

4.3 Firmenrecht / Raisons de commerce

«MFC Merchant Bank S.A. / MFC Finanz GmbH»

Kantonsgericht Appenzell Innerrhoden vom 6. März 2007

OR 951. Über die Verwechselbarkeit von Firmen entscheidet das Gericht, wobei darauf abgestellt wird, ob im Erinnerungsbild einer normal unterscheidungsfähigen Person bei Anwendung der im Geschäftsverkehr üblichen Sorgfalt eine deutliche Unterscheidbarkeit vorliegt. Die Eintragung im Handelsregister entlastet weder firmen- noch lauterkeitsrechtlich (E. 7-8).

OR 951. Eine aus einem Akronym als prägendem Bestandteil (hier: «MFC») und einer Sachbezeichnung (hier: «Merchant Bank») gebildete Firma geniesst unabhängig von einer möglichen Verkehrsdurchsetzung aufgrund der Kennzeichnungskraft firmenrechtlichen Schutz gegen Firmen, die aus demselben Akronym und einer anderen Sachbezeichnung (hier: «MFC Finanz») gebildet sind (E. 9-12).

OR 951; MSchG 55. Wird ein Firmenbestandteil (hier: «MFC») über den firmenmässigen Gebrauch hinaus im Geschäftsverkehr verwendet, besteht ein Rechtsschutzinteresse an einer markenrechtlichen Prüfung (E. 14).

MSchG 3 I, 13, 55 I. Eingetragene Marken, die aus Akronymen bestehen (hier: «MFC»), sind grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Aufgrund von Ähnlichkeit bzw. Teilidentität der Zeichen (hier: «MFC» bzw. «MFC Merchant Bank» und «MFC Finanz») und teilweiser Identität der Dienstleistungen (hier: Finanzdienstleistungen) besteht Verwechslungsgefahr, die zusätzlich durch die grafische Gestaltung (hier: Hervorhebung in Farbe und Schriftgrösse) erhöht wird (E. 16).

MSchG 3, 13. Im Markenrecht gilt die sog. Abstandslehre, wonach die Inhaberin einer Marke grundsätzlich nicht verlangen kann, dass ihr ein grösserer Schutzbereich zugestanden wird als derjenige, den sie selbst gegenüber anderen, älteren Zeichen beobachtet hat (E. 17).

UWG 1, 3 d, 3 b. Greifen Firmen- und/oder Markenrecht nicht, ist unter spezifisch lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, ob im konkreten Fall Verwechslungsgefahr besteht. Die Umwegtheorie, wonach durch die Anwendung des Lauterkeitsrechts kein Schutz gewährt werden darf, den das Immaterialgüterrecht verweigert hat, kann nicht aufrecht erhalten werden (E. 19).

UWG 3 d. Prägen einzelne Bestandteile eines Zeichens (hier: «MFC») den für die Verwechslungsgefahr massgeblichen Gesamteindruck in entscheidendem Masse, so kann dies mit Abweichungen in schwachen Elementen (hier: «Finanz») nicht kompensiert werden (E. 20).

UWG 3 d, 9. Die Weigerung, trotz identischem prägendem Firmenbestandteil (hier: «MFC»), geografischer Nähe und teilweise deckungsgleicher Kundenkreise die Firma und das Auftreten im Geschäftsverkehr zu ändern, genügt als Indiz für die drohende Verletzungsgefahr, welche einen Unterlassungsanspruch begründet (E. 21).

CO 951. Le juge décide s'il existe un risque de confusion entre raisons de commerce et se fonde pour cela sur

le point de savoir si elles présentent des différences suffisantes entre elles dans l'impression qu'elles laissent dans la mémoire d'une personne dotée d'une capacité de distinction normale selon l'attention usuellement déployée dans les affaires. L'inscription au registre du commerce ne constitue pas un motif d'exclusion de la responsabilité, aussi bien sous l'angle du droit des raisons de commerce que du point de vue du droit de la concurrence déloyale (consid. 7-8).

CO 951. Une raison de commerce formée d'un élément marquant constitué d'un acronyme (en l'espèce «MFC») et d'une désignation générique (en l'occurrence «Merchant Bank») bénéficie de la protection du droit des raisons de commerce à l'encontre des raisons de commerce qui sont composées du même acronyme et d'une autre désignation générique (en l'espèce «MFC Finanz»), et cela

en raison de sa force distinctive, indépendamment du point de savoir si elle s'est imposée dans le commerce (consid. 9-12).

CO 951; LPM 55. Lorsqu'un élément d'une raison sociale (en l'espèce «MFC») est utilisé dans le commerce non seulement comme raison sociale, il existe un intérêt juridiquement protégé pour un examen du point de vue du droit des marques (consid. 14).

