

## 4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

### 4.1 Marken / Marques

#### «Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH»

#### Kantonsgericht Zug vom 13. März 2008

*MSchG 3 I c. Im Rahmen der Verwechselbarkeit von Kennzeichen kann in der Regel lediglich der Gebrauch eines tatsächlich verwendeten Zeichens, nicht aber die Verwendung eines bestimmten Zeichenbestandteils schlechthin untersagt werden, da die Möglichkeit besteht, dass bei der Verwendung des Zeichens in einer anderen Zusammensetzung die Verwechslungsgefahr entfällt (E. 2).*

*MSchG 3 I c, 13 II. Eine jüngere Firma darf einer Kollektivmarke nicht ähnlich sein, wenigstens insofern als der sachliche Schutzzumfang der Marke reicht (E. 4.1).*

*MSchG 3 I c. Dem Präfix «e-» kommt nur bescheidene Kennzeichnungskraft zu im Vergleich zum zwar schwachen, aber doch prägnanten Bestandteil «Swissolar». Die Ähnlichkeit der Zeichen «e-swissolar» und «Swissolar» ist derart hoch, dass eine Verwechslungsgefahr nur dann ausgeschlossen werden kann, wenn sich die Leistungen der Parteien genügend voneinander unterscheiden (E. 4.2).*

*MSchG 3 I c, 13 II. Wird auf unterschiedlichen Wegen und mit an sich verschiedenen Dienstleistungen (hier: Öffentlichkeitsarbeit, Information und Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätssicherung im Zeichen der Förderung der Sonnenenergienutzung in der Schweiz einerseits und Vermittlung von Kapitalbeteiligungen an Solarkraftwerken in Südosteuropa andererseits) der gleiche, übergeordnete Zweck (hier: Förderung der Sonnenenergienutzung) angestrebt, so liegt keine Gleichartigkeit der Dienstleistungen vor. Daran vermag auch ein (einzelner) nachgewiesener Verwechslungsfall nichts zu ändern, da Verwechslungen durch Unaufmerksamkeiten immer möglich sind, selbst bei einer nicht vorhandenen Verwechslungsgefahr (E. 4.3).*

*LPM 3 I c. Lorsqu'il existe un risque de confusion entre deux signes distinctifs, seul l'usage du signe effectivement utilisé peut être interdit en principe, et non l'utilisation d'un élément de ce signe; en effet, il est possible qu'il n'y ait plus de risque de confusion lorsque le signe est utilisé dans un autre contexte (consid. 2).*

*LPM 3 I c, 13 II. Une raison sociale plus récente ne doit pas être similaire à une marque collective, du moins dans la mesure de l'étendue de la protection matérielle de la marque (consid. 4.1).*

*LPM 3 I c. Le préfixe «e-» n'a qu'un faible caractère distinctif en comparaison avec «Swissolar» qui, bien qu'il s'agisse d'un signe faible, constitue néanmoins un élément marquant. La similitude entre les signes «e-swissolar» et «Swissolar» est telle qu'un risque de confusion ne peut être exclu que si les prestations des parties se distinguent suffisamment entre elles (consid. 4.2).*

*LPM 3 I c, 13 II. Il n'y a pas de similitude des services lorsque le même but est accessoirement visé (promotion de l'utilisation de l'énergie solaire) par des voies et des prestations en soi différentes (en l'occurrence: relations publiques, information et conseil, formation, formation continue et assurance qualité dans le but de promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire en Suisse, d'une part, et participations au capital de centrales solaires en Europe du Sud-est, d'autre part). Un cas isolé de confusion effective n'y change rien, car des erreurs résultant d'une inattention sont toujours possibles, même lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion (consid. 4.3).*

3. Abteilung; Abweisung der Klage; Akten-Nr. A3200730

Der Kläger ist ein Schweizer Verein mit dem Namen «Swissolar – Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie» mit Sitz in Zürich. Sein Zweck besteht in der gesamtschweizerischen Förderung der sinnvollen Nutzung der Solarenergie und er ist der führende Schweizer Fachverband im Bereich Solarenergie. Er ist Inhaber der Marke CH 465 782 «Swissolar (fig.)».

Die Beklagte, eine GmbH mit Sitz in Zug, trägt die Firma «e-swissolar GmbH» und bezweckt insbesondere die Vermittlung von Beteiligungen an erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, das Begleiten von Investitionen im Bereich erneuerbarer Energien, die Erstellung von Finanzierungskonzepten und die Abwicklung von Finanzierungstätigkeiten übers Internet.

