



Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vizepräsident, und Oberrichter Roland Schmid, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und Matthias Städeli sowie die Gerichtsschreiberin Katja Diethelm

Urteil vom 18. Dezember 2014

in Sachen

A._____ AG,

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____

gegen

BC._____ GmbH,

Beklagte

betreffend **Marke / UWG**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2 f.)

- "1. Es seien die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, innerhalb eines Monats ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils den Firmenbestandteil "B._____" in ihrer Firma durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Handelsregisteramt entsprechend geänderte öffentlich beurkundete Statuten einzureichen.
2. Für den Fall, dass die Beklagte der Willenserklärung im Sinne von Rechtsbegehren Ziffer 1 nicht nachkommt, sei das Handelsregisteramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von einem Monate anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 im Handelsregister zu veranlassen.
3. Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert zwei Monaten seit der Fristansetzung gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2, 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.
4. Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Rechtsbegehren Ziffer 3 eintreten 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.
5. Es seien der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verbieten, das Zeichen "B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Die Klägerin gehört zur A.____-Gruppe und bezweckt unter anderem die Entwicklung, Realisierung und Nutzung von Immobilien und Bauprojekten aller Art sowie die Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter (act. 3/2). Sie ist Inhaberin verschiedener Wort- und Wort-Bild-Marken "B.____" (act. 3/5-8).

Die Beklagte firmierte am 29. Juli 2013 von "D.____ GmbH" in "BC.____ GmbH" um und bezweckt zudem nicht länger die Führung eines Gastronomiebetriebes sondern neu die Übernahme von Zimmerei- und Bauschreinereiarbeiten, Kücheneinbauten, Tür-, Fenster- und Treppeneinbauten, sowie die Herstellung massgefertigter Einbauschränke (act. 3/10).

b. Mit vorliegender Klage beantragt die Klägerin, es sei die Beklagte zu verpflichten, den Firmenbestandteil "B.____" in ihrer Firma zu löschen und es sei ihr zu verbieten, das Zeichen "B.____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (act. 1 S. 2 f.).

B. Prozessverlauf

a. Am 2. April 2014 (Datum Poststempel) machte die Klägerin die vorliegende Klage hierorts anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 3. April 2014 wurde ihr unter Hinweis auf Art. 98 ZPO Frist angesetzt, um einen Vorschuss für die Gerichtskosten zu leisten (Prot. S. 2 f.; act. 4). Nach rechtzeitiger Leistung des Vorschusses (act. 8), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 26. Mai 2014 Frist zur Klageantwort angesetzt, unter der Androhung, dass im Falle der Säumnis eine kurze Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt werde (Prot. S. 5; act. 9). Die entsprechende Postsendung an die Beklagte kam mit dem Vermerk "nicht abgeholt" zurück (act. 10/2a), weshalb eine erneute Zustellung an die neue Adresse der Beklagten gemäss Handelsregisterauszug erfolgte. Diese zweite Zustellung an die Beklagte war erfolgreich (act. 10/2b). Nachdem sich die Beklagte in-

nerter Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom 4. September 2014 in Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO eine einmalige, kurze Nachfrist angesetzt. Diese Nachfristansetzung wurde mit der Androhung verbunden, bei Säumnis werde das Gericht entweder einen Endentscheid treffen, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorladen (Prot. S. 6; act. 11). Die entsprechende Postsendung an die Beklagte kam mit dem Vermerk "nicht abgeholt" zurück (act. 12/2).

b. Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Sie gilt bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO).

