe hierzu auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 687, der darauf hinweist, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr gegeben sein könne, obwohl *«nüchtern betrachtet»* – etwa aufgrund klarstellender Zusätze – kaum Fehlzurechnungen zu befürchten seien.

keitsrechten also – anders als bei Abwehrrechten – nicht nur auf die Fälle des persönlichkeitsverletzenden Drittgebrauchs, sondern auf alle denkbaren Konstellationen des Zeichengebrauchs,[1571] die in den nach den Parametern des objektiven Rechts abgesteckten Sperrbereich fallen.[1572] Der Schutzumfang des Rechtsobjekts entspricht somit der Summe der (virtuellen) Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts.[1573]

Für den Kennzeichneninhaber ergibt sich daraus eine *«Entwicklungsbegünstigung»*:[1574] Der nach den Parametern des objektiven Rechts definierte Sperrbereich wird dem Kennzeichneninhaber unmittelbar mit der Entstehung seines Ausschliesslichkeitsrechts zugestanden.[1575] Er erhält also eine Sperrkompetenz, obwohl er das Kennzeichen möglicherweise noch nicht einmal in Gebrauch genommen hat.[1576] Das Ausschliesslichkeitsrecht gewährt ihm somit einen Handlungsspielraum und sichert ein zukünftiges Wettbewerbspotenzial[1577].[1578] Innerhalb des Sperrbereichs 347

1571 Ebenso Hauser, S. 125 f.; Nusser, Rn. 08.08; ähnlich auch das Urteil des BGer 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 3.2.2 – Fractal, sowie das Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; siehe zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66; siehe zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 307 zu § 14 MarkenG; Lubberger, S. 695; Reinhard, S. 177, 219; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6; abweichend aber noch das Urteil des BGH vom 23. Juni 1967, Ib ZR 54/66, *Maggi*, Rn. 24.

1572 Insofern kann der Schutzumfang von Ausschliesslichkeitsrechten als *«überschiessend»* bezeichnet werden (Marbach, SIWR III/1, Rn. 953; ähnlich Joller, Diss., S. 364).

1573 Hauser, S. 113.

1574 Der Begriff der *«Entwicklungsbegünstigung»* geht zurück auf Ulmer, Warenzeichen, S. 63 ff. Siehe auch Eugen Brunner/Hunziker, S. 349; Hauser, S. 95; Joller, Diss., S. 364, 374; zum deutschen Recht siehe Baumbach/Hefermehl, N 31 zu Einleitung; Hacker, Begleitumstände, S. 595.

1575 Siehe Hauser, S. 95; Hilty, BSK UWG, N 155 zu Art. 1 UWG; A. Zimmerli, S. 130; zum deutschen Recht siehe Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 417 zu § 14 MarkenG.

1576 Vorbehalten bleiben freilich die Fälle der missbräuchlichen Markenhinterlegung.

1577 Siehe Hauser, S. 125; Marbach, Verkehrskreise, S. 9 f.; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 163 zu Art. 3 MSchG; zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 40 zu § 31 WZG.

1578 Freilich sichern auch Persönlichkeitsrechte das *«Entfaltungspotenzial des Menschen»* (Aebi-Müller, Habil., Rn. 36, 43, 57). Dabei geht es aber um die Abwehr von Angriffen auf die ungestörte Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und nicht um die Gewährung eines Sperrbereichs, der den Ausschluss von Dritten unabhängig von einer Beeinträchtigung der eigenen Interessen ermöglicht. Siehe hierzu hinten, Rn. 457.

kann der Kennzeicheninhaber den Gebrauch seines Kennzeichens nach seinem Belieben ändern, ohne dabei den Rechtsschutz zu verlieren.[1579] So kann er etwa die grafische Umsetzung seines Kennzeichens verändern[1580] oder den Vertriebsweg, die Verpackung[1581] und den Preis seiner Produkte *«au goût du jour»* anpassen[1582].[1583]

348 Innerhalb des Sperrbereichs kann der Kennzeicheninhaber Dritte vom Gebrauch eines identischen oder verwechselbaren Zeichens nach seinem Belieben ausschliessen.[1584] Er ist dabei zu keinerlei Objektivität verpflichtet, kann also willkürlich handeln und beispielsweise auch verschiedene Personen ungleich behandeln.[1585, 1586] Der Kennzeicheninhaber muss insbesondere auch nicht zuwarten, bis sich eine konkrete Beeinträchtigung seiner Interessen manifestiert hat – er kann

---

1579 Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 78; Marbach, Verkehrskreise, S. 9; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 662; A. Troller, IGR Band I, Fn. 39 S. 225; Willi, N 50 zu Art. 3 MSchG; siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 6.1; Urteil des EuGH vom 22. März 2012, Rs. C-354/11 P, *Gucci*, Rn. 73; Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66; Urteil des EuGH vom 15. März 2007, Rs. C-171/06 P, *Quantum*, Rn. 59.

1580 Siehe zu den *Registervariablen* vorne, Rn. 336.

1581 Freilich darf der Kennzeicheninhaber mit der Verpackung seiner Produkte nicht seinerseits Schutzrechte des Zweitbeanspruchers oder Dritter verletzen. Siehe hierzu hinten, Fn. 1745.

1582 Für Jaton, S. 58, und Baumgartner, S. 123, ergibt sich dies aus dem Gedanken der Rechtssicherheit: Für den Markeninhaber bestehe eine nicht tolerierbare Rechtsunsicherheit, wenn sein Markenschutz von einem variablen Faktor wie der Verpackung der Produkte abhänge.

1583 Siehe BGE 96 II 236 E. 4 S. 242 – Havoline; 78 II 379 E. 2 S. 382 f. – Alucol; 72 II 183 E. 3 S. 187 – Napro; H. David, Kommentar aMSchG 1890, N 8 zu Art. 6 aMSchG; L. David, Kommentar aMSchG 1890, Supplement S. 52; Hauser, S. 131; Joller, SHK MSchG, N 311 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 139 zu Art. 3 MSchG; Willi, N 50 zu Art. 3 MSchG; siehe zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 6.1, sowie die vorne genannten Urteile des EuGH (Fn. 1579); siehe zum deutschen Recht Sack, Verwechslungsgefahr, S. 8; Weberndörfer, S. 267.

1584 Siehe die Verweise vorne, Fn. 304.

1585 Siehe statt vieler Marbach, SIWR III/1, Rn. 7 f., 688.

1586 Die in Art. 20 Abs. 1 aMSchG 1879 und Art. 27 Ziff. 1 aMSchG 1890 noch vorgesehenen Klagerechte der Käufer waren deshalb systemwidrig, da es dem Markeninhaber überlassen sein soll, ob er klagt und gegebenenfalls gegen wen (Pedrazzini, Besinnung, S. 34).

den Drittgebrauch vielmehr bereits verbieten, sobald sein Sperrbereich von einem Dritten *«betreten»* wird.[1587]

3. Schlussfolgerungen

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass sich der Fokus der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Abhängigkeit der Rechtsnatur der Kennzeichenrechte unterscheidet.[1588] Je nach Rechtsnatur liegt der Fokus auf der Verletzung einer allgemeinen Verhaltensnorm oder auf der Verletzung eines Rechtsobjekts, das dem Rechtsinhaber in absoluter Weise zugewiesen wurde, wobei es sich bei diesem Rechtsobjekt entweder um ein Kennzeichen oder um die Persönlichkeit des Rechtsinhabers selbst handeln kann. Der so verstandene *Beurteilungsfokus*[1589] bestimmt über die Umstände, die im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Die Frage, welcher Beurteilungsfokus die Berücksichtigung von welchen Umständen impliziert, bedarf einer rechtlich begründeten Entscheidung,[1590] die im Folgenden vorgenommen wird. Vorauszuschicken ist, dass der Beurteilungsfokus je nach Rechtsnatur des Kennzeichenrechts *abstrakt* oder *konkret* ausfallen kann:[1591] Während bei einem konkreten Beurteilungsfokus sämtliche Umstände des Einzelfalls Berücksichtigung finden, werden bei einem abstrakten Beurteilungsfokus bestimmte Umstände normativ *«gefiltert»*[1592] bzw. *«wegabstrahiert»*.[1593] 349

1587 Mit derselben Überlegung Urteil des BGer 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 3.2.2 – Fractal; siehe auch Ulmer, Warenzeichen, S. 59.

1588 Ähnlich die von Marbach anlässlich des Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht vom 26./27. August 2016 vertretenen Thesen 2 und 4 (siehe F. Wolf/Heymann, S. 433 ff.). Siehe auch Alberini, S. 83; Marbach, SIWR III/1, Rn. 974; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG.

1589 Siehe zum Begriff des *Beurteilungsfokus* vorne, Rn. 217 f.

1590 Siehe E. Bucher, Normsetzungsbefugnis, S. 158; siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 595; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 419 zu § 14 MarkenG.

1591 Siehe zu den Begriffen *abstrakt* und *konkret* vorne, Rn. 225 ff.

1592 Von einem normativen *«Filter»* sprechen auch Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 417 ff. zu § 14 MarkenG, und Lubberger, S. 688, 704.

1593 Der sehr treffende Begriff *«wegabstrahieren»* findet sich bei Hacker, Begleitumstände, S. 597.

a) Beurteilungsfokus bei Verhaltensnormen

350 Bei *Verhaltensnormen* ist danach zu fragen, ob das konkrete Verhalten eines Rechtssubjekts die im Gesetz umschriebene Verhaltensnorm verletzt oder nicht. Dies impliziert die Berücksichtigung sämtlicher Kriterien, die für die Beurteilung der in der Verhaltensnorm genannten Voraussetzungen relevant sind. Mit Bezug auf die Verwechslungsgefahr sind also alle Umstände zu beachten, die sich in irgendeiner Form auf deren Bestehen auswirken können. Demzufolge ist bei Verhaltensnormen ein *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden.

b) Beurteilungsfokus bei absoluten Rechten

351 Bei *absoluten Rechten* sind potenzielle Verletzungen stets anhand der normativ vordefinierten Rechtsposition zu messen. Die Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richten sich also nach den Parametern, die vom objektiven Recht für die Bestimmung des betreffenden Rechtsobjekts generell festgelegt wurden. Daraus folgt, dass die *schutzrechtsimmanenten Faktoren*[1594] stets zu berücksichtigen sind, da diese das vom objektiven Recht zugewiesene Rechtsobjekt und dessen Schutzumfang unmittelbar und auf normativer Ebene festlegen.[1595] Diesen Faktoren kommt nach der gesetzgeberischen Konzeption schutzbegründende Qualität zu.[1596] Die sich aus diesen Faktoren ergebenden Kriterien sind in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr mithin stets miteinzubeziehen. Je nach Kennzeichenrecht kommen die *Zeichenähnlichkeit*, die *Produktähnlichkeit* sowie die *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens* in Frage.

352 Der Unterschied zwischen Ausschluss- und Abwehrrechten manifestiert sich bei der Berücksichtigung von *externen Umständen*. Unter externen Umständen – daran sei erinnert – sind Faktoren zu verstehen, die in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben können, aber nicht unmittelbar die normativ vordefinierte Rechtsposition bestimmen, also nicht schutzrechtsimmanent sind.[1597]

1594 Siehe zum Begriff der *schutzrechtsimmanenten Faktoren* vorne, Rn. 221.

1595 Ähnlich Botschaft MSchG 1990, S. 26; Buri, S. 92 f.; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 76 ff.; ähnlich auch zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 29. April 2004, I ZR 191/01, *Zwilling/Zweibrüder*, E. I.1c; Hacker, Begleitumstände, S. 596 f.; Lubberger, S. 687.

1596 Siehe mit Bezug zur Kennzeichnungskraft Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 f., und R. Bühler, BSK ZGB I, N 45 zu Art. 29 ZGB.

1597 Siehe zum Begriff der *externen Umstände* vorne, Rn. 222. Die Lehre spricht oft auch von den *«ausserhalb der Zeichen»* liegenden Umständen (so etwa Baudenbacher/Caspers,

(i) Abwehrrechte

Bei Abwehrrechten ist das geschützte Rechtsobjekt die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers, die im von ihm verwendeten Kennzeichen ihren Ausdruck findet. Da folglich eine Persönlichkeitsverletzung zu prüfen ist, sind im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr neben den schutzrechtsimmanenten Kriterien auch alle externen Umstände, die in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben können, zu berücksichtigen. Die Persönlichkeit von Rechtssubjekten ist ein tatsächliches Phänomen, weshalb deren Verletzung nur unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls erfolgen kann.[1598] Demzufolge ist bei Abwehrrechten ein *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden. 353

(ii) Ausschliesslichkeitsrechte

Im Unterschied zu den Abwehrrechten ist das geschützte Rechtsobjekt bei den Ausschliesslichkeitsrechten nicht die Persönlichkeit des Rechtsinhabers, sondern das Kennzeichen selbst. Das Kennzeichen wird dem Rechtsinhaber zur ausschliesslichen Nutzung zugewiesen. Mit dem Erhalt des Kennzeichenrechts geht also ein bestimmter Sperrbereich einher. Dieser Sperrbereich lässt sich nicht auf tatsächlicher Ebene, sondern nur normativ anhand der vom objektiven Recht vorgegebenen Parameter bestimmen.[1599] Im Grundsatz bleibt für die Berücksichtigung von nicht schutzrechtsimmanenten Kriterien, also externen Umständen, kein Raum – die externen Umstände müssen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr *wegabstrahiert* werden.[1600] Demzufolge ist bei Ausschliesslichkeitsrechten ein *abstrakter Beurteilungsfokus* anzuwenden. 354

Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin, Diss., Fn. 30 S. 510; im deutschen Recht etwa Bornkamm/Kochendörfer, S. 535; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 318 zu § 14 MarkenG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 420 zu § 14 MarkenG).

1598 Ähnlich Aebi-Müller, Habil., Rn. 66, welche die rechtlich geschützte Persönlichkeit mit einer *«Amöbe»* vergleicht und zutreffend darauf hinweist, dass im Rahmen der Beurteilung einer Verletzung stets die konkreten Umstände zu berücksichtigen seien. Siehe zudem Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 143 zu Einleitung.

1599 Eine Ausnahme bildet einzig die Kennzeichnungskraft, die teilweise auf tatsächlicher Ebene bestimmt wird (siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 594; Reinhard, S. 205 f.).

1600 So kann nach der hier vertretenen Auffassung die markenrechtliche Rechtsprechung des EuGH und BGH, welche die Berücksichtigung aller *relevanten* Umstände des

355 Zu beachten ist aber Folgendes: Innerhalb des Sperrbereichs kann der Kennzeicheninhaber den Gebrauch seines Kennzeichens nach seinem Belieben verändern und ebenso beliebig Dritte vom Gebrauch seines Kennzeichens ausschliessen. Der Schutzumfang umfasst alle denkbaren Konstellationen des Zeichengebrauchs und entspricht somit der Summe der (virtuellen) Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts.[1601] Daraus folgt, dass externe Umstände – ungeachtet des abstrakten Beurteilungsfokus – immerhin insofern berücksichtigt werden können, als diese im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr begründen bzw. erhöhen. In diesen Fällen handelt es sich bei den betreffenden externen Umständen nämlich um eine der denkbaren Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts, weshalb sie definitionsgemäss in den normativ vorgegebenen Sperrbereich fallen. Zur Veranschaulichung kann etwa der Preis der gekennzeichneten Produkte herangezogen werden: Der Preis der Produkte ist kein schutzrechtsimmanenter Faktor und deshalb als externer Umstand bei Ausschliesslichkeitsrechten grundsätzlich *nicht* zu berücksichtigen. Nach der gesetzgeberischen Konzeption soll das Kennzeichen des Berechtigten geschützt werden, ungeachtet dessen, zu welchen Preisen die gekennzeichneten Produkte verkauft werden.[1602] Dem Kennzeicheninhaber ist es nun aber freilich nicht verwehrt, sich im Rahmen einer Kennzeichenkollision auf den Umstand zu berufen, seine Produkte und jene des Zweitbeanspruchers würden in derselben Preiskategorie gehandelt, was die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum begründe. Da sein Sperrbereich unabhängig von den Produktpreisen definiert wird, stellt ein solcher Zeichengebrauch eine der möglichen Konstellationen dar, für welche der Kennzeicheninhaber Schutz beanspruchen kann. Umgekehrt soll sich ein Zweitbeansprucher aber nicht auf den Umstand berufen können, die Produkte würden in völlig unterschiedlichen Preiskategorien gehandelt und die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum dadurch ausgeschlossen. Ein Zweitbeansprucher soll die Verwechslungsgefahr nicht durch einen bestimmten (gegebenenfalls bloss vorübergehenden) Zeichengebrauch ausschliessen und damit den normativ vorgegebenen Sperrbereich einfach *«wegwedeln»*[1603] können.[1604] Es lässt

---

Einzelfalls verlangen, verstanden werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass alle *irrelevanten* Umstände wegabstrahiert werden müssen. Siehe hierzu vorne, Fn. 1082 f., sowie hinten, Fn. 1792.

1601 Siehe bereits vorne, Rn. 346.

1602 Siehe zum Markenrecht Urteil des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 8.1 – Goldhase.

1603 Marbach, Verkehrskreise, S. 8.

1604 Ähnlich Thouvenin, Diss., Fn. 30 S. 510; A. Zimmerli, S. 123; siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 420 zu § 14 MarkenG.

sich also sagen, dass externe Umstände bei Ausschliesslichkeitsrechten jeweils *gefahrerhöhend* (als Anwendungsfall) berücksichtigt werden dürfen.[1605] Die Fälle der konkreten Verwechslungsgefahr bilden insofern eine *Teilmenge* der Fälle der abstrakten Verwechslungsgefahr. Oder anders ausgedrückt: Liegt eine konkrete Verwechslungsgefahr vor, so besteht – alle Parameter mit Ausnahme der externen Umstände gegeben und gleichbleibend – immer auch eine abstrakte Verwechslungsgefahr, nicht aber umgekehrt.[1606]

Zusammengefasst gilt für Ausschliesslichkeitsrechte also Folgendes: Da es sich 356
um absolute, subjektive Rechte handelt, sind die schutzrechtsimmanenten Kriterien stets zu berücksichtigen. Aufgrund des Sperrbereichs, der dem Kennzeicheninhaber gewährt wird, kommt ein abstrakter Beurteilungsfokus zur Anwendung. Die externen Umstände sind somit grundsätzlich irrelevant und müssen normativ gefiltert werden. Sie können aber immerhin dann berücksichtigt werden, wenn sie sich rein gefahrerhöhend auswirken und damit gerade eine der denkbaren Konstellationen des Zeichengebrauchs bilden.

II. Einfluss des Streitgegenstands

Nachfolgend wird untersucht, inwiefern der Streitgegenstand den bei der Beur- 357
teilung der Verwechslungsgefahr anzuwendenden *Beurteilungsfokus* beeinflusst. Vorab ist zu erwähnen, dass sich die Ausführungen nur auf Kollisionen von Kennzeichen derselben Art beschränken – nicht Gegenstand der Untersuchung bildet damit der Beurteilungsfokus bei *artenübergreifenden* Kennzeichenkollisionen. Die Verfahrensart hat sodann auch einen Einfluss auf die *Beurteilungsgrundlage*,

---

[1605] Mit derselben Überlegung Hauser, S. 125 f.; Matter, N 7b zu Art. 6 aMSchG 1890. Siehe auch die firmenrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts, wo die Branchennähe und die geografische Nähe jeweils nur gefahrerhöhend berücksichtigt werden (siehe vorne, Rn. 241 ff.). In diesem Sinne wohl auch Lubberger, Fn. 73 S. 705, nach dem externe Umstände im Verletzungsprozess nur *begleitend*, nicht aber *entscheidungserheblich* berücksichtigt werden dürfen.

[1606] Insofern ist der Schutzumfang eines Kennzeichens bei Anwendung einer abstrakten Verwechslungsgefahr also weiter als bei Anwendung einer konkreten Verwechslungsgefahr. Freilich kann der Schutzumfang eines Kennzeichens bei Anwendung einer konkreten Verwechslungsgefahr aber insgesamt weiter ausfallen, wenn man die übrigen Parameter, wie die gekennzeichneten Produkte sowie den örtlichen und zeitlichen Schutzumfang, miteinbezieht (siehe hierzu Laredo, S. 78 f.).

auf der die Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen ist. Hierzu wird auf die Ausführungen weiter hinten verwiesen.[1607]

358 Im Folgenden ist zu unterscheiden zwischen Verhaltensnormen und Abwehrrechten einerseits und Ausschliesslichkeitsrechten andererseits.

1. Einfluss bei Verhaltensnormen und Abwehrrechten

359 Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl bei Verhaltensnormen als auch bei Abwehrrechten ein *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden ist.[1608] Es ist jeweils danach zu fragen, ob der konkrete Gebrauch eines Kennzeichens im Einzelfall die im Gesetz umschriebene Verhaltensnorm verletzt oder die Persönlichkeit des Inhabers des Abwehrrechts beeinträchtigt. Dabei sind keine externen Umstände normativ zu filtern – zu berücksichtigen sind stets sämtliche Umstände des konkreten Einzelfalls. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Verletzungs- oder (ausnahmsweise) eine Bestandesklage[1609] zu beurteilen ist. Der Streitgegenstand hat bei Verhaltensnormen und Abwehrrechten demnach keinen Einfluss auf den anzuwendenden Beurteilungsfokus.

2. Einfluss bei Ausschliesslichkeitsrechten

360 Bei Ausschliesslichkeitsrechten[1610] wird der für die Prüfung der Verwechslungsgefahr anzuwendende Beurteilungsfokus durch den Streitgegenstand beeinflusst.[1611] Ausschlaggebend ist, ob im Rahmen des Verfahrens nur Bestand und Umfang des Ausschliesslichkeitsrechts des älteren Kennzeicheninhabers, oder aber auch des Zweitbeanspruchers, zur Beurteilung steht. Je nach Streitgegenstand kann der Beurteilungsfokus also auch innerhalb desselben Kennzeichenrechts unterschiedlich ausfallen, was abweichende Ergebnisse zur Folge haben kann.[1612] Dies mag

---

1607 Siehe hinten, zum Markenrecht Rn. 419, zum Firmenrecht Rn. 448.

1608 Siehe vorne, zu Verhaltensnormen Rn. 350, zu Abwehrrechten Rn. 353.

1609 Gemeint ist insbesondere die namensrechtliche Bestandesklage. Siehe hierzu vorne, Rn. 205 f.

1610 Faktisch betrifft dies nur das Markenrecht, da sich das Ausschliesslichkeitsrecht im Firmenrecht auf den *Identitätsbereich* beschränkt und somit gar keine Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist.

1611 Ähnlich Aschmann/Noth, SHK MSchG, N 19 zu Art. 2 MSchG.

1612 Siehe Streuli-Youssef, Prüfungsmassstab, S. 91; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 202.

zunächst zwar seltsam anmuten, wird aber verständlich, wenn man sich gedanklich in die Situation des Richters versetzt, der entweder die konkrete *Verletzung* eines Sperrbereichs oder den allgemeinen *Bestand* eines Sperrbereichs zu beurteilen hat. Gerade durch den unterschiedlichen Beurteilungsfokus, der sich in Abhängigkeit des Streitgegenstands definiert, wird die Kohärenz der gesetzgeberischen Konzeption von Ausschliesslichkeitsrechten sichergestellt.[1613]

Im Folgenden wird zunächst die terminologische Unterscheidung zwischen einem *einseitig abstrakten* und einem *zweiseitig abstrakten* Beurteilungsfokus vorgenommen. Anschliessend wird bestimmt, welcher Beurteilungsfokus je nach Streitgegenstand anzuwenden ist. 361

a) Unterscheidung zwischen einseitig und zweiseitig abstraktem Beurteilungsfokus

Der Beurteilungsfokus im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr unterscheidet sich je nachdem, ob nur der dem älteren Kennzeicheninhaber zustehende Sperrbereich zu bestimmen ist oder auch aufseiten des Zweitbeanspruchers ein Sperrbereich zur Beurteilung steht.[1614] 362

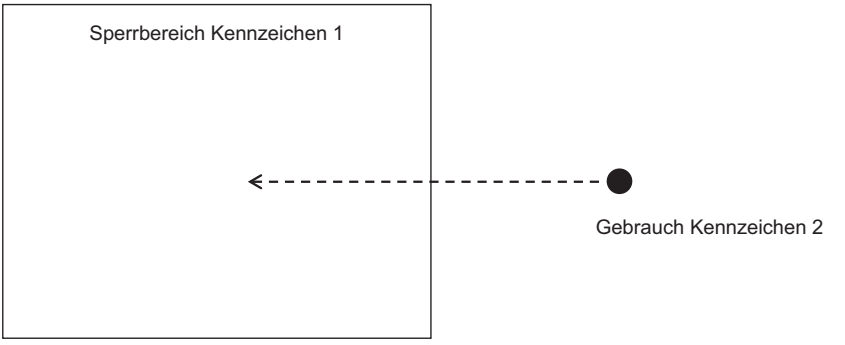
(i) Einseitig abstrakter Beurteilungsfokus

Bei einem einseitig abstrakten Beurteilungsfokus besteht nur aufseiten des älteren Kennzeicheninhabers ein Sperrbereich, über dessen Bestand und Umfang zu befinden ist. Innerhalb des ihm zustehenden Sperrbereichs kann sich dieser frei bewegen. Es ist also auch der potenzielle Kennzeichengebrauch des älteren Kennzeicheninhabers zu berücksichtigen.[1615] Dem Sperrbereich des Berechtigten steht der blosse Gebrauch eines – potenziell verwechselbaren – Kennzeichens durch den Zweitbeansprucher gegenüber. Bildlich gesprochen geht es darum, ob der Zweitbeansprucher mit dem konkreten Gebrauch des Kennzeichens den abstrakten Sperrbereich des älteren Kennzeicheninhabers, innerhalb dem sich dieser ohne Rechtsverlust frei bewegen kann, betritt. Zur Veranschaulichung dient die folgende Grafik: 363

[1613] Ebenso zum deutschen Recht Lubberger, S. 705; siehe hierzu auch Reinhard, S. 196.

[1614] Siehe auch das EUIPO, gemäss dem die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren auf eine *«abstraktere Weise»* zu beurteilen sei als in Fällen der Markenverletzung EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 6.1.

[1615] Siehe hierzu vorne, Rn. 346 ff.



364 Um nun zu beurteilen, ob ein externer Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist oder nicht, ist danach zu fragen, ob der ältere Kennzeicheninhaber durch eine Änderung seines Kennzeichengebrauchs den betreffenden Umstand potenziell so beeinflussen könnte, dass als Folge davon eine Verwechslungsgefahr begründet oder erhöht würde. Ist diese Frage zu bejahen, so liegt die potenzielle Konstellation des Kennzeichengebrauchs innerhalb des Sperrbereichs des älteren Kennzeicheninhabers. Obwohl sich die Konstellation noch nicht realisiert hat, entspricht sie einer der Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts und kann vom Berechtigten deshalb untersagt werden.

365 Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen: Im ersten Beispiel beruft sich der Zweitbeansprucher auf den externen Umstand, dass seine Produkte im Gegensatz zu den Produkten des älteren Kennzeicheninhabers, die ausschliesslich in Flagshipstores verkauft würden, auf ganz unterschiedlichen *Vertriebswegen* angeboten würden.[1616] Nehmen wir an, eine tatsächliche Verwechslungsgefahr sei damit ausgeschlossen, da dem Publikum aufgrund der unterschiedlichen Vertriebskanäle ohne Weiteres klar ist, dass es sich nicht um die Produkte des älteren Kennzeicheninhabers handelt. Nimmt man zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nun den vorne umschriebenen, einseitig abstrakten Beurteilungsfokus ein, so wird klar, dass der Umstand nicht berücksichtigt werden darf. Dem älteren Kennzeicheninhaber wäre es durch eine Änderung seines Kennzeichengebrauchs nämlich möglich, eine Verwechslungsgefahr zu begründen oder zu erhöhen. Es steht ihm jederzeit frei, seine Produkte in Zukunft nicht nur in Flagshipstores anzubieten, sondern auch über andere Kanäle zu vertreiben. Die potenzielle Konstellation des Kennzeichengebrauchs entspricht einer Ausübungsmöglichkeit des Ausschliesslichkeitsrechts und liegt folglich innerhalb des Sperrbereichs.

[1616] Ähnlich das Urteil des KGer Zug vom 20. April 1989 E. 3.2, in: SMI 1989, S. 219 – Incarom.

Im zweiten Beispiel beruft sich der Zweitbeansprucher auf den externen Umstand, seinen Produkten hafte permanent ein *Disclaimer*[1617] an, der das Publikum unmissverständlich darauf aufmerksam mache, dass es sich nicht um Originalwaren handle. Nehmen wir an, eine tatsächliche Verwechslungsgefahr sei damit ausgeschlossen, da dem Publikum aufgrund des Disclaimers zu jedem Zeitpunkt klar ist, dass sich die betreffenden Produkte von den Produkten des älteren Kennzeicheninhabers unterscheiden. Nimmt man zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nun wiederum einen einseitig abstrakten Beurteilungsfokus ein, so kommt man zum Schluss, dass der Umstand berücksichtigt werden muss. Dem älteren Kennzeicheninhaber ist es nämlich nicht möglich, durch eine Änderung seines Kennzeichengebrauchs eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen. Der Zweitbeansprucher bewegt sich mit dem konkreten Kennzeichengebrauch damit ausserhalb des Sperrbereichs des Berechtigten, da eine Verwechslungsgefahr beim Publikum ungeachtet seines potenziellen Kennzeichengebrauchs jederzeit ausgeschlossen ist. 366

(ii) Zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus

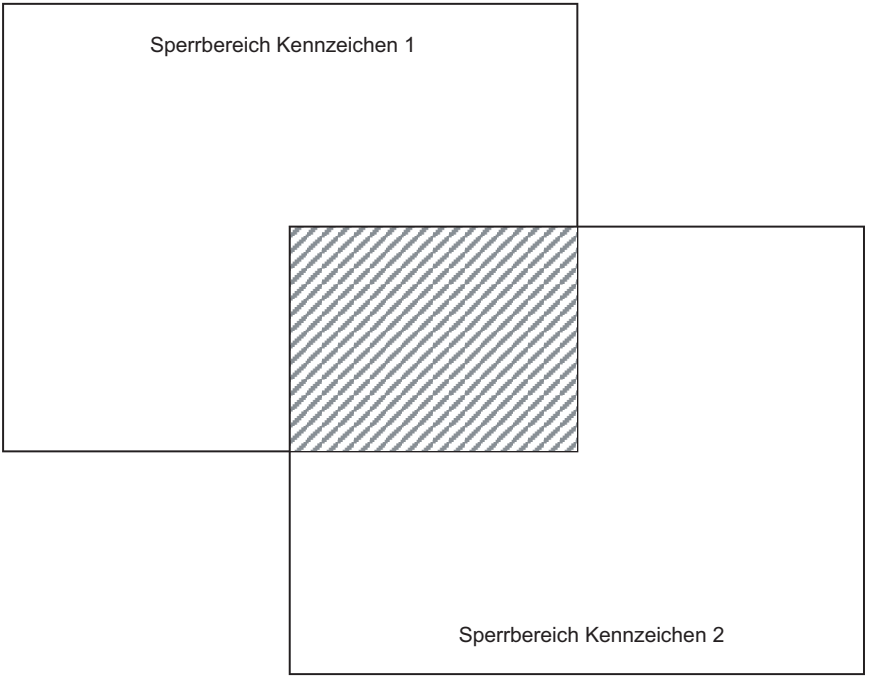
Bei einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus liegen sowohl aufseiten des älteren Kennzeicheninhabers als auch aufseiten des Zweitbeanspruchers ein Sperrbereich, über deren Bestand und Umfang zu befinden ist. Es stehen sich also zwei Sperrbereiche gegenüber, innerhalb derer sich die Inhaber der Ausschliesslichkeitsrechte frei bewegen und insbesondere Dritte von der Nutzung der Kennzeichen nach ihrem Belieben ausschliessen können, sofern der betreffende Sperrbereich denn zugesprochen wird. Im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist also der potenzielle Kennzeichengebrauch sowohl des älteren Kennzeicheninhabers als auch des Zweitbeanspruchers zu berücksichtigen.[1618] Die Beurteilung hat demnach losgelöst von einer konkreten Verwendungssituation zu erfolgen.[1619] Bildlich gesprochen geht es darum, ob sich der abstrakte Sperrbereich, der dem 367

1617 Siehe zur Behandlung von *Disclaimern* im Detail hinten, Rn. 403 ff.

1618 Mit derselben Überlegung Urteil des BGer vom 13. Mai 1994 E. 3b, in: SMI 1995, S. 268 ff. – GAP; Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 6.1; Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66 f.; zum deutschen Recht Blankenburg, S. 1297; Lubberger, S. 695; Reinhard, S. 177, 219; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6; siehe zudem mit derselben Überlegung zur *Beurteilungsgrundlage* Urteil des BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 10.3 – Lumimart I; Joller, SHK MSchG, N 122 f. und 269 zu Art. 3 MSchG.

1619 Ebenso zum deutschen Recht Blankenburg, S. 1297.

Zweitbeansprucher bei einer Bestätigung des Ausschliesslichkeitsrechts zugesprochen würde, und der ebenfalls abstrakte Sperrbereich des älteren Kennzeicheninhabers überlappen würden. Zur Veranschaulichung dient die folgende Grafik:



368 Um nun zu beurteilen, ob ein externer Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist oder nicht, ist danach zu fragen, ob entweder der ältere Kennzeicheninhaber oder der Zweitbeansprucher durch eine Änderung seines Kennzeichengebrauchs den betreffenden Umstand potenziell so beeinflussen könnte, dass als Folge davon eine Verwechslungsgefahr begründet oder erhöht würde. Ist diese Frage zu bejahen, so liegt die potenzielle Konstellation des Kennzeichengebrauchs innerhalb des Sperrbereichs des älteren Kennzeicheninhabers. Falls der betreffende externe Umstand aber durch den Kennzeichengebrauch der Beteiligten nicht beeinflusst wird, so gilt er in allen denkbaren Konstellationen des Zeichengebrauchs gleichermassen und kann somit berücksichtigt werden.[1620]

[1620] Mit derselben Überlegung zum europäischen Recht Urteil des EuG vom 21. Juni 2012, Rs. T-276/09, *Yakult*, Rn. 58; zum deutschen Recht Lubberger, S. 697 f.; ähnlich auch Jaton, S. 57, und ihm folgend Baumgartner, S. 124 f., sowie A. Zimmerli, S. 123.

Es handelt sich dann gewissermassen um eine *Rahmenbedingung* der Zeichenkollision.[1621]

Als Beispiel können etwa die *Sprachkenntnisse des Publikums* herangezogen wer- 369
den. Diese sind weder für den älteren Kennzeicheninhaber noch für den Zweitbeansprucher beeinflussbar. Der externe Umstand ist demnach als objektive Rahmenbedingung der Zeichenkollision stets zu berücksichtigen, selbst wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wird. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den vorgenannten Beispielen – *Vertriebsweg* und *Disclaimer* – um externe Umstände, die entweder von beiden Beteiligten oder zumindest vom Zweitbeansprucher verändert werden können, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Diese Umstände dürfen bei Anwendung eines zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus demnach nicht berücksichtigt werden, sie müssen wegabstrahiert werden.

Aus den obigen Ausführungen darf nach der hier vertretenen Auffassung indes 370
nicht geschlossen werden, dass die genannten Rahmenbedingungen einer Zeichenkollision im Zeitverlauf zwingend unveränderlich sind.[1622] Entscheidend ist, dass sie weder vom älteren Kennzeicheninhaber noch vom Zweitbeansprucher beeinflusst werden können und deshalb für alle denkbaren Konstellationen des Kennzeichengebrauchs gleichermassen gelten. Beispielsweise ist es durchaus denkbar, dass sich die vorne umschriebenen Sprachkenntnisse des Publikums im Zeitverlauf verändern.[1623]

[1621] In der Lehre ist die Rede von *«generellen und beständigen»* Umständen (Baumgartner, S. 124 f.; Jaton, S. 57; A. Zimmerli, S. 123) oder *«vorgegebenen»* Umständen (Marbach, SIWR III/1, Rn. 709). Siehe auch Lubberger, S. 698, der von Umständen spricht, *«die sich allgemein und mit einheitlicher Gültigkeit für jeden denkbaren Einzelfall auf die Kollisionslage zwischen den streitgegenständlichen Zeichen auswirken»*.

[1622] A.M. Baumgartner, S. 124 f.; Jaton, S. 57; A. Zimmerli, S. 123.

[1623] Man denke an die Englischkenntnisse des schweizerischen Publikums, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte erheblich verbessert haben.
Davon zu unterscheiden ist freilich der Fall, bei dem im Zeitpunkt der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bereits *absehbar* ist, dass sich der betreffende Umstand inskünftig massgeblich verändern wird. Ist beispielsweise im Urteilszeitpunkt bereits absehbar, dass ein bestimmtes Wissen des Publikums, das zu diesem Zeitpunkt eine Verwechslungsgefahr noch ausschliesst, in Zukunft nicht mehr vorhanden sein wird, so darf dieser Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden.

b) Unterscheidung nach Streitgegenstand

371 Im Folgenden ist zu prüfen, welche Streitgegenstände bei *Ausschliesslichkeitsrechten* einen einseitig abstrakten und welche einen zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus erfordern. Nicht Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen bilden die *Verhaltensnormen* und *Abwehrrechte*, bei denen sich der Streitgegenstand nicht auf den anzuwendenden (konkreten) Beurteilungsfokus auswirkt.[1624]

(i) Verwaltungsrechtliche Registerverfahren

372 Registerrechte erfordern Verfahren zur Eintragung neuer Kennzeichen in das betreffende Register. Im Rahmen dieser Verfahren ist zu prüfen, ob dem gewünschten Kennzeichen nach den einschlägigen Gesetzesbestimmungen und in Abgrenzung zum bereits bestehenden *Kennzeichenschatz* Schutz gewährt werden kann. Streitgegenstand ist also stets Bestand und Umfang eines Kennzeichenrechts, das den bereits eingetragenen Kennzeichenrechten gegenübergestellt werden muss. Da sich bei Ausschliesslichkeitsrechten somit zwei Sperrbereiche gegenüberstehen, ist im Rahmen von verwaltungsrechtlichen Registerverfahren ein *zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus* anzuwenden.[1625]

(ii) Zivilrechtliche Verfahren

373 Die zivilrechtlichen Verfahren lassen sich im Kontext des Kennzeichenrechts grob in *Bestandesklagen* und *Verletzungsklagen* einteilen.[1626]

(1) Bestandesklagen

374 Im Rahmen von Bestandesklagen ist zwischen negativen und positiven Bestandesklagen zu unterscheiden. Bei *negativen Bestandesklagen* bestreitet ein Kennzei-

---

[1624] Siehe hierzu vorne, Rn. 359. Da es sich beim Firmenrecht nur im *Identitäts*-, nicht aber im hier relevanten *Verwechslungsbereich* um ein Ausschliesslichkeitsrecht handelt, sind die nachfolgenden Ausführungen nur auf das Markenrecht anwendbar. Siehe die detaillierten Ausführungen zum Beurteilungsfokus für jedes Kennzeichenrecht im Einzelnen hinten, Rn. 409 ff.

[1625] In diesem Sinne Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 6.1; Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66 f.; zum deutschen Recht Blankenburg, S. 1297; Büscher, Kommentar Büscher et al., N 307 zu § 14 MarkenG; Lubberger, S. 695 ff.; Reinhard, S. 219; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6, 8; Weberndörfer, S. 267; a.M. aber Lange, Rn. 3051.

[1626] Siehe hierzu vorne, Rn. 201 ff.

cheninhaber den rechtmässigen Bestand des Kennzeichenrechts eines anderen. Es stehen sich demnach zwei Kennzeichen mit Sperrbereichen gegenüber, was einen *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus* impliziert.[1627]

Bei *positiven Bestandesklagen* verlangt ein Kennzeicheninhaber demgegenüber die gerichtliche Feststellung des Bestands seines eigenen Kennzeichenrechts. Der Klage kann entweder ein anderes Kennzeichenrecht mit eigenem Sperrbereich oder ein blosser Kennzeichengebrauch gegenüberstehen. Im ersten Fall geht es um die Beurteilung von zwei Kennzeichen mit Sperrbereichen, was wiederum einen *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus* impliziert. Der zweite Fall ist schliesslich gar kein Anwendungsfall der Verwechslungsgefahr, da es um die losgelöste Feststellung des Bestands des Kennzeichenrechts des Klägers geht. Die Verwechslungsgefahr ist weder als relativer Ausschlussgrund noch im Rahmen einer Verletzung des Kennzeichenrechts zu beurteilen.[1628] 375

(2) Verletzungsklagen

Im Rahmen von Verletzungsklagen verlangt der Inhaber eines Kennzeichenrechts, eine drohende Verletzung seines Kennzeichens sei zu verbieten oder eine bestehende Verletzung sei zu beseitigen. Den Verletzungsklagen gleichgestellt sind die positiven und negativen Feststellungsklagen auf Bestehen oder Nichtbestehen einer Verletzung.[1629] Die geltend gemachte Verletzung manifestiert sich dabei stets im Gebrauch eines potenziell verwechselbaren Kennzeichens.[1630] Es steht somit 376

1627 Siehe zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 307 zu § 14 MarkenG; Reinhard, S. 177; mit derselben Überlegung zur *Beurteilungsgrundlage* Urteil des BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 10.3 – Lumimart I; Joller, SHK MSchG, N 122 und 269 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 39 zu Art. 3 MSchG.

1628 Vorbehalten bleibt freilich die *notorisch bekannte Marke*, der auch ohne Registereintrag markenrechtlicher Schutz und damit ein Sperrbereich zukommt (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG).

1629 Siehe vorne, Rn. 208.

1630 Die Frage, ob auch bereits die blosse Eintragung eines Kennzeichens als rechtsverletzende Handlung in Frage kommt, ist umstritten. Im Firmenrecht wird die Eintragung einer Firma im Handelsregister deren Gebrauch gleichgestellt, zumal der Firmenträger nach Art. 954a Abs. 1 OR auch zum Gebrauch verpflichtet ist (siehe BGE 131 III 572 E. 4.1 S. 578 – Simao; 93 II 256 E. 2 S. 259 – Möbel- und Teppich-Discount Haus AG; 93 II 40 E. 2c S. 46 – Rubinstein; 92 II 95 E. 6 S. 101 – Pavag; 88 II 176 E. 1 S. 178 – Adreg; Gauch, Habil., Rn. 1359; Hilti, SIWR III/2, Rn. 251; His, N 27 ff. zu Art. 956 OR; Steiger, Firmenrecht, S. 62; sinngemäss auch Druey/Druey Just/Glanzmann, N 68 zu § 24). Im Markenrecht gehen die Meinungen auseinander (siehe Frick,

die Verletzung des Sperrbereichs des Ausschliesslichkeitsrechts des Kennzeicheninhabers durch den konkreten Kennzeichengebrauch des potenziellen Verletzers zur Beurteilung, was einen *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus* impliziert.[1631]

III. Einfluss des Zeitpunkts

377 Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dass die *Rechtsnatur* der Kennzeichenrechte und der zur Beurteilung stehende *Streitgegenstand* den bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr einzunehmenden Beurteilungsfokus bestimmen. Es ging bisher also um die Frage, welche externen Umstände bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nach der gesetzgeberischen Konzeption des jeweiligen Kennzeichenrechts zu berücksichtigen sind. Davon zu unterscheiden ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt eine Verwechslungsgefahr vorliegen muss, damit der Kennzeicheninhaber Dritten die Eintragung oder den Gebrauch eines verwechselbaren Kennzeichens verbieten kann.[1632] Im Ergebnis wirkt sich jedoch auch die Beant-

---

BSK MSchG, N 10 zu Art. 55 MSchG; Staub, SHK MSchG, N 11 zu Art. 55 MSchG; Thouvenin/Dorigo, SHK MSchG, N 87 zu Art. 13 MSchG). Siehe zur Frage, ob die blosse Registrierung von *Domainnamen* als rechtsverletzende Handlung in Frage kommt, Urteil des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 4.3.4 – Logbau.
Für den anzuwendenden Beurteilungsfokus spielt die Frage im Ergebnis keine Rolle: Da der Streitgegenstand bei Verletzungsklagen stets der verletzende Gebrauch – und nicht der Bestand – eines Kennzeichens ist, wäre auch bei einer Verletzung durch blosse Eintragung des Kennzeichens ein einseitig abstrakter Beurteilungsfokus einzunehmen. Beschränkt sich der Gebrauch aber auf die blosse Eintragung des Kennzeichens, so fehlt es an Umständen des Gebrauchs, weshalb ein einseitig abstrakter Beurteilungsfokus letztlich ohnehin einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus entspricht. Siehe zum deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 308 zu § 14 MarkenG.