Der Kläger erhob gestützt auf seine Marke einerseits Klage, um der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung «swissolar» weiter in ihrer Firma zu führen oder sonstwie firmenmässig zu benutzen, andererseits, um sie zur Löschung ihrer Firma im Handelsregister zu verpflichten.

#### **Aus den Erwägungen:**

2. In Ziff. 1 des Klagebegehrens beantragt der Kläger ein gegenüber der Beklagten zu verhängendes Verbot, die Bezeichnung «Swissolar» in ihrer Firma zu führen oder sonst wie firmenmässig zu benutzen. Der Kläger verkennt dabei, dass lediglich der Gebrauch eines tatsächlich verwendeten Zeichens, in der Regel aber nicht die Verwendung eines bestimmten Zeichenbestandteils schlechthin untersagt werden kann, wenn es wie im vorliegenden Fall um die Verwechselbarkeit von Kennzeichen geht. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass bei der Verwendung des Zeichens in einer anderen Zusammensetzung die Verwechslungsgefahr entfällt. Dies gilt insbesondere für Kennzeichen mit einem bloss geringen Fantasiegehalt, denen nur ein kleiner Schutzbereich zugestanden wird, sodass schon eine relativ unbedeutende Abweichung genügt, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGer, 4C.149/2003, E. 1.1). Unter diesem Aspekt kann Ziff. 1 des Klagebegehrens nicht stattgegeben werden. Dem Zeichenbestandteil „Swissolar« kommt nicht eine derart hohe Kennzeichnungskraft zu, dass ein generelles Verwendungsverbot angebracht wäre.

[...]

4.1[...] Nachdem die Kollektivmarke wie eine Individualmarke behandelt wird (vgl. L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 22 N 5), dürfen ihr jüngere Kennzeichen, welche für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, wie bereits angeführt, nicht ähnlich sein, da andernfalls eine Verwechslungsgefahr entstehen könnte. Das gilt nicht nur für Kennzeichen, die auf der Ware selbst oder deren Verpackung angebracht sind oder unter denen die Dienstleistung angeboten oder erbracht wird (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. a und c MSchG), sondern auch für alle Zeichen, die auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr verwendet werden (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Darunter fällt auch der Gebrauch einer ähnlichen Firma, wenigstens insoweit, als der sachliche Schutzzumfang einer eingetragenen Marke reicht (vgl. DAVID, MSchG 13 N 22). Das bedeutet, dass ein Markeninhaber den Gebrauch einer ähnlichen Firma untersagen lassen kann, falls der betreffende Firmeninhaber gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie er auf den Markt bringt. Im Folgenden ist demnach zu prüfen, ob die streitgegenständliche Firma «e-swissolar GmbH» der Marke Swissolar ähnlich ist und inwieweit zwischen den Leistungen der Parteien respektive der an der Kollektivmarke berechtigten Mitglieder des Klägers Identität oder zumindest Gleichartigkeit besteht. Die Analyse der Elemente Markenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit ist Gradmesser für die Verwechslungsgefahr im konkreten Fall. Diese nimmt einerseits ab, je mehr sich die zu vergleichenden Kennzeichen unterscheiden, andererseits aber auch, je mehr sich die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen voneinander abheben. Besonders deutlich haben sich Kennzeichen zu unterscheiden, die für identische Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden. Umgekehrt braucht der Abstand zwischen den Kennzeichen weniger gross zu sein, wenn damit völlig unterschiedliche Leistungen gekennzeichnet werden (vgl. DAVID, MSchG 3 N 8).

4.2Der Begriff der Markenähnlichkeit wird im Gesetz nicht (mehr) definiert. Es ist jedoch nach wie vor davon auszugehen, dass der Unterschied zwischen zwei Kennzeichen wesentlich sein muss. Dabei kommt es auf den Eindruck an, den die sich gegenüberstehenden Kennzeichen als Ganzes hinterlassen. Massgebend für diesen Gesamteindruck ist der Markeneintrag und nicht der allenfalls davon abweichende Markengebrauch. Dem prägnanten Hauptelement kommt besondere Bedeutung zu. Deshalb genügt es zur Schaffung eines neuen Kennzeichens in der Regel nicht, das prägnante Hauptelement einer älteren Marke mit einigen unwesentlichen Zutaten auszus schmücken. Die