LPM 3 I, 13, 55 I. Les marques enregistrées qui sont formées d'acronymes (en l'espèce «MFC») doivent en principe être traitées comme les autres marques. En raison de la similitude, voire de l'identité partielle des signes (en l'occurrence «MFC Merchant Bank» et «MFC Finanz») et de l'identité partielle des services (services financiers, en l'espèce), il existe un risque de confusion, qui de plus est renforcé par la représentation graphique (mise en évidence en l'occurrence par la couleur et la taille des caractères) (consid. 16).

LPM 3, 13. On applique en droit des marques le principe selon lequel le titulaire d'une marque ne peut en principe pas demander qu'on lui reconnaisse une sphère de protection plus large que celle qu'il a lui-même respectée à l'encontre de signes plus anciens (Abstandslehre) (consid. 17).

LCD 1, 3 d, 3 b. Lorsque l'application du droit des raisons de commerce et du droit des marques ne débouche sur aucun résultat, il faut examiner s'il existe dans le cas concret un risque de confusion sous l'angle spécifique du droit de la concurrence déloyale. La théorie selon laquelle on ne doit pas accorder par le détour du droit de la concurrence déloyale une protection refusée par les lois de propriété intellectuelle (Umwegtheorie) doit être abandonnée (consid. 19).

LCD 3 d. Lorsque des éléments d'un signe (en l'espèce «MFC») sont déterminants au regard de l'impression générale décisive pour admettre un risque de confusion, celui-ci ne peut être compensé par des différences dans les éléments faiblement distinctifs (en l'occurrence «Finanz») (consid. 20).

LCD 3 d, 9. Un refus de modifier aussi bien sa raison sociale que sa présence dans le commerce malgré un élément marquant identique dans la raison sociale (en l'espèce «MFC»), la proximité géographique et le recoupement partiel de la clientèle constitue un indice suffisant pour admettre l'imminence d'une violation qui justifie une action en cessation (consid. 21).

Gutheissung der Klage, Akten-Nr. K 6/06.

Die MFC Merchant Bank S.A. (Klägerin) ist eine hauptsächlich im Investment Banking tätige Gesellschaft und seit 1997 im Handelsregister eingetragen. Sie ist Inhaberin der für Beratungs- und Finanzdienstleistungen (Kl. 35 und 36) eingetragenen Marken «MFC» (CH 485854) und «MFC Merchant Bank» (CH 497279). Im Juni 2006 wurde die MFC Finanz GmbH (Beklagte) gegründet und ins Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft hat Finanzierungen, Halten und Verwalten von Beteiligungen und Treuhand-Dienstleistungen zum Zweck. Im August 2006 klagte die MFC Merchant Bank S.A. gegen die MFC Finanz GmbH auf Änderung der Firma und Unterlassen der Benutzung der Zeichen «MFC» und «MFC Finanz».

Aus den Erwägungen:

II.

7. Die Firma ist der im Handelsregister eingetragene Name eines kaufmännischen Unternehmens und bezweckt die Kennzeichnung und Individualisierung eines Betriebs (BGE 114 II 285 f.). Der Firmenschutz erfasst nur die im Handelsregister eingetragenen Geschäftsfirmen (BGE 93 I 567). Das Gericht kann beim Entscheid über die Verwechselbarkeit nicht prüfen, ob die Firma der Klägerin zu Recht eingetragen ist oder nicht (BGE 101 Ib 364).

Das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit der Firmen dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern hat zum Ziel, den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzung zu bewahren und gleichzeitig das Publikum vor Täuschung zu schützen (BGE 100 II 226). Über das Bestehen einer Verwechslungsgefahr entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen (M. Altenpohl, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2. Aufl., Basel 2002, OR 951 N 5). Gradmesser ist eine normal unterscheidungsfähige Person bei Anwendung der im

Geschäftsverkehr üblichen Sorgfalt (Altenpohl, OR 951 N 6 m.H.). Abgestellt wird darauf, ob im Erinnerungsbild eine deutliche Unterscheidbarkeit zwischen zwei Firmen vorliegt (BGE 97 II 236; BGER, sic! 2000, 400, «Avia AG / Aviareps Airline Management GmbH»). Erhöhte Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gelten bei der AG und bei der GmbH wegen der grundsätzlich freien Firmenbildbarkeit (BGE 100 II 228), bei geografischer Nähe (BGE 95 II 458 f.) und bei mindestens teilweise identischem Kundenkreis (BGE 118 II 325; HGer Zürich, ZR 91/92 Nr. 57, 214), weil solche Umstände die Gefahr von Verwechslungen erhöhen (vgl. BGE 97 II 235).