1631 Mit derselben Überlegung zur *Beurteilungsgrundlage* Urteil des BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 10.3 – Lumimart I; Joller, SHK MSchG, N 123 und 269 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 39 zu Art. 3 MSchG; zum deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 309 zu § 14 MarkenG; Reinhard, S. 180; a.M. aber Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6.

1632 Ebenso Reinhard, S. 146. Siehe auch P. Troller, Post sale confusion, S. 334 f., der die nachfolgend untersuchte *post sale confusion* als einen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden *«Umstand»* bezeichnet. Diese Terminologie wird hier abgelehnt. Eine *post sale confusion* an sich ist nicht ein für das Vorliegen bzw. die Höhe einer Verwechslungsgefahr bestimmender Faktor. Es sind Kriterien wie etwa die Zeichenähnlichkeit, die Produktähnlichkeit oder die Produktart, welche die Verwechslungsgefahr herbeiführen bzw. erhöhen. Bei der *post sale confusion* handelt es sich demgegenüber bereits um das Ergebnis einer bestimmten Zeichenkonstellation. Die entscheidende Frage ist nun, ob die gesetzgeberische Konzeption der jeweiligen

wortung dieser Frage darauf aus, welche externen Umstände bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Der Unterschied liegt in der Begründung, was nachfolgend noch zu zeigen sein wird.[1633]

Abzugrenzen von der Frage, zu welchem Zeitpunkt[1634] eine Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, ist sodann die Frage, welcher Stichtag für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Gerichtsprozess massgebend ist.[1635] Die erste Frage wird nachfolgend untersucht, wobei zwischen Kennzeichen von Rechtssubjekten einerseits und Kennzeichen von Produkten andererseits unterschieden wird. Die zweite Frage ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.[1636] 378

1. Einfluss bei Kennzeichen von Rechtssubjekten

Im Unterschied zur Marke, die als Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen dient, kennzeichnen die Firma und der Name Rechtssubjekte.[1637] Bei diesen Kennzeichenrechten liegt der Schwerpunkt des Rechtsschutzes deshalb auf der Persönlichkeit des Rechtssubjekts.[1638] Innerhalb des zeitlichen Schutzumfangs[1639] dieser Kennzeichenrechte besteht der Rechtsschutz unabhängig von einem zeitlichen Erfordernis: Weder dem Firmen- noch dem Namensrecht lässt sich ein bestimmter Zeitpunkt entnehmen, zu dem eine Verwechslungsgefahr gegeben sein müsste. Insbesondere besteht der Rechtsschutz bei diesen Kennzeichenrechten – im Unterschied zu Kennzeichen von Produkten – unabhängig von einem Kauf von Waren oder Dienstleistungen. Dies äussert sich auch darin, dass die für die Beur- 379

Kennzeichenrechte verlangt, dass dieses Ergebnis zwingend zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen muss.

1633 Siehe hinten, Rn. 384 ff.

1634 Etwas vereinfacht ausgedrückt: vor, während oder nach dem Kauf des betreffenden Produkts.

1635 Dies ist entscheidend für die Beurteilung von variablen Faktoren wie die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. Siehe Arpagaus, BSK UWG, N 146 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe zum deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 52 zu § 9 MarkenG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 414 zu § 14 MarkenG.

1636 Siehe zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 411 ff. zu § 14 MarkenG.

1637 Siehe indes zu den *sekundären Kennzeichnungsgegenständen* im Firmen- und Namensrecht vorne, Rn. 24, 34 und 38.

1638 Siehe vorne, zum Firmenrecht Rn. 130 ff., zum Namensrecht Rn. 159 ff.

1639 Siehe zum *zeitlichen Schutzumfang* vorne, Rn. 216.

teilung der Verwechslungsgefahr massgebenden Verkehrskreise nicht nur aktuelle und potenzielle Käufer, sondern auch das allgemeine Publikum umfassen.[1640] Als Ergebnis ist deshalb festzuhalten: Bei Kennzeichen von Rechtssubjekten lässt sich kein Zeitpunkt ausmachen, der einen Einfluss auf die im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Umstände hätte.

2. Einfluss bei Kennzeichen von Produkten (*pre sale confusion* und *post sale confusion*)

380 Im Unterschied zur Firma und zum Namen kennzeichnet die Marke nicht Rechtssubjekte, sondern Waren und Dienstleistungen. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[1641] Waren und Dienstleistungen sind zum Verkauf an die massgebenden Verkehrskreise bestimmt. Dies lässt vermuten, dass die Marke ihre Funktion vor allem im Zeitpunkt des Kaufs zu erfüllen hat. Es stellt sich aber die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr auch vor oder nach dem Kaufzeitpunkt relevant ist. Diese Frage wird im Folgenden untersucht. Zu berücksichtigen ist dabei auch das Lauterkeitsrecht, da auch dieses den Schutz von Kennzeichen von Produkten zur Folge hat.[1642]

a) Begriff der Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf

381 Bevor man sich mit dem Konzept der Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf befasst, ist es hilfreich, sich Klarheit über die Begrifflichkeiten zu verschaffen. Es lassen sich verschiedene zeitliche Stadien unterscheiden: ein *vorvertragliches Stadium*, der *Zeitpunkt des Vertragsschlusses* und ein *nachvertragliches Stadium*.[1643] Tritt die Verwechslungsgefahr vor dem Erwerb der Produkte auf, so wird diese als *pre sale confusion* oder *initial interest confusion*[1644] bezeichnet. Dies kann beispielsweise bei einem Kennzeichengebrauch in der Werbung der Fall sein. Von

---

1640 Siehe zum Firmenrecht P. Troller, Diss., S. 78 ff.; zum Namensrecht R. Bühler, BSK ZGB I, N 46 zu Art. 29 ZGB.

1641 Art. 1 Abs. 1 MSchG.

1642 Die Überlegungen gelten freilich auch analog für das Namensrecht, falls mit einem Namen ausnahmsweise Produkte gekennzeichnet werden (siehe hierzu vorne, Rn. 38).

1643 Zum deutschen Recht Fezer, Markenrecht, N 448 zu § 14 MarkenG.

1644 Die *«initial interest confusion doctrine»* wurde in den USA entwickelt und besagt, dass das anfängliche Interesse an einem Produkt, das durch eine verwechselbare Marke geweckt wird, für eine Verletzung des Markenrechts des älteren Markeninhabers ausreicht. Dies gelte ungeachtet dessen, ob die Verwechslungsgefahr anlässlich des da-

einer Verwechslungsgefahr beim Kauf spricht man, wenn diese im Zeitpunkt des Erwerbs der Produkte auftritt, etwa im Supermarkt, im Internet oder über das Telefon. Eine Verwechslungsgefahr, die erst nach dem Erwerb der Produkte – etwa bei deren Gebrauch – auftritt, wird schliesslich als *post sale confusion*[1645] bezeichnet.

Die vorne umschriebenen zeitlichen Stadien betreffen die Zeitpunkte, zu denen die massgebenden Verkehrskreise die Zeichen wahrnehmen und einer Verwechslungsgefahr unterliegen. Von diesen Phasen der Zeichenwahrnehmung zu unterscheiden ist der Zeitpunkt der Verletzungshandlung des Zweitbeanspruchers.[1646] Als Beispiel mag ein mit einem verletzenden Kennzeichen versehenes Produkt dienen, das mit einer Verpackung in Verkehr gebracht wird (Verletzungshandlung des Zweitbeanspruchers), sodass das Kennzeichen erst später, beim Gebrauch des unverpackten Produkts, zum Vorschein kommt (Zeichenwahrnehmung durch das Publikum). 382

b) Meinungsstand in Rechtsprechung und Lehre

Dem für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebenden Zeitpunkt wurde in der Schweiz bis anhin nur wenig Beachtung geschenkt.[1647] In der Lehre[1648] wird 383

rauffolgenden Kaufs beseitigt werde oder nicht (siehe Alberini, S. 109, und zum deutschen Recht Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 483, je m.w.Verw.).

1645 Kritisch zur Verwendung des Begriffs der *post sale confusion* im deutschen Recht Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 487.

1646 Ebenso zum deutschen Recht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 426 f. zu § 14 MarkenG.

1647 Gl.M. Alberini, S. 107; Joller, SHK MSchG, N 68 zu Art. 3 MSchG.

1648 Siehe zum Markenrecht Abegg, S. 173 ff.; Arnet, S. 161 f.; Joller, SHK MSchG, N 69 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1323; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 161 zu Art. 3 MSchG; etwas differenzierter Alberini, S. 107 ff.; a.M. aber wohl L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 6 zu Art. 11 MSchG, und Willi, N 19 zu Art. 11 MSchG.
Siehe zum Lauterkeitsrecht Abegg, S. 173 ff.; Arpagaus, BSK UWG, N 88 f. zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 57 zu Art. 3 lit. d UWG; Dobler, Rn. 221 ff.; Glöckner, S. 283 f.; Gubler, S. 152 f.; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG; Laux, S. 225; A. Troller, IGR Band I, S. 432 f.; P. Troller, Post sale confusion, S. 334 f.; zurückhaltend aber Ivanov, S. 213, und Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 32 zu Art. 3 MSchG.

das Konzept der Verwechslungsgefahr vor oder nach dem Kauf überwiegend befürwortet.[1649] Weniger klar ist hingegen die Haltung des Bundesgerichts:[1650] Mit

---

[1649] Im deutschen Recht gehen die Lehrmeinungen hingegen auseinander. Befürwortend für das Markenrecht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 316 zu § 14 MarkenG; Fezer, Markenrecht, N 448 zu § 14 MarkenG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 398 zu § 14 MarkenG; ablehnend für das Markenrecht Reinhard, S. 111 ff.; ablehnend für das Lauterkeitsrecht Bornkamm/Kochendörfer, S. 546; differenziert Nordemann, Kommentar Fezer et al., N 93c zu § 4 Nr. 3 UWG, Kappes, S. 132, 171 ff., Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 480 ff., und Weberndörfer, S. 277, die allesamt für eine Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr bis und mit dem Kaufzeitpunkt plädieren. Kritisch zur letzteren Auffassung Abegg, Fn. 898 S. 176.

[1650] Gl.M. Arpagaus, BSK UWG, N 89 zu Art. 3 lit. d UWG; a.M. aber offenbar Reinhard, S. 110.
Im europäischen Markenrecht hat vor allem das *«Arsenal-Urteil»* des EuGH hohe Wellen geschlagen (Urteil des EuGH vom 12. November 2002, Rs. C-206/01, *Arsenal Football Club*). Zur Beurteilung stand der Verkauf von Schals, die mit dem Kennzeichen des Fussballklubs Arsenal FC versehen waren. Im Verkaufsstand des Verkäufers befand sich ein Plakat, auf dem für den Käufer zu lesen war, dass es sich nicht um Originalwaren des Arsenal FC handle. Der EuGH kam zum Schluss, es lasse sich nicht ausschliessen, *«dass einige Verbraucher insbesondere dann, wenn ihnen die Waren vorgelegt werden, nachdem sie von Herrn Reed verkauft worden sind und den Verkaufsstand verlassen haben, in dem sich der Hinweis befand, das Zeichen als Angabe des Arsenal FC als Herkunftsunternehmen der Waren auffassen könnten»* (Rn. 57). Die Lehre sieht darin eine Anerkennung des Konzepts der *post sale confusion* (Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 422 zu § 14 MarkenG; Kappes, S. 129). Das Urteil betraf zwar einen Fall der Doppelidentität, wurde in der Folge aber auch in Fällen der Verwechslungsgefahr bestätigt (Urteil des EuGH vom 16. November 2004, Rs. C-245/02, *Anheuser-Busch*, Rn. 60; Urteil des EuGH vom 12. Januar 2006, Rs. C-361/04 P, *Picasso*, Rn. 44 ff.). Im *Picasso-Urteil* beriefen sich die Rechtsmittelführer auf das *Arsenal-Urteil* und leiteten daraus ab, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei nicht auf die Aufmerksamkeit der Konsumenten zum Kaufzeitpunkt, sondern vielmehr auf den geringsten Aufmerksamkeitsgrad, den das Publikum bei der Konfrontation mit den Waren an den Tag legt, abzustellen. Der EuGH hielt dem entgegen, dass sich die Frage des für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebenden Aufmerksamkeitsgrads von der Frage unterscheide, ob Umstände, die erst nach dem Kauf eintreten, relevant sein können. Das *Arsenal-Urteil* ändere nichts daran, dass *«in erster Linie»* auf den Aufmerksamkeitsgrad beim Kauf abzustellen sei (Rn. 46 f.).
Auch der deutsche BGH stellte im Rahmen der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr – unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des EuGH – wiederholt auf den Zeitraum nach dem Kauf ab. Im Vordergrund standen Fälle, bei denen ein Kennzeichen von den Verkehrskreisen erst bei der *«bestimmungsgemässen Verwendung»* des Produkts wahrgenommen wurde (siehe Urteil des BGH vom 22. April 2010,

Bezug zum Lauterkeitsrecht hielt es in BGE 108 II 327 fest, die Verwechslungsgefahr zweier Erzeugnisse sei nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie dem *«kaufenden Publikum»*[1651] böten. Die Erzeugnisse seien so zu beurteilen, *«wie sie in den Handel gebracht und Interessenten angeboten»* würden.[1652] Die Lehre leitete hieraus ab, dass das Bundesgericht für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht ausschliesslich den Kaufzeitpunkt als massgebend erachte.[1653] Im Urteil 4C.169/2004 vom 8. September 2004 liess das Bundesgericht sodann aber die Erwägung der Vorinstanz unwidersprochen, wonach eine an einer

---

I ZR 17/05, *Pralinenform II*, Rn. 29; Urteil des BGH vom 30. April 2008, I ZR 123/05, *Rillenkoffer*, Rn. 21; Urteil des BGH vom 25. Januar 2007, I ZR 22/04, *Pralinenform I*, Rn. 25; Urteil des BGH vom 16. März 2006, I ZR 51/03, *Seifenspender*, Rn. 13; Urteil des BGH vom 22. September 2005, I ZR 188/02, *Dentale Abformmasse*, E. 3b/bb). Gleichzeitig wies der BGH aber – ähnlich wie der EuGH – auch darauf hin, dass für die Beurteilung *«in erster Linie»* die Kaufsituation massgebend sei (Urteil des BGH vom 2. Februar 2012, I ZR 50/11*, Bogner B/Barbie B*, Rn. 53). Auch zum Lauterkeitsrecht hielt der BGH fest, dass *«in erster Linie»* oder *«vor allem»* die Kaufsituation entscheidend sei (Urteil des BGH vom 19. Oktober 2000, I ZR 225/98, *Viennetta*, E. II.2b/aa; Urteil des BGH vom 28. Oktober 2004, I ZR 326/01, *Puppenausstattungen*, E. B.I.3c/cc). Ungeachtet dessen scheint der BGH das Konzept der *pre sale confusion* für das Lauterkeitsrecht anzuerkennen: Eine Herkunftstäuschung müsse *«spätestens im Zeitpunkt des Kaufs»* gegeben sein (Urteil des BGH vom 30. April 2008, I ZR 123/05, *Rillenkoffer*, Rn. 33; siehe auch Urteil des BGH vom 11. Januar 2007, I ZR 198/04, *Handtaschen*, Rn. 44; Urteil des BGH vom 21. September 2006, I ZR 270/03, *Stufenleitern*, Rn. 39; Urteil des BGH vom 2. Dezember 2004, I ZR 30/02, *Klemmbausteine III*, E. II.3). Das Konzept der *post sale confusion* scheint demgegenüber – dies im Unterschied zum Markenrecht – für das Lauterkeitsrecht nicht anerkannt zu werden: Die Bestimmungen des UWG regelten *«allein das Marktverhalten»*. Auf *«spätere Situationen»* nach dem Kaufvorgang könne nicht entscheidend abgestellt werden (Urteil des BGH vom 2. Dezember 2004, I ZR 30/02, *Klemmbausteine III*, E. II.3; Urteil des BGH vom 19. Oktober 2000, I ZR 225/98, *Viennetta*, E. II.2b/aa; offengelassen in Urteil des BGH vom 15. April 2010, I ZR 145/08, *Femur-Teil*, Rn. 33 ff.; siehe auch Urteil des BGH vom 14. September 2017, I ZR 2/16, *Leuchtballon*, Rn. 28, wo es um eine nachträgliche Produktveränderung ging, sowie Urteil des BGH vom 22. September 2021, I ZR 192/20, *Flying V*, Rn. 61 ff., und Urteil des BGH vom 8. November 1984, I ZR 128/82, *Tchibo/Rolex*, E. II.3, wo eine *post sale confusion* jeweils im Hinblick auf Rufausbeutungen geprüft wurde).

1651 BGE 108 II 327 E. 4b S. 331 – Lego.

1652 Mit derselben Terminologie BGE 116 II 365 E. 3a S. 368 – Nivea; 108 II 69 E. 2c S. 75 Rubik-Würfel; 103 II 211 E. 3 S. 215 f. – Choco Nuts.

1653 Siehe statt vieler P. Troller, Post sale confusion, S. 333; siehe zudem Alberini, S. 107 ff.; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 57 zu Art. 3 lit. d UWG.

Flasche angebrachte Etikette am Gesamteindruck der Flasche kaum etwas ändere, da sie nach dem Kauf entfernt werde.[1654] Im Urteil 4C.361/2005 vom 22. Februar 2006 hielt es schliesslich fest, die Abgrenzung zwischen *pre sale confusion* und *post sale confusion* lasse unbeachtet, *«dass mit der Ausstattung der Ware der Kunde auch nach dem Kauf in seiner Auffassung bestärkt werden soll, Qualitätsware bzw. Ware einer bestimmten Herkunft gekauft zu haben, was ihn dazu bewegen soll, später dieselbe Ware wieder zu kaufen, oder diese Dritten zum Kauf zu empfehlen»*. Es könne deshalb auch eine Angabe, die vom Publikum erst nach dem Kaufvorgang wahrgenommen werde, kausal für den Kaufentschluss sein.[1655] Im Markenrecht finden sich demgegenüber keine Urteile, die sich ausdrücklich auf den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebenden Zeitpunkt beziehen. Zu erwähnen ist aber immerhin die Rechtsprechung zu Domainnamen, wo das Bundesgericht bereits die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung genügen lässt.[1656]

c) Stellungnahme

384 Vorab ist zu prüfen, wie sich die Frage des Zeitpunkts der Verwechslungsgefahr zur Frage des Beurteilungsfokus verhält. Bei einem *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus*[1657] stehen sich sowohl aufseiten des älteren Kennzeicheninhabers als auch des Zweitbeanspruchers Sperrbereiche gegenüber, innerhalb derer sich die Inhaber der Ausschliesslichkeitsrechte frei bewegen und insbesondere Dritte von der Nutzung der Kennzeichen nach ihrem Belieben ausschliessen können. Da somit der potenzielle Kennzeichengebrauch beider Parteien zu berücksichtigen ist, sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr alle externen Umstände aus-

---

1654 Urteil des BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II. Laux, S. 224, weist indes zutreffend darauf hin, dass sich das Bundesgericht mit dem Thema der Verwechslungsgefahr ausserhalb des Kaufzeitpunkts nicht aktiv auseinandersetzte und der Widerspruch zur vorangehenden Praxis womöglich gar nicht bewusst erfolgte.

1655 Urteil des BGer 4C.361/2005 vom 22. Februar 2006 E. 3.9.2 – TIQ. Siehe bereits das Urteil des BGer vom 8. November 1960 E. 5g, in: SMI 1961, S. 71 ff. – Lego, wo das Bundesgericht ausführte, es sei für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gleichgültig, *«ob der Betrachter die Spiele in der Verpackung, in den Büchsen oder auch die Bausteine selber und deren Anwendungsmöglichkeiten»* wahrgenommen habe. Interessant auch das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern HG 20 87 vom 31. Dezember 2020 E. 13.10, wo sowohl das Konzept der *pre sale confusion* als auch der *post sale confusion* als berechtigt bezeichnet wurde.

1656 Siehe hierzu hinten, Rn. 394 ff.

1657 Siehe zum Begriff des *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus* vorne, Rn. 367 ff.

zublenden, die entweder vom älteren Kennzeicheninhaber oder vom Zweitbeansprucher durch eine Änderung ihres Kennzeichengebrauchs so beeinflusst werden könnten, dass als Folge davon eine Verwechslungsgefahr begründet oder erhöht würde. Darunter fallen auch jene externen Umstände, die eine Verwechslungsgefahr im Kaufzeitpunkt ausschliessen können, wie zum Beispiel *Disclaimer* oder die *Verpackungen* der Produkte. Bei einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus spielt es deshalb keine Rolle, ob die Verwechslungsgefahr vor, beim oder nach dem Kaufzeitpunkt eintritt.[1658] Die Beurteilung, ob dem Zweitbeansprucher ein Sperrbereich gewährt werden soll oder nicht, hat losgelöst von einer konkreten Gebrauchssituation zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen.

Demgegenüber steht bei einem *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus*[1659] nur auf- 385
seiten des älteren Kennzeicheninhabers ein Sperrbereich zur Beurteilung. Diesem steht der blosse Gebrauch eines – potenziell verwechselbaren – Kennzeichens durch den Zweitbeansprucher gegenüber. Auszublenden sind demnach nur jene externen Umstände, die der ältere Kennzeicheninhaber durch eine Änderung seines Kennzeichengebrauchs potenziell so beeinflussen könnte, dass als Folge davon eine Verwechslungsgefahr begründet oder erhöht würde. Gerade Umstände, die eine Verwechslungsgefahr im Kaufzeitpunkt ausschliessen, wie etwa *Disclaimer* oder die *Verpackungen* der Produkte des potenziellen Verletzers, können vom älteren Kennzeicheninhaber nicht beeinflusst werden. Da solche Umstände demzufolge nicht ohnehin schon normativ ausgeblendet werden, stellt sich bei einem einseitig abstrakten Beurteilungsfokus die Frage nach der Relevanz der Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf.[1660] Dasselbe gilt freilich auch bei Anwendung eines *konkreten Beurteilungsfokus*, der die Berücksichtigung sämtlicher externen Umstände des Einzelfalls verlangt.

Ausgangspunkt für die Untersuchung der Frage, welche rechtliche Relevanz dem 386
Konzept der Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf zukommt, muss in ers-

---

1658 Im Ergebnis ebenso Alberini, S. 109; Joller, SHK MSchG, N 68 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 161 zu Art. 3 MSchG; zum europäischen bzw. deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 535; García Pérez, Rn. 24; Ohly, FS Fezer, S. 628; Reinhard, S. 111; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 5; Weberndörfer, S. 267.

1659 Siehe hierzu vorne, Rn. 363 ff.

1660 Im Ergebnis ebenso Joller, SHK MSchG, N 68 zu Art. 3 MSchG; Alberini, S. 109; zum deutschen Recht Reinhard, S. 111; Weberndörfer, S. 267.

ter Linie der Schutzzweck des jeweiligen Kennzeichenrechts sein.[1661] Zu Beginn der vorliegenden Abhandlung[1662] wurde festgestellt, dass das Markenrecht primär im Interesse des Markeninhabers die Marke als immaterielles Gut schützen soll. Das Lauterkeitsrecht bezweckt demgegenüber den Schutz des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs im Interesse aller Beteiligten. Nachfolgend ist also zu prüfen, ob das Konzept der Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf von diesen Schutzzwecken umfasst wird.

387 Weiter ist festzuhalten, dass sich dem Wortlaut der Gesetzesbestimmungen weder im Marken- noch im Lauterkeitsrecht unmittelbar ein bestimmter *Zeitpunkt* entnehmen lässt, zu dem eine Verwechslungsgefahr gegeben sein müsste.[1663] Keine der einschlägigen Rechtsnormen wurde mit einem zeitlichen Erfordernis betreffend die Verwechslungsgefahr versehen. Im Markenrecht ist es im Gegenteil sogar so, dass ausdrücklich auch der Gebrauch eines verwechselbaren Kennzeichens in der Werbung oder auf Geschäftspapieren – mithin zu Zeitpunkten ausserhalb des Kaufvorgangs – untersagt werden kann.[1664] Ebenso wenig lässt sich den einschlägigen Gesetzesbestimmungen unmittelbar eine Einschränkung betreffend die *Personen*, die einer Verwechslungsgefahr unterliegen müssen, entnehmen. Freilich sind aber stets die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen.[1665] Diese umfassen sowohl die *aktuellen* als auch die *potenziellen* Abnehmer der gekennzeichneten Produkte.[1666]

388 Im Folgenden ist also danach zu fragen, ob die Wahrnehmung eines verwechselbaren Kennzeichens vor oder nach dem Erwerb der gekennzeichneten Produkte dazu geeignet ist, die Marke in ihrer Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion oder den

---

1661 Im Grundsatz mit derselben Überlegung zum Lauterkeitsrecht BGE 87 II 54 E. 2 S. 56 – Anuba; zum deutschen Recht Lange, Rn. 3046; Ohly, FS Fezer, S. 627.

1662 Siehe vorne, Rn. 69 ff.

1663 Ebenso zum europäischen Markenrecht Weberndörfer, S. 270; zum deutschen Markenrecht Kappes, S. 129; Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 481. Siehe zudem bereits zum Firmen- und Namensrecht vorne, Rn. 379.

1664 Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG; siehe auch Art. 9 Abs. 3 lit. d-f UMV und § 14 Abs. 3 Ziff. 5–7 MarkenG. Ebenso Arnet, S. 161; Joller, SHK MSchG, N 69 zu Art. 3 MSchG; siehe zum europäischen Markenrecht auch Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 474; Weberndörfer, S. 270.

1665 Siehe hierzu Joller, Diss., S. 188 ff., 263 ff., 305 ff., 335 f.

1666 Siehe zum Markenrecht Alberini, S. 86; Joller, SHK MSchG, N 52 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 163 zu Art. 3 MSchG; siehe zum Lauterkeitsrecht P. Troller, Post sale confusion, S. 335; siehe ferner Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1229.

lauteren und unverfälschten Wettbewerb zu beeinträchtigen. Diese Frage ist zu bejahen, wenn man sich vor Augen führt, dass zu den massgebenden Verkehrskreisen neben den *aktuellen* auch *potenzielle* Abnehmer gehören.[1667] Erweitert man den Blickwinkel vom Abnehmer, der das gekennzeichnete Produkt tatsächlich erwirbt, auf Abnehmer, die das Produkt zwar noch nicht erworben haben, dies aber in der Zukunft potenziell tun könnten, so wird klar, dass sich die Wahrnehmung von verwechselbaren Kennzeichen auch ausserhalb des Kaufzeitpunkts real auswirken kann.[1668] Unterliegen potenzielle Abnehmer *vor* dem Kauf – etwa aufgrund einer Werbung – einer Verwechslungsgefahr, so können sie dadurch vom Erwerb der gekennzeichneten Produkte abgehalten werden.[1669] Dasselbe gilt, wenn potenzielle Abnehmer *nach* dem Kauf – etwa bei der Verwendung eines von einer befreundeten Person erworbenen Produkts – einer Verwechslungsgefahr unterliegen.[1670, 1671] Negative Erfahrungen bei der bestimmungsgemässen

---

1667 Siehe zum Markenrecht Joller, SHK MSchG, N 69 zu Art. 3 MSchG; a.M. offenbar Alberini, S. 110; siehe zum Lauterkeitsrecht P. Troller, Post sale confusion, S. 335; a.M. offenbar Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 162 zu Art. 3 MSchG.
Auch die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichts, die auf das *«kaufende Publikum»* abstellte, lässt sich in diesem Sinne interpretieren: Der Begriff des *«kaufenden Publikums»* muss sich nicht zwingend auf *aktuelle* Abnehmer beschränken, sondern kann durchaus auch *potenzielle* Abnehmer umfassen (gl.M. Laux, S. 224 f.). Dies muss umso mehr gelten, als das Bundesgericht diesen Begriff oft nur beiläufig erwähnte, wie P. Troller, Post sale confusion, S. 333, zutreffend hervorhebt. Zum deutschen Recht siehe Weberndörfer, S. 277.

1668 Siehe die Fallbeispiele bei Glöckner, S. 283 f., sowie zum deutschen Recht bei Ohly, FS Fezer, S. 628 ff.; Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 467 f. und S. 484 ff.

1669 Alberini/Guillet, S. 311; Arnet, S. 160; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG; A. Troller, IGR Band I, S. 432 f.; zum deutschen Recht Reinhard, S. 189; Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 467; Weberndörfer, S. 257 f.

1670 Abegg, S. 175 f.; Alberini, S. 107 f.; Arnet, S. 161; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 69 zu Art. 3 MSchG; Laux, S. 224 f.; P. Troller, Post sale confusion, S. 333 ff.
Denkbar ist auch, dass nicht ein potenzieller neuer Abnehmer, sondern der Käufer selbst, der vom erworbenen Produkt eigentlich überzeugt wäre, im Zeitpunkt der Tätigung eines Wiederholungskaufs die betriebliche Herkunft nicht mehr nachvollziehen kann und deshalb einer Verwechslungsgefahr unterliegt (siehe hierzu das Urteil des BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II; Alberini, S. 108; Glöckner, S. 283 f.; Laux, S. 224; zum deutschen Recht Ohly, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 3/55 zu § 4 UWG).

1671 Insbesondere in der deutschen Literatur wird teilweise vorgebracht, wenn *nach* dem Kauf der Erstkäufers ein potenzieller Zweitkäufer einer Verwechslungsgefahr unter-

Verwendung des Produkts können dazu führen, dass von einem Kauf der Originalprodukte abgesehen wird.[1672] Denkbar ist schliesslich auch, dass sich potenzielle Abnehmer, welche die gekennzeichneten Produkte vor oder nach dem Kauf verwechseln, zum Erwerb des Produkts des Zweitbeanspruchers entscheiden, im Kaufzeitpunkt ihren Irrtum zwar realisieren, aus Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit das Produkt des Zweitbeanspruchers dann aber trotzdem erwerben.[1673] In allen Fällen führt die Verwechslung der Kennzeichen gegebenenfalls dazu, dass der potenzielle Erwerb des mit dem älteren Kennzeichen versehenen Produkts ausbleibt. Im Ergebnis kann zweifellos nicht nur die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion des älteren Kennzeichens,[1674] sondern auch der lautere und unverfälschte Wettbewerb[1675] beeinträchtigt werden. Anders wäre die Rechtslage nur dann, wenn von der Verwechslungsgefahr vor oder nach dem Kauf weder aktuelle noch potenzielle Abnehmer, sondern ausschliesslich unbeteiligte Dritte aus dem

liege, handle es sich um eine Verwechslungsgefahr *vor* dem Kauf des Zweitkäufers (siehe statt vieler Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 486; ebenso Ohly, FS Fezer, S. 626 ff.; Weberndörfer, S. 277; zum schweizerischen Recht Ivanov, S. 26). Mit anderen Worten wird nicht eine *post sale confusion* nach dem Kauf des Erstkäufers, sondern eine *pre sale confusion* vor dem potenziellen Kauf des Zweitkäufers angenommen. Die *post sale confusion* wäre also ein blosser Unterfall der *pre sale confusion* (Weberndörfer, S. 277). Dieser Einwand ist freilich zutreffend. Angesprochen ist damit aber eine rein terminologische Frage. Ob die Verwechslungsgefahr des potenziellen Zweitkäufers nun als *Verwechslungsgefahr nach dem Kauf des Erstkäufers* oder als *Verwechslungsgefahr vor dem potenziellen Kauf des Zweitkäufers* bezeichnet wird, ist letztlich nicht relevant. Entscheidend ist, dass zu den massgebenden Verkehrskreisen im Marken- und Lauterkeitsrecht nur aktuelle und potenzielle Abnehmer, nicht aber unbeteiligte Dritte gezählt werden. Indem die vorne zitierten Autoren nun die *post sale confusion* des potenziellen Zweitkäufers als *pre sale confusion* werten, das Konzept der *post sale confusion* im Allgemeinen aber verwerfen, wird im Ergebnis genau die Verwechslungsgefahr von unbeteiligten Dritten ausgeschlossen. Kritisch hierzu Abegg, S. 176.

1672 P. Troller, Post sale confusion, S. 333 f., nennt als Beispiele vermeintliche Lego-Steine, denen die übliche Präzision und Klemmkraft des Originals abgeht, sowie vermeintliche Barbie-Puppen, die aus schlecht riechendem Kunststoff gefertigt wurden. Siehe auch Abegg, S. 176; Arnet, S. 160 f.; A. Troller, IGR Band I, S. 433.

1673 Ähnlich A. Troller, IGR Band I, S. 432; zum deutschen Recht Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 483.

1674 Aufgrund der Verwechslungsgefahr kann das ältere Kennzeichen seine Funktion, die gekennzeichneten Produkte zu unterscheiden und auf deren Herkunft hinzuweisen, nicht mehr erfüllen. Siehe hierzu auch Alberini, S. 109.

1675 Aufgrund der Verwechslungsgefahr kann der Wettbewerb seine *Lenkungs- und Verteilungsfunktion* nicht mehr richtig erfüllen. Siehe hierzu Thouvenin, Diss., S. 491 ff.

«sozialen Bereich»[1676] betroffen wären. In diesem – wohl eher unrealistischen – Fall würde sich die Verwechslungsgefahr weder auf die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion noch auf den Wettbewerb real auswirken. Betroffen wäre vordergründig nur der Ruf der betreffenden Kennzeichen.[1677]

Zusammengefasst gilt nach der hier vertretenen Auffassung demnach: Sowohl bei einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus als auch bei einem einseitig abstrakten oder konkreten Beurteilungsfokus spielt es keine Rolle, ob die Verwechslungsgefahr vor, beim oder nach dem Kaufzeitpunkt auftritt. Der Unterschied liegt einzig in der Begründung: Im ersten Fall sind die externen Umstände, die eine Verwechslungsgefahr zum Kaufzeitpunkt ausschliessen könnten, ohnehin normativ auszublenden, weshalb sich die Frage nach dem massgebenden Zeitpunkt gar nicht erst stellt. Im zweiten Fall ist die Verwechslungsgefahr ausserhalb des Kaufzeitpunkts zu beachten, weil die Schutzzwecke des Marken- und Lauterkeitsrechts auch vor oder nach dem Erwerb der Produkte beeinträchtigt werden können, insbesondere weil nicht nur aktuelle, sondern auch potenzielle Abnehmer einer Verwechslungsgefahr unterliegen können. 389

d) Beliebte Gegenargumente

In der deutschen Literatur, wo die Debatte zur Verwechslungsgefahr ausserhalb des Kaufzeitpunkts intensiver geführt wird als in der Schweiz, finden sich verschiedene Argumente, die insbesondere gegen die Anerkennung der Verwechslungsgefahr *nach* dem Kauf vorgebracht werden. Im Folgenden wird untersucht, inwiefern sich die beliebtesten Gegenargumente mit der vorne dargelegten Auffassung vertragen. 390

Ein *erstes Gegenargument* besagt, dass Verwechslungen nach dem Kauf nicht den geschäftlichen Verkehr beträfen und folglich irrelevant seien, da mit dem Marken- und Lauterkeitsrecht nur das Marktverhalten geregelt würde.[1678] Verwechslungen im sozialen Umfeld seien nicht Folge einer geschäftlichen Handlung des Verkäufers, sondern vielmehr einer privaten Nutzungshandlung des Käufers.[1679] 391

1676 Ohly, FS Fezer, S. 628.

1677 Siehe hierzu Alberini, S. 109; zum deutschen Recht Köhler/Bornkamm/Feddersen, N 3.44b zu § 4 UWG.

1678 Kappes, S. 109, 126; Ohly, FS Fezer, S. 628; Pauli, S. 69; Reinhard, S. 111 f.; Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 481; ebenso zum UWG der BGH in seinem Urteil vom 2. Dezember 2004, I ZR 30/02, *Klemmbausteine III*, E. II.3.

1679 Kappes, S. 70.

Das Verhalten des Käufers könne dem Verkäufer nicht zugerechnet werden.[1680] Mit dem Verkauf gebe der Verkäufer den Kausalverlauf aus der Hand.[1681] Der Käufer handle dann autonom, weshalb eine Zurechnung des Verhaltens ausgeschlossen sei.[1682] Nach der hier vertretenen Auffassung setzen die Vertreter dieses Arguments am falschen Ort an: Zur Beurteilung steht die Zulässigkeit des Kennzeichengebrauchs des Verkäufers. Die zu untersuchende Verletzungshandlung ist deshalb nicht die nachfolgende Verwendung der Produkte durch den Käufer, sondern das Inverkehrbringen der Produkte durch den Verkäufer.[1683] Der Kennzeichengebrauch des Verkäufers erfolgt zweifellos im geschäftlichen Verkehr. Dass der Käufer die Produkte später dann allenfalls im privaten Bereich verwendet, ist nicht relevant. Auch eine Zurechnung des Verhaltens des Käufers ist entbehrlich, kann doch direkt beim Verhalten des Verkäufers angeknüpft werden. Dieser muss nach der allgemeinen Lebenserfahrung selbstredend damit rechnen, dass die von ihm in Verkehr gebrachten Produkte bestimmungsgemäss verwendet werden.[1684] Er muss also auch damit rechnen, dass die Kennzeichen seiner Produkte unverpackt und ohne Disclaimer wahrgenommen werden und dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird.[1685] Das Verhalten des Verkäufers im geschäftlichen Verkehr ist mithin objektiv geeignet, eine Verwechslungsgefahr beim Publikum herbeizuführen.[1686] Die Verwechslungsgefahr ist freilich nur dann relevant, wenn sie nicht nur unbeteiligte Dritte, sondern aktuelle oder potenzielle Abnehmer betrifft. Dies ist aber eine Frage der massgebenden Verkehrskreise und nicht des für die Verwechslungsgefahr massgebenden Zeitpunkts.[1687]

1680 Kappes, S. 95 f.; Ohly, FS Fezer, S. 630 f.; Reinhard, S. 111 f.; Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 481.

1681 Ohly, FS Fezer, S. 631.

1682 Kappes, S. 96; Reinhard, S. 111.

1683 Gl.M. Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 427 zu § 14 MarkenG.

1684 Im Ergebnis ebenso Abegg, S. 175 f.; ähnlich auch das Urteil des BGH vom 22. September 2005, I ZR 188/02, *Dentale Abformmasse*, E. 3b/bb.

1685 Genauso wenig kann sich etwa ein Straftäter der Verurteilung für die Begehung eines Tötungsdelikts entziehen, indem er vorbringt, er habe das Opfer lediglich an die Zugschienen gekettet und nicht damit rechnen müssen, dass ein Zug das Opfer überfahre. Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Täters und dem eingetretenen Erfolg ist zweifellos gegeben.

1686 Ähnlich Köhler/Bornkamm/Feddersen, N 3.44b zu § 4 UWG.

1687 Siehe auch Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 443 zu § 14 MarkenG.

Nach einem *zweiten Gegenargument* führt die Anerkennung des Konzepts der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf zu einer *«enormen Ausweitung»* des Begriffs der massgebenden Verkehrskreise.[1688] Eine Beschränkung der Verkehrskreise auf Abnehmer, die am Produkt auch tatsächlich interessiert sind, sei nicht mehr möglich.[1689] Wenn man aber auf eine Verwechslungsgefahr von sämtlichen Dritten, die eventuell mit dem Produkt in Berührung kämen, abstelle, dann würde der Begriff der massgebenden Verkehrskreise geradezu *«ad absurdum»* geführt.[1690] In der Konsequenz könne man auch nicht nur auf die Aufmerksamkeit des Publikums im Kaufzeitpunkt abstellen, sondern müsse alle Orte berücksichtigen, wo man mit den Marken in Kontakt komme.[1691] Nach der hier vertretenen Auffassung wird bei dieser Argumentationslinie wiederum die Frage nach dem für die Verwechslungsgefahr massgebenden Zeitpunkt mit der Frage nach den massgebenden Verkehrskreisen vermischt. Das Konzept der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf impliziert nicht zwingend eine Ausweitung der massgebenden Verkehrskreise. Diese bestimmen sich anhand der unter den betreffenden Kennzeichen angebotenen Produkte, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Kennzeichen von den Abnehmern wahrgenommen werden. Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen die aktuellen und potenziellen Abnehmer,[1692] nicht aber unbeteiligte Dritte, die weder das Produkt (potenziell) erwerben noch einen mittelbaren Einfluss auf den Produkterwerb ausüben.[1693] Daran ändert sich bei einer Anerkennung der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf nichts. Ebenso wenig bedeutet die Anerkennung der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf, dass die Berücksichtigung der vom Publikum im Kaufzeitpunkt angewendeten Aufmerksamkeit obsolet würde. Selbst wenn auch die Aufmerksamkeit des Publikums zu anderen Zeitpunkten

392

1688 Kappes, S. 92 f.; siehe auch Reinhard, S. 112; Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 481.

1689 Weberndörfer, S. 271.

1690 Kappes, S. 92 f.

1691 Weberndörfer, S. 274. Siehe auch das Urteil des EuGH vom 12. Januar 2006, Rs. C-361/04 P, *Picasso*, Rn. 41 f., wo die Rechtsmittelführer argumentierten, es sei auf den geringsten Aufmerksamkeitsgrad des Publikums abzustellen, wenn man eine Verwechslungsgefahr nach dem Kauf als relevant erachte (siehe bereits vorne, Fn. 1650). Ähnlich Marbach, SIWR III/1, Rn. 996.

1692 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1666. Siehe hierzu auch Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 462; Weberndörfer, S. 277.

1693 Siehe zu dieser Frage Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 443 zu § 14 MarkenG, und Ohly, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 3/55 zu § 4 UWG.

zu beachten ist, bleibt *«in erster Linie»* die Aufmerksamkeit zum Kaufzeitpunkt massgebend.[1694]

393 Ein *drittes Gegenargument* besagt schliesslich, dass bei einer Anerkennung der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf die Grenzen zur Rufausbeutung, Rufschädigung und Verwässerung verwischt würden.[1695] Diese Tatbestände würden systemwidrig umgangen,[1696] wenn der Ruf des Kennzeichens unter der *«falschen Flagge»* des Verwechslungsschutzes geschützt werde.[1697] Auch dieses Argument geht von der falschen Prämisse aus, dass die massgebenden Verkehrskreise bei einer Anerkennung der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf auf unbeteiligte Dritte ausgedehnt würden. Beschränkt man die massgebenden Verkehrskreise hingegen richtigerweise auf die aktuellen und potenziellen Abnehmer, so steht der Schutz der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion des Kennzeichens im Vordergrund.[1698] Der Ruf des Kennzeichens erlangt – wie üblich – allenfalls einen bloss mittelbaren Schutz.[1699]

e) Beispiele

(i) Verwechslungsgefahr vor dem Kauf

(1) Domainnamen

394 Bei Streitigkeiten um Domainnamen kann es sich um einen Anwendungsfall der *pre sale confusion* handeln.[1700] Zum besseren Verständnis hilft es, wenn man sich Domainnamen – ähnlich wie Enseignes – als Kennzeichen eines virtuellen Geschäftslokals vorstellt.[1701] Wenn der Zweitbeansprucher nun zur Kennzeich-

---

1694 In diesem Sinne urteilen sowohl der EuGH (Urteil des EuGH vom 12. Januar 2006, Rs. C-361/04 P, *Picasso*, Rn. 47), als auch der BGH (Urteil des BGH vom 2. Februar 2012, I ZR 50/11, *Bogner B/Barbie B*, Rn. 53). Ebenso Büscher/Kochendörfer, N 41 zu Art. 8 UMV; Fezer, Markenrecht, N 448 zu § 14 MarkenG; Lange, Rn. 3043. Missverständlich zum *Picasso-Urteil* des EuGH Kappes, S. 103, und Ohly, FS Fezer, S. 621, die beide den EuGH insofern verstehen, als ausschliesslich (nicht *«in erster Linie»*) auf die Aufmerksamkeit zum Kaufzeitpunkt abzustellen sei.

