

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE120252-O

U/ei

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin
Claudia Marti

Urteil vom 9. August 2012

in Sachen

A._____ SA,

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Z._____

gegen

B._____ GmbH,

Beklagte

betreffend **Rechtsschutz in klaren Fällen / vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

Rechtsschutz in klaren Fällen:

- "1. Es sei der Beklagten unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB gegen ihre Organe zu verbieten, den Domainnamen "www.a.____.ch" und die URL www.facebook.com/a.____.ch zu benützen.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Übertragung des Domainnamens "a.____.ch" an die Klägerin zuzustimmen. Es sei festzustellen, dass anstelle der Willenserklärung der Beklagten der vollstreckbare Entscheid tritt. Der Entscheid sei der Switch, ... [Adresse] mitzuteilen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

Eventualbegehren betreffend vorsorglichen Rechtsschutz:

4. Eventualiter sei der Beklagten vorsorglich unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB gegen ihre Organe zu verbieten, den Domainnamen "a.____.ch" und die URL www.facebook.com/a.____.ch zu benützen.
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu lasten der Beklagten."

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin ist eine französische Aktiengesellschaft, welche unter der Firma bzw. dem Handelsnamen A.____ Produkte für den professionellen Einsatz im Bereich von Geräten und Ausstattung für Grünanlagen, Parks, Gärten sowie im Obst- und Weinbau entwickelt, herstellt und vertreibt. Seit den 80er Jahren werden diese Produkte auch in der Schweiz vertrieben, seit 2010 über die Vertriebsnehmerin C.____ (act. 1 S. 4 f., act. 3/2). Im Februar 2012 wurde die Klägerin darauf aufmerksam, dass die 2009 gegründete Beklagte (act. 3/1) den Domainnamen www.a.____.ch bei Switch registriert hat und als Homepage betreibt sowie die Facebook Vanity URL www.facebook.com/a.____.ch verwendet (act. 1 S. 5 f.).

Nach erfolglosen Bemühungen um eine Einigung mit der Beklagten betreffend Domainname und Facebook Vanity URL (act. 3/14-22) reichte die Klägerin am 19. Juni 2012 die vorliegende Klage ein (act. 1). Den ihr auferlegten Kostenvorschuss leistete die Klägerin innert Frist (Prot. S. 3, act. 7). In der Folge fand am 19. Juli 2012 eine mündliche Verhandlung mit Vergleichsgesprächen statt (Prot. S. 9 ff.), welche zu keiner Einigung führte. Auch im Rahmen der von den Parteien im Anschluss an die Verhandlung geführten, aussergerichtlichen Vergleichsgespräche wurde keine Einigung erzielt (act. 14).

2. Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist für die vorliegende Klage international und örtlich zuständig gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ in Verbindung mit Art. 129 Abs. 1 IPRG. Die sachliche Zuständigkeit folgt aus Art. 5 Abs. 1 lit. d und Art. 6 Abs. 1 und 2 ZPO in Verbindung mit § 44 Abs. 1 und 2 GOG.

3. Aufgrund von Art. 2 Abs. 1 PVÜ geniesst die Klägerin in Bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die gleichen Vorteile, welche die schweizerischen Gesetze den eigenen Staatsangehörigen gewähren. Auf Firmenrecht kann sie sich indes nicht berufen, da sie nicht im Schweizerischen Handelsregister eingetragen ist (vgl. BGE 98 II 57 E. 1). Gestützt auf Art. 8 PVÜ ist aber ihr Handelsname in der Schweiz geschützt und sie geniesst aufgrund von Art. 10^{bis} PVÜ Schutz gegen unlauteren Wettbewerb. Die Klägerin hat denn auch ihre Rechtsbehauptungen aus unlauterem Wettbewerb und aus dem Persönlichkeitsrecht auf ihren Namen (Art. 29 ZGB) abgeleitet (act. 1 S. 11 ff.).

4. Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). Für das Vorliegen einer Wettbewerbsverletzung nach dieser Bestimmung genügt bereits eine Verwechslungsgefahr. Unter Verwechslungsgefahr wird die Gefahr von Fehlzurechnungen verstanden. Mit Blick auf die Domain-Namen ist für die Verwechslungsgefahr massgebend, ob mit der Verwendung eines ähnlichen

oder gleichlautenden Namens für eine Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen der Site geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation der hinter der Site stehenden Person, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, mit der Folge, dass es zu ungewollten Zugriffen auf den Site durch Personen kommt, welche die Homepage des berechtigten Namensträgers besuchen wollten (BGE 128 III 401 E. 5).

Die Website www.a.____.ch der Beklagten verwendet unbestrittenermassen als second level domain allein den Handelsnamen A.____ der Klägerin, und auch ihre Facebook Vanity URL www.facebook.com/a.____.ch trägt zur Kennzeichnung der Facebookseite nur den Handelsnamen der Klägerin. Als der Domainname und die Facebook Vanity URL der Beklagten in Gebrauch genommen wurden, bestand der Handelsname der Klägerin unstrittig bereits seit deren Eintragung ins französische Handels- und Gesellschaftsregister im Jahr 1975 (act. 3/2). Dem klägerischen Handelsnamen kommt deshalb gegenüber dem Domainnamen und der Facebook Vanity URL der Beklagten Priorität zu; die Beklagte ist schlechter berechtigt. Internetbenutzer würden sowohl hinter dem Domainnamen als auch der Facebook Vanity URL der Beklagten die Klägerin oder eine mit ihr eng verbundene Gesellschaft, etwa deren schweizerische Zweigniederlassung oder Vertriebspartner, erwarten. Es besteht deshalb die Gefahr einer Fehlidentifikation der hinter dieser Site stehenden Person oder die Gefahr, dass falsche Zusammenhänge zwischen Klägerin und Beklagter vermutet werden, und dies zu ungewollten Zugriffen auf die Site der Beklagten führt. Hingegen nicht relevant ist für die Verwechslungsgefahr entgegen der Ansicht der Beklagten (act. 13 S. 2), dass sie keine Konkurrentin der Klägerin ist, sondern deren Produkte verkauft. Im Gegenteil wird die Vermutung eines falschen Zusammenhangs noch dadurch verstärkt, dass die Website neben dem Logo der Beklagten das Logo der Klägerin trägt und in dessen Farben gehalten ist sowie über die Domain einzig die Produkte der Klägerin beworben und verkauft werden (act. 3/23; www.a.____.ch besucht am 7. August 2012). Eine Verwechslungsgefahr mit dem Geschäftsbetrieb der Klägerin ist somit zu bejahen. Der Domainname und die Facebook Vanity

URL der schlechter berechtigten Beklagten sind unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.

Aufgrund der beiden Websites der Beklagten www.a.____.ch und www.facebook.com/a.____.ch wird die Klägerin in ihrem Geschäftsbetrieb durch unlauteren Wettbewerb verletzt (vgl. Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Klägerin kann gestützt auf Art. 9 Abs. 2 lit. b UWG verlangen, diese bestehende Verletzung zu beseitigen. Aufgrund des unbestrittenen Sachverhalts und der klaren Rechtslage kann das Urteil betreffend Ziffer 1 des Rechtsbegehrens im Rechtsschutz in klaren Fällen nach Art. 257 ZPO gefällt werden. Der Beklagten ist unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB bei Zuwiderhandlung zu verbieten, den Domainnamen www.a.____.ch und die URL www.facebook.com/a.____.ch zu benutzen.

5. Im Sinne der Generalklausel von Art. 2 UWG verhält sich die Beklagte zudem unlauter dadurch, dass sie als Dritte das Kennzeichen der Klägerin als Domain registriert und diese damit der Klägerin als Zeicheninhaberin entzogen hat, ohne ein eigenes, schutzwürdiges Interesse an dieser Domain zu haben (vgl. BURI, in: SWIR III/2, 2. Aufl 2005, S. 368). Denn als eigenes Interesse bringt die Beklagte einzig vor, dass sie die Produkte der Klägerin verkaufe und diese fördern wolle. Sie sei keine Konkurrentin (act. 13 S. 2, Prot. S. 11). Daraus folgt aber gerade, dass die Beklagte vom Handelsnamen der Klägerin profitieren möchte. Dies ist kein schutzwürdiges Interesse für den Entzug des Handelsnamens der Klägerin als Domainnamen. Die Behinderung der Klägerin in der Verwendung ihres Handelsnamens als Domainname ist unlauter.

Die Klägerin kann gestützt auf Art. 9 Abs. 2 lit. b UWG die Beseitigung dieser unlauteren Handlung verlangen. Wiederum ist der Sachverhalt unbestritten und die Rechtslage klar. Auch betreffend Ziffer 2 des Rechtsbegehrens kann somit das Urteil im Rechtsschutz in klaren Fällen nach Art. 257 ZPO gefällt werden. Die Beseitigung der Behinderung hat entsprechend Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens dadurch zu erfolgen, dass die Beklagte zur Zustimmung zur Übertragung des Domainnamens an die Klägerin verpflichtet wird. Die Zustimmungserklärung

der Beklagten zur Übertragung des Domainnamens www.a._____.ch wird durch dieses Urteil ersetzt (Art. 344 Art. 1 und 2 ZPO) und Switch mitgeteilt.

6. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob das Verhalten der Beklagten auch nach Namensrecht zu beanstanden wäre.

7. Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 300'000.– (act. 1 S. 3), die Beklagte hält diesen Betrag für überhöht (act. 13 S. 2). Der Streitwert ist daher durch das Gericht festzusetzen (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Unter Berücksichtigung der genannten Umsatzzahlen der Klägerin in der Schweiz (Prot. S. 10) und den von der Beklagten erzielten Umsätze (act. 13 S. 2) mit Produkten der Klägerin sowie der Tatsache, dass der Handelsname der Klägerin im Streit steht, erscheint der von der Klägerin genannte Streitwert als angemessen. Der Streitwert ist auf CHF 300'000.– festzusetzen.

Die Gerichtsgebühr ist in Anwendung von §§ 4 Abs. 1 und 2 sowie 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 8'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss ist sie der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ausserdem ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Prozessentschädigung von CHF 8'500.– zu bezahlen (§§ 4 und 9 AnwGebV).

Der Einzelrichter erkennt:

1. Der Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung verboten, den Domainnamen www.a._____.ch und die URL www.facebook.com/ a._____.ch zu benutzen.
2. Die Beklagte wird verpflichtet, der Übertragung des Domainnamens www.a._____.ch auf die Klägerin zuzustimmen. Ihre Zustimmungserklärung zur Übertragung wird durch dieses Urteil ersetzt und Switch mitgeteilt.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'000.–.
4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Prozessentschädigung von CHF 8'500.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage von act. 14, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an Switch, ... [Adresse] (unter dem Hinweis auf Dispositiv Ziff. 2).
7. 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).

Zürich, 9. August 2012

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelrichter:

Gerichtsschreiberin:

Dr. Johann Zürcher

lic. iur. Claudia Marti