Als Regel gilt, dass für die Beurteilung der Verwechselbarkeit die Firmen als Ganzes zu vergleichen sind. Dabei kommt es vor allem auf jene Bestandteile an, die der Firma ihr charakteristisches Gepräge geben. Erhöhte Bedeutung kommt Bestandteilen zu, die durch ihren Klang oder Sinn auffallen. Dabei kann es sich um Elemente handeln, die als besonders einprägsam in der Erinnerung besser haften bleiben oder die im Geschäftsverkehr oft allein verwendet werden. Diesfalls kann schon die Verwendung oder die Nachahmung des Hauptbestandteils einer Firma die Verwechslungsgefahr herbeiführen. Eine Verwechslungsgefahr ist insbesondere dann zu bejahen, wenn eine jüngere Firma dieselben Firmenbestandteile enthält wie eine ältere. Die daraus resultierende fehlende deutliche Unterscheidbarkeit kann nicht allein durch die Hinzufügung schwacher Elemente kompensiert werden (Altenpohl, OR 951 N 7 m.H.; BGER, sic! 2000, 400 f., «Avia AG / Aviareps Airline Management GmbH»).

8. Die Eintragung im Handelsregister von Appenzell I.Rh. bedeutet entgegen der Argumentation der Beklagten nicht, dass sie die Firma ohne Weiteres benützen kann. Die Handelsregisterbehörden dürfen nur die Eintragung einer identischen Firma verweigern, nicht aber eine solche mit der Begründung abweisen, es bestehe eine Ähnlichkeit mit bereits eingetragenen Firmen (BGE 55 I 189; Weisung EHRA, N 277). Die Frage, ob zwei Firmen ähnlich und dadurch verwechselbar sind, hat abschliessend das Gericht zu beurteilen (vgl. Weisung EHRA, N 279). Dabei ist zu beachten, dass die Handelsregisterbehörden im Zweifel eher einzutragen haben, weil das Gericht das letzte Wort hat (vgl. Weisung EHRA, N 328). Die Eintragung im Handelsregister entlastet im Übrigen auch lauterkeitsrechtlich nicht (C. Baudenbacher, Kommentar zum UWG, Basel 2001, UWG 3 lit. b N 97).

9. Vorliegend unterscheiden sich die Parteien durch die Zusätze «Merchant Bank» und «Finanz» sowie durch den Verweis auf die Rechtsform. Die Rechtsform genügt von vornherein nicht zur genügenden Unterscheidbarkeit der beiden Firmen (HGer Zürich, ZR 91/92 Nr. 57, 214). Der Zusatz «Finanz» ist klanglich schwächer und auch begrifflich nicht aussagekräftig genug, um den durch die gemeinsame Bezeichnung «MFC» am Anfang beider Firmen erweckten Eindruck der Übereinstimmung in der Erinnerung auszulöschen. Auch wenn der Zusatz «Finanz» auf eine gewisse Beschränkung oder Eigenart der Geschäftstätigkeit der Beklagten hinweist, bezieht sich diese auf den Finanzbereich und fällt damit in das angestammte Tätigkeitsgebiet der Klägerin. Das lässt die Vermutung aufkommen, zwischen den Parteien bestehe ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang, was die Klägerin nicht hinzunehmen braucht (vgl. BGE 100 II 227 betreffend Zusatz «Finanz»).

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 127 III 165). Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 127 III 166; BGE 118 II 323 f.; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 3 N 6).

Die Zeichenverwechselbarkeit, d.h. die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild, ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten (BGE 127 III 166).

Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebend ist nicht bloss, auf welchen Gebieten die beiden Gesellschaften gerade tätig sind, sondern auch, welche Zwecke sie nach den Statuten verfolgen können (BGE 97 II 237). Entgegen der Meinung der Beklagten ist es deshalb sehr wohl von Bedeutung, dass sie in ihren Statuten als Zweck Finanzierungen und das Halten und Verwalten von Beteiligungen nennt. Diese Zwecke decken sich nämlich mit zwei Zwecken der Klägerin: der Beratung bezüglich Unternehmensfinanzierung und der Ausführung und Beteiligung an Finanztransaktionen. Die Behauptung der Beklagten, ihre genannten statutarischen Zwecke seien lediglich eine Standardformel und allenfalls gruppenintern relevant, ist deshalb nicht zu hören. Ausserdem hat die Beklagte sowohl in der Duplik wie im Plädoyer an der Hauptverhandlung festgehalten, es sei die Erbringung von Finanzdienstleistungen geplant (vgl. Duplik: «Zu diesen Kernaufgaben gehören natürlich auch Dienstleistungen im Finanzierungsbereich, d.h. Unterstützung und Coaching bei der Suche nach Finanzierungen.»). Hinzu kommt, dass die Beklagte ihren Sitz nur wenige Kilometer vom Sitz der Klägerin entfernt begründet hat. Daran ändert die Tatsache nichts, dass die Klägerin gemäss eigener Aussage an der Hauptverhandlung derzeit vorwiegend ausländische Kunden anspricht.