1695 Siehe insbesondere Ohly, FS Fezer, S. 631 f.; ähnlich Kappes, S. 131, 171 ff.

1696 Kappes, S. 171 ff.

1697 Ohly, FS Fezer, S. 625.

1698 Siehe vorne, Rn. 42 f.

1699 Siehe hierzu Marbach, SIWR III/1, Rn. 170; Sack, Rechtliche Funktionen, S. 450 f.

1700 Ebenso Alberini/Guillet, S. 310.

1701 Arpagaus, BSK UWG, N 191 zu Art. 3 lit. d UWG; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 664. Siehe auch Alberini/Guillet, S. 311, die das vom Domainnamen gekenn-

nung seines virtuellen Geschäftslokals einen mit dem Kennzeichen des älteren Kennzeicheninhabers verwechselbaren Domainnamen gebraucht, so können die massgebenden Verkehrskreise einer Verwechslungsgefahr vor dem Kauf unterliegen.

Nach der Rechtsprechung[1702] und einem Teil der Lehre[1703] ist der Inhalt der von einem Domainnamen gekennzeichneten Webseite bei der Beurteilung der Frage, ob der Domainname mit einem anderen Kennzeichen verwechselbar ist, grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.[1704] Zur Begründung dieser Auffassung wird meist vorgebracht, es genüge auch eine bloss vorläufige Fehlzurechnung, um einen Unterlassungsanspruch des älteren Kennzeicheninhabers zu begründen.[1705] Hinzu komme, dass Domainnamen oft auch als Bestandteile von E-Mail-Adressen 395

---

zeichnete virtuelle Geschäftslokal ebenfalls mit einem physischen Geschäftslokal (in den USA als *«brick and mortar»* bezeichnet) vergleichen.

1702 Siehe zum Kennzeichenrecht im Allgemeinen Urteil des BGer 4C.341/2005 vom 6. März 2007 E. 5.1 – swiss-life.ch; siehe zum Markenrecht die Urteile des BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 3.5 – maggi.com; 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003 E. 2.2 – tonline.ch; siehe zum Firmenrecht Urteil des BGer 4A_630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 6.1 – Avia; siehe zum Lauterkeitsrecht BGE 126 III 239 E. 3c S. 246 – berneroberland.ch, wo die Frage jedoch noch offengelassen wurden; siehe zum Namensrecht BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 128 III 353 E. 4.2.2.1 S. 362 f. – montana.ch; Urteil des BGer 4C.141/2002 vom 7. November 2002 E. 4 – DJ Bobo. Eine Zusammenfassung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung findet sich bei Alberini/Guillet, S. 306 ff., und Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 651 ff. Siehe auch die (allerdings nur beschränkt vergleichbaren) WIPO-Cases D2015-0010 vom 18. Juli 2015 E. 5A – cembracredit.ch; D2014-0831 vom 29. August 2014 E. 6A – gstaad.bike.

1703 Siehe zum Kennzeichenrecht im Allgemeinen Alberini/Guillet, S. 309 ff.; siehe zum Markenrecht; Cherpillod, Droit suisse des marques, S. 257; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1614; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665; siehe zum Lauterkeitsrecht Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 139 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Domain Name, Rn. CH.111; Joller, Domainnamen, S. 957 f.

1704 Teilweise wird aber vorgebracht, zur Beurteilung der Produktähnlichkeit seien immerhin die auf der Webseite angebotenen Produkte zu berücksichtigen (siehe die Verweise hinten, Fn. 1722).

1705 Siehe zum Kennzeichenrecht im Allgemeinen Urteil des BGer 4C.341/2005 vom 6. März 2007 E. 5.1 – swiss-life.ch; Alberini/Guillet, S. 309 ff.; siehe zum Lauterkeitsrecht die Urteile des BGer 6P.37/2008 bzw. 6S.101/2005 vom 24. Juni 2005 E. 9.3 – Ars Intermedia; 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 3 – Integra/Wintegra; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 139 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Domain Name, Rn. CH.119; siehe zum Namensrecht BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; Urteil des BGer 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1 – BSA; siehe auch den

oder sogar ausserhalb des Internets, etwa in der Werbung oder auf Geschäftspapieren, verwendet würden.[1706]

396 Ein anderer Teil der Lehre[1707] will den Inhalt der mit dem Domainnamen gekennzeichneten Webseite bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigen. Bei der Webseite handle es sich um das Objekt der Kennzeichnung. Wenn man den Webseiteninhalt nicht beachte, so würde im Ergebnis die zentrale Kennzeichenfunktion von Domainnamen *«geradezu ignoriert»*.[1708] Teilweise wird auch insofern differenziert, als die Berücksichtigung des Webseiteninhalts im Rahmen des Markenrechts zwar abgelehnt, für das Lauterkeitsrecht[1709] aber befürwortet wird.[1710] Im Lauterkeitsrecht müssten nämlich stets alle Umstände des Einzelfalls in die Beurteilung miteinbezogen werden.[1711] Wenn man den Webseiteninhalt unberücksichtigt lasse, so würden wesentliche Umstände des konkreten Zeichengebrauchs ausgeblendet und durch blosse Erwartungen ersetzt.[1712] Die blosse Verwendung eines Domainnamens könne noch keine Verwechslungsgefahr begründen. In Frage komme höchstens eine Behinderung in der eigenen Ausübung des Namensrechts.[1713]

(allerdings nur beschränkt vergleichbaren) WIPO-Case D2015-0010 vom 18. Juli 2015 E. 5A – cembracredit.ch.

1706 Siehe zum Lauterkeitsrecht Joller, Domain Name, Rn. CH.119; Joller, Domainnamen, S. 957; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 669; siehe zum Namensrecht BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch.

1707 Meer, luzern.ch, S. 80; J. Müller, Kollisionen, Rn. 125; Weber/Oertly, S. 73; kritisch zum Lauterkeitsrecht auch Arpagaus, BSK UWG, N 205 ff. zu Art. 3 lit. d UWG.

1708 Meer, luzern.ch, S. 80; ähnlich auch Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 656.

1709 Ebenso befürwortet wird eine Berücksichtigung des Webseiteninhalts bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Namensrecht (Buri, S. 124 f.; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 666 ff.; a.M. aber Weber, S. 137). Um einen Anwendungsfall der *pre sale confusion* kann es sich aber nur dann handeln, wenn mit dem Namen neben dem Rechtssubjekt auch (sekundär) Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet werden (siehe vorne, Rn. 38).

1710 Buri, S. 91 ff., 140 ff.; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665, 669; Weber, S. 136 ff., 162.

1711 Buri, S. 140 f.; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 669; Weber, S. 162.

1712 Buri, S. 141.

1713 Buri, S. 124 f. Hierzu ist indes anzumerken, dass eine Behinderung in der Ausübung des eigenen Namensrechts nur dann bestehen kann, wenn der Domainname mit dem eigenen Namen identisch ist (so auch Buri selbst, S. 132).

Nach der hier vertretenen Auffassung ist zunächst zu unterscheiden zwischen der Frage, welcher Beurteilungsfokus bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr einzunehmen ist, und der Frage, zu welchen Zeitpunkten eine Verwechslungsgefahr relevant sein kann. Bei Anwendung eines *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus* ist der potenzielle Kennzeichengebrauch beider Parteien zu berücksichtigen. Externe Umstände auf der gekennzeichneten Webseite,[1714] die eine Verwechslungsgefahr im konkreten Fall zwar ausschliessen, vom Zweitbeansprucher aber jederzeit wieder geändert werden könnten, sodass eine Verwechslungsgefahr herbeigeführt würde, sind ohnehin aus normativen Gründen auszublenden.[1715] Die Frage nach dem für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Zeitpunkt stellt sich bei einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus also gar nicht. Auch eine *pre sale confusion*, die im konkreten Einzelfall beim Besuch der gekennzeichneten Webseite wieder ausgeräumt würde, ist als Verletzung des älteren Kennzeichenrechts zu werten. 397

Bei Anwendung eines *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus* sind hingegen externe Umstände, die nur vom Zweitbeansprucher, nicht aber vom älteren Kennzeicheninhaber geändert werden können, in die Prüfung miteinzubeziehen. Dasselbe gilt selbstredend bei Anwendung eines *konkreten Beurteilungsfokus*, der die Berücksichtigung sämtlicher externen Umstände des Einzelfalls verlangt. Demzufolge wäre beispielsweise ein auf der Webseite ersichtlicher Disclaimer, der eine Verwechslungsgefahr im Kaufzeitpunkt ausschliesst, zu beachten. Hier stellt sich nun aber die Frage, ob in zeitlicher Hinsicht nicht bereits eine Verwechslungsgefahr vor dem Kauf für eine Verletzung des älteren Kennzeichenrechts ausreicht und die externen Umstände auf der Webseite im Ergebnis dann doch wieder ausser Betracht fallen.[1716] Die Frage nach dem für die Prüfung der Verwechslungsgefahr massgebenden Beurteilungsfokus wird also gewissermassen von der Frage nach dem massgebenden Zeitpunkt der Verwechslungsgefahr überlagert. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann nach der hier vertretenen Auffassung eine *pre sale confusion* für die Verletzung des Kennzeichenrechts des älteren Kennzeicheninhabers genügen. Auch bei einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung wird nämlich *traffic* – und damit wirtschaftlicher Wert – auf die mit 398

1714 Typischerweise handelt es sich um einen *Disclaimer*.

1715 Ähnlich Alberini/Guillet, S. 310.
Externe Umstände auf der Webseite, die eine Verwechslungsgefahr herbeiführen oder erhöhen, dürfen hingegen rein *gefahrerhöhend* berücksichtigt werden. Siehe hierzu vorne, Rn. 355.

1716 Siehe auch Alberini/Guillet, S. 310

dem verwechselbaren Domainnamen gekennzeichnete Webseite umgeleitet.[1717] Einmal auf der falschen Webseite angekommen, könnten potenzielle Abnehmer des älteren Kennzeicheninhabers resignieren und ihre Suche abbrechen, oder – noch schlimmer – sich trotz erkannten Irrtums mit den Produkten des Zweitbeanspruchers begnügen.[1718] Selbst wenn sich die Abnehmer nach erkanntem Irrtum auf die Webseite des älteren Kennzeicheninhabers begeben, würden die Suchkosten infolge der Kennzeichenverwechslung erhöht und damit die Funktion des Wettbewerbs beeinträchtigt.[1719] Hinzu kommt, dass Domainnamen oft auch ausserhalb des Internets verwendet werden und bei potenziellen Abnehmern eine Verwechslungsgefahr begründen können, die nicht durch einen nachfolgenden Besuch der Webseite wieder ausgeräumt wird.[1720] Demnach können die Schutzzwecke des Marken- und Lauterkeitsrechts – der Schutz der Marke in ihrer Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion sowie der Schutz des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs – durch einem solchen Kennzeichengebrauch beeinträchtigt werden. Damit will indes nicht gesagt sein, dass in jedem Fall schon auf den Zeitpunkt vor dem Kauf abzustellen wäre: Denkbar ist durchaus auch der umgekehrte Fall, bei dem bloss aufgrund der Domainnamen noch keine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist, diese aber bei einem Besuch der Webseite gegeben ist.[1721] Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Anwendungsfall der *pre sale confusion*, sondern um eine gewöhnliche Verwechslungsgefahr am *point of sale*.

399 Zu prüfen bleibt die Frage, ob bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen von Domainstreitigkeiten – trotz Anerkennung der Relevanz einer *pre sale confusion* – immerhin die auf der gekennzeichneten Webseite angebotenen Produkte miteinzubeziehen sind. Diese Frage ist je nach Kennzeichenrecht differenziert zu beantworten. Im Markenrecht ist die Produktähnlichkeit aufgrund des Spezialitätsprinzips ein schutzrechtsimmanentes Kriterium und deshalb aus normativen Gründen zu berücksichtigen.[1722] Das Lauterkeitsrecht kennt demge-

---

1717 Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 139 zu Art. 3 lit. d UWG.

1718 Alberini/Guillet, S. 311; siehe zum deutschen Recht Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 483.

1719 Alberini/Guillet, S. 311.

1720 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1706.

1721 Siehe Urteil des BGer 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 3 – Integra/Wintegra; Arpagaus, BSK UWG, N 206 zu Art. 3 lit. d UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 62 zu Art. 3 lit. d UWG.

1722 Ebenso Alberini/Guillet, S. 312; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 664; Weber, S. 137 ff.; im Ergebnis gl.M. auch Urteil des BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.3 – riesen.ch; Joller, SHK MSchG, N 270 zu Art. 3 MSchG; J. Müller,

genüber kein Spezialitätsprinzip. Die Produktähnlichkeit erhöht zwar die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslungsgefahr, im Unterschied zum Markenrecht ist der lauterkeitsrechtliche Schutz aber nicht per se auf bestimmte Produktkategorien beschränkt. Bejaht man wie hier die Relevanz einer lauterkeitsrechtlichen *pre sale confusion* vor dem Besuch der gekennzeichneten Webseite, so darf es keine Rolle spielen, dass die Verwechslungsgefahr beim späteren Besuch der Webseite aufgrund eines stark abweichenden Produktangebots wieder ausgeräumt wird.[1723] Andernfalls würde man dem zuvor anerkannten Konzept der *pre sale confusion* gerade wieder dessen Legitimation entziehen. Auch hier ist nochmals der umgekehrte Fall in Erinnerung zu rufen: Eine Verwechslungsgefahr kann bei einem isolierten Vergleich der Domainnamen zu verneinen sein, unter Berücksichtigung der hohen Produktähnlichkeit, die das Publikum bei einem Besuch der Webseite erkennt, aber gegeben sein.[1724]

Zusammengefasst gilt nach der hier vertretenen Auffassung also Folgendes: Im Rahmen eines zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus ist der Webseiteninhalt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ohnehin nicht zu berücksichtigen, weil alle externen Umstände, die vom älteren Kennzeicheninhaber und vom Zweitbeansprucher nicht verändert werden können, normativ auszublenden sind. Ist demgegenüber ein einseitig abstrakter Beurteilungsfokus einzunehmen, so sind die auf der Webseite vorhandenen externen Umstände, die nur vom Zweitbeansprucher verändert werden können, grundsätzlich zu beachten. Dasselbe gilt bei einem konkreten Beurteilungsfokus, der die Berücksichtigung aller externen Umstände des konkreten Einzelfalls verlangt. Da die Schutzzwecke des Marken- und Lauterkeitsrechts aber auch schon vor dem Besuch der gekennzeichneten Webseite beeinträchtigt werden können, ist auch eine Verwechslungsgefahr zu diesem Zeit- 400

Kollisionen, Rn. 125; a.M. aber noch BGE 128 III 353 E. 4.2.2.1 S. 362 f. – montana.ch; Urteil des BGer 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003 E. 2.2 – tonline.ch, sowie auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 1614.
Einen Spezialfall bildet freilich die *berühmte Marke* nach Art. 15 MSchG, für die das Spezialitätsprinzip nicht gilt. Der Schutz der berühmten Marke besteht für alle Waren und Dienstleistungen. Die Produktähnlichkeit kann aber immerhin als *externer Umstand* rein *gefahrerhöhend* berücksichtigt werden, falls nicht ohnehin schon eine *pre sale confusion* gegeben ist und der Webseiteninhalt deshalb ausser Betracht fällt. Bei Anwendung eines zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus sind externe Umstände auf der Webseite sodann schon aus normativen Gründen auszublenden. Siehe hierzu auch hinten, Fn. 1788.

1723 Ebenso Alberini/Guillet, S. 313; a.M. aber Joller, Domain Name, CH.111.

1724 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1721.

punkt von Bedeutung.[1725] Im Ergebnis sind externe Umstände auf der gekennzeichneten Webseite also dann *nicht* zu berücksichtigen, wenn entweder (a) ein zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus anzuwenden ist oder wenn (b) bei einem einseitig abstrakten bzw. konkreten Beurteilungsfokus bereits eine *pre sale confusion* anzunehmen ist. Wird hingegen im letzteren Fall (b) eine *pre sale confusion* verneint, so ist der Webseiteninhalt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr am *point of sale* zu berücksichtigen. Im Anwendungsbereich des Markenrechts sind zudem aufgrund des Spezialitätsprinzips die auf der Webseite angebotenen Produkte stets zu berücksichtigen, um das schutzrechtsimmanente Kriterium der Produktähnlichkeit zu beurteilen.[1726]

(2) Werbung

401 Ähnlich wie bei Domainstreitigkeiten kann es auch beim Gebrauch eines ähnlichen Kennzeichens in der Werbung zu einer Verwechslungsgefahr vor dem Kauf des Produkts kommen. Der Begriff *Werbung* ist hier in einem weiten Sinne zu verstehen: Zu denken ist etwa auch an eine Schaufenstergestaltung, die potenzielle Abnehmer *«anlockt»*[1727] und dazu veranlasst, ein Geschäft zu betreten.[1728] Anschaulich sind auch die *«Tankstellenfälle»*, bei denen Autofahrer auf der Autobahn, die sich aus der Distanz annähern, ein verwechselbares Kennzeichen einer Tankstelle wahrnehmen und sich dazu entscheiden, dort zu tanken. Selbst wenn die Autofahrer, einmal bei der Tankstelle angekommen, erkennen, dass es sich nicht um die ihnen vertraute Tankstellenkette handelt, werden sie ihre Fahrt kaum ohne zu tanken fortsetzen.[1729]

[1725] Dasselbe gilt auch für das Namensrecht (siehe BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 128 III 353 E. 4.2.2.1 S. 362 f. – montana.ch; Urteil des BGer 4C.141/2002 vom 7. November 2002 E. 4 – DJ Bobo; Alberini/Guillet, S. 312; J. Müller, Kollisionen, Rn. 125; Weber, S. 136 f.; a.M. Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 668). Um einen Anwendungsfall der *pre sale confusion* kann es sich aber nur dann handeln, wenn mit dem Namen neben dem Rechtssubjekt auch (sekundär) Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet werden (siehe vorne, Rn. 38).

[1726] Einen Spezialfall bildet die *berühmte Marke* nach Art. 15 MSchG (siehe vorne, Fn. 1722).

[1727] Man spricht auch von einer *«Anlockwirkung»* (Reinhard, S. 189).

[1728] A. Troller, IGR Band I, Fn. 27 S. 443; ihm folgend Arnet, S. 160; Gubler, S. 152 f.; P. Troller, Post sale confusion, S. 335.

[1729] Siehe hierzu die Sachverhalte zum Urteil des Kantonsgerichts Wallis vom 21. September 1981 E. 2c, in: SMI 1982, S. 140 ff. – ESSO, und zum Urteil des Kantonsgerichts Waadt vom 12. September 1962 E. 2 f., in: SMI 1968, S. 61 f. – Shell. Ein ähnliches Beispiel findet sich bei Reinhard, S. 112 f.

Auch in diesen Fällen ist nach der hier vertretenen Auffassung ausschlaggebend, dass bei den massgebenden Verkehrskreisen Fehlvorstellungen drohen[1730] – ungeachtet dessen, ob diese vor oder beim Kauf eintreten. Potenzielle Abnehmer könnten davon abgehalten werden, das eigentlich gewünschte Produkt zu erwerben, oder stattdessen das Produkt des Zweitbeanspruchers erwerben. 402

(ii) Verwechslungsgefahr nach dem Kauf

(1) Disclaimer

Das Paradebeispiel für eine Verwechslungsgefahr nach dem Kauf ist der Einsatz von expliziten oder impliziten Disclaimern am Verkaufspunkt.[1731] Ist der Disclaimer für das Publikum hinreichend wahrnehmbar und verständlich, so kann dadurch eine tatsächliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden.[1732] Rechtsprechung[1733] und Lehre[1734] lehnen die Berücksichtigung von Disclaimern im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr für das Markenrecht ab – im Lauterkeitsrecht sollen Disclaimer hingegen als relevanter Umstand in die Beurteilung miteinbezogen werden. Zur Begründung wird in der Regel vorgebracht, im Markenrecht sei die Verwechslungsgefahr abstrakt zu beurteilen, wohingegen 403

1730 Gl.M. Arnet, S. 159 ff.; P. Troller, Post sale confusion, S. 335; ähnlich auch Gubler, S. 153.

1731 Zum Begriff des *Disclaimers* siehe vorne, Rn. 322.

1732 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1468 f.

1733 Siehe zum Markenrecht BGE 60 II 249 E. 3 S. 256 – Bel Paese; Urteile des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 3.5 – maggi.com; siehe zum Lauterkeitsrecht BGE 92 II 257 E. III.4c S. 265 – Sihl I (im Umkehrschluss); 37 II 11 E. 2 S. 15 – Valda; Urteile des BGer 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; siehe zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 12. November 2002, Rs. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rn. 57; siehe zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 30. April 2008, I ZR 73/05, *Internet-Versteigerung III*, Rn. 60; Urteil des BGH vom 11. März 2004, I ZR 304/01, *Internet-Versteigerung*, E. 2b/aa Ziff. 1.

1734 Siehe zum Markenrecht Alberini, S. 103 f.; Buri, S. 92 f.; L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 11 zu Art. 3 MSchG; Hauser, S. 94; Joller, SHK MSchG, N 125 zu Art. 3 MSchG; Marbach, Verkehrskreise, S. 8; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665; Willi, N 145 zu Art. 3 MSchG; siehe zum Lauterkeitsrecht Arpagaus, BSK UWG, N 207 zu Art. 3 llit. d UWG; Buri, S. 142; Joller, SHK MSchG, N 126 zu Art. 3 MSchG; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 668.; siehe zum deutschen Recht Büscher, Specsavers, S. 313; Fezer, Markenrecht, N 280 zu § 14 MarkenG; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 325 zu § 14 MarkenG.

im Lauterkeitsrecht sämtliche Umstände des konkreten Falles zu berücksichtigen seien.[1735]

404 Nach der hier vertretenen Auffassung ist – analog dem vorne umschriebenen Beispiel von Domainnamen – zunächst der anzuwendende Beurteilungsfokus festzulegen. Bei einem *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus* dürfen Disclaimer grundsätzlich keine Rolle spielen, da der potenzielle Kennzeichengebrauch des Zweitbeanspruchers zu berücksichtigen ist. Dieser könnte den Disclaimer auch wieder entfernen und so eine Verwechslungsgefahr herbeiführen.[1736]

405 Anders präsentiert sich die Situation bei einem *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus*: Externe Umstände, die vom älteren Kennzeicheninhaber nicht beeinflusst werden können, sind hier zu berücksichtigen. Gleiches gilt bei Anwendung eines *konkreten Beurteilungsfokus*, der die Berücksichtigung aller externen Umstände des konkreten Einzelfalls verlangt. Ein für das Publikum hinreichend wahrnehmbarer und verständlicher Disclaimer am Verkaufspunkt ist grundsätzlich geeignet, eine tatsächliche Verwechslungsgefahr im Zeitpunkt des Kaufs auszuschliessen. Da der Einsatz von Disclaimern zudem einzig in der Kontrolle des Zweitbeanspruchers liegt, ist dieser externe Umstand im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl bei Anwendung eines einseitig abstrakten als auch eines konkreten Beurteilungsfokus grundsätzlich zu berücksichtigen. Nicht ausser Acht gelassen werden darf aber wiederum der zeitliche Faktor: Ein Disclaimer ist in der Regel nur am Verkaufspunkt angebracht. Nehmen der Käufer oder andere potenzielle Abnehmer das gekennzeichnete Produkt auch ausserhalb des Verkaufspunkts – ohne Disclaimer – wahr, so kann dies zu einer tatsächlichen Verwechslungsgefahr führen. Bejaht man wie hier die Relevanz des Konzepts der

---

[1735] Siehe etwa Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665, 668.

[1736] Zum deutschen Markenrecht im Ergebnis ähnlich Bornkamm/Kochendörfer, S. 535 f.; Reinhard, S. 111; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 5. Nach Buri, S. 92 f., würde eine Berücksichtigung von Disclaimern im Markenrecht auf eine *«Aushöhlung des markenrechtlichen Schutzanspruchs»* hinauslaufen. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen in der Botschaft MSchG 1990, S. 21, wonach Markeninhaber im Falle einer Doppelidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG vom Nachweis einer Verwechslungsgefahr befreit seien, was sich vor allem dann praktisch auswirke, wenn die Abnehmer über den wahren Sachverhalt aufgeklärt würden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Gesetzgeber Disclaimer ausserhalb der Fälle der Doppelidentität – also für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr – als relevant erachtet. Denn würde der Gesetzgeber Disclaimer im Markenrecht ohnehin für unbeachtlich halten, dann wäre die Befreiung vom Nachweis der Verwechslungsgefahr diesbezüglich nicht von praktischer Relevanz, worauf aber ausdrücklich hingewiesen wird.

Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf, so gelangt man zum Ergebnis, dass ein Disclaimer bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Regel ausser Betracht fällt, da dadurch eine Verwechslungsgefahr nur punktuell am Verkaufspunkt ausgeschlossen wird.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet der Fall, in dem der Disclaimer mit der gekennzeichneten Ware *permanent verbunden* ist, sodass er vom Publikum bei jedem Berührungspunkt mit der Ware wahrgenommen wird.[1737] Ist als Folge davon dauerhaft garantiert, dass es zu keiner Verwechslungsgefahr kommt, so ist der Disclaimer bei Anwendung eines einseitig abstrakten oder konkreten Beurteilungsfokus als externer Umstand bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. In diesem – praktisch wohl ohnehin kaum relevanten – Fall kann gegebenenfalls aber der Tatbestand der Rufausbeutung nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG erfüllt sein.[1738] 406

(2) Verpackungen

Ein zweites Beispiel für eine Verwechslungsgefahr nach dem Kauf sind an sich verwechselbare Kennzeichen, die aber im Zeitpunkt des Kaufs aufgrund der Verpackungen vom Publikum nicht verwechselt werden.[1739] Die Verwechslungs- 407

1737 Ebenso zum deutschen Recht Blankenburg, S. 1297 f., bei dem sich auch ein anschauliches – wenn auch etwas absurdes – Beispiel für einen *nicht* permanenten Disclaimer findet: Wenn sich eine Person vor einem Werbespot im Kino jeweils vor die Leinwand stellen und darauf hinweisen würde, dass es sich bei den im Werbespot gezeigten Produkten nicht um Originalwaren handle, wäre nicht dauerhaft sichergestellt, dass es beim Publikum nicht zu einer Verwechslungsgefahr kommt. Siehe auch Reinhard, S. 220, 238.

1738 Mit derselben Überlegung BGE 58 II 449 E. 9 S. 462 – Persil; 47 I 200 E. 2 S. 204 – Typ Burgunder. Siehe auch BGE 135 III 446 E. 7.1 S. 460 – Maltesers, sowie die Urteile des BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6 – Botox, und 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3 – IWC, wonach eine Rufausbeutung oder -anlehnung unabhängig von einer Verwechslungsgefahr vorliegen kann. Siehe in der Literatur Arpagaus, BSK UWG, N 207 zu Art. 3 lit. d UWG; Buri, S. 142; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 44, 59 zu Art. 3 lit. d UWG; zum deutschen Recht Reinhard, S. 112, 246.

1739 Siehe Abegg, S. 175 f.; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 57 zu Art. 3 lit. d UWG; Dobler, Rn. 222; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 161 zu Art. 3 MSchG; siehe zum europäischen Recht Büscher/Kochendörfer, N 41 zu Art. 8 UMV; siehe zum deutschen Recht Kappes, S. 126; Sosnitza, Post-Sale Confusion, S. 475; Weberndörfer, S. 267.

gefahr ergibt sich erst beim Entfernen der Verpackungen nach dem Kauf. Typische Anwendungsfälle sind etwa Formmarken, die verpackt verkauft werden,[1740] oder Farbmarken, die sich auf die Farbe des verpackten Produkts beziehen.[1741] Das *Verstecken* von verwechselbaren Kennzeichen in Verpackungen führt aber nicht zwingend in jedem Fall zu einer Verwechslungsgefahr nach dem Kauf. Man denke etwa an die verwechselbare Form eines Speiseeises, das unmittelbar nach dem Entfernen der Verpackung konsumiert wird,[1742] oder an die verwechselbare Form einer Kaffeekapsel, die in einem luftdichten Sachet verpackt ist und unmittelbar nach dem Entfernen des Sachet in die Kaffeemaschine eingelegt wird.[1743] In diesen Fällen ist eine Verwechslungsgefahr aufgrund des unmittelbaren Konsums der Produkte nach dem Entfernen der Verpackung, die ja noch für eine hinreichende Unterscheidbarkeit sorgt, in der Regel ausgeschlossen.

408 Auch hier gelten die bereits vorne umschriebenen Überlegungen: Ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein *zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus* einzunehmen, so müssen externe Umstände wie die Verpackungen der Produkte, die von den Parteien beliebig verändert werden können, ohnehin aus normativen Gründen wegabstrahiert werden.[1744] Bei einem *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus* wäre der Umstand dann zu berücksichtigen, wenn er vom älteren Kennzeicheninhaber nicht verändert werden könnte, sodass dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen oder erhöht würde. Diese Bedingung ist gegeben: Der ältere Kennzeicheninhaber kann die Verpackung der Produkte des Zweitbeanspruchers nicht beeinflussen. Demzufolge ist der externe Umstand, dass eine Verwechslungsgefahr durch die Verpackung des gekennzeichneten Produkts des Zweitbeanspruchers ausgeschlossen wird, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr

---

[1740] Siehe zum deutschen Recht den Sachverhalt zum Urteil des BGH vom 25. Januar 2007, I ZR 22/04, *Pralinenform I*, und zum Urteil des BGH vom 22. April 2010, I ZR 17/05, *Pralinenform II*.

[1741] Siehe zum deutschen Recht den Sachverhalt zum Urteil des BGH vom 22. September 2005, I ZR 188/02, *Dentale Abformmasse*, wobei die Farbe in diesem Fall sogar erst bei der bestimmungsgemässen Verwendung des Produkts in Erscheinung trat.

[1742] Siehe zum deutschen Recht den Sachverhalt zum Urteil des BGH vom 19. Oktober 2000, I ZR 225/98, *Viennetta*.

[1743] Siehe den Sachverhalt zum Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen HG.2011.10-HGP vom 4. März 2011 – Nespresso/Denner.

[1744] Führen ähnliche Verpackungen eine Verwechslungsgefahr hingegen gerade herbei, so darf dieser Umstand – bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Zeichen, nicht der Verpackungen – rein *gefahrerhöhend* berücksichtigt werden. Siehe hierzu vorne, Rn. 355.

unter Anwendung eines einseitig abstrakten Beurteilungsfokus grundsätzlich zu berücksichtigen.[1745] Dasselbe gilt freilich auch dann, wenn ein *konkreter Beurteilungsfokus* einzunehmen ist, da ein solcher die Berücksichtigung aller externen Umstände des konkreten Einzelfalls verlangt. In einem zweiten Schritt ist indes-

[1745] Ein Spezialfall liegt jedoch vor, wenn das Kennzeichen des Zweitbeanspruchers von der Verpackung seiner Produkte nicht verdeckt wird: Bei einem einseitig abstrakten Beurteilungsfokus muss der Umstand, wie sich die Verpackungen der gekennzeichneten Produkte auf die Verwechslungsgefahr auswirken, dann berücksichtigt werden, wenn der Umstand vom älteren Kennzeicheninhaber nicht beeinflusst werden kann. Für den Kennzeicheninhaber nicht beeinflussbar ist, wenn die Verwechslungsgefahr am Verkaufspunkt dadurch beseitigt wird, dass das Kennzeichen des Zweitbeanspruchers durch die Verpackung von dessen Produkten verdeckt wird. Wird das Kennzeichen indes nicht verdeckt, so ist der Umstand, dass die Verwechslungsgefahr durch die Verpackung des Zweitbeanspruchers ausgeschlossen wird, für den älteren Kennzeicheninhaber durchaus beeinflussbar. Wählt er nämlich eine ähnliche Verpackung wie jene des Zweitbeanspruchers – was ihm im Rahmen des Schutzbereichs seines Kennzeichenrechts freistehen muss – so wird die Verwechslungsgefahr nicht mehr ausgeschlossen, sondern allenfalls sogar noch begünstigt. Es handelt sich mithin um eine potenzielle Konstellation des Zeichenkonflikts, die im virtuellen Schutzbereich liegt, dessen Freihaltung der älteren Kennzeicheninhaber verlangen kann. Freilich hat der Kennzeicheninhaber indes zu beachten, dass er durch die Wahl der Verpackung seiner Produkte seinerseits keine Schutzrechte des Zweitbeanspruchers oder Dritter verletzen darf.

sen wiederum der *zeitliche Faktor* zu prüfen: Führt das Entfernen der Verpackung zu einer Verwechslungsgefahr nach dem Kauf, so spielt der Umstand im Ergebnis keine Rolle mehr.[1746]

[1746] Ein (weiterer) Spezialfall liegt vor, wenn die Verpackung der Produkte gerade das Kennzeichen selbst ausmacht. Dieser Sachverhalt lag dem Urteil des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 – Goldhase, zugrunde. Zur Beurteilung stand eine Verletzungsklage: Die Lindt & Sprüngli AG klagte gestützt auf zwei kombinierte Formmarken, mit denen die Gestaltung des bekannten «Lindt Goldhasen» geschützt wird, auf Unterlassung des Vertriebs von Schokoladenhasen durch die Lidl Schweiz AG. Das Bundesgericht hatte demnach zu entscheiden, ob der (konkrete) Vertrieb der Schokoladenhasen durch die Lidl Schweiz AG die Schutzbereiche der beiden Formmarken der Lindt & Sprüngli AG verletze. Da es sich um kombinierte Formmarken handelt, bezieht sich der Schutz des Goldhasen der Lindt & Sprüngli AG nicht nur auf dessen Form, sondern vielmehr auf dessen Form in Kombination mit den in den Registereinträgen erkennbaren figurativen Elementen (dazu zählen etwa die aufgemalten Augen oder die Schnurrhaare). Obwohl diese figurativen Elemente zur Verpackung des Schokoladenhasen gehören, bilden sie Bestandteile der geschützten Kennzeichen. Für den vorliegenden Kontext von Interesse ist nun der Aspekt, dass die Verpackung der Schokoladenhasen der Lidl Schweiz AG mit einer Etikette mit dem Schriftzug «FAVORINA» versehen waren. Die Etikette war potenziell dazu geeignet, eine Verwechslungsgefahr der Konsumenten am Verkaufspunkt auszuschliessen. Da jedoch die umschriebenen kombinierten Formmarken zur Beurteilung standen, ist die Etikette nach der hier vertretenen Auffassung nicht als externer Umstand des Zeichenkonflikts zu behandeln, sondern vielmehr im Rahmen der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit als Bestandteil des Kennzeichens des Zweitbeanspruchers zu berücksichtigen.
Im Ergebnis dieselbe Ansicht vertrat auch das Bundesgericht (E. 8.4). Es gelangte dann aber zum Schluss, dass eine Verwechslungsgefahr selbst unter Berücksichtigung der Etikette nicht auszuschliessen sei. Dieser Schluss ist zumindest nicht naheliegend, zumal die Schutzbereiche von Formmarken, die ein dermassen althergebrachtes und gängiges Motiv wie Osterhasen betreffen, auch aus ökonomischen Überlegungen eher restriktiv interpretiert werden sollten. Schliesslich dürfte sodann auch kein Fall der *post sale confusion* gegeben sein, da Schokolade in der Regel nicht ohne Verpackung – die *in casu* sogar ein Bestandteil der Kennzeichen selbst war – aufbewahrt wird. Eine *post sale confusion* könnte höchstens für den Fall erkannt werden, in dem Konsumenten den Schokoladenhasen nur teilweise konsumieren und hierzu die Verpackung samt Etikette teilweise entfernen, den verbleibenden Teil des Produkts aber noch aufbewahren. Dann stellt sich aber die Frage, ob der *«angebissene»* Schokoladenhase in diesem Zustand überhaupt noch mit den kombinierten Formmarken der Lindt & Sprüngli AG verwechselt werden kann.

§ 5 Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Besonderen

Gestützt auf die allgemeinen Erkenntnisse aus § 4 werden im Folgenden die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände für jedes Kennzeichenrecht im Besonderen bestimmt. Gegenstand der Untersuchung bilden ausschliesslich die *externen Umstände* im hier verstandenen Sinne.[1747] Es ist daran zu erinnern, dass es weitere Faktoren gibt, die im Rahmen der Beurteilung von Kennzeichenkollisionen relevant sein können. Sofern diese Faktoren jedoch nicht in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben können, handelt es sich nach der hier vertretenen Auffassung nicht um externe Umstände. Zu nennen sind etwa die *Verwirkung von Rechtsansprüchen*[1748], das *Recht des Gleichnamigen*[1749] sowie jene Faktoren, die sich aus dem *Charakter der Verwechslungsgefahr*[1750] ergeben. 409

A. Markenrecht

I. Ausgangslage

Vorab ist an die Rechtsnatur des Markenrechts zu erinnern:[1751] Es handelt sich um ein absolutes, subjektives Recht, das den Immaterialgüterrechten zuzuordnen ist. Als Immaterialgüterrecht gehört das Markenrecht zu den Ausschliesslichkeitsrechten und erlaubt seinem Inhaber, andere von der Nutzung des geschützten Rechtsobjekts – der Marke – nach seinem Belieben auszuschliessen. 410

1. Schutzobjekt und Schutzumfang

Im Markenrecht wird der Schutz über ein öffentliches Register gewährt und definiert – es handelt sich um ein *Registerrecht*. Da es sich beim Markenrecht zudem um ein *Immaterialgüterrecht* handelt, bestimmt sich das *Schutzobjekt* – unter Vor- 411

1747 Siehe zum Begriff *externe Umstände* vorne, Rn. 222.

1748 Siehe zur *Verwirkung von Rechtsansprüchen* vorne, Fn. 1055.

1749 Siehe zum *Recht des Gleichnamigen* vorne, Fn. 1056.

1750 Siehe zur Bedeutung des *Charakters der Verwechslungsgefahr* vorne, Rn. 224 und Rn. 328.

1751 Siehe zur Rechtsnatur des Markenrechts vorne, Rn. 69 ff.

behalt von Spezialfällen[1752] – ausschliesslich nach dem Registereintrag: Geschützt wird die im Markenregister eingetragene Marke.

412 Auch der *Schutzumfang* bestimmt sich im Markenrecht weitgehend – aber nicht ausschliesslich[1753] – nach dem Registereintrag. Im Vordergrund steht der *sachliche Schutzumfang*: Hier ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Markenschutz aufgrund der mit der Registrierung einhergehenden Abstrahierung[1754] auch bestimmte *Registervariablen* umfasst. Beispielsweise ist es unbeachtlich, in welcher Schriftart eine Wortmarke verwendet wird.[1755] Ebenso wenig spielt die Dimensionierung der Marke[1756] oder die Materialisierung einer Formmarke[1757] eine Rolle.[1758] Die sich daraus ergebenden Registervariablen sind Teil des sachlichen Schutzumfangs des Markenrechts.

413 Aus dem Markenregister ergeben sich in sachlicher Hinsicht sodann die *Produkte*, für die ein Markeninhaber Schutz beanspruchen kann.[1759] Demgegenüber ist mit Bezug zur *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* – die als schutzrechtsimmanenter Faktor stets zu berücksichtigen ist[1760] und den sachlichen Schutzumfang der Marke ebenfalls mitbestimmt[1761] – festzuhalten, dass sich dem Registereintrag zwar die *originäre*, nicht aber die *derivative* Kennzeichnungskraft[1762] ent-

---

1752 Angesprochen ist die *notorisch bekannte Marke*, die auch ohne Registereintrag geschützt wird (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG).

1753 Siehe hierzu Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; Willi, N 58 zu Art. 3 MSchG.

1754 Siehe hierzu vorne, Rn. 336.

1755 BGE 78 II 379 E. 2 S. 382 f. – Alucol; Dorigo, SHK MSchG, N 34 zu Art. 28 MSchG; Suter-Sieber, Rn. 197.

1756 BGE 100 II 411 E. 3 S. 417 – Wella; Matter, S. 99.

1757 Marbach, SIWR III/1, Rn. 707.

1758 Demgegenüber ist eine in *Schwarz-Weiss hinterlegte Bild- oder Wort-/Bildmarke* nach der hier vertretenen Auffassung nicht in allen möglichen Farben geschützt, da sich dies weder aus den Limitierungen des Registers ergibt, noch aufgrund des Typs der Marke indiziert ist. Siehe hierzu vorne, Fn. 1534.

1759 Siehe hierzu sogleich, Rn. 416 ff. Eine Ausnahme bildet die *berühmte Marke*, deren Schutz sich über den Registereintrag hinaus auf alle Arten von Waren und Dienstleistungen erstreckt (Art. 15 Abs. 1 MSchG).

1760 Siehe vorne, Rn. 351.

1761 Siehe vorne, Rn. 335.

1762 Siehe zu den Begriffen *originäre* und *derivative* Kennzeichnungskraft vorne, Rn. 181.

nehmen lässt.[1763] Es wäre deshalb verfehlt, von einem *statischen* Schutzumfang des Markenrechts zu sprechen. Der Schutzumfang des Markenrechts ist insofern *dynamisch*, als die Kennzeichnungskraft der Marke im Zeitablauf Veränderungen unterworfen ist.[1764]

Das Markenrecht kennt sodann keine Beschränkung des *örtlichen Schutzumfangs*: Der Schutz wird unbeschränkt für das ganze Gebiet der Schweiz gewährt.[1765] 414

In *zeitlicher Hinsicht* ergibt sich aus dem Markenregister neben Beginn und Ende des Schutzes[1766] schliesslich auch die *Priorität* einer Marke. Es gilt der Grundsatz der *Hinterlegungspriorität*: Abgestellt wird auf das im Register eingetragene Hinterlegungsdatum, welches dem Tag entspricht, an dem beim IGE die für die Hinterlegung einer Marke erforderlichen Unterlagen eingereicht wurden.[1767] 415

2. Beurteilungsgrundlage

Da es sich beim Markenrecht um ein Registerrecht handelt, bestimmt sich die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebende Beurteilungsgrundlage bei einer im Markenregister eingetragenen Marke nach deren Registereintrag.[1768] Ausnahmen von diesem Grundsatz bilden einzig die *notorisch bekannte Marke*, 416

1763 Siehe Aschmann, SHK MSchG, N 43 zu Art. 2 lit. a MSchG.
Auch der *örtliche Schutzumfang* des Markenrechts ergibt sich nicht aus dem Markenregister, sondern unmittelbar aus dem MSchG.

1764 Siehe bereits vorne, Rn. 181, und Fn. 882. Ebenfalls verändern kann sich das Verständnis der massgebenden Verkehrskreise (Marbach, SIWR III/1, Rn. 708; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 36 zu Art. 3 MSchG). Siehe zudem Joller, Diss., S. 359, sowie zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 15 zu § 31 WZG; Ohly/Kur, S. 464.

1765 Siehe insbesondere Isler, BSK MSchG, N 30 f. zu Art. 13 MSchG; siehe zudem Arpagaus, BSK UWG, N 126 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 118; J. Müller, Kollisionen, Rn. 94; P. Troller, Diss., S. 180.

1766 Siehe hierzu die Verweise vorne, Fn. 1508.

1767 Art. 6 i.V.m. Art. 28 f. MSchG; siehe auch Gasser, SHK MSchG, N 2 zu Art. 6 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 723.
Spezialfälle bilden die *Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft* (Art. 7 MSchG), die *Ausstellungspriorität* (Art. 8 MSchG) sowie die *notorisch bekannte Marke* (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG).

