



Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, und Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler Dienst, die Handelsrichter Christoph Pfenninger, Werner Heim und Jakob Frei sowie Gerichtsschreiberin Claudia lunco-Feier

Urteil vom 12. April 2017

in Sachen

1. **A._____ Holding AG,**
 2. **A._____ Transport AG,**
- Klägerinnen

1, 2 vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. X1._____,

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X2._____,

gegen

B._____ GmbH,
Beklagte

betreffend **Firma / Marke / UWG**

Rechtsbegehren:

(act. 1)

Klägerinnen 1 und 2:

- 1.a) Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000) im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft die Firmenbezeichnung „ B. GmbH“ durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Es sei die Beklagte zu verpflichten, dem Handelsregisteramt entsprechend geänderte öffentlich beurkundete Statuten einzureichen.
- 1.b) Für den Fall, dass die Beklagte den Willenserklärungen im Sinne der Anordnung gemäss Ziff. 1.a) hiervor nicht fristgemäss nachkommt, sei das Handelsregisteramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma gemäss Ziff. 1.a) hiervor im Handelsregister zu veranlassen.
- 1.c) Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert dreier Monate seit der Fristansetzung gemäss Ziffer 1.b) hiervor für die Beklagte eine Firmenbezeichnung im Handelsregister einzutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR genügt, sei die Auflösung der Beklagten anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen seien.
- 1.d) Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Ziffer 1.c) angeordnet werden sollte, sei das Handelsregisteramt des Kantons Zürich anzuweisen, beim zuständigen Vollstreckungsrichter die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000) im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Domain-Namen „ B. .ch“ und „ B. :-transporte.ch“ und allfällige weitere, die Bezeichnung „ B.“ enthaltende Domain-Namen sowie die URL „www.facebook.com/ B.“

oder allfällige weitere, die Bezeichnung „ B.___ “ enthaltende URL beginnend mit „www.facebook.com/...“ zu benützen.

3. Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000) im Wiederhandlungsfall zu verpflichten, der Übertragung der Domain-Namen „ B.___ .ch“ und „ B.___ transporte.ch“ und allfälliger weiterer, die Bezeichnung „ B.___ “ enthaltenden Domain-Namen auf die Klägerin 1 zuzustimmen. Es sei festzustellen, dass der vollstreckbare Entscheid an die Stelle der Willenserklärung der Beklagten tritt. Der Entscheid sei der Switch, Werdstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich mitzuteilen.

Klägerin 1:

4. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000) im Wiederhandlungsfall zu verbieten,

a. die Bezeichnungen „ B.___ “, „ B.___ ‘Transport“ und „ B.___ ‘Transporte“;

b. das Logo (schwarz, weiss oder farbig)

Bildelement 1

c. das Logo (schwarz, weiss oder farbig)

Bildelement 2

a), b), c) je einzeln oder in Kombination in der Schweiz für oder im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Umzugs- und Transportunternehmens und der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Umzüge, Verpackung, Lagerung, Transporte, Reinigungen, Räumungen und Entsorgungen als Firma, zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln (insbesondere Fahrzeugen, Verpackungsmaterial, Bekleidung), auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden. B.___

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten.

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerinnen gehören zur A._____-Gruppe und sind in den Bereichen Transport und Logistik tätig. Die Klägerin 1 ist die Obergesellschaft der Gruppe. Die Klägerin 2 ist eine operative Gruppengesellschaft mit 16 eingetragenen Zweigniederlassungen und schwerpunktmässig im nationalen Strassentransport- und Logistikbereich tätig (act. 1 Rz. 7).

Die Beklagte bezweckt den Betrieb eines Umzugs- und Transportunternehmens und die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen (act. 3/3).

b. Prozessgegenstand

Die Klägerinnen wollen der Beklagten gestützt auf Firmen-, Lauterkeits- und Markenrecht die Verwendung der Bezeichnung "B._____" in Firma, Domain-Namen, zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln, auf Geschäftspapier, Werbung oder sonstwie im Geschäftsverkehr verbieten, namentlich aufgrund der Verwechslungsgefahr.

