



Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vizepräsident, und Oberrichter Roland Schmid, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und Matthias Städeli sowie der Gerichtsschreiber Dr. Thomas Steininger

Urteil vom 2. März 2015

in Sachen

A._____ AG,

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____

gegen

B._____ GmbH,

Beklagte

betreffend **Marke / UWG**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2 f.)

- "1. 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.
2. 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.
3. Für den Fall, dass die Beklagte der Willenserklärung im Sinne von Rechtsbegehren Ziffer 2 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 2 im Handelsregister zu veranlassen.
4. Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert einem Monat seit der Fristansetzung gemäss Rechtsbegehren Ziffer 3, 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.
5. Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Rechtsbegehren Ziffer 4 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.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Sachverhaltsübersicht und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

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. 3/6). Sie ist Inhaberin verschiedener Wort- und Wort-Bild-Marken "B'.____" (act. 3/9-12).

Die Beklagte firmierte am 6. Januar 2014 ihre Firma "C.____ GmbH" in "B.____ GmbH" um. Zweck der Gesellschaft ist hauptsächlich die Planung und Realisierung von gebäudetechnischen Anlagen als Generalunternehmerin, insbesondere in den Bereichen Spenglerei, Gebäudehülle, Heizung, Lüftung, Kälte, Klima, Sanitär, Wasser, Gas, Elektroinstallationen, Telematik und Informatik (act. 3/14).

b. Prozessgegenstand

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

Am 10. September 2014 (Datum Poststempel) reichte die Beklagte hierorts Klage ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 12. September 2014 (Prot. S. 2; act. 4) auferlegten Vorschuss für die Gerichtskosten leistete sie fristgemäss (act. 8). Mit Verfügung vom 20. Oktober 2014 wurde der Beklagten eine einmalige Frist bis zum 6. Januar 2015 angesetzt, um ihre Klageantwort einzureichen (Prot. S. 4; act. 9). Nachdem sich die Beklagte innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom 14. Januar 2015 eine einmalige Nachfrist bis zum 26. Januar 2015 angesetzt unter der Androhung, dass bei Säumnis das Gericht einen En-

dentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (Prot. S. 5; act. 11). Die Beklagte reichte auch innert der Nachfrist keine Klageantwortschrift ein. Da die Angelegenheit spruchreif ist, ist 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). Zu den Prozessvoraussetzungen zählen insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

1.2. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 36 ZPO. Hiernach 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. 3/6; act. 3/14), 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. Sachverhalt

2.1. Die Darstellungen der Klägerin (act. 1) stimmen mit den von ihr eingereichten und zum Beweis offerierten Beweismitteln (act. 3/2-15) überein. Weil sich die Be-

klagte 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).

2.2. Die Klägerin gehört demnach zur A.____-Gruppe und ist seit 1980 im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Firmennummer CHE-... eingetragen (act. 1 Rz. 11; act. 3/6). 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 Rz. 12). Unter der Marke "B'.____" bot die Klägerin seit 1973 Dienstleistungen eines Totalunternehmers und Generalunternehmers im Bereich Umbau und Renovation an. Die B'.____ AG wurde im Jahre 1973 unter der Firmennummer CH-... 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 Rz. 13; act. 3/7). Die Klägerin hat unter dem Namen "B'.____" in den letzten Jahren regelmässig nicht nur grosse Objekte von Privaten (z.B. ... Hotel in Zürich, ... in Luzern) sondern auch immer wieder von der öffentlichen Hand (z.B. ... – Zürich, ... 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 Rz. 14 f.; act. 3/8a-c).

2.3. Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden Schweizer Marken:

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

Diese 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. Da die Marken bis Mitte September 2013 noch regelmässig und intensiv in Gebrauch gewesen waren, ist die Gebrauchsschonfrist noch nicht abgelaufen (act. 1 Rz. 16, act. 3/9-12). Die Klägerin ist zudem 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 Rz. 17, act. 3/13).

2.4. Die Beklagte hat am 6. Januar 2014 die Firma "C._____ GmbH" auf die Firma "B._____ GmbH" umbenannt. Diese ist nun unter der Firmennummer CHE-... beim Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Als Zweck der Firma wird folgendes aufgeführt: *"Planung und Realisierung von gebäudetechnischen Anlagen als Generalunternehmerin, insbesondere in den Bereichen Spenglerei, Gebäudehülle, Heizung, Lüftung, Kälte, Klima, Sanitär, Wasser, Gas, Elektroinstallationen, Telematik und Informatik. Die Gesellschaft kann des Weiteren Import, Export und Handel mit Waren aller Art betreiben. 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 Rz. 18, act. 3/14).