1768 Zur Begründung siehe vorne, Rn. 337; siehe insbesondere auch Abegg, S. 34, und Aschmann/Noth, SHK MSchG, N 32 zu Art. 2 MSchG, sowie zum deutschen Recht das Urteil des BGH vom 23. September 2015, I ZR 105/14, *Goldbären*, Rn. 44.

die auch ohne Registereintrag geschützt ist,[1769] sowie die *berühmte Marke*, deren Schutz sich über den Registereintrag hinaus auf alle Arten von Waren und Dienstleistungen erstreckt.[1770] Bei notorisch bekannten Marken ist auf den tatsächlichen Gebrauch abzustellen, für den die Marke in der Schweiz Notorietät erlangt hat.[1771]

417 Dem Eintrag im Markenregister lassen sich insbesondere die geschützte Marke und die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnehmen. Zu beachten ist zweierlei: *Erstens* ist die Marke so geschützt, wie sie im Register eingetragen ist.[1772] Der Markenschutz ist also unabhängig von der konkreten *grafischen Ausgestaltung* der Marke im tatsächlichen Verkehr.[1773]

418 *Zweitens* geniesst die Marke – mit Ausnahme der *berühmten Marke* – nur Schutz für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Waren und Dienst-

---

1769 Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG.

1770 Art. 15 Abs. 1 MSchG.

1771 Dies gilt für die Form des Kennzeichens, die beanspruchbaren Waren und Dienstleistungen und die Priorität. Siehe hierzu Joller, SHK MSchG, N 121, 268 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 37, 121, 200 zu Art. 3 MSchG.

1772 BGE 120 II 307 E. 3a S. 310 – The Original; 106 II 245 E. 2b S. 247 f. – Rotring; 100 II 411 E. 3 S. 417 – Wella; 99 II 104 E. 7 S. 119 – Silva Thins; 96 II 400 E. 2 S. 403 – Eden Club; 93 II 50 E. 2a S. 56 – VAC; 78 II 379 E. 2 S. 382 f. – Alucol; 63 II 282 E. 2 S. 286 f. – Blaustern; 35 II 665 E. 2 S. 668 – Helvetia; Urteil des BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011, E. 5.4.3 – RAM Swiss Watch; Urteil des BGer vom 13. Mai 1994 E. 3b, in: SMI 1995, S. 268 ff. – GAP; Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; anders aber Urteil des BGer 4A_617/2017 vom 27. April 2018 E. 3.1; Arpagaus, BSK UWG, N 126 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 46 zu Art. 3 lit. d UWG; Baumgartner, S. 123; Eugen Brunner/Hunziker, S. 330; Joller, SHK MSchG, N 120 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 705; Schlosser/Maradan, CR LPM, N 26 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 37 zu Art. 3 MSchG; A. Troller, IGR Band I, S. 225; Willi, N 58 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 304 zu § 14 MarkenG; Keim, S. 341 f.; Reinhard, S. 122 ff.

1773 Nach den treffenden Worten des Bundesgerichts spielt es keine Rolle, *«mit welchen Ausschmückungen und Zutaten die Marken tatsächlich gebraucht werden»* (Urteil des BGer vom 13. Mai 1994 E. 3b, in: SMI 1995, S. 268 ff. – GAP). Siehe auch die Vorgabe in Art. 5 lit. c Abs. 2 PVÜ: *«Wird eine Fabrik- oder Handelsmarke vom Eigentümer in einer Form gebraucht, welche sich durch Elemente, die ohne Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke sind, von der in einem der Verbandsländer eingetragenen Form unterscheidet, so soll dies weder die Ungültigkeit der Eintragung nach sich ziehen noch den der Marke gewährten Schutz vermindern.»*.

leistungen.[1774] Dies bedeutet, dass kein Schutz besteht für den Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit Produkten, die nicht im Register eingetragen sind.[1775] Umgekehrt besteht der Schutzanspruch für die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen zunächst einmal unabhängig davon, ob die Marke für diese Produkte auch tatsächlich gebraucht wird.[1776] Zu beachten ist aber die markenrechtliche Gebrauchspflicht: Der Schutzanspruch für beanspruchte Waren oder Dienstleistungen geht grundsätzlich unter, sofern die Marke für diese Produkte während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren[1777] nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht wird.[1778]

Zu berücksichtigen ist schliesslich der *Streitgegenstand*: Die *ältere Marke*[1779] richtet sich stets nach dem Registereintrag, der sowohl für die Bestimmung der Marke als auch der beanspruchten Waren und Dienstleistungen massgebend ist. Bei der *jüngeren Marke*[1780] ist demgegenüber zu unterscheiden: Im *Widerspruchsverfahren* sowie im Rahmen von *negativen Bestandesklagen* steht die Rechtmässigkeit der (potenziellen) Registrierung der jüngeren Marke zur Beurteilung. Demzufolge bestimmen sich Kennzeichen und beanspruchte Waren und Dienstleistungen auch für die jüngere Marke nach dem Registereintrag.[1781] Dasselbe gilt für *positive* 419

1774 Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.1 – Yello; Alberini, S. 86; Isler, BSK MSchG, N 27 zu Art. 13 MSchG; Joller, SHK MSchG, N 267 zu Art. 3 MSchG; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80; Willi, N 37 zu Art. 3 MSchG. Unklar hingegen die Urteile des BGer 4A_617/2017 vom 27. April 2018 E. 3.1, 3.1.2, 4C.199/2001 vom 6. November 2001 E. 6e – Audi III, und 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b, 3 – Stoxx.

1775 Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80.

1776 Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80.

1777 Man spricht hier von einer *Karenzfrist*.

1778 Art. 11 f. MSchG.

1779 Bei Kollisionen von verschiedenen Kennzeichenrechten sind freilich auch andere Konstellationen möglich. So können die markenrechtlichen Bestandesklagen auch auf andere Kennzeichenrechte – darunter auch Gebrauchsrechte wie das Namensrecht – abgestützt werden.

1780 Bei Kollisionen von verschiedenen Kennzeichenrechten sind freilich auch andere Konstellationen möglich. So kann sich der Beklagte einer markenrechtlichen Verletzungsklage zu seiner Verteidigung auch auf andere Kennzeichenrechte – darunter auch Gebrauchsrechte wie das Namensrecht – berufen.

1781 BGE 119 II 473 E. 2b S. 475 – Radion; Urteile des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.4 – Tellco; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 10.3 – Lumimart I; Urteil des BGer vom 13. Mai 1994 E. 3b, in: SMI 1995, S. 268 ff. – GAP; Urteile des

Bestandesklagen, die sich gegen eine im Register eingetragene Marke richten.[1782] Bei *Verletzungsklagen* geht es hingegen um die Beurteilung eines verletzenden Markengebrauchs. Für die Bestimmung der Marke und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist im Rahmen von Verletzungsklagen aufseiten der jüngeren Marke somit der tatsächliche oder drohende Gebrauch massgebend.[1783]

II. Beurteilungsfokus

420 Beim Markenrecht handelt es sich um ein absolutes, subjektives Recht. Das vom Markenrecht geschützte Rechtsobjekt ist die Marke als Kennzeichen.[1784] Ausgangspunkt aller Überlegungen ist somit die geschützte Marke und deren Schutzumfang.[1785] Der Schutzumfang wird unmittelbar und auf normativer Ebene

---

BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.1 – clever fit/cleverfit; B-1085/2008 vom 13. November 2018 E. 6.1 – Red Bull/Stierbräu; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 3 – Swing/Swing & Relaxx; Alberini, S. 101, 115; Joller, SHK MSchG, N 122, 269 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 222, 364; Schlosser/Maradan, CR LPM, N 27 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 39 zu Art. 3 MSchG; siehe auch die IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 und 6.3; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 142.

1782 Richtet sich eine positive Bestandesklage gegen eine nicht im Register eingetragene Marke, so liegt – unter Vorbehalt des Spezialfalls der *notorisch bekannten Marke* – kein Anwendungsfall der Verwechslungsgefahr vor. Siehe vorne, Rn. 375.

1783 BGE 112 II 362 E. 2 S. 363 – Seccolino; 102 II 122 E. 2 S. 125 – Annabelle; Urteile des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 5 – Goldhase; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.4 – Tellco; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 10.3 – Lumimart I; 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2.1 – Think Outdoors; Alberini, S. 101, 115; Joller, SHK MSchG, N 123, 269 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 222, 364; Schlosser/Maradan, CR LPM, N 27 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 39 zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 142.
Ein Spezialfall läge vor, wenn die blosse Hinterlegung einer Marke als Gebrauchshandlung gewertet würde (was freilich umstritten ist). Siehe hierzu vorne, Fn. 1630, und Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 330 zu § 14 MarkenG.

1784 Siehe zur Rechtsnatur des Markenrechts vorne, Rn. 69 ff.

1785 In diesem Sinne auch Arpagaus, BSK UWG, N 237 zu Art. 3 lit. d UWG; Cherpillod, Droit suisse des marques, S. 109; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 79; Marbach, SIWR III/1, Rn. 9; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 162 zu Art. 3 MSchG; Thouvenin, Diss., S. 529; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 143 zu Einleitung; A. Troller, IGR Band I, S. 226; zum deutschen Recht Urteil des BGH vom 29. April 2004, I ZR 191/01, *Zwilling/Zweibrüder*, E. I.1c; siehe ferner García Pérez, Rn. 25.

bestimmt durch die Produkte, für welche die Marke Schutz beanspruchen kann, und die Kennzeichnungskraft,[1786] die der Marke zukommt. Diese Faktoren definieren im Markenrecht das Schutzobjekt und dessen Schutzumfang.[1787] Die entsprechenden Beurteilungskriterien der *Zeichenähnlichkeit*, *Produktähnlichkeit*[1788] und *Kennzeichnungskraft der älteren Marke*[1789] sind demzufolge als schutzrechtsimmanente Kriterien stets zu berücksichtigen.[1790]

Mit Bezug auf die *externen Umstände* einer Markenkollision gilt Folgendes: Da es sich beim Markenrecht um ein Immaterialgüterrecht und somit um ein Ausschliesslichkeitsrecht handelt, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein abstrakter Beurteilungsfokus einzunehmen.[1791] Bei einem abstrakten Beurteilungsfokus sind die externen Umstände einer Markenkollision teilweise normativ zu filtern.[1792] Welche Umstände zu berücksichtigen sind, hängt davon ab, ob – je nach Streitgegenstand – ein einseitig oder zweiseitig abstrakter Beurteilungs- 421

1786 Siehe Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 f.; Thouvenin, Diss., S. 347; A. Troller, IGR Band I, S. 226; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 205 f.

1787 Ein weiterer Faktor für die Bestimmung des Schutzumfangs ist selbstredend die *Priorität*, die im Rahmen des *Grundsatzes der Hinterlegungspriorität* in die Beurteilung miteinfliesst (Art. 6 MSchG).

1788 Eine Ausnahme bildet die *berühmte Marke* nach Art. 15 MSchG, die Schutz für jede Art von Waren oder Dienstleistungen beanspruchen kann. Der Schutzumfang der berühmten Marke wird also nicht durch bestimmte Produktkategorien beschränkt. Die Produktähnlichkeit ist bei der berühmten Marke deshalb kein *schutzrechtsimmanentes Kriterium*, sondern ein *externer Umstand*. Als externer Umstand darf die Produktähnlichkeit bei der Beurteilung der Gefährdung der Unterscheidungskraft nach der hier vertretenen Auffassung nur *gefahrerhöhend* berücksichtigt werden. Siehe hierzu Laredo, S. 138; Thouvenin, SHK MSchG, N 65 zu Art. 15 MSchG.

1789 Bei der Verkehrsbekanntheit einer Marke handelt es sich nicht um einen *«markenfremden Einfluss»* (A. Troller, IGR Band I, S. 226; A. Troller/P. Troller, S. 56). Siehe die weiteren Verweise vorne, Fn. 1048. Siehe aber Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 160 zu Art. 3 MSchG, welche die Kennzeichnungskraft offenbar als relevanten Umstand erachten.

1790 Ähnlich zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588, 596; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 323 zu § 14 MarkenG; Lubberger, S. 687; siehe ferner Ohly/Kur, S. 464.

1791 Siehe hierzu vorne, Rn. 354; siehe zum deutschen Recht insbesondere Bornkamm/Kochendörfer, S. 535 f.

1792 In diesem Sinne können nach der hier vertretenen Auffassung auch die Formeln des EuGH und des BGH, wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Markenrecht alle *«relevanten»* Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen seien, verstanden werden (ebenso Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kom-

fokus anzuwenden ist.[1793] Das Ergebnis der Beurteilung kann also in Abhängigkeit vom Streitgegenstand unterschiedlich ausfallen. Schliesslich ist zu beachten, dass sich dem Markenrecht kein bestimmter Zeitpunkt entnehmen lässt, zu dem eine Verwechslungsgefahr gegeben sein müsste. Die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion der Marke kann nicht nur im Zeitpunkt des Erwerbs der Produkte verletzt werden. Dies bedeutet, dass nur temporär im Kaufzeitpunkt vorhandene externe Umstände gegebenenfalls ausser Betracht fallen.[1794]

422 Diese gesetzgeberische Konzeption des Markenrechts zeigt sich im MSchG überall dort, wo ein Schutzanspruch gewährt wird, obwohl im Zeitpunkt der Beurteilung keine konkrete Gefahr einer Markenkollision gegeben ist.[1795] Der markenrechtliche Schutz besteht – ungeachtet einer konkreten Verwechslungsgefahr – namentlich

a) bereits mit dem Eintrag im Markenregister (Art. 5 MSchG);[1796]

b) innerhalb der Karenzfrist auch bei einem Nichtgebrauch der Marke (Art. 12 MSchG);[1797]

c) beim Vorliegen einer Doppelidentität per se (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG);[1798]

---

mentar Ingerl et al., N 415 ff. zu § 14 MarkenG, und ihnen folgend Keim, S. 308). Siehe die weiteren Verweise vorne, Fn. 1082 f.

1793 Ähnlich Urteil des BGer vom 13. Mai 1994 E. 3b, in: SMI 1995, S. 268 ff. – GAP; Aschmann/Noth, SHK MSchG, N 19 zu Art. 2 MSchG; zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 6.1.

1794 Siehe hierzu vorne, Rn. 384 ff.

1795 Mit derselben Überlegung A. Troller, Handelsname, S. 339.

1796 Siehe BGE 93 II 424 E. 4 S. 431 – Burberrys, wo das Bundesgericht ausführte, der Schutzanspruch bestehe, sobald die Förmlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung erfüllt seien, mithin also schon in einem Zeitpunkt, zu dem das Publikum die Marke noch kaum kenne. Siehe auch A. Zimmerli, S. 130, sowie zum deutschen Recht Ulmer, Warenzeichen, S. 63.

1797 Ebenso Jaton, S. 56; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 80; siehe zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 20 zu § 31 WZG; Hacker, Begleitumstände, S. 593; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 417 zu § 14 MarkenG; Lubberger, S. 698 f.

1798 Dies gilt indes nur dann, wenn man die Verwechslungsgefahr in Fällen der Doppelidentität – wie es der Gesetzgeber in der Botschaft sinngemäss wiedergibt – *abstrakt bejaht*: In der Botschaft ist zu lesen, dass ein Zeichen bei Doppelidentität *«von vornherein vom Markenschutz ausgeschlossen»* sei, also *«ohne Rücksicht darauf, ob im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr bestehe oder nicht»*. Wenn einerseits die Marken und andererseits die Waren oder Dienstleistungen identisch seien, brauche der Inhaber der älteren Marke nicht darzutun, dass das Publikum über die Herkunft der

d) bei bestimmten Gebrauchshandlungen auch ohne Publikumskontakt (Art. 13 Abs. 2 lit. a und d MSchG).[1799]

Zu erwähnen ist schliesslich auch, dass sich der markenrechtliche Schutzanspruch nach einhelliger Auffassung[1800] stets auf das gesamte Gebiet der Schweiz erstreckt, obwohl die betreffenden Marken gegebenenfalls nur lokal verwendet werden und folglich eine konkrete Gefahr einer Markenkollision im Zeitpunkt der Beurteilung eigentlich ausgeschlossen wäre.[1801] Folgerichtig genügt nach ständiger Rechtsprechung auch eine Verwechslungsgefahr in nur einer Landessprache, um einen Schutzanspruch in der ganzen Schweiz zu begründen.[1802] 423

betreffenden Waren oder Dienstleistungen getäuscht werde. Er könne sich in einem solchen Fall ohne Nachweis einer Täuschungsgefahr gegen Handlungen zur Wehr setzen, die sein Markenrecht verletzen (Botschaft MSchG 1990, S. 21; siehe auch BGE 122 III 469 E. 5e S. 477 – Chanel; Urteil des BVGer B-3536/2011 vom 14. Juli 2012 E. 6.2 – medidata/MediData; Marbach, SIWR III/1, Rn. 691; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 687; ferner Eugène Brunner, S. 77 f.). Dieses Verständnis ist freilich nicht unumstritten: Insbesondere das Bundesverwaltungsgericht gelangte in der Sache *«Swiss Military/Swiss Military»* unter Hinweis auf Art. 16 Ziff. 1 TRIPS zum Schluss, dass Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nur eine *widerlegbare Vermutung* der Verwechslungsgefahr enthalte (Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 4 – Swiss Military/Swiss Military). Geht man von der Prämisse aus, dass eine Markenkollision in Fällen der Doppelidentität (lit. a) abstrakt zu beurteilen ist, muss dasselbe auch für die Fälle der Verwechslungsgefahr (lit. b und lit. c) gelten, andernfalls es zu Wertungswidersprüchen käme (ähnlich zum europäischen bzw. deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 548; Ohly, FS Fezer, S. 627; Reinhard, S. 198; siehe auch García Pérez, Rn. 17; abweichend aber die Meinung von Alberini, S. 84 f., 202 ff.). So wäre etwa nicht erklärbar, weshalb bei zwei identischen Marken trotz Disclaimer eine Verwechslungsgefahr abstrakt bejaht, bei nur geringfügig voneinander abweichenden Marken aber infolge des Disclaimers konkret verneint würde.

1799 Siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 593; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 7 f.

1800 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1765.

1801 Ebenso Jaton, S. 56; A. Troller, Handelsname, S. 339; zum deutschen Recht Baumbach/Hefermehl, N 40 zu § 31 WZG.

1802 BGE 84 II 314 E. 1b S. 317 – Compactus; Urteil des BGer 4C.34/2002 vom 24. September 2002 E. 2.1 – Schlumpagner; Urteile des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.3.3 – Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 6.2 – Pernaton/Pernadol; siehe auch Joller, SHK MSchG, N 153 zu Art. 3 MSchG.

1. Bei Widerspruchsverfahren

424 Streitgegenstand im Widerspruchsverfahren bildet der Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke, für die (potenziell) ein relativer Ausschlussgrund nach Art. 3 MSchG vorliegt. Zur Beurteilung steht demnach nicht der konkrete Gebrauch einer Marke, sondern Bestand und Umfang von zwei Markenrechten mit je einem eigenen Sperrbereich.[1803] Innerhalb der Sperrbereiche können die Markeninhaber ihren Markengebrauch jederzeit ändern[1804] und andere Personen vom Gebrauch derselben oder einer ähnlichen Marke nach ihrem Belieben ausschliessen[1805].[1806] Das Markenrecht entspricht damit der Summe der dem Markeninhaber zustehenden Ausübungsmöglichkeiten.[1807] Dies würde gleichermassen auch für die jüngere Marke des Zweitbeanspruchers gelten, die im Register eingetragen und damit geschützt werden soll.[1808] Etwas salopp ausgedrückt ist also zu prüfen, ob sich die Sperrbereiche der beiden Marken *überlappen*. Hierzu ist auf beiden Seiten eine fiktive Benutzung der Marken zu unterstellen,[1809] um so

---

[1803] Ähnlich Urteil des BGer vom 13. Mai 1994 E. 3b, in: SMI 1995, S. 268 ff. – GAP; Urteile des BVGer B-7524/2016 vom 23. November 2017 E. 3.3 – Diadora/Dador Dry Waterwear; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; Joller, Diss., S. 222; Wild, SHK MSchG, N 10 zu Art. 31 MSchG; zum deutschen Recht Blankenburg, S. 1297; Lubberger, S. 698.

[1804] Ähnlich BGE 96 II 236 E. 4 S. 242 – Havoline; H. David, Kommentar aMSchG 1890, N 8 zu Art. 6 aMSchG; L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 12 zu Art. 3 und N 4 zu Art. 13 MSchG; Hauser, S. 131; Jaton, S. 58; Joller, SHK MSchG, N 311 zu Art. 3 MSchG; Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 78; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 662; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 38, 139 zu Art. 3 MSchG; A. Troller, IGR Band I, Fn. 39 S. 225; zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 6.1; Urteil des EuGH vom 22. März 2012, Rs. C-354/11 P, *Gucci*, Rn. 73; Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66; Urteil des EuGH vom 15. März 2007, Rs. C-171/06 P, *Quantum*, Rn. 59; zum deutschen Recht Weberndörfer, S. 267.

[1805] Marbach, SIWR III/1, Rn. 6 ff.

[1806] Geschützt werden Marken für bestimmte Produktkategorien, unabhängig davon, zu welchem Preis, in welcher Verpackung oder auf welchem Vertriebsweg die Produkte verkauft werden (in diesem Sinne auch BGE 63 II 282 E. 2 S. 286 f. – Blaustern; Marbach, SIWR III/1, Rn. 705 ff.; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 128 zu Art. 3 MSchG).

[1807] Hauser, S. 113.

[1808] Siehe zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66.

[1809] Ähnlich zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66; zum deutschen Recht Reinhard, S. 8.

alle möglichen Konstellationen des Zeichengebrauchs beurteilen zu können.[1810] Die potenziellen Entwicklungen[1811] des Zeichengebrauchs sind demnach bereits im Zeitpunkt der Beurteilung des Markenwiderspruchs vorwegzunehmen.[1812]

Diese Ausgangslage verlangt nach einem *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus*:[1813] Zu berücksichtigen sind neben den schutzrechtsimmanenten Kriterien nur jene externen Umstände, die weder vom Widersprechenden noch vom Widerspruchsgegner beeinflusst werden können, sodass eine Verwechslungsgefahr herbeigeführt oder erhöht würde.[1814] Es handelt sich dabei um die *objektiven Rahmenbedingungen* der Markenkollision,[1815] die sich typischerweise in der Fallgruppe *Publikum*[1816] finden. Als Beispiele zu nennen sind etwa die *Aufmerksamkeit des Publikums*[1817] oder die *Sprachkenntnisse des Publikums*.[1818] Eine abstrakte Beurteilung der Verwechslungsgefahr bedeutet nach der hier vertretenen Auffassung also keineswegs, dass *sämtliche* Umstände des Einzelfalls unberücksichtigt blei- 425

1810 In diesem Sinne Hauser, S. 126; Nusser, Rn. 08.08; zum deutschen Recht Büscher, Kommentar Büscher et al., N 307 zu § 14 MarkenG; Lubberger, S. 695, 698; Reinhard, S. 201; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6.

1811 Zum Begriff der *Entwicklungsbegünstigung* siehe vorne, Rn. 347 f.

1812 In diesem Sinne zum europäischen Recht EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff.6.1; zum deutschen Recht Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6.

1813 Ein solcher Beurteilungsfokus entspricht auch dem Charakter des Widerspruchsverfahrens als summarisches Verfahren (ebenso IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1; Meisser/Alder/Knaak/J. Müller/Panchaud/Ritscher, S. 167; zum deutschen Recht Lubberger, S. 698). Siehe zum Begriff des *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus* im Allgemeinen vorne, Rn. 367 ff.

1814 Ähnlich Jaton, S. 57 f., und ihm folgend Baumgartner, S. 123 ff., sowie A. Zimmerli, S. 123.

1815 Ähnlich Marbach, SIWR III/1, Rn. 709, der von den Umständen spricht, die durch *«die Marktsituation vorgegeben sind»*.

1816 Siehe auch Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG960545 vom 29. Juni 1999 E. Fe/aa, in: sic! 1999 S. 581 ff. – Rivella/Apiella II.

1817 Buri, S. 92; Hauser, S. 131; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 36 zu Art. 3 MSchG; Willi, N 18 zu Art. 3 MSchG.

1818 In Betracht kommen aber etwa auch die *Produktarten* (siehe Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, Fn. 108 S. 431; Eugen Brunner/Hunziker, S. 331; L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 14 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rn. 995 ff.).

ben müssen.[1819] Auszublenden sind vielmehr nur jene externen Umstände, die aus normativen Gründen irrelevant sind, weil es sich um blosse Momentaufnahmen handelt und der Sperrbereich der Marke des Widersprechenden bei einem abweichenden Markengebrauch tangiert wäre.

426 Zu beachten ist aber Folgendes: Externe Umstände, die bei Anwendung eines zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus eigentlich ausser Betracht fallen würden, können immerhin dann berücksichtigt werden, wenn sie sich rein *gefahrerhöhend* auswirken.[1820] Diesfalls trägt der betreffende externe Umstand nämlich gerade zu einer der denkbaren Konstellationen des Zeichengebrauchs bei, die beim Publikum eine Verwechslungsgefahr hervorrufen und deshalb in den Sperrbereich der Widerspruchsmarke fallen kann. Dem Widersprechenden ist es nach der hier vertretenen Auffassung beispielsweise nicht verwehrt, sich auf den Umstand zu berufen, der Widerspruchsgegner verkaufe unter der angemeldeten Marke bereits Produkte in derselben *Preisklasse* wie seine eigenen Produkte, was die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum zusätzlich erhöhe. Der Preis der markierten Produkte kann zwar sowohl vom Widersprechenden als auch vom Widerspruchsgegner jederzeit verändert werden, weshalb dieser externe Umstand grundsätzlich normativ zu filtern wäre. Da die Preisklasse der betreffenden Produkte aber die Verwechslungsgefahr beim Publikum erhöht, trägt der Umstand zu einer Konstellation des Zeichengebrauchs bei, die gegebenenfalls in den Sperrbereich der Widerspruchsmarke fällt und somit zu einem Widerruf der Eintragung der Marke des Widerspruchsgegners führen kann. Oder anders ausgedrückt: Der Widersprechende kann die Eintragung einer verwechselbaren Marke verbieten, egal zu welchen Preisen die markierten Produkte angeboten werden. Demnach muss es ihm auch freistehen, den tatsächlichen Preis der Produkte des Widerspruchsgegners gewissermassen als *Anwendungsfall* vorzubringen, um damit die von ihm behauptete Verwechslungsgefahr zu beweisen. Umgekehrt kann sich der Widerspruchsgegner hingegen nicht darauf berufen, seine Produkte würden zu unterschiedlichen Preisen angeboten, was eine Gefahr von Verwechslungen beim Publikum

---

[1819] Die Beurteilung darf nicht in einem *«geschlossenen axiomatischen System»* (Eugen Brunner/Hunziker, S. 333) bzw. einem *«Vakuum»* (Weberndörfer, S. 265) erfolgen. Ähnlich Buri, S. 92; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 665; Willi, N 17 f. zu Art. 3 MSchG.

[1820] Mit derselben Überlegung Matter, N 7b zu Art. 6 aMSchG 1890; wohl auch Hauser, S. 126, und Jaton, S. 56. Siehe zum deutschen Recht Lubberger, Fn. 73 S. 705, nach dem externe Umstände im Verletzungsprozess nur *begleitend*, nicht aber *entscheidungserheblich* berücksichtigt werden dürfen.

ausschliesse, da dem externen Umstand der Produktpreise dann eine *schutzausschliessende* Wirkung zukäme.[1821]

Schliesslich ist zu erwähnen, dass es im Widerspruchsverfahren keine Rolle spielt, ob die Verwechslungsgefahr vor, beim oder nach dem Kaufzeitpunkt eintritt.[1822] Beim anzuwendenden zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus sind nämlich auch jene externen Umstände auszublenden, die eine Verwechslungsgefahr im Kaufzeitpunkt ausschliessen können, wie zum Beispiel ein *Disclaimer* oder die *Verpackungen* der Produkte. Die Beurteilung, ob die vom Widerspruchsgegner beanspruchte Marke zu schützen ist und damit einen eigenen Sperrbereich erhält, hat losgelöst von einer konkreten Gebrauchssituation zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen. 427

2. Bei Bestandesklagen

Streitgegenstand bei markenrechtlichen Bestandesklagen bildet in erster Linie der Bestand oder Nichtbestand eines Markenrechts. Im Vordergrund stehen die Feststellungsklagen nach Art. 52 MSchG und die Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG. Dabei ist zu differenzieren zwischen negativen und positiven Bestandesklagen: Mit ersteren wird der Nichtbestand des Markenrechts eines Dritten geltend gemacht. Stützt sich der Kläger seinerseits auf ein Markenrecht – wovon hier auszugehen ist – so hat der Richter den Bestand und Schutzumfang zweier Markenrechte zu beurteilen. Diese Ausgangslage verlangt – analog dem Widerspruchsverfahren[1823] – nach einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus.[1824] Demgegenüber richten sich positive Bestandesklagen auf den Bestand des eigenen Markenrechts. Der Klage kann sowohl ein anderes Markenrecht als auch ein blosser Kennzeichengebrauch gegenüberstehen. Der erste Fall verlangt wiederum 428

1821 Siehe Entscheid der RKGE vom 10. Juni 1999, E. 6, in: sic! 1999, S. 421 ff. – Patek Philipp; Eugen Brunner/Hunziker, S. 331; A. Troller/P. Troller, S. 56.

1822 Im Ergebnis ebenso Alberini, S. 109; Joller, SHK MSchG, N 68 zu Art. 3 MSchG; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 161 zu Art. 3 MSchG; zum deutschen Recht Reinhard, S. 111; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 5; Weberndörfer, S. 267.

1823 So auch zum deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 308 zu § 14 MarkenG.

1824 Siehe hierzu die Ausführungen vorne, Rn. 374. Siehe auch die ähnlichen Überlegungen im Urteil des BGer 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 3.2.2 – Fractal, sowie zur Frage der *Beurteilungsgrundlage* im Urteil des BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020, E. 10.3 – Lumimart I, und bei Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 39 zu Art. 3 MSchG. Siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 177.

nach einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus. Beim zweiten Fall handelt es sich schliesslich gar nicht um einen Anwendungsfall der Verwechslungsgefahr, da der Kläger lediglich die positive Feststellung seines Markenrechts verlangt und keine anderen Markenrechte in Betracht kommen, die dem Bestand des Markenrechts entgegenstehen könnten.

429 Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen von rein markenrechtlichen Bestandesklagen stets ein *zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus* einzunehmen ist. Dabei gilt aber auch hier, dass externe Umstände immerhin dann berücksichtigt werden können, wenn sie sich rein *gefahrerhöhend* auswirken.[1825]

3. Bei Verletzungsklagen

430 Streitgegenstand bei markenrechtlichen Verletzungsklagen bildet der Gebrauch eines Kennzeichens durch den Zweitbeansprucher, der das Markenrecht des Markeninhabers (potenziell) verletzt.[1826] Geklagt wird in der Regel auf Unterlassung einer drohenden oder Beseitigung einer bestehenden Verletzung (Art. 55 MSchG). Diesen Leistungsklagen gleichgestellt sind die positiven und negativen Feststellungsklagen auf Bestehen oder Nichtbestehen einer Verletzung (Art. 52 MSchG).[1827] Im Unterschied zum Widerspruchsverfahren und zu den Bestandesklagen[1828] stehen sich bei Verletzungsklagen also nicht zwei Sperrbereiche, sondern nur ein Sperrbereich und ein Kennzeichengebrauch gegenüber.[1829] Zu beurteilen ist, ob der konkrete Gebrauch des jüngeren Kennzeichens durch den

---

1825 Siehe die Ausführungen vorne, Rn. 426.

1826 Siehe zu den *Verletzungsklagen* im Allgemeinen vorne, Rn. 208.

1827 Davon zu unterscheiden sind Feststellungsklagen, welche nicht die *Verletzung*, sondern den *Bestand* eines Markenrechts zum Gegenstand haben (siehe hierzu vorne, Rn. 203). Feststellungsklagen können thematisch Verletzungs- oder Bestandesklagen betreffen (Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 966).

1828 Der unterschiedliche Streitgegenstand bei Widerspruchsverfahren und Bestandesklagen einerseits und bei Verletzungsklagen andererseits indiziert einen unterschiedlichen Fokus bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Der unterschiedliche Beurteilungsfokus ist nicht etwa widersprüchlich, sondern führt die Konsistenz der gesetzgeberischen Konzeption des Markenrechts gerade erst herbei (siehe auch zum deutschen Recht Lubberger, S. 705; Reinhard, S. 201 f.; Weberndörfer, S. 265 f.).

1829 Ähnlich zur *Beurteilungsgrundlage* Urteile des BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020, E. 10.3 – Lumimart I; 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2.1 – Think Outdoors; Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista; Joller, Diss., S. 222; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 39

potenziellen Verletzer in den Sperrbereich der älteren Marke des Markeninhabers fällt und damit dessen Markenrecht verletzt.[1830]

Diese Ausgangslage verlangt nach einem *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus*:[1831] Zu berücksichtigen sind neben den schutzrechtsimmanenten Kriterien nur jene externen Umstände, die vom Markeninhaber nicht beeinflusst werden können, sodass eine Verwechslungsgefahr herbeigeführt oder erhöht würde. Ist es dem Markeninhaber nämlich rein theoretisch möglich, den Gebrauch seiner Marke so zu verändern, dass dadurch eine Verwechslungsgefahr mit dem vom Zweitbeansprucher verwendeten Kennzeichen herbeigeführt oder erhöht würde, so liegt die potenzielle Konstellation des Markengebrauchs innerhalb des Sperrbereichs der älteren Marke. Obwohl sich die Konstellation noch nicht realisiert hat, entspricht sie einer der Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts und kann vom Markeninhaber untersagt werden. So kann sich der potenzielle Verletzer beispielsweise nicht auf unterschiedliche *Preise*, *Qualitäten* oder *Vertriebswege* der angebotenen Produkte berufen, da es in der Freiheit des Markeninhabers liegt, solche Faktoren innerhalb des Sperrbereichs seiner Marke jederzeit zu ändern, wodurch eine Verwechslungsgefahr in Zukunft herbeigeführt oder erhöht werden könnte. Neben den objektiven Rahmenbedingungen einer Zeichenkollision, die von keiner Partei beeinflusst werden können,[1832] sind bei einem einseitig abstrakten Beurteilungsfokus demzufolge nur – aber immerhin – jene externen Umstände zu berücksichtigen, die ausschliesslich vom Zweitbeansprucher beeinflusst werden können.[1833] Als Beispiele zu nennen sind etwa der Einsatz von *Dis-* 431

---

zu Art. 3 MSchG; siehe zum deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 318 zu § 14 MarkenG; Weberndörfer, S. 266.

1830 In diesem Sinne zum europäischen Recht Urteil des EuGH vom 12. Juni 2008, Rs. C-533/06, *O2*, Rn. 66 f.

1831 Siehe zum Begriff des *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus* im Allgemeinen vorne, Rn. 363 ff.

1832 Siehe vorne, Rn. 368 ff.

1833 In der Literatur zum europäischen Recht ist vermehrt zu lesen, der EuGH tendiere im Verletzungsverfahren seit einiger Zeit zu einer konkreten Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Bornkamm/Kochendörfer, S. 533, 548; Büscher, Specsavers, S. 313; Glöckner, S. 282; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 320 f. zu § 14 MarkenG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel, Kommentar Ingerl et al., N 420 zu § 14 MarkenG; Reinhard, S. 149 ff., 163; Sack, Verwechslungsgefahr, S. 6; Sosnitza, Kommentar Ohly/Sosnitza, N 718 zu § 5 UWG; siehe zudem vorne, Fn. 1082). Nach der hier vertretenen Auffassung verträgt sich die Berücksichtigung von bestimmten konkreten Umständen durchaus mit einer (einseitig) abstrakten Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Es sollte deshalb nicht vorschnell der Schluss

claimern oder *Verpackungen*, die das verwendete Kennzeichen verdecken, sodass eine Gefahr von Verwechslungen beim Publikum ausgeschlossen ist. Hierbei ist aber zu beachten, dass eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auch ausserhalb des Kaufzeitpunkts auftreten kann und solche Umstände im Ergebnis dann doch wieder ausser Betracht fallen können.[1834] Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass externe Umstände, die bei Anwendung eines einseitig abstrakten Beurteilungsfokus eigentlich ausser Betracht fallen würden, analog der Situation im Widerspruchsverfahren und bei Bestandesklagen immerhin dann berücksichtigt werden können, wenn sie sich rein *gefahrerhöhend* auswirken.[1835]

432 Der soeben umschriebene einseitig abstrakte Beurteilungsfokus ergibt sich für markenrechtliche Verletzungsklagen aus deren Streitgegenstand und der Rechtsnatur des Markenrechts. Keine unmittelbare Stütze findet dieses Auslegungsergebnis hingegen im Gesetzeswortlaut des schweizerischen MSchG. Entgegen den markenrechtlichen Erlassen der EU[1836] und sämtlichen Nachbarländern der Schweiz[1837] findet sich in der einschlägigen Verletzungsnorm nämlich keine vollständige Umschreibung des verletzenden Kennzeichengebrauchs. Art. 13 MSchG behilft sich hierzu vielmehr mit einem Verweis auf die relativen Ausschlussgründe für die Eintragung einer Marke: In Abs. 2 wird festgehalten, der Markeninhaber könne anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sei.[1838] Zur Beantwortung der Frage der Verwechslungsgefahr verweist die *Verletzungsnorm* demnach auf die *Eintragungsnorm* und damit auf die *Eintragungsfähigkeit* des betreffenden

---

gezogen werden, der EuGH wolle die Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Verletzungsverfahren in Zukunft konkret beurteilt wissen.

1834 Dies ist aber nicht zwingend der Fall: Ist etwa ein Disclaimer *permanent* mit dem betreffenden Produkt verbunden, sodass eine Verwechslungsgefahr beim Publikum zu jedem Zeitpunkt ausgeschlossen ist, so kann dieser externe Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen von Verletzungsklagen berücksichtigt werden. Siehe hierzu vorne, Rn. 406.

1835 Siehe vorne, Rn. 426.

1836 Art. 9 Abs. 2 UMV; Art. 10 Abs. 2 MRRL. Siehe auch Art. 16 Abs. 1 TRIPS, der ebenfalls an die Benutzung des Kennzeichens, und nicht an dessen Eintragungsfähigkeit, anknüpft.

1837 § 14 Abs. 2 MarkenG (DE); § 10 Abs. 1 MarkenSchG (AUT); Art. 20 Abs. 1 CPI (IT); Art. L713-2 CPI (FR).

1838 Siehe auch die Formulierung bei L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 10 zu Art. 13 MSchG, wonach der Schutzanspruch gegenüber Zeichen bestehe, die unter einem relativen Ausschlussgrund i.S.v. Art. 3 Abs. 1 MSchG *«leiden»*.

Kennzeichens. Streng genommen würde dies bedeuten, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Rahmen von Verletzungsklagen ein zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus einzunehmen wäre.[1839] Dies dürfte jedoch kaum der Intention des Gesetzgebers entsprechen, zumal der Fokus der Beurteilung dann auf der Frage läge, ob das vom Zweitbeansprucher gebrauchte Kennzeichen im Markenregister eingetragen werden könnte, und nicht etwa, ob der konkrete Gebrauch des Kennzeichens den Sperrbereich der älteren Marke verletzt. In der Botschaft zum MSchG ist sodann auch zu lesen, die in Art. 3 Abs. 1 MSchG genannten Kriterien seien für die Abgrenzung *«des Schutzumfangs»* massgebend.[1840] Angesprochen ist hiermit wohl einzig der Schutzumfang der älteren Marke, der abgegrenzt werden soll.[1841] Hätte der Gesetzgeber eine Beurteilung des Sperrbereichs sowohl für die ältere Marke als auch für das vom Zweitbeansprucher verwendete Kennzeichen im Sinne gehabt, so hätte man hierfür eine entsprechende Formulierung im Plural gewählt. Daran zeigt sich, dass es letztlich auch dem Gesetzgeber um die Frage ging, ob der konkrete Kennzeichengebrauch des potenziellen Verletzers in den Sperrbereich der älteren Marke fällt. Zur Beantwortung dieser Frage ist aber – wie vorne dargelegt[1842] – ein einseitig abstrakter Beurteilungsfokus einzunehmen. Der Verweis in Art. 13 Abs. 2 MSchG ist nach der hier vertretenen Auffassung demzufolge *systemwidrig* und sollte – analog den Bestimmungen in den umliegenden Rechtsordnungen – durch eine Formulierung des verletzenden Kennzeichengebrauchs ersetzt oder zumindest so – wenn auch *contra verbis legis* – ausgelegt werden. Praktische Auswirkungen hat der Unterschied insbesondere bei *Disclaimern*, die den gekennzeichneten Produkten permanent anhaften und eine Verwechslungsgefahr somit zu jedem Zeitpunkt auszuschliessen vermögen. Dieser Umstand ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Anwendung eines zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus, der gemäss dem Gesetzeswortlaut gelten würde, rechtlich irrelevant – bei einem einseitig abstrakten Beurteilungsfokus wäre er hingegen zu berücksichtigen. Der Unterschied verliert aber freilich an Bedeutung, wenn der Einsatz eines solchen Disclaimers als Rufausbeutung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG qualifiziert werden kann.[1843]

[1839] Siehe auch Buri, S. 92, und Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 76, die ausführen, die Verwechslungsgefahr ergebe sich nach dem Gesetzeswortlaut allein aus der Kombination von Zeichen- und Produktähnlichkeit.

[1840] Botschaft MSchG 1990, S. 26.

[1841] Ebenso Gilliéron, CR LPM, N 7 zu Art. 13 MSchG; Thouvenin/Dorigo, SHK MSchG, N 2 zu Art. 13 MSchG.

[1842] Siehe vorne, Rn. 430 f.

[1843] Siehe zum Ganzen Blankenburg, S. 1297 f., sowie auch vorne, Rn. 403 ff.

B. Firmenrecht

I. Ausgangslage

433 Die Untersuchung zur Rechtsnatur des Firmenrechts hat gezeigt, dass es sich beim Firmen(namens)recht um ein *monistisches Recht sui generis* handelt, das sich aus zwei Teilrechten mit jeweils unterschiedlichen Schutzobjekten zusammensetzt: Im Kern handelt es sich um ein Persönlichkeitsrecht, welches den Firmenträger vor Verwechslungen schützt, die ihn in seiner Persönlichkeit verletzen. Dieses Recht wird im Identitätsbereich durch ein Immaterialgüterrecht überlagert, welches dem Firmenträger ermöglicht, anderen Rechtssubjekten den identischen Gebrauch seiner Firma nach seinem Belieben zu verbieten. Die beiden Teilrechte sind nicht eigenständig, sondern werden über den Eintrag im Handelsregister untrennbar miteinander verklammert und im Rechtsverkehr als einheitliches Recht behandelt.[1844]

1. Schutzobjekt und Schutzumfang

434 Das Firmenrecht gehört zu den *Registerrechten*. Nach Rechtsprechung[1845] und Lehre[1846] richtet sich der Firmenschutz deshalb nach dem Registereintrag. Dieser wird namentlich für die Bestimmung des *sachlichen*[1847], *örtlichen*[1848] und *zeitlichen*[1849] Schutzum-

---

1844 Siehe zur Rechtsnatur des Firmenrechts vorne, Rn. 72 ff.

1845 Urteile des BGer 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2 – Pachmann; BGE 92 II 95 E. 3 S. 98 – Pavag; 72 II 1 E. 1 S. 3 – Guhl; 66 II 261 E.1 S. 263 – Verband Schweizer Metzgermeister; 40 II 601 E.3 S. 603 – Schraubenfabrik Solothurn; anders noch BGE 36 II 68 E. 2 S. 71 – Portlandzementfabrik Liesberg.

