



Mitwirkend: die Oberrichterinnen Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Flurina Schorta, die Handelsrichterinnen Dr. Seraina Denoth und Dr. Esther Nägeli, der Handelsrichter Peter Leutenegger sowie die Gerichtsschreiberin Sabrina Schalcher

**Urteil vom 18. August 2020**

in Sachen

**A1.\_\_\_\_\_ Ltd,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.\_\_\_\_\_  
vertreten durch Rechtsanwältin M.A. HSG in Law X2.\_\_\_\_\_

gegen

**A2.\_\_\_\_\_ SA,**  
Beklagte

betreffend **Marke / Firma / UWG**

## Inhaltsverzeichnis

Rechtsbegehren .....	3
Sachverhalt und Verfahren .....	4
A. Sachverhaltsübersicht .....	4
a. Parteien und ihre Stellung .....	4
b. Prozessgegenstand .....	4
B. Prozessverlauf .....	4
Erwägungen .....	5
<b>1. Formelles</b> .....	<b>5</b>
1.1. Versäumte Klageantwort .....	5
1.2. Zuständigkeit und übrige Prozessvoraussetzungen .....	6
<b>2. Firmenrechtlicher Verstoss</b> .....	<b>6</b>
2.1. Zusammengefasste Vorbringen der Klägerin .....	6
2.2. Rechtliches .....	7
2.2.1. Firmenrechtliche Ausschliesslichkeit / Allgemeine Voraussetzungen ...	7
2.2.2. Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr im Besonderen .....	9
2.3. Würdigung .....	10
2.4. Zwischenfazit .....	11
<b>3. Markenrechtlicher Verstoss</b> .....	<b>11</b>
3.1. Zusammengefasste Vorbringen der Klägerin .....	11
3.2. Rechtliches .....	12
3.3. Würdigung .....	13
3.4. Zwischenfazit .....	14
<b>4. UWG-Verstoss</b> .....	<b>14</b>
4.1. Zusammengefasste Vorbringen der Klägerin .....	14
4.2. Rechtliches .....	15
4.3. Würdigung .....	17
4.4. Zwischenfazit .....	18
<b>5. Rechtsfolge</b> .....	<b>18</b>
<b>6. Vollstreckung</b> .....	<b>19</b>
<b>7. Kosten- und Entschädigungsfolgen</b> .....	<b>22</b>
7.1. Streitwert .....	22
7.2. Gerichtskosten .....	22
7.3. Parteientschädigungen .....	23
<b>Dispositiv</b> .....	<b>24</b>

## Rechtsbegehren

(act. 1 S. 2 f.)

- "1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, innert einer Frist von 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA " dahingehend abzuändern, dass darin der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr enthalten ist, und diese Firmenänderung beim zuständigen Handelsregisteramt anzumelden.
- 2.a) Für den Fall, dass die Beklagte der Verpflichtung gemäss der Anordnung in Ziff. 1 hiervor nicht fristgemäss nachkommt, sei das zuständige Handelsregisteramt gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firma in ihren Statuten zu ändern, dass der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr in ihr enthalten ist, und gestützt darauf die Änderung der Firma gemäss Ziff. 1 hiervor im Handelsregister zu veranlassen.
- b) Für den Fall, dass die Beklagte innert der vom zuständigen Handelsregisteramt angesetzten Frist gemäss Ziff. 2 a) hiervor die Änderung der Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" dahingehend, dass der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr in ihr enthalten ist, beim Handelsregisteramt nicht anmeldet, im Sinne einer Zwangsmassnahme gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO die Auflösung der Beklagten anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen seien.
- c) Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Ziff. 2 b) hiervor angeordnet werden sollte, ist das zuständige Handelsregisteramt anzuweisen, beim zuständigen Vollstreckungsgericht die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamts zu verlangen.

### Eventualiter zu Ziff. 2 a) - c):

- d) Die Verpflichtung zur Anmeldung der Änderung der Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" gemäss Ziff. 1 oben sei zu verbinden mit der Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) im Zuwiderhandlungsfall sowie mit der Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 5'000 für die Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO) und bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO).
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten (zzgl. 7.7% MWSt)."