c. In der ersten Verfügung vom 3. April 2014, welche der Beklagten an deren alte Adresse zugestellt werden konnte (act. 5/2), wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass Adressänderungen während des Prozesses dem Gericht unverzüglich mitzuteilen sind und dass Zustellungen rechtswirksam an die alte Adresse erfolgen, wenn eine Partei diese Mitteilung unterlässt (Prot. S. 2 f.; act. 4). Es erfolgte keine entsprechende Mitteilung der Beklagten; die Postsendung mit der Verfügung vom 26. Mai 2014 kam mit dem Vermerk "nicht abgeholt" zurück (act. 10/2a). Zugunsten der Beklagten erfolgte eine zweite Zustellung an die neue Adresse gemäss Handelsregisterauszug, welche am 17. Juni 2014 erfolgreich war (act. 10/2b). Nachdem der Beklagten zwei Verfügungen hatten zugestellt werden können, wusste sie, dass ein sie betreffendes Verfahren im Gange war. Aufgrund der zugestellten Verfügung vom 26. Mai 2014 war ihr sodann bekannt, dass ihr Frist zur Erstattung der Klageantwort läuft und im Falle der Säumnis eine Nachfrist angesetzt würde. Die Beklagte musste daher mit weiteren Zustellungen rechnen. Demzufolge gilt die Zustellung der Verfügung vom 4. September 2014 als erfolgt.

d. Nachdem die Beklagte auch innert der kurzen Nachfrist weder die Klageantwortschrift eingereicht, noch rechtzeitig um Fristerstreckung nachgesucht

hat, ist – da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist – androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Prozessvoraussetzungen sind insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

1.2. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 36 ZPO. Gemäss dieser Bestimmung ist für Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst daher nicht nur die Sachverhalte, die im OR unter diesem Titel aufgeführt sind, sondern sämtliche Fälle ausservertraglicher Haftung für widerrechtliches Verhalten. Dazu gehören auch Verletzungsklagen im Markenrecht und Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb (HEMPEL, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N 6 f. zu Art. 36 ZPO). Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte haben ihren Sitz in Zürich (act. 3/2; act. 3/10), womit die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ohne Weiteres gegeben ist.

1.3. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 ZPO und § 44 lit. a GOG.

1.4. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt.

2. Markenrechtsverletzungen durch die Beklagte

2.1. Sachverhalt

Die Darstellungen der Klägerin (act. 1) stimmen mit den von ihr eingereichten und zum Beweis offerierten Beweismitteln (act. 3/2-13) überein. Weil sich die Beklagte

zu den Vorbringen der Klägerin nicht geäussert hat, gelten deren Tatsachenbehauptungen als unbestritten. Da an der unbestritten gebliebenen Sachdarstellung der Klägerin weiter keine Zweifel bestehen, kann sie dem Entscheid zugrunde gelegt werden (LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl. 2013, N 5 zu Art. 223 ZPO; vgl. auch Art. 150 Abs. 1 und Art. 153 Abs. 2 ZPO).

Die Klägerin gehört zur A.____-Gruppe und ist seit 1980 im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Firmennummer 1 eingetragen (act. 1 S. 6 Rz. 9; act. 3/2). Seit Beginn des letzten Jahrhunderts ist der Name "A.____" eng mit der Immobilien- und Bauwirtschaft und deren Entwicklung verbunden. 1915 als Ein-Mann-Schreinerei gegründet, entwickelte sich die Firma in drei Generationen zu einem führenden Generalunternehmen in der Schweiz (act. 1 S. 6 Rz. 10). Unter der Marke "B.____" hat die Klägerin seit 1973 Dienstleistungen eines Totalunternehmers und Generalunternehmers im Bereich Umbau und Renovation angeboten. Die B.____ AG wurde im Jahre 1973 unter der Firmennummer 2 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Infolge Fusion mit der A.____-Gruppe wurde die B.____ AG im Jahre 2005 aus dem Handelsregister gelöscht. Zur A.____-Gruppe gehört auch ein auf Umbau und Renovation spezialisierter Unternehmensbereich. Dieser wurde bis September 2013 unter dem Namen "B.____" geführt. Seit Mitte September 2013 tritt dieser Unternehmensbereich nun ebenfalls unter dem Namen "A.____" auf (act. 1 S. 6 f. Rz. 11; act. 3/3). Die Klägerin hat unter dem Namen "B.____" in den letzten Jahren regelmässig nicht nur grosse Objekte von Privaten (z.B. ... Hotel in Zürich, ...haus in Luzern) sondern auch immer wieder von der öffentlichen Hand (z.B. ... – Zürich, ...haus Zürich) ausgeführt, und die insbesondere in der Baubranche nach wie vor bekannte Marke von 1973 bis Mitte September 2013 regelmässig gebraucht. Bis September 2013 hat die Klägerin unter der Webseite www.B.____.ch zahlreiche Renovationsobjekte, die von der Klägerin unter deren Marke "B.____" ausgeführt wurden, aufgeführt. Diese Projekte sind nunmehr auf www.A.____.ch ersichtlich (act. 1 S. 7 Rz. 12 f.; act. 3/4a-c).

Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden Schweizer Marken:

- 1 – B._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 36 und 37;
- 2– B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37;
- 3 – B._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45;
- 4 – B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45.

Die Marken sind alle unter anderem auch für "Bauwesen, insbesondere Ausführung von Bauprojekten, Beratung und Betreuung in Erschliessungsangelegenheiten, Innenausbau, Erstellen, Betreuung von sowie Beratung in Bezug auf haustechnische Anlagen und Installationen" in Klasse 37 eingetragen (act. 1 S. 7 Rz. 14; act. 3/5-8). Die Klägerin ist auch Inhaberin des Domainnamens www.B._____.ch. Unter diesem Domainnamen wurden bis Mitte September 2013 die Dienstleistungen des Unternehmensbereiches "B._____" angeboten. Seit der eingeführten "One-Brand-Strategy" wird die Seite direkt auf www.A._____.ch umgeleitet (act. 1 S. 8 Rz. 15; act. 3/9).

Die Beklagte hat am tt. Juli 2013 die Firma "D._____ GmbH" auf die Firma "BC._____ GmbH" umbenannt. Diese ist nun unter der Firmenummer 3 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Als Zweck der Firma wird folgendes aufgeführt: *"Die Gesellschaft bezweckt insbesondere die Übernahme von Zimmer- und Bauschreinereiarbeiten, Kücheneinbauten, Tür-, Fenster- und Treppeneinbauten, Herstellung von massgefertigten Einbauschränken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind."* (act. 1 S. 8 f. Rz. 16; act. 3/10). Als Gesellschafterin der Beklagten war bis am 28. Mai 2014 die im bereits abgeschlossenen Verfahren HG130059 als Beklagte auftretende "B._____ Bau AG" eingetragen, welche auch das gesamte Stammkapital hielt (act. 1 S. 9 Rz. 17; act. 3/10). Seit dem 28. Mai 2014 ist die E._____ AG Gesellschafterin (vgl. www.zefix.ch). Die Beklagte betreibt keine eigene Webseite, sie ist auch nicht Inhaberin einer Marke "B._____" o.ä. (act. 1 S. 9 Rz. 18).

Mit eingeschriebenen Schreiben vom 20. Dezember 2013 forderten die Vertreter der Klägerin die Beklagte mittels eines Abmahnschreibens auf, die Firma "BC._____ GmbH" derart zu ändern, dass "B._____" nicht mehr Bestand ihrer Firma ist und die Markenrechte der Klägerin nicht mehr tangiert werden. Der Beklagten wurde eine Frist bis zum 10. Januar 2014 angesetzt. Die Beklagte reagierte innert der angesetzten Frist nicht. Daher liess ihr die Klägerin mit Schreiben vom 28. Januar 2014 eine Erinnerung zukommen und setzte ihr erneut eine Antwortfrist bis zum 7. Februar 2014 an. Mit Schreiben vom 27. Februar 2014 verneinte die Beklagte eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Firma und den Markenrechten der Klägerin und hält fest, Firmenrecht und Markenrecht seien unterschiedlich. Zudem würden bis Ende Jahr noch etwa zwanzig Firmen mit dem Bestandteil "B._____" ins Handelsregister eingetragen werden. Ausserdem wird in diesem Schreiben die Vertreterin der Klägerin als "Betrugsfirma" bezeichnet, die "Streit vom Zaune bricht, um Honorare generieren zu können" (act. 1 S. 9 Rz. 19 ff.; act. 3/11-13).

