



Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler Dienst, die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Peter Leutenegger sowie der Gerichtsschreiber Dr. Giulio Donati

Urteil vom 22. Juni 2020

in Sachen

1. **A._____ Holding AG,**
2. **A1._____ AG,**
3. **A2._____ AG, MIT SITZ IN C._____,**
4. **A3._____ AG,**
5. **A4._____ SA,**
6. **A5._____ AG D._____ [Ort],**
7. **A6._____ SA,**
8. **A7._____ AG,**

Klägerinnen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____,

gegen

B._____ GmbH,

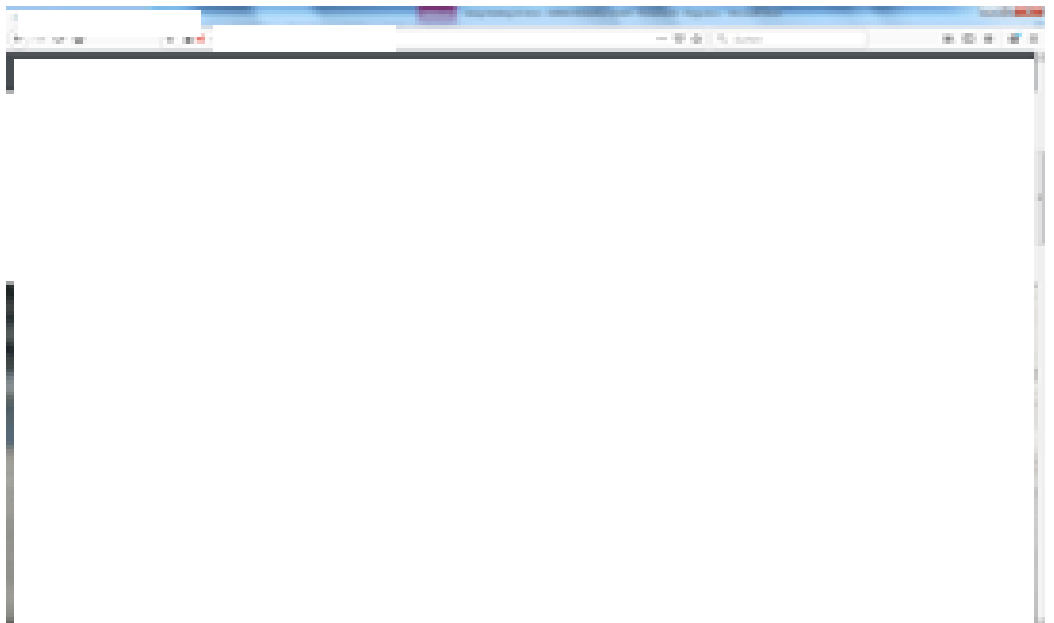
Beklagte

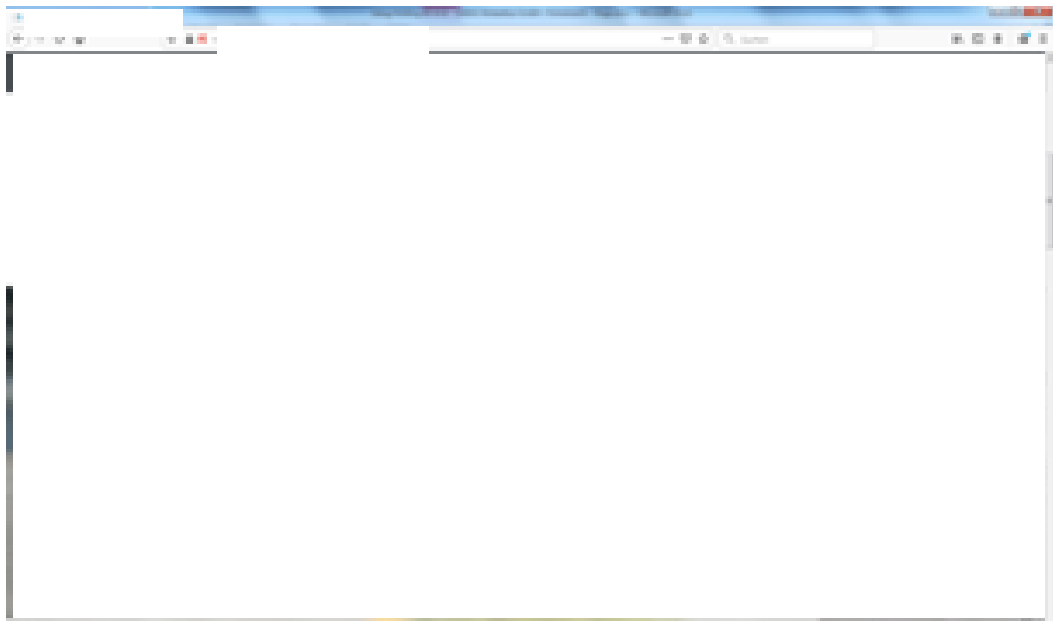
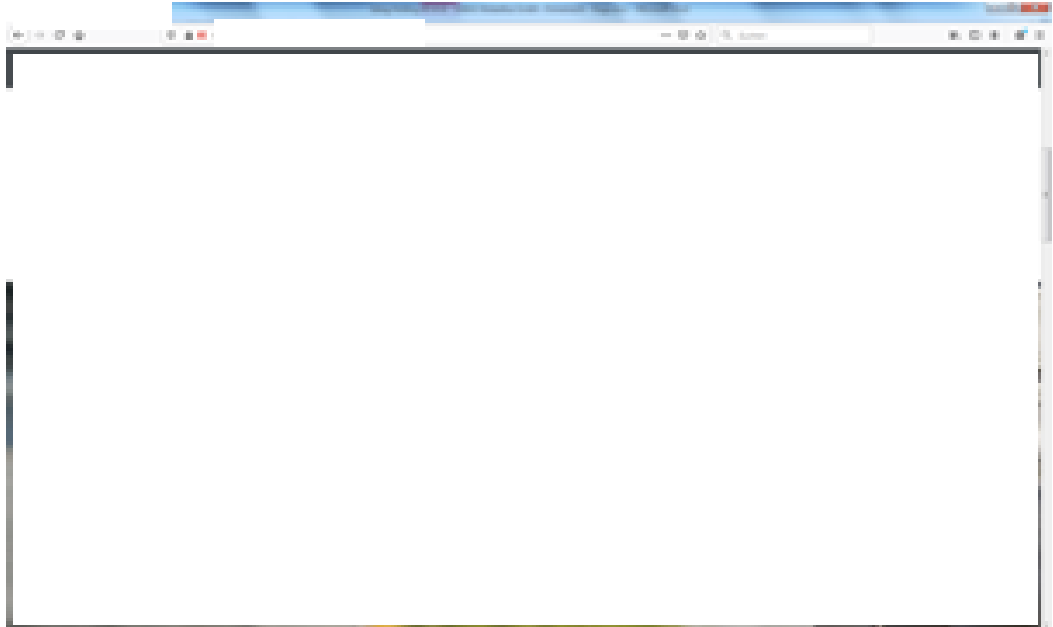
betreffend **Firma / UWG**

Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 ff.)

"1.

- 1.1. Es sei der Beklagten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu untersagen, den Bestandteil „A.____“ in Gross- und/oder Kleinschreibung in ihrer Firma zu führen und es sei die Beklagte zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils den Bestandteil „A.____“ im Handelsregister aus ihrer Firma löschen zu lassen.
- 1.2. Eventualiter sei der Beklagten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu untersagen, die Firma „B.____ GmbH“ zu führen und es sei die Beklagte zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils die Firma „B.____ GmbH“ im Handelsregister löschen zu lassen.
2. Es sei der Beklagten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu untersagen, die Zeichen „A.____“, „B.____“ und/oder „A.____ ...“ in Gross- und/oder Kleinschreibung als Kennzeichen für ein Unternehmen oder im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens in den Bereichen Malen, Gipsen und/oder Fassadenbau, insbesondere als Geschäftsbezeichnung, Kurzbezeichnung, Handelsname, zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen, als Bestandteil (Second Level Domain) eines Domainnamens (insbesondere A.____ch), auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden, insbesondere wie Folgt:





- 3.
- 3.1. Es sei die Beklagte, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils den Domainnamen A.____....ch auf die Klägerin 1 zu übertragen und sämtliche erforderli-

chen Schritte für die Übertragung dieses Domainnamens vorzunehmen, insbesondere, den Domain Transfercode (Auth-Code) zu übermitteln, die Bestätigungsanfrage im Rahmen des Übertragungsprozesses innert fünf Tagen zu beantworten und die Übertragung des Domainnamens fristgerecht zu bestätigen.