1846 Siehe etwa Altenpohl, BSK OR II, N 1, 7 zu Art. 951 OR; Gilliéron, Diss., Rn. 99; Hilti, SIWR III/2, Rn. 308; Joller, Diss., S. 286, 363.

1847 BGE 40 II 601 E. 3 S. 604 – Schraubenfabrik Solothurn; Altenpohl, BSK OR II, N 1 zu Art. 951 OR; siehe auch die weiteren Verweise hinten, Fn. 1871.

1848 Siehe etwa BGE 131 III 572 E. 3 S. 575 – Simao; Altenpohl, BSK OR II, N 5 zu Art. 946 OR; Cherpillod, CR CO II, N 1 zu Art. 956 OR; His, N 18 zu Art. 946 OR; Siffert, BK, N 21 ff. zu Art. 946 OR.

1849 Siehe zur *Priorität* Urteil des BGer 4A_553/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.2.1 – Von Roll; siehe auch BGE 85 II 323 E. 5 S. 333 – Gennheimer, wobei das Bundesgericht in diesem Fall gestützt auf Treu und Glauben eine Ausnahme vom Prinzip der *Eintragungspriorität* annahm. Siehe auch Arpagaus, BSK UWG, N 214 zu Art. 3 lit. d UWG; Cherpillod, CR CO II, N 9 zu Art. 956 OR; L. David, OFK OR, N 4 zu Art. 951 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 275 f.; His, N 3 zu Art. 951 OR; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 110 zu § 7; Oertli, CHK OR, N 3 zu Art. 951 OR.

fangs des Firmenrechts herangezogen. Nach der hier vertretenen Auffassung erfordert die *hybride Rechtsnatur* des Firmenrechts eine Differenzierung:

a) Immaterialgüterrecht (Identitätsbereich)

Für das im Identitätsbereich gewährte *Immaterialgüterrecht* ist die herrschende Meinung durchaus zutreffend. Diesbezüglich bestimmt sich das *Schutzobjekt* des Firmenrechts – die Firma als Kennzeichen – ausschliesslich nach dem Registereintrag. 435

Auch für die Bestimmung des *Schutzumfangs* ist diesbezüglich weitgehend – aber nicht ausschliesslich – auf den Registereintrag abzustellen, nämlich insofern, als das Gesetz Schutzwirkungen an die im Register erfassten Parameter knüpft. Der in Art. 956 Abs. 1 OR gewährte firmenrechtliche Schutz knüpft ausdrücklich an die *«im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma»* an. Die geschützte Firma bestimmt sich demnach nach dem Handelsregistereintrag, wobei sich der *sachliche Schutzumfang*[1850] aufgrund 436

[1850] Einen Einfluss auf den sachlichen Schutzumfang hat auch die jeweilige *Rechtsformgruppe*. Hierzu wird in Rechtsprechung und Lehre was folgt vertreten:
Nach dem Wortlaut der Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR müssen sich einerseits Einzelfirmen nur von anderen Einzelfirmen und andererseits die Firmen von Handelsgesellschaften bzw. Genossenschaften nur von den Firmen anderer Handelsgesellschaften bzw. Genossenschaften unterscheiden. Der Schutzumfang wird deshalb *rechtsformspezifisch* verstanden; ein Schutz *übers Kreuz* sei nicht möglich (Champeaux, S. 23; Cherpillod, CR CO II, N 1 zu Art. 946 OR sowie N 6 zu Art. 951 OR; L. David, OFK OR, N 2 f. zu Art. 951 OR; Oertli, CHK OR, N 25 zu Art. 951 OR; siehe auch EHRA Weisung Firmenidentität, Rn. 34 f.). Vor der *GmbH-Revision* vom 16. Dezember 2005 (AS 2007 S. 4791 ff.), in Kraft seit dem 1. Januar 2008, sah der damalige Art. 951 Abs. 2 aOR noch vor, dass sich die Firmen von Aktiengesellschaften, Genossenschaften und GmbH ohne Personennamen *«von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma»* unterscheiden mussten. Die heutige Beschränkung auf dieselbe Rechtsformgruppe war noch nicht enthalten. Rechtsprechung und Lehre waren sich deshalb – wenn auch mit unterschiedlichen Begründungen – weitgehend einig, dass sich die Firmen von Aktiengesellschaften, Genossenschaften und GmbH ohne Personennamen auch gegenüber Einzelfirmen und Firmen von Personengesellschaften sowie GmbH mit Personennamen unterscheiden mussten. Als Folge davon wurde ihnen gegenüber diesen Firmen auch ein Schutzanspruch eingeräumt. Im Ergebnis wurde also beiden Rechtsformgruppen gegenüber der jeweiligen anderen Rechtsformgruppe ein (schweizweiter) Schutzanspruch *übers Kreuz* zugestanden (siehe BGE 114 II 432 E. 2a S. 433 – Lacoste; 88 II 28 E. III.1a S. 35 f. – Au Bûcheron; 74 II 235 E. 2 S. 236 ff. – Wollenhof; Urteil des BGer vom 29. Mai 1984 E. 1b, in: SMI 1985, S. 58 ff. – Adax; Eberle, S. 28; Gauch, Habil., Rn. 1350 ff.; Hilti, SIWR III/2,

der mit der Registrierung einhergehenden Abstrahierung um bestimmte *Registervariablen* erweitert: Da sich der firmenrechtliche Schutz nicht auf ein Bild, sondern stets auf ein oder mehrere Wörter bezieht, umfasst der Schutz auch die *grafische Ausgestaltung* der Firma. So geniesst der Firmenträger etwa auch Schutz gegen den Gebrauch seiner Firma in anderen Farben oder Dimensionierungen.[1851] Analog dem Markenrecht lässt sich dem Registereintrag sodann auch im Firmenrecht die *originäre*, nicht aber die *derivative* Kennzeichnungskraft entnehmen.[1852]

437 Daneben bestimmt sich für das Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich auch der *örtliche Schutzumfang*[1853] nach dem Handelsregistereintrag. Dieser Schluss ergibt

---

S. 75; His, N 7 zu Art. 951 OR; Joos, Fn. 214; P. Troller, Diss., S. 67 ff.; a.M. wohl Jost Hartmann, S. 44). Diese Praxis wurde im Zuge der *GmbH-Revision* geändert (siehe Botschaft Änderung OR 2001, S. 3241 f.). Seit der *Firmenrechtsrevision* vom 25. September 2015 (AS 2016 S. 1507 ff.), in Kraft seit dem 1. Juli 2016, werden zudem die Firmen von Aktiengesellschaften, GmbH, Personengesellschaften und Genossenschaften einheitlich als *Handelsgesellschaften und Genossenschaften* behandelt. Eine abweichende Auffassung vertreten Altenpohl, BSK OR II, N 4 zu Art. 951 OR, und Siffert, BK, N 10 zu Art. 951 OR, die zur Begründung ihrer Auffassungen jeweils noch auf die Rechtsprechung und Lehre zum alten Recht referenzieren (siehe ferner Hilti, SIWR III/2, Rn. 290).

Nach der hier vertretenen Auffassung kann das umschriebene Verständnis nur für den *Identitätsbereich* gelten. Dort wird dem Firmenträger ein Immaterialgüterrecht gewährt, das sich nach den Firmenbildungsregeln richtet und für das folglich auch die dort statuierten rechtsformspezifischen Beschränkungen gelten. Im *Verwechslungsbereich* wird demgegenüber ein Persönlichkeitsrecht des Firmenträgers anerkannt, für welches eine rechtsformspezifische Beschränkung systemfremd wäre, zumal sich auch ein verwechselbarer Firmengebrauch durch einen Zweitbeansprucher aus einer anderen Rechtsformgruppe persönlichkeitsverletzend auswirken kann.

Auch im Rahmen des *Identitätsbereichs* ist schliesslich zu beachten, dass für Firmen, die noch vor dem Inkrafttreten der Revisionen am 1. Januar 2008 bzw. 1. Juli 2016 im Handelsregister eingetragen wurden, gemäss den Übergangsbestimmungen noch die alten Regeln anwendbar sind (siehe Art. 11 der Übergangsbestimmungen der Änderung vom 16. Dezember 2005 und Art. 3 der Übergangsbestimmungen der Änderung vom 25. September 2015). Demzufolge wären Schutzansprüche, die zwischen den beiden Rechtsformgruppen *übers Kreuz* bestehen, bei *altrechtlichen* Firmen durchaus auch heute noch möglich. Vorbehalten bleiben schliesslich auch die Ansprüche aus anderen Kennzeichenrechten wie insbesondere dem Lauterkeitsrecht.

1851 Siehe die Verweise hinten, Fn. 1871.

1852 Auch im *Identitätsbereich* des Firmenrechts ist der Schutzumfang demnach *dynamisch*. Siehe hierzu vorne, Rn. 181, und Fn. 882.

1853 Der örtliche Schutzumfang unterscheidet sich im Identitätsbereich je nach Rechtsform: Während die Firmen von Einzelunternehmen nur am Ort ihrer Eintragung im

sich aus Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR. Obwohl diese Normen dem *Firmenordnungsrecht* zugehören,[1854] sind sie zur Bestimmung des Schutzumfangs des Immaterialgüterrechts heranzuziehen. Im Unterschied zu Persönlichkeitsrechten richtet sich der Schutzumfang bei Immaterialgüterrechten nämlich nach den vom Gesetz für das betreffende Kennzeichen aufgestellten Bildungsregeln.[1855]

Schliesslich bestimmt sich auch der *zeitliche Schutzumfang* nach dem Registereintrag: Dies gilt sowohl für Beginn und Ende des Schutzes[1856] als auch für die *Priorität*[1857]. Es gilt der Grundsatz der *Eintragungspriorität.* 438

b) Persönlichkeitsrecht (Verwechslungsbereich)

Etwas anderes gilt für das im Verwechslungsbereich anerkannte *Persönlichkeitsrecht*. Hier ergibt sich das *Schutzobjekt* nur insofern aus dem Registereintrag, als damit der Teilbereich der Persönlichkeit des Firmenträgers definiert wird, dem von der Rechtsordnung Schutz gewährt wird. Der Registereintrag ist für die Bestimmung des Schutzobjekts also *notwendig*, nicht aber *hinreichend*.[1858] 439

Der *Schutzumfang* des Persönlichkeitsrechts ergibt sich insofern anhand des Registereintrags, als die gesetzgeberische Konzeption auf die im Register erfassten Parameter abstellt. Diesbezüglich ist zu differenzieren: Den in Art. 956 Abs. 2 OR gewährten Firmenschutz kann unbestritten nur in Anspruch nehmen, wer Träger einer im Handelsregister eingetragenen Firma ist. Dies ergibt sich schon da- 440

Handelsregister firmenrechtlichen Schutz geniessen (Art. 946 Abs. 1 OR), erstreckt sich der Schutz der Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften auf das Gebiet der ganzen Schweiz (Art. 951 OR).

1854 Siehe hierzu vorne, Rn. 76 f.

1855 Siehe zum Markenrecht Art. 13 Abs. 2 MSchG, der ausdrücklich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG Bezug nimmt. Der Schutzumfang des Markenrechts richtet sich also nach den für die Marke geltenden Bildungsregeln. In diesem Sinne auch Urteil des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton; Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 4.3.4 und E. 5.1 – Swiss Military/Swiss Military; R. Bühler, Firmenfunktionen, S. 8. Siehe ferner auch Noth, SHK MSchG, N 77, 82 zu Art. 2 lit. d MSchG; Ritscher/L. David, S. 167.

1856 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1509.

1857 Nach Art. 946 Abs. 1 OR darf eine *«im Handelsregister eingetragene»* Einzelfirma von keinem anderen Geschäftsinhaber an demselben Orte verwendet werden. Nach Art. 951 OR muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft von allen in der Schweiz *«bereits eingetragenen»* Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Siehe auch R. Bühler, Diss., S. 125.

1858 Siehe bereits vorne, Rn. 332.

raus, dass das Firmenrecht erst mit der Registrierung der Firma entsteht.[1859] Der firmenrechtliche Schutz basiert demnach auch hier auf einer im Handelsregister eingetragenen Firma. Daraus folgt, dass sich der sachliche Schutzumfang auch im Verwechslungsbereich insofern aus dem Registereintrag ergibt, als es um die Bestimmung der Firma und deren *Registervariablen* geht.[1860] Analog dem Markenrecht lässt sich sodann auch im Firmenrecht die *Kennzeichnungskraft der älteren Firma* insofern dem Registereintrag entnehmen, als es um die *originäre* und nicht um die *derivative* Kennzeichnungskraft geht.[1861] Dies erstaunt hier umso weniger, als der Schutzumfang aufgrund der teilweise persönlichkeitsrechtlichen Rechtsnatur des Firmenrechts ohnehin schon sehr *dynamisch* ausfällt.

441 Demgegenüber knüpft Art. 956 Abs. 2 OR weder die *Priorität* noch den *örtlichen Schutzumfang* an die Registrierung der Firma, sondern vielmehr an eine *konkrete Beeinträchtigung*. Diesbezüglich ist also nicht auf den Handelsregistereintrag, sondern auf die *tatsächliche Gebrauchslage* abzustellen. Demnach richtet sich die *Priorität* nach dem ersten Gebrauch im relevanten Gebiet.[1862] Massgebend ist der Grundsatz der *Gebrauchspriorität*.[1863] Bei diesem Verständnis der firmenrechtlichen Priorität lassen sich auch jene Fälle korrekt erfassen, in denen ein Firmenträger seine Geschäftstätigkeit nachträglich in einer Weise ausdehnt, die weder naheliegend noch absehbar ist. In solchen Fällen soll es nach Treu und Glauben dem sich ausdehnenden Firmenträger obliegen, für eine hinreichende Abgrenzung gegenüber im neuen Geschäftsfeld bereits bestehenden Firmen zu sorgen – ungeachtet dessen, ob seine Firma früher im Handelsregister eingetragen wurde oder nicht.[1864] Würde man hier auf die registerrechtliche Priorität abstellen, führte dies zu dem unbilligen Ergebnis, dass ein älterer Firmenträger seine Geschäftstätigkeit

---

1859 Siehe vorne, Rn. 145, sowie auch die Verweise in Fn. 1509.

1860 Siehe vorne, Rn. 336, und Rn. 436, sowie hinten, Rn. 445 f.

1861 Siehe vorne, Rn. 413, und die dortigen Verweise.

1862 Gl.M. P. Troller, Diss., S. 214 f.; ähnlich auch Oertli, CHK OR, N 8a f. und 25a zu Art. 951 OR. Dass sich die *Priorität* trotz Registereintrag nach dem tatsächlichen Gebrauch richten kann, zeigt auch die Regelung des aMSchG 1890, bei der dies für die Marke galt (Botschaft MSchG 1990, S. 23).
Ist die Firma ursprünglich nicht unterscheidungskräftig, so ist für die Bestimmung der Priorität auf den Zeitpunkt des Erwerbs der notwendigen Unterscheidungskraft abzustellen.

1863 Siehe zu diesem Begriff Hilti, SIWR III/2, Rn. 277.

1864 Davon zu unterscheiden sind freilich die Fälle, in denen die Ausdehnung der Geschäftstätigkeit naheliegend oder bereits absehbar ist. Siehe zu diesem *nächstliegenden Entwicklungsstadium* hinten, Rn. 457.

nach Belieben ausdehnen und anderen Firmenträgern mit ähnlichen Firmen, die sich an einem bestimmten Ort in guten Treuen niedergelassen und über Jahre hinweg ein Geschäft aufgebaut haben, den Firmengebrauch verbieten könnte.[1865] Dies käme einem immaterialgüterrechtlichen Sperrbereich gleich, der nicht der gesetzgeberischen Konzeption des Firmenrechts im Verwechslungsbereich entspricht. Das Bundesgericht behilft sich in solchen Fällen, indem es das Lauterkeitsrecht als *Korrektiv* herbeizieht, um so den Grundsatz der *Eintragungspriorität* durch jenen der *Gebrauchspriorität* zu ersetzen.[1866] Das angestrebte Ergebnis wird zwar auch so erreicht. Bei konsequenter Umsetzung der gesetzgeberischen Konzeption des Firmenrechts ist ein solcher Umweg über das Lauterkeitsrecht jedoch unnötig und aus dogmatischen Gründen abzulehnen.

Analog der *Priorität* hat sich auch der *örtliche Schutzumfang* im Verwechslungsbereich nach der hier vertretenen Auffassung nach der *tatsächlichen Gebrauchslage* zu richten. Das Firmenrecht schützt in diesem Bereich die Persönlichkeit des Firmenträgers, die in der von ihm getragenen Firma ihren Ausdruck findet. Dieses Schutzobjekt kann unabhängig von örtlichen Grenzen beeinträchtigt werden. Die in den firmenordnungsrechtlichen Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR festgelegten, starren Grenzen des firmenrechtlichen Schutzumfangs können nur für das Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich, das dem Firmenträger einen eigentlichen Sperrbereich gewährt, nicht aber für das Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich, massgebend sein. Andernfalls müsste bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr konsequenterweise auch das Kriterium der *geografischen Nähe* der beiden Firmenträger normativ ausgeblendet werden, was aber an der Prüfung einer Persönlichkeitsverletzung des Firmenträgers vorbeizielen würde und nur bei einem immaterialgüterrechtlichen Verständnis des Firmenrechts möglich wäre.[1867] Der örtliche Schutzumfang des Persönlichkeitsrechts im Verwechslungsbereich 442

[1865] Ähnlich BGE 85 II 323 E. 5 S. 333 – Gennheimer; P. Troller, Diss., S. 215; siehe auch B. von Büren, N 111 zu Verwechslungen.

[1866] Siehe das Urteil des BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2016 – Modissa, und dessen Besprechung weiter hinten, Fn. 1919, sowie auch BGE 85 II 323 E. 5 S. 333 – Gennheimer; 73 II 110 E. 3 S. 116 – Endress. Siehe hierzu auch Oertli, CHK OR, N 8a zu Art. 951 OR, und Hilti, SIWR III/2, Rn. 283 f.

[1867] Siehe auch P. Troller, Diss., S. 92, 180, 214, der zwar auf den in Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 OR festgelegten örtlichen Schutzumfang abstellt, gleichzeitig aber festhält, dass dieser durch das Erfordernis der Verwechslungsgefahr eine *mittelbare Beschränkung* erfahre (ähnlich auch Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 864). Im Ergebnis ist der Schutzumfang des Firmenrechts also wieder auf den Raum des tatsächlichen Firmengebrauchs beschränkt. Der von P. Troller skizzierte Umweg wird unnötig, wenn man das Firmenrecht wie hier als hybrides Recht versteht und nur für das immaterialgüter-

hat sich demnach – analog dem Namensrecht – am Raum des *tatsächlichen Firmengebrauchs* zu orientieren.[1868]

2. Beurteilungsgrundlage

443 Im Unterschied zu den übrigen Kennzeichenrechten erweist sich die Bestimmung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebenden Beurteilungsgrundlage im Firmenrecht als wesentlich komplexer. Da sich das Firmenrecht aus einem Immaterialgüter- und einem Persönlichkeitsrecht zusammensetzt, stellt sich die Frage, ob für die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die im Register eingetragenen oder die im Verkehr konkret eingesetzten Firmen abgestellt werden soll.

444 In Rechtsprechung[1869] und Lehre[1870] ist man sich weitgehend einig, dass die Firma so geschützt ist, wie sie im Handelsregister eingetragen ist. Die konkrete *grafische*

---

rechtliche Teilrecht an die Firmenbildungsregeln anknüpfen muss, für das persönlichkeitsrechtliche Teilrecht aber direkt auf die tatsächliche Gebrauchslage abstellen kann.

1868 Siehe für das Namensrecht BGE 102 II 305 E. 3a S. 309 – Abraham; 102 II 161 E. 4a S. 168 – Otto Naegeli-Stiftung; 90 II 461 E. 2 S. 466 – Gotthard-Bund; Urteil des BGer 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1 – BSA.
Zum tatsächlichen Firmengebrauch gehört nach der hier vertretenen Auffassung auch der *naheliegende* oder aufgrund konkreter Anhaltspunkte bereits *absehbare* Gebrauch. Siehe hinten, Rn. 457.

1869 BGE 118 II 322 E. 3 . 327 – Ferosped; 92 II 95 E. 3 S. 98 – Pavag; Urteile des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.1 – Tellco; 4A_170/2019 vom 24. September 2019 E. 2.3.3 – Archroma.
Zuweilen stellte das Bundesgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch auf eine im Verkehr gebräuchliche Kurzbezeichnung der betreffenden Firma ab (siehe etwa BGE 97 II 234 E. 2 S. 236 – Intershop; 82 II 152 E. 3 S. 156 f. – Schweizer Ski-Schule Zermatt). Typischerweise handelt es sich um beschreibende Zusätze, die im Verkehr regelmässig weggelassen werden (z.B. Ortsbezeichnungen oder der Zusatz *«Holding»*). Die abgekürzte Verwendungsform einer Firma sollte somit – wenn überhaupt – nur im Rahmen der Beurteilung der Kennzeichnungskraft Berücksichtigung finden (so richtigerweise BGE 88 II 293 E. 3 S. 298 – Merkur Immobilien AG; 72 II 183 E. 2 S. 185 f. – Nago). Siehe hierzu auch Hilti, SIWR III/2, Rn. 351, der den firmenrechtlichen Schutz einer Firmenkurzbezeichnung an deren Verkehrsdurchsetzung knüpfen will. Siehe ferner R. Bühler, Diss., S. 136 Fn. 30; P. Troller, Diss., S. 94.

1870 Siehe etwa Gilliéron, Diss., Rn. 99; Hilti, SIWR III/2, Rn. 308; Joller, Diss., S. 285 f.; Oertli, CHK OR, N 1 zu Art. 951 OR.

Ausgestaltung einer Firma wird in der Praxis für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr deshalb regelmässig nicht berücksichtigt.[1871]

Diese Praxis verdient Zustimmung. Es ist unbestritten, dass dem Registereintrag nach dem Konzept des Gesetzes nicht nur deklaratorische Bedeutung zukommt, sondern verschiedene Rechtswirkungen damit verbunden sind. Das Firmenrecht entsteht mit dem Eintrag der Firma im Handelsregister und geht mit deren Löschung auch wieder unter.[1872] Aus dem Handelsregister ergibt sich, wer welche Firma gebrauchen darf bzw. muss.[1873] Die Registereinträge sind öffentlich und dienen dem Publikum und den Behörden als Informationsquellen.[1874] Daraus erhellt, dass sich auch die massgebende Beurteilungsgrundlage nach dem Registereintrag zu richten hat. Dies muss sowohl für das immaterialgüterrechtliche als auch für das persönlichkeitsrechtliche Teilrecht gelten, zumal die Beurteilungsgrundlage ja gerade das Schutzobjekt des Firmenrechts betrifft.[1875] 445

Mit dem Registereintrag geht zwangsläufig eine gewisse Abstrahierung des Kennzeichens einher.[1876] Im Handelsregister wird in zeichenmässiger Hinsicht ausschliesslich der Wortlaut der betreffenden Firma erfasst.[1877] Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unbeachtlich ist demnach die konkrete *grafische Ausge-* 446

1871 BGE 118 II 322 E. 3 S. 327 – Ferosped; 114 II 432 E. 2c S. 434 – Lacoste; 92 II 95 E. 3 S. 98 – Pavag; Altenpohl, BSK OR II, N 1, 7 zu Art. 951 OR; Gilliéron, Diss., Rn. 99; Hilti, SIWR III/2, Rn. 308; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 115 zu § 7; Oertli, CHK OR, N 1 zu Art. 951 OR; Widmer, S. 7; siehe auch P. Troller, Diss., S. 106, welcher der besonderen *Gestaltung* der Schrift immerhin geringes Gewicht beimessen will, damit aber wohl nur die Wortgestaltung meint.

1872 Nach Art. 956 Abs. 1 OR besteht der Firmenschutz nur für *«die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentliche Firma»*. Siehe vorne, Rn. 145, sowie auch die Verweise in Fn. 1509.

1873 Siehe BGE 82 I 40 E. 1 S. 43 – Schweizerische Prospektzentrale.

1874 Siehe vorne, Rn. 330.

1875 Die *Beurteilungsgrundlage* ist jedoch nicht mit dem *Schutzobjekt* gleichzusetzen: Bei der Beurteilungsgrundlage geht es um die Frage, wie die Firma zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehen ist. Hierfür ist einzig auf den Registereintrag abzustellen. Das geschützte Rechtsobjekt ist jedoch im Verwechslungsbereich die Persönlichkeit des Firmenträgers, die zwar in der registrierten Firma ihren Ausdruck findet, sich aber freilich nicht abschliessend anhand des Registereintrags bestimmen lässt.

1876 Siehe vorne, Rn. 336.

1877 Dies im Unterschied zum Markenregister, das neben reinen Wortmarken auch die Registrierung von weiteren Markentypen, wie beispielsweise (farbigen) Bildmarken oder Hörmarken, erlaubt.

staltung der Firma, wie etwa die verwendete Schriftart, Schriftgrösse, Farbe oder ein allfälliges Logo.[1878]

447 Ein besonderes Augenmerk verdient vor diesem Hintergrund die Frage, wie es sich mit dem Schutzanspruch bei einem vom Registereintrag konstant abweichenden Firmengebrauch verhält. Zur Illustration dient ein – zugegeben und ganz bewusst sehr theoretisches – Beispiel: Die Firma *ABC Beispiel AG* ist im Handelsregister eingetragen, der Firmenträger verwendet aber stets nur die Abkürzung *ABC*. Im Schriftverkehr benutzt er die abgekürzte Firma konstant in der Schriftart Arial und in Schwarz. In der Folge lässt ein Dritter die Firma *ABCD Beispiel AG* im Handelsregister eintragen. Er verwendet die Firma stets ungekürzt und im Schriftverkehr konstant in eleganter Schreibschrift und knallroter Farbe. Zusätzlich benutzt der Dritte stets ein sehr originelles Logo. Berücksichtigt man den konkreten Gebrauch der beiden Firmen, so sind die Zeichen in diesem fiktiven Beispiel – so nehmen wir an – für das Publikum problemlos unterscheidbar. Stellt man hingegen auf die im Handelsregister eingetragenen Firmen ab, so sind sich die Zeichen zweifellos zum Verwechseln ähnlich. Im Ergebnis käme also dem Träger der älteren Firma ein Schutzanspruch zu, obwohl er durch den Drittgebrauch faktisch gar nicht beeinträchtigt wäre. Man ist deshalb geneigt zu folgern, dass mit dem Firmenrecht – entgegen dem Zwischenergebnis der vorliegenden Untersuchung[1879] – eben doch durchwegs die Firma als immaterielles Gut und nicht die Persönlichkeit des Firmenträgers geschützt werden soll. Dies wäre jedoch aus folgenden Gründen ein Trugschluss: *Erstens* stellt die gesetzlich verankerte Firmengebrauchspflicht unter Strafandrohung sicher, dass Firmen im formellen Verkehr vollständig und unverändert gemäss dem Handelsregistereintrag gebraucht werden.[1880] Zumindest im formellen Verkehr dürfen also keine Firmenkurzbezeichnungen in Alleinstellung verwendet werden.[1881] Insofern verhindert die Firmengebrauchspflicht also einen vom Handelsregistereintrag abweichenden Firmengebrauch und damit auch einen überschiessenden Firmenschutz. Muss die Firma nämlich zwingend vollständig und unverändert gemäss dem Handelsregistereintrag gebraucht werden, so kommt eine abstrakte Verwechslungsgefahr mit dem eingetragenen Zeichen in der Regel auch einer konkreten Verwechslungsgefahr mit dem tatsächlich verwendeten Zei-

---

1878 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1871.

1879 Siehe vorne, Rn. 149.

1880 Siehe zur *Firmengebrauchspflicht* im Allgemeinen vorne, Rn. 82 ff. Die Firma muss *«buchstabengetreu»* verwendet werden (Streuli-Youssef, Ungereimtheiten, S. 73).

1881 Siehe zur Rechtsprechung des Bundesgerichts zu *Firmenkurzbezeichnungen* vorne, Fn. 1869.

chen und damit einer Persönlichkeitsverletzung des Firmenträgers gleich. Hier zeigt sich erneut, dass die Firmengebrauchspflicht die firmenrechtliche Namensfunktion sicherstellt und Ausfluss des persönlichkeitsrechtlichen Kerns des Firmenrechts ist.[1882] Sie bildet das *Bindeglied* zwischen dem Registereintrag und dem tatsächlichen Gebrauch der Firma und schlägt damit auch die Brücke zwischen dem immaterialgüterrechtlichen Schutz der im Register eingetragenen Firma *(Identitätsbereich)* und dem persönlichkeitsrechtlichen Schutz des Firmenträgers *(Verwechslungsbereich)*. *Zweitens* ist daran zu erinnern, dass Firmen der Bezeichnung von Rechtssubjekten dienen und der Firmengebrauch deshalb weitgehend auch im mündlichen Verkehr erfolgt.[1883] Im mündlichen Verkehr aber sind Schriftart, Schriftgrösse und Farbe der Firma ohnehin nicht wahrnehmbar, weshalb es ungeachtet der konkreten *grafischen Ausgestaltung* zu Verwechslungen kommen kann.[1884]

Präzisierend ist schliesslich noch nach dem *Streitgegenstand* zu differenzieren: Im *Eintragungsverfahren* geht es stets um die Neueintragung einer Firma. Zur Beurteilung der Firmenidentität sind damit die im Handelsregister eingetragenen bzw. angemeldeten Formen der beiden Firmen heranzuziehen.[1885] Demgegenüber ist im *Verletzungsverfahren* aufseiten der jüngeren Firma grundsätzlich der tatsächliche oder drohende Gebrauch des Zeichens massgebend. Soll der Zweitbeansprucher indes über eine Leistungsklage zur Mitteilung einer Firmenänderung an das Handelsregisteramt innerhalb einer bestimmten Frist verpflichtet werden, so ist für 448

[1882] Die *Firmengebrauchspflicht* wurde vor ihrer Verankerung im Gesetz als *«selbstverständlich»* erachtet (Botschaft Änderung OR 2001, S. 3242).

[1883] Altenpohl, BSK OR II, N 4 zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 21 zu Art. 956 OR.

[1884] Illustrativ BGE 92 II 95 E. 3 S. 98 – Pavag: *«Der Umstand, dass die Beklagte das Wort Bavag in besonderer Schrift und mit einem Senkblei über dem Buchstaben v zu verwenden pflegt, ändert nichts. Weder die besondere Schrift noch das Senkblei sind Bestandteil ihrer Firma, wie sie im Handelsregister eingetragen ist. Irgendwelche Gewähr dafür, dass die Firma der Beklagten nur in dieser besonderen Ausgestaltung verwendet werde, besteht nicht. Dritte halten sich von vornherein nicht daran, weder im Verkehr unter sich noch im Verkehr mit der Beklagten. Auf Postsendungen an die Beklagte wird die Anschrift regelmässig in gewöhnlicher Schrift und ohne Senkblei verfasst, und z.B. auch dem Telephonbuch sind solche unterscheidenden Kennzeichen fremd. Sie entfallen auch im gesamten telephonischen, telegraphischen und mündlichen Verkehr.»*

[1885] Siehe auch Joller, Diss., S. 286, 364.

die Beurteilung dieses Antrags auch für die jüngere Firma auf den betreffenden Registereintrag abzustellen.[1886]

II. Beurteilungsfokus

449 Beim Firmenrecht handelt es sich um ein *monistisches Recht sui generis*, das sich aus einem Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich und einem Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich zusammensetzt.[1887] Im Rahmen der folgenden Untersuchung sind die beiden Teilrechte auseinanderzuhalten. Ebenfalls zu unterscheiden ist zwischen der Rechtslage im Eintragungsverfahren einerseits und im Verletzungsverfahren andererseits.

1. Bei Eintragungsverfahren

450 Gegenstand des firmenrechtlichen Eintragungsverfahrens bildet die Eintragung einer neuen Firma im Handelsregister. Die Handelsregisterbehörden haben nach Art. 955 OR die Einhaltung der Bestimmungen über die Firmenbildung zu prüfen. Mit Bezug auf die Unterscheidung von bereits eingetragenen Firmen wurde der Prüfungsumfang von der Rechtspraxis indessen teleologisch reduziert: Die Behörden haben lediglich zu prüfen, ob die zur Eintragung vorgesehene Firma mit einer bereits eingetragenen Firma *identisch*[1888] ist, nicht aber, ob eine *Verwechselbarkeit* besteht.[1889]

451 Die Verwechslungsgefahr bildet damit gar keinen Gegenstand des firmenrechtlichen Eintragungsverfahrens. Geprüft wird aber immerhin der Identitätsbereich der betreffenden Firmenrechte, um so die firmenrechtliche Namensfunktion sicherzustellen. Im Identitätsbereich handelt es sich beim Firmenrecht um ein Immaterialgüterrecht: Geschützt wird die Firma als Kennzeichen, nicht etwa der Firmenträger. Dieser kann andere von der Eintragung und vom Gebrauch einer identischen Firma nach seinem Belieben ausschliessen, gänzlich unabhängig davon, ob er

---

[1886] Siehe hierzu BGE 26 II 380 E. 2 S. 383 – Glasglühlichtaktiengesellschaft; Joller, Diss., S. 286, 364, sowie auch die Verweise zum Markenrecht vorne, Fn. 1783.
Bei Kollisionen von verschiedenen Kennzeichenrechten sind freilich auch andere Konstellationen möglich. So kann sich der Beklagte einer firmenrechtlichen Verletzungsklage zu seiner Verteidigung auch auf andere Kennzeichenrechte berufen.

[1887] Siehe zur Rechtsnatur des Firmenrechts vorne, Rn. 72 ff.

[1888] Gemäss der Praxis umfasst das Verbot identischer Firmen jedoch nicht nur *identische*, sondern auch *quasi-identische* Firmen. Siehe vorne, Fn. 449.

[1889] Siehe vorne, Rn. 85 ff.

dadurch in seinen Interessen beeinträchtigt wird oder nicht. Die Anmeldung einer Firma im Handelsregister ist bei Identität mit einer bereits eingetragenen Firma demzufolge zurückzuweisen, selbst wenn weder eine Verwechslungsgefahr noch eine Beeinträchtigung des Firmenträgers zu erwarten ist, etwa weil die betreffenden Rechtssubjekte in unterschiedlichen Branchen tätig sind oder sich die örtlichen Wirkungskreise nicht überschneiden. Zu prüfen ist ausschliesslich, ob die beiden Firmen abstrakt betrachtet identisch sind oder nicht,[1890] wobei mit *abstrakt* hier nicht nur die Unabhängigkeit von einer Beeinträchtigung des Rechtssubjekts, sondern auch von einer Verwechslungsgefahr gemeint ist.

2. Bei Verletzungsklagen

Streitgegenstand bei firmenrechtlichen Verletzungsklagen bildet der Gebrauch eines Kennzeichens durch einen Zweitbeansprucher, der das Firmenrecht des Firmenträgers (potenziell) verletzt. Die zu beurteilende Handlung besteht in der Regel im Gebrauch des Kennzeichens im Geschäftsverkehr, wobei es keine Rolle spielt, ob das verwendete Kennzeichen zugleich im Handelsregister registriert wurde oder nicht.[1891] Als verletzender Gebrauch kommt nach Rechtsprechung und Lehre indessen bereits der blosse Eintrag im Handelsregister in Frage.[1892] Geklagt wird in der Regel auf Unterlassung einer drohenden oder Beseitigung einer bestehenden Verletzung (Art. 956 OR).[1893] Möglich sind ausnahmsweise aber auch Feststellungsklagen auf Bestehen oder Nichtbestehen einer Verletzung.[1894] Dabei ist zu beachten, dass sich eine negative Feststellungsklage nur auf die *Verletzung* des Firmenrechts durch den Kennzeichengebrauch des Zweitbeanspruchers, nicht aber auf den *Bestand* von dessen Firmenrecht beziehen kann, da Bestandesklagen im Firmenrecht ausgeschlossen sind.[1895] Als zulässig erachtet wird aber immerhin eine Leistungsklage, mit welcher der Zweitbeansprucher zur Mitteilung einer

452

1890 Siehe auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 1609.

1891 BGE 131 III 572 E. 4.1 S. 578 – Simao; 40 II 127 E. 3 S. 131 – Küenzi; Arpagaus, BSK UWG, N 213 zu Art. 3 lit. d UWG; R. Bühler, Diss., Fn. 29 S. 130; Buri, S. 67; Gauch, Habil., Rn. 1324.

1892 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1630.

1893 Hilti, SIWR III/2, Rn. 387 ff.; Siffert, BK, N 45 ff. zu Art. 956 OR.

1894 BGE 80 II 138 E. 4 S. 148 – Fiducia; Altenpohl, BSK OR II, N 13 zu Art. 956 OR; L. David, OFK OR, N 8 zu Art. 956 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 390; His, N 57 zu Art. 956 OR; Oertli, CHK OR, N 9 zu Art. 956 OR; Siffert, BK, N 53 ff. zu Art. 956 OR.

1895 Denkbar wäre einzig eine positive Feststellungsklage auf Feststellung des Bestands des eigenen Firmenrechts. Mangels praktischer Relevanz wird diese Klageart hier jedoch nicht weiter untersucht. Siehe vorne, Rn. 207.

Änderung seiner Firma an das Handelsregisteramt innerhalb einer bestimmten Frist verpflichtet werden soll.[1896]

453 Zur Bestimmung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände ist zunächst zu unterscheiden: Ist das vom Zweitbeansprucher verwendete Kennzeichen mit der älteren Firma *identisch,*[1897] so ist der Identitätsbereich des Firmenrechts tangiert. Im Identitätsbereich verfügt der Firmenträger über ein Immaterialgüterrecht, das unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr greift. Die Identität der Kennzeichen ist mithin losgelöst von einer Beeinträchtigung des Firmenträgers sowie auch von einer Verwechslungsgefahr – insofern also *abstrakt* – zu beurteilen. Es kann auf die Ausführungen zum Eintragungsverfahren verwiesen werden.[1898]

454 Ist das vom Zweitbeansprucher verwendete Kennzeichen hingegen mit der älteren Firma nicht identisch, sondern nur (potenziell) *verwechselbar*, so ist der Verwechslungsbereich des Firmenrechts tangiert. Im Verwechslungsbereich verfügt der Firmenträger über ein Persönlichkeitsrecht, das insbesondere dann greift, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht und der Firmenträger dadurch in seinen Interessen beeinträchtigt wird. Hier ist also danach zu fragen, welche Umstände bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Vorab ist daran zu erinnern, dass die schutzrechtsimmanenten Kriterien stets zu berücksichtigen sind. Anders als im Markenrecht kennt das Firmenrecht jedoch kein Spezialitätsprinzip:[1899] Der Firmenschutz gilt grundsätzlich unabhängig von bestimmten Produkten oder einer bestimmten Branche. Demnach sind im Firmenrecht nur die *Zeichenähnlichkeit* und die *Kennzeichnungskraft der älteren Firma* als schutzrechtsimmanente Kriterien zu qualifizieren.

455 Die Bestimmung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände hat vor dem Hintergrund zu erfolgen, dass der Firmenträger im Verwechslungsbereich *«um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäfts-*

1896 BGE 100 Ib 29 E. 9 S. 36 – Ecole polytechnique; 97 II 234 E. 2 S. 238 – Intershop; 92 II 95 E. 6 S. 101 – Pavag; L. David, OFK OR, N 8 zu Art. 956 OR; Hilti, SIWR III/2, Rn. 386; Siffert, BK, N 51 f. zu Art. 956 OR.

1897 Gemäss der Praxis umfasst das Verbot identischer Firmen jedoch nicht nur *identische*, sondern auch *quasi-identische* Firmen. Siehe vorne, Fn. 449.

1898 Siehe vorne, Rn. 450 f.

1899 Siehe die Verweise auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts vorne, Fn. 1136 ff. Siehe zudem Siffert, BK, N 19 zu Art. 951 OR; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 108 zu Einleitung.

interessen willen»[1900] geschützt werden soll. Es ist demnach zu prüfen, ob der Firmenträger durch den Kennzeichengebrauch des potenziellen Verletzers in seinen rechtlich schützenswerten Interessen beeinträchtigt und damit in seiner Persönlichkeit verletzt wird.[1901] Diese Ausgangslage verlangt nach einem *konkreten Beurteilungsfokus*. Um zu beurteilen, ob eine Beeinträchtigung der Persönlichkeit des Firmenträgers gegeben ist, sind jeweils sämtliche externen Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen.[1902]

Die wohl wichtigste Konsequenz der hier vertretenen Auffassung ist, dass die Rechtsträger im Firmenrecht – anders als im Markenrecht – nicht von einer *Entwicklungsbegünstigung*[1903] profitieren.[1904] Innerhalb des örtlichen und sachlichen Schutzumfangs darf *dieselbe* Firma zwar nur einmal vorkommen – ungeachtet dessen, ob der Firmenträger durch den Drittgebrauch in seinen rechtlich schützenswerten Interessen beeinträchtigt wird oder nicht. Damit wird sichergestellt, dass jedes Rechtssubjekt individualisiert werden kann.[1905] Darüber hinaus beschränkt sich der Schutz des Firmenträgers aber auf den Bereich der tatsächlichen örtlichen und sachlichen Geschäftstätigkeit.[1906] Eine Sperrkompetenz, die es ihm erlauben 456

1900 Siehe die Verweise auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts vorne, Fn. 203. Siehe zudem Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, N 115 zu § 7; Raduner, S. 56.

1901 Ähnlich Oertli, CHK OR, N 25a zu Art. 951 OR; A. Troller, IGR Band I, S. 664 f.; A. Troller/P. Troller, S. 140; a.M. aber Lack, S. 198; siehe zudem BGE 110 II 411 E. 3a S. 418, zum Urheberpersönlichkeitsrecht.

1902 Siehe für die Autoren mit derselben Meinung die Verweise vorne, Fn. 1147.

1903 Siehe zum Begriff der *Entwicklungsbegünstigung* vorne, Rn. 347 f.

1904 Ebenso zum deutschen Recht Ulmer, Warenzeichen, S. 105.

1905 Siehe vorne, Rn. 89.

1906 Das Bundesgericht berücksichtigt die Umstände der *geografischen Nähe* und der *Branchennähe* in ständiger Rechtsprechung nur *gefahrerhöhend* (siehe vorne, Rn. 244). Die Rechtsprechung des Bundesgerichts deckt sich mit der hier vertretenen Auffassung jedoch insoweit, als jeweils eine *grundsätzliche Unterscheidbarkeit* der Firmen vorausgesetzt wird, die unabhängig von den geografischen und wirtschaftlichen Tätigkeitsgebieten der Parteien gelten soll. Der Unterschied zwischen den beiden Auffassungen besteht nun aber darin, dass das Bundesgericht die *geografische Nähe* und die *Branchennähe* nur in eine Richtung – nämlich *gefahrerhöhend* – beachtet, wohingegen diese Umstände nach der hier vertretenen Auffassung ausserhalb des Identitätsbereichs in beide Richtungen – sowohl *gefahrerhöhend* als auch *gefahrmindernd* – berücksichtigt werden sollen (ähnlich Joos, S. 137; Siffert, BK, N 41 zu Art. 951 OR; P. Troller, Diss., S. 91, 93; A. Troller, IGR Band I, S. 246; siehe zudem die Verweise auf die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichts vorne, Rn. 240). Streng genommen würde die Auffassung des Bundesgerichts bedeuten, dass ein Bäcker, der

würde, andere nach seinem Belieben vom Gebrauch seiner Firma auszuschliessen, erhält der Firmenträger also nur für den Identitäts-, nicht aber den Verwechslungsbereich.[1907] Oder anders ausgedrückt: Im Gegensatz zum Markenrecht und zum Identitätsbereich des Firmenrechts steht dem Firmenträger im Verwechslungsbereich nicht ein *künstlicher*, sondern nur – aber immerhin – ein *natürlicher Wirkungskreis*[1908] zu.[1909]

457 Damit will nun aber keineswegs gesagt sein, dass die Verwechslungsgefahr bei firmenrechtlichen Verletzungsklagen gänzlich statisch zu beurteilen sei.[1910] Der Persönlichkeitsschutz soll nämlich Rechtssubjekte nicht nur in ihrem *«Dasein»* schützen, sondern auch Raum bieten für deren *«So-sein»*,[1911] um so unter anderem auch deren wirtschaftliche Entfaltung zu ermöglichen.[1912] Geschützt werden sollen mit anderen Worten auch die Voraussetzungen, die eine Entfaltung der Persönlichkeit überhaupt erst zulassen.[1913] Der Begriff der Verwechslungsgefahr enthält sodann auch ein in die Zukunft gerichtetes Moment:[1914] Bei einer Gefahr handelt es sich um ein Risiko, das sich noch nicht realisiert hat. Eine Interessenbeeinträchtigung und damit eine Persönlichkeitsverletzung des Firmenträgers kann nach der hier vertretenen Auffassung deshalb auch gegeben sein, wenn eine Verwechslungs-

---

ausschliesslich in St. Gallen tätig ist und seine Firma womöglich kaum benutzt, einem Coiffeur in Genf den Gebrauch einer ähnlichen Firma verbieten könnte, was kaum der gesetzgeberischen Vorstellung des Firmenrechts entsprechen dürfte (siehe auch Hilti, SIWR III/2, Rn. 291). Das Beispiel zeigt, dass das Verständnis des Bundesgerichts nur dann überzeugen kann, wenn eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis bejaht, nicht aber wenn eine solche verneint werden soll.