2.2. Rechtliches

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). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domain Name (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), 2009, N 13 zu Art. 13 MSchG; vgl. betreffend Firma auch BGE 120 II 144, E.2.b., S. 148). Die Eintragung im Handelsregister gilt bereits als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr, weil der In-

haber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet ist (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., N 79 zu Art. 13 MSchG; DAVID, in: HONSELL/VOGT/DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N 23 zu Art. 13 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach den Kriterien Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen (WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 15 zu Art. 3 MSchG). Gemäss Art. 12 MSchG ist der Nichtgebrauch einer Marke während eines Zeitraums von bis zu fünf Jahren unschädlich (Gebrauchsschonfrist). Diese Frist beginnt mit der letzten ernsthaften Benützungshandlung des Markeninhabers zu laufen (WANG, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 3 und N 17 zu Art. 12 MSchG).

2.3. Würdigung

Die Klägerin ist Inhaberin der Marken 1 B. _____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 36 und 37, 2 B. _____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37, 3 B. _____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 und 4 B. _____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 (act. 3/5-8). Die Eintragung der ersten Marke nennt eine Gebrauchspriorität seit 1972, ins Markenregister eingetragen wurde sie am 26. Oktober 1993 (act. 3/5). Die zweite Marke wurde am 23. Juni 2005 ins Markenregister eingetragen (act. 3/6). Die Eintragungen der dritten und vierten Marke erfolgten am 14. bzw. 15. Januar 2010 (act. 3/7+8). Bei keiner der Eintragungen wurde Widerspruch erhoben. Die Umfirmierung der Beklagten von "D. _____ GmbH" in "BC. _____ GmbH" erfolgte am 29. Juli 2013 (act. 3/10) und damit nach den Eintragungen der klägerischen Marken, die somit Priorität geniessen. Die Klägerin verwendete ihre Marken unbestrittenermassen bis Mitte September 2013, sodass die fünfjährige Gebrauchsschonfrist nach Art. 12 MSchG noch nicht abgelaufen und ihre Marke weiterhin geschützt ist.

Nach Rechtsprechung und Literatur genügt für den verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG die Eintragung einer Firma in das Handels-

register. Diese stellt einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welcher auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Die Beklagte tat mit der Umbenennung ihrer Unternehmung von "D._____ GmbH" in "BC._____ GmbH" kund, dass sie fortan unter dieser Firmenbezeichnung am Geschäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke "B._____" im geschäftlichen Verkehr einzustufen.

Die Zeichen "B._____" und "BC._____ GmbH" sind im kennzeichnungsstarken Bestandteil "B._____" identisch. Der Zusatz C._____ ist von schwacher Kennzeichnungskraft. Insgesamt sind sich die Zeichen somit sehr ähnlich. Die Wort- bzw. Wort-Bild-Marken der Klägerin sind in den Klassen 36 und 37 bzw. 35-37 sowie 42 und 45 eingetragen (act. 3/5-8). Diese umfassen unter anderem die Bereiche Bauwesen, Reparaturwesen und Installationsarbeiten im Immobilienbereich bzw. Bauwesen inkl. Innenausbau. Damit decken die Markenschutzrechte der Klägerin den Hauptzweck der Beklagten, die Übernahme von Zimmerei- und Bauschreinereiarbeiten, Kücheneinbauten, Tür-, Fenster- und Treppeneinbauten, sowie die Herstellung massgefertigter Einbauschränke (vgl. act. 3/10), ab. Auch der weitere Zweck, wonach die Beklagte im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen kann, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind (vgl. act. 3/10), ist von den markenschutzrechtlichen Ansprüchen der Klägerin gedeckt, da es sich hierbei um typische Nebendienstleistungen einer Gesellschaft handelt. Die von der Klägerin, welche unter anderem die Entwicklung, Realisierung und Nutzung von Immobilien und Bauprojekten aller Art sowie die Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter bezweckt (act. 3/2), und der Beklagten angebotenen Dienstleistungen sind gleichartig, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen gross ist.