- 3.2. Eventualiter sei die Beklagte, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils den Domainnamen A.____....ch zu löschen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MWST) zulasten der Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerinnen sind Unternehmen der A.____-Gruppe. Die A.____-Gruppe ist laut eigener Aussage eine der grössten und bekanntesten Anbieterinnen in den Bereichen Baumaterial, Platten, Bäder und Küchen in der Schweiz:

Klägerin 1: Die A.____ Holding AG wurde am tt.mm.1974 ins Handelsregister eingetragen. Sie ist in E.____ domiziliert und bezweckt insbesondere die Beteiligung an Unternehmungen aller Art mit Sitz im In- und Ausland. Die Klägerin 1 ist die Muttergesellschaft der A.____ Gruppe und hält Mehrheitsbeteiligungen an allen weiteren Klägerinnen.

Klägerin 2: Die A1.____ AG hat ihren Sitz in E.____ und wurde bereits im Jahre 1913 – noch unter anderer Firma – ins Handelsregister eingetragen. Sie führt die Bezeichnung "A.____" seit 1952 in ihrer Firma. Sie bezweckt insbesondere den Handel mit Baumaterialien, sanitären Apparaten und Einrichtungen, Kücheneinrichtungen, Wand und Bodenplatten und verwandten Artikeln und Materialien aller Art.

Klägerin 3: Die A2._____ AG, MIT SITZ IN C._____ nahm bereits 1938 die Bezeichnung "A._____" in ihre Firma auf. Sie bezweckt insbesondere den Handel mit Baumaterialien, sanitären Apparaten und Einrichtungen, Kücheneinrichtungen, Wand- und Bodenplatten und verwandten Artikeln und Materialien aller Art.

Klägerin 4: Die A3._____ AG hat ihren Sitz in F._____ und wurde 1973 in das Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt insbesondere den Handel mit Baumaterialien, sanitären Apparaten und Einrichtungen, Kücheneinrichtungen, Wand und Bodenplatten und verwandten Artikeln und Materialien aller Art.

Klägerin 5: Die A4._____ SA hat ihren Sitz in G._____ und wurde am tt.mm.2002 ins Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt insbesondere den Handel mit Baumaterialien aller Art.

Klägerin 6: Die A5._____ AG D._____ mit Sitz in D._____ hat seit 2009 die Bezeichnung "A._____" als Firmenbestandteil. Sie bezweckt insbesondere den Handel mit Baustoffen, Bauelementen, Wand- und Bodenplatten und verwandten Artikeln aller Art.

Klägerin 7: Die A6._____ SA hat ihren Sitz in H._____ und trägt ihre Firma seit 1978. Sie ist in der Herstellung und im Handel von Baumaterialien tätig.

Klägerin 8: Die A7._____ AG hat ihren Sitz in I._____ und trägt die Bezeichnung "A._____" seit 2002 in ihrer Firma. Sie bezweckt insbesondere den Import und Wiederverkauf von keramischen Boden- und Wandplatten, Natursteinen und Baumaterialien.

Die Beklagte ist eine Gesellschaft mit Sitz in J._____. Sie wurde am tt.mm.2013 unter der Firma "K._____.ch GmbH" in das Handelsregister eingetragen. Die Umfirmierung in B._____ GmbH wurde am tt.mm.2015 in das Handelsregister eingetragen. Die Beklagte ist seit 5. August 2019 als Halterin des Domainnamens "A._____ch" eingetragen. Ihr ursprünglicher Zweck bestand in der Durchführung von Reinigungsarbeiten, Hauswartungen, Haushaltsarbeiten und Personen-

betreuungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobilienbereich. Sie ergänzte die Zweckumschreibung, als sie sich in B._____ GmbH umfirmierte, dahingehend, dass sie auch Isolationen aller Art ausführe. 2019 änderte sie die Zweckumschreibung erneut. Diese lautet neu: "Ausführungen sämtlicher Gipserarbeiten inklusive Aussen- und Innenisolationen und Leichtbaumontagen. Des Weiteren bezweckt sie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Gebäude und Umgebungsunterhalt. Sie kann auch Vermittlungen von Bauaufträgen durchführen" (vgl. act. 1 Rz. 25 f.).

b. Prozessgegenstand

Die Klägerinnen machen zusammengefasst geltend, indem die Beklagte die Bezeichnung "A._____" in ihrer Firma, auf ihrer Website und im Geschäftsverkehr verwende, verletze sie die Firmenrechte und die Namensrechte der Klägerinnen. Ausserdem liege durch die Namensanmassung auch ein Verstoss gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor.