Beifügung oder die Weglassung von Bestandteilen ist immer dann unzureichend, wenn diese nicht geeignet sind, den Eindruck der Marke wesentlich zu bestimmen (vgl. DAVID, MSchG 3 N 10 f.). Bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit ist auch die unterscheidende Kraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, keinen grossen Ähnlichkeitsbereich verdienen. In derartigen Fällen begründen schon geringe Abweichungen oder Zusätze genügende Unterscheidbarkeit. Doch können sich auch schwache Marken mit der Zeit im Verkehr durchsetzen, eine erhebliche Individualisierungskraft erlangen und so einen grösseren Ähnlichkeitsbereich beanspruchen (DAVID, MSchG 3 N 13). Ferner gilt es die übliche Aufmerksamkeit der Abnehmer zu berücksichtigen. Die Verwechslungsgefahr ist kleiner, wenn sich die Marken bloss an Fachleute richten, weil solche über ein gutes Unterscheidungsvermögen verfügen sollten. Andererseits ist bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ein besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. DAVID, MSchG 3 N 14). Es ist sodann nicht das Resultat eines gleichzeitigen Vergleichs, sondern allein der Eindruck im Erinnerungsvermögen des Abnehmers massgebend (vgl. DAVID, MSchG 3 N 15). Marken können unter dreierlei Gesichtspunkten verwechselbar sein, nämlich in Bezug auf ihren Klang, ihr Bild oder ihren Sinngehalt. Besteht Verwechslungsgefahr mit Bezug auf nur eines dieser drei Elemente, so genügt dies, um dem Inhaber der jüngeren Marke die Verwendung zu verbieten (DAVID, MSchG 3 N 17). Beim gesprochenen Wort bleiben namentlich der Wortklang und allenfalls der Sinngehalt im Gedächtnis haften. Dem Wortanfang kommt in der Regel besondere Bedeutung zu. Bei Zeichen mit verschiedenem Wortanfang ist daher die Verwechslungsgefahr kleiner, so dass die Hinzufügung einer Vorsilbe oft genügende Verschiedenheit bringt, es sei denn, diese sei so banal, dass sie den Gesamteindruck wenig beeinflusst (vgl. DAVID, MSchG 3 N 19 f.). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird mit dem Bildelement nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn das Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil bloss untergeordneter Stellenwert zukommt. Grafische Ausschmückungen vermögen die Ähnlichkeit von Wortmarken nicht zu beheben (vgl. DAVID, MSchG 3 N 24 f.). Besonders leicht Anlass zu Verwechslungen geben kann der übereinstimmende Sinn zweier Marken. Auf der anderen Seite kann ein deutlich verschiedener Sinngehalt die ähnliche Klang- und Bildwirkung aufwiegen (DAVID, MSchG 3 N 26). Keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die zu vergleichenden Kennzeichen nur in Elementen übereinstimmen, welche an sich nicht eintragungsfähig sind, wie beschreibende Angaben, einfache Zeichen oder Freizeichen (vgl. DAVID, MSchG 3 N 29).