Nach dem Gesagten verletzt die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma "BC._____ GmbH" das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marken

"B._____" (Wort und Wort-Bild) zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Dienstleistungen zu gebrauchen.

2.4. Unterlassungsklage

2.4.1. Einleitung

Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine künftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der Vergangenheit bereits erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausgeschlossen werden können. Aufgrund des Verhaltens des Beklagten muss ernsthaft damit zu rechnen sein, dass die Verletzungshandlung erstmals bzw. erneut begangen wird (WILLI, a.a.O., N 17 f. zu Art. 55 MSchG). Das gestellte Rechtsbegehren muss nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Das Begehren des Klägers hat zudem detailliert diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet werden soll. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist dasjenige Territorium zu bezeichnen, für welches das Verbot ausgesprochen werden soll. Bei schweizerischen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der Schweiz (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 55 MSchG). Unterlassungsansprüche können gegenüber dem Beklagten nur indirekt durchgesetzt werden, indem die Missachtung mit Busse nach Art. 292 StGB geahndet wird (WILLI, a.a.O., N 25 zu Art. 55 MSchG).

Die Klägerin kann der Beklagten demnach die festgestellte Markenrechtsverletzung verbieten lassen. Ihr Rechtsschutzinteresse kann in Anbetracht der Reaktion der Beklagten auf die klägerischen Schreiben vom 20. Dezember 2013 und 28. Januar 2014 bejaht werden, da davon ausgegangen werden kann, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen wird. Das klägerische Unterlassungsbegehren beinhaltet ein genau umschriebenes und bestimmtes der Beklagten zu verbietendes Verhalten und beschränkt sich auf Dienstleistungen im Bauwesen. Das

Rechtsbegehren der Klägerin ist sodann hinsichtlich des Territorialitätsprinzips im Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so auszu-legen (vgl. hierzu LEUENBERGER, a.a.O., N 38 zu Art. 221 ZPO), dass das Verbot, das Zeichen "B._____" zu nutzen, innerhalb der ganzen Schweiz gelten soll. Eine Missachtung ist mit Busse nach Art. 292 StGB zu ahnden.

2.4.2. Vollstreckungsmassnahmen

Was die anzuordnenden Vollstreckungsmassnahmen betrifft, kann auf die nachfolgenden Erwägungen verwiesen werden (vgl. Ziff. 2.5.2. - 2.5.6.).

2.4.3. Fazit

Somit ist es der Beklagten gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG 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, das Zeichen "B._____" in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

2.5. Beseitigungsklage

2.5.1. Einleitung

Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Richter verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Beseitigungsklage soll es dem Markeninhaber erlauben, den durch eine Markenverletzung geschaffenen, fortdauernden Störungszustand zu beheben. Der mit dem Markenrecht in Widerspruch stehende Zustand soll beseitigt und künftigen Rechtsverletzungen die Grundlage entzogen werden (WILLI, a.a.O., N 27 zu Art. 55 MSchG). Beseitigungsklagen unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (STAUB, a.a.O., N 44 zu Art. 55 MSchG).

2.5.2. Klägerisches Rechtsbegehren

Die Klägerin beantragt weiter die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle, sowie weiter, für den Fall, dass die Beklagte der erforderlichen Willenserklärung nicht nachkomme, die Anweisung des Handelsregisteramtes des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO, der Beklagten eine Frist von einem Monat anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma im Handelsregister zu veranlassen. Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert zweier Monate seit der Fristansetzung, für die Beklagte eine Firmenbezeichnung im Handelsregister einzutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR genügt, beantragt die Klägerin sodann, sei die Auflösung der Beklagten anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen seien. Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten eintreten 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.

