



Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichter Dr. Alexander Müller und Thomas Klein, die Handelsrichterin Dr. Myriam Gehri sowie die Gerichtsschreiberin Sabrina Schalcher

Urteil vom 21. Juni 2019

in Sachen

A._____ Systems & Services AG,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____

gegen

A'._____ Lab Sàrl,
Beklagte

betreffend **Firma**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- "1. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 1'000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber von 5'000 Franken (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB zu verpflichten, ihre Firma innert 60 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils im Handelsregister ändern oder löschen zu lassen.
2. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von 1'000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber von 5'000 Franken (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB zu verbieten, die Firma «A'._____ Lab Sàrl» nach Ablauf von 60 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu führen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten (zzgl. MWSt)."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine seit dem tt.mm.2017 mit der Firma "A._____ Systems & Services AG" im Handelsregister eingetragene (SHAB Publikation: tt.mm.2017) Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt insbesondere die Herstellung, den Vertrieb und den Unterhalt von Software. Weiter erbringt sie Beratung, Schulung und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Betreiben von eigener und fremder Software. Sie kann Dienstleistungen in den Bereichen Buchführung, Personalwesen und Administration erbringen (vgl. auch act. 1 Rz. 2 f.).

Bei der Beklagten handelt es sich um eine seit dem tt.mm.2017 mit der Firma "A'._____ Lab Sàrl" im Handelsregister eingetragene (SHAB Publikation: tt.mm.2017) Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in B._____. Ihr Haupt-

zweck lautet wörtlich wie folgt: "Culture, exploitation et commercialisation de produits de chanvre et contenant du CBD" (vgl. auch act. 1 Rz. 4 f.).

b. Prozessgegenstand

Mit vorliegender Klage fordert die Klägerin, dass die Beklagte zu verpflichten sei, innert 60 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils ihre Firma im Handelsregister zu ändern oder zu löschen, und dass ihr zu verbieten sei, die Firma "A'._____ Lab Sàrl" nach Ablauf von 60 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft zu führen, jeweils unter Androhung von Vollstreckungsmassnahmen gestützt auf Art. 343 ZPO und Art. 292 StGB (vgl. Rechtsbegehren). Sie begründet die Klage mit einer Verletzung ihres ausschliesslichen Gebrauchsrecht an ihrer Firma "A._____ Systems & Services AG" durch die Firma "A'._____ Lab Sàrl" der Beklagten wegen Verwechslungsgefahr (act. 1 Rz. 16 ff., 34 ff.).

B. Prozessverlauf

Am 1. Februar 2019 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage samt Beilagen mit eingangs erwähntem Rechtsbegehren hierorts ein (act. 1; act. 3/2-9). Mit Verfügung vom 4. Februar 2019 wurde u.a. den Parteien der Eingang der Klage bestätigt sowie der Klägerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses angesetzt (act. 4). Der Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von CHF 9'000.– ging fristgerecht ein (act. 8). Daraufhin wurde der Beklagten mit Verfügung vom 18. Februar 2019 das Doppel der Klage samt Beilagen zugestellt und ihr zugleich Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 9; act. 10/2). Da die Beklagte innert der ihr angesetzten Frist keine Klageantwort einreichte, wurde ihr mit Verfügung vom 13. Mai 2019 eine kurze Nachfrist angesetzt, unter Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid ergehen könne (act. 11). Auch diese Verfügung konnte der Beklagten zugestellt werden (act. 12/2). Doch die Beklagte reichte auch innert dieser Nachfrist keine Klageantwort ein.

Da sich die Angelegenheit – wie zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Versäumte Klageantwort

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dabei gelten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten (LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., 2016, Art. 223 N 5). Damit eine Angelegenheit spruchreif ist, muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf 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 werden. 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 insbesondere dann, 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: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. A., 2017, Art. 223 N 20 ff. m.H.).