B. Prozessverlauf

Am 14. Dezember 2016 (Datum Poststempel) machten die Klägerinnen die vorliegende Klage hierorts anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 16. Dezember 2016 wurde den Klägerinnen unter Hinweis auf Art. 98 ZPO Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses angesetzt. Mit derselben Verfügung wurde der Beklagten Frist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (Prot. S. 2 f.). Die Klägerinnen leisteten den Vorschuss rechtzeitig (act. 6). Da keine Klageantwort einging, wurde der Beklagten mit Verfügung vom 9. Februar 2017 eine kurze Nachfrist angesetzt, verbunden mit der Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid gefällt oder zur Hauptverhandlung vorgeladen werde (Prot. S. 4). Da diese Verfügung von der Beklagten nicht abgeholt wurde, wurde sie ihr erneut zugestellt. Der zwei-

te Zustellversuch war erfolgreich (act. 8/2a und 8/2b). Da die Beklagte auch innert Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hat, ist – da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist – androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Säumnisfolgen

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Spruchreife bedeutet, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht rechts-hemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind (FREI/WILLISEGGER, in: BSK ZPO, 2. Aufl., N. 18 ff. zu Art. 223).

1.2. Zuständigkeit

Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist das Handelsgericht des Kantons Zürich gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d, Art. 6 Abs. 1 und 2 sowie Art. 10 Abs. 1 lit. b und 15 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. a und b GOG für die Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche örtlich und sachlich zuständig.

2. Unbestrittener Sachverhalt

Die Gründung und Eintragung der Klägerin 1 erfolgte am 19. Januar 2005, jene der Klägerin 2 am 2. Juni 1967. Beide Klägerinnen verwenden in ihren Firmen seit sie existieren das dominante Element "A._____". Sodann betreiben die Klägerinnen unter der Domain "A._____.ch" eine Website mit einem Kundenportal und Informationen über das Unternehmen. Die Klägerin 1 ist überdies Inhaberin – unter anderem – folgender registrierter Marken der A._____Gruppe:

a) Kombinierte Wort-/Bildmarke (Schriftzug mit grafischem Element) Nr. 1, hinterlegt seit dem tt.mm 1995 für Unternehmensberatung in den Bereichen Transportwesen und Logistik; Analysen, betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung und Marketing (NKA 35), Einlagerung von Waren, Lagerung von Waren, Lagervermietung, Verpacken von Waren, Transport mit Lastkraftwagen, Transport mit Eisenbahnen und Güterbeförderung (NKA 39) und Tektieren und Schrumpfen, d.h. Zurichten von Materialien auf Bestellung für Dritte. Kommissionieren, d.h. Zusammenstellen von Gütern auf Bestellung für Dritte und Zusammensetzen von gelagerten Halb- und Fertigfabrikaten (NKA 40):

Bildelement 3



b) Kombinierte Wort-/Bildmarke (Schriftzug) Nr. 2, hinterlegt seit dem tt.mm 2014 für Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten (NKA 35), Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen (NKA 39) und Materialbearbeitung (NKA 40):

Bildelement 4



c) Wortmarke A._____ Nr. 3, hinterlegt seit tt.mm 2016, unter anderem für Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten (NKA 35); Immobilienwesen (NKA 36) und Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen (NKA 39).

Die Klägerin 2 ist Lizenznehmerin mit Bezug auf sämtliche Marken der Klägerin 1 (act. 1 Rz. 10 ff.). Die vorstehend genannten Marken werden täglich von den Klägerinnen verwendet. Die Marken geniessen aufgrund ihrer umfassenden und langjährigen Verwendung in der Schweiz hohe Bekanntheit (act. 1 Rz. 18 ff.).