Diese Rechtsbegehren, die von der Klägerin nicht weiter begründet werden (vgl. act. 1), basieren (wohl) auf den Anordnungen im Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 7. März 2014 in Sachen A._____ AG gegen B._____ Bau AG (HG130059). Im damaligen Verfahren lauteten die Rechtsbegehren der Klägerin anders bzw. waren einfacher (vgl. Urteil vom 7. März 2014, S. 2):

- "1. Es seien die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma innert 14 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Handelsregister des Kantons Zürich zu löschen.
2. Es seien der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verbieten, das Zeichen "B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Es ist daher zu prüfen, ob diese von der Klägerin nunmehr verlangte Detaillierung der Vollstreckungsmassnahmen, basierend auf dem Urteil vom 7. März 2014, auf den vorliegenden Fall zu übertragen ist.

2.5.3. Vollstreckungsmassnahmen

Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann der Vollstreckungsrichter bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse (als Variante der Ordnungsbusse).

Strafandrohung nach Art. 292 StGB

Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an *natürliche* Personen richten. Dies folgt aus dem Grundsatz "societas delinquere non potest". Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Bestrafung setzt aber voraus, dass die Organe von der Androhung Kenntnis erlangt haben (ZINSLI, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, a.a.O., N 15 zu Art. 343 ZPO). Es ist vorliegend nichts dagegen einzuwenden bzw. drängt sich gegenteils auf, die gerichtlichen Anordnungen mit einer an die Organe selbst gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden, um den gerichtlichen Anordnungen Nachdruck zu verleihen.

Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO

Die Strafandrohungen nach Art. 292 StGB können mit der Androhung einer Ordnungsbusse (auch Tagesbusse) *verbunden* werden: 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, a.a.O., N 15 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]).

Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei (auch) die Ordnungsbusse vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich *anzudrohen* und erst dann auszusprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 22 zu Art. 343 ZPO; KELLERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, Art. 343 N 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Der Vollstreckungsrichter hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie deren Höhe festzusetzen. Dieser letztere Entscheid des Vollstreckungsrichters bedarf dann eines Antrags der obsiegenden Partei (STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 22 zu Art. 343 ZPO; Kellerhals, Berner Kommentar, a.a.O., N 49 zu Art. 343 ZPO; dazu auch: Urteil des Kantonsgerichts Graubünden, II. Zivilkammer, ZK2 13 27 vom 20. August 2014, Erw. 2). Daran vermag nichts zu ändern, dass die vereinnahmten Ordnungsbussen dem Staat zustehen und nicht dem Urteilsgläubiger.

2.5.4. Fazit

Zusammenfassend drängt sich vorliegend auch die an die Gesellschaft selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. Für weitergehende Zwangsmittel besteht einstweilen kein Raum. Auch die Klägerin legt nicht dar, weshalb davon ausgegangen werden müsste, dass die Beklagte sich dem Urteil nicht unterziehen wird. Allein aus der Bestreitung der Verwechslungsgefahr und der Aussage, Firmenrecht und Markenrecht seien unterschiedlich im beklagteschen Schreiben vom 27. Februar 2014 (act. 3/13), ergibt sich dies nicht. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Beklagte sich nach Studium des vorliegenden Urteils diesem unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsre-

gister ändern wird bzw. dem Verbot nachkommen wird; dies insbesondere auch unter dem Druck der Strafdrohung nach Art. 292 StGB und den drohenden hohen Bussen. Es ist klar, dass sich im Weigerungsfall der Beklagten, ihre Firmenbezeichnung löschen zu lassen, weitergehende Vollstreckungsmassnahmen aufdrängen könnten. Hierfür wäre die Beklagte dann kosten- und entschädigungspflichtig. Darüber ist vorliegend jedoch nicht zu befinden.

Somit ist die Beklagte gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG – 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 eines Monats seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "BC. _____ GmbH" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen.