2.5. Mit Schreiben vom 7. Mai 2014 wurde die Beklagte im vorliegenden Verfahren von der Klägerin erstmals mit eingeschriebenem Brief abgemahnt und aufgefordert, den Bestandteil "B'._____" im Firmennamen löschen zu lassen. Am 3. Juli

2014 schrieb die Klägerin die Beklagte erneut an und forderte sie auf, den Firmennamen zu ändern. Beide Schreiben blieben unbeantwortet (act. 1 Rz. 9, act. 3/4 und 5).

2.6. Die Beklagte betreibt keine eigene Webseite, sie ist auch nicht Inhaberin einer Marke "B'._____" o.ä. Die Firma ist erst seit kurzem eingetragen und hat sich im Schweizer Markt (noch) nicht etabliert (act. 1 Rz. 19).

3. Verhältnis des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht

Die Klägerin macht Ansprüche aus Markenrecht und Lauterkeitsrecht geltend. Wo sich die Schutzbereiche des MSchG und des UWG überschneiden ist eine kumulative Anwendung der Erlasse zulässig (vgl. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar UWG, Bern 2010, N 33 und N 43 der Einleitung). Auch das Bundesgericht bejaht die kumulative Anwendung des Markenschutzgesetzes und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGE 129 III 353 E. 3.3; BGE 127 III 33 E. 3a).

4. Markenrecht

4.1. Rechtliches

4.1.1. 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).

4.1.2. 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 (THOUVE-

NIN/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, da der Inhaber 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).

4.1.3. 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. Ein Verwechslungsgefahr besteht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung immer dann, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt (BGE 127 III 160 E. 2; BGE 122 III 382 E. 1). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (DAVID, a.a.O., N 14 zu Art. 3 MSchG; vgl. auch BGE 121 III 377 E. 2a; BGE 84 II 441 E. 1c, m. w. H.). Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 S. 385).

4.1.4. 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).

4.2. Subsumtion

4.2.1. Die Klägerin ist Inhaberin der Marken CH 1 B'._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 36 und 37, CH 2 B'._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37, CH 3 B'._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 und CH 4 B'._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 (act. 3/9-12). Die Eintragung der ersten Marke nennt eine Gebrauchspriorität seit 1972, ins Markenregister eingetragen wurde sie am 26. Oktober 1993 (act. 3/9). Die zweite Marke wurde am 23. Juni 2005 ins Markenregister eingetragen (act. 3/10). Die Eintragungen der dritten und vierten Marke erfolgten am 14. bzw. 15. Januar 2010 (act. 3/11 und 12). Bei keiner der Eintragungen wurde Widerspruch erhoben. Die Umfirmierung der Beklagten von "C._____ GmbH" in "B._____ GmbH" erfolgte am 6. Januar 2014 (act. 3/14) 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 ist und ihre Marken weiterhin geschützt sind.

4.2.2. 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 Handelsregister. 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 "C._____ GmbH" in "B._____ 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.

4.2.3. Vorliegend sind die ältere Marke "B'._____" der Klägerin und die Firma "B._____ GmbH" der Beklagten im kennzeichnungsstarken Bestandteil "B'._____" identisch. Der Zusatz "...", welcher eine übliche Abkürzung für Technik oder Technologie darstellt, ist von schwacher Kennzeichnungskraft. Insgesamt sind

sich die Zeichen damit sehr ähnlich. Es sind daher Fehlzurechnungen des Publikums zu befürchten.

4.2.4. Es bleibt zu prüfen, ob die Gefahr der Fehlzurechnung durch die Adressanten deshalb ausgeschlossen werden kann, weil die Zeichen für verschiedenartige Leistungen beansprucht werden. Die Klägerin behauptet nicht, dass es sich bei ihren Marken um berühmte Marken handelt, weshalb sie keinen erweiterten Schutzzumfang im Sinne von Art. 15 MSchG beanspruchen kann. Die von ihr eingetragenen Marken verleihen der Klägerin bloss ein ausschliessliches Recht für Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden (Art. 13 MSchG), d.h. für die Klassen Nr. 35, 36, 37, 42 und 45 gemäss Nizza-Klassifikation (Dienstleistungen eines Totalunternehmers im Immobilienbereich, Finanzdienstleistungen für Immobilien, Bauwesen sowie Rechtsberatung eines Totalunternehmers im Immobilienbereich). Der Gesellschaftszweck der Beklagten beinhaltet im Hauptzweck die Planung und Realisierung von gebäudetechnischen Anlagen als Generalunternehmerin. Dieser Hauptzweck wird durch die Markenschutzrechte der Klägerin abgedeckt. Der Zweckartikel der Beklagten nennt als weiteren Zweck den Import, Export und Handel mit Waren aller Art. Zudem kann die Gesellschaft 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. Auch dieser weitere Zweck der Beklagten ist von den markenschutzrechtlichen Ansprüchen der Klägerin gedeckt, da es sich hierbei - wie sich bereits aus der Zweckformulierung erschliesst - um typische Nebendienstleistungen einer Gesellschaft mit einem derartigen Hauptzweck 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. 3/6), und der Beklagten angebotenen Dienstleistungen sind folglich gleichartig, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen gross ist.

