

# Newsletter 1/18

**WENGERPLATTNER**

Handels- und Gesellschaftsrecht / IP & IT - April 2018

## Wann ist zusätzlich zum Firmenschutz Markenschutz notwendig?

**Autoren: Andrea Strahm, Simon Schweizer und Melanie Müller**

Wer eine Gesellschaft gründet, welche ins Handelsregister eingetragen wird, verlässt sich zuweilen darauf, dass seine Firma durch den Firmenschutz genügend geschützt ist und nicht von Dritten verwendet werden darf.

Der vorliegende Newsletter zeigt auf, was Firmenschutz bedeutet und in welchen Fällen es empfehlenswert sein kann, zusätzlich eine Marke anzumelden.

### **! Eine Marke ist insbesondere wichtig für:**

- international tätige Unternehmen
- Graphische Darstellungen (Firmenlogo)
- die Einräumung von Nutzungsrechten
- Filialnamen (Enseignes), Vereine und Stiftungen sowie nicht im Handelsregister eingetragene Personengesellschaften
- Bezeichnungen von Produkten und Dienstleistungen, die nicht unter der Firma angeboten werden

# Wann ist zusätzlich zum Firmenschutz Markenschutz notwendig?



## Andrea Strahm

Partnerin, Fachgruppe IP & IT,  
Rechtsanwältin  
andrea.strahm@wenger-plattner.ch



## Simon Schweizer

Senior Associate, Businessgruppe Handels-  
und Gesellschaftsrecht, Advokat und Notar  
simon.schweizer@wenger-plattner.ch



## Melanie Müller

Associate, Fachgruppe IP & IT,  
Advokatin  
melanie.mueller@wenger-plattner.ch

Eine Marke stellt ein immaterielles Gut dar und trägt so zur Wertsteigerung eines Unternehmens bei. Sie sorgt für Rechtssicherheit und Wertbeständigkeit und macht zum Beispiel Startups für Investoren attraktiver. Die Kennzeichnung der eigenen Waren oder Dienstleistungen ist unabhängig von einem Markenschutz möglich. Ohne Markenschutz sind die Möglichkeiten, Dritten die Nutzung des Zeichens zu verbieten, jedoch erschwert.

### Einleitung

Nebst dem klassischen, durch den Eintrag im Handelsregister bewirkten Firmenschutz gibt es diverse andere Schutzbehelfe, Dritten die Nachahmung des Namens (Firma) zu verbieten. Diese können helfen, eine Unternehmung optimal auf die einzelnen Bedürfnisse gerichtet zu schützen. Dies gilt sowohl bei einer Neugründung als auch zu einem späteren Zeitpunkt.

### Die Firma

Als Firma gilt der für den Handelsverkehr selbst gewählte und im Handelsregister eingetragene Name eines Unternehmens. Mit der Firma werden nicht einzelne Produkte individualisiert, sondern es wird das Unternehmen als Ganzes gekennzeichnet.

Das Obligationenrecht regelt dabei die Bildung der Firmen von Einzelunternehmen, Handelsgesellschaften und Genossenschaften. Jede Firma darf, neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen, auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Fantasiebezeichnung darstellen. Voraussetzung ist, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse widerspricht, womit bei der Firmenumgebung gewisse Schranken bestehen.

Die im Handelsregister eingetragene Firma steht dem Berechtigten schweizweit zum ausschliesslichen Gebrauch zu und

zwar seit der am 1. Juli 2016 in Kraft getretenen Revision des Firmenrechts auch im Falle von Personengesellschaften. Für vor dem 1. Juli 2016 gegründete und ins Handelsregister eingetragene Personengesellschaften können aufgrund der Übergangsbestimmungen Ausnahmen bestehen (vgl. Box, S. 3). Die Firma von Einzelunternehmen genießt weiterhin lediglich eine örtlich beschränkte Exklusivität.

Wer sich durch die ähnliche oder gleiche Firma eines Dritten in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der entsprechenden Firma und bei Verschulden auf Schadensersatz klagen. Beim Firmenschutz gilt das Prinzip der Alterspriorität, wobei der Zeitpunkt der Eintragung der Firma im Handelsregister massgeblich ist. Wer sich also als Erster mit einer Firma eintragen lässt, hat Abwehrrechte gegen jeden, der mit einer jüngeren Firma seinen Schutzbereich verletzt. Eine neue Firma darf weder wortwörtlich noch fast wörtlich mit einer bereits eingetragenen Firma übereinstimmen und auch die blosser Ähnlichkeit zu einer älteren Firma kann das Recht des Inhabers der älteren Firma verletzen. Hierbei genügt es, dass der Eindruck entsteht, es bestehe eine wirtschaftliche oder rechtliche Verbindung zwischen den Firmenträgern (mittelbare Verwechslungsgefahr). Es wird nicht verlangt, dass tatsächlich ein Firmenträger für den anderen gehalten wird (unmittelbare Verwechslungsgefahr).