1.2. Zuständigkeit und übrige Prozessvoraussetzungen

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 36 ZPO sowie Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG ZH; SIFFERT, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmen, Art. 944 - 956 OR, 2017, Art. 956 N 41). Die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) erweisen sich vorliegend – wie sich auch für das besondere Rechtsschutzinteresse in Ziffer 3 nachfolgend zeigen wird – ebenfalls als erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass.

2. Firmenrechtlicher Verstoss

2.1. Vorbringen der Klägerin

Die Klägerin bringt vor, dass sie seit dem tt.mm.2017 unter der Firma "A._____ Systems & Services AG" im Handelsregister eingetragen sei (SHAB Publikation: tt.mm.2017), die Firma "A'._____ Lab Sàrl" der Beklagten hingegen erst seit dem tt.mm.2017 (SHAB Publikation: tt.mm.2017) (act. 1 Rz. 2 ff.). Mit Schreiben vom 11. Oktober 2018 habe sie die Beklagte dazu aufgefordert, ihre Firma abzuändern oder zu löschen. Die Beklagte habe sich jedoch geweigert, diese Forderung zu erfüllen (act. 1 Rz. 6). Die Klägerin erklärt mit Verweis auf Art. 956 i.V.m. Art. 951 OR und das Bundesgerichtsurteil 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012, die Beklagte verletze mit der Firma "A'._____ Lab Sàrl" das ausschliessliche Gebrauchsrecht der Klägerin an ihrer Firma "A._____ Systems & Services AG" (act. 1 Rz. 33 f.). Der prägende Bestandteil der Firma der Klägerin sei der Begriff "A._____". Die Worte "Systems" und "Services" seien nicht kennzeichnungsstark, da es sich um beschreibende Substantive handle, die oft Bestandteile von Firmen seien. Dies zeigten auch die vielen Treffer für diese Worte bei der Zefix-Suche. "A._____" komme dagegen nur ein einziges Mal in den Suchresultaten vor und zwar in der Firma der Klägerin (act. 1 Rz. 23 f.). Der Begriff "A._____" ("... ... [Farbbezeichnung]") lasse sich nicht mit ... [Farbe 1] ("... [Farbe 1 auf englisch]") gleichsetzen. "A._____" sei eine Fantasiebezeichnung. Die Bezeichnung einer Aktiengesellschaft als "A._____" stelle – auch wenn "A._____" als Sachbezeichnung für Auto- oder ...-Farben verwendet werden könne – keine Sachbezeichnung dar, hätten doch Aktiengesellschaften keine Farbe. Sie seien juristische Gebilde, keine tat-

sächlich existierenden, die man anstreichen könne. Sowohl aus der Bezeichnung allein als auch aus der Verbindung mit "Systems" und "Services" lasse sich der Tätigkeitsbereich nicht ableiten. Es gebe kein gefestigtes Verständnis von Systemen und Dienstleistungen, die ... [Farbbezeichnung] seien. "A._____" komme nach dem Gesagten eine starke Unterscheidungskraft zu. Bei der Firma der Beklagten stelle der Begriff "A'._____" der prägnanteste Teil der Firma dar. Für das Wort "Lab" gebe es viele Einträge auf Zefix (act. 1 Rz. 25 ff.). Der Unterschied zwischen "A._____" und "A'._____" sei minimal und bestehe nur in einem Leerstrich sowie einem klein statt gross geschriebenen Buchstaben "...". Phonetisch betrachtet seien die beiden Begriffe sogar vollkommen deckungsgleich, die Aussprache sei gleich. Derart ähnliche zeichnungsstarke Begriffe könnten schon bei aufmerksamer Betrachtung kaum auseinandergehalten werden, in der Erinnerung erst recht nicht. Es müsse deshalb von einer sehr erheblichen Verwechslungsgefahr der beiden Firmen ausgegangen werden (act. 1 Rz. 29 ff.). Die Verwechslungsgefahr werde durch "Lab" in der Firma der Beklagten – da diese Bezeichnung häufig für Unternehmen im Softwarebereich, in welchem die Klägerin tätig sei, verwendet werde – noch erhöht, da man meinen könnte, es bestehe eine konzernmässige Verbindung (act. 1 Rz. 32).