10. Bloss in Form von Akronymen (Grossbuchstaben und/oder Ziffern) registrierte Firmen geniessen grundsätzlich firmenrechtlichen Schutz. In der Literatur finden sich Hinweise, wonach aus reinen Akronymen bestehende Firmen – ähnlich wie Sachbezeichnungen in der Firma – einen engen Schutzzumfang geniessen sollen, weil es nur 26 Buchstaben und 10 Ziffern gibt und damit die Kombinationsmöglichkeiten begrenzt sind (vgl. Ch. Hilti, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, Firmenrecht, 2. Aufl., Basel 2005, 54 f., 88). Die Klägerin hat allerdings nicht nur ein Akronym registriert, sondern auch die Sachbezeichnung «Merchant Bank».

Grundsätzlich ist von der Firmenbezeichnung als Ganzes auszugehen, selbst wenn einem Bestandteil erhöhte Bedeutung zukommt (BGE 112 II 61; HGer Zürich, ZR 91/92 Nr. 57, 214). In Abweichung vom Grundsatz der Würdigung des Gesamteindrucks gemäss Handelsregistereintrag wird indessen Firmenkurzbezeichnungen, die nur Bestandteil des Handelsregistereintrags bilden, unter Umständen firmenrechtlicher Schutz gewährt. Begründet wird dies damit, dass der Geschäftsverkehr dazu neige, Firmen abzukürzen und nur Firmenkurzbezeichnungen zu verwenden. Die Möglichkeit von Verwechslungen und Irreführungen des Publikums ist laut Bundesgericht um so weniger zu unterschätzen, als man allgemein dazu neige, Firmen durch den blossen Gebrauch ihres charakteristischen Bestandteils abzukürzen (vgl. BGE 97 II 236). Verlangt wird jedoch teilweise, dass einerseits der Firmenbestandteil aufgrund seines Klangs, seines Wortbilds, seines Sinngehalts oder seines extensiven Gebrauchs als kennzeichnungskräftig hervorsticht und alle übrigen Bestandteile rein beschreibend sind und dass andererseits die Firmenkurzbezeichnung sich im Verkehr durchgesetzt hat (Hilti, 89). Buchstabenkombinationen sind insbesondere dann typischerweise starke Firmenbestandteile, wenn sie infolge Verkehrsgeltung stark individualisierend sind (BGE 109 II 343; HGer Zürich, ZR 91/92, Nr. 57, 214; Cour de Justice de Genève, SMI 1994, 179 ff. «IMG»). Zu beachten ist, dass beim Schutz von Firmenbestandteilen gar nicht die Firma im Rechtssinn zur Diskussion steht (vgl. Hilti, 89).

Im Gegensatz zur genannten Tendenz gibt es auch Stimmen, die Akronymen und Bestandteilen einer Firma aus Buchstabenkombinationen eine gewisse Kennzeichnungskraft zuerkennen, und dies ungeachtet der Durchsetzung eines solchen Kennzeichens im Verkehr (HGer Zürich, ZR 91/92 Nr. 57, 1214). So hat denn auch die Cour de Justice de Genève die Verwechselbarkeit der Firmen «IMG Service SA» und «IMG Interest Management Group SA» bejaht (Cour de Justice de Genève, SMI 1994, 179 ff. «IMG»).

11. Vorliegend ist der Firmenbestandteil «MFC» das prägende Element, das im Erinnerungsbild eines Durchschnittsbetrachters haften bleibt, obwohl es im Handelsregister der Schweiz nur eine einzige Firma mit der Sachbezeichnung «Merchant Bank» gibt, nämlich die Klägerin, während der Firmenbestandteil «Finanz» der Beklagten über 4000-mal vorkommt. Derzeit sind nebst den Parteien noch vier weitere juristische Personen mit dem Firmenbestandteil «MFC» im Handelsregister eingetragen: MFC Management & Financial Consultants AG in Oberägeri, MFC Maschinenfabrik Chur AG, MFC Beteiligungs AG in Augst und MFC 2000 in Le Chenit. Unter diesen Umständen könnte fraglich sein, ob sich die Kurzbezeichnung «MFC» für die Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat, obwohl sie aufgrund der Fusion mit der Bank Rinderknecht AG in Liquidation in Zürich und aufgrund der vorübergehenden Kooperation mit der Basler Kantonalbank in Genf eine gewisse Bekanntheit haben dürfte. Die Klägerin macht denn auch nicht geltend, sie sei im Verkehr ausschliesslich mit der Kurzbezeichnung «MFC» bekannt, wie dies beispielsweise die Banken UBS und CS sind. Da die Klägerin in der Firma nebst dem prägenden Bestandteil «MFC» auch noch als einzige juristische Person in der Schweiz die

Sachbezeichnung «Merchant Bank» verwendet, was dieser eine gewisse Kennzeichnungskraft zukommen lässt, wäre ein Beweisverfahren zur Verkehrsdurchsetzung der Kurzbezeichnung «MFC» für die Klägerin so oder anders nicht notwendig.

