



Kommentar zu: Urteil: [4A\\_375/2021](#) vom 3. Januar 2022  
Sachgebiet: Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht  
Gericht: Bundesgericht  
Spruchkörper: I. zivilrechtliche Abteilung  
dRSK-Rechtsgebiet: Vertragsrecht

[De](#) | [Fr](#) | [It](#) |

## Weiterverwendung von Internetadressen nach Carve-out-Transaktionen

### Autor / Autorin

Elisha Odenheimer

Dario Galli, Markus Vischer

**walderwyss**

### Redaktor / Redaktorin

Christoph Brunner

**PETER & KIM**  
ATTORNEYS AT LAW

*In seinem Urteil 4A\_375/2021 vom 3. Januar 2022 entschied das Bundesgericht, dass die Unterscheidungskraft von Akronymen stark davon abhängig sei, ob die Buchstabenfolge wie ein erfundenes Wort ausgesprochen oder nur buchstabiert werden könne. Vorliegendes Urteil zeigt exemplarisch auf, dass eine sorgfältige Planung für eine erfolgreiche Carve-out-Transaktion entscheidend ist.*

[1] Die A SA (Klägerin, Beschwerdegegnerin, nachfolgend: Verkäuferin) und die C Sàrl waren direkt oder indirekt Mitglieder eines Konsortiums namens «RSP». Im Januar 2009 wurde die Domain «rspsa.ch» im Namen der Verkäuferin registriert, die seither als Halterin eingetragen war. Im März 2009 gründeten die Verkäuferin und die C Sàrl gemeinsam die RSP Rail Service Partner SA (Beklagte, Beschwerdeführerin, nachfolgend: Zielgesellschaft). Beide Unternehmen hielten zunächst je 50% der Aktien der Zielgesellschaft. Die Zielgesellschaft wurde sodann Mitglied des Konsortiums RSP. Im November 2014 wurde die Auflösung des Konsortiums RSP beschlossen. Mit Aktienkaufvertrag vom 19. Dezember 2014 verkaufte die Verkäuferin ihre Anteile an der Zielgesellschaft an die C Sàrl (Sachverhalt Teil A.b).

[2] Die Verkäuferin hielt die Domain «rspsa.ch» (E. 3.1). Die Zielgesellschaft war der Auffassung, dass ihr die Domain «rspsa.ch» zustehe. Sie leitete aus diesem Grund am 11. September 2017 ein Schlichtungsverfahren gegen die Verkäuferin vor der Streitbeilegungsstelle der *Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* (OMPI) ein. Mit Entscheid vom 22. Dezember 2017 ordnete die Expertin des OMPI die Übertragung der Domain «rspsa.ch» an die Zielgesellschaft an (Sachverhalt Teil B.a).

[3] Da nach den einschlägigen Verfahrensregeln des OMPI die Implementierung dieser Anordnung drohte, wenn nicht innert Frist ein gerichtliches Verfahren eingeleitet würde, gelangte die Verkäuferin am 7. Dezember 2018 an das Handelsgericht des Kantons Zürich. Sie stellte folgende Rechtsbegehren:

*«1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin [d.h. die Verkäuferin] durch die Registrierung der Domain «rspsa» die Firma «RSP Rail Service Partner SA» der Beklagten [d.h. der Zielgesellschaft] firmen- und namensrechtlich nicht verletzt und keinen Verstoss gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),*

namentlich Art. 3 [wohl: Abs. 1] lit. d [UWG](#) begeht.

2. Es sei festzustellen, dass der Beklagten [d.h. der Zielgesellschaft] gegenüber der Klägerin [d.h. der Verkäuferin] kein Anspruch auf Übertragung des Domainnamens «rpsa» zusteht.»

Die Zielgesellschaft beehrte die Abweisung der Klage und die Übertragung der Domain «www.rpsa.ch» (Sachverhalt Teil B.b).