2.2. Rechtliches

2.2.1. Firmenrechtliche Ausschliesslichkeit / Allgemeine Voraussetzungen

Gemäss Art. 951 OR muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Die deutliche Unterscheidbarkeit bezweckt die Verhinderung von Verwechslungen im Rechtsverkehr (BGer Urteil 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.1), also von potentiellen Täuschungen. Gleiches ergibt sich aus Art. 944 Abs. 1 OR. Demgemäss darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Fantasiebezeichnung dar-

stellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.

Pendant zur Anforderung der deutlichen Unterscheidbarkeit der Firmen bildet das in Art. 956 Abs. 1 OR normierte Recht des Inhabers auf ausschliesslichen Gebrauch an der im Schweizer Handelsregister eingetragenen und im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlichten Firma einer Handelsgesellschaft. Die Ausschliesslichkeit verbietet anderen nicht nur die Verwendung einer identischen, sondern auch einer verwechselbaren Firma (SIFPERT, a.a.O., Art. 956 N 6; BGE 131 III 572 E. 3). In ständiger Rechtsprechung schützt das Bundesgericht Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in anderen Branchen tätig sind (vgl. BGer Urteil 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.2 verweisend auf BGer Urteil 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 3c, in: sic! 5/2000 S. 399; HGer Urteil HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.2. m.H.).

Zur Durchsetzung des Rechts auf ausschliesslichen Gebrauch der Firma kann der Inhaber der älteren, im Schweizer Handelsregister eingetragenen, im SHAB publizierten und firmenmässig gebrauchten Firma, der durch den unbefugten Gebrauch einer (jüngeren) Firma beeinträchtigt wird, auf Unterlassung der Führung der jüngeren Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Dabei bestimmt sich die zeitliche Priorität nach dem Datum des Handelsregistereintrags (SIFPERT, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmer, Art. 944 - 956 OR, 2017, Art. 951 N 14 m.H.) und als firmenmässiger Gebrauch gilt die externe Verwendung der Firma als Bezeichnung des Unternehmens im Geschäfts- und Rechtsverkehr (SIFPERT, a.a.O., Art. 956 N 20). Eine Beeinträchtigung des Inhabers durch unbefugten Firmengebrauch liegt nicht nur dann vor, wenn es wegen Gleichheit oder Ähnlichkeit von Firmen tatsächlich zu Verwechslungen kommt und daraus ein Schaden resultiert. Bereits das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung, genügt (SIFPERT, a.a.O., Art. 956 N 33).

Das Vorliegen einer Beeinträchtigung ist unter dem Gesichtspunkt der firmenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu untersuchen. Hierbei gelten die Grundsätze des Markenrechts (HGer Urteile HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 2.2 und HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.1; WIDMER, Zur Methodik

der Beurteilung von Firmenkollisionen, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts bei firmenrechtlichen Kollisionen, in: sic! 2009, S. 8, bei Fn. 57). Entsprechend der Formulierung in Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG gilt es zunächst die Zeichenähnlichkeit der Firmen zu prüfen, alsdann in einem zweiten Schritt, ob sich aus der allfälligen Zeichenähnlichkeit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt (HGer Urteile HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 2.2 und HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.1; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. A., 2017, Art. 3 N 13). Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um eine Rechtsfrage (BGer Urteil 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1), weshalb sie vorliegend trotz unbestritten gebliebenen Tatsachenbehauptungen frei zu prüfen ist.