## Sachverhalt und Verfahren

### A. Sachverhaltsübersicht

#### a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine seit dem tt. Januar 1988 mit der Firma "A1.\_\_\_\_\_ Ltd" im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt u.a. die Beteiligung an ..., insbesondere mit Tätigkeitsbereichen auf dem Gebiet von ... . Sie kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen, etc. Sie ist eine Tochtergesellschaft der A.\_\_\_\_\_ Ltd.

Bei der Beklagten handelt es sich um eine seit dem tt. Dezember 2018 mit der Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in B.\_\_\_\_\_, Kanton Genf. Ihr Zweck lautet wörtlich: "...."

#### b. Prozessgegenstand

Mit vorliegender Klage fordert die Klägerin, dass die Beklagte zu verpflichten sei, die Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" dahingehend abzuändern, dass darin der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr enthalten sei, und beantragt zugleich Vollstreckungsmassnahmen. Sie begründet ihre Klage damit, dass die Firma der Beklagten marken- und firmenrechtsverletzend sowie unlauter sei. Die Beklagte versuche durch die Verwendung des Bestandteils "A.\_\_\_\_\_" in ihrer Firma, den guten Ruf der Klägerin auszunutzen und den Eindruck zu erwecken, Teil des A.\_\_\_\_\_-Konzerns zu sein.

### B. Prozessverlauf

Am 17. Dezember 2019 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage samt Beilagen mit eingangs erwähnten Rechtsbegehren hierorts ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-64). Mit Verfügung vom 19. Dezember 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. 6). Daraufhin wurde der Be-

klagten mit Verfügung vom 17. Januar 2020 das Doppel der Klage samt Beilagen zugestellt und ihr zugleich Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 7). Nachdem beide Verfügungen der Beklagten nicht zugestellt werden konnten, da die Beklagte die Sendung nicht abholte, erfolgte ein weiterer erfolgloser Zustellungsversuch über das erstinstanzliche Gericht in Genf mittels Polizei (act. 9-11). Danach wurde die Verfügung zudem im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert (act. 12). Da die Beklagte keine Klageantwort einreichte, wurde ihr mit Verfügung vom 26. Juni 2020 eine kurze Nachfrist angesetzt, unter Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid gestützt allein auf die klägerischen Vorbringen ergehen könne (act. 14). Die Mitteilung an die Beklagte erfolgte durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 16). Die Beklagte reichte auch innert dieser Nachfrist keine Klageantwort ein.

## **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, rechtshin-

dernde 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.).

Vorliegend hat die Beklagte die Klageantwort nach ungenutzt verstrichener Nachfrist definitiv versäumt (siehe lit. B). Da sich die Angelegenheit – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

## 1.2. Zuständigkeit und übrige Prozessvoraussetzungen

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 36 ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG ZH).

Die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) erweisen sich vorliegend – wie sich auch für das Rechtsschutzinteresse nachfolgend zeigen wird (siehe Ziffer 5) – ebenfalls als erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass.

## 2. Firmenrechtlicher Verstoss

### 2.1. Zusammengefasste Vorbringen der Klägerin

Die Klägerin macht geltend, ihre Firma geniesse zeitliche Priorität. Der Gesamteindruck ihrer Firma werde vom kennzeichnungskräftigen Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" geprägt. Dieser sei – als Abkürzung für die in der Firma der Klägerin ebenfalls

enthaltenen Namen A1'.\_\_\_\_\_, A1".\_\_\_\_\_ und A1"''.\_\_\_\_\_ – ein Fantasiezeichen, dem erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Zudem führe die Berühmtheit des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" zu einer überragenden Verkehrsgeltung und somit zu einer hohen Schutzwürdigkeit dieses Bestandteils. Der Zusatz Ltd sei als Hinweis auf die Rechtsform und die Herkunft der Unternehmens hingegen nicht kennzeichnungskräftig. Die Beklagte habe das charakteristische Element "A.\_\_\_\_\_" in ihre Firma identisch übernommen. Dies rufe eine hohe Verwechslungsgefahr hervor, welche dadurch erhöht werde, dass "A.\_\_\_\_\_" bei beiden Firmen am Anfang stehe. Die Aufmerksamkeit im täglichen Geschäftsverkehr bzw. das Erinnerungsvermögen sei in Bezug auf Firmen gering, so dass die Firma der Beklagten für die Firma des gleichen Unternehmens bzw. der gleichen Unternehmensgruppe gehalten werde. Dies treffe umso mehr zu, als der Begriff "A2'.\_\_\_\_\_" in der Firma der Beklagten lediglich beschreibenden Charakter und eine grosse Nähe zum Tätigkeitsbereich des A.\_\_\_\_\_-Konzerns aufweise. Aufgrund der Übereinstimmung im kennzeichnungskräftigen Firmenbestandteil bestehe eine unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr (act. 1 Rz. 79 ff.).