B. Prozessverlauf

Am 2. November 2019 (Datum Poststempel) reichten die Klägerinnen ihre Klage samt Beilagen hierorts ein (act. 1, act. 2/1–8 und act. 3/9–52). Mit Verfügung vom 29. November 2020 wurde den Klägerinnen eine Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss für die Gerichtskosten zu leisten. Der Beklagten wurde Frist angesetzt, um ihre Klageantwort einzureichen (act. 4). Die Startverfügung wurde der Beklagten am 3. Dezember 2019 zugestellt (vgl. act. 5/2). Weil die Beklagte innert der ersten ihr angesetzten Frist keine Klageantwort einreichte, wurde ihr mit Verfügung vom 26. Februar 2020 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 7). Die Postsendung an die Beklagte kam mit dem Vermerk "Nicht abgeholt" zurück (vgl. act. 8/2a). Sie wurde der guten Ordnung halber nochmals der Beklagten zugestellt. Auch dieser zweite Zustellversuch scheiterte: Die Sendung kam wiederum mit dem Vermerk "nicht abgeholt" zurück (vgl. act. 8/2b). In der Folge gingen seitens der Beklagten entsprechend keine Stellungnahmen ein.

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Prozessverhältnis

Mit der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks entsteht das sogenannte Prozessverhältnis. Eine Partei kann ab diesem Zeitpunkt nicht einwenden, sie habe vom Verfahren keine Kenntnis gehabt. Das bedeutet insbesondere, dass sie grundsätzlich mit weiteren Zustellungen rechnen muss. Der Inhalt einer Gerichtssendung gilt im Zustellungszeitpunkt als bekannt. Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, als zugestellt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Zustellfiktion). Die Beklagte nahm die Startverfügung am 3. Dezember 2019 entgegen (vgl. act. 5/2). Mit der Zustellung entstand das Prozessverhältnis. Die Verfügung vom 26. Februar 2020 mit welcher der Beklagten eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt wurde, wurde nicht abgeholt. Gestützt auf die Zustellfiktion in Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO erfolgte die Zustellung der Verfügung vom 26. Februar 2020 am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch, vorliegend der 5. März 2020 (vgl. act. 8/2a). Die Beklagte wurde demnach ordnungsgemäss über das vorliegende Verfahren unterrichtet und es wurde ihr ordnungsgemäss Nachfrist zur Einreichung einer Klageantwort angesetzt.

1.2. Versäumte Klageantwort

Reicht die beklagte Partei auch innerhalb der Nachfrist keine Klageantwort ein, so trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. Weiter darf das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel haben (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wie nachfolgend ersichtlich, ist das Verfahren spruchreif.

1.3. Zuständigkeit

In der Sache geht es um eine Verletzung des Firmenrechts, des Namensrechts sowie um eine Streitigkeit nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Die im Handelsregister eingetragene Beklagte hat ihren Sitz in J._____. Das hiesige Gericht ist sowohl sachlich als auch örtlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. c und d ZPO, Art. 6 Abs. 2 ZPO, § 44 Abs. 1 GOG sowie Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO).

2. Unbestrittener Sachverhalt

Die Vorbringen der Klägerinnen blieben unbestritten. Es ist nachfolgend auf diese abzustellen. Für die Anwendung von Art. 153 Abs. 2 ZPO besteht kein Anlass. Die im Handelsregister eingetragene Firma der Beklagten lautet "B._____". Wie unter A.a ersichtlich, ist die Bezeichnung "A._____" bei sämtlichen Klägerinnen Bestandteil der Firma. Feststeht sodann, dass alle Klägerinnen die Bezeichnung "A._____" bereits lange vor der Beklagten als Firmenbestandteil in das Handelsregister eintragen liessen und die Bezeichnung im Geschäftsverkehr teilweise seit Jahrzehnten verwenden. Ebenso unbestritten blieb und ist erstellt, dass die Beklagte ihren Internetauftritt unter der Internetadresse "www.A._____---.ch" aufgeschaltet hat (vgl. act. 1 Rz. 27; act. 3/45).