## Nachwirkungen der Revision des Firmenrechts

Auf den 1. Juli 2016 trat eine Revision des Obligationenrechts (OR) in Kraft, womit das Firmenrecht teilweise neu geregelt wurde.

Unter der Geltung des alten Rechts mussten Personengesellschaften (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften), bei welchen ein unbeschränkt haftender Gesellschafter ausschied, dessen Name aber Bestandteil der Firma bildete, die Firma derart ändern, dass dieser Name nicht mehr in der Firma vorkommt. Dadurch ging unter Umständen der über Jahre hinweg erarbeitete Wert einer Firma verloren.

Gemäss der neuen Bestimmung von Art. 950 Abs. 1 OR können neu auch Personengesellschaften unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen. Neu ist aber, dass nun zwingend die Rechtsform angegeben werden muss. Die dadurch neu eingeführte Abkürzung für die Kollektivgesellschaft lautet «KLG», diejenige für die Kommanditgesellschaft «KmG». Mit der neuen Regelung wurde auch die Ausschliesslichkeit der Firma vereinheitlicht. So geniesst nach neuem Recht die Firma einer Handelsgesellschaft und Genossenschaft nationale Exklusivität.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts im Handelsregister eingetragene Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften keine Pflicht besteht, ihre Firma an das neue Recht anzupassen. Die Firma kann so lange unverändert weitergebraucht werden, wie dies unter dem alten Recht möglich gewesen wäre. Für eine solche Firma bleibt jedoch auch die Ausschliesslichkeit auf den Ort beschränkt und sie geniesst nicht nationale Exklusivität. Bei einer Konkurrenz von zwei gleichlautenden Firmen hat diejenige den Vorrang, die zuerst nach neuem Recht im Handelsregister aufgenommen worden ist.

### Die Marke

Als Marke gilt ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Markenschutz entsteht jedoch erst bei einem entsprechenden Eintrag in einem Markenregister. Wie auch im Falle einer Firma muss eine Marke eine gewisse Originalität und Kennzeichenkraft aufweisen, wobei das Markenrecht strenger als das Firmenrecht ist. Einfache Zeichen, Abkürzungen, Sachangaben oder hoheitliche Wappen sind nicht schutzfähig. Spezielle Regelungen gibt es in Bezug auf das Schweizerkreuz und das Rote Kreuz. Marken, die lediglich das Produkt, die Dienstleistung oder eine Qualität derselben beschreiben, sind nicht eintragungsfähig. Eine Marke darf sodann, gleich wie eine Firma, nicht täuschend sein. Auch im Markenrecht gilt das Prinzip der Alterspriorität der Eintragung im Markenregister (und nicht des Erstgebrauchs). Eine Marke ist für zehn Jahre gültig und kann danach unbeschränkt für weitere Zehnjahresperioden verlängert werden.

Eine Marke wird immer für klar definierte Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen, die später nicht erweitert werden dürfen. Wer eine registrierte Marke besitzt, kann sich also nur gegen die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Marke durch Dritte zur Wehr setzen, wenn diese zusätzlich für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Der Markeninhaber kann mithin anderen Marktteilnehmern verbieten, ein identisches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Haben diese das Zeichen jedoch schon vor der Eintragung der älteren Marke gebraucht, besitzen sie ein Weiterbenutzungsrecht: sie können die Marke im bisherigen Umfang zwar weiterhin benutzen, den Gebrauch jedoch nicht auf weitere Produkte oder territorial ausdehnen.

### Die Vorteile des Markenschutzes

Wie weiter oben aufgezeigt, entfaltet der Firmenschutz seine Wirkung lediglich in-

nerhalb der Schweiz und ist somit räumlich begrenzt. Eine Marke kann zunächst in den meisten Ländern weltweit national eingetragen werden. Etwa 90 Länder, ganz Europa, viele Länder des Mittleren und Fernen Ostens sowie die USA, haben zudem ein Abkommen unterzeichnet, das sog. Madrider System, welches es ermöglicht, eine nationale Marke je nach Wunsch auf weitere Länder auszudehnen. Eine eingetragene Marke bietet somit je nach Ausgestaltung weltweiten Schutz.