1907 Anders Urteil des BGer vom 29. März 1988 E. 4b, in SMI 1989, S. 38 ff. – Focus.

1908 Siehe zu diesen Begriffen Ulmer, Warenzeichen, S. 72.

1909 Die Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen und sachlichen Geschäftstätigkeit bedeutet aber nicht, dass eine Verwechslungsgefahr nicht auch bei völliger Branchenverschiedenheit gegeben sein kann (ebenso P. Troller, Diss., S. 87 f.; ihm folgend Streuli-Youssef, Ungereimtheiten, S. 76).

1910 Ebenso zum Lauterkeitsrecht B. von Büren, N 82 zu Verwechslungen.

1911 Siehe Aebi-Müller, Habil., Rn. 36.

1912 BGE 138 III 337 E. 6.1 S. 342; 121 III 168 E. 3a S. 171; Urteil des BGer 5A_456/2013 vom 7. März 2014 E. 2; siehe zum Namensrecht R. Bühler, BSK ZGB I, N 19 zu Art. 29 ZGB.

1913 Siehe Aebi-Müller, Habil., Rn. 85.

1914 P. Troller, Diss., S. 132.

gefahr erst aufgrund einer zukünftigen Entwicklung, die entweder *naheliegend*[1915] oder aufgrund konkreter Anhaltspunkte bereits *absehbar*[1916] ist, bejaht werden kann. Ulmer bezeichnete eine solche Entwicklung treffend als *«nächstliegendes Entwicklungsstadium»*.[1917] Als Indiz können für die Beurteilung auch die Statuten der betreffenden Rechtssubjekte herangezogen werden.[1918] Davon zu unterschei-

---

[1915] So ist es beispielsweise naheliegend, dass ein Bäcker in Zukunft auch ein Café betreibt, ein Fitnessstudio auch Yogaklassen anbietet oder ein Modegeschäft mit einem Filialnetz in der Deutschschweiz auch in der Romandie Filialen eröffnet.

[1916] Siehe insbesondere P. Troller, Diss., S. 89 f., 92, 159, 214 f., der von einer *«Diversifikationsvermutung»* spricht. Siehe zudem BGE 80 II 138 E. 3c S. 148 – Fiducia; Agten, S. 34; Gilliéron, Diss., Rn. 102; A. Troller, Handelsname, S. 340; kritisch Joos, S. 135 ff.; zum deutschen Recht siehe Baumbach/Hefermehl, N 40 zu § 31 WZG.
Ein Beispiel für eine absehbare zukünftige Entwicklung bietet der Sachverhalt zu BGE 109 II 483 – Computerland, wo das Bundesgericht zum Schluss kam, *«der schweizerische Fachmann»* habe aufgrund der Werbung damit rechnen müssen, dass die Klägerin ihr *«bereits bestehendes Filialnetz in näherer Zukunft auf weitere Gebiete ausdehnen werde»* (E. 5). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch BGE 76 II 77 – Cinéac, wo das Bundesgericht einerseits ausführte, die Klägerinnen hätten nicht glaubhaft machen können, dass sie demnächst einen Kinosaal in der Schweiz eröffnen würden (E. 4c), die Zulässigkeit dieser Argumentation also nicht per se ausschloss, und andererseits aber festhielt, man könne sich nicht die Schweiz als Geschäftsfeld reservieren (E. 7b). Diese Ausführungen des Bundesgerichts verdeutlichen, dass das Firmenrecht (im Verwechslungsbereich) keinen dem Markenrecht vergleichbaren Sperrbereich gewährt, naheliegende oder absehbare zukünftige Entwicklungen aber durchaus berücksichtigt werden dürfen.
Siehe auch BGE 116 II 614 E. 6 S. 621 – Gucci, wo das Bundesgericht ausführte, das Schutzinteresse des älteren Kennzeicheninhabers werde durch *«die gegenwärtigen, allenfalls durch unmittelbar bevorstehende Wettbewerbsverhältnisse bestimmt»*, nicht aber durch *«künftige, ungewisse und rein hypothetische Geschäftsabsichten»*.

[1917] Ulmer, Warenzeichen, S. 105.

[1918] So BGE 97 II 234 E. 2 S. 237 – Intershop; 92 II 95 E. 3 S. 99 – Pavag; 54 II 124 E. 3a S. 127 – Fleischwaren; Urteil des BGer vom 21. September 1971 E. 5b, in: SMI 1973, S. 187 ff. – Fides; illustrativ auch das Urteil des BGer vom 4. Mai 1971, in: SMI 1972, S. 83 ff. – Rolex: *«Hinzu kommt, dass die Angaben des Handelsgerichtes den jetzigen Zustand umreissen. Es besteht keinerlei Gewähr dafür, dass oder wie lange er anhält. Die Gesellschaftszwecke öffnen beiden Parteien und insbesondere der Beklagten weiter gesteckte und teilweise gegenseitig überschneidende Handlungsbereiche. Die Klägerin hat bereits Stanzwerkzeuge sowie beim Mirage-Lizenzbau in der Schweiz kleine Teile für die hydraulische Steuerung hergestellt. Da neuerdings Uhren mit Miniaturkugellagern auf dem Markt erscheinen, läge die Herstellung auch dieser Bestandteile durchaus auf der Linie angestammter Tätigkeit der Klägerin. Selbst wenn das – aus heutiger Sicht – nach Annahme der Vorinstanz lediglich eine entfernte*

den sind hingegen Fälle, in denen Firmenträger ihre Geschäftstätigkeit in einer Weise ausdehnen, die weder naheliegend noch absehbar ist. In solchen Fällen liegt es am Firmenträger, für eine hinreichende Abgrenzung gegenüber im neuen Geschäftsfeld bereits bestehenden Firmen zu sorgen.[1919]

Möglichkeit sein soll, verhält es sich doch so, dass die Klägerin wann immer sie will dazu übergehen kann. Nichts hindert sodann die Beklagte, Fabrikationsverfahren aufzunehmen, Lizenzrechte auszuüben oder Vertretungen zu vergeben, die sie zur direkten Konkurrentin der Klägerin machen würden. Wohl bekundet sie die Absicht, ihr bisheriges Aktionsgebiet nicht auszuweiten und entsprechend die Zweckbestimmung in den Statuten anzupassen. Aber so gültig das heute sein mag, so rasch kann es ändern, etwa bei einem Wechsel in der Betriebsleitung, bei einer Verschiebung in der Abnehmerstruktur oder im Zuge kommender wirtschaftlicher Entwicklungen. Es besteht also kein Umstand, der die Verwechslungsgefahr mit hinreichender Verlässlichkeit beseitigen würde.». Siehe auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger beurteilt werden, *«wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden»* (siehe die Verweise vorne, Fn. 1138). Kritisch hingegen das Urteil des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton.

Siehe auch P. Troller, Diss., S. 89 f., der zutreffend darauf hinweist, dass die Gesellschaftszwecke oft ausserordentlich weit gefasst werden (z.B. *«Beteiligungen an Gesellschaften aller Art»* oder *«Durchführung von Finanzgeschäften jeglicher Art»*). Siehe ferner Gilliéron, Diss., Rn. 102, sowie zum Lauterkeitsrecht Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 42 zu Art. 3 lit. d UWG.

[1919] BGE 116 II 614 E. 6 S. 621 – Gucci; 73 II 110 E. 3 S. 116 – Endress; zum Lauterkeitsrecht BGE 107 II 356 E. 4b S. 363 – La San Marco; 85 II 323 E. 5 S. 333 – Gennheimer. In der Literatur siehe insbesondere P. Troller, Diss., S. 214 f.; zudem Altenpohl, BSK OR II, N 9 zu Art. 956 OR; Gauch, Habil., Rn. 1358; Hilti, SIWR III/2, Rn. 284, 295; Oertli, CHK OR, N 8a f. zu Art. 951 OR; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 125 zu Einleitung; A. Troller, IGR Band I, S. 248.

Ein anschauliches Beispiel bietet der Sachverhalt zum Urteil des BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2016 – Modissa: Die Modissa AG (Klägerin) wurde 1985 im Handelsregister eingetragen und betrieb mehrere Geschäfte für Damenmode in Zürich. Die Modesa Stoffe + Vorhänge AG (Beklagte) wurde bereits 1972 im Handelsregister eingetragen und betrieb Geschäfte, in denen hauptsächlich Stoffe für Damenmode angeboten wurden, in Bern, Basel, Biel, Thun, Fribourg, Genf, La Chaux-de-Fonds, Solothurn und Winterthur. Im Sommer 2003 eröffnete die Beklagte in Zürich eine neue Filiale, nur wenige Gehminuten vom Hauptgeschäft der Klägerin entfernt. Die Klägerin reichte daraufhin Klage ein und beantragte (grob zusammengefasst), es sei der Beklagten zu verbieten, das Kennzeichen *«Modesa»* für ihr Geschäft in Zürich zu gebrauchen. Da die Beklagte ihre Geschäftstätigkeit erst nachträglich nach Zürich ausdehnte, lag es gemäss dem Entscheid des Bundesgerichts an ihr, sich vom Firmengebrauch der Klägerin hinreichend abzugrenzen. Nach der hier vertretenen Auf-

Neben der *geografischen Nähe* und der *Branchennähe* der Parteien ist als weiteres Beispiel für einen externen Umstand im Firmenrecht insbesondere die *Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers* hervorzuheben. Das Bundesgericht berücksichtigt in ständiger Rechtsprechung den Spielraum, der dem Zweitbeansprucher bei der Wahl seines Kennzeichens zur Verfügung steht.[1920] Nach der hier vertretenen Auffassung darf dieser externe Umstand aber nur dann berücksichtigt werden, wenn ein Einfluss auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auf *tatsächlicher* Ebene feststellbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn den massgebenden Verkehrskreisen der zur Verfügung stehende Spielraum bei der Wahl einer Firma bewusst ist und sie gestützt darauf den Abstand zwischen zwei Kennzeichen unterschiedlich wahrnehmen. Wird der Zusammenhang jedoch auf rein *normativer* Ebene begründet, so kommt dies einer Berücksichtigung von Verschuldenselementen gleich, was dem Charakter der Verwechslungsgefahr als objektiver Tatbestand zuwiderläuft[1921] und deshalb abzulehnen ist.[1922] 458

C. Namensrecht

I. Ausgangslage

Das vom Namensrecht geschützte Rechtsobjekt ist nicht der Name als Kennzeichen, sondern vielmehr die Persönlichkeit des Namensträgers, weshalb es den *Persönlichkeitsrechten* zuzuordnen ist.[1923] Als *Abwehrrecht* eröffnet es dem Namensträger die Möglichkeit, sich gegen Verletzungen seiner Persönlichkeit, die durch den Gebrauch seines Namens erfolgen, zur Wehr zu setzen. 459

---

fassung wäre indessen noch zu prüfen gewesen, ob die zukünftige Ausdehnung der Geschäftstätigkeit der Beklagten im Zeitpunkt der Eintragung der klägerischen Firma im Handelsregister nicht bereits naheliegend war, zumal die Beklagte allenfalls bereits dann schon ein beinahe schweizweites Filialnetz betrieb. Falls dies zu bejahen gewesen wäre, so wäre der Beklagten ein firmenrechtliches Vorrecht zugekommen. Diesfalls hätte aber die zusätzliche Frage der Verwirkung dieser Ansprüche geprüft werden müssen. Siehe zu diesem Urteil auch Widmer, S. 13.

1920 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1202 ff. Siehe zudem Altenpohl, BSK OR II, N 1 zu Art. 951 OR.

1921 Siehe vorne, Rn. 188.

1922 Siehe vorne, Rn. 268 f.

1923 Siehe zur Rechtsnatur des Namensrechts vorne, Rn. 159 ff.

1. Schutzobjekt und Schutzumfang

460 Beim *Schutzobjekt* des Namensrechts handelt es sich um die Persönlichkeit des Namensträgers, die im Namen ihren Ausdruck findet. Das Namensrecht besteht unabhängig von einem Registereintrag und gehört damit zu den *Gebrauchsrechten*.[1924] Der *Schutzumfang* bestimmt sich somit nicht nach einem Registereintrag, sondern nach dem konkreten Gebrauch des Namens.[1925] Dies gilt namentlich für den *sachlichen*[1926], *örtlichen*[1927] und *zeitlichen*[1928] Schutzumfang des Namensrechts. Insbesondere auch die *Priorität* richtet sich nach der Ingebrauchnahme des Zeichens im Rechtsverkehr[1929] bzw. bei fehlender Unterscheidungskraft nach dem Erwerb der notwendigen Unterscheidungskraft.[1930] Zu beachten ist dabei, dass dieser Zeitpunkt in der Regel mit dem Rechtserwerb kraft Gesetzes zusammenfällt.[1931] Entscheidend für die Beurteilung eines Namenkonflikts ist stets der Zeit-

---

[1924] Dem Personenstandsregister kommen keine kennzeichenrechtlichen Schutzwirkungen zu. Siehe hierzu vorne, Rn. 329.

[1925] Urteile des BGer 4A_510/2018 E. 5.3 – Tecton; 4C.516/1996 vom 4. Juni 1997 E. 3c, in: sic! 1997 S. 493 ff. – Anne Frank; R. Bühler, BSK ZGB I, N 30 zu Art. 29 ZGB; Buri, S. 119.

[1926] Urteile des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton; 4C.516/1996 vom 4. Juni 1997 E. 3c, in: sic! 1997 S. 493 ff. – Anne Frank; R. Bühler, BSK ZGB I, N 29, 56 zu Art. 29 ZGB.

[1927] Im Unterschied zum Marken- und Firmenrecht kennt das Namensrecht keine räumlichen Grenzen. Der *örtliche Schutzumfang* erstreckt sich damit virtuell zwar auf das ganze Gebiet der Schweiz. Massgebend ist aber stets die Reichweite des tatsächlichen Gebrauchs des Namens, weshalb sich der örtliche Schutzumfang im Ergebnis auch nur auf ein bestimmtes Gebiet beschränken kann (siehe BGE 102 II 305 E. 3a S. 309 – Abraham; 102 II 161 E. 4a S. 168 – Otto Naegeli-Stiftung; 90 II 461 E. 2 S. 466 – Gotthard-Bund; 79 II 305 E. 3 S. 315 – Interchemical; 76 II 77 E. 5 S. 92 – Cineac; 64 II 244 E. 2 S. 251 – Wollen-Keller; Urteile des BGer 4A_510/2018 vom 7. Mai 2019 E. 5.3 – Tecton; 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1 – BSA; 4C.516/1996 vom 4. Juni 1997 E. 3c, in: sic! 1997 S. 493 ff. – Anne Frank; R. Bühler, BSK ZGB I, N 29 f., 56 zu Art. 29 ZGB; Buri, S. 119; Lack, S. 135 f.; P. Troller, Diss., S. 152 f.).

[1928] Siehe J. Müller, Kollisionen, Rn. 330.

[1929] BGE 103 Ib 6 E. 3 S. 8 – Schweizerische Energiestiftung; 83 II 249 E. 4 S. 259 – Apostolische Gemeinde; Lack, S. 155; P. Troller, Diss., S. 213.

[1930] BGE 117 II 513 E. 2c S. 516 f. – ASTAG/AST; R. Bühler, BSK ZGB I, N 16 zu Art. 29 ZGB; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 113 zu Einleitung; P. Troller, Diss., S. 213.

[1931] Siehe hierzu R. Bühler, BSK ZGB I, N 15 zu Art. 29 ZGB; J. Müller, Kollisionen, Rn. 136; Oertli, CHK OR, N 4 zu Art. 951 OR; Willi, N 46 zu Vor Art. 1 MSchG.

punkt des erstmaligen, sachlich und örtlich kollidierenden Namensgebrauchs.[1932] Es gilt der Grundsatz der *Gebrauchspriorität.*[1933]

2. Beurteilungsgrundlage

Als Beurteilungsgrundlage für die Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Namen so heranzuziehen, wie sie im Verkehr auch tatsächlich gebraucht werden.[1934] Im Unterschied zu den Registerrechten ergibt sich mangels Registereintrag keine Abstrahierung der Beurteilungsgrundlage. Wird ein Name im Verkehr beispielsweise stets in derselben abgekürzten Form gebraucht[1935] oder in einer bestimmten Weise ausgesprochen,[1936] so sind diese konkreten Verwendungsformen massgebend. Ebenso sind die konkreten *grafischen Ausgestaltungen* zu beachten, wenn ein Name über weite Strecken auch im Schriftverkehr eingesetzt wird.[1937] 461

Die tatsächliche Ingebrauchnahme wird für den namensrechtlichen Schutz indes vorausgesetzt (BGE 93 II 256 E. 2 S. 259 – Möbel- und Teppich-Discount Haus AG; 79 II 305 E. 3 S. 315 – Interchemical; Lack, S. 81). Im (wohl eher unrealistischen) Fall, in dem das Zeichen kraft Gesetzes erworben, in der Folge aber nicht gebraucht wird, ist der Schutzbereich in sachlicher und örtlicher Hinsicht inexistent. Dem Kennzeichenrecht kommt damit keine Schutzwirkung zu.

1932 Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 125 zu Einleitung.

1933 Cherpillod, CR CO II, N 16 zu Art. 956 OR; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 113 zu Art. 3 lit. d UWG; Hilti, SIWR III/2, Rn. 277; His, N 89 zu Art. 956 OR; Oertli, CHK OR, N 4 zu Art. 951 OR; Siffert, BK, N 73 zu Art. 956 OR.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können namensrechtliche Zeichenkonflikte jedoch nicht nach *«schematischen Prioritätsregeln»* gelöst werden. Vielmehr müsse die *«Betätigungsfreiheit des einen»* vom *«Schutzbedürfnis eines anderen»* abgegrenzt werden, wozu eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen sei (BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364 – montana.ch; 102 II 161 E. 4a S. 168 – Otto Naegeli-Stiftung; Urteile des BGer 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 4.1 – BSA; 4C.516/1996 vom 4. Juni 1997 E. 3c, in: sic! 1997 S. 493 ff. – Anne Frank).

1934 Urteil des BGer 4C.516/1996 vom 4. Juni 1997 E. 3c, in: sic! 1997 S. 493 ff. – Anne Frank; Joller, Diss., S. 341, 343.

1935 Man denke etwa an Firmennamen, für die im Verkehr regelmässig nur die Kurzform verwendet wird (z.B. *Migros* anstelle von *Migros-Genossenschafts-Bund*).

1936 Man denke etwa an ausländische Firmennamen, die hierzulande regelmässig falsch ausgesprochen werden (z.B. *Nike* oder *Hyundai*). Siehe hierzu auch BGE 88 II 176 E. 5 S. 181 – Adrema: *«Phantasie in der Betonung ist bei Wörtern, die nicht geläufig sind und keinen Sinn haben, durchaus möglich.»*.

1937 Joller, Diss., S. 344.

462 In rein namensrechtlichen Zeichenkonflikten gilt das soeben Gesagte sowohl für den älteren als auch den jüngeren Namen sowie auch unabhängig davon, ob eine Verletzungs- oder Bestandesklage zur Beurteilung steht.[1938] Der Beurteilung sind stets die Verhältnisse zugrunde zu legen, wie sie im Zeitpunkt des erstmaligen, sachlich und örtlich kollidierenden Gebrauchs der beiden Zeichen bestehen.[1939]

II. Beurteilungsfokus

463 Beim Namensrecht handelt es sich um ein Persönlichkeitsrecht. Der Namensträger verfügt über ein Abwehrrecht, das er dann in Anspruch nehmen kann, wenn er durch den Kennzeichengebrauch eines Dritten in seinen rechtlich schützenswerten Interessen beeinträchtigt und damit in seiner Persönlichkeit verletzt wird.[1940] Diese Ausgangslage verlangt im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr nach einem *konkreten Beurteilungsfokus*.[1941]

464 Auch bei einem konkreten Beurteilungsfokus sind jene Kriterien, die sich aus den für das Schutzobjekt und den Schutzumfang bestimmenden Faktoren ergeben, mithin also die schutzrechtsimmanenten Kriterien, stets zu berücksichtigen. Im Namensrecht definiert sich das Schutzobjekt des Kennzeichenrechts über den Namen, der Ausdruck der Persönlichkeit des Namensträgers ist. Der Schutz soll höher ausfallen, wenn der Name über eine hohe Kennzeichnungskraft verfügt.[1942] Ein dem Markenrecht analoges Spezialitätsprinzip kennt das Namensrecht hingegen nicht. Demnach sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr als schutzrechtsimmanente Kriterien stets die *Zeichenähnlichkeit* und die *Kennzeichnungskraft des älteren Namens* zu berücksichtigen.[1943]

465 Neben den schutzrechtsimmanenten Kriterien sind bei einem konkreten Beurteilungsfokus auch sämtliche externen Umstände des konkreten Einzelfalls in die

---

[1938] Bei Kollisionen von verschiedenen Kennzeichenrechten sind freilich auch andere Konstellationen möglich. So kann sich der Beklagte einer namensrechtlichen Verletzungs- oder Bestandesklage zu seiner Verteidigung auch auf andere Kennzeichenrechte – darunter auch Registerrechte wie das Markenrecht – berufen.

[1939] Joller, Diss., S. 340 f.; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 125 zu Einleitung.

[1940] Siehe zur Rechtsnatur des Namensrechts vorne, Rn. 159 ff. Siehe auch Meer, luzern. ch, S. 79; Ritscher/L. David, S. 163.

[1941] Ähnlich Lack, S. 198; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 142 f. zu Einleitung.

[1942] R. Bühler, BSK ZGB I, N 45 zu Art. 29 ZGB; Lack, S. 157; Willi, N 51 zu Vor Art. 1 MSchG.

[1943] Siehe hierzu auch R. Bühler, BSK ZGB I, N 45, 51 zu Art. 29 ZGB.

Prüfung einzubeziehen. Auch im Namensrecht stehen die *geografische Nähe* und die *Branchennähe* der Parteien im Vordergrund.[1944] Massgebend ist der konkrete Gebrauch des Namens in örtlicher und sachlicher Hinsicht.[1945] Da der Name nicht Produkte, sondern den Namensträger als Rechtssubjekt kennzeichnet,[1946] ist eine persönlichkeitsverletzende Verwechslungsgefahr auch bei völliger Branchenverschiedenheit nicht ausgeschlossen.[1947] Analog dem Firmenrecht ist zudem auch im Namensrecht das *nächstliegende Entwicklungsstadium* in die konkrete Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinzubeziehen.[1948] Dehnt jedoch ein Namensträger seine Geschäftstätigkeit nachträglich in nicht naheliegender oder absehbarer Weise aus, so muss er darum besorgt sein, dass es zu keinen Verwechslungen mit anderen, im neuen Geschäftsfeld bereits bestehenden Kennzeichen kommt.[1949] Neben der geografischen Nähe und der Branchennähe kommen zahlreiche weitere externe Umstände in Betracht. Als Beispiele zu nennen sind insbesondere Umstände aus

---

1944 BGE 102 II 161 E. 4c/dd S. 173 – Otto Naegeli-Stiftung; 80 II 281 E. 3 S. 284 – Bund Schweizer Architekten BSA I; 58 II 313 E. 2 S. 316 – TCS; Urteil des BGer 4A_92/2011 vom 9. Juni 2011 E. 6.2 – Jetfly; R. Bühler, BSK ZGB I, N 51 zu Art. 29 ZGB; Joller, Diss., S. 340 ff.; Lack, S. 158.

1945 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1154 ff.

1946 Zu beachten ist, dass der Name nicht nur zur Kennzeichnung der eigenen Person eingesetzt werden kann, sondern zusätzlich etwa auch Sachen oder Geschäftsbetriebe gekennzeichnet werden können (siehe hierzu vorne, Rn. 38).

1947 P. Troller, Diss., S. 158 f.; siehe bereits die Ausführungen zum Firmenrecht vorne, Fn. 1909.

1948 So Ulmer, Warenzeichen, S. 105, und auch A. Troller, Handelsname, S. 340; siehe zudem bereits die Ausführungen zum Firmenrecht vorne, Rn. 457; siehe ferner R. Bühler, BSK ZGB I, N 19 zu Art. 29 ZGB.
Zu beachten ist, dass nach Art. 8 PVÜ auch *ausländischen Handelsnamen* (ohne Verpflichtung zu einer Hinterlegung oder Eintragung) namens- und lauterkeitsrechtlicher Schutz zukommt (BGE 114 II 106 E. 2 S. 108 – CeBIT; 98 II 57 E. 1 S. 59 f. – Commerzbank; 91 II 117 E. I.1 S. 123 – Carl Zeiss; Urteile des BGer 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 5.1 – Gallup; 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 7.1 – riesen.ch; 4C.199/2001 vom 6. November 2001 E. 5b – Audi III; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 50 zu Art. 3 lit. d UWG; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 107 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 117 zu Einleitung; Arpagaus, BSK UWG, N 170 zu Art. 3 lit. d UWG).

1949 BGE 116 II 614 E. 6 S. 621 – Gucci; R. Bühler, BSK ZGB I, N 56 zu Art. 29 ZGB; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 125 zu Einleitung; A. Troller, IGR Band I, S. 933.

den Fallgruppen *Parteien* und *Publikum*, wie etwa ein *Wettbewerbsverhältnis* zwischen den Parteien[1950] oder ein beim Publikum vorhandenes *Wissen*.[1951]

466 Der konkrete Beurteilungsfokus gilt nicht nur bei *Verletzungsklagen*, sondern auch im Rahmen von namensrechtlichen *Bestandesklagen*. Bei solchen verlangt der Kläger die positive Feststellung, dass sein bestrittenes Namensrecht rechtmässig besteht. Falls dieser Klage ein anderer Namensgebrauch gegenübersteht, muss ebenfalls eine Persönlichkeitsverletzung geprüft und zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich ein *konkreter Beurteilungsfokus* eingenommen werden.[1952]

D. Lauterkeitsrecht

I. Ausgangslage

467 Die Normen des Lauterkeitsrechts statuieren relative, subjektive Rechte, die dem betroffenen Kennzeichennutzer oder anderen Betroffenen bei Verletzung der für das Kennzeichenrecht einschlägigen objektiven Verhaltensnormen gegenüber dem Verletzer zustehen.[1953]

1. Kein individuelles Schutzobjekt

468 Im Unterschied zu den übrigen Kennzeichenrechten ordnet das Lauterkeitsrecht den Rechtssubjekten keine Rechtsobjekte in absoluter Weise zu. Es handelt sich vielmehr um relative Rechte, die erst bei Verletzung einer objektiven Verhaltensnorm entstehen und sich ausschliesslich gegen den Verletzer richten. Demzufolge lässt sich für das Lauterkeitsrecht kein der Individualisierung zugängliches Schutzobjekt mit einem bestimmten Schutzumfang ausmachen.[1954] Geschützt wird vielmehr der Wettbewerb als *Universalrechtsgut*.[1955]

1950 Siehe BGE 83 II 249 E. 4 S. 258 – Apostolische Kirche; Urteil des BGer 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1 – BSA.

1951 Siehe BGE 102 II 161 E. 4a S. 168 – Otto Naegeli-Stiftung.

1952 Vorbehalten bleiben freilich tatbestandsübergreifende Kollisionen mit anderen Kennzeichenrechten.

1953 Siehe zur Rechtsnatur der lauterkeitsrechtlichen Normen vorne, Rn. 163 ff.

1954 Siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588.

1955 Siehe vorne, Rn. 51 ff.

Da sich das Lauterkeitsrecht also nicht an einer vordefinierten Rechtsposition, sondern an der Unlauterkeit eines bestimmten Verhaltens orientiert, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stets auf den konkreten Gebrauch der betreffenden Kennzeichen abzustellen. Die Gebrauchslage ist damit ausschlaggebend für den *Anwendungsbereich* der Rechtsnorm in sachlicher, örtlicher[1956] und zeitlicher Hinsicht. Dies gilt auch für die *Priorität*: Es gilt der Grundsatz der *Gebrauchspriorität*.[1957] Entscheidend ist der Zeitpunkt des erstmaligen, sachlich und örtlich kollidierenden Zeichengebrauchs.[1958] 469

2. Beurteilungsgrundlage

Beurteilungsgrundlage für die Prüfung der Verwechslungsgefahr bildet im Lauterkeitsrecht stets die tatsächliche Erscheinung der beiden Kennzeichen.[1959] Die Kennzeichen sind so heranzuziehen, wie sie im Verkehr gebraucht werden.[1960] Dies gilt unabhängig von der Art des Kennzeichens, also auch für Marken und Firmen, die in Registern eingetragen sind.[1961] 470

1956 Der lauterkeitsrechtliche Schutz erstreckt sich virtuell zwar auf das ganze Gebiet der Schweiz. Massgebend ist aber stets der geografische Tätigkeitsbereich des Zeicheninhabers. Dieser kann sich freilich auch nur auf eine bestimmte Region oder sogar nur eine bestimmte Stadt beschränken (Urteil des BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1 – Modissa; Arpagaus, BSK UWG, N 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 50 zu Art. 3 lit. d UWG; Buri, S. 138, 140; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 117 zu Einleitung).

1957 Siehe BGE 129 III 353 E. 3.4 S. 359 – Puls; 114 II 106 E. 2 S. 108 – CeBIT; Urteil des BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.3.1 – Modissa; Arpagaus, BSK UWG, N 169 zu Art. 3 lit. d UWG; Cherpillod, CR CO II, N 15 zu Art. 956; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 17, 57 zu Art. 3 lit. d UWG; Hilti, SIWR III/2, Rn. 277; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 21 f. zu Art. 3 lit. d UWG.

1958 Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 125 zu Einleitung.

1959 Alberini, S. 129; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG.

1960 Urteil des BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2 – Pachmann; Alberini, S. 129; L. David/Reutter, S. 524; Kobel, S. 112.

1961 BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90 – Botox; Urteile des BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 7.1 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II; Arpagaus, BSK UWG, N 92, 127, 217 zu Art. 3 lit. d UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26, 37 zu Art. 3 lit. d UWG; siehe zum deutschen Recht Reinhard, S. 191.

II. Beurteilungsfokus

471 Beim Lauterkeitsrecht handelt es sich um objektive Verhaltensnormen,[1962] die bestimmte wettbewerbsschädliche Praktiken[1963] als unlauter qualifizieren.[1964] Zur rechtlichen Durchsetzung dieser Normen gewährt das Lauterkeitsrecht – im Unterschied zu den übrigen Kennzeichenrechten – keine absoluten, subjektiven Rechte,[1965] sondern lediglich relative Rechte, die den betroffenen Rechtssubjekten bei Verletzung der Normen gegenüber dem Verletzer zustehen.[1966] Die Kennzeicheninhaber profitieren jedoch von einem reflexweisen Schutz,[1967] da mit einer Verletzung der lauterkeitsrechtlichen Verhaltensnormen regelmässig auch eine Beeinträchtigung der Kennzeichen oder der Persönlichkeit der Kennzeicheninhaber einhergeht,[1968] sodass der lauterkeitsrechtliche Schutz einem Kennzeichenrecht nahekommt[1969] und es sich deshalb auch rechtfertigt, diesen als solches zu bezeichnen.[1970] Gleichwohl kann im Lauterkeitsrecht mangels einer vordefinierten

---

1962 In diesem Sinne Arpagaus, BSK UWG, N 237 zu Art. 3 lit. d UWG; L. David, Ausstattungsrecht, S. 1503; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 98 zu Art. 3 UWG; A. Troller, IGR Band I, S. 115; Willi, N 64 zu Vor Art. 1 MSchG; siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588; Reinhard, S. 208.
Der Fokus auf das Verhalten der Wettbewerber geht noch deutlicher hervor aus Art. 10bis Abs. 3 Ziff. 1 PVÜ, wonach die Verbandsländer gehalten sind, *«alle Handlungen, welche geeignet sind, auf irgendeine Weise eine Verwechslung mit der Niederlassung, den Erzeugnissen oder der gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit eines Konkurrenten hervorzurufen»*, zu untersagen.

1963 Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 33 zu § 5.

1964 Siehe zur Rechtsnatur der lauterkeitsrechtlichen Normen vorne, Rn. 163 ff.

1965 In diesem Sinne Arpagaus, BSK UWG, N 13 zu Art. 3 lit. d UWG; Buri, S. 136; Hauser, S. 93; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 1, 26 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin, Diss., S. 529 f.; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 118, 141 zu Einleitung; A. Troller, IGR Band I, S. 115; siehe zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588; Reinhard, S. 208.

1966 Ähnlich Weber, S. 157.

1967 Thouvenin, Diss., S. 530; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 118, 141 zu Einleitung.

1968 Ähnlich Buri, S. 136; Weber, S. 157.

1969 Buri, S. 136 f.; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 118 zu Einleitung. Siehe auch Hilty, BSK UWG, N 175 zu Art. 1 UWG, der darauf hinweist, dass einzelne Normen des Lauterkeitsrechts in so hohem Konkretisierungsgrad mit Tatbestandsmerkmalen versehen worden seien, dass sie in der Konsequenz ein ähnliches Gesicht wie immaterialgüterrechtliche Verbotsnormen hätten.

1970 Siehe zur Terminologie vorne, Rn. 11 ff.

Rechtsposition[1971] nicht von einem *Schutzrecht* mit einem bestimmten *Schutzumfang*[1972] gesprochen werden.[1973] Die Unterscheidung zwischen schutzrechtsimmanenten Faktoren und externen Umständen ist für das Lauterkeitsrecht deshalb abzulehnen. Immerhin kann aber festgehalten werden, dass die *Zeichenähnlichkeit* als eigentlicher Kern der Verwechslungsprüfung[1974] auch im Lauterkeitsrecht stets zu berücksichtigen ist.[1975] Bereits bei der *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens* handelt es sich aber um einen Umstand des Zeichenkonflikts, da der Kennzeichnungskraft mangels einer vordefinierten Rechtsposition keine *schutzbegründende Qualität*[1976] zukommen kann. Die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens darf demnach im Lauterkeitsrecht – im Unterschied zu den übrigen Kennzeichenrechten – nicht auf normativer Ebene, sondern – wie jeder andere gewöhnliche Umstand eines Zeichenkonflikts – nur insofern berücksichtigt werden, als sie sich in tatsächlicher Hinsicht auf das Bestehen bzw. die Höhe der Verwechslungsgefahr auswirkt.

Im Lauterkeitsrecht ist die Verwechslungsgefahr mit Blick auf die Umsetzung des wettbewerbspolitischen Leitbilds auszulegen.[1977] Es ist danach zu fragen, ob die vom Gesetzgeber zum Schutz des Wettbewerbs aufgestellten Verhaltensnormen durch das konkrete Verhalten eines Rechtssubjekts verletzt werden oder nicht. Relevant ist jedes Verhalten, das objektiv geeignet ist, den Wettbewerb zu beein- 472

1971 Thouvenin, Diss., S. 529; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 118 zu Einleitung.

1972 In Rechtsprechung und Lehre wird der Begriff *Schutzumfang* teilweise auch für das Lauterkeitsrecht verwendet (siehe etwa BGE 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; Urteil des BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.2 – Gamecity; Arpagaus, BSK UWG, N 95 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, Diss., S. 297; Laredo, S. 79). Gemeint sein kann hier jedoch nicht ein *normativer*, sondern nur ein rein *faktischer, reflexweiser* Schutzumfang. Zur klaren Abgrenzung gegenüber den Kennzeichenrechten, die ein absolutes, subjektives Recht mit normativem Schutzumfang gewähren, sollte im Lauterkeitsrecht besser darauf verzichtet werden, von einem Schutzumfang zu sprechen.

1973 Mit einer ähnlichen Überlegung Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1229; ähnlich zum deutschen Recht Hacker, Begleitumstände, S. 588; Reinhard, S. 208.

1974 Ähnlich BGE 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas.

1975 Siehe bereits vorne, Rn. 254

1976 Siehe zur *schutzbegründenden Qualität* der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens im Allgemeinen Luchsinger, Verwechslungsgefahr, S. 77 f., und R. Bühler, BSK ZGB I, N 45 zu Art. 29 ZGB.

1977 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin, Diss., S. 510; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 142 f. zu Einleitung; siehe zudem BGE 87 II 54 E. 2 S. 56 – Anuba; 72 II 392 E. 3 S. 395 – Elco.

flussen.[1978] Diese Ausgangslage verlangt nach einem *konkreten Beurteilungsfokus*: Im Rahmen der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr sind sämtliche Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen.[1979]

473 Zu den relevanten Umständen gehören insbesondere auch die *geografische Nähe der Parteien*, die *Branchennähe* bzw. die *Produktähnlichkeit*[1980] sowie auch ein allfälliges *Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien*[1981].[1982] Gleich wie im Namensrecht sowie im Verwechslungsbereich des Firmenrechts besteht also auch im Lauterkeitsrecht nicht ein *künstlicher*, sondern ein *natürlicher Wirkungskreis*.[1983] Auch hier ist indessen eine *naheliegende* oder aufgrund konkreter Anhaltspunkte bereits *absehbare* zukünftige Entwicklung, mithin das *nächstliegende Entwicklungsstadium*, zu berücksichtigen.[1984] Dehnt ein Wettbewerber seine Geschäftstätigkeit hingegen nachträglich in einer Weise aus, die weder naheliegend noch absehbar ist, so liegt es an ihm, Abhilfe gegen Verwechslungen mit anderen, im neuen Geschäftsfeld bereits bestehenden Kennzeichen zu schaffen.[1985]

1978 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1132; siehe zudem Arpagaus, BSK UWG, N 237 zu Art. 3 lit. d UWG.

1979 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1158 ff.

1980 BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450 f. – Maltesers; Urteile des BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.2 – Otto's I; 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6 – Botox; 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2 – IWC; 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.1.1 – Modissa; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG.

1981 Ein *Wettbewerbsverhältnis* ist aber seit der Totalrevision des UWG im Jahre 1986 nicht mehr Voraussetzung für den lauterkeitsrechtlichen Schutz (Botschaft UWG 1986, S. 1060, 1074 f.; BGE 117 IV 193 E. 1 S. 196 f. – Bernina).

1982 Urteil des BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.2 – Gamecity; Arpagaus, BSK UWG, N 127 zu Art. 3 lit. d UWG; B. von Büren, N 82 zu Verwechslungen; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 42 f. zu Art. 3 lit. d UWG.

1983 Siehe insbesondere Ulmer, Warenzeichen, S. 72; zudem Arpagaus, BSK UWG, N 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Hauser, S. 95. Für einen Wettbewerber besteht deshalb durchaus das Risiko, in der von ihm *«konkret bearbeiteten Marktnische festgenagelt zu werden»* (Marbach, SIWR III/1, Rn. 51).

1984 Ulmer, Warenzeichen, S. 105; siehe hierzu die Ausführungen vorne, Rn. 457.
Zu beachten ist, dass nach Art. 8 PVÜ auch *ausländischen Handelsnamen* (ohne Verpflichtung zu einer Hinterlegung oder Eintragung) namens- und lauterkeitsrechtlicher Schutz zukommt (siehe die Verweise vorne, Fn. 1948).

1985 BGE 116 II 614 E. 6 S. 621 – Gucci; 107 II 356 E. 4b S. 363 – La San Marco; 85 II 323 E. 5 S. 333 – Gennheimer; B. von Büren, N 111 zu Verwechslungen; Heinemann,

In Frage kommen sodann alle Umstände eines Zeichenkonflikts, die das Leben mit sich bringen kann.[1986] Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist deshalb durchwegs *«faktenreich und komplex»*.[1987] Als Beispiele zu nennen sind etwa Umstände aus den Fallgruppen *Produkte* und *Vermarktung*, so beispielsweise die *Produktarten*[1988], die *Ausstattung der Produkte*[1989], der *Preis der Produkte*[1990], der 474

DIKE-Kommentar UWG, N 61 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 125 zu Einleitung.

1986 Arpagaus, BSK UWG, N 113 zu Art. 3 lit. d UWG.

1987 Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 46 zu Art. 3 lit. d UWG.

1988 BGE 135 III 446 E. 6.1 S. 450 f. – Maltesers; Urteile des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.1 – Lumimart II; 4A_11/2020 vom 18. August 2020 E. 7.2 – Vals.

1989 BGE 113 II 77 E. 4b S. 84 – Aiguille; 95 II 461 E. III.2 S. 469 – Parisiennes; 87 II 40 E. 2b S. 45 f. – Quick; Urteil des BGer 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 8.3 – Botox; Urteil des BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II; Arpagaus, BSK UWG, N 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 41 zu Art. 3 lit. d UWG.

1990 Alberini, S. 131; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 106 zu Art. 3 UWG; siehe zum europäischen bzw. deutschen Recht García Pérez, Rn. 23; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 318 zu § 14 MarkenG.

Vertriebsweg[1991], *Werbung*[1992], die *Produktpräsentation am Verkaufspunkt*[1993] oder *Disclaimer*[1994].

[1991] Siehe insbesondere das Urteil des BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.5 – Otto's I; siehe zudem die Relevanz des Vertriebswegs etwa in BGE 90 IV 168 E. 3 S. 174 – Wacholderhonig; 90 II 192 E. 5c S. 203 f. – Mondial; 88 II 176 E. 5 f. S. 181 ff. – Adrema; siehe ferner Alberini, S. 131.

[1992] L. David, BSK MSchG 2. Aufl., N 4 zu Vorbemerkungen zum 1. Titel; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 59 zu Art. 3 lit. d UWG.

[1993] Siehe insbesondere das Urteil des BGer 4C.60/2003 vom 2. Juli 2003 E. 3.2.1 – Petit Suisse; siehe zudem BGE 140 III 297 E. 7.2.2 S. 309 – Keytrader; 135 III 446 E. 6.1 S. 450 – Maltesers; Urteile des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 9.1 – Lumimart II; 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.2 – Otto's I; 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6 – Botox; 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.2 – IWC; 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II; Urteil des Obergerichts Luzern vom 1. Mai 1996 E. 7.2 lit. b, in: sic! 2/1997, S. 187 ff. – Becherfarben; Alberini, S. 131 f.; Arpagaus, BSK UWG, N 72, 127 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Gubler, S. 142; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG.

[1994] Urteile des BGer 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; Arpagaus, BSK UWG, N 207 zu Art. 3 lit. d UWG; Buri, S. 142; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 55 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 125 f. zu Art. 3 lit. d UWG; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, Rn. 669; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 44 zu Art. 3 MSchG; siehe zum europäischen bzw. deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 543; García Pérez, Rn. 23; Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 318 zu § 14 MarkenG; Reinhard, S. 189.
Befürwortet man wie hier jedoch das Konzept der Verwechslungsgefahr vor und nach dem Kauf, so haben Disclaimer bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausser Betracht zu bleiben, es sei denn, sie seien mit dem Produkt *permanent* verbunden (siehe vorne, Rn. 403 ff.).