Das Gericht erachtet den Firmenbestandteil «MFC» im Zusammenhang mit der beschränkt kennzeichnungskräftigen Sachbezeichnung «Merchant Bank» unter diesen Umständen als firmenrechtlich geschützt. Der Firmenschutz sollte nämlich grundsätzlich der Firma vorbehalten bleiben, so wie sie im Register eingetragen ist (vgl. Hilti, 89). Die Tatsache, dass es lediglich vier andere Firmen mit dem Bestandteil «MFC» im Handelsregister gibt, kann auf die Unterscheidungskraft des Bestandteils «MFC» im Zusammenhang mit der Zusatzbezeichnung «Merchant Bank» noch keinen Einfluss haben. Die Konstellation war in einem Urteil des Kantonsgerichts Zug wesentlich anders, wo die Vorsilbe «Tri» wegen ihrer Häufigkeit als Firmenbestandteil (105 Verwendungen) nicht mehr als unterscheidungskräftig erachtet wurde (KGer Zug, SMI 1993, 76 ff. «Tri»).

Abgesehen davon wäre, wenn man den Schutz nach Firmenrecht verneinen müsste, das Verhalten der Beklagten unter lauterkeitsrechtlichen Aspekten unzulässig, wie noch zu zeigen sein wird, was jedoch zum selben Ergebnis führen würde.

12. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Eine Schadenersatzklage behält sich die Klägerin erst vor, wovon im Urteilsdispositiv Vormerk zu nehmen ist.

Jeder Verstoss gegen das objektive Recht macht den Gebrauch einer Firma zum unbefugten (BGE 93 II 259; Altenpohl, OR 956 N 8). Ein Verschulden der Verletzerin ist nicht verlangt (Altenpohl, OR 956 N 11). Es genügt, wenn aufgrund der Umstände eine Schädigung droht bzw. zu erwarten ist (BGE 95 II 458; Altenpohl, OR 956 N 9). Indizien sind etwa fruchtlose Warnungen und das Bestreiten einer Widerrechtlichkeit (M. Pedrazzini / R. von Büren / E. Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 1998, N 750).

Die Klägerin hat demnach Anspruch darauf, dass die Beklagte den Firmenbestandteil «MFC» nicht weiter gebraucht. Wenn die Beklagte auf andere Firmen verweist, die ebenfalls «MFC» als Bestandteil aufweisen, ist dies für den vorliegenden Prozess unerheblich. Die Klägerin könnte theoretisch gegen diese Unternehmen vorgehen. Vorliegend ist nur das Verhältnis der Prozessparteien zu beurteilen; der allfällige Gebrauch des Bestandteils «MFC» durch Dritte ist unbeachtlich. Die Klägerin ist nicht daran gehindert, gegen eine neue verwechselbare Firma vorzugehen, während sie andere ebenfalls ungenügend unterscheidungskräftige Firmen nicht oder noch nicht angegriffen hat (BGE 97 II 157; BGer, sic! 2000, 402, «Avia AG / Aviareps Airline Management GmbH»; HGer Zürich, ZR 1991 Nr. 58, 198; Altenpohl, OR 951 N 14; Hilti, 93). Nicht geltend gemacht werden kann seitens der Beklagten im Weiteren die Einrede, es bestünden bereits Firmen Dritter mit demselben Bestandteil, die älter als jene der Klägerin seien, weshalb die Klägerin keinen ausschliesslichen Schutz ihrer Firma beanspruchen könne (Hilti, 93; BGer, ZR 1992/93 Nr. 38, 134).

13. [...]

14. In Ziffer 2b ihrer Rechtsbegehren beantragt die Klägerin, der Beklagten sei zu untersagen, unter den Zeichen «MFC» oder «MFC Finanz» in der Schweiz Beratungs- und Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen oder diese Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen im Zusammenhang mit der Erbringung von Beratungs- und Finanzdienstleistungen. Dieses Rechtsbegehren ist nicht in erster Linie unter firmen-, sondern unter markenrechtlichen Aspekten zu prüfen.

Der firmenrechtliche Abwehranspruch erfasst nicht jeden kennzeichnungsmässigen Gebrauch, sondern nur den firmenmässigen (BGE 107 II 362). Die Unterscheidung zwischen firmenmässigem und markenmässigem Gebrauch kann Probleme bereiten. Die Verwendung eines verletzenden Wortzeichens auf Geschäftspapier kann firmen- oder markenmässiger Gebrauch sein, beides zugleich oder unter Umständen auch keines von beidem (vgl. Hilti, 65 f.). Der Gebrauch eines Zeichens in der Werbung gilt z.B. nicht als firmenmässiger Gebrauch (M. Streuli-Youssef, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/1, 160). Vorliegend besteht daher für die Klägerin trotz der richterlichen Anordnung der Anmeldung einer Firma ohne den Bestandteil «MFC» im Handelsregister und des Verbots dessen Verwendung für die geschäftliche Tätigkeit ein Rechtsschutzinteresse an einer markenrechtlichen Prüfung, weil die Be-

klagte u.a. das Zeichen «MFC» im Geschäftsverkehr grafisch (farblich und Schriftgrösse) hervorgehoben verwendet (vgl. Briefkopf der Klageantwort und der Duplik). Dies geht über den rein firmenmässigen Gebrauch hinaus, der nach Firmenrecht bereits als unzulässig erachtet worden ist.