## 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 Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Fantasiebezeichnung darstellen, 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, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmer, Art. 944-956 OR, 2017, 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 Urteile 4A\_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.3.2; 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 3c).

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). Dieses Klagerecht umfasst – anders als der Gesetzeswortlaut vermuten lässt – nicht nur eine Unterlassung, sondern es ergibt sich daraus auch ein Anspruch auf Beseitigung einer gegenwärtigen und noch bestehenden Verletzung (ALTENPOHL, in: HONSELL/VOGT/WATTER [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. A., 2016, Art. 956 N 11; SIFPERT, a.a.O., Art. 956 N 48). Die zeitliche Priorität bestimmt sich nach dem Datum des Handelsregistereintrags (SIFPERT, a.a.O., 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). Nachfolgend gilt es insbesondere die Zeichenähnlichkeit der Firmen zu prüfen, alsdann in einem weiteren Schritt, ob sich aus der allfälligen Zeichenähnlichkeit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt (HGer Urteile HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 2.2; HG170043 vom 20. Dezember 2017 E. 3.2.1).

### 2.2.2. Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr im Besonderen

Da Aktiengesellschaften 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, a.a.O., Art. 951 N 7; vgl. BGE 121 III 377 E. 2a; 119 II 473 E. 2c). 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 ihres Sinngehalts, allenfalls verbunden mit ihrer Stellung, hervorstechen. Solch charakteristische, kennzeichnungskräftige Elemente, die in der Erinnerung besser haften bleiben als die übrigen, haben bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (SIFFERT, 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). Kennzeichnungskräftige Bestandteile sind insbesondere reine Fantasiebezeichnungen. Schwache Firmenbestandteile, wie die Angabe der Rechtsform, gemeinfreie Sachbezeichnungen oder der geschäftliche Tätigkeitsbereich (ALTENPOHL, a.a.O., Art. 951 N 9; BGer Urteile 4A\_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.2 m.H.), sind für den Gesamteindruck hingegen nicht prägend.

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 4A\_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2.1).

### 2.3. Würdigung

Die Klägerin ist im Vergleich zur Beklagten die Inhaberin der zeitlich prioritär im Schweizer Handelsregister eingetragenen, im SHAB publizierten und firmenmässig gebrauchten Firma (act. 1 Rz. 33, 38 f., 79; vgl. act. 3/2; act. 3/55; act. 1 Rz. 15 ff.; siehe lit. Aa). Weiter sind Aktiv- und Passivlegitimation ohne Weiteres gegeben. Es bleibt deshalb die Beeinträchtigung der Firma der Klägerin durch den unbefugten Gebrauch der beklagten Firma, sprich die Zeichenähnlichkeit sowie die daraus resultierende rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen, zu prüfen:

Auch wenn es 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 (A1.\_\_\_\_\_ Ltd) ist vorliegend der prominent am Anfang stehende und durch Klang hervorstechende Bestandteil "A.\_\_\_\_\_". "A.\_\_\_\_\_" ist eine Abkürzung für A1.\_\_\_\_\_, originell und wird wie ein Fantasiewort ausgesprochen (vgl. ALTENPOHL, a.a.O., Art. 951 N 8). Die Namen "A1.\_\_\_\_\_" treten demgegenüber in den Hintergrund, während die Rechtsform "AG" einen schwachen Firmenbestandteil darstellt. Bei der beklagten Firma (A2.\_\_\_\_\_ SA) steht ebenfalls der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" am Anfang. Er ist ebenfalls das prägende Element dieser Firma, sind doch "A2'.\_\_\_\_\_" als tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung und "SA" als Rechtsform kennzeichnungsschwache Firmenbestandteile. Da "A.\_\_\_\_\_" in beidem Firmen identisch und am Anfang der jeweiligen Firma verwendet wird, sind die Firmen in der Erinnerung des Publikums kaum auseinanderzuhalten.