Die Firma «e-swissolar GmbH» der Beklagten zeichnet sich dadurch aus, dass nicht lediglich ein Element des Wortbestandteils der klägerischen Marke Swissolar, sondern der Wortbestandteil als Ganzes übernommen und mit den Zusätzen «e-» am Anfang sowie «GmbH» am Ende der Firma versehen wurde. Während sich der Hinweis auf die Rechtsform (GmbH) zweifelsohne nicht dazu eignet, einen genügenden Abstand zwischen dem Wortbestandteil der Marke des Klägers und der Firma der Beklagten zu schaffen, ist weniger klar, ob das von der Beklagten verwendete Präfix «e-» für die erforderliche Abgrenzung sorgen kann. Gerade weil diese Silbe am Wortanfang steht, dürfte sie auch im mündlichen Verkehr Beachtung finden und nicht kurzerhand weggelassen werden. Hinzu kommt, dass sie einen eigenen Sinngehalt aufweist, indem sie im Allgemeinen für Onlinedienstleistungen steht. Sie erfüllt daher wohl eine gewisse Identifikationsfunktion, wenngleich sich diese eher bescheiden ausnimmt und das prägnante Hauptelement der beklagten Firma der Begriff «Swissolar» bleibt, der vollumfänglich mit dem Wortbestandteil der älteren Marke des Klägers übereinstimmt. Hinsichtlich ihres Wortklanges sind sich also die von den Parteien verwendeten Zeichen sehr ähnlich und diese Ähnlichkeit wird weder durch die unterschiedliche grafische Ausgestaltung (Klein- statt Grossbuchstaben, dezentes Sonnenbild bei der klägerischen Marke), welche die Unterscheidungskraft kaum zu beeinflussen vermag, noch durch einen deutlich unterschiedlichen Sinngehalt wettgemacht. Zwar handelt es sich bei der Marke des Klägers um ein schwaches Kennzeichen, welches sich aus den dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommenen Begriffen «swiss» und «solar» zusammensetzt und auch nicht einen genügend hohen Bekanntheitsgrad genießt, dass es dadurch wesentlich an Kennzeichnungskraft gewonnen hätte. Vor diesem Hintergrund kann der Marke des Klägers kein sehr grosser Schutzbereich zugestanden werden. Die Ähnlichkeit der miteinander verglichenen Zeichen ist jedoch im vorliegenden Fall derart hoch, dass sie bei den betroffenen Abnehmerkreisen, denen nicht nur Fachkräfte, immerhin aber wohl überdurchschnittlich interessierte Laien, namentlich Bauherren angehören, dennoch zu Verwechslungen Anlass geben könnte, sofern damit gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet würden, worauf weiter unten noch zurückzukommen sein wird. Der Auffassung der Beklagten, wonach es sich beim Wortbestandteil der Marke Swissolar um einen gemeinfreien Begriff handle, der nur aufgrund einer speziellen grafischen Ausgestaltung

überhaupt eintragungsfähig sei und dessen Verwendung zum Vornherein keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen könne, kann jedenfalls nicht beigespflichtet werden, denn der grafischen Ausgestaltung kommt, wie bereits dargelegt, im Hinblick auf den Gesamteindruck der Marke «Swissolar» bloss untergeordnete Bedeutung zu. Der beinahe identische Wortklang der Marke «Swissolar» auf der einen Seite und des prägenden Firmenbestandteils «e-Swissolar» auf der anderen Seite reicht demzufolge aus, um Markenähnlichkeit im Sinne von Art. 3 MSchG anzunehmen, sodass eine Verwechslungsgefahr nur dann ausgeschlossen werden kann, wenn sich die Leistungen der Parteien und der zum Gebrauch der Marke «Swissolar» berechtigten Mitglieder des Klägers genügend voneinander unterscheiden bzw. nicht gleichartig sind.

4.3 Zwei Waren und Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung ähnlicher Zeichen angepriesenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus dem gleichen Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von miteinander verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr, bei welcher die eine Markenware oder -leistung zwar nicht dem anderen Unternehmen zugeschrieben, dafür aber mit dessen Ware oder Leistung gedanklich in Verbindung gebracht wird, indem beispielsweise eine Serienmarke vermutet wird, genügt (DAVID, MSchG 3 N 35). Massgebend für die Beurteilung der Gleichartigkeit sind während der Dauer der fünfjährigen Karenzfrist gemäss Art. 12 MSchG die in der Waren- und Dienstleistungsliste der älteren Marke enthaltenen Waren und Dienstleistungen, nach Ablauf der Karenzfrist die tatsächlich angebotenen Waren und Dienstleistungen (vgl. DAVID, MSchG 3 N 36). Die Frage, ob mit ähnlichen Zeichen versehene Waren oder Dienstleistungen aus dem gleichen Betrieb stammen könnten, ist wiederum aus dem Blickwinkel des Durchschnittsabnehmers zu beurteilen. Während Fachleuten einige Branchenkenntnisse zuzutrauen sind, ist bei Massenwaren des täglichen Verbrauchs kaum damit zu rechnen, dass das Publikum die Gepflogenheiten der einzelnen Branche kennt (vgl. DAVID, MSchG 3 N 38). In der Regel darf davon ausgegangen werden, dass Unternehmen bemüht sind, die in ihrem Betrieb gewonnenen Erfahrungen auf breitest möglicher Basis auszunützen und die Nachfrage nach bestimmten Leistungen möglichst umfassend abzudecken (DAVID, MSchG 3 N 39). Die Verschiedenheit der Vertriebswege ist ein starkes Indiz gegen die Gleichartigkeit (DAVID, MSchG 3 N 40). Da die Grenzen zwischen einer berühmten Marke und der Marke mit «hohem Bekanntheitsgrad» fliessend sind, rechtfertigt es sich, den Gleichartigkeitsbereich dort zu erweitern, wo die ältere Marke zwar ausserordentlich bekannt, aber noch nicht berühmt ist. Von einem Branchenriesen wird eher erwartet, dass er sich in benachbarte Sparten diversifiziert (vgl. DAVID, MSchG 3 N 41).