15. Die Klägerin hat die Marken «MFC» und «MFC Merchant Bank» am 19. Dezember 2001 hinterlegt, die für Beratungs- und Finanzdienstleistungen nach der Nizza-Klassifikation Nr. 35 und 36 geschützt sind. Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG kann eine Inhaberin ihr Markenrecht grundsätzlich nicht mehr geltend machen, wenn sie die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist nicht gebraucht hat.

Vorliegend hat die Klägerin unbestrittenermassen ihre Marken am 19. Dezember 2001 hinterlegt. Die Widerspruchsfrist beträgt nach Art. 31 Abs. 2 MSchG drei Monate seit der Veröffentlichung der Eintragung. Im Urteilszeitpunkt waren die fünf Jahre somit noch nicht abgelaufen. Im Übrigen hat die Beklagte den Nichtgebrauch der Marke oder die missbräuchliche Eintragung im Sinne einer Defensivmarke nicht geltend gemacht.

16. Das Markenrecht verleiht der Inhaberin das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Die Markeninhaberin kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 3 Abs. 1 MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b), und Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). In diesen Bedingungen widerspiegelt sich der Grundsatz der Spezialität des Markenrechts, nämlich dass Marken nicht generell geschützt sind, sondern nur im Rahmen des sogenannten Gleichartigkeitsbereichs (David, MSchG 3 N 5). Die Markeninhaberin kann anderen nach Art. 13 Abs. 2 MSchG verbieten, unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (lit. c) und/oder das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. e). Auf diese beiden Bestimmungen bezieht sich das Rechtsbegehren Ziffer 2b der Klägerin.

Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG) und/oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Anders als im Firmenrecht sind im Markenrecht die Branchen der Parteien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bedeutung (BGer, sic! 2000, 400 f., «Avia AG / Aviareps Airline Management GmbH»). Vorliegend sind die hinterlegten Marken der Klägerin und die Firma der Beklagten sehr ähnlich. Bezüglich des dominanten Bestandteils «MFC» besteht sogar Identität. Bei den Dienstleistungen besteht wie bereits gezeigt ebenfalls teilweise Deckungsgleichheit, denn beide Parteien bieten ihren Kunden gemäss Statuten Finanzdienstleistungen an. Es kann auf die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr im Firmenrecht verwiesen werden; der Beurteilungsmassstab ist wie gezeigt derselbe. Die Verwechslungsgefahr wird darüber hinaus im Bereich des Markenrechts durch die graphische Gestaltung des Briefpapiers der Beklagten erhöht, indem der Bestandteil «MFC» gegenüber dem beschreibenden Bestandteil «Finanz GmbH» farblich und von der Schriftgrösse hervorgehoben wird. Dies begründet einen Konflikt mit der Marke «MFC». Akronyme als eingetragene Marken sind grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken (David, MSchG 3 N 22). Das neue Markenrecht erlaubt dem Markeninhaber, gegen jede Verwendung seiner Marke als Kennzeichen im Geschäftsverkehr vorzugehen, einschliesslich der Verwendung als Firma (BGE 120 II 148).

Die Verletzung muss im selben Gebiet geschehen, in dem die verletzte Marke Schutz geniesst, d.h. vorliegend in der Schweiz (vgl. David, MSchG 55 N 8). Auf ein Verschulden der verletzenden Partei kommt es nicht an (David, MSchG 55 N 15 m.H.). Voraussetzung für die Gutheissung einer Unterlassungsklage im Markenrecht ist der Nachweis, dass eine Verletzung ernsthaft droht. Ein gewichtiges Indiz ist namentlich der Umstand, dass die Beklagte die Widerrechtlichkeit der ihr vorgeworfenen Verletzung bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie das beanstandete Verhalten im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (David, MSchG 55 N 16 m.H.).

17. Das Markenrecht der Klägerin ist nach dem Gesagten verletzt, weshalb sie Anspruch darauf hat, dass der Beklagten untersagt wird, unter dem Zeichen «MFC» in der Schweiz Beratungs- und Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen und/oder diese Zeichen auf Geschäftspapieren, in der

Werbung oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu gebrauchen im Zusammenhang mit der Erbringung von Beratungs- und Finanzdienstleistungen. Auf das Bekanntwerden tatsächlicher Verwechslungen kommt es hier ebenso wie beim Firmenrecht nicht an, weil die Bejahung der Verwechslungsgefahr nicht den Nachweis tatsächlicher Verwechslungen voraussetzt (David, MSchG 3 N 9 m.H.).