4.2.5. Nach dem Gesagten verletzt die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma "B._____ GmbH" das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marken "B'._____" (Wort und Wort-Bild) zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Dienstleistungen zu gebrauchen.

4.3. Unterlassungsklage

4.3.1. 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).

4.3.2. 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 7. Mai 2014 und 3. Juli 2014 (act. 4 und 5) 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 Bau-

wesen. Das Rechtsbegehren der Klägerin ist sodann hinsichtlich des Territorialitätsprinzips im Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so auszulegen (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.

4.3.3. Was die anzuordnenden Vollstreckungsmassnahmen betrifft, kann auf die nachfolgenden Erwägungen verwiesen werden (vgl. Erw. 4.4.2. ff.).

4.3.4. 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 Widerhandlungsfall – zu verbieten, das Zeichen "B'._____" spätestens nach Ablauf einer Frist von einem Monat seit Rechtskraft dieses Urteils 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.

4.4. Beseitigungsklage

4.4.1. 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).

4.4.2. Die Klägerin beantragt weiter die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle, sowie weiter, für den Fall, dass die Beklagte der er-

forderlichen 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 einem Monat 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 nach ihrem eigenen Dafürhalten (vgl. act. 1 Rz. 10) auf der Verfügung vom 29. November 2013 in Sachen A. _____ AG gegen B'. _____ ... AG (HG130059). Im damaligen Verfahren lauteten die Rechtsbegehren der Klägerin anders bzw. waren einfacher (vgl. act. 3/2, S. 2). Es ist daher zu prüfen, ob diese von der Klägerin verlangte Detaillierung der Vollstreckungsmassnahmen, basierend auf der Verfügung vom 29. November 2013 bzw. dem ihr hierin folgenden Urteil vom 7. März 2014 (act. 3/2), auf den vorliegenden Fall zu übertragen ist.

4.4.3. 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 einer Entscheidung 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 eines Antrags der obsiegenden Partei (STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 22 zu Art. 343 ZPO; Keller-

hals, 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 auch der Umstand nichts zu ändern, dass die vereinnahmten Ordnungsbussen dem Staat zustehen und nicht dem Urteilsgläubiger.

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 dagegen kein Raum. Auch die Klägerin legt nicht dar, weshalb davon ausgegangen werden müsste, dass die Beklagte sich dem Urteil nicht unterziehen wird. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Beklagte sich nach Studium des vorliegenden Urteils diesem unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsregister 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.

4.4.4. 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 "B. _____ GmbH" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen.

5. Lauterkeitsrecht

5.1. Rechtliches

5.1.1. Die Klägerin macht auch eine Verletzung vom Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geltend (act. 1 Rz. 26 ff.). 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 (ARPAGAU, 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).

5.1.2. 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/Arpagaus, a.a.O., N 20 zu Art. 9 UWG). Die Beseitigungsklage richtet sich gegen eine andauernde Verletzung und 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).

5.2. Subsumtion

5.2.1. 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 "C.____ GmbH" in "B.____ GmbH" erfolgte erst am 6. Januar 2014 (act. 3/14), sodass der Marktauftritt der Klägerin Priorität genießt. Die Zeichen "B'._____" und "B.____ GmbH" 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 7. Mai 2014 und 3. Juli 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.

5.2.2. 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.

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen

6.1. Der Streitwert wurde von der Klägerin auf mindestens CHF 200'000.– geschätzt (act. 1 Rz. 6, 14), was von der Beklagten unbestritten blieb, weshalb von dieser Streitwertsumme auszugehen ist (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

6.2. 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 vorab aus dem von der

Klägerin geleisteten Vorschuss zu beziehen, wobei der Klägerin in diesem Umfang ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen ist.

6.3. 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 Parteienschädigung 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 Widerhandlungsfall – verboten, das Zeichen "B'._____" spätestens nach Ablauf einer Frist von einem Monat seit Rechtskraft dieses Urteils 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 "B.____ 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 auferleg-

ten 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 D._____, 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, 2. März 2015

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiber:

Dr. George Daetwyler

Dr. Thomas Steininger