[4] Mit Urteil und Beschluss vom 25. Mai 2021 trat das Handelsgericht auf die Klage insoweit nicht ein, als sich die zum Gegenstand der Klage gemachte Domain «rpsa» auf andere Top-Level-Domains als die Top Level-Domain «ch» beziehe. Auf Rechtsbegehren-Ziffer 1 trat es sodann insoweit nicht ein, als sich das lauterkeitsrechtliche Feststellungsbegehren nicht auf das Wettbewerbsverhältnis der Verkäuferin zur Zielgesellschaft beschränke. Auch auf die Übertragungsbegehren der Zielgesellschaft trat das Handelsgericht nicht ein. Im Übrigen erkannte es was folgt (Sachverhalt Teil B.c):

*«Es wird festgestellt, dass*

*a. die Klägerin [d.h. die Verkäuferin] durch die Registrierung der Domain rpsa.ch die Firma bzw. den Namen der Beklagten [d.h. der Zielgesellschaft] weder in firmen- noch in namensrechtlicher Hinsicht verletzt;*

*b. die Klägerin [d.h. die Verkäuferin] im Wettbewerbsverhältnis zur Beklagten [d.h. zur Zielgesellschaft] durch die Registrierung der Domain rpsa.ch keinen Verstoss gegen das UWG, namentlich nicht gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG begeht;*

*c. der Beklagten [d.h. der Zielgesellschaft] kein vertraglicher Anspruch auf Übertragung der Domain rpsa.ch zusteht.»*

[5] Die Zielgesellschaft verlangte mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Sachverhalt Teil C und E. 11).

## **Erwägungen**

[6] Das Bundesgericht erkannte zunächst, dass die Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen zur Folge habe, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten hätten, um Verwechslungen zu vermeiden. Gestützt auf Namens-, Firmen- oder Markenrecht könne – bei gegebenen Voraussetzungen – die Verwendung eines verletzenden Zeichens als Domain-Namen entsprechend grundsätzlich verboten werden. Die Domain-Namen unterständen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (E. 3.2).

[7] In der Folge prüfte das Bundesgericht einen Anspruch auf Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 [ZGB](#). Dieser setze voraus – so das Bundesgericht –, dass die Namensanmassung den Namensträger beeinträchtige. Eine solche Beeinträchtigung liege nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung namentlich vor, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirke oder wenn sie geeignet sei, infolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen (E. 4.1.1).

[8] Das Bundesgericht folgerte, dass die Kennzeichnungskraft von Abkürzungen und Buchstabenkombinationen sehr unterschiedlich sei. Wenn der Wechsel von Vokalen und Konsonanten erlaube, eine Buchstabenfolge wie ein Fantasiewort auszusprechen, könne sie verhältnismässig stark prägende Kraft haben. Eine Sequenz von Buchstaben, die nicht ausgesprochen werden könne, sondern bloss buchstabiert werde, präge sich dagegen dem Gedächtnis weniger leicht ein und bleibe daher, jedenfalls solange sie sich nicht aufgrund langjähriger Namensführung durchgesetzt und Verkehrsgeltung erlangt habe, als Namensbestandteil eher kennzeichnungsschwach (E. 4.4).

[9] Die Vorinstanz habe zutreffend festgehalten, dass die Komponente «RSP» nur buchstabiert werden könne und