2.2.2. Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr im Besonderen

Da Gesellschaften mit beschränkter Haftung ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, muss sich deren Firma von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in den Rechtsformen AG, GmbH und Genossenschaft deutlich unterscheiden. In ständiger Rechtsprechung stellt das Bundesgericht an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (vgl. BGer Urteil 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1 m.H.; BGE 122 III 369 E. 1; 118 II 322 E. 1; 100 II 224 E. 2; 92 II 95 E. 2; vgl. Art. 950 Abs. 1 OR).

Ob sich zwei Firmen ähnlich sind bzw. sich hinreichend deutlich voneinander unterscheiden, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Firmen in der Erinnerung des Publikums hinterlassen (BGE 118 II 322 E. 1; SIFFERT, a.a.O., Art. 951 N 29; ALTENPOHL, in: HONSELL/VOGT/WATTER [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. A., 2016, Art. 951 N 7; vgl. BGE 121 III 377 E. 2a; 119 II 473 E. 2c; vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 40 f.). Die Massgeblichkeit des Erinnerungsbildes bedeutet indes nicht, dass alle Firmenbestandteile gleich ins Gewicht fallen (vgl. SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ, Stämpflis Handkommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. A., 2016, Art. 3 lit. d N 32). Einzelne Firmenbestandteile können optisch, akustisch oder aufgrund ihre Sinngehalts, allenfalls verbunden mit ihrer Stellung, hervorstechen. Solch charakteristische, kennzeichnungs-kraftige

Elemente, die in der Erinnerung besser haften bleiben als die übrigen, haben bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (SIFPERT, a.a.O., Art. 951 N 30; BGer Urteile 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.2 m.H.; 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2; BGE 131 III 572 E. 3; 127 III 160 E. 2b/cc; 122 III 369 E. 1; vgl. ALTENPOHL, a.a.O., Art. 951 N 7). Schwache Firmenbestandteile, wie die Angabe der Rechtsform oder des geschäftlichen Tätigkeitsbereichs (ALTENPOHL, a.a.O., Art. 951 N 9), sind für den Gesamteindruck hingegen nicht prägend.

Kennzeichnungskräftige Bestandteile sind insbesondere reine Fantasiebezeichnungen. Nicht prägend sind hingegen gemeinfreie Sachbezeichnungen (BGer Urteile 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.2 m.H.). Aus firmenrechtlicher Sicht stellt ein Begriff eine reine Sachbezeichnung dar, wenn er die Tätigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt als solches umschreibt (BGer Urteil 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2; HGer Urteil HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.2 verweisend auf BGE 122 III 369 E. 1; SIFPERT, a.a.O., Art. 951 N 36; ALTENPOHL, a.a.O., Art. 951 N 13). Wer dieselben gemeinfreien Sachbezeichnungen als Bestandteile einer jüngeren Firma verwendet, hat mit individualisierenden, zusätzlichen Elementen für eine für hinreichend deutliche Abgrenzung bzw. Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, wofür blosser Hinweis auf Rechtsform oder Tätigkeitsbereich in der Regel nicht genügen (BGE 131 III 572 E. 3 m.H.; BGer Urteil 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.2 m.H.). Gleiches hat bei der Verwendung gemeinfreier Sachbegriffe als Fantasiebezeichnung zu gelten (vgl. Art. 951 OR).

Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann (sog. unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich miteinander verbunden (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; BGer Urteile 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.1; 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1).

2.3. Würdigung

Die Klägerin ist im Vergleich zur Beklagten die Inhaberin der zeitlich prioritär im Schweizer Handelsregister eingetragenen und im SHAB publizierten, firmenmässig gebrauchten Firma (siehe Ziffern Aa und 2.1; act. 1 Rz. 2 ff., 6 (Schreiben); vgl. klägerische Homepage als notorisch). Es bleibt deshalb die Beeinträchtigung der Firma der Klägerin durch den unbefugten Gebrauch der beklagtischen Firma, sprich die Zeichenähnlichkeit sowie die daraus resultierende rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen zu prüfen (vgl. Ziffer 2.2.2). Da vorliegend beide Parteien nicht den gleichen statutarischen Zweck verfolgen, bestehen keine erhöhte Anforderungen an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen.