Zu beachten ist, dass im Gegensatz zum Firmenrecht im Markenrecht die sogenannte Abstandslehre gilt. Dies bedeutet, dass die Inhaberin einer Marke grundsätzlich nicht verlangen kann, dass ihr ein grösserer Schutzbereich zugestanden wird als derjenige, den sie selbst gegenüber anderen, älteren Zeichen beobachtet hat. Doch können sich auch schwache Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, mit der Zeit im Verkehr durchsetzen, eine gewisse Individualisierungskraft entwickeln und so einen grösseren Ähnlichkeitsbereich beanspruchen (BGE 122 III 387). Schon bei der firmenrechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass der Firma der Klägerin wohl eine gewisse Verkehrsdurchsetzung eigen ist. Sie hat zudem im offenbaren Gegensatz zu den weiteren im Handelsregister mit dem Firmenbestandteil «MFC» eingetragenen juristischen Personen die Marke «MFC» hinterlegt, dazu die Marke «MFC Merchant Bank». Zumindest gegenüber der MFC Management & Financial Consultants AG und der MFC Beteiligungs AG besteht allerdings kein grosser Abstand der Klägerin, doch ist aus den Handelsregisterauszügen nicht eindeutig erkennbar, ob diese beiden Firmen schon vor der Klägerin bestanden haben oder nicht.

Die Verpflichtung der Beklagten ist wie schon beim Firmenrecht mit der Strafdrohung von Art. 292 StGB zu verbinden (vgl. dazu David, MSchG 55 N 13).

18. Aufgrund dieser Erwägungen wäre ein Schutz der Klägerin aus Lauterkeitsrecht nicht mehr näher zu prüfen. Sofern man den firmenrechtlichen Schutz des Bestandteils «MFC» wegen fehlender Schutzfähigkeit und den Schutz der Marke «MFC» wegen der Abstandslehre aber nicht als gegeben erachten würde, wäre jedenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Schutz zu bejahen. Die Klägerin behauptet, das Verhalten der Beklagten sei unter Art. 2, Art. 3 lit. b und Art. 3 lit. d UWG zu subsumieren.

Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt insbesondere, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Werke oder Leistungen oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht (Art. 3 lit. b UWG). Unlauter handelt insbesondere auch, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Gericht beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG) und/oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG).

19. Ob Art. 3 lit. b UWG vorliegend erfüllt ist, erscheint eher fraglich. Typische Angaben über Geschäftsverhältnisse sind die finanzielle Lage, Absatzzahlen, Bezugsquellen, Schutzrechte und dergleichen (Pedrazzini / von Büren / Marbach, N 899). Davon ist hier nichts betroffen. Hingegen erscheint Art. 3 lit. d UWG erfüllt. Bezugspunkt der Irreführung ist die Identität eines Geschäftsbetriebs. Der Schutz der betrieblichen Herkunftsangaben dient nicht allein Individualinteressen, sondern in gleichem Mass den Interessen der Allgemeinheit (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 4 m.H.). Art. 3 lit. d UWG will den Schutz geschäftlicher Kennzeichnungsrechte vor Verwechslungen verwirklichen. Sofern Firmen- und/oder Markenrecht nicht greifen, ist unter spezifisch lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, ob ein konkretes Verhalten einer Partei geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen. Dabei ist zu beachten, dass die Umwegtheorie, wonach durch die Anwendung des Lauterkeitsrechts kein Schutz gewährt werden darf, den das Immaterialgüterrecht verweigert hat, vor dem Hintergrund der Entwicklung des Lauterkeitsrechts zu einem universellen Marktrecht nicht länger aufrechterhalten werden kann (vgl. Baudenbacher, UWG 1 N 87).

Die Verwechslungsgefahr bedeutet auch im Lauterkeitsrecht, dass das inkriminierte Kennzeichen, vorliegend die Firma und das grafisch hervorgehobene Zeichen «MFC» der Beklagten, in der Erinnerung den Eindruck erweckt, es handle sich um das verletzte Zeichen (Zeichenverwechslung), oder dass zu Unrecht auf wirtschaftliche, organisatorische, geschäftliche oder sonstige Beziehungen zwischen den Parteien geschlossen wird (Unternehmensverwechslung) (vgl. Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 7 m.H.).

20. Das Lauterkeitsrecht hat den umfassendsten Anwendungsbereich im Kennzeichenschutzsystem (G. Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Bern 2000, 92). Unter den Schutz von Art. 3 lit. d UWG fallen alle Zeichen, die eine Wettbewerbsteilnehmerin, ihr Unternehmen oder ihre Leistungen äusserlich kennzeichnen und von den Mitbewerberinnen, deren Unternehmen oder deren Leistungen unterscheiden. Die Firma zählt zu den Kennzeichen für den Unternehmensträger, die Marke zu den Dienstleistungskennzeichen (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 10 f.).