[Feststellung, dass die fünfjährige Karenzfrist gemäss Art. 12 MSchG abgelaufen ist und damit für die Beurteilung der Gleichartigkeit nicht auf die beanspruchten, sondern auf die tatsächlich angebotenen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist.]

Aus der vom Kläger ins Recht gelegten Medienberichterstattung geht einzig hervor, dass der Kläger, welcher darin regelmässig unter seinem Kurznamen «Swissolar» erwähnt wird, gewisse Dienstleistungen im Bereich der Förderung der Sonnenenergienutzung erbringt. So informiert er die Öffentlichkeit über die Einsatzmöglichkeiten und Vorteile sowie die neuesten Entwicklungen der Sonnenenergienutzung, aber auch über die Nachteile nicht erneuerbarer Energien, und veranstaltet in diesem Zusammenhang Aktionstage. Er fungiert obendrein als neutrale Informations- und Beratungsstelle für Hausbesitzer, welche etwas über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Solarenergienutzung in Erfahrung bringen möchten. Der Kläger leitet ausserdem Kampagnen zur Förderung der Sonnenenergienutzung und ist Herausgeber des sogenannten «Solar-Ordners», in dem verbindliche Empfehlungen zur Nutzung von Sonnenenergie abgegeben werden und der Stand der Technik im Wachstumsmarkt der erneuerbaren Energien wiedergegeben wird. Auf seiner Internetseite führt der Kläger ein Verzeichnis mit Anbietern, die sich auf die Installation von Sonnenstrahlungskollektoren spezialisiert haben. Im Rahmen des vom Bund lancierten Investitionsprogramms Energie 2000, mit welchem u.a. die Sonnenenergienutzung subventioniert werden soll, gibt der Kläger interessierten Hausbesitzern Auskunft über das Anforderungsprofil und wickelt die Förderbeitragsgesuche ab. Der Kläger führt sodann jährlich die Markterhebung Sonnenenergie (im Auftrag des BFE) durch, publiziert Zahlen zu den neu installierten Solaranlagen und führt Statistiken darüber, in welchem Ausmass der Strombedarf in der Schweiz mit Sonnenenergie abgedeckt wird. In der Politik tritt der Kläger als Lobbyist für die Sonnenenergienutzung in Erscheinung und fordert dabei zusätzliche Massnahmen zur Förderung der Solarenergie. Die Aktivitäten des Klägers lassen sich somit mit den Stichworten Öffent-

lichkeitsarbeit, Information und Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätssicherung, und all dies im Zeichen der Förderung der Sonnenenergienutzung zusammenfassen. Mit einem starken gemeinsamen Auftritt will der Kläger primär wirkungsvolles Marketing für seine Mitglieder betreiben. [...]

Ein Blick in die vom Kläger zu den Akten gereichten Broschüren und Werbeunterlagen ergibt grundsätzlich kein anderes Bild. [...] Mit der Behauptung, der Kläger sei nicht mehr und nicht weniger als [recte: ein] Lobbyist, greift die Beklagte zwar etwas zu kurz. Doch ist der Kläger ein Dienstleistungserbringer, der sich ganz dem Ziel der Förderung der Solarenergienutzung mit Schwerpunkt auf Solaranlagen an Wohn- und Nutzbauten verschrieben hat. Hervorzuheben gilt es auch, dass sich die Fördermassnahmen des Klägers auf das Gebiet der Schweiz beschränken. Dass der Kläger Komponenten für Solaranlagen herstellt und/oder vertreibt, behauptet er im vorliegenden Prozess nicht. Ob ein entsprechender Hinweis in der Broschüre «Die Solarprofis» als Nachweis für eine solche Tätigkeit angesehen werden kann, ist fraglich, braucht jedoch nicht entschieden zu werden, weil sich die Beklagte, wie auch hier zu zeigen sein wird, nicht auf diesem Geschäftsfeld betätigt.