§ 6 Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr?

Das schweizerische Bundesgericht hält in ständiger Rechtsprechung fest, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht *einheitlich* zu umschreiben sei.[1995] Im Nachgang zur erfolgten Untersuchung stellt sich die Frage, was von dieser Rechtsprechung zu halten ist. 475

A. Rechtsprechung

Erstmals führte das Bundesgericht im Entscheid *Touring Club* aus, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher sei.[1996] Seither hält es in ständiger Rechtsprechung an dieser Aussage fest.[1997] Bereits vor längerer Zeit ging das Bundesgericht jedoch dazu über, seine Auffassung zu präzisieren:[1998] Der Begriff der Verwechslungsgefahr sei zwar für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Es gehe stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem anderen derart ähnlich sei, dass die massgebenden 476

1995 Siehe die Verweise sogleich, Fn. 1996 ff.

1996 BGE 117 II 199 E. 2a S. 201 – Touring Club. Siehe aber bereits BGE 116 II 365 E. 4a S. 370 – Nivea, und BGE 116 II 463 E. 4c S. 470 – Coca Cola, wo das Bundesgericht ausführte, dass der wettbewerbsrechtliche Begriff der Verwechselbarkeit demjenigen des Markenrechts entspreche, sowie auch BGE 100 II 224 E. 5 S. 228 – Aussenhandel AG, wo es dies auch für das Firmenrecht bejahte. Siehe auch den detaillierten historischen Abriss bei Joller, Diss., S. 367 ff.

1997 BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90 – Botox;128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 128 III 353 E. 4 S. 359 – montana.ch; 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; 126 III 239 E. 3a S. 245 – berneroberland.ch; 125 III 193 E. 1b S. 200 f. – Budweiser; 119 II 473 E. 2c S. 475 – Radomat; Urteile des BGer 4A_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.1.1 – Logbau; 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; 4A_167/2019 vom 8. August 2019 E. 3.1.1 – Arveyrhone; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake; 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2 – Mipa; 4A_315/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2.1 – Swiss Trustees; 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 5.2 – IWC; 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 6.2 – Eurojobs; 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.3 – riesen.ch; 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 5 – Yello; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II; 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 1.1 – Integra/Wintegra; 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 1.1 – xperteam.com; 4C.111/2001 vom 19. Dezember 2001 E. 3 – Orfina.

1998 Siehe bereits das Urteil des BGer 4C.111/2001 vom 19. Dezember 2001 E. 3 – Orfina, welches notabene vor über zwanzig Jahren gefällt wurde.

Verkehrskreise Gefahr liefen, die gekennzeichneten Gegenstände zu verwechseln oder falsche Zusammenhänge zu vermuten.[1999] Für die Verwechselbarkeit zweier Zeichen alleine würden denn in den verschiedenen Bereichen des Kennzeichenrechts auch weitgehend die gleichen Kriterien gelten.[2000] Dies bedeute hingegen nicht, dass die verschiedenen Bestimmungen zum Kennzeichenrecht den gleichen Schutz gewähren würden.[2001] Es seien stets die Besonderheiten der jeweiligen Anspruchsgrundlage zu beachten.[2002] Die jeweiligen Normen hätten unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen und damit auch unterschiedliche Schutzbereiche.[2003] Die Umstände, welche die Gefahr falscher Individualisierung oder falscher Assoziationen erheblich beeinflussen würden, seien je nach Anspruchsgrundlage unterschiedlich.[2004]

B. Lehre

477 In der Lehre finden sich zahlreiche kritische Stimmen, welche die Rechtsprechung des Bundesgerichts als unpräzise bezeichnen[2005] oder zumindest einen Bedarf

---

1999 BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90 – Botox; Urteile des BGer 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake; 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II.

2000 Urteile des BGer 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 S. 221 ff. – Limmi II; siehe auch BGE 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; 116 II 614 E. 5b S. 616 – Gucci; Urteil des BGer 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 5.2 – IWC.

2001 Urteil des BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.3 – riesen.ch.

2002 Urteile des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 5 – Yello; 4C.111/2001 vom 19. Dezember 2001 E. 3 – Orfina; siehe auch 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake.

2003 Urteil des BGer 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.3 – riesen.ch; siehe zudem BGE 131 III 572 E. 3 S. 577 – Simao; Urteile des BGer 4A_167/2019 vom 8. August 2019 E. 3.1.1 – Arveyrhone; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake.

2004 BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90 – Botox; Urteile des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 7.2 – Merck; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake; 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 6.2 – Eurojobs; 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 – Limmi II; siehe auch die Urteile des BGer 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 8.3 – Otto's II; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.2 – Pachmann.

2005 Dobler, Rn. 152; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 98 zu Art. 3 UWG; ähnlich auch J. Müller, Kollisionen, Rn. 255; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 149 zu Einleitung.

sehen, diese zu relativieren[2006].[2007] Dabei wird auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kennzeichenrechten hingewiesen, so etwa die Registrierung des Marken- und Firmenrechts[2008], das Spezialitätsprinzip im Markenrecht[2009], die Prioritätsregelungen[2010], die geografischen Schutzbereiche[2011], die Verkehrskreise[2012], die zu berücksichtigenden Umstände[2013] oder die unterschiedliche Behandlung beschreibender Kennzeichenelemente[2014]. Immerhin wird aber eingeräumt, dass die Zeichenähnlichkeit nach den gleichen Grundsätzen zu beurteilen sei.[2015]

2006 Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG; Hilti, SIWR III/2, Rn. 305; Joller, SHK MSchG, N 70 ff. zu Art. 3 MSchG; Laredo, S. 78 f.; Lötscher, Rn. 719; Schlosser, S. 105; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 24 zu Art. 3 MSchG; Willi, N 58 zu Vor Art. 1 MSchG.

2007 Siehe zur Frage der Einheitlichkeit des Begriffs der Verwechslungsgefahr im deutschen Recht Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 41 zu § 15 MarkenG; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, Kommentar Ingerl et al., N 45 f. zu § 15 MarkenG.

2008 Dobler, Rn. 153; Joller, SHK MSchG, N 70 zu Art. 3 MSchG; Rauber, Fn. 18 S. 133; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 1998, S. 142.

2009 Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR; Joller, Diss., S. 373; J. Müller, Kollisionen, Rn. 254; Schlosser, S. 105; Streuli-Youssef, SIWR V/1 1998, S. 142.

2010 Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR.

2011 Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR; Joller, Diss., S. 373; Streuli-Youssef, SIWR V/1 1998, S. 142.

2012 Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR.

2013 R. Bühler, BSK ZGB I, N 43 zu Art. 29 ZGB; Dobler, Rn. 153; Heinemann, DIKE-Kommentar UWG, N 39 zu Art. 3 lit. d UWG; Joller, SHK MSchG, N 71 zu Art. 3 MSchG; Laredo, S. 78 f.; Lötscher, Rn. 719; Rauber, Fn. 18 S. 133; Willi, N 58 zu Vor Art. 1 MSchG.

2014 Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR; J. Müller, Kollisionen, Rn. 254; Schlosser, S. 105.

2015 Alberini, S. 83; Alberini/Guillet, S. 309; Arpagaus, BSK UWG, N 64 zu Art. 3 lit. d UWG; R. Bühler, BSK ZGB I, N 43 zu Art. 29 ZGB; Dobler, Rn. 152; Hilti, SIWR III/2, Rn. 305; Joller, SHK MSchG, N 71 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 373; J. Müller, Kollisionen, Rn. 253; Rauber, S. 131 f., 134; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 24 zu Art. 3 MSchG; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, SHK UWG, N 26 zu Art. 3 lit. d UWG; Streuli-Youssef, SIWR V/1 2020, N 98 zu Art. 3 UWG; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 149 zu Einleitung; ähnlich auch Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR.

C. Stellungnahme

478 Nach der hier vertretenen Auffassung regeln alle vier Kennzeichenrechte – wenn auch mit unterschiedlichen Schutzzwecken – dieselbe Problematik:[2016] Letztlich geht es stets darum, ob sich zwei Kennzeichen derart ähnlich sind, dass beim Publikum eine Gefahr von Fehlvorstellungen besteht.[2017] Etwas technischer ausgedrückt geht es um die Frage, ob ein Kennzeichen in der ihm angedachten Funktion, die von ihm gekennzeichneten Produkte oder Rechtssubjekte zu unterscheiden, gefährdet wird.[2018] Da es sich hierbei jedoch nicht um ein rein tatsächliches Phänomen, sondern um eine Rechtsfrage handelt,[2019] kann die Beurteilung der Frage je nach der gesetzgeberischen Konzeption des jeweiligen Kennzeichenrechts anders ausfallen.[2020]

479 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind zwischen den Kennzeichenrechten Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellbar.[2021] Es lässt sich wohl sagen, dass sich die *Zeichenähnlichkeit* jeweils weitgehend nach den gleichen Kriterien beurteilt.[2022] Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr stets nach dem Gesamteindruck des Kennzeichens, so wie es im Erinnerungsbild der relevanten Verkehrskreise haften bleibt.[2023] Auch der vorne umschriebene *Cha-*

2016 Die Verwechslungsgefahr hat sich sodann auch in allen Kennzeichenrechten parallel entwickelt (siehe hierzu Joller, Diss., S. 374).

2017 Das Bundesgericht verwendet anstelle von *Fehlvorstellungen* jeweils den Begriff *Fehlzurechnungen* (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 – luzern.ch; 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; Urteile des BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1 – Gamecity; 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 1.1 – Integra/Wintegra; 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 1.1 – xperteam.com). Nach der hier vertretenen Auffassung ist der Begriff *Fehlvorstellungen* vorzuziehen, da mit diesem sowohl die Verwechslungsgefahr im engeren als auch im weiteren Sinne abdeckt werden.

2018 BGE 127 III 160 E. 2a S. 166 – Securitas; Urteile des BGer 4A_167/2019 E. 3.1.1 – Arveyrhone; 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1 – Gamecity; 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 1.1 – Integra/Wintegra; 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 1.1 – xperteam.com; Siffert, BK, N 19 zu Art. 951 OR.

2019 Siehe vorne, Rn. 189 ff.

2020 Siehe auch Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 47 zu Art. 3 lit. d UWG; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 145 zu Einleitung; zum deutschen Recht Bornkamm/Kochendörfer, S. 541.

2021 Joller, Diss., S. 373.

2022 Siehe die Verweise vorne, Fn. 2000, und Fn. 2015.

2023 Buri, S. 38; Cherpillod, CR CO II, N 19 zu Art. 951 OR; Glöckner, S. 282; Rauber, S. 131; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 148 zu Einleitung.

rakter der Verwechslungsgefahr bleibt bei allen Kennzeichenrechten gleich: Es handelt sich stets um einen normativen, objektiven Gefahrentatbestand.[2024] Bereits beim zur Beurteilung angewandten *Massstab*, mithin also bei der Strenge, mit der die Verwechslungsgefahr geprüft wird, zeigen sich jedoch erste Unterschiede.[2025] Die vorliegende Untersuchung zeigte zudem, dass auch bei der massgebenden *Beurteilungsgrundlage*[2026] sowie beim *Beurteilungsfokus* signifikante Unterschiede festzustellen sind.[2027]

In diesem Sinne lässt sich auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts verstehen. 480
Bereits seit über zwanzig Jahren weist das Bundesgericht nämlich in ständiger Rechtsprechung darauf hin, dass die Besonderheiten der jeweiligen Kennzeichenrechte zu beachten seien und sich insbesondere die Umstände der Beurteilung je nach Anspruchsgrundlage unterscheiden.[2028] Als für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich wird jeweils lediglich der Begriff der Verwechslungsgefahr bezeichnet.[2029] In neueren Urteilen wird das Wort *Begriff* zuweilen sogar in kursiver Schrift hervorgehoben.[2030] Der Begriff ist von der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu unterscheiden: Der *Begriff* der Verwechslungsgefahr kann als Ergebnis von deren Beurteilung verstanden werden und ist auf einer hohen Abstraktionsebene bei allen Kennzeichenrechten gleich zu umschreiben: eine Gefahr von Fehlvorstellungen.[2031] Die *Beurteilung* der Verwechslungsgefahr hat

---

2024 Siehe vorne, Rn. 22 ff. Ähnlich, allerdings nicht deckungsgleich Urteil des BGer 4C.199/2001 vom 6. November 2001 E. 6f – Audi III.

2025 Siehe hierzu BGE 102 II 161 E. 5 S. 175 – Otto Naegeli-Stiftung; Burkard/Kraus, S. 472 f.

2026 Ebenso Joller, SHK MSchG, N 71 zu Art. 3 MSchG; Joller, Diss., S. 373.

2027 Siehe vorne, Rn. 22 ff.

2028 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1998 ff.; siehe auch Alberini, S. 83; J. Müller, Kollisionen, Rn. 254.

2029 Siehe die Verweise vorne, Fn. 1999. Abweichend aber BGE 125 III 193 E. 1b S. 200 f. – Budweiser, und Urteil des BGer 4A_467/2007 bzw. 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 5.2 – IWC, in denen jeweils nicht der *Begriff* der Verwechslungsgefahr, sondern die *Verwechselbarkeit* an sich als einheitlich bezeichnet wurde.

2030 Urteile des BGer 4A_167/2019 vom 8. August 2019 E. 3.1.1 – Arveyrhone; 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2 – Riverlake.

2031 In eine ähnliche Richtung gehen Marbach, SIWR III/1, Rn. 974, nach dem der *Terminus* Verwechslungsgefahr immer die rechtliche Schutzgrenze bestimme, und Weber, S. 136, nach dem die *Umschreibung* der Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichenrecht einheitlich sei. Siehe auch Alberini/Guillet, S. 309; Arpagaus, BSK UWG, N 238 zu Art. 3 lit. d UWG; R. Bühler, BSK ZGB I, N 43 zu Art. 29 ZGB;

demgegenüber bei allen Kennzeichenrechten nach den sich aus der gesetzgeberischen Konzeption ergebenden, teilweise unterschiedlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Vor diesem Hintergrund kann festgehalten werden, dass sich die Auffassung des Bundesgerichts *inhaltlich* mit der in der Lehre hauptsächlich vertretenen Meinung weitgehend deckt. Man ist sich grundsätzlich einig, was unter einer Verwechslungsgefahr zu verstehen ist, und dass diese je nach Kennzeichenrecht unterschiedlich zu beurteilen ist. Der Unterschied ist in erster Linie *terminologischer* Natur: Während das Bundesgericht bei dieser Ausgangslage von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr spricht, erachtet zumindest ein Teil der Lehre eine solche Terminologie als unpräzise.

481 Festzuhalten bleibt, dass stets vorab geprüft werden muss, ob sich die für ein Kennzeichenrecht erarbeiteten Grundsätze auch auf andere Kennzeichenrechte übertragen lassen oder nicht.[2032] Die Rechtsprechung des Bundesgerichts darf nicht dazu verleiten, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr blindlings auf Kriterien aus verschiedenen Kennzeichenrechten abzustellen.[2033] Das *Selbstständigkeitspostulat* der einzelnen Kennzeichenrechte ist stets zu beachten.[2034] Es gibt deshalb Fälle, in denen eine Verwechslungsgefahr nach den Kriterien des einen Kennzeichenrechts zu bejahen ist, nach jenen eines anderen Kennzeichenrechts aber verneint werden muss.[2035]

B. von Büren, N 73 zu Verwechslungen, sowie zum deutschen Recht Beater, Rn. 2047.

2032 Siehe auch Rauber, S. 134; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 145 zu Einleitung; siehe zum deutschen Recht Beater, Rn. 2040.

2033 Ähnlich J. Müller, Kollisionen, Rn. 254.

2034 Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 145 zu Einleitung.

2035 Siehe hierzu BGE 140 III 297 E. 7.2.2 S. 308 f. – Keytrader; Urteil des BGer 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.1 – Gamecity; Arpagaus, BSK UWG, N 65 zu Art. 3 lit. d UWG; Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 49 zu Art. 3 lit. d UWG; R. Bühler, BSK ZGB I, N 43 zu Art. 29 ZGB; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, BSK MSchG, N 24 zu Art. 3 MSchG; Thouvenin/Noth, SHK MSchG, N 145 zu Einleitung.

Zusammenfassung der Erkenntnisse

Grundlagen

1. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierenden subjektiven Rechte lassen sich nach ihrem *Wirkungskreis* in absolute und relative Rechte einteilen: Während *absolute Rechte* gegenüber jedermann wirken *(erga omnes)*, bestehen *relative Rechte* nur gegenüber einem oder mehreren Rechtssubjekten, die bestimmt oder zumindest bestimmbar sind *(inter partes)*. Innerhalb der absoluten, subjektiven Rechte lässt sich nach dem vom betreffenden Recht *geschützten Rechtsobjekt* zwischen Sachen-, Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechten unterscheiden: Bei *Sachenrechten* ist das Rechtsobjekt eine *körperliche Sache*, bei *Immaterialgüterrechten* ein *immaterielles Gut*, das ausserhalb der Person liegt, und bei *Persönlichkeitsrechten* die eigene *Persönlichkeit* des Rechtssubjekts. Die Rechtsordnung ordnet den Rechtssubjekten die Rechtsobjekte zu, indem sie diese (im Falle von Sachen- und Immaterialgüterrechten) *verteilt* oder (im Falle von Persönlichkeitsrechten) *anerkennt*. Sachen- und Immaterialgüterrechte verschaffen ihren Rechtsinhabern die Befugnis, Dritte von der Nutzung des Rechtsobjekts nach ihrem Belieben – also ungeachtet einer Beeinträchtigung ihrer Interessen – auszuschliessen. Diese Rechte können deshalb als *Ausschliesslichkeitsrechte* bezeichnet werden. Persönlichkeitsrechte haben demgegenüber rein defensiven Charakter: Sie erlauben den Rechtsinhabern nur dann die Geltendmachung von Rechtsansprüchen gegenüber Dritten, wenn sie in ihren Interessen beeinträchtigt wurden oder eine solche Beeinträchtigung unmittelbar bevorsteht. Diese Rechte können deshalb als *Abwehrrechte* bezeichnet werden.[2036] 482
2. Ausgehend von dieser allgemeinen Einteilung von Rechten lassen sich die Kennzeichenrechte wie folgt kategorisieren:
   a) *Markenrecht*

      Das Markenrecht ist ein absolutes, subjektives Recht. Es handelt sich um ein Immaterialgüterrecht, mit welchem dem Markeninhaber ein Ausschliesslichkeitsrecht an einer Marke verschafft wird. Das Markenrecht zählt zu den Registerrechten.[2037] 483

[2036] Siehe vorne, Rn. 55 ff., sowie auch die Tabelle im Anhang.

[2037] Siehe vorne, Rn. 71, sowie auch die Tabelle im Anhang.

b) Firmenrecht

484 Das Firmenrecht ist ein absolutes, subjektives Recht. Im Identitätsbereich handelt es sich um ein Immaterialgüterrecht, mit welchem dem Firmenträger ein Ausschliesslichkeitsrecht an einer Firma verschafft wird. Im Verwechslungsbereich handelt es sich um ein Persönlichkeitsrecht, mit welchem das dem Firmenträger betreffend seine Firma zustehende Abwehrrecht anerkannt wird. Die beiden Teilrechte sind zu einem monistischen Recht sui generis miteinander verklammert. Das Firmenrecht zählt zu den Registerrechten.[2038]

c) Namensrecht

485 Das Namensrecht ist ein absolutes, subjektives Recht. Es handelt sich um ein Persönlichkeitsrecht, mit welchem das dem Namensträger betreffend seinen Namen zustehende Abwehrrecht anerkannt wird. Das Namensrecht zählt zu den Gebrauchsrechten.[2039]

d) Lauterkeitsrecht

486 Die Normen des Lauterkeitsrechts statuieren relative, subjektive Rechte, die dem betroffenen Kennzeichennutzer oder anderen Betroffenen bei Verletzung der für das Kennzeichenrecht einschlägigen objektiven Verhaltensnormen gegenüber dem Verletzer zustehen.[2040]

487 3. Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um einen *normativen, objektiven Gefahrentatbestand*. Angesprochen sind damit die sich bei allen Kennzeichenrechten *gleichbleibenden Eigenschaften* der Verwechslungsgefahr: Es handelt sich um eine *Rechtsfrage auf tatsächlicher Grundlage*, die stets unabhängig

---

[2038] Siehe vorne, Rn. 149, sowie auch die Tabelle im Anhang.
In Bezug auf das Firmenrecht ist besonders hervorzuheben, dass die Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörden nach Art. 955 OR von der Rechtspraxis *teleologisch reduziert* wurde: Die Handelsregisterbehörden prüfen ausschliesslich die (primär) im öffentlichen Interesse liegende *Firmenidentität*, wohingegen die (primär) im privaten Interesse liegende *Firmenähnlichkeit* von den Zivilrichtern geprüft wird. Die Prüfung der Zivilrichter richtet sich nach Art. 956 OR, der Norm des *Firmennamensrechts*. Die dem *Firmenordnungsrecht* zugehörigen Bestimmungen in Art. 946 und Art. 951 OR sind damit insofern zu *leges imperfectae* verkommen, als die darin enthaltene Vorgabe der *«deutlichen»* Unterscheidbarkeit von Firmen weder von den Handelsregisterbehörden noch von den Zivilrichtern geprüft wird. Das Wort *«deutlich»* sollte auf dem Weg der Gesetzesrevision deshalb ersatzlos gestrichen werden. Siehe hierzu vorne Rn. 155 ff.

[2039] Siehe vorne, Rn. 161, sowie auch die Tabelle im Anhang.

[2040] Siehe vorne, Rn. 167, sowie auch die Tabelle im Anhang.

von *tatsächlich aufgetretenen Verwechslungen* sowie einer allenfalls nachgewiesenen *Nachahmungsabsicht* zu beurteilen ist.[2041]

4. In terminologischer Hinsicht lassen sich die folgenden Unterscheidungen treffen:

   a) Schutzobjekt und Schutzumfang

   Absolute, subjektive Rechte schützen bestimmte Rechtsobjekte, die den Rechtsinhabern in absoluter Weise zugeordnet werden. Bei diesen Rechten ist zu unterscheiden zwischen dem Schutzobjekt und dem Schutzumfang: Das *Schutzobjekt* ist das vom Recht geschützte Rechtsobjekt. Es handelt sich entweder um eine *Sache*, ein *Immaterialgut* oder um die *Persönlichkeit* des Rechtsinhabers. Davon zu unterscheiden ist der *Schutzumfang* des Rechts, mit dem die Reichweite des Schutzes angesprochen ist. Hier kann zwischen einem *sachlichen*, *örtlichen* und *zeitlichen* Schutzumfang unterschieden werden.[2042] 488

   b) Beurteilungsgrundlage und Beurteilungsfokus

   Beurteilungsgrundlage einer Zeichenkollision sind die Kennzeichen und – im Falle einer produktbezogenen Einschränkung des Schutzumfangs – Produkte, die der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrunde gelegt werden. Davon zu unterscheiden ist der *Beurteilungsfokus*, der darüber bestimmt, welche Umstände in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinzubeziehen sind.[2043] 489

   c) Schutzrechtsimmanente Faktoren und externe Umstände

   Als *schutzrechtsimmanent* können all jene Faktoren bezeichnet werden, die nach der gesetzgeberischen Konzeption unmittelbar und auf normativer Ebene – also nicht bloss mittelbar über die Verwechslungsgefahr – das Schutzobjekt und den Schutzumfang des betreffenden absoluten, subjektiven Kennzeichenrechts bestimmen. Etwas vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um jene Faktoren, die im Kennzeichen selbst oder – falls vorhanden – im Registereintrag gründen. Die sich aus diesen Faktoren ergebenden Beurteilungskriterien sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stets zu berücksichtigen. Je nach Kennzeichenrecht kommen die *Zeichenähnlichkeit*, die *Produktähnlichkeit* sowie die *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens* in Frage. 490

[2041] Siehe vorne, Rn. 186 ff.

[2042] Siehe vorne, Rn. 212 ff.

[2043] Siehe vorne, Rn. 217 ff.

491 Als *externe Umstände* können demgegenüber all jene Faktoren bezeichnet werden, die in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben können, aber nicht schutzrechtsimmanent im vorne umschriebenen Sinne sind. Es hängt wiederum von der gesetzgeberischen Konzeption des jeweiligen Kennzeichenrechts ab, ob diese Faktoren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr als Beurteilungskriterien heranzuziehen sind oder nicht.[2044]

d) Abstrakte und konkrete Beurteilung der Verwechslungsgefahr

492 Der Vorgang der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann dann als *abstrakt* bezeichnet werden, wenn dabei ausschliesslich jene Faktoren berücksichtigt werden, die vom objektiven Recht für die Bestimmung von Schutzobjekt und Schutzumfang des betreffenden Kennzeichenrechts allgemein – mithin also losgelöst vom konkreten Einzelfall – vorgegeben werden. Bei einer *abstrakten* Beurteilung der Verwechslungsgefahr werden grundsätzlich also ausschliesslich die *schutzrechtsimmanenten Kriterien* berücksichtigt, wohingegen im Rahmen einer *konkreten* Beurteilung auch die *externen Umstände* des Einzelfalls miteinbezogen werden.

493 Zu beachten ist dabei, dass sich die Ausdrücke *abstrakte* oder *konkrete Beurteilung* nach dem hier vertretenen Begriffsverständnis stets nur auf den *Beurteilungsfokus*, nicht aber auf die *Beurteilungsgrundlage* beziehen. Mit anderen Worten geht es um die Frage, welche Kriterien bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind; ob ein *abstrakter* oder *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden ist.[2045]

Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Allgemeinen

494 5. Im Rahmen der *Charakterisierung* der Verwechslungsgefahr wurden deren *gleichbleibenden Eigenschaften* umschrieben: Es handelt sich um einen *normativen, objektiven Gefahrentatbestand*. Diese Gegebenheiten haben keinen Einfluss auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Sie bestimmen weder unmittelbar über Schutzobjekt und Schutzumfang der Kennzeichenrechte, noch haben sie in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge. *Tatsächlich aufgetretene Verwechslungen* sowie eine nachgewiesene *Nachahmungsabsicht* können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr deshalb lediglich als Indizien berücksichtigt wer-

[2044] Siehe vorne, Rn. 220 ff.

[2045] Siehe vorne, Rn. 225 ff.

den. Als Beurteilungskriterien im eigentlichen Sinne scheiden diese Faktoren jedoch aus.[2046]

6. Der *Registrierung* eines Kennzeichens in einem Register mit kennzeichenrechtlichen Schutzwirkungen kommt folgende Bedeutung zu:

   a) Entstehung des Kennzeichenrechts

   Sofern es sich um ein Register mit kennzeichenrechtlichen Schutzwirkungen handelt, lässt die Registrierung des Kennzeichens ein Kennzeichenrecht *entstehen*.[2047] 495

   b) Bestimmung des Schutzobjekts

   Für die Bestimmung des *Schutzobjekts* ist der Registereintrag nur im Falle von Immaterialgüterrechten *hinreichend*. Bei Immaterialgüterrechten ist das Kennzeichen selbst das Schutzobjekt des Kennzeichenrechts. Im Falle einer Registrierung wird das geschützte Kennzeichen deshalb abschliessend über den Registereintrag bestimmt. Demgegenüber ist der Registereintrag bei Persönlichkeitsrechten für die Bestimmung des Schutzobjekts zwar *notwendig, nicht aber hinreichend*: Bei Persönlichkeitsrechten ist die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers das Schutzobjekt des Kennzeichenrechts. Im Falle einer Registrierung wird zwar das für den Gebrauch zugestandene Kennzeichen erfasst, die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers lässt sich dem Registereintrag aber selbstredend nicht entnehmen. Der Kennzeicheninhaber hat indessen das Recht und gegebenenfalls sogar die Pflicht, das im Register eingetragene Zeichen zur Kennzeichnung seiner Person zu gebrauchen. Schutzobjekt ist folglich die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers, die in dem im Register eingetragenen Kennzeichen ihren Ausdruck findet. Die Registrierung des Kennzeichens beeinflusst das Schutzobjekt also insofern, als damit der Teilbereich der Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers definiert wird, dem von der Rechtsordnung Schutz gewährt wird.[2048] 496

   c) Bestimmung des Schutzumfangs

   Der *Schutzumfang* bestimmt sich bei Registerrechten insofern anhand des Registereintrags, als die gesetzgeberische Konzeption des betreffenden Kennzeichenrechts auf die im Register erfassten Parameter abstellt. Knüpft das Gesetz den Schutzumfang hingegen weder ausdrücklich noch implizit 497

[2046] Siehe vorne, Rn. 328.

[2047] Siehe vorne, Rn. 331.

[2048] Siehe vorne, Rn. 332.

an die im Register enthaltenen Parameter, so sind diese – trotz Erfassung im Registereintrag – für die Bestimmung des Schutzumfangs unbeachtlich. Aus der Registergebundenheit eines Kennzeichenrechts ergibt sich sodann zwangsläufig eine gewisse *Variabilität* des Schutzumfangs.[2049]

d) Bestimmung der Beurteilungsgrundlage

498 Schliesslich sind bei registrierten Kennzeichen die Kennzeichen und gegebenenfalls die Produkte für die Beurteilung von Zeichenkollisionen so heranzuziehen, wie sie im Register eingetragen sind. Der Registereintrag bestimmt also – zumindest in Bezug auf das ältere, registrierte Kennzeichen – die *Beurteilungsgrundlage* einer Zeichenkollision.[2050]

499 Die Registrierung eines Kennzeichens bewirkt hingegen nicht zwangsläufig die Entstehung eines Ausschliesslichkeitsrechts. Die Rechtsnatur eines Kennzeichenrechts ist unabhängig von dessen Erfassung in einem Register. Demzufolge hat die Registrierung auch keinen Einfluss auf den im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzuwendenden *Beurteilungsfokus*, da dieser von der Rechtsnatur des Kennzeichenrechts abhängt.[2051]

500 7. Die *Rechtsnatur* der Kennzeichenrechte bestimmt den für die Prüfung der Verwechslungsgefahr massgebenden *Beurteilungsfokus*. Die unterschiedlichen gesetzgeberischen Konzeptionen der Kennzeichenrechte haben zur Folge, dass im Rahmen der Beurteilung jeweils andere Umstände zu berücksichtigen sind:

a) Verhaltensnormen

501 Im Unterschied zu den *absoluten Rechten* geht es bei *Verhaltensnormen* nicht um die Verletzung einer normativ vordefinierten Rechtsposition eines einzelnen Rechtssubjekts, sondern um die Verletzung einer allgemeinen Verhaltensnorm. Es ist danach zu fragen, ob das konkrete Verhalten eines Rechtssubjekts im Einzelfall die im Gesetz umschriebene Verhaltensnorm verletzt oder nicht. Dies impliziert die Berücksichtigung sämtlicher Kriterien, die für die Beurteilung der in der Verhaltensnorm genannten Voraussetzungen relevant sind. Mit Bezug auf die Verwechslungsgefahr sind also alle Umstände zu beachten, die sich in irgendeiner Form auf deren Bestehen auswirken können. Demzufolge ist bei Verhaltensnormen ein *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden.[2052]

[2049] Siehe vorne, Rn. 333 ff.

[2050] Siehe vorne, Rn. 337.

[2051] Siehe vorne, Rn. 339.

[2052] Siehe vorne, Rn. 343 und Rn. 350, sowie das Flussdiagramm im Anhang.

b) Absolute Rechte

Bei *absoluten Rechten* sind potenzielle Verletzungen stets anhand der normativ vordefinierten Rechtsposition zu messen. Die Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richten sich also nach den Parametern, die vom objektiven Recht für die Bestimmung des betreffenden Rechtsobjekts generell festgelegt wurden. Daraus folgt, dass die *schutzrechtsimmanenten Faktoren* stets zu berücksichtigen sind, da diese das vom objektiven Recht zugewiesene Rechtsobjekt und dessen Schutzumfang unmittelbar festlegen. Diesen Faktoren kommt nach der gesetzgeberischen Konzeption schutzbegründende Qualität zu. Die sich aus diesen Faktoren ergebenden Kriterien sind in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr mithin stets miteinzubeziehen. Je nach Kennzeichenrecht kommen die *Zeichenähnlichkeit*, die *Produktähnlichkeit* sowie die *Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens* in Frage.[2053] 502

Zur Bestimmung der relevanten *externen Umstände* ist zwischen Ausschluss- und Abwehrrechten zu differenzieren: Bei *Abwehrrechten* ist das geschützte Rechtsobjekt die Persönlichkeit des Kennzeicheninhabers, die im von ihm verwendeten Kennzeichen ihren Ausdruck findet. Da folglich eine Persönlichkeitsverletzung zu prüfen ist, sind im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr neben den schutzrechtsimmanenten Kriterien auch alle externen Umstände, die in tatsächlicher Hinsicht eine Erhöhung oder Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge haben können, zu berücksichtigen. Demzufolge ist bei Abwehrrechten ein *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden.[2054] 503

Im Unterschied zu den Abwehrrechten ist das geschützte Rechtsobjekt bei den *Ausschliesslichkeitsrechten* nicht die Persönlichkeit des Rechtsinhabers, sondern das Kennzeichen selbst. Das Kennzeichen wird dem Rechtsinhaber zur ausschliesslichen Nutzung zugewiesen. Mit dem Erhalt des Kennzeichenrechts geht also ein bestimmter Sperrbereich einher, innerhalb dem der Kennzeicheninhaber andere vom Gebrauch eines identischen oder verwechselbaren Kennzeichens nach seinem Belieben ausschliessen und sich ungestört entwickeln kann (*Entwicklungsbegünstigung*). Dieser Sperrbereich lässt sich nicht auf tatsächlicher Ebene, sondern nur normativ anhand der vom objektiven Recht vorgegebenen Parameter bestimmen. Im Grundsatz bleibt für die Berücksichtigung von nicht schutzrechtsim- 504

[2053] Siehe vorne, Rn. 342 und Rn. 351, sowie das Flussdiagramm im Anhang.

[2054] Siehe vorne, Rn. 353, sowie das Flussdiagramm im Anhang.

manenten Kriterien, also externen Umständen, kein Raum – die externen Umstände müssen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr *wegabstrahiert* werden. Demzufolge ist bei Ausschliesslichkeitsrechten ein *abstrakter Beurteilungsfokus* anzuwenden.[2055]

505 Zu beachten ist aber immerhin, dass der Schutzumfang bei Ausschliesslichkeitsrechten alle denkbaren Konstellationen des Zeichengebrauchs umfasst und somit der Summe der (virtuellen) Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts entspricht. Daraus folgt, dass externe Umstände – ungeachtet des abstrakten Beurteilungsfokus – immerhin insofern berücksichtigt werden können, als diese im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr *begründen* bzw. *erhöhen*. In diesen Fällen handelt es sich bei den betreffenden externen Umständen nämlich um eine der denkbaren Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts, weshalb sie definitionsgemäss in den normativ vorgegebenen Sperrbereich fallen.[2056]

506 8. Neben der Rechtsnatur bestimmt auch der *Streitgegenstand* den für die Prüfung der Verwechslungsgefahr massgebenden Beurteilungsfokus. Vorab ist der Beurteilungsfokus wie folgt zu präzisieren:

a) Einseitig abstrakter Beurteilungsfokus

507 Bei einem einseitig abstrakten Beurteilungsfokus besteht nur aufseiten des älteren Kennzeicheninhabers ein Sperrbereich, über dessen Bestand und Umfang zu befinden ist. Innerhalb des ihm zustehenden Sperrbereichs kann sich dieser frei bewegen. Es ist also auch der *potenzielle* Kennzeichengebrauch des älteren Kennzeicheninhabers zu berücksichtigen. Dem Sperrbereich des Berechtigten steht der blosse Gebrauch eines – potenziell verwechselbaren – Kennzeichens durch den Zweitbeansprucher gegenüber. Um zu beurteilen, ob ein externer Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist oder nicht, ist danach zu fragen, ob der ältere Kennzeicheninhaber durch eine Änderung seines Kennzeichengebrauchs den betreffenden Umstand potenziell so beeinflussen könnte, dass als Folge davon eine Verwechslungsgefahr begründet oder erhöht würde. Ist diese Frage zu bejahen, so liegt die potenzielle Konstellation des Kennzeichengebrauchs innerhalb des Sperrbereichs des älteren Kennzeicheninhabers. Obwohl sich die Konstellation noch nicht realisiert

[2055] Siehe vorne, Rn. 354, sowie das Flussdiagramm im Anhang.

[2056] Siehe vorne, Rn. 355, sowie das Flussdiagramm im Anhang.

hat, entspricht sie einer der Ausübungsmöglichkeiten des Ausschliesslichkeitsrechts und kann vom Berechtigten deshalb untersagt werden.[2057]

b) Zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus

508 Bei einem zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus stehen sich zwei Sperrbereiche gegenüber. Die Beurteilung hat losgelöst von einer konkreten Verwendungssituation zu erfolgen und es ist der *potenzielle* Kennzeichengebrauch sowohl des älteren Kennzeicheninhabers als auch des Zweitbeanspruchers zu berücksichtigen. Um zu beurteilen, ob ein externer Umstand bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist oder nicht, ist danach zu fragen, ob entweder der ältere Kennzeicheninhaber oder der Zweitbeansprucher durch eine Änderung ihres Kennzeichengebrauchs den betreffenden Umstand potenziell so beeinflussen könnten, dass als Folge davon eine Verwechslungsgefahr begründet oder erhöht würde. Ist diese Frage zu bejahen, so liegt die potenzielle Konstellation des Kennzeichengebrauchs innerhalb des Sperrbereichs des älteren Kennzeicheninhabers. Falls der betreffende externe Umstand aber durch den Kennzeichengebrauch der Beteiligten nicht beeinflusst wird, so gilt er in allen denkbaren Konstellationen des Zeichengebrauchs gleichermassen und kann somit berücksichtigt werden. Es handelt sich dann gewissermassen um eine *Rahmenbedingung* der Zeichenkollision.[2058]

509 Welcher Beurteilungsfokus bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr anzuwenden ist, hängt wiederum von der gesetzgeberischen Konzeption der Kennzeichenrechte ab:

a) Verhaltensnormen und Abwehrrechte

510 Infolge von deren Rechtsnatur ist bei *Verhaltensnormen* und *Abwehrrechten* im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden. Dabei sind keine externen Umstände normativ zu filtern – zu berücksichtigen sind stets sämtliche Umstände des konkreten Einzelfalls. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Verletzungs- oder (ausnahmsweise) eine Bestandesklage zu beurteilen ist. Der Streitgegenstand hat bei Verhaltensnormen und Abwehrrechten demnach keinen Einfluss auf den anzuwendenden Beurteilungsfokus.[2059]

2057 Siehe vorne, Rn. 363 ff.

2058 Siehe vorne, Rn. 367 ff.

2059 Siehe vorne, Rn. 359, sowie das Flussdiagramm im Anhang.

b) Ausschliesslichkeitsrechte

511 Bei den *Ausschliesslichkeitsrechten* ist zu differenzieren: Im Rahmen von *verwaltungsrechtlichen Registerverfahren* und *zivilrechtlichen Bestandesklagen* sind im hier interessierenden Kontext jeweils Bestand und Umfang von zwei Kennzeichenrechten zu beurteilen. Da sich somit zwei Sperrbereiche gegenüberstehen, ist ein *zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus* anzuwenden.[2060]

512 Demgegenüber steht bei *zivilrechtlichen Verletzungsklagen* die Verletzung des Sperrbereichs des Ausschliesslichkeitsrechts des Kennzeicheninhabers durch den konkreten Kennzeichengebrauch des Zweitbeanspruchers zur Beurteilung. Die geltend gemachte Verletzung manifestiert sich stets im Gebrauch eines potenziell verwechselbaren Kennzeichens. Dies impliziert einen *einseitig abstrakten Beurteilungsfokus*.[2061]

513 9. Im Unterschied zur Rechtsnatur der Kennzeichenrechte sowie zum Streitgegenstand einer Zeichenkollision wirkt sich der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr *massgebende Zeitpunkt* nicht direkt auf die zu berücksichtigenden externen Umstände aus. Da externe Umstände jedoch nur zu bestimmten Zeitpunkten gegeben sein können, wird die Frage der relevanten externen Umstände im Ergebnis auch vom massgebenden Zeitpunkt beeinflusst. Es ist zwischen Kennzeichen von Rechtssubjekten und Kennzeichen von Produkten zu differenzieren:

a) Kennzeichen von Rechtssubjekten

514 Bei Firmen und Namen liegt der Schwerpunkt des Rechtsschutzes auf der Persönlichkeit des Rechtssubjekts. Innerhalb des zeitlichen Schutzumfangs dieser Kennzeichenrechte besteht der Rechtsschutz unabhängig von einem zeitlichen Erfordernis: Weder dem Firmen- noch dem Namensrecht lässt sich ein bestimmter Zeitpunkt entnehmen, der einen Einfluss auf die im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Umstände hätte.[2062]

b) Kennzeichen von Produkten

515 Bei Marken stellt sich die Frage, ob die Verwechslungsgefahr nach dem marken- oder lauterkeitsrechtlichen Schutz vor *(pre sale confusion)*, beim oder nach dem Kauf *(post sale confusion)* gegeben sein muss. Es ist nach

[2060] Siehe vorne, Rn. 372 und Rn. 374 f., sowie das Flussdiagramm im Anhang

[2061] Siehe vorne, Rn. 376, sowie das Flussdiagramm im Anhang.

[2062] Siehe vorne, Rn. 379.

dem anzuwendenden Beurteilungsfokus zu differenzieren: Sowohl bei einem *zweiseitig abstrakten Beurteilungsfokus* als auch bei einem *einseitig abstrakten* oder *konkreten Beurteilungsfokus* spielt es zwar im Ergebnis keine Rolle, ob die Verwechslungsgefahr vor, beim oder nach dem Kaufzeitpunkt auftritt. Unterschiedlich fällt indes die Begründung aus: Im ersten Fall sind die externen Umstände, die eine Verwechslungsgefahr zum Kaufzeitpunkt ausschliessen könnten, ohnehin normativ auszublenden, weshalb sich die Frage nach dem massgebenden Zeitpunkt gar nicht erst stellt. Die Beurteilung, ob dem Zweitbeansprucher ein Sperrbereich gewährt werden soll oder nicht, hat losgelöst von einer konkreten Gebrauchssituation zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen. Im zweiten Fall ist die Verwechslungsgefahr ausserhalb des Kaufzeitpunkts ebenfalls zu beachten, weil die Schutzzwecke des Marken- und Lauterkeitsrechts auch vor oder nach dem Erwerb der Produkte beeinträchtigt werden können, insbesondere weil nicht nur *aktuelle*, sondern auch *potenzielle* Abnehmer einer Verwechslungsgefahr unterliegen können.[2063]

Bestimmung der rechtlich relevanten Umstände im Besonderen

10. Für das Markenrecht lässt sich Folgendes festhalten:

a) Schutzobjekt und Schutzumfang

Im Markenrecht wird der Schutz über ein öffentliches Register gewährt und definiert – es handelt sich um ein *Registerrecht*. Da es sich beim Markenrecht zudem um ein *Immaterialgüterrecht* handelt, bestimmt sich das *Schutzobjekt* – unter Vorbehalt von Spezialfällen – ausschliesslich nach dem Registereintrag: Geschützt wird die im Markenregister eingetragene Marke. Auch der *Schutzumfang* bestimmt sich im Markenrecht weitgehend – aber nicht ausschliesslich – nach dem Registereintrag. Es gilt der Grundsatz der *Hinterlegungspriorität*.[2064] 516

b) Beurteilungsgrundlage

Da es sich beim Markenrecht um ein *Registerrecht* handelt, bestimmt sich die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebende Beurteilungsgrundlage bei einer im Markenregister eingetragenen Marke nach deren Registereintrag. Ausnahmen von diesem Grundsatz bilden einzig die *notorisch bekannte Marke*, die auch ohne Registereintrag geschützt ist, 517

[2063] Siehe vorne, Rn. 384 ff.