Auch wenn es, wie vorstehend ausgeführt (Ziffer 2.2.2), bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck ankommt, erweist sich letztlich die Ähnlichkeit der charakteristischen Bestandteile einer Firma als ausschlaggebend. Der charakteristische, kennzeichnungskräftige Bestandteil der klägerischen Firma ist vorliegend der prominent am Anfang stehende und durch Klang sowie Sinn hervorstechende englische Bestandteil "A._____". Die tätigkeitsbezeichnenden Sachbezeichnungen "Services" und "Systems" sowie die Rechtsform "AG" treten demgegenüber in den Hintergrund und stellen schwache Firmenbestandteile dar. Bei der beklagtischen Firma steht prominent der ebenfalls durch Klang sowie Sinn hervorstechende Bestandteil "A'._____" am Anfang. Er ist das prägende Element dieser Firma, sind doch "Lab" als tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung und "Sàrl" als Rechtsform schwache Firmenbestandteile (vgl. Ziffer 2.2.2).

"A._____" (und damit auch "A'._____") ist kein eigentlicher Fantasiebegriff, wird A._____ im Englischen doch als Farbbezeichnung (... [deutsche Übersetzung der Farbbezeichnung]) verwendet. Wie die Klägerin korrekt ausführt (Ziffer 2.1), wird der Bestandteil "A._____" durch die Verwendung in der Firma der Klägerin aber zu einer – wenn auch wenig originellen – Fantasiebezeichnung. Grund dafür ist, dass der Bestandteil (sowohl allein als auch zusammen mit den übrigen Firmenbestandteilen) weder die Tätigkeit der Klägerin noch diese als solche umschreibt (vgl. Ziffer 2.2.2). Von der Firma "A._____" lässt sich – sowohl allein als auch zusammen mit den restlichen Firmenbestandteilen – nicht auf die Tätigkeit der Klägerin schliessen. Damit ist "A._____" aufgrund der vorliegenden Verwendung weder

eine Sachbezeichnung noch Gemeingut (vgl. BGE 92 II 270 E. 2 m.H.). Gleiches gilt im Übrigen auch für "A'._____" in der Firma der Beklagten, ist sie doch auch hier weder für die Tätigkeit noch das Rechtssubjekt selbst beschreibend. Entsprechend sind primär die beiden als Fantasiebezeichnungen kennzeichnungskräftigen Bestandteile ("A._____" und "A'._____") zu vergleichen. "A._____" und "A'._____" stehen beide am Anfang der Firma und werden ähnlich, aber nicht exakt gleich geschrieben. Erstere Bezeichnung umfasst zwei Worte und enthält ein gross geschriebenes "... [Buchstabe]", während Letztere nur aus einem Wort besteht und ein klein geschriebenes "... [Buchstabe]" verwendet. Darauf weist auch die Klägerin hin. Da der Sinngehalt sowie der Wortklang beider Bestandteile identisch sind und die Schreibweise trotz der erwähnten Unterschiede fast übereinstimmt, ist eine (starke) Zeichenähnlichkeit zu bejahen. In der Erinnerung des Publikums sind die Firmen aufgrund dieser kennzeichnungskräftigen Bestandteile kaum auseinanderzuhalten.

Die Verwechslungsgefahr wird – wie die Klägerin richtig vorbringt – vorliegend nicht dadurch verhindert, dass in der Firma der Beklagten zu "A'._____" "Lab" und "Sàrl" hinzugeführt worden sind. Diese zusätzlichen Firmenbestandteile sind als reine Sachbezeichnung ("Lab"; siehe der Tätigkeit der Beklagten Ziffer Aa) bzw. Rechtsform (Sàrl) kennzeichnungsschwach. Durch diese kennzeichnungsschwachen Bestandteile wird die beklagtische Firma nicht individualisiert. Sie hebt sich dadurch nicht von der Firma der Klägerin ab. Vielmehr führen sie höchstens dazu, dass, anstatt dass die Firma der Beklagten für die Firma der Klägerin gehalten wird und umgekehrt (unmittelbare Verwechslungsgefahr), von einer Verbundenheit der Unternehmen ausgegangen wird. Damit ist vorliegend mindestens von einer sogenannten mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.