3. Verletzung der klägerischen Firmen

3.1. Rechtliches

Gemäss Art. 951 OR muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Entscheidend ist der im Handelsregister eingetragene Firmenwortlaut (vgl. BGE 92 II 95, S. 98). Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem, aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergehalten werden können (Urteil 4C_403/2006 vom 6. Juni 2007 des Bundesgerichts, E. 3.1). Nach Art. 956 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamts-

blatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weitem Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen. Der Besserberechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähnlichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er stehe mit dem anderen in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen. Er ist ferner z.B. auch schon dann im Sinne des Art. 956 Abs. 2 OR beeinträchtigt, wenn die Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden sind, zu lästigen Verwechslungen führen kann, etwa bei Behörden, beim Postpersonal oder bei Stellensuchenden. Dieses Klagerecht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Orte niedergelassen sind (BGE 92 II 95, S. 96 f. E. 1).

3.2. Subsumtion

3.2.1. Entscheidend für die Wahrnehmung der streitgegenständlichen Firmen ist die Bezeichnung "A._____". Es ist offensichtlich, dass die Beklagte durch ihre Firma "B._____ GmbH" eine besondere Nähe zu den Klägerinnen suggeriert. Daran ändern auch der Zusatz "J._____" sowie der Verweis auf die Gesellschaftsform nichts. Damit ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, zumal die Beklagte - wie die Klägerinnen - ebenfalls die Erbringung von Dienstleistungen im Baubereich bezweckt. Ausgehend von den klägerseits vorgebrachten Tatsachen ist kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich, der es der Beklagten erlauben würde, die Bezeichnung "A._____" in ihrer Firma zu führen. Ihre entsprechende Firmenänderung erfolgte ohne nachvollziehbaren Grund und zeitlich weit nach den Firmeneinträgen der Klägerinnen (siehe zur zeitlichen Priorität auch die Darstellung der Klägerinnen in act. 1 Rz. 39). Fragwürdig erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass die Beklagte laut den Klägerinnen Geld wollte, um ihre Firma zu ändern (vgl. act. 1 Rz. 29). Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Beklagte die Firmenänderung auch aus diesem Grund vornahm. Es liegt ein unbefugter Firmengebrauch durch die Klägerin vor.

3.2.2. Die Klägerinnen beantragen, es sei der Beklagten zu verbieten, den Bestandteil „A._____“ in Gross- und/oder Kleinschreibung in ihrer Firma zu führen und es sei die Beklagte zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechts-

kraft des Urteils den Bestandteil „A.____“ im Handelsregister aus ihrer Firma löschen zu lassen. *Eventualiter* beantragen die Klägerinnen, es sei der Beklagten zu untersagen, die Firma „B.____ GmbH“ zu führen und es sei die Beklagte zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils die Firma „B.____ GmbH“ im Handelsregister löschen zu lassen. Vorliegend ist dem Hauptbegehren der Klägerinnen stattzugeben. Die Beklagte hat nicht dargelegt, weshalb sie die Bezeichnung "A.____" in ihrer Firma verwenden dürfe. Ohne entsprechende Erklärungen ist nicht ersichtlich, weshalb die Beklagte hierzu berechtigt sein sollte. Demnach ist es der Beklagten gestützt auf Art. 951 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 956 OR zu untersagen, in ihrer Firma die Bezeichnung "A.____" in Gross- und/oder Kleinschreibung aufzuführen.

4. Verletzung der klägerischen Namensrechte

4.1. Rechtliches

Gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB kann jemand, der dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst unter anderem auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Eine unbefugte Namensanmassung liegt vor, wenn rechtlich schützenswerte Interessen des Namensträgers beeinträchtigt werden. Diese Voraussetzung ist u.a. erfüllt, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Nach einer anderen Umschreibung liegt eine unbefugte Namensanmassung auch vor, wenn die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht, das heisst, wenn der Anschein erweckt wird, der fremde Name habe etwas mit dem neuen Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun oder es bestehe eine enge – persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche – Verbindung, die in Tat und Wahrheit fehlt oder gar nur aus Gegensätzen besteht. Eine Beeinträchtigung kann daher insbesondere auch darin liegen, dass ein Namenssträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf. Die Durchsetzung des Namensrechts setzt keine Beeinträchtigung vermögenswerter Inte-

ressen voraus; auch bloss ideelle Interessen sind geschützt. Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen der Seite geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation der hinter dem Site stehenden Person, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, mit der Folge, dass es zu ungewollten Zugriffen auf den Site durch Personen kommt, welche die Homepage des berechtigten Namensträgers besuchen wollten. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten. Entscheidend ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich (BGE 128 III 401, S. 402 ff. E. 5).