Die Beklagte wurde am 26. Juni 2016 gegründet und am tt.mm 2016 ins Handelsregister eingetragen. Gesellschafter sind C._____ und D._____. Die Gesellschaft verfügt (offenbar) über mehrere Fahrzeuge, welche teilweise auf das im Handelsregister eingetragene Einzelunternehmen E._____ (Inhaber D._____) zugelassen sind und nun in die Beklagte eingebracht wurden. Am 15. Juli 2016 registrierte D._____ für "B._____ Transport" die Domain-Namen "B._____.ch" und "B._____ -transporte.ch". Die Domains führen auf eine Website mit folgender Startseite:

Bildelement 5



Auf der Website, auf Werbematerial, in der Geschäftskorrespondenz, in ihrem Facebook-Auftritt und auf der Mitarbeiterbekleidung verwendet die Beklagte folgendes Logo:

Bildelement 2

Die Klägerinnen wurden anfangs August 2016 auf die Beklagte aufmerksam, weil diese mit Flyern und Werbespots im Fernsehen für ihre Dienstleistungen warb und die Klägerinnen von verschiedenen Personen auf die Aktivitäten der Beklagten angesprochen wurden. Daher forderte die Klägerin 2 die Beklagte wiederholt zur Änderung von Firmennamen und Anpassung des Marktauftritts auf. Die Beklagte folgte dieser Aufforderung nicht, wobei sie den Standpunkt vertrat, es lägen keine Rechtsverletzungen vor. Sie erklärte sich indessen bereit, "(...) alles was mit B.____ GmbH zutun hat Ihnen zu übertrag wann Sie mir ein Entschädigung von 595'000 Sfr Zahlen. (...)". Diese Forderung reduzierte die Beklagte später auf CHF 59'500.– (act. 1 Rz. 46 f.). Eine einvernehmliche Klärung der Situation scheiterte. Die Beklagte verwendet das Element "B.____" weiterhin in Firma, in ihrem Logo und den Domain-Namen (act. 1 Rz. 36 ff.).

3. Würdigung

3.1. Ansprüche der Klägerinnen 1 und 2 aus Firmenrecht

3.1.1. Die jüngere Firma muss sich von der prioritätsälteren deutlich unterscheiden (Art. 951 OR). Ob diese Anforderung im Einzelfall erfüllt wird, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwei Firmen beim Publikum hinterlassen. Je näher sich die Kundenkreise sind, desto schneller ist Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGE 118 II 322 E. 1; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., N. 790 ff.). Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Unbefugt ist der Gebrauch einer Firma insbesondere dann, wenn diese sich ungenügend von der Geschäftsfirma eines anderen unterscheidet (ALTENPOHL, BSK OR II, 5. Aufl., N. 8 zu Art. 956).

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. 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 berechnete, 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 128 III 146 E. 2a). Die Zeichenverwechselbarkeit – das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild – ist als Voraussetzung für die Verwechselbarkeit stets erforderlich, aber nicht ausreichend. 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 Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Im Gedächtnis bleiben namentlich die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originalität und Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc). Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren prägenden Bestandteilen nicht hinreichend, genügen beschreibende Zusätze, die lediglich auf die Rechtsform oder den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen, in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 100 II 224 E. 3; Urteile des Bundesgerichts 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002, E. 1.1 und 4A_669/2011 vom 5. März 2012).

3.1.2. Die Klägerin 1 wurde am tt.mm 2005, die Klägerin 2 am tt.mm 1967 und die Beklagte am tt.mm 2016 im Handelsregister eingetragen. Damit kommt den Klägerinnen 1 und 2 in Bezug auf ihre Firma Eintragungspriorität zu. Wie die Kläge-

rinnen 1 und 2 zutreffend ausführen, unterscheidet sich die Firma der Beklagten (nebst den lediglich beschreibenden Zusätzen "... " und "... " sowie der Gesellschaftsform) lediglich durch die Verwendung eines "... [Buchstabe]" anstatt eines ""... [Buchstabe]", was dazu führt, dass sich die Firmen sowohl optisch wie auch im Klang sehr ähnlich sind. Darüber hinaus bietet die Beklagte praktisch identische Dienstleistungen im selben geographischen Raum an, sie ist mithin eine direkte Konkurrentin der Klägerinnen 1 und 2. Vor diesem Hintergrund besteht eine erhebliche Gefahr von Fehlzurechnungen, mithin eine Verwechslungsgefahr. Dass die Klägerinnen 1 und 2 wiederholt auf die Aktivitäten der Beklagten angesprochen wurden, verdeutlicht diese Gefahr. Damit liegt eine Firmenrechtsverletzung vor. Die Klägerinnen 1 und 2 beantragen in Ziffer 1.a) ihres Rechtsbegehrens die Löschung der Firma "B._____ GmbH" im Handelsregister. Damit verlangen sie die Abgabe einer Willenserklärung hinsichtlich der Löschung der Firma. Es handelt sich dabei um die Beseitigung der Störung, welche zum Unterlassungsanspruch gehört (ALTENPOHL, in: BSK OR II, a.a.O., N. 11 zu Art. 956). Diese Beseitigungsklage ist gutzuheissen. Die für die Löschung beantragte Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils erscheint gerechtfertigt.