Die Verwechslungsgefahr wird nicht dadurch verhindert, dass in der Firma der Beklagten "A2'.\_\_\_\_\_" und "SA" hinzugeführt worden sind. Durch diese kennzeichnungsschwachen Bestandteile wird die beklagtische Firma nicht individualisiert. Sie hebt sich dadurch nicht von der Firma der Klägerin ab. Vielmehr führen diese zusätzlichen Bestandteile lediglich dazu, dass anstatt von der Identität der Firmen bzw. Unternehmen von einer Verbundenheit der Unternehmen ausgegangen wird. Es besteht eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

#### 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 – unter Berücksichtigung der übrigen Bestandteile – eine firmenrechtlich relevante mittelbare Verwechslungsgefahr ergibt. Die Klägerin wird dadurch in ihrem Recht auf ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma beeinträchtigt.

### 3. Markenrechtlicher Verstoss

#### 3.1. Zusammengefasste Vorbringen der Klägerin

Die Klägerin bringt vor, die Firma "A2.\_\_\_\_ SA" verletze ihre Markenrechte. Es handle sich bei der von ihr registrierten "A.\_\_\_\_\_" Marke(n) um eine berühmte Marke. Sie sei in der Schweiz seit über 30 Jahren präsent, intensiv beworben und habe eine überragende Verkehrsgeltung. Die Marke "A.\_\_\_\_\_" genieße in der Schweiz bei den Abnehmern ein positives Image und ihr komme eine Alleinstellung zu. Sie werde durch die beklagtische Firma "A2.\_\_\_\_ SA" verletzt. Diese habe die Marke "A.\_\_\_\_\_" vollständig übernommen. Die Zusätze "A2'.\_\_\_\_\_" und "SA" seien lediglich beschreibender Natur und hätten für sich alleine keine Kennzeichnungskraft. Die Aufmerksamkeit fokussiere sich ausschliesslich auf den Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" . Die Firma "A2.\_\_\_\_ SA" sei daher offensichtlich geeignet, beim Schweizer Publikum Assoziationen mit der berühmten Marke "A.\_\_\_\_\_" der Klägerin hervorzurufen. Es handelt sich folglich um ähnliche Zeichen. Angesichts der Berühmtheit der A.\_\_\_\_\_-Marke sei die Firma geeignet zu suggerieren, dass

die Gesellschaft zum A.\_\_\_\_\_Konzern gehöre. Durch die akute Verwechslungsgefahr werde die Unterscheidungskraft der Marke "A.\_\_\_\_\_" gefährdet. Durch die offensichtliche begriffliche Anlehnung der Firma der Beklagten an die Firmen des A.\_\_\_\_\_Konzerns werde zudem der enorme Bekanntheitsgrad der berühmten Marke "A.\_\_\_\_\_" in der Schweiz ausgebeutet. Gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG könne der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren und Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft seiner Marke gefährde oder deren Ruf ausnütze oder beeinträchtige (act. 1 Rz. 50 ff.).

Für den Fall, dass wider Erwarten das Gericht "A.\_\_\_\_\_" nicht als berühmte Marke ansehen oder keine Verletzung erkennen würde, macht die Klägerin geltend, dass ihr auch gestützt auf ihre übrigen Markeneintragungen ein Beseitigungsanspruch gegen die Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" im Zusammenhang mit Baudienstleistungen zukomme (act. 1 Rz. 63 ff.).

### 3.2. Rechtliches

Gemäss Art. 15 MSchG kann der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. Das Spezialitätsprinzip wird damit durchbrochen; das Verbot gilt anders als bei nicht berühmten Marken nicht nur für bestimmte Waren- und/oder Dienstleistungskategorien (THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), 2. A., 2017, Art. 15 N 1 f.; BGE 124 III 277 E. 1). Tatbestandsvoraussetzung sind (1) Vorliegen einer berühmten Marke (2) Registrierung der Marke in der Schweiz, (3) Gebrauch der berühmten Marke gefährdet deren Unterscheidungskraft, nützt deren Ruf aus oder beeinträchtigt ihn (THOUVENIN, a.a.O., Art. 15 N 11). Die berühmte Marke ist gesetzlich nicht definiert. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten als Merkmale, dass die Marke überragende Verkehrsgeltung hat (Bekanntheit der Marke im Publikum), sich bei einem breiten Publikum allgemeiner Wertschätzung erfreut und relative Alleinstellung genießt (BGE 124 III 277 E. 1a).