Dem Webauftritt des Klägers kann entnommen werden, dass er sich für seine Mitglieder als Dienstleistungsorganisation in den Bereichen Gemeinschaftswerbung, Information, Bildung und Qualitätssicherung, gegenüber der öffentlichen Hand als Dienstleister zur Förderung der Solarenergieanwendung und gegenüber der Politik als Sprachrohr und Interessensvertretung der solaren Wirtschaft versteht. Zu seinen Verbandszielen gehöre die Förderung eines stärkeren Einsatzes der Solarenergie in all ihren Anwendungsbereichen (Photovoltaik, Solarwärme und Solararchitektur). Zu diesem Zweck setze er sich für politische Rahmenbedingungen und technologische Voraussetzungen ein, unter denen erneuerbare Energien und rationelle Energienutzung in der Schweiz im freien Wettbewerb bestehen können. Er informiere insbesondere über die Anwendungsmöglichkeiten der Solarenergie und ergreife Marketingmassnahmen. Primäre Zielgruppen seien Bauherren, Installationsgewerbe sowie Entscheidungsträger. Im Weiteren fördere er Massnahmen zur Qualitätssicherung, zur Aus- und Weiterbildung im Bereich Sonnenenergie und zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit aller erneuerbaren Energien. Seine Mitglieder unterstütze er bei ihrem professionellen Marktauftritt. Auf diese Verbandsziele ist auch der Leistungskatalog des Klägers abgestimmt. [...] Die Dienstleistungen, die der Kläger erbringt, fallen zumindest teilweise in die Klasse 42, für welche der Schutz der Marke «Swissolar» beansprucht wird. Mit ihnen vermittelt der Kläger technisches Know-how, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Strategien zur Absatzförderung sowie Erfahrungen bei der Planung und Realisierung von Solaranlagen. Zugleich verfolgt er die Weiterentwicklung und Forschung auf dem Gebiet der Solartechnologie und betreibt Marketing und Lobbying. Nirgends findet sich aber ein Hinweis darauf, dass sich der Kläger an Investoren wendet und diesen Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Sonnenenergienutzung anbieten würde.

Demgegenüber widmet sich die Beklagte gemäss ihrem Webauftritt genau dieser Aufgabe. Als Vermittlerin von Kapitalbeteiligungen an Solarkraftwerken in Südosteuropa, die sowohl private als auch institutionelle Investoren ansprechen will, erbringt sie selber die folgenden Dienstleistungen: Finanzberatung und Finanzplanung für Investoren, Begleitung von Investitionen mit Eigenkapital, Erstellung von Finanzierungskonzepten, Projektprüfung (technologisch, betriebswirtschaftlich und rechtlich), Verhandlungsführung, Vertragswesen und Vertragsabschluss, Buch- und Rechnungsprüfungen nach erfolgter Übernahme, Projektmanagement, Risikoanalyse und Risikomanagement, Qualitätskontrolle. Diese Dienstleistungen und die Beratungsleistungen, die der Kläger erbringt, können nicht als gleichartig bezeichnet werden. Ihnen ist lediglich gemeinsam, dass sie eine Förderung der Sonnenenergienutzung bewirken. Dieses Ziel wird aber auf unterschiedlichen Wegen erreicht. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen, wie sie von der Beklagten angeboten werden, erfordert ein ganz anderes Können, als dasjenige, das für die Beratungstätigkeit des Klägers vorausgesetzt wird. Entgegen der Auffassung des Klägers ist beim Leistungsvergleich nicht auf den statutarischen Zweck der Beklagten, sondern auf die von dieser tatsächlich ausgeübte Tätigkeit abzustellen. Unterbunden werden sollen nämlich nur aktuelle, nicht aber rein hypothetische Störungen (vgl. BGer, 4C.149/2003, E. 1.1). Mit der Änderung des Handelsregistereintrages vom 4. Oktober 2007 hat die Beklagte ihren Zweck nun auch enger gefasst. Die anderen auf der Internetseite der Beklagten angeführten Dienstleistungen, hinsichtlich derer der Kläger eine Überschneidung mit seinem eigenen Tätigkeitsgebiet ortet, werden laut den aktuellsten Angaben nicht von der Beklagten, sondern von ihrer griechischen Tochtergesellschaft e-greeksolar Ltd. angeboten und erbracht. Das sind namentlich Standortanalysen, die detaillierte Berechnung von Photovoltaiksystemen, die technische Projektbegleitung sowie die technische Beratung für Architekten, Kommunen, die Solarindustrie, Banken und Versicherungen. Die griechische