4.2. Subsumtion

4.2.1. Die Beklagte führt ihren Internetauftritt unter der Internetadresse "www.A.____ch". Weiter tritt die Beklagte im Geschäftsverkehr mit der Bezeichnung "A._____" auf. Sie kopiert dabei die klägerische Gestaltung des Schriftzugs, insbesondere verwendet sie für ihren Schriftzug die gleiche blaue Farbe und eine identische Schrift, wie es die Klägerinnen für ihren Auftritt verwenden. Dass dies zu Verwechslungen mit den Klägerinnen führen kann, liegt auf der Hand. Der Zusatz "... " bei der Domain ist dabei nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr und Fehllassozationen zu verhindern. Gemäss Bundesgericht spielt sodann der Inhalt der Webseite in diesem Zusammenhang keine Rolle (BGE 128 III 353, S. 362 E. 4.2.2.1). Demnach verletzt die Beklagte die Namensrechte der Klägerinnen. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Wie beantragt, ist der Beklagten gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB zu untersagen, die Zeichen „A._____", „B._____" und/oder „A.____ ...“ in Gross- und/oder Kleinschreibung als Kennzeichen für ein Unternehmen oder im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens in den Bereichen Malen, Gipsen und/oder Fassadenbau, insbesondere als Geschäftsbezeichnung, Kurzbezeichnung, Handelsname, zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen, als Bestandteil (Second Level Domain)

eines Domainnamens (insbesondere A.____....ch), auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden.

4.2.2. Die Klägerinnen verlangen die Übertragung des Domainnamens "A.____....ch" auf die Klägerin 1, eventualiter sei die Beklagte anzuweisen, den Domainnamen zu löschen (vgl. Rechtsbegehren Nr. 3).

4.2.3. Die Löschung oder die Übertragung eines Domainnamens ist insbesondere dann angezeigt, wenn gezielt eine Verwechslungsgefahr geschaffen wurde (vgl. MONDINI/ZOLLINGER-LÖW/BURI, in: Streuli-Youssef, Magda (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/2, 3. Aufl., Basel 2019, N 723 f.). Eine entsprechende Anordnung stellt indes einen starken Eingriff in die Rechte der bisherigen Halterin dar, weshalb dem Prinzip der Verhältnismässigkeit besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist.

4.2.4. Wie erwähnt, liegt eine Namensanmassung der Beklagten vor. Vergleicht man zusätzlich die Internetseite der A.____ Gruppe (www.A.____.ch) mit derjenigen der Beklagten (www.A.____....ch), fällt sofort auf, dass die Beklagte gezielt den Webauftritt der A.____-Gruppe kopiert. Die Ähnlichkeit des Webauftritts geht so weit, dass man sich mehrmals vergewissern muss, auf wessen Website man sich gerade befindet. Namentlich platziert die Beklagte die Bezeichnung A.____ oben links und verwendet für diese das gleiche Blau und ein identisches Schrift-design wie die Klägerinnen. Auch die allgemeine grafische Gestaltung der Internetseite kopiert den Webauftritt der A.____-Gruppe. Zu bedenken ist weiter, dass die Beklagte und die Klägerinnen alle in der Baubranche tätig sind und somit das gleiche Zielpublikum ansprechen. Hinzu kommt, dass die Beklagte von den Klägerinnen unbestrittenermassen Geld wollte, um die von ihr angemassete Bezeichnung "A.____" nicht mehr zu verwenden. Damit brachte sie zusätzlich zum Ausdruck, dass sie kein eigentliches Interesse an der Bezeichnung "A.____" hat, sondern es ihr einzig darum geht, aus der geschaffenen Verwechslungsgefahr Gewinn zu schlagen. Ein einfacher Hinweis auf der Website der Beklagten, sie gehöre nicht zur A.____-Gruppe ist deshalb nicht ausreichend, um der Verwechslungsgefahr zu begegnen. Durch ihr gezieltes Vorgehen besteht zudem die Gefahr, dass die Beklagte (bzw. eine ihr nahestehende Person), falls der Domainnamen lediglich gelöscht würde, den Domainnamen abermals registrieren

könnte. Vorliegend ist darum einzig die Übertragung des Domainnamens zielführend. Die Beklagte hat auch sämtliche für die Übertragung notwendigen Schritte vorzunehmen und entsprechend mitzuwirken.

5. Unlauterer Wettbewerb durch die Beklagte

5.1. Rechtliches

Unlauter und widerrechtlich ist nach der Generalklausel von Art. 2 UWG 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. Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

5.2. Subsumtion

5.2.1. Mit der Verwendung der Bezeichnung "A. ____" sowie der gewählten Ausgestaltung des Schriftzuges (insbesondere Farbe und Schriftart) erweckt die Beklagte den Eindruck, zur A. ____-Gruppe zu gehören. Unmassgeblich ist dabei, aus welchen Gründen die Beklagte diesen Eindruck erwecken möchte. Sie nimmt jedenfalls in Kauf, dass ein bestimmtes Rechtsverhältnis, eine besondere Nähe zwischen den Klägerinnen und der Beklagten angenommen wird. Eine Erklärung für ihr Verhalten blieb die Beklagte im vorliegenden Verfahren schuldig. Gestützt auf den klägerischen Tatsachenvortrag ist auf ein unlauteres Verhalten der Beklagten zu schliessen. Es ist dies ein weiterer Grund, der zur Folge hat, dass der Beklagten zu untersagen ist, die Bezeichnung "A. ____" zu verwenden.

6. Vollstreckungsmassnahmen

6.1. Das Gericht kann gestützt auf Art. 343 ZPO verschiedene Vollstreckungsmassnahmen anordnen. Die Wahl des geeigneten Vollstreckungsmittels liegt im Ermessen des Gerichts. Es ist nicht an einen Parteiantrag gebunden (vgl. ZINSLI, in: BSK zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, N 4 zu Art. 343). Dabei hat es insbesondere darauf zu achten, dass die angeordneten Vollstreckungsmassnahmen verhält-

nismässig sind. Möglich ist die Kombination verschiedener Vollstreckungsmassnahmen, namentlich ist die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zusammen mit einer Ordnungsbusse möglich (vgl. HUBER, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, Diss. Basel 2016 (= Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Band 22), N 348 ff.).

6.2. Die Klägerinnen verlangen die Anordnung einer Androhung nach Art. 292 StGB an die Organe und geschäftsführenden Personen der Beklagten verbunden mit der Androhung einer Tagessbusse in Höhe von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung.

6.3. Es stellt sich die Frage, welche Massnahmen vorliegend anzuordnen sind. Massgebend, um diese Frage zu beantworten, ist das Verhältnismässigkeitsprinzip. Die angeordneten Vollstreckungsmassnahmen müssen geeignet, erforderlich und zudem in einem vernünftigen Verhältnis zur Einwirkung auf die unterlegene Partei stehen. Zweifellos sind beide beantragten Vollstreckungsmassnahmen geeignet, den nötigen indirekten Druck auf die Beklagte auszuüben, damit diese ihren Verpflichtungen aus dem Urteil nachkommt. Erforderlichkeit bedeutet, dass die Massnahme im Hinblick auf den angestrebten Zweck zu unterbleiben hat, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme ausreichend wäre. Auch dieses Kriterium bereitet keine Schwierigkeiten, erlauben es die beantragten Massnahmen – als indirekte Massnahmen –, dem Urteil zunächst freiwillig nachzukommen. Die Verhältnismässigkeit im engeren Sinne verlangt schliesslich, dass die Massnahmen in einem vernünftigen Verhältnis zur Einwirkung auf die Beklagte stehen. Die Kombination der Androhung nach Art. 292 StGB mit einer Ordnungsbusse im Sinne von Art. 343 ZPO ist verhältnismässig, lassen sich beide Vollstreckungsmassnahmen doch ausreichend schonend ausgestalten, sodass sie auch im Zusammenspiel nicht übermässig auf die Beklagte einwirken. Eine Kombination von Vollstreckungsmassnahmen ist auch darum angezeigt, weil die Beklagte durch ihre Säumnis im vorliegenden Verfahren bereits einmal ihr Desinteresse an der Sache gezeigt hat und demnach die Gefahr besteht, dass sie auch nach Mitteilung des Urteils weiterhin untätig bleiben wird. Zumal sie vorprozessual von den Klägerinnen eine Geldzahlung für die Lösung des vorliegenden Streitfalles forderte, ohne dass für eine solche Zahlung ein Grund ersichtlich wäre. Zu-

sammenfassend erlauben kombinierte Vollstreckungsmassnahmen vorliegend, dem Urteil mit Augenmass den nötigen Nachdruck zu verleihen. Hingegen ist nicht eine Tagesbusse im Sinne von Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO anzudrohen. Für den zu erreichenden Zweck ist vielmehr eine einmalige Ordnungsbusse ausreichend, zumal es sich bei der Beklagten nicht um eine allzu zahlungskräftige Gesellschaft handeln dürfte, weshalb davon auszugehen ist, dass bereits eine Ordnungsbusse bis CHF 5'000.00 den nötigen finanziellen Druck ausüben wird. Weiter wird die Beklagte aus der untersagten Verwendung des Wortes "A._____" kaum einen erheblichen Gewinn erzielen: Es dürfte sich für sie kaum lohnen, die Ordnungsbussen wiederholt zu bezahlen, um die gewählte Firma länger zu verwenden. Die Tagesbusse kann demgegenüber auch weit höher als CHF 5'000.00 ausfallen, was vorliegend unverhältnismässig erscheint.