3. Unlautere Wettbewerbshandlungen der Beklagten

Die Klägerin macht auch eine Verletzung vom Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geltend (act. 1 S. 11 f. Rz. 28 ff.).

3.1. 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). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn ein verwendetes Zeichen einem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die damit gekennzeichneten Waren, Werke, Leistungen oder den Geschäftsbetrieb zu verwechseln. Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wer sich auf ein verwendetes Zeichen berufen will, muss die Gebrauchspriorität nachweisen (ARPAGAUS, in: HILTI / ARPAGAUS,

Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, N 62, N 64 und N 73 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). 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 nach Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Hat bereits eine Rechtsverletzung stattgefunden, muss der Kläger einerseits den Nachweis erbringen, dass bereits eine gleichartige Rechtsverletzung stattgefunden hat. Andererseits hat er darzulegen, dass eine Wiederholung zu befürchten ist (RÜETSCHI/ROTH, in: HILTI/ARPAGAU, a.a.O., N 20 zu Art. 9 UWG). Die Beseitigungsklage richtet sich gegen eine andauernde Verletzung, sie zielt auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes. Sie verpflichtet den Verletzer, die bestehende Verletzung zu beseitigen, wobei für den Fall der Nichtbefolgung der gerichtlichen Verfügung eine Ungehorsamsstrafe angedroht werden kann (RÜETSCHI/ROTH, a.a.O., N 39 und N 47 zu Art. 9 UWG).

3.2. Wie bereits unter markenschutzrechtlichen Aspekten erwogen, trat die Klägerin unbestrittenermassen seit 1973 bis Mitte September 2013 unter dem Zeichen "B._____" auf und bot Dienstleistungen eines Totalunternehmers und Generalunternehmers im Bereich Umbau und Renovation an. Die Umfirmierung der Beklagten von "D._____" GmbH in "BC._____" GmbH erfolgte erst am 29. Juli 2013 (act. 3/10), sodass der Marktauftritt der Klägerin Priorität genießt. Die Zeichen "B._____" und "BC._____" sind sich für die massgebenden Verkehrskreise zum verwechseln ähnlich. Die Klägerin und die Beklagte sind zudem in sich überschneidenden Geschäftsbereichen tätig. Damit ist eine Rechtsverletzung durch die Beklagte gegeben. In Anbetracht der Reaktion der Beklagten auf die klägerischen Schreiben vom 20. Dezember 2013 und 28. Januar 2014 kann davon ausgegangen werden, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen und damit die Rechte der Klägerin beeinträchtigen wird. Dies rechtfertigt es, der Beklagten ihr Tun zu verbieten und den rechtmässigen Zustand wieder herzustellen.

3.3. Folglich ist die Klage auch gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG gutzuheissen.

4. Kosten- und Entschädigungsfolgen

4.1. Der Streitwert wurde von der Klägerin auf mindestens CHF 200'000.– geschätzt (act. 1 S. 5 Rz. 6), was von der Beklagten unbestritten blieb, sodass von diesem Streitwert auszugehen ist (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

4.2. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 10 Abs. 1 der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 ist die Gerichtsgebühr für dieses Verfahren auf rund drei Viertel der Grundgebühr festzusetzen. Die Kosten sind der Beklagten aufzuerlegen und aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu beziehen, wobei der Klägerin in diesem Umfang ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen ist.

4.3. Der Klägerin ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) eine Parteientschädigung von einer vollen Grundgebühr zuzusprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Der Beklagten wird – 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 – verboten, das Zeichen "B. _____" in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
2. Die Beklagte wird zudem – 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 – verpflichtet, innerhalb eines Monats seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "BC._____ GmbH" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.
4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegten Kosten wird der Klägerin ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 16'000.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie – separat – auch an F._____, Geschäftsführer der Beklagten, persönlich.
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 200'000.–.

Zürich, 18. Dezember 2014

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiberin:

Dr. George Daetwyler

Katja Diethelm