



**4A\_238/2023**

**Urteil vom 28. August 2023**

**I. zivilrechtliche Abteilung**

Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,  
Bundesrichter Rüedi,  
Bundesrichterin May Canellas,  
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte  
Bergerat SA (vormals NOBILIS Switzerland GmbH), vertreten durch Rechtsanwalt Piotr Wojtowicz,  
Beschwerdeführerin,

*gegen*

Nobilis Estate AG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Nicolas Schwarz, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand  
Firmenrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz, 1. Zivilkammer, vom 12. April 2023 (ZK1 2021 53).

**Sachverhalt:**

**A.**

Die Nobilis Estate AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in Zug bezweckt die Vermittlung, den Kauf und Verkauf, die Verwaltung und Vermarktung von Immobilien an Privat- und Geschäftskunden im In- und Ausland, einschliesslich die Erbringung von im Zusammenhang dazu stehenden Beratungsdienstleistungen. Sie ist seit dem 23. Februar 2012 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Der Zweck der NOBILIS Switzerland GmbH (Beklagte, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Pfäffikon SZ besteht im Handel und Vertrieb von Fragrances (Parfums) und Kosmetikartikeln aller Art, in der Durchführung von Marketingmassnahmen, im Erwerb und der Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen dieser Branche einschliesslich der (Unter-) Vergabe von Vertriebslizenzen an verbundene Unternehmen und Dritte. Die Eintragung im Handelsregister des Kantons Schwyz erfolgte am 28. Juni 2021.

**B.**

**B.a.** Am 14. November 2021 erhob die Nobilis Estate AG beim Kantonsgericht Schwyz Klage mit dem (im Verfahrensverlauf angepassten) Rechtsbegehren, es sei der Beklagten mit Wirkung innerhalb von 20 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde zu verbieten, eine Firma mit dem Bestandteil "NOBILIS" (gross oder klein geschrieben) zu führen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung. Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, ihrer Firma innerhalb von 20 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung einen beschreibenden, kennzeichnungsstarken Zusatz hinzuzufügen, der sich auf die von ihr vertriebenen Produkte bezieht, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Eine von ihr erhobene Widerklage zog sie im Verfahrensverlauf zurück.

**B.b.** Mit Urteil vom 12. April 2023 hiess das Kantonsgericht Schwyz die Klage gut und verbot der Beklagten mit Wirkung innerhalb von 20 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde, eine Firma mit dem Bestandteil "NOBILIS" (gross oder klein geschrieben) zu führen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung.

### **C.**

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 12. April 2023 aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil dahingehend zu reformieren, dass die Beklagte verpflichtet wird, ihrer Firma einen weiteren Zusatz hinzuzufügen, subeventualiter ihre Firma gemäss dem klägerischen Eventualbegehren abzuändern. Subsubeventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht Schwyz zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Eventualiter sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, ihrer Firma einen beschreibenden, kennzeichnungsstarken Zusatz hinzuzufügen, der sich auf die von ihr vertriebenen Produkte bezieht, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

### **D.**

Mit Eingabe vom 13. Juni 2023 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht mit, ihre Generalversammlung habe am 7. Juni 2023 beschlossen, mit der Bergerat SA zu fusionieren. Sie beantragte, unter Vorbehalt der Eintragung der beschlossenen Fusion im Handelsregister des Kantons Schwyz sei das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Mit Eingabe vom 21. Juni 2023 reichte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht einen sie betreffenden Auszug aus dem Handelsregister vom 19. Juni 2023 ein, gemäss dem die Gesellschaft infolge Fusion mit der Bergerat SA im Handelsregister gelöscht wurde. Am 23. Juni 2023 reichte die Beschwerdegegnerin dem Bundesgericht ihre Stellungnahme zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 13. Juni 2023 ein.

## **Erwägungen:**

### **1.**

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; **BGE 145 I 121** E. 1; **143 III 140** E. 1; **141 III 395** E. 2.1).

**1.1.** Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit über den Gebrauch einer Firma, für die das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO) eine einzige kantonale Instanz vorsieht (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).

Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Eingabe vom 13. Juni 2023 zu Unrecht vor, die Rechte und Pflichten aus ihrer Firma seien im Rahmen der erfolgten Fusion nicht auf die Bergerat SA übergegangen bzw. nach erfolgter Fusion fehle es angesichts des Untergangs der NOBILIS Switzerland GmbH an der Prozessvoraussetzung der Partei- bzw. Prozessfähigkeit. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet, ist die NOBILIS Switzerland GmbH zufolge Fusion in der Bergerat SA aufgegangen, auf die kraft fusionsrechtlicher Universalsukzession sämtliche Aktiven und Passiven übergegangen sind und die an die Stelle der absorbierten Gesellschaft im hängigen Verfahren getreten ist (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 17 Abs. 3 BZP [SR 273] sowie Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 22 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung [Fusionsgesetz, FusG; SR 221.301]; **BGE 141 V 657** E. 1). Unzutreffend ist angesichts der fusionsrechtlichen Gesamtnachfolge auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin, das angefochtene Urteil gelte "nur inter partes", weshalb die Bergerat SA nicht daran gebunden sei. Andere Gründe, weshalb das Rechtsschutzinteresse an der Beschwerde nachträglich weggefallen sein soll, legt die Beschwerdeführerin nicht dar; vielmehr hält sie an der Beschwerde fest und bestreitet weiterhin die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens.

Auf die fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 100 Abs. 1 BGG) ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten. Aufgrund der erfolgten Fusion ist die Parteibezeichnung im Rubrum anzupassen.

**1.2.** Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen

Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (**BGE 140 III 115** E. 2; **137 III 580** E. 1.3; **135 III 397** E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (**BGE 141 III 564** E. 4.1; **140 III 16** E. 2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (**BGE 142 III 364** E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch **BGE 143 IV 40** E. 3.4).

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (**BGE 140 III 86** E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (**BGE 143 II 283** E. 1.2.3; **140 III 115** E. 2).

## 2.

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 951 und Art. 956 OR vor.

**2.1.** Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden (Art. 951 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; **BGE 131 III 572** E. 3; **122 III 369** E. 1). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (**BGE 128 III 401** E. 5; **127 III 160** E. 2a; **126 III 239** E. 3a). Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht grundsätzlich frei geprüft wird (**BGE 128 III 353** E. 4 mit Hinweisen).

Da Handelsgesellschaften und Genossenschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (**BGE 122 III 369** E. 1; **118 II 322** E. 1; **92 II 95** E. 2). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; Entsprechendes gilt bei geographischer Nähe der Unternehmen (**BGE 131 III 572** E. 4.4; **118 II 322** E. 1; **97 II 234** E. 1; Urteile 4A\_617/2021 vom 23. August 2022 E. 3.1.2; 4A\_125/2019 vom 16. Juli 2019 E. 2.1; 4A\_541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.1).

Ob sich zwei Firmen hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergelassen werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung. Dies trifft insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen (**BGE 131 III 572** E. 3; **127 III 160** E. 2b/cc; **122 III 369** E. 1).

Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. **BGE 129 III 353** E. 3.3; **128 III 96** E. 2a; **118 II 322** E. 1; je mit Hinweisen). Der Firmenschutz soll dabei nur jene Verwechslungen verhindern, denen der durchschnittliche Firmenadressat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unterliegt (**BGE 122 III 369** E. 2c mit Hinweis).

**2.2.** Die Beschwerdeführerin macht zu Unrecht geltend, dass sich die Firma NOBILIS Switzerland GmbH von der klägerischen Firma Nobilis Estate AG deutlich unterscheidet. Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass der übereinstimmende Bestandteil "NOBILIS" bzw. "Nobilis" das prägende Element der beiden Firmen darstellt, während den Zusätzen "Switzerland" bzw. "Estate" lediglich geringe Kennzeichnungskraft zukommt, indem sie auf ein Gebiet bzw. den Tätigkeitsbereich der Beschwerdegegnerin hinweisen. Dies ist nicht zu beanstanden, sondern vielmehr zutreffend. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, kann der Zeichenbestandteil "Nobilis" nicht als derart kennzeichnungsschwach beurteilt werden, dass der klägerischen Firma lediglich ein geringer Schutzbereich zukäme und bereits ein verhältnismässig schwacher Zusatz - geschweige denn eine Sachbezeichnung - bei der jüngeren Firma ausreichen würde, um genügend Abstand zur älteren Firma zu schaffen. Der Hinweis in der Beschwerde auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (**BGE 122 III 369** E. 1) verfängt daher nicht. Der Vorinstanz ist keine Verletzung von Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR vorzuwerfen, indem sie davon ausging, die