3.1.3. Die Klägerinnen 1 und 2 beantragen nebst der Löschung, dass die Beklagte zu verpflichten sei, eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist, wobei die Beklagte dem Handelsregisteramt entsprechend geänderte Statuten einzureichen habe. Ein firmenrechtlicher Anspruch besteht indessen nur auf Unterlassung bzw. Beseitigung der konkreten Verletzung. Dabei ist nur über aktuelle Verletzungsfälle, nicht aber über hypothetische Störungen zu befinden. Die Zulässigkeit der geänderten Firma, beinhaltet eine neue rechtliche Fragestellung, die – auch mit Blick auf die Vollstreckung – nicht vorweg genommen werden kann. Vor diesem Hintergrund kann die Beklagte nicht dazu verpflichtet werden, eine zulässige Firmenbezeichnung eintragen zu lassen und entsprechende Statuten einzureichen.

3.1.4. Die Klägerinnen 1 und 2 beantragen zur Durchsetzung ihres Unterlassungs- bzw. Beseitigungsanspruchs diverse Vollstreckungsmassnahmen, wobei sie sich auf einen Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 7. März 2014 im

Verfahren HG130059 (sic! 4/2015, S. 250) stützen (act. 1 Rz. 84; diese Rechtsprechung ist veraltet und wurde später korrigiert [vgl. nachstehend]).

Auf Antrag der obsiegenden Partei kann das urteilende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Diesfalls kann der Entscheid direkt vollstreckt werden (Art. 337 Abs. 1 ZPO). Der Inhalt von Vollstreckungsmassnahmen bei der Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden wird in Art. 343 Abs. 1 ZPO abschliessend geregelt. Dabei verzichtet das Gesetz auf eine Stufenfolge. Es ist die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen, wobei das Gericht nicht an den Antrag der gesuchstellenden Partei gebunden ist und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten hat. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Androhung von maximalen Ordnungsbussen nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kombiniert mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB möglich und zulässig (STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3. Aufl., N. 13 ff. zu Art. 343 ZPO m.w.H.; Urteil des Bundespatentgerichts i.S. A. AG gegen B. AG vom 21. März 2013, S2013_001 [im Internet publiziert]; Urteil des Bundesgerichts 4A_160/2013 vom 21. August 2013 [das Bundesgericht hat zu den im Entscheid aufgeführten Strafandrohungen aber nicht explizit Stellung bezogen]).

Die Androhung der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB erscheint vorliegend angezeigt und gerechtfertigt. Aufgrund des bisherigen Verhaltens der Beklagten (vgl. act. 1 S. 23 und act. 3/28) drängt sich nebst der Androhung der Bestrafung nach Art 292 StGB auch die Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörigen Nachdruck zu verleihen. Da davon auszugehen ist, dass sich die Beklagte unter dem Druck dieser Zwangsmittel dem Urteil unterziehen wird, besteht für weitergehende Zwangsmittel einstweilen kein Raum (vgl. die korrigierte Rechtsprechung im Urteil des Handelsgerichts vom 18. Dezember 2014 im Verfahren HG140155 [publiziert in sic! 10/2015, S. 593], bestätigt im Urteil des Handelsgerichts vom 2. März 2015 im Verfahren HG140169). Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass sich im Weigerungsfall weitergehende Vollstreckungsmassnahmen aufdrängen könnten. Hierfür wäre die Beklagte dann kosten- und entschädigungspflichtig. Darüber ist vorliegend jedoch noch nicht zu befinden.

Somit ist die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall – zu verpflichten, innerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ GmbH" durch das Handelsregisteramt löschen zu lassen.

3.2. Ansprüche der Klägerin 1 aus Markenrecht

3.2.1. Rechtliche Grundlagen

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber 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). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Eine Marke ist verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten liegt indes nur vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann (FRICK, in: BSK MSchG, 3. Aufl., N. 7 und N. 11 zu Art. 55 MSchG). Markenrechtlicher Schutz besteht sodann nicht abstrakt, sondern ist entsprechend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., N. 551 und 573). Zur Beurteilung einer Markenrechtsverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG mitunter auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Wie bereits erwähnt, wird der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich umschrieben. Es kann auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen werden (vgl. Erw. 3.1.1.).

Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr. Als Gebrauch im ge-

geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige Gebrauch umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Geschäftsbezeichnung oder Domain-Name (DORIGO/THOUVENIN, in: Handkomm. Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 13 und 25 zu Art. 13; BURI, in: SWR III/2, 2. Aufl., S. 363). Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG).

Die Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Gestützt auf Namen-, Firmen- oder Markenrecht kann die Verwendung eines verletzenden Zeichens als Domain-Namen grundsätzlich verboten werden. Die mit der Verwendung eines Domain-Namens allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr entsteht bereits im Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden (Urteil des Bundesgerichts 4C_341/2005 vom 6. März 2007 E. 5 und 5.1, m.w.H.).

3.2.2. Firma

Die Firma der Beklagten ist ein im Verhältnis zu den eingetragenen Marken der Klägerin 1 jüngeres Zeichen. Wie bereits unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten thematisiert, ist die Lautfolge des prägenden Firmenbestandteils "B._____" mit den der Klägerin 1 zugerechneten Marken (vgl. Erw. 2) praktisch identisch. Die Beklagte bietet unter ihrer Firma sodann weitgehend gleiche Dienstleistungen wie die Klägerin 1 an. Die Verwechslungsgefahr der beklagten Firma mit den geschützten Kennzeichen der Klägerin 1 ist offensichtlich. Die Verwendung der Firma stellt einen kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr dar, gegen welchen sich die Klägerin 1 als Markeninhaberin zur Wehr setzen kann. Die Klägerin 1 hat einen markenrechtlichen Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassen der Verwendung der Firma "B._____" GmbH". Der Beklagten ist die Verwendung der Firma "B._____" GmbH daher zu verbieten.

3.2.3. Bezeichnungen und Logos

Dasselbe gilt für die Verwendung der Bezeichnungen "B._____", "B._____ Transport" und "B._____ Transporte" zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im Geschäftsverkehr. Aufgrund der Ähnlichkeit mit den eingetragenen Marken der Klägerin 1 besteht Verwechslungsgefahr. Überdies lehnt sich auch die grafische Gestaltung der von der Beklagten verwendeten zwei Logos – insbesondere durch die Verwendung einer flächigen Schriftart mit charakteristischen Rundungen – stark an die eingetragenen kombinierten Wort-/Bildmarken der Klägerin 1 Nr. 1 und Nr. 2 an. Das lautmalerisch einzig unterscheidende "... [Buchstabe]" ist sodann grafisch so dargestellt, dass es einem spiegelverkehrten "... [Buchstabe]" entspricht. Insgesamt unterscheidet sich der im Gedächtnis verbleibende Gesamteindruck der von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen und Logos nur ungenügend von den erwähnten eingetragenen Marken der Klägerin 1. Es besteht die erhebliche Gefahr von Fehlzurechnungen. Wie konkret diese Gefahr ist, zeigt der Umstand, dass die Klägerinnen bereits verschiedentlich auf die Aktivitäten der Beklagten angesprochen wurden. Da eine Markenrechtsverletzung vorliegt, hat die Klägerin 1 Anspruch auf deren Unterlassung. Der Beklagten ist die Verwendung der Bezeichnungen "B._____", "B._____ Transport" und "B._____ Transporte" sowie folgender Logos antragsgemäss zu verbieten:

Bildelement 1

Bildelement 2

3.2.4. Domain-Namen / Facebook-URL

Die Beklagte bietet über die Domain-Namen "B._____.ch" und "B._____transporte.ch" und die URL "www.facebook.com/B._____" unstrittig Transportdienstleistungen an. Die Beklagte verwendet die Domain-Namen daher offensichtlich im geschäftlichen Verkehr und zwar im selben Geschäftsfeld, in welchem die

Klägerin 1 tätig ist. Aufgrund der schon beschriebenen Ähnlichkeit des auch in den Domain-Namen verwendeten Elements "B._____" mit den eingetragenen Marken der Klägerin 1 besteht Verwechslungsgefahr. Namentlich besteht die Gefahr, dass die fraglichen Domain-Namen bzw. die URL vom massgeblichen Publikum in einen Zusammenhang zur Klägerin 1 gebracht werden bzw. die Erwartung auslösen, darunter bestimmte Informationen der Klägerin 1 oder mit ihr verbundener Unternehmen zu finden. Die Verwechslungsgefahr wird dadurch verstärkt, dass unter den fraglichen Domain-Namen eine Website betrieben wird, die den Besucher mit einem Bild von grossen Lastwagen empfängt, wie man sie von den Klägerinnen kennt. Die Verwendung der Domainnamen "B._____.ch" und "B._____-transporte.ch" sowie die Verwendung der URL "www.facebook.com/B._____" verletzt demnach die Markenrechte der Klägerin 1. Der Beklagten ist daher die Verwendung der Domainnamen "B._____.ch", "B._____-transporte.ch" und weiterer, die Bezeichnung "B._____" enthaltender Domain-Namen sowie der URL "www.facebook.com/B._____" und weiterer die Bezeichnung "B._____" enthaltender URL beginnend mit "www.facebook.com/..." zu verbieten.

Die Klägerin 1 beantragt darüber hinaus, die Beklagte sei zu verpflichten der Übertragung der Domainnamen "B._____.ch" und "B._____-transporte.ch" und allfälliger weiterer, die Bezeichnung "B._____" enthaltender Domainnamen auf die Klägerin 1 zuzustimmen. Auch wenn im MSchG keine ausdrückliche Klage auf Abtretung eines Domain-Namens vorgesehen ist, wird es vom Bundesgericht in gefestigter Rechtsprechung als zulässig erachtet, den Usurpator der Marke zur Abgabe entsprechender Erklärungen gegenüber den zuständigen Registerstellen zu verpflichten (Urteil des Bundesgerichts 4C.341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.5., m.w.H.). Vorliegend rechtfertigt es sich daher, die Beklagte zu verpflichten, der Übertragung der fraglichen Domain-Namen auf die Klägerin 1 zuzustimmen. Diese Massnahme scheint geeignet und erforderlich, um die aktuelle Verletzung sowie die Gefahr von künftigen Verletzungen wirksam und nachhaltig zu beseitigen. In Anwendung von Art. 344 Abs. 1 und 2 ZPO wird die Zustimmungserklärung der Beklagten zur Übertragung der Domain-Namen durch dieses Urteil ersetzt und der Switch mitgeteilt.

3.2.5. Die Klägerin 1 beantragt zur Durchsetzung ihrer markenrechtlichen Ansprüche die Androhung einer Ordnungsbusse sowie die Androhung von Bestrafung nach Art. 292 StGB. Aus den bereits in Erw. 3.1.4. genannten Gründen ist dieser Antrag gutzuheissen.

3.3. Ansprüche der Klägerinnen 1 und 2 aus unlauterem Wettbewerb

3.3.1. Die Klägerinnen 1 und 2 stützen ihre Rechtsbegehren zusätzlich auf Lauterkeitsrecht. Dies ist insbesondere hinsichtlich der Begehren in Ziffer 2 und 3 mit Bezug auf die Klägerin 2 von Bedeutung, da sich diese nicht auf Markenrecht stützen kann (und dies auch nicht tut). Da betreffend die übrigen Begehren firmen- oder markenrechtlicher Schutz besteht, beschränkt sich die folgende lauterkeitsrechtliche Prüfung auf die Rechtsbegehren in Ziffer 2 und 3.

3.3.2. Unlauter und widerrechtlich ist 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 (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Domain-Namen unterstehen auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts. Wie bereits ausgeführt, ist der Begriff der Verwechslungsgefahr im ganzen Kennzeichenrecht derselbe. Die Gefahr der Verwechslung kann insbesondere darin bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, z.B. eine Fehlidentifikation des hinter der Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung Urteil des Bundesgerichts 4C_341/2005 vom 6. März 2007 E. 5 und 5.1, m.w.H.).

3.3.3. Der Geschäftsbetrieb der Klägerinnen 1 und 2 wird durch den Bestandteil "A._____" gekennzeichnet. Da – wie schon verschiedentlich ausgeführt – die Bezeichnungen "B._____" und "A._____" sich kaum voneinander unterscheiden, ist

die Verwendung der Domain-Namen "B.____.ch" und "B.____-transporte.ch" sowie der URL "www.facebook.com/B.____" dazu geeignet, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und den Dienstleistungen der Klägerinnen herbeizuführen, zumal die Beklagte auf ihren Websites gleiche Dienstleistungen im gleichen geographischen Raum wie die Klägerinnen 1 und 2 anbietet und bewirbt. Die Klägerinnen 1 und 2 schliessen aus dem Vorgehen der Beklagten zu Recht, dass sie bewusst eine Verwechslungsgefahr schaffen wollte, um von der Bekanntheit und dem Ruf der Klägerinnen zu profitieren. Andere Gründe für die Wahl einer derart ähnlichen Bezeichnung sind nicht ersichtlich. Damit verhielt sich die Beklagte treuwidrig im Sinne von Art. 2 UWG. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr wird denn in Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch explizit als unlauteres Geschäftsgebaren bezeichnet. Die Klägerinnen 1 und 2 haben demnach einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung der Verwendung der fraglichen Domain-Namen und URL.

3.3.4. In Ziffer 3 des Rechtsbegehrens verlangen die Klägerinnen 1 und 2, dass die Beklagte der Übertragung der fraglichen Domain-Namen auf die Klägerin 1 zustimmen. Sie stützen dieses Begehren auf Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG und die entsprechende bundesgerichtliche Rechtsprechung. 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 Richter beantragen eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG). Das Bundesgericht hielt fest, dass Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG einen Anspruch auf Anordnung positiver Massnahmen zur Beseitigung einer Verletzung zwar nicht ausdrücklich vorsehe, schloss sich jedoch der Lehrmeinung an, wonach konkrete lauterkeitsrechtliche Massnahmen zur Beseitigung von Störungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit gerichtlich angeordnet werden könnten, auch wenn sie im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen seien. In diesem Rahmen erkannte das Bundesgericht, dass die Verpflichtung des Beklagten zur Abgabe der für eine Übertragung der strittigen Domain-Namen auf den Kläger erforderlichen Erklärungen zulässig ist (Urteil des Bundesgerichts 4A_39/2011, E. 9.2, m.w.H.). Vorliegend rechtfertigt es sich, die Beklagte unter entsprechender Straf- und Bussenandrohung (vgl. Erw. 3.1.4.) zu verpflichten, der

Übertragung der fraglichen Domain-Namen auf die Klägerin 1 zuzustimmen; allein dies scheint geeignet und erforderlich, um die aktuelle Verletzung sowie die Gefahr von künftigen Verletzungen wirksam und nachhaltig zu beseitigen.

4. Kosten- und Entschädigungsfolgen

4.1. Die Klägerinnen 1 und 2 gehen von einem Streitwert von gesamthaft CHF 150'000.– aus, wovon zwei Drittel auf die Rechtsbegehren der Klägerin 1 und ein Drittel auf die Rechtsbegehren der Klägerin 2 entfallen (act. 1 Rz. 6). Zuzufolge Säumnis fehlt eine Äusserung der Beklagten zum Streitwert. Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Das Gericht hat einen Ermessensentscheid zu fällen und den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen. Dabei berücksichtigt es die Vorbringen und Interessen der Parteien (RÜEGG, in: BSK ZPO, 2. Aufl., N. 6 zu Art. 91 ZPO). Vorliegend besteht kein Anlass, nicht von den klägerischen Angaben auszugehen.

4.2. Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung umfassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da die Beklagte im Wesentlichen unterliegt, sind ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und sie wird entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

4.3. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls. In Anwendung von § 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 und § 10 GebV OG ist die Gerichtsgebühr vorliegend auf CHF 6'000.– festzusetzen. Die Kosten sind aus dem von den Klägerinnen 1 und 2 geleisteten Gerichtskostenvorschuss zu beziehen, wobei den Klägerinnen 1 und 2 ein Rückgriffsrecht gegen die Beklagte einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

4.4. Die Berechnung der Parteientschädigung richtet sich nach der Anwaltsgebührenverordnung (AnwGebV). Für die Vertretung mehrerer Klienten im gleichen Verfahren wird die Gebühr entsprechend der dadurch verursachten Mehrarbeit erhöht (§ 8 AnwGebV). Vorliegend reichte die Vertretung der Klägerinnen 1 und 2 eine gemeinsame Rechtsschrift ein. Zudem besteht eine nahe Beziehung zwischen den Klägerinnen 1 und 2; ihre Interessenlage und rechtliche Argumentation ist im Wesentlichen gleichgelagert. Deshalb ist von einem geringen Mehraufwand durch die Doppelvertretung auszugehen. Der Klägerin 1 und der Klägerin 2 ist demnach ausgangsgemäss eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 18'000.– zuzusprechen. Entsprechend dem anteiligen Streitinteresse jeder Klägerin (zwei Drittel für die Klägerin 1 und ein Drittel für die Klägerin 2) ist auch die von der Beklagten zu leistende Parteientschädigung auf die Klägerinnen 1 und 2 aufzuteilen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Die Beklagte wird verpflichtet, innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ GmbH" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Wiederhandlungsfall.
2. Der Beklagten wird verboten, die Domain-Namen "B._____.ch", "B._____-transporte.ch" und allfällige weitere die Bezeichnung "B._____" enthaltende Domain-Namen sowie die URL "www.facebook.com/B._____" und allfällige weitere, die Bezeichnung "B._____" enthaltende URL beginnend mit "www.facebook.com/..." zu benützen, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zu-

sätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall.

3. Die Beklagte wird verpflichtet, der Übertragung der Domain-Namen "B.____.ch" und "B.____-transporte.ch" auf die Klägerin 1 zuzustimmen, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall. Ihre Zustimmungserklärung zur Übertragung wird durch dieses Urteil ersetzt und Switch mitgeteilt.

4. *In Bezug auf das Rechtsbegehren 4 der Klägerin 1:*

Der Beklagten wird verboten,

- a) die Bezeichnungen "B.____", "B.____ Transport" und "B.____ Transporte",

- b) das Logo (schwarz, weiss oder farbig)

Bildelement 1

- c) das Logo (schwarz, weiss oder Farbig)

Bildelement 2

a), b), c) je einzeln oder in Kombination in der Schweiz für oder im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Umzugs- und Transportunternehmens und der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Umzüge, Verpackung, Lagerung, Transporte, Reinigungen, Räumungen und Entsorgungen als Firma, zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln (insbesondere Fahrzeugen, Verpackungsmaterial, Bekleidung), auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art.

343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Wiederhandlungsfall.

5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'000.–.
6. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von den Klägerinnen 1 und 2 geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegten Kosten wird den Klägerinnen 1 und 2 ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
7. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin 1 eine Parteientschädigung von CHF 12'000.– und der Klägerin 2 eine Parteientschädigung von CHF 6'000.– zu bezahlen.
8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie – nach Eintritt der Rechtskraft – an Switch, Werdstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich (unter Hinweis auf Dispositiv-Ziffer 3).
9. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 150'000.–.

Zürich, 12. April 2017

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiberin:

Dr. George Daetwyler

Claudia Iunco-Feier