[2064] Siehe vorne, Rn. 411 ff., sowie die Tabelle im Anhang.

sowie die *berühmte Marke*, deren Schutz sich über den Registereintrag hinaus auf alle Arten von Waren und Dienstleistungen erstreckt.

518 Im *Widerspruchsverfahren* sowie im Rahmen von *negativen Bestandesklagen* bestimmen sich Kennzeichen und beanspruchte Waren und Dienstleistungen sowohl für die ältere als auch für die jüngere Marke nach dem Registereintrag. Dasselbe gilt für *positive Bestandesklagen*, die sich gegen eine im Register eingetragene Marke richten. Bei *Verletzungsklagen* ist der Registereintrag für die Bestimmung der Marke und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedoch nur für die ältere Marke massgebend, wohingegen aufseiten der jüngeren Marke auf den tatsächlichen oder drohenden Gebrauch abzustellen ist.[2065]

c) Beurteilungsfokus

519 Die schutzrechtsimmanenten Beurteilungskriterien *Zeichenähnlichkeit*, *Produktähnlichkeit* und *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* sind im Rahmen einer Markenkollision stets zu berücksichtigen. Da es sich beim Markenrecht um ein Immaterialgüterrecht und somit um ein Ausschliesslichkeitsrecht handelt, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sodann ein abstrakter Beurteilungsfokus einzunehmen. Dem Markeninhaber wird ein Sperrbereich zugestanden, innerhalb dem er von einer *Entwicklungsbegünstigung* profitiert. Die externen Umstände sind bei einer Markenkollision teilweise normativ zu filtern. Welche Umstände zu berücksichtigen sind, hängt vom Streitgegenstand ab: Im *Widerspruchsverfahren* sowie bei *Bestandesklagen* ist ein *zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus* anzuwenden, wohingegen bei *Verletzungsklagen* ein *einseitig abstrakter Beurteilungsfokus* gelten muss. Externe Umstände, die bei Anwendung eines abstrakten Beurteilungsfokus eigentlich ausser Betracht fallen würden, können aber immerhin dann berücksichtigt werden, wenn sie sich rein *gefahrerhöhend* auswirken.[2066]

11. Für das Firmenrecht lässt sich Folgendes festhalten:

a) Schutzobjekt und Schutzumfang

520 Bei dem im Identitätsbereich gewährten *Immaterialgüterrecht* bestimmt sich das *Schutzobjekt* des Firmenrechts – die Firma als Kennzeichen – ausschliesslich nach dem Registereintrag. Auch für die Bestimmung des *Schutzumfangs* ist diesbezüglich weitgehend – aber nicht ausschliess-

[2065] Siehe vorne, Rn. 416 ff., sowie die Tabelle im Anhang.

[2066] Siehe vorne, Rn. 420 ff., sowie die Tabelle und das Flussdiagramm im Anhang.

lich – auf den Registereintrag abzustellen. Es gilt der Grundsatz der *Eintragungspriorität*.[2067]

Bei dem im Verwechslungsbereich anerkannten *Persönlichkeitsrecht* bestimmt sich das *Schutzobjekt* hingegen nur insofern aus dem Registereintrag, als damit der Teilbereich der Persönlichkeit des Firmenträgers definiert wird, dem von der Rechtsordnung Schutz gewährt wird. Der Registereintrag ist für die Bestimmung des Schutzobjekts also *notwendig*, nicht aber *hinreichend*. Der *Schutzumfang* des Persönlichkeitsrechts ergibt sich insofern anhand des Registereintrags, als die gesetzgeberische Konzeption auf die im Register erfassten Parameter abstellt: Der sachliche Schutzumfang ergibt sich auch im Verwechslungsbereich insofern aus dem Registereintrag, als es um die Bestimmung der Firma und deren *Registervariablen* geht. Demgegenüber knüpft Art. 956 Abs. 2 OR weder die *Priorität* noch den *örtlichen Schutzumfang* an die Registrierung der Firma, sondern vielmehr an eine *konkrete Beeinträchtigung*. Diesbezüglich ist also nicht auf den Handelsregistereintrag, sondern auf die *tatsächliche Gebrauchslage* abzustellen. Es gilt der Grundsatz der *Gebrauchspriorität*.[2068] 521

b) Beurteilungsgrundlage

Da es sich beim Firmenrecht um ein *Registerrecht* handelt, bestimmt sich die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebende Beurteilungsgrundlage sowohl für das immaterialgüterrechtliche als auch für das persönlichkeitsrechtliche Teilrecht nach dem Registereintrag. 522

Präzisierend ist nach dem *Streitgegenstand* zu differenzieren: Im *Eintragungsverfahren* sind die im Handelsregister eingetragenen bzw. angemeldeten Formen der beiden Firmen heranzuziehen. Demgegenüber ist im *Verletzungsverfahren* aufseiten der jüngeren Firma grundsätzlich der tatsächliche oder drohende Gebrauch des Zeichens massgebend. Soll der Zweitbeansprucher indes über eine Leistungsklage zur Mitteilung einer Firmenänderung an das Handelsregisteramt innerhalb einer bestimmten Frist verpflichtet werden, so ist für die Beurteilung dieses Antrags auch für die jüngere Firma auf den betreffenden Registereintrag abzustellen.[2069] 523

[2067] Siehe vorne, Rn. 435 ff., sowie die Tabelle im Anhang.

[2068] Siehe vorne, Rn. 439 ff., sowie die Tabelle im Anhang.

[2069] Siehe vorne, Rn. 443 ff., sowie die Tabelle im Anhang.

c) Beurteilungsfokus

524 Zur Bestimmung der relevanten externen Umstände ist nach dem Streitgegenstand zu differenzieren: Im *Eintragungsverfahren* wird nicht die *Verwechselbarkeit*, sondern lediglich die *Identität* zweier Firmen geprüft. Das im Identitätsbereich betroffene immaterialgüterrechtliche Teilrecht erfordert aber insofern eine *abstrakte* Prüfung der Identität, als diese unabhängig von einer Beeinträchtigung des Rechtssubjekts sowie auch unabhängig von einer Verwechslungsgefahr erfolgen muss. Dasselbe gilt für die Beurteilung der Identität bei *Verletzungsklagen*. Bei Verletzungsklagen gegen eine potenziell verwechselbare Firma ist demgegenüber das persönlichkeitsrechtliche Teilrecht betroffen: Es ist zu prüfen, ob der Firmenträger durch den Kennzeichengebrauch des Zweitbeanspruchers in seinen Interessen beeinträchtigt und damit in seiner Persönlichkeit verletzt wird. Diese Ausgangslage verlangt nach einem *konkreten Beurteilungsfokus.* Die schutzrechtsimmanenten Beurteilungskriterien *Zeichenähnlichkeit* und *Kennzeichnungskraft der älteren Firma* sind sodann ohnehin stets zu berücksichtigen.

525 Zu beachten ist, dass eine Interessenbeeinträchtigung und damit eine Persönlichkeitsverletzung des Firmenträgers auch gegeben sein kann, wenn eine Verwechslungsgefahr erst aufgrund einer zukünftigen Entwicklung, die entweder *naheliegend* oder aufgrund konkreter Anhaltspunkte bereits *absehbar* ist, bejaht werden kann *(nächstliegendes Entwicklungsstadium)*. Davon zu unterscheiden sind hingegen Fälle, in denen Firmenträger ihre Geschäftstätigkeit in einer Weise ausdehnen, die weder naheliegend noch absehbar ist. In solchen Fällen liegt es am Firmenträger, für eine hinreichende Abgrenzung gegenüber im neuen Geschäftsfeld bereits bestehenden Firmen zu sorgen.[2070]

12. Für das Namensrecht lässt sich Folgendes festhalten:

a) Schutzobjekt und Schutzumfang

526 Beim *Schutzobjekt* des Namensrechts handelt es sich um die Persönlichkeit des Namensträgers, die im Namen ihren Ausdruck findet. Das Namensrecht besteht unabhängig von einem Registereintrag und gehört damit zu den *Gebrauchsrechten*. Der *Schutzumfang* bestimmt sich somit nicht nach einem Registereintrag, sondern nach dem konkreten Gebrauch des Namens. Insbesondere auch die *Priorität* richtet sich nach der Ingebrauchnahme des Zeichens im Rechtsverkehr bzw. bei fehlender Unterscheidungskraft nach

[2070] Siehe vorne, Rn. 449 ff., sowie die Tabelle und das Flussdiagramm im Anhang.

dem Erwerb der notwendigen Unterscheidungskraft. Es gilt der Grundsatz der *Gebrauchspriorität.*[2071]

b) Beurteilungsgrundlage

Als Beurteilungsgrundlage für die Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Namen so heranzuziehen, wie sie im Verkehr auch tatsächlich gebraucht werden. Dies gilt in rein namensrechtlichen Zeichenkonflikten sowohl für den älteren als auch den jüngeren Namen sowie auch unabhängig davon, ob eine Verletzungs- oder Bestandesklage zur Beurteilung steht.[2072] 527

c) Beurteilungsfokus

Da es sich beim Namensrecht um ein Persönlichkeitsrecht und damit um ein Abwehrrecht handelt, kann der Schutz nur in Anspruch genommen werden, wenn der Namensträger durch den Kennzeichengebrauch eines Dritten in seinen rechtlich schützenswerten Interessen beeinträchtigt und damit in seiner Persönlichkeit verletzt wird. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist demnach – ungeachtet des Streitgegenstands – ein *konkreter Beurteilungsfokus* anzuwenden. Zudem sind die schutzrechtsimmanenten Kriterien *Zeichenähnlichkeit* und *Kennzeichnungskraft des älteren Namens* stets zu berücksichtigen. 528

Analog dem Firmenrecht ist auch im Namensrecht zu beachten, dass das *nächstliegende Entwicklungsstadium* in die konkrete Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinzubeziehen ist. Dehnt jedoch ein Namensträger seine Geschäftstätigkeit nachträglich in nicht naheliegender oder absehbarer Weise aus, so muss er darum besorgt sein, dass es zu keinen Verwechslungen mit anderen, im neuen Geschäftsfeld bereits bestehenden Kennzeichen kommt.[2073] 529

13. Für das Lauterkeitsrecht lässt sich Folgendes festhalten:

a) Kein individuelles Schutzobjekt

Im Unterschied zu den übrigen Kennzeichenrechten ordnet das Lauterkeitsrecht den Rechtssubjekten keine Rechtsobjekte in absoluter Weise zu. Es handelt sich vielmehr um relative Rechte, die erst bei Verletzung einer objektiven Verhaltensnorm entstehen und sich ausschliesslich gegen den Verletzer richten. Demzufolge lässt sich für das Lauterkeitsrecht kein der Individualisierung zugängliches Schutzobjekt mit einem bestimmten 530

[2071] Siehe vorne, Rn. 460, sowie die Tabelle im Anhang.

[2072] Siehe vorne, Rn. 461 f., sowie die Tabelle im Anhang.

[2073] Siehe vorne, Rn. 463 ff., sowie die Tabelle und das Flussdiagramm im Anhang.

Schutzumfang ausmachen. Geschützt wird vielmehr der Wettbewerb als *Universalrechtsgut*. Ausschlaggebend für den Anwendungsbereich der Rechtsnorm in sachlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht ist die *tatsächliche Gebrauchslage*. Es gilt der Grundsatz der *Gebrauchspriorität*.[2074]

b) Beurteilungsgrundlage

531 *Beurteilungsgrundlage* für die Prüfung der Verwechslungsgefahr bildet im Lauterkeitsrecht stets die tatsächliche Erscheinung der beiden Kennzeichen. Die Kennzeichen sind so heranzuziehen, wie sie im Verkehr gebraucht werden.[2075]

c) Beurteilungsfokus

532 Mangels einer vordefinierten Rechtsposition ist die Unterscheidung zwischen *schutzrechtsimmanenten Faktoren* und *externen Umständen* für das Lauterkeitsrecht abzulehnen. Immerhin kann aber festgehalten werden, dass die *Zeichenähnlichkeit* als eigentlicher Kern der Verwechslungsprüfung auch im Lauterkeitsrecht stets zu berücksichtigen ist. Im Übrigen ist jeweils danach zu fragen, ob die vom Gesetzgeber zum Schutz des Wettbewerbs aufgestellten Verhaltensnormen durch das konkrete Verhalten eines Rechtssubjekts verletzt werden oder nicht. Relevant ist jedes Verhalten, das objektiv geeignet ist, den Wettbewerb zu beeinflussen. Diese Ausgangslage verlangt nach einem *konkreten Beurteilungsfokus*.[2076]

Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr?

533 14. Alle vier Kennzeichenrechte regeln – wenn auch mit unterschiedlichen Schutzzwecken – dieselbe Problematik: Letztlich geht es stets darum, ob sich zwei Kennzeichen derart ähnlich sind, dass beim Publikum eine Gefahr von Fehlvorstellungen besteht. Da es sich hierbei jedoch nicht um ein rein tatsächliches Phänomen, sondern um eine Rechtsfrage handelt, kann die Beurteilung der Frage je nach der gesetzgeberischen Konzeption des jeweiligen Kennzeichenrechts anders ausfallen.

534 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind zwischen den Kennzeichenrechten Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellbar. Während sich die *Zeichenähnlichkeit* und der *Charakter* der Verwechslungsgefahr bei allen Kennzeichenrechten gleich bleibt, zeigen sich beim zur Beurteilung ange-

[2074] Siehe vorne, Rn. 468 f., sowie die Tabelle im Anhang.

[2075] Siehe vorne, Rn. 470, sowie die Tabelle im Anhang.

[2076] Siehe vorne, Rn. 471 ff., sowie die Tabelle und das Flussdiagramm im Anhang.

wandten *Massstab* erste Unterschiede. Die Untersuchung zeigte zudem, dass auch bei der massgebenden *Beurteilungsgrundlage* sowie beim *Beurteilungsfokus* signifikante Unterschiede festzustellen sind.

In diesem Sinne lässt sich auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts ver- 535
stehen: Das Bundesgericht unterscheidet jeweils zwischen dem *Begriff* und der *Beurteilung* der Verwechslungsgefahr. Der Begriff der Verwechslungsgefahr kann als Ergebnis von deren Beurteilung verstanden werden und ist auf einer hohen Abstraktionsebene bei allen Kennzeichenrechten gleich zu umschreiben: eine Gefahr von Fehlvorstellungen. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat demgegenüber bei allen Kennzeichenrechten nach den sich aus der gesetzgeberischen Konzeption ergebenden, teilweise unterschiedlichen Gesichtspunkten zu erfolgen.[2077]

Abschliessende Bemerkungen

15. Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um ein überaus komplexes Gebil- 536
de.[2078] Die Komplexität lässt sich insbesondere auch zurückführen auf die *«zersplitterten Regelungsregimes»*,[2079] die eine Verwechslungsgefahr erfordern und die Frage jeweils aus ihrer eigenen Optik normieren. Vor diesem Hintergrund ist es von grosser Wichtigkeit, im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr streng nach den verschiedenen Rechtsquellen zu differenzieren und die jeweiligen Eigenheiten zu beachten. Mit der vorliegenden Untersuchung wurde versucht, den Rechtsanwendern ein Raster bereitzustellen, welches bei dieser anspruchsvollen Aufgabe als Orientierungshilfe dienen soll. Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall rechtlich *relevanten* Umstände sollen so leichter bestimmt werden können.[2080] Anhand des allgemeingültigen Rasters sollen Entscheide zur Verwechslungsgefahr besser vergleichbar und kategorisierbar werden und infolgedessen auch eher vorhergesehen werden können.[2081] Der eingangs erwähnten und oft monierten Aleatorik bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann so entgegengewirkt werden.

2077 Siehe vorne, Rn. 478 ff.

2078 Hacker, Kommentar Ströbele et al., N 22 zu § 9 MarkenG.

2079 Baudenbacher/Caspers, Kommentar Baudenbacher, N 9 zu Art. 3 lit. d UWG.

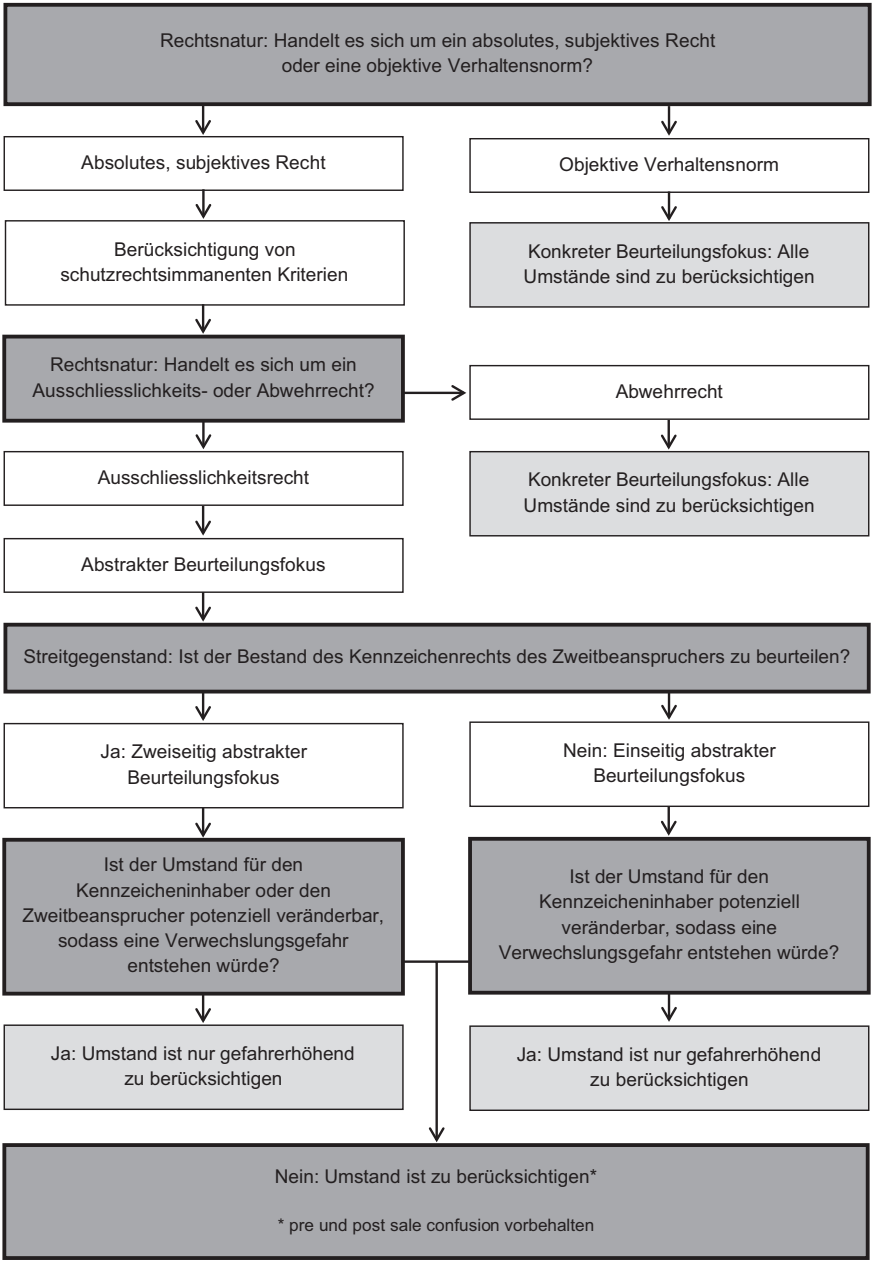
2080 Insofern ist die Formulierung des EuGH und BGH, wonach bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jeweils alle *relevanten* Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen seien, durchaus zutreffend. Siehe hierzu vorne, Fn. 1082, Fn. 1600, und Fn. 1792; siehe zudem EUIPO-Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 6, Ziff. 4.

2081 Mit demselben Wunsch Hilti, SIWR III/2, Rn. 325 f.

	Markenrecht	Firmenrecht	Namensrecht	Lauterkeitsrecht
Kennzeichnungs-gegenstand	Produkte (Waren oder Dienstleistungen)	Rechtssubjekte	Rechtssubjekte	--
Schutzobjekt/Schutzgut	Marke	Identitätsbereich: Firma	Persönlichkeit des Namensträgers	Wettbewerb*
		Verwechslungsbereich: Persönlichkeit des Firmenträgers		
Objektives/subjektives Recht	Subjektives Recht	Subjektives Recht	Subjektives Recht	Subjektive Rechte
Absolutes/relatives Recht	Absolutes Recht	Absolutes Recht	Absolutes Recht	Relative Rechte
Sachenrecht/ Immaterialgüterrecht/ Persönlichkeitsrecht	Immaterialgüterrecht	Identitätsbereich: Immaterialgüterrecht	Persönlichkeitsrecht	--
		Verwechslungsbereich: Persönlichkeitsrecht		
Ausschliesslichkeitsrecht/ Abwehrrecht	Ausschliesslichkeitsrecht	Identitätsbereich: Ausschliesslichkeitsrecht	Abwehrrecht	--
		Verwechslungsbereich: Abwehrrecht		
Registerrecht/ Gebrauchsrecht	Registerrecht	Registerrecht	Gebrauchsrecht	--
Beurteilungsgrundlage	Widerspruchsverfahren: Registereinträge	Eintragungsverfahren: Registereinträge**	Tatsächlicher oder drohender Gebrauch	Tatsächlicher oder drohender Gebrauch
	Bestandesklagen: Registereinträge	Verletzungsklagen: – Ältere Firma: Registereintrag – Jüngere Firma: Tatsächlicher oder drohender Gebrauch bzw. Registereintrag (bei Antrag auf Verpflichtung zur Mitteilung einer Firmenänderung)		
	Verletzungsklagen: – Ältere Marke: Registereintrag – Jüngere Marke: Tatsächlicher oder drohender Gebrauch			

	Markenrecht	Firmenrecht	Namensrecht	Lauterkeitsrecht
Beurteilungsfokus	Widerspruchsverfahren: Zweiseitig abstrakt	Eintragungsverfahren: Abstrakt**	Konkret	Konkret
	Bestandesklagen: Zweiseitig abstrakt	Verletzungsklagen: Abstrakt** (Identitätsbereich) oder konkret (Verwechslungsbereich)		
	Verletzungsklagen: Einseitig abstrakt			
Schutzrechtsimmanente Kriterien	Zeichenähnlichkeit, Produktähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der älteren Marke	Zeichenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der älteren Firma	Zeichenähnlichkeit, Kennzeichnungs-kraft des älteren Namens	--
Priorität	Registerpriorität	Identitätsbereich: Registerpriorität	Gebrauchspriorität	Gebrauchspriorität
		Verwechslungsbereich: Gebrauchspriorität		
Örtlicher Schutzumfang	Schweizweit	Identitätsbereich: – EIU: Eintragungsort gemäss Register – Handelsgesellschaften und Genossenschaften: Schweizweit	Gemäss tatsächlichem Gebrauch	Gemäss tatsächlichem Gebrauch
		Verwechslungsbereich: Gemäss tatsächlichem Gebrauch		

* = Es handelt sich nicht um individuelles Schutzobjekt, sondern um ein Universalrechtsgut
** = kein Anwendungsfall der Verwechslungsgefahr


Rechtsnatur: Handelt es sich um ein absolutes, subjektives Recht oder eine objektive Verhaltensnorm?
Absolutes, subjektives Recht
Objektive Verhaltensnorm
Berücksichtigung von schutzrechtsimmanenten Kriterien
Konkreter Beurteilungsfokus: Alle Umstände sind zu berücksichtigen
Rechtsnatur: Handelt es sich um ein Ausschliesslichkeits- oder Abwehrrecht?
Abwehrrecht
Ausschliesslichkeitsrecht
Konkreter Beurteilungsfokus: Alle Umstände sind zu berücksichtigen
Abstrakter Beurteilungsfokus
Streitgegenstand: Ist der Bestand des Kennzeichenrechts des Zweitbeanspruchers zu beurteilen?
Ja: Zweiseitig abstrakter Beurteilungsfokus
Nein: Einseitig abstrakter Beurteilungsfokus
Ist der Umstand für den Kennzeicheninhaber oder den Zweitbeansprucher potenziell veränderbar, sodass eine Verwechslungsgefahr entstehen würde?
Ist der Umstand für den Kennzeicheninhaber potenziell veränderbar, sodass eine Verwechslungsgefahr entstehen würde?
Ja: Umstand ist nur gefahrerhöhend zu berücksichtigen
Ja: Umstand ist nur gefahrerhöhend zu berücksichtigen
Nein: Umstand ist zu berücksichtigen*
* pre und post sale confusion vorbehalten

Sachregister

Die nachfolgenden Verweise beziehen sich auf die Randnummern in dieser Arbeit. Wo sich die Verweise ausnahmsweise auf Fussnoten beziehen, ist dies mit *«Fn.»* gekennzeichnet.

A

Abstandslehre 263
Änderung der Beteiligungsverhältnisse *siehe Firma (Unübertragbarkeit)*
Argumentum a minori ad maius 94 f., Fn. 492
Aufmerksamkeit des Publikums *siehe externe Umstände*
Auskunftsbegehren 1018
Auslegungselemente 106 ff.
Ausstattung *siehe externe Umstände*

B

Begleitumstände *siehe externe Umstände*
Betrieb *siehe Unternehmen*
Beurteilungsfokus **217 ff.**, 228, 339, 489, 499 ff., 534
– bei Verhaltensnormen **350**, 501
– bei absoluten Rechten 351 ff.
– bei Abwehrrechten 353
– bei Ausschliesslichkeitsrechten 354 ff.
– einseitig abstrakt **363 ff.**, 507
– zweiseitig abstrakt **367 ff.**, 508
Beurteilungsgrundlage **217 ff.**, 228, 337 f., 357, 489, 498, 534
Bewegliches System *siehe Wechselwirkung der Kriterien*
Botschaft *«Ersatz für»* 176, 322
Botschaft *«gleich gut wie»* *siehe Botschaft «Ersatz für»*
Branchennähe der Parteien *siehe externe Umstände*
Branchenprinzip *siehe Spezialitätsprinzip*
Branchenusanz *siehe externe Umstände*
Brand loyalty 292

D

Demoskopische Gutachten 191
Disclaimer *siehe externe Umstände*
Doppelidentität Fn. 183, Fn. 1082, Fn. 1736, 422, Fn. 1798
Doppelrecht *siehe dualistische Theorie*
Domainname Fn. 38, 68, **394 ff.**
Dualistische Theorie 143 ff., Fn. 673

E

Eigentumsgarantie 65, 346
Einrede älterer Drittzeichen 262
Eintragungsnorm 432
Eintragungsprinzip 331
Enseigne Fn. 33
Entwicklungsbegünstigung 347, 456, 504, 519
Erfahrungssätze Fn. 927, Fn. 932
Exportmarke Fn. 909, 233
Externe Umstände 184, 220 ff.
– Aufmerksamkeit des Publikums 237, 283 ff., 298, **303 ff.**, 314, 392, 425
– Ausstattung der Produkte 237, **294 ff.**, 474
– Begriff **222**, 352, 491
– Branchennähe der Parteien 179 f., 238 ff., 254, **273 f.**, Fn. 1906, 458, 465, 473
– Branchenusanzen 235, 267, **324 f.**
– Disclaimer 233, 235, **322 f.**, 366, 369, 403 ff., 427, 431 f., 474
– Existenz von Drittzeichen 260 ff.
– Fortwirkung einer früheren Kennzeichenkollision 265
– Geografische Nähe der Parteien 238 ff., **271 f.**, 442, Fn. 1906, 458, 465, 473

– Kennzeichnungskraft der Kennzeichen **181 ff.**, 221, 235, 237, 254, 256 f., Fn. 1319, Fn. 1325, 311, 319, 335, 351, 420, 454, 464, 471, 490, 502, 519, 524, 528
– Koexistenz der Kennzeichen 258 f.
– Preis der Produkte 233, 235, 347, 355, Fn. 1806, 426, 431, 474
– Produktähnlichkeit **179 f.**, Fn. 866, 221, 254, 279 f., 317, 351, 399, 420, 473, 490, 502, 519
– Produktarten 235, **281 ff.**, 474
– Produktpräsentation am Verkaufspunkt **320 f.**, 474
– Qualität der Produkte 300, 431
– Sprachkenntnisse des Publikums **307**, 369, 425
– Verhalten der Parteien 275
– Verhalten des Publikums 235, **308**
– Vertriebsweg 235, **313 ff.**, 326, 347, 365, 369, Fn. 1806, 431, 474
– Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers **266 ff.**, 325, 458
– Werbung 237, **318 f.**, 401 ff., 474
– Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien **276 f.**, 465, 473
– Wissen des Publikums 237, **309 ff.**, 465

Existenz von Drittzeichen *siehe externe Umstände*

F

Feststellungsklage
– im Firmenrecht 207
– im Markenrecht 203
– im Namensrecht 205 f.

Firma
– Begriff 17 ff., **33**
– Unübertragbarkeit 90 ff., 146

Firmeneinheit 20, 35, **81**, 146
Firmengebrauchspflicht 23, 75, **82 ff.**, 146
Firmenknappheit 153
Firmenmässiger Gebrauch Fn. 608
Firmenobligatorium 80, 96, 146

Firmenrecht
– Beurteilungsfokus **449 ff.**, 524 f.
– Beurteilungsgrundlage **443 ff.**, 522 f.
– Firmennamensrecht **74 ff.**, 126
– Firmenordnungsrecht **74 ff.**, 126, 437
– Firmenpolizeirecht Fn. 374
– Gesetzesrevision 155 ff.
– grammatikalische Auslegung 107 ff.
– historische Auslegung 116 ff.
– Immaterialgüterrecht im Identitätsbereich **133 ff.**, 435 ff., 484
– monistisches Recht sui generis **130 ff.**, 484
– Persönlichkeitsrecht im Verwechslungsbereich **136 ff.**, 439 ff., 484
– Praktikabilität 150 ff.
– Rechtsnatur 72 ff., 433, 484
– Schutzlücke 157
– Schutzobjekt **434 ff.**, 520 f.
– Schutzumfang **434 ff.**, 522 f.
– Schutzzweck 26, **44 ff.**
– systematische Auslegung 111 ff.
– teleologische Auslegung 123 ff., Fn. 2038
– Verklammerung der Teilrechte 147, 433
– Wesen 72
– Zweiteilung der Interessenssphären 44 ff., 75, 87, 124, 151
– Zweiteilung des Schutzbereichs 130 ff.

Firmenwahrheit 92 ff.
Firmenzwang *siehe Firmenobligatorium*
Fortwirkung einer früheren Kennzeichenkollision *siehe externe Umstände*
Freihaltebedürfnis Fn. 1223
Funktion
– Begriff 41
– Identifikationsfunktion Fn. 395
– Individualisierungsfunktion 8, Fn. 395
– Namensfunktion 20, 23, **78 ff.**
– Publizitätsfunktion 330, 336
– Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion 43, 388, 421

G

Geografische Nähe der Parteien *siehe externe Umstände*
Geschäftsbezeichnung Fn. 34
Geschäft *siehe Unternehmen*
Gewerbe *siehe Unternehmen*

H

Haftungsverhältnisse Fn. 73
Handelsname Fn. 37, Fn. 1948, Fn. 1984
Herkunftsangabe Fn. 35

I

Initial interest confusion *siehe Verwechslungsgefahr (vor dem Kauf)*
Investmentgesellschaft mit festem Kapital 32
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 32

K

Karenzfrist *siehe Markenrecht (Gebrauchspflicht)*
Kennzeichen
– Begriff 8 ff.
Kennzeichenrecht 11 ff.
Kennzeichnungsgegenstand
– Abgrenzung Fn. 282
– Begriff 9
– der Firma 18 ff.
– doppelter Kennzeichnungsgegenstand 24
– primärer und sekundärer Kennzeichnungsgegenstand 24, 34, 38
Kennzeichnungsgewohnheiten *siehe externe Umstände (Branchenusanz)*
Kennzeichnungskraft *siehe externe Umstände*
Kennzeichnungsobjekt Fn. 282
Klagen
– Bestandesklagen **202 ff.**, 374 f.
– Firmen- und lauterkeitsrechtliche Bestandesklagen **207**, 452
– Markenrechtliche Bestandesklagen **203 f.**, 419, 428 f., 518 f.
– Namensrechtliche Bestandesklagen **205 f.**, 462, 527
– Verletzungsklagen **208**, 236, 376, 419, 430 ff., 448, 452 ff., 462, 466, 512, 518 f., 523 f., 527
Koexistenz der Kennzeichen *siehe externe Umstände*
Kognition
– im firmenrechtlichen Eintragungsverfahren 86 ff., 199, 450 f., Fn. 2038
– im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren 197
Kognitionsformel Fn. 445
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 32
Künstlicher Wirkungskreis Fn. 1564, 456, 473

L

Lauterkeitsrecht
– Beurteilungsfokus **471 ff.**, 532
– Beurteilungsgrundlage **470**, 531
– funktionaler Ansatz Fn. 945
– Rechtsnatur 163 ff., 467, 486
– Schutzobjekt 468 f., 471, 530
– Schutzumfang 471
– Schutzzweck 51 ff.
Leerübertragung *siehe Firma (Unübertragbarkeit)*
Leistungsklage *siehe Verletzungsklage*

M

Marke
– Begriff 14 ff.
– berühmte Marke 42, 176, Fn. 847, Fn. 882, Fn. 1540, Fn. 1722, 416, 418, Fn. 1788, 517
– durchgesetzte Marke Fn. 882, Fn. 968
– Farbmarke Fn. 1532, 407
– Garantiemarke Fn. 175

– geografische Marke Fn. 175
– Hörmarke 336, Fn. 1877
– notorisch bekannte Marke Fn. 882, Fn. 968, Fn. 1540, Fn. 1545, Fn. 1628, 416, Fn. 1782, 517
Markenrecht
– Beurteilungsfokus **420 ff.**, 519
– Beurteilungsgrundlage **416 ff.**, 517 f.
– Gebrauchspflicht Fn. 352, 83, 418, 422
– Rechtsnatur 69 ff., 410, 483
– Schutzobjekt **411 ff.**, 516
– Schutzumfang **411 ff.**, 516
– Schutzzweck 42 ff.
Marktgewöhnung Fn. 894, 257 f., Fn. 1055, 258 f., 261
Marktverwirrung 265
Massenartikel des täglichen Bedarfs 281, 284 ff., 304
Menschenwürde 65
Monistische Theorie 143 ff., Fn. 673, 433

N

Nachahmungsabsicht 188, 224, 328, 487, 494
Nächstliegendes Entwicklungsstadium 152, Fn. 1864, Fn. 1868, **457**, 465, 473, 525, 529
Name
– Anmassung 49, 162
– Begriff 36 ff.
– Bestreitung 49
– Führungspflicht 50
– Unabänderlichkeit 50
Namensrecht
– Beurteilungsfokus **463 ff.**, 528 f.
– Beurteilungsgrundlage **461 f.**, 527
– Rechtsnatur **159 ff.**, 459, 485
– Schutzobjekt **460**, 526
– Schutzumfang **460**, 526
– Schutzzweck 47 ff.
Natürlicher Wirkungskreis Fn. 1564, 456, 473
Negatorische Ansprüche Fn. 538
Nichtigkeitsklage
– im Firmenrecht 207
– im Markenrecht 203
– im Namensrecht 206

P

Persönlichkeit 65
Persönlichkeitsrechte
– Defensivcharakter 66
– Unübertragbarkeit 67
Post sale confusion *siehe Verwechslungsgefahr (nach dem Kauf)*
Pre sale confustion *siehe Verwechslungsgefahr (vor dem Kauf)*
Preis der Produkte *siehe externe Umstände*
Priorität 216, 334, 415, Fn. 1787, Fn. 1849, 438, 441, 460, 469, 477
Produktähnlichkeit *siehe externe Umstände*
Produktarten *siehe externe Umstände*
Produkte Fn. 55
Produktnachahmungen Fn. 1218
Produktpräsentation am Verkaufspunkt *siehe externe Umstände*

Q

Qualität der Produkte *siehe externe Umstände*
Quasi-Rechtspersönlichkeit 19

R

Rahmenbedingung der Zeichenkollision 368 ff., 425, 431, 508
Recht
– Abwehrrechte **66**, 344 ff., 359, 482, 503, 510
– Ausschliesslichkeitsrechte **66**, 344 ff., 360 f., 482, 504, 511 f.
– absolute Rechte **57 ff.**, 341 ff., 482, 502 ff.
– Gebrauchsrechte 68
– Herrschaftsrechte Fn. 315
– Immaterialgüterrechte **61 ff.**, 482
– objektives Recht 55
– Registerrechte 68

– relative Rechte **57 ff.**, 341 ff., 482
– Persönlichkeitsrechte **61 ff.**, 482
– Sachenrechte **61 ff.**, 482
– subjektive Rechte 55 f.
– Vermögensrechte 61 f.

Recht des Gleichnamigen 223, 253, 409
Rechtsformgruppe Fn. 458, Fn. 1850
Rechtseinheit
– Begriff Fn. 67 f.
– selbstständige und unselbstständige Rechtseinheiten Fn. 119

Rechtsgut Fn. 282
Rechtsmissbrauchsverbot Fn. 1055
Rechtsobjekt 63, Fn. 774, 212, 482
Rechtssubjekt Fn. 42
Registersperre Fn. 980
Registervariable 214, 336, 412, 440, 446 f., 497
Registrierung von Kennzeichen **329 ff.**, 495 ff.
Relative Ausschlussgründe 196 f.
Relevante Umstände Fn. 1082
Reparatorische Ansprüche Fn. 538, 208
Reverse confusion Fn. 807
Rufausbeutung 138, 176, 393, 432
Rufbeeinträchtigung 138, 393

S

Sammelrechte *siehe dualistische Theorie*
Schonfrist *siehe Markenrecht (Gebrauchspflicht)*
Schuldrechtliche Gestattung *siehe Firma (Unübertragbarkeit)*
Schutzgut Fn. 774
Schutzobjekt Fn. 774, **212 ff.**, 219, 332 ff., 488
Schutzrechtsimmanente Faktoren 184, 220 ff., 490, 502
Schutzumfang 212 ff., 332 ff., 488, 497
Schutzwirkung Fn. 1023
Schutzzweck 41 ff.
Seinsfunktion 34, Fn. 173
Selbständigkeitspostulat 481
Serienzeichen 173
Sollensfunktion 34, Fn. 173
Sperrbereich 66, 346 ff., 355 f., 362 ff., 424, 430 ff., 441, 456, 504, 507 ff.
Spezialitätsprinzip 152, 180, 242 f., 399, 454, 464, 477
Sprachkenntnisse des Publikums *siehe externe Umstände*
Streitgegenstand **357 ff.**, 424 ff., 450 ff., 506 ff.

T

Teleologische Reduktion 88, Fn. 451
Typosquatting 314

U

Übertragung bei Geschäftsübernahme *siehe Firma (Unübertragbarkeit)*
Übertragungsklage
– im Firmenrecht 207
– im Markenrecht 204
– im Namensrecht 206

Umstrukturierung 90 f.
Unternehmen 22
Unternehmens-Identifikationsnummer Fn. 207, Fn. 411, 89, 96
Urteilspublikation 208

V

Verbot identischer Firmen 77, **85 ff.**, 125, 146
Verfahren
– Firmenrechtliches Eintragungsverfahren 199 f., 448, 450 f., 523 f.
– Markenrechtliches Widerspruchsverfahren 196 ff., 419, 424 ff., 518 f.
– Verwaltungsrechtliche Registerverfahren **195 ff.**, 372, 511
– Zivilrechtliche Verfahren **201 ff.**, 373 ff.

Verhalten der Parteien *siehe externe Umstände*

Verhalten des Publikums *siehe externe Umstände*
Verhaltensnormen **166 f.**, 341 ff., 359, 471 f., 501, 510, 530, 532
Verkehrskreise 283, 302 ff., 391, 477
Verletzungsklage 208
Verletzungsnorm 432
Verpackung 233, 235, 297, 326, 347, 407 ff., Fn. 1806, 427, 431
Vertriebsweg *siehe externe Umstände*
Verschulden 188, 268, 458
Verwässerung 261 ff.
Verwechslungsgefahr
– abstrakte Beurteilung **225 ff.**, 492 f.
– Arten 168 ff.
– Assoziative 175 f.
– Beurteilungskriterien 177 ff.
– Charakter **186 ff.**, 224, 253, 328, 409, 479, 487, 494, 534
– direkte Fn. 796
– einheitlicher Begriff 475 ff.
– Gefahrentatbestand **187**, 328, 479, 487, 494
– im engeren Sinne 170
– im weiteren Sinne 174
– indirekte Fn. 796
– konkrete Beurteilung **225 ff.**, 492 f.
– Massstab 479, 534
– mittelbare 172 f.
– nach dem Kauf **381 ff.**, 403 ff., 515
– normativer Tatbestand **189 ff.**, 328, 479, 487, 494
– objektiver Tatbestand **188**, 328, 458, 479, 487, 494
– Rechtsfrage 189 ff., 231, 478, 487
– unmittelbare 171
– vor dem Kauf **381 ff.**, 394 ff., 515
– Zeitpunkt **377 ff.**, 514 ff.
Verwirkung von Rechtsansprüchen 223, 253, 259, 264, 409

W

Wahlfreiheit des Zweitbeanspruchers *siehe externe Umstände*
Webseiteninhalt 321, 394 ff.
Wechselwirkung der Kriterien 185
Werbung *siehe externe Umstände*
Wettbewerb
– als Schutzgut 51 f., 163 ff., 193, 388, 468, 530
– als Universalrechtsgut 165, 193, 468, 530
– Dreidimensionalität 52 f.
Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien *siehe externe Umstände*
Wissen des Publikums *siehe externe Umstände*

Z

Zeichen Fn. 25
Zeichenähnlichkeit **178**, 221, 254, 319, 351, 420, 454, 464, 471, 477, 479, 490, 502, 519, 524, 528, 532, 534
Zuordnungsproblem 20
Zweigniederlassung 31

Das Kennzeichenrecht besteht im Wesentlichen aus dem Marken-, Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht. Diese Rechtsgebiete haben gemeinsam, dass sie den Schutz von Kennzeichen vor einer unzulässigen Beanspruchung durch Dritte bewirken. Im Zentrum steht dabei die Frage der Verwechslungsgefahr. An diesem Punkt setzt die vorliegende Dissertation an – untersucht werden die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevanten Umstände. Soll es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr etwa eine Rolle spielen, zu welchem Preis die mit den Kennzeichen versehenen Produkte vertrieben werden, oder in welcher Branche die betreffenden Unternehmen tätig sind?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden in einem ersten Schritt die rechtsdogmatischen Grundlagen der verschiedenen Kennzeichenrechte erarbeitet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rechtsnatur des Firmenrechts. In einem zweiten Schritt werden Umstände, welche die Verwechslungsgefahr beeinflussen können, erfasst und systematisiert. Ausgehend davon wird schliesslich für jedes Kennzeichenrecht einzeln hergeleitet, welche Umstände für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr rechtlich relevant sind. Die Arbeit stellt damit ein Raster bereit, das nicht nur als Grundlage für weitere wissenschaftliche Studien dienen, sondern auch die Beurteilung der Verwechslungsgefahr für die Praxis erleichtern soll. Der Fokus der Arbeit liegt auf dem schweizerischen Kennzeichenrecht, wobei punktuell und ohne Anspruch auf umfassende Bearbeitung auch auf ausländische Rechtsordnungen – insbesondere das europäische und deutsche Recht – Bezug genommen wird.

Dike Verlag, Zurich/St. Gallen
ISBN 978-3-03891-686-4
9 783038 916864

Nomos Verlag, Baden-Baden
ISBN 978-3-7560-1845-1
9 783756 018451

Facultas Verlag, Wien
ISBN 978-3-7089-2499-1
9 783708 924991