Unterschiede in den - als Hinweis auf den Tätigkeitsbereich bzw. das Tätigkeitsgebiet verstandenen - Zusätzen "Estate" und "Switzerland" reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Ebenso wenig verfängt der von der Beschwerdeführerin als "alternative Begründung" bezeichnete Einwand, die Vorinstanz habe den Zusatz "Estate" in der klägerischen Firma zu Unrecht als kennzeichnungsschwachen Firmenbestandteil eingeordnet. Sie weist zwar nachvollziehbar darauf hin, "Estate" könne vom massgebenden Zielpublikum nicht nur in seiner Bedeutung von "Immobilien", sondern auch "im Sinne von Vermögen und Eigentum aber auch Vermächtnis, Nachlass und Erbgang" verstanden werden. Es leuchtet jedoch nicht ein, inwiefern dies etwas am sachlichen Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Beschwerdegegnerin ändern soll, die den Kauf und Verkauf, die Verwaltung und Vermarktung von Immobilien an Privat- und Geschäftskunden im In- und Ausland, einschliesslich entsprechender Beratungsdienstleistungen bezweckt. Die Beschwerdeführerin legt denn auch nicht dar, inwiefern die weiteren Bedeutungen dazu führen sollen, dass der Zusatz "Estate" von den massgebenden Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf den Tätigkeitsbereich der Beschwerdegegnerin, sondern als Fantasiebezeichnung aufgefasst wird. Entsprechend zielt auch die im gleichen Zusammenhang erhobene Sachverhaltsrüge ins Leere.

Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde trifft zudem nicht zu, dass die Vorinstanz einige tatsächlich aufgetretene Verwechslungen hätte genügen lassen, um die mangelnde Unterscheidbarkeit der beiden Firmen zu belegen. Vielmehr hat sie ihre Beurteilung der firmenrechtlichen Verwechslungsgefahr anhand der beiden Firmen und in Beachtung der in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze vorgenommen. Die Rüge, die Vorinstanz habe mit ihrer firmenrechtlichen Beurteilung Art. 951 und Art. 956 OR verletzt, erweist sich insgesamt als unbegründet.

### 3.

**3.1.** Keine Bundesrechtsverletzung vermag die Beschwerdeführerin aufzuzeigen, indem sie unter Hinweis auf den Grundsatz der schonenden Rechtsausübung bzw. den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 2 ZGB) vorbringt, die Vorinstanz hätte "entweder auf das Zufügen eines beliebigen Bestandteiles der Firma der Beschwerdeführerin erkennen können, oder darauf, wie gemäss dem klägerischen Eventualbegehren gefordert, dass die Beschwerdeführerin einen 'beschreibenden, kennzeichnungsstarken Zusatz' hinzufüge" und ohne weitere Begründung behauptet, damit wären die Rechte der Beschwerdeführerin (gemeint wohl: der Beschwerdegegnerin) in gleichem Masse geschützt gewesen wie mit dem Hauptbegehren. Nachdem die Vorinstanz die Voraussetzungen für die Gutheissung des klägerischen Hauptbegehrens als erfüllt erachtet hatte, verzichtete sie folgerichtig auf die Beurteilung des klägerischen Eventualbegehrens.

**3.2.** Unbegründet ist zudem das Vorbringen, die Vorinstanz habe die "Dispositions- und Officialmaxime nach Art. 58 ZPO" verletzt, indem sie nicht auf das klägerische Eventualbegehren erkannt habe. Indem die Vorinstanz das Hauptbegehren guthiesst, hat sie der Beschwerdegegnerin nicht mehr oder anderes zugesprochen als sie verlangt oder weniger als die Beschwerdeführerin anerkannt hat, wie diese zu Unrecht anzunehmen scheint.

**3.3.** Ebenso wenig durchzudringen vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Vorbringen unter dem Titel "Verletzung des firmenrechtlichen Eigentums nach Art. 950 OR, der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV, und der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV". Abgesehen davon, dass sie mit ihren Ausführungen die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Verfassungsrügen weitgehend verfehlt (Art. 106 Abs. 2 BGG), verkennt sie insbesondere, dass die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) das Eigentum nur mit dem Inhalt gewährleistet, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat (**BGE 140 III 297** E. 5.1 mit Hinweisen).

Zudem lässt sie mit ihrem Hinweis auf Art. 950 OR unbeachtet, dass die freie Firmenwahl nach der gesetzlichen Bestimmung von Art. 951 OR unter dem Vorbehalt der deutlichen Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Firmen steht. Dass die Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma nach Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR dazu führen kann, dass eine später eingetragene Firma gegebenenfalls weichen muss, ist von der Rechtsordnung eigens vorgesehen. Darin ist weder eine Verletzung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) noch der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) zu erblicken. Ebenso wenig zeigt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 5 Abs. 2 BV geschweige denn Art. 9 BV auf, indem sie ohne hinreichende Begründung behauptet, die Vorinstanz habe mit der Gutheissung des Hauptbegehrens den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt.

### 4.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

#### **Demnach erkennt das Bundesgericht:**

##### 1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

**2.**

Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

**3.**

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'500.-- zu entschädigen.

**4.**

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Schwyz, 1. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. August 2023

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann