



Mitwirkend: Oberrichter Peter Helm, Präsident, und Ersatzoberrichterin Flurina Schorta, die Handelsrichter Dr. Samuel Gernet, Dr. Jacques Troesch und Dr. Michael Ritscher sowie die Gerichtsschreiberin Katja Diethelm

Urteil vom 8. Juli 2014

in Sachen

AZ._____ AG,

Klägerin

vertreten durch Verwaltungsratspräsident B._____,

gegen

CZ._____ AG,

Beklagte

betreffend **Firma etc.**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 1)

- "1. Es sei der Beklagten zu verbieten, den Bestandteil "Z. _____" oder eine Kombination des Bestandteils "Z. _____" als Bestandteil ihrer Firma oder sonst wie zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs oder ihrer Waren oder Dienstleistungen im Geschäftsverkehr (inkl. Internet) zu gebrauchen.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, den Bestandteil "Z. _____" (CZ. _____ AG) innert 30 Tagen aus ihrer Firma zu streichen und ihren Firmeneintrag im Handelsregister so zu ändern, dass der Bestandteil "Z. _____" gestrichen wird.
3. Die Beklagte ist zu verpflichten, für einen allfälligen Domainnamen die Begehren 1 und 2 zu beachten.
4. Das Verbot bzw. die Verpflichtungen gemäss den Begehren 1 bis 3 seien mit der Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten im Unterlassungsfall gemäss Art. 292 StGB zu versehen.
5. Es sei Vormerk zu nehmen, dass Schadenersatzansprüche ausdrücklich vorbehalten werden.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Einleitung

1.1. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in D._____, welche Geschäfte im Zusammenhang mit Grundstücken wie insbesondere die Übernahme und Ausführung von Bauaufträgen aller Art, den Kauf und Verkauf, die Beratung, Vermittlung und Finanzierung sowie die Verwaltung, Vermietung und Schätzung von Grundstücken bezweckt (vgl. act 1 Rz. 6; act. 2/1).

1.2. Die Beklagte ist ebenfalls eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in D._____. Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, die Planung und Realisation von Um- und Neubau-

ten, Tätigkeiten als Generalunternehmer, die Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften sowie die Vermittlung von Immobilien (act. 1 Rz. 8; act. 2/2).

2. Prozessverlauf

Am 16. Januar 2014 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 17. Januar 2014 (Prot. S. 2 f.; act. 4) auferlegten Vorschuss für die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 5'500.– leistete sie fristgemäss (act. 6). Mit Verfügung vom 30. Januar 2014 wurde der Beklagten eine einmalige Frist bis zum 31. März 2014 angesetzt, um ihre Klageantwort zu erstatten (Prot. S. 4; act. 7). Nachdem die Beklagte innert Frist keine Klageantwort eingereicht hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 8. April 2014 eine einmalige Nachfrist bis zum 14. Mai 2014 angesetzt unter der Androhung, dass bei Säumnis das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (Prot. S. 5; act. 9). Diese Verfügung konnte der Beklagten nicht zugestellt werden, da sie die Postsendung nicht abholte (act. 10/2).

3. Formelles

3.1. Zustellfiktion betreffend die Verfügung vom 8. April 2014

Die Verfügungen vom 17. Januar 2014 sowie vom 30. Januar 2014 wurden der Beklagten zugestellt (vgl. act. 5/2; act. 8/2). Die Verfügung vom 8. April 2014 kam mit dem Vermerk "Nicht abgeholt" an das Gericht zurück (act. 10/2).

Gemäss Art. 138 Abs. 1 ZPO erfolgt die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung. Die Zustellung gilt nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO bei einer eingeschriebenen Postsendung, welche nicht abgeholt wurde, zudem am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, wenn die Person, an welche die Postsendung gerichtet war, mit einer Zustellung rechnen musste.

Spätestens nach den zwei oben erwähnten Zustellungen an die Beklagte an deren Domiziladresse (act. 5/2; act. 8/2) wusste diese, dass ein Verfahren mit ihr als Partei hängig ist. Es konnte demnach von ihr verlangt werden, dass sie ihre Post regelmässig kontrolliert und allfällige längere Abwesenheiten mitteilt oder während diesen einen zur Entgegennahme von möglichen gerichtlichen Sendungen ermächtigten Stellvertreter ernennt. Bei Nichtabholung der Sendung tritt deshalb die Zustellungsfiktion ein und erübrigt sich ein zweiter Zustellungsversuch (GSCHWEND/BORNATICO, in: BSK ZPO, 2. Aufl., N 18 zu Art. 138 ZPO). Die Verfügung vom 8. April 2014 wurde der Beklagten mithin im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO rechtswirksam zugestellt.

3.2. Säumnisfolge

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 auf diese entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist, und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als es für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will

(Art. 153 Abs. 2 ZPO; WILLISEGGER, in: BSK ZPO, a.a.O., N 18 ff. zu Art. 223 ZPO).

3.3. Prozessvoraussetzungen

Die sachliche (Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG) und örtliche (Art. 20 ZPO und Art. 36 ZPO) Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich liegen vor. Ein Schlichtungsverfahren entfällt vorliegend (vgl. Art. 198 lit. f ZPO). Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 Abs. 1 und 2 ZPO).

4. Sachverhalt

4.1. Behauptungen der Klägerin

Die Klägerin führt mit ihrer Klage aus (act. 1 Rz. 5 ff.), dass die Klägerin am 3. Mai 1967 mit der Firma "AZ1._____ AG" in das Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen worden sei. Seit Anfang 1975 laute ihre Firma "AZ._____ AG". Zweck der Gesellschaft seien "sämtliche Geschäfte im Zusammenhang mit Grundstücken wie insbesondere Übernahme und Ausführung von Bauaufträgen aller Art, Kauf, Verkauf, Beratung und Vermittlung sowie Finanzierung, Verwaltung und Vermietung von Grundstücken (...). Sie habe sodann am tt. Mai 1993 eine kombinierte Wort-/Bildmarke für die Klassen 35-37 sowie 42 beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum hinterlegt.

Die Beklagte sei am tt. Juni 2013 unter der Firma "CZ._____ AG" mit Sitz in D._____ im Kanton Zürich gegründet worden. Gemäss Handelsregisterauszug bezwecke sie den Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, die Planung und Realisation von Um- und Neubauten, Tätigkeiten als Generalunternehmer, die Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften sowie die Vermittlung von Immobilien etc.

Die seit dem tt. Juni 2013 von der Beklagten verwendete Firma "CZ._____ AG" sowie ihr geschäftlicher Auftritt verletzte die Rechte der Klägerin, weshalb sie die Beklagte mittels eingeschriebenem Schreiben vom 18. Juli 2013 aufgefordert ha-

be, ihren Firmennamen dahingehend zu ändern, dass der Name "Z._____" nicht mehr Bestandteil des Firmennamens sei. Die Beklagte habe auf dieses Schreiben mit Brief vom 16. Juli 2013 Stellung genommen, jedoch die Änderung ihrer Firma verweigert (act. 1 Rz. 9). Auf drei weitere Aufforderungen an die Beklagte, ihre Firma zu ändern, damit diese sich deutlich von ihrer Firma unterscheide, habe die Beklagte nicht reagiert (act. 1 Rz. 10).

Die Klägerin sei eine etablierte und eingesessene Firma, welche vor allem im Z._____- und ...tal bekannt und angesehen sei. Ihr guter Ruf sei einerseits auf ihr langjähriges Bestehen, aber auch auf die Qualität ihrer Dienstleistungen zurückzuführen (act. 1 Rz. 13). Ihr öffentlicher Auftritt in der Presse (Internet, Korrespondenz, Print-Medien) sei sehr intensiv, sehr bekannt und verursache der Klägerin jährlich Werbekosten von über CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 18).

4.2. Rechtlich relevanter Sachverhalt

Die eben wiedergegebene, unbestritten gebliebene Sachdarstellung der Klägerin, welche mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 2/1-10) übereinstimmt und an deren Richtigkeit zu zweifeln auch anderweitig kein Anlass besteht (vgl. Art. 153 Abs. 2 ZPO), ist der nachfolgenden rechtlichen Beurteilung zu Grunde zu legen.

5. Verhältnis der geltend gemachten Ansprüche

Die Klägerin macht Ansprüche aus Firmenrecht, Namensrecht, Markenrecht und Lauterkeitsrecht geltend. Allen Rechtsbereichen immanent ist die Voraussetzung einer Verwechslungsgefahr zwischen zwei Kennzeichen. Diese ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. Urteil 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004, E. 5; BGE 127 III 160 E. 2a; BGE 126 III 239; BGE 125 III 193; BGE 117 II 201 E. 2a) sowie nach einhelliger Auffassung der Lehre (HILTI, in: SIWR III/2, Firmenrecht, Basel 2005, S. 83, m.w.H.) im gesamten Kennzeichenrecht einheitlich anzuwenden, auch wenn das Bundesgericht in seinem jüngsten Entscheid dargelegt hat, dass die konkrete Beurteilung je nach Rechtslage unterschiedlich ausfallen kann (vgl. Urteil 6B_298/2013 vom 16. Januar 2014, E. 1.2.1.).

Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob der Unterlassungsklage in Bezug auf den Gebrauch des Bestandteils "Z._____" oder einer Kombination des Bestandteils "Z._____" als Bestandteil ihrer Firma oder sonst wie zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs, der Waren oder Dienstleistungen im Geschäftsverkehr, stattgegeben werden kann (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 1). Anschliessend ist auf die Unterlassung-/Beseitigungsklage der Klägerin in Bezug auf die weitere Führung der Firma einzugehen (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 2), wonach die Beklagte zu verpflichten sei, den Bestandteil "Z._____" (CZ.____ AG) innert 30 Tagen aus ihrer Firma zu streichen und ihren Firmeneintrag im Handelsregister so zu ändern, dass der Bestandteil "Z._____" gestrichen werde.

6. Unterlassungsklage in Bezug auf den Gebrauch des Zeichens "Z._____" im Geschäftsverkehr

6.1. Indirekte Herkunftsangaben, wie beispielsweise Berge oder Seen, zählen zum Gemeingut, welches von einer einzigen Person nicht monopolisiert werden kann. Solche Zeichen sind freihaltebedürftig und müssen daher allen Personen im Geschäftsverkehr offenstehen, um ihre Waren oder Dienstleistungen im Geschäftsverkehr zu kennzeichnen (vgl. für das UWG: BRAUCHBAR BIRKHÄUSER/SPITZ, in: Handkommentar UWG, Bern 2010, N 16 f. zu Art. 3 lit. d UWG; für das Markenschutzrecht: MARBACH, in: SIWR III/1, Markenrecht, Basel 2009, S. 118 ff.).

6.2. Der geographische Namen "Z._____" gehört als indirekte Herkunftsangabe zum Gemeingebrauch und muss als freihaltebedürftiges Zeichen zwingend allen im Geschäftsverkehr agierenden Personen zur freien Verfügung stehen, um ihre Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Der klägerische Anspruch, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen "Z._____" als Bestandteil ihrer Firma oder sonst wie zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs oder ihrer Waren oder Dienstleistungen im Geschäftsverkehr (inklusive Internet) zu gebrauchen, geht vor diesem Hintergrund von vornherein fehl, weshalb Ziffer 1 und 3 des klägerischen Rechtsbegehrens abzuweisen sind. Da hinsichtlich Ziffer 3 des Rechtsbegehrens weder die Führung eines die klägerischen Rechte verletzenden Domainnamens noch eine entsprechende Gefährdung geltend gemacht wird, besteht für dieses

Rechtsbegehren ohnehin kein Rechtsschutzinteresse. Auf Ziffer 3 des Rechtsbegehrens wäre daher auch nicht einzutreten.

7. Unterlassungs- und Beseitigungsklage in Bezug auf die Führung der Firma "CZ. AG"

7.1. Anspruch aus Firmenrecht gemäss Art. 956 OR

Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu. Wird dieser durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt, kann der Berechtigte gemäss Abs. 2 auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen. Der Firmenschutz kann sich dabei nur gegen die Verwendung einer Bezeichnung als Firma richten. Er besteht nicht, wenn eine Firmenbezeichnung als Marke, als Enseigne, zu Werbezwecken etc. verwendet wird (TRUNIGER, Präjudizienbuch OR, 8. Aufl., N 1 zu Art. 956).

7.2.1. Vorliegen der Schutzvoraussetzungen

7.2.1.1. Firma

Die Registrierung der Firma stellt die Grundvoraussetzung für die Geltendmachung des Firmenschutzes durch den Firmeninhaber dar (AGTEN, Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unternehmens- und Waren- oder Dienstleistungszeichen in der Schweiz, Bern 2011, S. 22). Die Klägerin kann sich als im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft auf den Schutz von Art. 956 OR berufen.

7.2.1.2. Unbefugter Gebrauch

7.2.1.2.1. Im Allgemeinen

Der Gebrauch einer Firma erfolgt unbefugt, wenn er objektivem Recht widerspricht. In der Praxis stützt sich die Mehrheit der Klagen auf das Argument der Firmenidentität bzw. der Verwechselbarkeit (OERTLI, in: Roberto/Trüb, Hand-

kommentar zum Schweizer Privatrecht, GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere, Bucheffektengesetz, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2012, N 5 zu Art. 956 OR; ALTENPOHL, in: BSK OR II, N 8 zu Art. 956 OR). Auf diesen Fall der Verletzung des Ausschliesslichkeitsrechts des Firmeninhabers stützt sich denn auch die Klägerin.

7.2.1.2.2. Priorität der älteren Firma

Das Recht zum ausschliesslichen Gebrauch einer Firma schliesst an die Priorität der Eintragung im schweizerischen Handelsregister an (ALTENPOHL, a.a.O., Rz. 1 zu Art. 951; OERTLI, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 951). Vorliegend wurde die Firma der Beklagten am tt. Juli 2013 ins Handelsregister eingetragen, während die Klägerin ihre jetzige Firma "AZ. _____ AG" nach Angaben der Klägerin seit 1975 führt. Dem von der Klägerin eingereichten Auszug des Handelsregisters des Kantons Zürich ist zu entnehmen, dass die klägerische Firma (mindestens) seit dem 5. April 1984 eingetragen ist (vgl. act. 2/1). Damit ist die klägerische Firma vor der Firma der Beklagten im Handelsregister eingetragen worden. Der Erfolg des Begehrens der Klägerin hängt somit einzig davon ab, ob sich die Firma der Beklagten im Lichte der Rechtsprechung und Lehre genügend stark von derjenigen der Klägerin unterscheidet.

Die Firma der Klägerin ist somit gegenüber jener der Beklagten als prioritär zu qualifizieren.

7.2.1.2.3. Deutliche Unterscheidbarkeit bzw. Verwechselbarkeit

7.2.1.2.3.1. Im Allgemeinen

Eine deutliche Unterscheidbarkeit fehlt nicht nur bei Identität, sondern schon im Falle von Ähnlichkeit der beiden Firmen. Nicht erforderlich ist, dass tatsächlich Verwechslungen mit einer früher eingetragenen Firma stattgefunden haben oder sogar Schaden entstanden ist. Es genügt, wenn die blossе Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen, die Verwechslungsgefahr, besteht (BGE 95 II 458 E. 1; TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1980, S. 76 ff.; ALTENPOHL, a.a.O., N 5 zu Art. 951 OR). Der Besserberechtigte

braucht sich nicht einmal den durch Ähnlichkeit der späteren Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er hätte zu diesem Unternehmen wirtschaftliche oder rechtliche Beziehungen (ALTENPOHL, a.a.O., N 1 zu Art. 951 OR; HILTI, in: SIWR III/2, Firmenrecht, Basel 2005, S. 86; Entscheid des Bundesgerichts vom 16. Juli 2002, in: sic! 2/2003, 142; BGE 118 II 324 E. 1).

Ob eine Verwechslungsgefahr in concreto gegeben ist, entscheidet der Richter im Rahmen seines Ermessens aufgrund der gesamten Umstände (BGE 118 II 324 E. 1). Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit sind die Firmen als Ganzes zu vergleichen. Dabei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die eine und die andere Firma – so wie sie im Handelsregister eingetragen sind – aufgrund des Wortklanges, des Wortsinnes und des Schriftbildes beim Publikum hinterlassen (HILTI, a.a.O., S. 83 f.; ALTENPOHL, a.a.O., N 7 zu Art. 951 OR; BGE 127 III 168 E. 2b/cc).

Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem, aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung deutlich auseinander gehalten werden können. Es wird mit anderen Worten darauf abgestellt, ob im Erinnerungsbild eine deutliche Unterscheidbarkeit zwischen zwei Firmen vorliegt (ALTENPOHL, a.a.O., N 6 zu Art. 951 OR; HILTI, a.a.O., S. 85 f.; BGE 127 III 168 E. 2b/cc). Deshalb verdienen Bestandteile, die durch ihren Klang und/oder Sinn, durch ihre Originalität und Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma besonders hervorstechen (wie namentlich Fantasiewörter oder Personennamen), erhöhte Beachtung, denn sie bleiben in der Erinnerung besser haften und werden im mündlichen, aber auch im schriftlichen Verkehr oft allein verwendet (HILTI, a.a.O., S. 86 m.w.H.; Bundesgerichtsurteil vom 16. Juli 2002, in: sic! 2/2003, 142; BGE 127 III 168 E. 2b/cc). Als besonders einprägsam hat sich in der Praxis der Anfang der Firmenbezeichnung erwiesen, während die Begriffe am Ende der Firmenbezeichnung nur noch eine geschwächte Aufmerksamkeit geniessen (BGE 118 II 326; Urteil 4C.199/2003 vom 20. Oktober 2003). Eine Verwechslungsgefahr liegt insbesondere dann vor, wenn eine jüngere Firma die gleichen oder ähnliche stark prägende Firmenbestandteile enthält wie eine ältere. Die daraus resultierende fehlende deutliche Unterscheidbarkeit kann nicht allein durch

die Hinzufügung schwacher Elemente kompensiert werden (Entscheid des Bundesgerichts vom 16. Juli 2002, in: sic! 2/2003, 143, sowie vom 14. März 2000, in: sic! 5/2000, 400 f.; ALTENPOHL, a.a.O., N 7 zu Art. 951 OR; KRAMER, "Starke" und "schwache" Firmenbestandteile, in: Festschrift Pedrazzini, 1990, S. 605). Kommt einem am Beginn einer Firma stehenden Wort und insbesondere dessen ersten Silben eine besondere Prägekraft zu, so kann auch ein Wort des sprachlichen Gemeingebrauchs einen starken Bestandteil der Firma darstellen (ALTENPOHL, a.a.O., N 8 zu Art. 951 OR m.w.H.). Schliesslich können schwache Zeichen durch Verkehrsdurchsetzung zu starken werden (HILTI, a.a.O., S. 90; ALTENPOHL, a.a.O., N 13 zu Art. 951 OR; BGE 127 III 168 E. 2b/cc).

Nach der Rechtsprechung ist die Unterscheidbarkeit differenziert zu beurteilen, je nachdem ob eine Firma aus Personen-, Sach- oder Fantasiebezeichnungen gebildet ist. Besonders strenge Massstäbe sind bei reinen Fantasiebezeichnungen anzulegen, die in der Regel stark prägende Kraft besitzen. Umgekehrt verhält es sich bei Firmen, die Sachbezeichnungen als wesentliche Bestandteile enthalten. Reinen Sachbezeichnungen, welche zum sprachlichen Gemeingut zu zählen sind, wird allgemein geringe Kennzeichnungskraft zuerkannt. Sie gelten als sogenannt schwache Firmenbestandteile. Kennzeichnungsschwach sind auch Firmenbestandteile, die sich aus Sach- und Gattungsbegriffen zusammensetzen und Gedankenassoziationen zu Art und Tätigkeit eines Unternehmens wecken (BGE 118 II 324 f.). Schwache Firmenbestandteile bleiben zwar firmenrechtlich nicht ungeschützt; allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit hier weniger hoch anzusetzen (BGE 122 III 370 f.). Wer sich mit seiner Firma dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seiner Firma nicht mit entsprechenden Werbeanstrengungen erhöhte Verkehrsgeltung verschafft hat. Starke Firmen sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit, weshalb sie einen weiteren Schutz verdienen. Schwache Firmen sollen demgegenüber den verbleibenden Raum für die Firmenbildung nicht im gleichen Mass einengen dürfen (BGE 122 III 371 f.). Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren prägenden Bestandteilen nicht hinreichend, vermögen beschreibende Zusätze, die lediglich auf die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbe-

reich des Unternehmens hinweisen, in der Regel die geforderte Unterscheidungskraft nicht herzustellen (Entscheid des Bundesgerichts vom 20. Oktober 2003 in: sic! 7/8/2004 S. 586 m.w.H.; BGE 122 III 372).

Ob zwei Firmen genügend unterscheidbar sind oder ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt in erster Linie von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Unternehmen geschäftlich verkehren. Da das Erfordernis der genügenden Unterscheidbarkeit ganz allgemein eine Täuschung des Publikums verhindern soll, ist auch dessen Eindruck in die Würdigung mit einzu beziehen. Zum Publikum gehören neben den Geschäftskunden auch Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (BGE 118 II 323 f.; BGE 100 II 226; ALTENPOHL, N 6 zu Art. 951 OR; zum Ganzen: JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Diss. St. Gallen 2000, S. 261 ff.).

Besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl ist geboten, wenn zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort haben (BGE 88 II 176 E. 4; BGE 95 II 456 E. 2), miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus anderen Gründen an die gleichen Kreise wenden, denn solche Umstände erhöhen die Gefahr von Verwechslungen zusätzlich (HILTI, a.a.O., S. 85; ALTENPOHL, a.a.O., N 11 zu Art. 951 OR; Entscheid des Bundesgerichts vom 16. Juli 2002, in: sic! 2/2003, 142; Urteil 4C.199/2003 vom 20. Oktober 2003 E. 2.3 m.w.H: *Euregio Immobilien-Treuhand AG vs. Euregio Bodensee Immobilien AG*; BGE 97 II 234 E. 1: *Intershop Holding AG vs. Interstop AG*). Wer eine Firma wählt, hat besonders darauf zu achten, dass sie nicht mit einer Firma eines Unternehmens verwechselt wird, die am gleichen Ort geschäftlich tätig ist und dessen Geschäftsbereich sich ganz oder teilweise mit dem eigenen deckt (BGE 88 II 293 E. 1; *Merkur Immobilien AG vs. Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld*). Bei der Frage, ob sie den gleichen Zweck verfolgen, sind auch allfällige künftige Entwicklungsmöglichkeiten zu berücksichtigen (BGE 88 II 295 ff.). Die Anwendung eines eigentlichen Branchensystems lehnt das Bundesgericht jedoch in ständiger Rechtsprechung ab (Entscheid des Bundesgerichts vom 14. März 2000, in: sic! 5/2000, 400 f.; BGE 100 II 226; BGE 97 II 236 f.).

7.2.1.2.3.2. Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen "AZ._____ AG" und "CZ._____ AG"

Im vorliegenden Fall weisen beide Firmen einzig eine Kombination von geographischen Bezeichnungen ("Z._____" / "Z._____tal") und Hinweisen auf den Tätigkeitsbereich der Unternehmen ("..."/"...") auf. Damit setzen sich beide Firmen aus schwachen Firmenbestandteilen zusammen. Eine juristische Person, die sich für schwache Firmenbestandteile entscheidet, nimmt wie bereits dargelegt von vornherein eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf. Indessen hat sich die Klägerin nach ihren unbestritten gebliebenen Behauptungen infolge langjähriger Werbeanstrengungen erhöhte Verkehrsgeltung verschafft. Der an sich schwachen Firma "AZ._____ AG" kommt aufgrund der langjährigen Tätigkeit des Unternehmens im Umkreis von D._____ und ihrer damit einhergehenden Bekanntheit, welche durch langjährige Werbeanstrengungen gesteigert und gefestigt wurde, eine stärkere Zeichenkraft zu. Hinzu kommt, dass beide Gesellschaften ihren Sitz in D._____ haben. Beide Unternehmungen sind sodann in der Immobilienbranche tätig und verfolgen denselben Zweck. Sie wenden sich somit an denselben Kundenkreis und stehen miteinander direkt im Wettbewerb. Damit sich die als Folge dieser Umstände erhöhte Verwechslungsgefahr nicht verwirklicht, sind nach dem Gesagten strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firma "CZ._____ AG" von der älteren Firma "AZ._____ AG" zu stellen (vgl. hierzu auch BGE 118 II 322: *Ferosped AG vs. Fertrans AG* sowie BGE 88 II 293: *Merkur Immobilien AG vs. Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld*).

Der Bestandteil "Z._____" bzw. "Z._____tal" erweist sich – trotz der Gemeinfreiheit dieser Begriffe und damit einhergehender schwacher Kennzeichnungskraft – als jeweils erstes Wort der zwei Firmen am einprägsamsten. Als unerheblich erweist sich der Umstand, dass die Beklagte dem Begriff "Z._____" den Zusatz "tal" anhängt, da Schriftbild, Klang sowie Sinngesamt (der Fluss Z._____ fließt im Z._____tal) nahezu beieinander liegen. Die Begriffe "Immo" (eine Abkürzung des Wortes "Immobilien") sowie "Bau" und "Verwaltungs" sind allesamt assoziativ zu Tätigkeiten im Immobilienwesen. Verbunden mit den Bestandteilen "Z._____" und "Z._____tal" bleibt dem massgeblichen gesamtschweizerischen Publikum nach

Ansicht des Gerichts in Erinnerung, dass beide Gesellschaften in geographischer Nähe der Z._____ Dienstleistungen in der Immobilienbranche anbieten und damit die identische geschäftliche Tätigkeit an derselben Örtlichkeit ausüben. Vor diesem Hintergrund schafft der Zusatz "Immo" der beklagten Firma gegenüber der Firma "AZ._____ AG" keine hinreichend deutliche Abhebung, da diese reine Sachbezeichnung mit den Sachbezeichnungen der klägerischen Firma dem Sinn nach übereinstimmt bzw. eine starke Gedankenassoziation weckt und damit die Gefahr besteht, dass nicht die Schriftbilder der Sachbegriffe, sondern allein deren Sinn im Gedächtnis haften bleibt. Der Firma der Beklagten fehlt damit ein genügend individualisierender Zusatz, weshalb unweigerlich die Gefahr entsteht, dass in der Erinnerung der massgeblichen Personenkreise die irrige Vorstellung hängenbleibt, die Firmen der Parteien würden wirtschaftlich oder rechtlich verbundene Unternehmen bezeichnen, welche im Raum D._____ identische Dienstleistungen in der Immobilienbranche erbringen. Dies reicht nach dem vorstehend Dargelegten aus, um die durch die besondere Nähe der beiden Konkurrenten erhöhte Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Somit ist eine deutliche Unterscheidbarkeit der beiden Firmen zu verneinen; zwischen ihnen besteht eine Verwechslungsgefahr.

7.2.1.2.4. Beeinträchtigung

Eine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR setzt keine nachweisbare Schädigung voraus. Es ist auch nicht erforderlich, dass tatsächliche Verwechslungen stattgefunden haben. Vielmehr genügt es, wenn der Firmeninhaber durch die unbefugte Verwendung der Firma gefährdet, mit Schaden bedroht oder ein solcher zu erwarten ist. Vorliegend besteht die Beeinträchtigung darin, dass der unbefugte, firmenmässige Gebrauch der klägerischen Firma eine Verwechslungsgefahr hervorruft, wobei eine abstrakte Verwechslungsgefahr ausreichend ist (AGTEN, a.a.O., S. 34).

7.2.2. Fazit

Die Erwägungen zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Klägerin als im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft gestützt auf Art. 956 OR gegen den firmenmässigen Gebrauch ihrer Firma durch einen Dritten wehren kann. Die Firma der Beklagten unterscheidet sich nicht mit der vom Gesetz geforderten Deutlichkeit von der älteren und deshalb prioritären Firma der Klägerin. Somit liegt eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen bzw. ein unbefugter Gebrauch durch die Beklagte vor, durch welchen die Klägerin im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR beeinträchtigt wird. Die Klage betreffend Rechtsbegehren 2 ist demnach grundsätzlich gutzuheissen, wobei auf die nachfolgenden Erwägungen (vgl. Ziffer 7.2.3.) zu verweisen ist. Ob die Klägerin auch gestützt auf ihre Markenrechte, auf Regelungen des UWG sowie auf Namenrechte gegen die Beklagte vorgehen könnte, kann somit offen gelassen werden.

7.2.3. Auslegung des klägerischen Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben

Die Klägerin beantragt, dass die Beklagte ihre Firma "CZ._____ AG" so zu ändern habe, dass darin der Bestandteil "Z._____" gestrichen werde. Es handelt sich dabei um eine Leistungsklage um Abgabe einer Willenserklärung beim Handelsregisteramt (HILTI, a.a.O., S. 96).

Die Beklagte kann nicht verpflichtet werden, ihre Firma dahingehend abzuändern, dass darin der Begriff "Z._____" nicht mehr Bestandteil sei. Das Rechtsbegehren ist indessen nach Treu und Glauben sowie im Lichte der Ausführungen der Klageschrift (vgl. LEUENBERGER, in: Zürcher Kommentar zur ZPO, N 38 zu Art. 221 ZPO) dahingehend auszulegen, dass es der Beklagten mit Wirkung ab dem 31. Tag nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu verbieten ist, die Firma "CZ._____ AG" zu führen. Die Beklagte hat dafür besorgt zu sein, dass sich ihre künftige Firma – sollte diese weiterhin das Zeichen "Z._____" enthalten – durch genügend kennzeichnungsstarke zusätzliche Elemente von der klägerischen Firma abhebt bzw. unterscheidet.

7.2.4. Keine Anweisungen an das Handelsregister gemäss Art. 344 Abs. 2 ZPO

Die Durchsetzung eines Entscheids, der die unterlegene Partei zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, erfolgt grundsätzlich nach der Sonderbestimmung von Art. 344 ZPO (KOFMEL EHRENZELLER, in: Oberhammer, KUKO ZPO, Rz. 1 zu Art. 344 ZPO). Gemäss Abs. 1 wird die abzugebende Erklärung durch den vollstreckbaren Entscheid ersetzt. Betrifft die Erklärung ein öffentliches Register wie das Grundbuch und das Handelsregister, so erteilt das urteilende Gericht der registerführenden Person gemäss Abs. 2 die nötigen Anweisungen.

Vom Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheids, der zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, wird somit unwiderlegbar auf das Vorliegen der Willenserklärung geschlossen (KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 344 ZPO). Damit die Willenserklärung durch das Erkenntnisurteil ersetzt werden kann, ist indessen erforderlich, dass der Erklärungsinhalt vom Erkenntnisgericht bereits genau festgelegt wird, damit sich aus dem richterlichen Entscheid selber ergibt, in welchem Sinn die Erklärung als abgegeben gilt (ZINSLI, in: BSK ZPO, a.a.O., Rz. 13 zu Art. 344 ZPO; KELLERHALS, in: Berner Kommentar zur ZPO, Band II, Rz. 3 zu Art. 344 ZPO).

Die Willenserklärung, zu welcher die Beklagte gemäss dem Begehren der Klägerin vorliegend verpflichtet werden soll, ist nicht im eben erwähnten Sinn vorbestimmt, da die entsprechende Mitteilung an das Handelsregisteramt Zürich auch die neue beklagtische Firma enthalten muss und somit noch der Präzisierung bedarf. Eine Ersetzung der Abgabe der Willenserklärung durch den vollstreckbaren Entscheid im Sinne von Art. 344 Abs. 1 ZPO sowie Anweisungen im Sinne von Art. 344 Abs. 2 ZPO sind somit nicht möglich.

7.2.5. Kein Rechtsschutzinteresse an einer Vormerknahme allfälliger Schadenersatzansprüche

In Ziffer 5 ihres Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin, dass davon Vormerk zu nehmen sei, dass sie sich Schadenersatzansprüche ausdrücklich vorbehalte. Der Klägerin steht es frei, jederzeit eine Schadenersatzklage zu erheben. Für eine

Vormerknahme im vorliegenden Verfahren besteht indes kein hinreichendes Rechtsschutzinteresse. Auf Ziffer 5 des klägerischen Rechtsbegehrens ist daher nicht einzutreten.

8. Prozesskosten

8.1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren gleichen Datums (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcherischen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Gerichtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Der Streitwert wurde von der Klägerin auf CHF 50'000.– beziffert (act. 1 Rz. 35).

8.2. Da die Klägerin etwa zur Hälfte obsiegt bzw. unterliegt, ist den Parteien die in Anwendung von § 4 i.V.m. § 10 Abs. 1 GebV OG zu reduzierende Gerichtsgebühr je zur Hälfte aufzuerlegen. Sie ist aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), wobei der Klägerin für die der Beklagten auferlegte Hälfte der Kosten das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Parteientschädigungen sind sodann aufgrund des jeweils hälftigen Unterliegens bzw. Obsiegens keine zuzusprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. In teilweiser Gutheissung der Klage wird der Beklagten mit Wirkung ab dem 31. Tag nach Rechtskraft dieses Urteils verboten, die Firma "CZ._____ AG" zu führen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'200.–.
4. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegte Hälfte der Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Parteientschädigungen werden keine zugesprochen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
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). Der Streitwert beträgt CHF 50'000.–.

Zürich, 8. Juli 2014

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiberin:

Peter Helm

Katja Diethelm