Im Lauterkeitsrecht ist die Branchennähe weder wie im Firmenrecht unerheblich noch wie im Markenrecht Voraussetzung des Schutzes. Im Lauterkeitsrecht ist allein massgebend, ob in concreto eine Verwechslungsgefahr droht. Es sind daher auch Einflüsse zu berücksichtigen, die ausserhalb des eigentlichen Kennzeichens liegen (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 47 m.H.). Die Verwechslungsgefahr wird gesteigert, wenn die Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort haben und/oder sich an die gleichen Kreise wenden (Cour de Justice de Genève, sic! 5/1997, 499 ff., «SOS»). Entscheidend für das Bejahen einer Verwechslungsgefahr ist der Eindruck, den die Zeichen in ihrer gesamten Erscheinung für die Allgemeinheit erwecken (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 60 m.H.). Besteht das auf seine Verwechslungsgefahr zu untersuchende Zeichen aus mehreren Bestandteilen, können einzelne Bestandteile – wie vorliegend «MFC» – für die Wahrnehmung einen Blickfang darstellen und den massgebenden Gesamteindruck des Zeichens entscheidend prägen (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 61 m.H.).

Beim Schriftbild ist vor allem die Zahl der übereinstimmenden Buchstaben massgebend. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 70 m.H.). Enthält das angegriffene Kennzeichen denselben prägenden Bestandteil wie das verletzte Kennzeichen, ist dies lauterkeitsrechtlich relevant und kann durch Abweichungen mit schwachen Elementen – vorliegend dem beschreibenden Bestandteil «Finanz» in der Firma der Beklagten – nicht kompensiert werden (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 83 m.H.). Gegen das Lauterkeitsgebot verstösst folglich jedes Verhalten, das die Gefahr der Täuschung und Irreführung des Publikums in sich birgt. Entscheidend ist dabei, ob die Abnehmer Gefahr laufen, eine Leistung mit derjenigen einer Mitbewerberin zu verwechseln oder dieser zuzurechnen, oder ob sie den Eindruck erhalten könnten, die verwechselbaren Leistungen stammten von zwei wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmen (OGer Zürich, SMI 1995, 141 m.H., SWICA / SWISSCARE). Einen solchen Fall stellt insbesondere die Verwendung bzw. der Mitgebrauch eines individualisierenden äusserlichen Kennzeichens wie der Firma für eigene Leistungen dar, das mit dem vorbenützten Kennzeichen einer Mitbewerberin verwechselbar ist (OGer, Zürich, SMI 1995, 141 m.H., SWICA / SWISSCARE).

21. Eine Verwechslungsabsicht ist zur Erfüllung des Tatbestandes von Art. 3 lit. d UWG nicht erforderlich, weil das Lauterkeitsrecht eine objektive Verhaltensordnung aufstellt, für die subjektive Motive oder Absichten grundsätzlich bedeutungslos sind (Baudenbacher, UWG 3 lit. d N 103 m.H.). Massgebend ist allein die Wirkung einer Massnahme, nicht die Absicht der Handelnden. Unlauterkeit setzt daher kein Verschulden, sondern lediglich ein objektiv gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten voraus (OGer Zürich, SMI 1995, 141 m.H., SWICA / SWISSCARE).

Das Verhalten der Beklagten, die trotz identischem prägendem Firmenbestandteil «MFC», geografischer Nähe zur Klägerin und aufgrund des statutarischen Zwecks teilweise deckungsgleicher Kundenkreise nicht bereit ist, ihre Firma und das Auftreten im Geschäftsverkehr zu ändern, ist ein genügendes Indiz für die drohende Verletzungsgefahr, so dass ein Unterlassungsanspruch der Klägerin aufgrund von Art. 3 lit. d UWG zu bejahen ist. Der Anspruch muss sich auch lauterkeitsrechtlich darauf beziehen, dass die Beklagte keine geschäftliche Tätigkeit mit dem Firmenbestandteil «MFC» ausübt und das grafisch hervorgehobene Zeichen «MFC» in der Schweiz nicht für Beratungs- und Finanzdienstleistungen oder sonstwie im Geschäftsverkehr verwendet und damit auch nicht Werbung treibt. Der Unterlassungsanspruch ist wie schon bei der firmen- und der markenrechtlichen Beurteilung mit der Strafdrohung nach Art. 292 StGB zu verbinden (vgl. Baudenbacher, UWG 9 N 52).

Ist eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG zu bejahen, braucht das Vorliegen eines Tatbestands nach der Generalklausel von Art. 2 UWG nicht mehr geprüft zu werden (Baudenbacher, UWG 2 N 8).

Mm