Gestützt auf Art. 55 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber, wenn er in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, u.a. ein Beseitigungsbegehren (lit. b) stellen.

### 3.3. Würdigung

Die Klägerin ist insbesondere Inhaberin der im Schweizer Markenregister eingetragenen Marke

- "A.\_\_\_\_\_" (Nr. 1) (vgl. act. 3/5);
- "A.\_\_\_\_\_ (fig.)" (Nr. 2) (vgl. act. 3/5);
- "A.\_\_\_\_\_" (Nr. 3; Beginn Schutzfrist: tt. Oktober 2001) (vgl. act. 3/6);
- "A.\_\_\_\_\_" (Nr. 4; Beginn der Schutzfrist tt. April 1993) (vgl. act. 3/7);
- "A.\_\_\_\_\_" (Nr. 5; Beginn der Schutzfrist: tt. Juli 2013) (vgl. act. 3/8);
- "A.\_\_\_\_\_ (fig.)" (Nr. 6; Beginn der Schutzfrist: tt. April 1993) (vgl. act. 3/9);
- "A.\_\_\_\_\_ (fig.)" (Nr. 7; Beginn der Schutzfrist: tt. Oktober 2001) (vgl. nract. 3/10) (act. 1 Rz. 12 f.).

Wie die Klägerin überzeugend darlegt und dokumentiert, handelt es sich bei "A.\_\_\_\_\_" um eine berühmte Marke. Zudem ist dies notorisch. Sie ist einem breiten Publikum bekannt, erfreut sich einer allgemeinen Wertschätzung und geniesst eine relative Alleinstellung (act. 1 Rz. 14 ff.; 54 ff.; vgl. auch act. 3/36-40).

"A.\_\_\_\_\_" kommt Unterscheidungskraft zu, sie dient dazu Waren oder Dienstleistungen der Klägerin und mit ihr verbundener Unternehmen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beklagte gebraucht "A.\_\_\_\_\_" in ihrer Firma kennzeichenmässig, indem sie "A.\_\_\_\_\_" als Bestandteil in ihre Firma prominent am Anfang übernommen hat (A2.\_\_\_\_\_ SA). Der Bestandteil ist kennzeichnungskräftig (siehe Ziffer 2.3) und die Firma weckt dadurch Assoziationen zur berühmten Marke "A.\_\_\_\_\_". D.h. die beklagtische Firma ist der Marke "A.\_\_\_\_\_" als Zeichen ähnlich und gefährdet dadurch ihre Unterscheidungskraft. Es besteht die Gefahr, dass die Beklagte als mit der Klägerin verbundenes Unternehmen angesehen wird, was zu einer Verwässerung der Herkunftsbezeichnungsfunktion der Marke "A.\_\_\_\_\_" führen kann. Die beklagtische Firma gefährdet demnach durch die Verwendung von "A.\_\_\_\_\_" die Unterscheidungskraft der

berühmten Marke "A.\_\_\_\_\_". Folglich kann die Klägerin der Beklagten den Gebrauch der Marke "A.\_\_\_\_\_" verbieten. Auf eine zusätzliche Prüfung der Tatbestandsvarianten Ausnützung oder Beeinträchtigung des Rufs der berühmten Marke kann daher verzichtet werden.

#### 3.4. Zwischenfazit

Die Firma der Beklagten verletzt Markenrechte der Klägerin. Da es sich vorliegend um eine berühmte Marke nach Art. 15 MSchG handelt, kann von einer zusätzlichen Prüfung von Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG abgesehen werden.