2.4. Zwischenfazit

Aufgrund der Verwendung des Bestandteils "A'._____" zu Beginn der beklaglichen Firma ist diese der zeitlich prioritären klägerischen Firma mit dem kennzeichnungskräftigen Anfang "A._____" sehr ähnlich, woraus sich eine firmenrechtlich relevante (mittelbare) Verwechslungsgefahr ergibt. Die Klägerin wird dadurch in ihrem Recht auf ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma beeinträchtigt.

3. Besonderes Rechtsschutzinteresse

Unterlassungsbegehren, wie das sich auf Art. 956 Abs. 2 OR stützende Rechtsbegehren der Klägerin, setzen ein besonderes Rechtsschutzinteresse voraus, namentlich die Erforderlichkeit der beantragten Unterlassungen bezüglich allfälliger künftiger Rechtsverletzungen. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein solches besonderes Rechtsschutzinteresse dann vor, wenn das Verhalten des Beklagten eine künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr) (BGE 124 III 72 E. 2a; 116 II 357 E. 2a; OBERHAMMER, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 84 N 10 m.H.). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben (Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre (BGE 124 III 72 E. 2a; 90 II 51 E. 9). Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (statt vieler BGE 128 III 96 E. 2e und 124 III 72 E. 2a ; OBERHAMMER, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 84 N 10 m.H.). Als Prozessvoraussetzung muss das besondere Rechtsschutzinteresse am Unterlassungsbegehren im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch vorhanden sein (statt vieler BGE 124 III 72 E. 2a m.H.; vgl. Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 60 ZPO).

Die Klägerin bringt vor, mit Schreiben vom 11. Oktober 2018 die Beklagte dazu aufgefordert zu haben, ihre Firma abzuändern oder zu löschen. Die Beklagte habe sich geweigert, ihre Forderung zu erfüllen (act. 1 Rz. 6). Wie zudem aus dem eingereichten Schreiben der Beklagten vom 13. November 2018 selbst hervor-

geht, hat sich diese sinngemäss darauf berufen, dass ihr Verhalten nicht widerrechtlich sei (act. 3/6). Aufgrund der noch immer andauernden Störung (vgl. Ziffer Aa) und der wirkungslos gebliebenen Verwarnung (vgl. act. 1 Rz. 6) ist von einer Wiederholungsgefahr auszugehen. Entsprechend ist ein aktuelles besonderes Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu bejahen.

4. Rechtsfolge

Die Klägerin wird durch den unbefugten Gebrauch der ihrer eigenen Firma stark ähnelnden beklagten Firma beeinträchtigt, da daraus eine firmenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr resultiert (Ziffer 2), und hat ein aktuelles, besonderes Rechtsschutzinteresse an der Beseitigung dieser Störung (Ziffer 3). Folglich steht ihr gestützt auf Art. 956 Abs. 2 OR ein Unterlassungsanspruch zu.

Konkret beantragt die Klägerin als Rechtsfolge in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens, dass die Beklagte zu verpflichten sei, ihre Firma innert 60 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils im Handelsregister ändern oder löschen zu lassen. In Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens beantragt die Klägerin, dass der Beklagten zu verboten sei, die Firma «A'._____ Lab Sàrl» nach Ablauf von 60 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu führen.

Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urteilenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzutreffenden Wortlaut zu beurteilen (vgl. dazu SUTTER-SOMM/SEILER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., 2016, Art. 58 Rz. 10; BGer Urteil 5A_621/2012 vom 20. März 2013 E. 4; auch BGE 140 III 159 E. 4.4). Entsprechend sind denn auch Unterlassungsbegehren, denen die erforderliche Bestimmtheit fehlt, von den Gerichten von Amtes wegen zu präzisieren, sofern die Neufassung vom klägerischen Vorbringen umfasst ist (BGE 97 II 92 S. 94; BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: BAUDENBACHER [Hrsg.], Lauterkeitsrecht,

Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2001, Art. 9 N 47).

Mit Ziffer 1 des Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin kein eigentliches Unterlassen eines zukünftigen Verhaltens, sondern die Beseitigung der Verletzung bzw. Störung. Dies ist gemäss Lehre und Rechtsprechung zulässig (vgl. SIFFERT, a.a.O., Art. 956 N 48). Problematisch ist jedoch, dass sie in dieser Ziffer 1 des Rechtsbegehrens nicht spezifiziert, wie die Beklagte ihre Firma abzuändern hat, und die Löschung der (gesamten?) Firma als Alternative formuliert. Ziffer 1 des Rechtsbegehrens wäre deshalb – unverändert zum Dispositiv erhoben – nicht durchsetzbar und ginge in Bezug auf eine komplette Löschung der beklagten Firma auch zu weit. Das Rechtsbegehren ist folglich gestützt auf den Sinn der klägerischen Vorbringen zu präzisieren. Die Klägerin möchte nämlich, wie aus der Klagebegründung sinngemäss hervorgeht, dass der Firmenbestandteil "A'._____" aus der beklagten, im Handelsregister eingetragenen Firma entfernt wird. An den übrigen Firmenbestandteilen alleine hat sie nichts moniert (vgl. act. 1 Rz. 23 ff.). Entsprechend ist in Präzisierung von Ziffer 1 des Rechtsbegehrens die Beklagte zu verpflichten, ihre Firma «A'.____ Lab Sàrl» im Handelsregister so abzuändern, dass der Bestandteil "A'._____" sowie Kombinationen von "... " und "... [Farbe]" (unabhängig von der Gross- und Kleinschreibung bzw. Abständen) darin nicht mehr vorkommen. Demzufolge ist die Beklagte weiter zu verpflichten, den Bestandteil "A'._____" aus der Firma der Beklagten im Handelsregister zu löschen. Ziffer 2 des Rechtsbegehrens bedarf hingegen keiner Präzisierung.

In beiden Ziffern des Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin deren Umsetzung innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Urteils. Die Frage, wann das vorliegende Urteil rechtskräftig wird, ist allerdings nicht völlig eindeutig zu beantworten (BGE 142 III 738 E. 5.5.4. a.E.; anders aber: BSK-BGG-Dormann, Art. 103 N 5 mit Hinweisen). In der Praxis steht in der Regel im Vordergrund, ob ein Entscheid sofort vollstreckt werden kann oder nicht. Die Klägerin hat mit ihrem Rechtsbegehren aufgrund praktischer Überlegungen den unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. die Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde gemeint. Jedenfalls lässt sich auch nichts Anderes ihrer Rechtschrift entnehmen.

Gestützt auf das Gesagte ist die Beklagte in Gutheissung der Klage zu verpflichten, ihre Firma «A'._____ Lab Sàrl» im Handelsregister innerhalb von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde so abzuändern, dass der Bestandteil "A'._____" sowie Kombinationen von "... " und "... [Farbe]" (unabhängig von der Gross- und Kleinschreibung bzw. Abständen) darin nicht mehr vorkommen. Demzufolge ist die Beklagte weiter zu verpflichten, innerhalb von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde den Bestandteil "A'._____" aus der Firma der Beklagten im Handelsregister zu löschen. Im Weiteren ist der Beklagten zu verbieten, die Firma «A'._____ Lab Sàrl» nach Ablauf von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde zu führen.