Eine Firma ist immer nur als Wort geschützt. Eine Marke hingegen kann auch eine Grafik oder ein Bild sein, eine Kombination von Wort und Bild, farbig oder ohne Farbanspruch. Schützbar sind ausserdem eine Melodie oder eine dreidimensionale Gestaltung. Somit kann auch ein Firmenlogo als Bildmarke geschützt werden. Dies kann insbesondere im Rahmen des Produkte-Merchandising von Relevanz sein.

Anders als ein Immaterialgut ist eine Firma nicht abstrakt übertragbar. Da Marken immaterielle Güter sind, können sie übertragen, lizenziert oder verpfändet werden. Innerhalb von Konzernen stellen sie eine Möglichkeit der Steuerung des Geldflusses dar, wenn etwa eine Marke von einer Gesellschaft an eine andere lizenziert wird und Lizenzgebühren erhoben werden. Bei der Gründung einer Gesellschaft kann die zukünftige Firma beispielsweise vom Gründer privat vorgängig als Marke hinterlegt und dann an die Gesellschaft lizenziert werden. Werden die Anteile an der Gesellschaft später veräussert, kann der Gründer immer noch Einnahmen aus der Lizenz generieren. Insbesondere beim Franchising ist es äusserst wichtig, eine Firma auch als Marke zu schützen, denn oft ist mit dem Franchising auch der graphische Auftritt einer Firma verbunden.

Der firmenrechtliche Schutz vor Nachahmern ist beschränkt und die Abwehr muss mit Klagen vor den ordentlichen Gerichten vorgenommen werden. Eine registrierte Marke stellt demgegenüber ein einfaches

«Nicht immer bietet der alleinige Schutz durch eine im Handelsregister eingetragene Firma den gewünschten Umfang an Schutz, den man sich für seinen Geschäftsbetrieb wünscht und auch benötigt.»

Abwehrmittel dar: es genügt, wenn ein Dritter ein ähnliches Zeichen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt. Weitergehende Beweisführungen, wie eine konkrete Verwechslungsgefahr, eine bewusste Anlehnung oder gar Böswilligkeit sind nicht erforderlich.

Vom Firmenschutz, jedoch nicht vom Markenschutz ausgeschlossen sind die Namen von Vereinen und Stiftungen und die sog. Enseignes (z.B. Bezeichnung des Geschäftslokals) und Kurzbezeichnungen, soweit diese nicht Bestandteil der Firma sind. Hier kann sich der Berechtigte zwar unter Umständen auf den Namens- und Persönlichkeitsschutz sowie auf den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb berufen. Auch in diesem Bereich bringt der Markenschutz massgebliche Vorteile mit sich, weil die Ähnlichkeit/Identität der Zeichen einerseits und Waren/Dienstleistungen andererseits ausreichen, um dem Dritten die Nutzung zu verbieten.

#### Die weiteren Schutzbehelfe

Nebst dem Markenschutz werden in unserer digitalen Welt auch Domains immer wichtiger. Domains können den Marktauftritt eines Unternehmens sowie die auf den Websites angebotenen Produkte und

Dienstleistungen erheblich prägen und machen ein Unternehmen unter Umständen im Internet erst auffindbar. Der Wert eines Kennzeichens wird oft relativiert, wenn nicht gleichzeitig auch die entsprechende Domain zur Verfügung steht. Ein Domainname ist in erster Linie ein technisches Instrument, welches nur beschränkten Schutz als immaterielles Gut genießt. Eine ältere Marke kann sich gegen eine identische/ähnliche Domain zur Wehr setzen, umgekehrt ist es schwieriger. Auch hier ist also die Marke das stärkere Abwehrmittel, und es empfiehlt sich, eine Domain allenfalls auch markenrechtlich schützen zu lassen. Idealerweise sind die Firma eines Unternehmens und dessen Domain identisch, und zusätzlich zusammen mit der grafischen Gestaltung als Marke geschützt.

#### Fazit

Eine im Handelsregister eingetragene Unternehmung genießt Firmenschutz. Wie im vorliegenden Newsletter aufgezeigt, genügt dieser Schutz jedoch in vielen Bereichen nicht aus. Durch die gezielte Registrierung von Marken sowie Domains kann der Firmenschutz sinnvoll und gezielt ergänzt werden.

## Ausblick

Der ideale Schutz der Bezeichnung seiner Produkte oder Dienstleistungen betrifft fast jedes Unternehmen in der Schweiz. Sei dies der Markenschutz oder der Firmenschutz, national oder international. Zu wissen, welche einzelnen Schutzbehelfe notwendig sind und wie die einzelnen Rechte im Verletzungsfall durchgesetzt werden können, ist unsere Spezialität, dafür sind wir da.

Wir unterstützen unsere Klienten gerne in der Beratung rund um das Firmen- und Markenrecht sowie in allen Bereichen des Immaterialgüterrechts und Notariats.