6.4. Die genaue Höhe der anzudrohenden Ordnungsbusse braucht noch nicht abschliessend festgelegt zu werden. Es genügt, der Beklagten bereits hier die Obergrenze von CHF 5'000.00 anzuzeigen, freilich mit dem Hinweis, dass eine Ordnungsbusse im Sinne von Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO auch mehrmals angedroht werden kann.

7. Kosten- und Entschädigungsfolgen

7.1. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Mit Verfügung vom 29. November 2019 wurde der Streitwert auf CHF 500'000.00 geschätzt (vgl. act. 4). Daran ist festzuhalten. Ausgehend von diesem Streitwert beträgt die Grundgebühr rund CHF 21'000.00. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf rund die Hälfte der Grundgebühr, d.h. CHF 10'500.00, festzusetzen und ausgangsgemäss der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese Kosten sind vorab aus dem von der Klägerin 1 geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Klägerin 1 ist das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO).

7.2. Parteientschädigungen

7.2.1. Aufgrund des Obsiegens der Klägerinnen ist die Beklagte zu verpflichten, den Klägerinnen eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 500'000.00 beträgt die Grundgebühr rund CHF 23'400.00 (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Eine Erhöhung gemäss § 8 AnwGebV wegen der Vertretung mehrerer Klientinnen und Klienten im gleichen Verfahren, ist nicht angezeigt, da die Klägerinnen keine damit zusammenhängende Mehrarbeit geltend machen und die Klägerinnen gemeinsam eine einzige Klageschrift eingereicht haben.

7.2.2. Bezüglich des Antrags der Beklagten auf Zusprechung der Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer ist grundsätzlich auf das Kreisschreiben des Obergerichtes vom 17. Mai 2006 hinzuweisen. Demgemäss hat eine mehrwertsteuerpflichtige Partei, welche die Ersetzung der Mehrwertsteuer beantragt, die Umstände, welche einen (vollen) Vorsteuerabzug nicht zulassen, zu behaupten und belegen. Dies gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch, wenn die Gegenseite gegen den Antrag auf Zusprechung des Mehrwertsteuerzusatzes nicht opponiert hat (Urteil 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 des Bundesgerichts E. 4.5). Angesichts der fehlenden Begründung und Belege ist der Beklagten die Parteientschädigung daher ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 5'000 für den Fall der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, untersagt, den Bestandteil „A. _____“ in Gross- und/oder Kleinschreibung in ihrer Firma zu führen. Die

- Beklagte wird verpflichtet, den Bestandteil „A._____“ innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils im Handelsregister aus ihrer Firma zu löschen.
2. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 5'000 für den Fall der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, untersagt, die Zeichen „A._____“, „B._____“ und/oder „A._____...“ in Gross- und/oder Kleinschreibung als Kennzeichen für ein Unternehmen oder im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens in den Bereichen Malen, Gipsen und/oder Fassadenbau, insbesondere als Geschäftsbezeichnung, Kurzbezeichnung, Handelsname, zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen, als Bestandteil (Second Level Domain) eines Domainnamens (insbesondere A._____....ch), auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden.
 3. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 5'000 für den Fall der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, verpflichtet, innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils den Domainnamen A._____....ch auf die Klägerin 1 zu übertragen und sämtliche erforderlichen Schritte für die Übertragung dieses Domainnamens vorzunehmen.
 4. Die Gerichtsgebühr wird festgelegt auf CHF 10'500.00.
 5. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem durch die Klägerin 1 geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Klägerin 1 wird gegenüber der Beklagten das Rückgriffsrecht gewährt.
 6. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 23'400.00 zu bezahlen.

7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
8. 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 500'000.00.

Zürich, 22. Juni 2020

Handelsgericht des Kantons Zürich

Präsident:

Gerichtsschreiber:

Roland Schmid

Dr. Giulio Donati