es ihr somit an klanglicher Originalität fehle. Von Bedeutung sei weiter, dass die Anzahl möglicher Kombinationen von zwei oder drei Buchstaben beschränkt sei, zunächst aus mathematischen, aber auch aus rechtlichen Gründen. Wer eine blossе Aneinanderreihung von drei Buchstaben zum Bestandteil des Namens einer juristischen Person erhebe, müsse sich daher der geringen Eignung eines solchen Namensbestandteils zur Individualisierung bewusst sein, zumindest sofern der Buchstabenfolge nicht aus anderen Gründen ein prägender Charakter zukomme. Zu Recht habe die Vorinstanz daher geschlossen, dass die in beiden Zeichen enthaltene Folge «RSP» keine prägende Kraft habe. Nach den Feststellungen der Vorinstanz habe die Buchstabenfolge auch keine Verkehrsgeltung erlangt. Entsprechend habe die Vorinstanz zutreffend darauf hingewiesen, dass bereits verhältnismässig kennzeichnungsschwache Unterschiede ausreichen würden, um im Gesamteindruck hinreichend Abstand zu schaffen. Im Übrigen habe die Vorinstanz zutreffend erkannt, dass der Nutzer einem Domain-Namen im Allgemeinen mit besonderer Aufmerksamkeit begegne, da er wisse, dass bereits eine geringe Zeichenabweichung zu einer anderen Webseite führen könne. Inwiefern die Gefahr von Fehlzurechnungen bestehen solle, sei vor diesem Hintergrund nicht erkennbar. Insbesondere sei nicht ernsthaft damit zu rechnen, dass es zu ungewollten Zugriffen auf die Webseite der Verkäuferin durch Personen komme, welche die Homepage der Zielgesellschaft besuchen wollten. Der Vorinstanz sei somit keine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB vorzuwerfen, wenn sie eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Namen der Zielgesellschaft und dem strittigen Domain-Namen verneinte (E. 4.4 und 4.5).

[10] Sodann stellte das Bundesgericht fest, dass die Vorinstanz zum Ergebnis kam, dass das Halten des Domain-Namens «rpsa.ch» durch die Verkäuferin auch das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht der Zielgesellschaft nicht verletze. Erstens nutze die Verkäuferin die Domain «rpsa.ch» nicht aktiv zur Bezeichnung ihrer selbst im Geschäftsverkehr, weshalb ein firmenmässiger Gebrauch zu verneinen sei. Zweitens liege auch in diesem Zusammenhang keine Zeichenverwechselbarkeit vor (E. 5).

[11] Schliesslich widmete sich das Bundesgericht dem Standpunkt der Zielgesellschaft, sie habe einen vertraglichen Anspruch auf die Übertragung der Domain «rpsa.ch». Dabei erkannte das Bundesgericht, dass die Vorinstanz unter sorgfältiger Auseinandersetzung mit ihren Vorbringen festgestellt habe, dass es ihr nicht gelungen sei, einen Anspruch auf Übertragung der Domain (i) aus einem Vertrag mit dem Konsortium RSP, (ii) aus einer Nebenabrede zum Aktienkaufvertrag vom 19. Dezember 2014 oder (iii) gestützt auf einen nachträglich abgeschlossenen Übertragungsvertrag darzulegen. Soweit überhaupt Rechtsrügen (der Zielgesellschaft) auszumachen seien, würden diese mit Kritik am Sachverhalt vermischt, ohne aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz die – entscheidenerheblichen – Tatsachen willkürlich festgestellt habe (E. 9.1 und 9.2).

## **Kurzkomentar**

[12] Das Bundesgericht knüpfte mit dem vorliegenden Urteil an seine bisherige firmenrechtliche Rechtsprechung zu Akronymen an. Im Leitentscheid BGE [122 III 369](#) machte das Bundesgericht die Unterscheidbarkeit der zu beurteilenden Firmen davon abhängig, ob es sich bei diesen um Fantasie-, Sach- oder Personenbezeichnungen handelt. Im Wesentlichen ging das Bundesgericht dabei von einer schwachen Kennzeichnungskraft von Akronymen aus, da Firmen, die gemeinfreie Sachbezeichnungen als wesentliche Bestandteile enthalten, als eher kennzeichnungsschwach anzusehen sind.<sup>[1]</sup> In den Urteilen [4A 123/2015](#) vom 25. August 2015 und [4A 541/2018](#) vom 29. Januar 2019 präzierte das Bundesgericht sodann, dass ein Akronym mit abwechselnden Vokalen und Konsonanten, das als (Fantasie-)Wort ausgesprochen werden kann, gewöhnlich unterscheidungskräftiger als eine unaussprechliche Buchstabenkombination ist.<sup>[2]</sup> Folglich ist nicht die blossе Schreibweise, sondern eine mögliche Aussprache des Akronyms für dessen Unterscheidungskraft entscheidend.<sup>[3]</sup>

[13] Überraschenderweise nahm das Bundesverwaltungsgericht in seinem jüngsten Urteil [B-1306/2021](#) vom 1. Februar 2022 nach Anwendung ähnlicher theoretischer Grundsätze an, dass dem Akronym «YT» eine normale Kennzeichnungskraft zukommt, obwohl es nur buchstabiert werden kann.<sup>[4]</sup> Dennoch ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts davon auszugehen, dass unaussprechliche Buchstabenkombinationen eher kennzeichnungsschwach sind und entsprechend eine beschränkte Unterscheidungskraft haben.<sup>[5]</sup> Konsequenterweise verneinte das Bundesgericht in vorliegender Streitsache den Anspruch der Zielgesellschaft auf Übertragung der fast gleichnamigen Domain «rpsa.ch» (vgl. E. 10).<sup>[6]</sup>

[14] Vorliegend entbrannte der langjährige Konflikt zwischen den Parteien im Nachgang zu einer M&A-Transaktion.

Die Verkäuferin veräusserte ihren hälftigen Anteil an der Zielgesellschaft – einem *Equity Joint Venture*. In diesem Zusammenhang wird von einer *Carve-out*-Transaktion gesprochen, da das *Joint Venture* für den Verkauf aus dem Unternehmenskonstrukt der Verkäuferin herausgetrennt bzw. ausgegliedert werden musste. Der *Carve-out* wird somit vom Verkäufer durchgeführt und bezweckt, sämtliche Aktiven und Passiven (inkl. Verträge und Mitarbeiter), die das auszugliedernde Unternehmen (*Carve-out*-Geschäft) ausmachen, rechtlich zusammenzufassen.<sup>[7]</sup>

[15] Der Schlüsselaspekt bei der Strukturierung einer *Carve-out*-Transaktion ist die präzise Festlegung der zu übertragenden Vermögensgegenstände. Auch wenn die *Carve-out*-Transaktion mittels eines *Share Deals* (Gesellschaftsverkauf) durchgeführt werden soll, muss der Käufer sicherstellen, dass er alle Vermögensgegenstände übertragen erhält, die er für den Betrieb des *Carve-out*-Geschäfts benötigt. Bei der Separationsplanung gilt es insbesondere die Rechte am geistigen Eigentum (bspw. Marken und damit verbunden das Recht am Domainnamen) zu berücksichtigen. Oftmals wird das geistige Eigentum nicht durch das Unternehmen oder den Unternehmensteil besessen, das bzw. der es nutzt, sondern durch eine andere Konzerngesellschaft (z.B. *Intellectual Property*-Gesellschaft). Im Transaktionsvertrag ist festzulegen, wer welche Rechte mit dem *Carve-out*-Geschäft überträgt und ob nach der Trennung gewisse Rechte gemeinsam genutzt werden.<sup>[8]</sup> Es besteht ferner auch die Möglichkeit, die Verwendung von Firmen, Marken und Domains mittels Lizenzen oder Rücklizenzen zu regeln. Jedenfalls sollte eine Abgrenzung der jeweiligen Nutzungsrechte (*Field of Use*) zwischen Verkäufer und Käufer möglichst trennscharf erfolgen, um Überschneidungen nach dem Vollzug zu vermeiden.<sup>[9]</sup> Schliesslich besteht auch die Option, mittels einer *Schleppnetzklause* im Transaktionsvertrag, die je nach Verhandlungsstärke der Parteien enger oder weiter gefasst ist, sicherzustellen, dass der Käufer nach dem Vollzug diejenigen Vermögensgegenstände übertragen erhält, die nicht im Separationsplan gelistet sind, jedoch überwiegend vom *Carve-out*-Geschäft genutzt werden bzw. für dessen Betrieb erforderlich sind.<sup>[10]</sup>

[16] Vorliegend hätten daher diverse Möglichkeiten bestanden, um auf vertraglicher Ebene die Weiternutzung des strittigen Domainnamens durch die Zielgesellschaft nach der *Carve-out*-Transaktion zu gewährleisten. Das referierte Urteil illustriert exemplarisch die Gefahr und Problematik einer unsorgfältigen *Carve-out*-Planung. So ist es bei einem *Carve-out* zentral, einerseits durch sorgfältige Analyse sämtliche betriebsrelevanten Vermögensgegenstände des *Carve-out*-Geschäfts zu identifizieren und andererseits mittels qualitativ hochwertiger Verträge sicherzustellen, dass ebendiese Vermögensgegenstände – entweder durch Übertragung oder durch Einräumung von Nutzungsrechten (z.B. Lizenzen) – vom Erwerber im Nachgang zur Transaktion ungestört verwendet werden können. Um sich den Aufwand und Ärger eines Rechtsstreits zu ersparen, empfiehlt es sich, in gute und saubere Verträge und somit in die Streitvermeidung zu investieren.

MLE ELISHA ODENHEIMER, Gerichtspraktikant, Zivilgericht Basel-Stadt.

Dr. iur. DARIO GALLI, LL.M., Rechtsanwalt, Walder Wyss AG.

Dr. iur. MARKUS VISCHER, LL.M., Rechtsanwalt, Walder Wyss AG.

---

[1] BGE [122 III 369](#) (MZSG Management Zentrum St. Gallen/SMP Management Programm St. Gallen AG) E. 1 S. 371 f. und E. 2b S. 372 f.

[2] Urteil des Bundesgerichts [4A 541/2018](#) vom 29. Januar 2019 (SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH/SRC Consulting GmbH) E. 3.4.3; Urteil des Bundesgerichts [4A 123/2015](#) vom 25. August 2015 (Mipa Lacke + Farben AG/MIPA Baumatec AG) E. 4.1; siehe auch DANIEL BURKARD/DANIEL KRAUS, Die Verwechslungsgefahr im Firmenrecht, sic! 2020, S. 457 ff., S. 466.

[3] SYLVIA ANTHAMATTEN/FABIAN ALTMANN, Unpronounceable Acronyms Enjoy a Limited Distinctive Character, Swiss IP News, Newsletter Nr. 12, März 2022, abrufbar unter: [https://www.walderwyss.com/user\\_assets/publications/Swiss-IP-News\\_No-12\\_Unpronounceable-Acronyms.pdf](https://www.walderwyss.com/user_assets/publications/Swiss-IP-News_No-12_Unpronounceable-Acronyms.pdf) (besucht am 31. August 2022), S. 2.

[4] Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [B-1306/2021](#) vom 1. Februar 2022 (YT/EYT) E. 7.3.4.

[5] Zum Ganzen auch: ANTHAMATTEN/ALTMANN (Nr. 3), S. 2.

[6] GI.M. RETO ARPAGAUS/NORINA FREHNER, Keine Verletzung des Namens- und Firmenrechts durch die Registrierung eines Domain-Namens, *ius.focus* 2022, Nr. 94.

[7] FRANK GERHARD/DANIEL HASLER, Rechtliche Fallstricke bei Carve-out Transaktionen, *GesKR* 2014, S. 221 ff., S. 222.

[8] GERHARD/HASLER (Nr. 7), S. 225.

[9] GERHARD/HASLER (Nr. 7), S. 242; siehe zur lizenzvertragsähnlichen Vereinbarung z.B. DARIO GALLI/MARKUS VISCHER, Weiterverwendung eines Konzernkennzeichens nach Ausscheiden aus dem Konzern, in: *dRSK*, publiziert am 23. Mai 2016, Rz. 13 ff.

[10] GERHARD/HASLER (Nr. 7), S. 226.

**Zitiervorschlag:** Elisha Odenheimer / Dario Galli / Markus Vischer, Weiterverwendung von Internetadressen nach Carve-out-Transaktionen, in: *dRSK*, publiziert am 13. September 2022

ISSN 1663-9995. Editions Weblaw

**EDITIONS WEBLAW**

Weblaw AG | Schwarztorstrasse 22 | 3007 Bern

T +41 31 380 57 77 [info@weblaw.ch](mailto:info@weblaw.ch)

**weblaw.ch**