5. Vollstreckungsmassnahmen

Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– und die Tagesbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (als Variante der Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen (STAEHELIN, in: SUTTERSOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., Art. 236 N 25). Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 11, 14). Eine Kombination der verschiedenen Massnahmen ist möglich (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 15; vgl. HGer Urteile HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 8.3).

Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung des Urteils in Ziffer 1 und 2 ihres Rechtsbegehrens sowohl die Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) – mindestens aber ei-

ne Ordnungsbusse von CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 2 lit. b ZPO) – als auch die Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten nach Art. 292 StGB.

Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist die Ordnungsbusse (inkl. Tagesbusse) 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, a.a.O., Art. 343 N 22; KELLERHALS, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, Art. 343 N 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Die Höhe der Busse kann beziffert werden, muss jedoch nicht (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 22). Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie – sofern noch nicht beziffert – deren Höhe festzusetzen. Dieser Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der obsiegenden Partei (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 22; KELLERHALS, a.a.O., Art. 343 N 49).

Vorliegend drängt sich in Anbetracht der Wiederholungsgefahr die an die Gesellschaft selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO – gemäss Gesetz bis zu CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung – auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. Auf eine Bezifferung der allenfalls auszufällenden Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Vorliegend ist die Androhung der Tagesbusse 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. In Anbetracht der Androhung der Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, verbunden mit der an die Organe selbst gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB, rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes hingegen keine zusätzliche Androhung einer Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO).

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend ist von einer vermögensrechtlichen Streitigkeit (vgl. BGE 118 II 528 E. 2c) und mit der Klägerin von einem Streitwert von CHF 100'000.– auszugehen (vgl. act. 1 Rz. 7). Die streitwertabhängige Grundgebühr beläuft sich damit auf rund CHF 8'750.–. Davon ausgehend ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 10 Abs. 1 GebV OG – unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts und des Äquivalenzprinzips – auf CHF 6'600.– festzusetzen. Da die Klägerin bloss in einem sehr geringen Umfang unterliegt, rechtfertigt es sich, in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Gerichtskosten vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen. Die Kosten sind vorab aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen. Der Klägerin ist daher dafür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen.

Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 100'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 10'900.– (vgl. § 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Vorliegend hat die Klägerin eine Klage verfasst, weitere Eingaben ergingen ihrerseits nicht und es fand auch keine Verhandlung statt. Ausgangsgemäss ist die Beklagte als unterliegende Partei deshalb zu verpflichten (Art. 106 Abs. 1 ZPO), der Klägerin eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 10'900.– zu bezahlen.

Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei aufgrund aussergewöhnlicher Umstände nicht im vollen Umfang zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den entsprechenden Faktor anteilmässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Umstände hat eine Partei zu

behaupten und zu belegen (BGer Urteil 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; Zirkulationsbeschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Juli 2005 in ZR 104/2005 Nr. 76 sowie SJZ 101/2005 S. 531 ff.). Da die Klägerin ihren Antrag auf Zusprechen der Mehrwertsteuer nicht begründet hat, ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Die Beklagte wird – unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verpflichtet, ihre Firma «A'._____ Lab Sàrl» im Handelsregister innert 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde so abzuändern, dass der Bestandteil "A'._____" sowie Kombinationen von "... " und "... [Farbe]" (unabhängig von der Gross- und Kleinschreibung bzw. Abständen) darin nicht mehr vorkommen.

Demzufolge wird die Beklagte – unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde den Bestandteil "A'._____" aus der Firma der Beklagten im Handelsregister zu löschen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Im Weiteren wird der Beklagten – unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verboten, die Firma «A'._____ Lab Sàrl» nach Ablauf von 60 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist

bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde zu führen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'600.–.
4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und aus dem Kostenvorschuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 10'900.– zu bezahlen.
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 100'000.–.

Zürich, 21. Juni 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsidentin:

Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Sabrina Schalcher