Tochtergesellschaft ist denn auch Bauherrin oder Inhaberin, Projektantin und Betreiberin der Solarkraftwerke. Deren Leistungen können nicht ohne Weiteres der Beklagten zugeschrieben werden, zumal sich ihre Firma deutlich von der Marke des Klägers unterscheidet und die Voraussetzungen für einen Durchgriff nicht gegeben sind. Selbst wenn aber davon auszugehen wäre, dass die Beklagten Standort- und Machbarkeitsanalysen durchführen, Berechnungen anstellen sowie technische Projektbegleitungen und Beratungen übernehmen würde, würde sich die Frage stellen, ob eine Verwechslungsgefahr nicht schon deshalb zu verneinen wäre, weil die Parteien ihre Angebote an verschiedene Abnehmerkreise richten. Die Beklagte spricht in der Schweiz Personen und Unternehmen an, welche in erster Linie eine Geldanlagemöglichkeit suchen und nebenbei noch geneigt sind, eine alternative Energieform zu fördern. Derweil unterstützt der Kläger mit seinen Leistungen primär die Anbieter von Solarenergieanlagen, damit sich diese mit qualitativ guten Produkten auf dem Energiemarkt positionieren können, und auf der Marktgegenseite Personen und Unternehmen, die selber eine solche Anlage errichten und/oder betreiben wollen, meist für den Eigenverbrauch von Wohn- und Nutzbauten. Das rührt daher, dass sich der Kläger nicht als Finanzdienstleister versteht. Zu berücksichtigen gilt auch die territoriale Marktaufteilung. Weil der Kläger seine Förderungsmassnahmen auf das Gebiet der Schweiz beschränkt, käme wohl kaum jemand auf die Idee, hinter den Leistungen der Beklagten, die sich auf Solarkraftwerke in Südosteuropa konzentriert, den Kläger zu vermuten, oder von einem wirtschaftlichen oder rechtlichen Zusammenhang der beiden Unternehmen auszugehen, zumal der Kläger mit seinem relativ schwachen Kennzeichen keine Omnipräsenz markieren kann.

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass sich zwar die Marke des Klägers und die Firma der Beklagten sehr ähnlich sind, eine Verwechslungsgefahr aber ausgeschlossen ist, weil sich die Dienstleistungen der Parteien wesentlich voneinander unterscheiden. An dieser Beurteilung vermag auch nichts zu ändern, dass der Kläger an der Hauptverhandlung einen einzigen Verwechslungsfall nachzuweisen vermochte, zumal nicht nachvollzogen werden kann, wie sich die CH1, Patent- und Markenverwertung [sic!], die sich mit ihrem Schreiben vom 20. Oktober 2007 auf eine SHAB-Publikation betreffend die Zweckänderung der Beklagten bezog und offensichtlich weder mit der einen noch der anderen Partei je etwas zu schaffen hatte, in der Adresse der für sie erkennbar in Zug domizilierten Beklagten irren konnte. Das tatsächliche Auftreten von Verwechslungen kann zwar ein Indiz für Verwechslungsgefahr darstellen (CH. WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 3 N 10). Der im vorliegenden Fall aufgetretenen Verwechslung kann jedoch aufgrund der oben geschilderten Umstände nicht eine solche Bedeutung zugemessen werden. Verwechslungen (durch Unaufmerksamkeiten) sind grundsätzlich immer möglich, selbst bei einer nicht vorhandenen Verwechslungsgefahr. Aus diesem Grund verleiht das Markenrecht dem Kläger keinen Anspruch darauf, der Beklagten die Verwendung der Firma «e-Swissolar GmbH» verbieten zu lassen. Zu prüfen bleibt, ob ein derartiges Verbot im Namensrecht eine Stütze findet.

5. [Verneinung einer namensrechtlichen Verwechslungsgefahr sowie einer widerrechtlichen Namensanmassung.]

6. [Verneinung einer lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr.]

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Verwendung der Firma «e-swissolar GmbH» der Beklagten weder Markenrechte des Klägers verletzt noch namens- oder lauterkeitsrechtlich zu beanstanden ist. Der Zeichenbestandteil «Swissolar» als solcher kann so oder so nicht monopolisiert werden, weil er hierfür klar zu wenig kennzeichnungskräftig ist. Das führt zur vollumfänglichen Abweisung der Klage.

[...]

*Bi*