### 4. UWG-Verstoss

#### 4.1. Zusammengefasste Vorbringen der Klägerin

Die Klägerin erklärt, sie selber und der gesamte A.\_\_\_\_\_-Konzern trete im Schweizer Markt seit über 30 Jahren konsequent unter der berühmten Marke "A.\_\_\_\_\_" und der A.\_\_\_\_\_-Markenserie auf. Durch den jahrelangen Alleingebrauch und eine intensive Bewerbung habe sich der gesamte Marktauftritt der Klägerin im Verkehr in der Schweiz durchgesetzt und verfüge über hohe Kennzeichnungskraft. Angesichts der langen Zeitdauer des individualisierenden Marktauftritts sei von einer schutzwürdigen Marktsituation auszugehen. Auch sei aufgrund der bereits 30-jährigen Tätigkeit der Klägerin unter dem A.\_\_\_\_\_-Zeichen eine Gebrauchspriorität zu bejahen. Aus marken- und firmenrechtlicher Perspektive bestünde zwischen dem Firmennamen der Beklagten und den klägerischen Marken und Firma eine erhebliche Verwechslungsgefahr. Dies gelte durch den Gebrauch der Firma im Geschäftsverkehr auch im Lauterkeitsrecht. Die Firma der Beklagten verstosse gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (act. 1 Rz. 88 ff.).

Weiter schaffe die Verwendung des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" in der Firma der Beklagten bei den Marktteilnehmern offensichtliche Gedankenassoziationen zur Klägerin bzw. zum A.\_\_\_\_\_-Konzern und ihrem Marktauftritt. Dies führe zu einer Verwechslungsgefahr mit dem Marktauftritt der Klägerin. Die Klägerin und ihre A.\_\_\_\_\_-Marke würden in der Schweiz zudem einen besonderen Ruf geniessen. Mit der

Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" werde beabsichtigt, den Marktteilnehmern zu suggerieren, die Beklagte stehe in Verbindung mit der Klägerin und dem A.\_\_\_\_\_ -Konzern. Der gute Ruf und der Bekanntheitsgrad der Klägerin, ihres Marktauftritts sowie der A.\_\_\_\_\_ -Markenserie würden so vom Publikum auch auf die Beklagte übertragen. Die Anlehnung sei unnötig. Ein sachlicher Grund dafür sei nicht erkennbar. Somit sei die von der Beklagten verwendete Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" auch i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG unlauter (act. 1 Rz. 97 ff.).

#### 4.2. Rechtliches

Unlauter und widerrechtlich ist gemäss Art. 2 UWG jedes täuschende oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches objektiv geeignet ist, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern zu beeinflussen (Wirtschaftsrelevanz und Wettbewerbsbeeinflussung) (BGer Urteil 4C.170/2006 vom 28. August 2006 E. 3 verweisend auf BGE 131 III 384 E. 3; 126 III 198 E. 2c/aa m.H.; 132 III 414 E. 3.1). Art. 3 bis 8 UWG konkretisieren die in Art. 2 UWG umschriebene Generalklausel.

Unlauter handelt nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Entsprechend müssen für diesen Tatbestand folgende vier Merkmale vorliegen: (1) Der Anspruchsteller besitzt ein Kennzeichen, (2) welchem Kennzeichnungskraft und (3) Gebrauchspriorität zukommt, und (4) das Kennzeichen des Anspruchsgegners sorgt für Verwechslungsgefahr (HEINEMANN, in: HEIZMANN/LOACKER, DIKE-UWG-Kommentar, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 20). Auch die Firma stellt ein solches **Kennzeichen** dar (HEINEMANN, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 30). **Kennzeichnungskraft** bedeutet, dass das Kennzeichen vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. BGer Urteil 4P.222/2006 vom 21. Dezember 2006 E. 3.1). Sie wird entweder dank Originalität des Kennzeichens oder durch Verkehrsdurchsetzung erlangt. Voraussetzung für Originalität ist ein ausreichendes Mass an Einprägsamkeit, d.h. Eigenart und Ungewöhnlichkeit; entscheidend ist der Gesamteindruck. In der Praxis werden an die Originalität von Kennzeichen hohe Anforderungen gestellt. Ver-

kehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Kennzeichen tatsächlich als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen versteht. Sie kann u.a. durch langen und/oder intensiven Gebrauch des Kennzeichens entstehen; es existieren allerdings keine Mindestanforderung an die Dauer oder die Intensität der Kennzeichennutzung. Im Unterschied zum Markenrecht reicht für die lauterkeitsrechtliche Verkehrsdurchsetzung ein lokaler oder regionaler Bezug aus (HEINEMANN, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 31 ff.). Die **Gebrauchspriorität** orientiert sich daran, ob das Kennzeichen tatsächlich länger in Gebrauch steht. Eine blosse Gebrauchsabsicht ist nicht ausreichend, erforderlich ist ein tatsächlicher Gebrauch in der Schweiz (HEINEMANN, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 57 f.). Die **Verwechslungsgefahr** wird grundsätzlich nach den gleichen Grundsätzen wie im Firmen- und Markenrecht beurteilt. Allerdings ist für das Lauterkeitsrecht der tatsächliche Gesamtauftritt am Markt entscheidend, während im Marken- und Firmenrecht eine streng kennzeichenbezogene Perspektive besteht. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr durch Verwendung von Firmen sind unter dem Gesichtspunkt des Lauterkeitsrechts daher auch Umstände zu berücksichtigen, die ausserhalb des Kennzeichens liegen. So ist es lauterkeitsrechtlich relevant, ob die beiden Unternehmen in derselben Region und in der gleichen Branche tätig sind und sich an dieselben Kunden wenden. Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGer Urteil 6B\_298/2013 vom 16. Januar 2014 E. 1.2.2). Im Unterschied zum Markenrecht kann der territoriale Rahmen für den lauterkeitsrechtlichen Schutz vor Verwechslungsgefahr lokal oder regional begrenzt sein (HEINEMANN, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 39 ff.; ARPAGAUS, in: HILTY/ARPAGAUS [Hrsg.], Basler Kommentar, UWG, 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 92).

Weiter handelt insbesondere unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preis in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preise vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 Abs. 1 lit e UWG). Tatbestandmerkmale der Tatbestandsvariante der unnötigen

Anlehnung bilden (1) Werbung, (2) Vergleich / Bezugnahme, (3) unnötige Anlehnung (guter Ruf eines anderen, Übertragung des Images auf eigene Angebote) (STUBER/ISKIC, in: HEIZMANN/LOACKER, DIKE-UWG-Kommentar, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. e N 7 ff.). Unter den Begriff Werbung fällt die Gesamtheit der veröffentlichten Mitteln, die darauf gerichtet sind, den Adressaten zu einem bestimmten Denken, Verhalten oder Handeln zu veranlassen, das geeignet ist, sich mittel oder unmittelbar auf den Absatz des Werbenden auszuwirken (STUBER/ISKIC, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. e N 8).

Sind die Voraussetzung beider Spezialtatbestände erfüllt, sind Art. 3 Abs. 1 lit. d und e kumulativ anwendbar (STUBER/ISKIC, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. e N 120).

Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG kann, 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, unter anderem beantragen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).

#### 4.3. Würdigung

Die Klägerin benutzt mit ihrer Firma ein Kennzeichen, welchem aufgrund seiner langjährigen Nutzung Gebrauchspriorität zukommt (vgl. act. 1 Rz. 89, 15 ff.). Weiter hat das Kennzeichen Kennzeichnungskraft, wird "A.\_\_\_\_\_" von den Durchschnittsadressaten aufgrund Verkehrsdurchsetzung (vgl. act. 1 Rz. 85, 19) mit dem A.\_\_\_\_\_-Konzern und damit der Klägerin in Verbindung gebracht. Schliesslich hat die Beklagte durch die Eintragung ihrer Firma im Handelsregister für Verwechslungsgefahr gesorgt. Wie unter den Erwägungen zum Firmen- und Markenrecht festgehalten wurde, bleibt im Gedächtnis des Publikums der identische kennzeichnungskräftige Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" haften. Gleiches gilt für die Durchschnittsabnehmer. Die weiteren Bestandteile der Firmen treten demgegenüber in den Hintergrund. Hinzu kommt, dass die Branche der Beklagten (gemäss Handelsregister) eine grosse Nähe zu gewissen Tätigkeitsbereichen des A.\_\_\_\_\_-Konzerns aufweist, welche die Klägerin aufgeführt hat, und die Klägerin bzw. der Konzern in der ganzen Schweiz tätig ist (vgl. act. 1 Rz. 17 ff.). Damit besteht eine

Verwechslungsgefahr. Folglich liegt ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor.

Eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG ist gestützt auf die klägerischen Behauptungen dagegen zu verneinen. Zwar wird der Begriff Werbung breit definiert, doch genügt allein das Bestehen einer Firma dafür nicht. Veröffentlichte Mittel, die darauf gerichtet sind, den Adressaten zu einem bestimmten Denken, Verhalten oder Handeln zu veranlassen, wurden nicht behauptet.

#### 4.4. Zwischenfazit

Ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ist gegeben.

### 5. Rechtsfolge

Die Klägerin verlangt mit Rechtsbegehren 1 die Beseitigung der Verletzung bzw. Störung. Genauer gesagt verlangt sie, dass die Beklagte zu verpflichten sei, innert einer Frist von 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" dahingehend abzuändern, dass darin der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr enthalten ist, und diese Firmenänderung beim zuständigen Handelsregisteramt anzumelden.

Wie vorstehend ausgeführt, schafft die Beklagte mit ihrer Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" durch die Verwendung des Bestandteils "A.\_\_\_\_\_" eine Verwechslungsgefahr mit der Klägerin (A1.\_\_\_\_\_ Ltd) und hat dadurch sowohl Firmen-, Marken- als auch Lauterkeitsrecht verletzt. Aktiv- sowie Passivlegitimation sind ohne Weiteres gegeben. Daneben bildet eine weitere Voraussetzung für das Anordnen der beantragten Beseitigung das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Es muss bereits im Zeitpunkt der Prozesseinleitung vorliegen und im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch vorhanden, d.h. aktuell, sein (statt vieler BGE 124 III 72 E. 2a m.H.; GEHRI, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. A., 2017, Art. 59 N 6). Bei Beseitigungsbegehren ist für das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses eine andauernde Verletzung bzw. eine fortdauernde Störung notwendig (ALTENPOHL,

a.a.O., Art. 956 N 11; DOMEJ, in: HEIZMANN/LOACKER, DIKE-UWG-Kommentar, 2018, Art. 9 N 19; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), 2. A., 2017, Art. 55 N 54). Vorliegend ist ein aktuelles Rechtsschutzinteresse der Klägerin an einer Beseitigung der Störung zu bejahen, da diese andauert und mehrere Verwarnungen in verschiedenen Sprachen wirkungslos geblieben sind (act. 1 Rz. 41 ff.; vgl. act. 3/57-64).

Die geforderte Änderung der Firma ist verhältnismässig. Weniger einschneidende Anordnungen wären nicht zielführend. Die beantragte Frist von 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde ist angemessen (vgl. SIFFERT, a.a.O., Art. 956 N 51). Die Bezugnahme auf den unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde ist – da sich die Frage, wann das Urteil rechtskräftig wird, nicht völlig eindeutig beantworten lässt (BGE 142 III 738 E. 5.5.4.), – sachgerecht und entspricht der hiesigen Praxis.

Gestützt auf das Gesagte ist die Beklagte daher in Gutheissung der Klage zu verpflichten, innert einer Frist von 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" dahingehend abzuändern, dass darin der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr enthalten ist, und diese Firmenänderung beim zuständigen Handelsregisteramt anzumelden.

## **6. Vollstreckung**

Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einer Entscheidung 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: SUTTER-SOMM/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 HG190019-O vom 21. Juni 2019 E. 5; HG160205 vom 21. Januar 2019 E. 8.3).

Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung des Urteils eventualiter in Rechtsbegehren 2.d) sowohl die Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten nach Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall als auch die Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 5'000.– für die Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 2 lit. b ZPO) und bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO).

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 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 verantwortlichen 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 von bis zu CHF 5'000.– für die Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO).

Für die Anordnung weitere, direktere Zwangsmittel bleibt kein Raum. Ebenso wenig sind sie anstelle der direkten Zwangsmittel anzuordnen: Zwar führt die Klägerin aus, dass die Beklagte bislang sämtliche Kontaktversuche ignoriert habe. Sie habe zudem als Reaktion auf diese Kontaktversuche am 1. Februar 2019 einen Wechsel im Verwaltungsrat vollzogen. Dies lasse vermuten, dass die verantwortlichen Personen versuchten, für die Klägerin weniger gut fassbar zu sein, um die rechtsverletzende Firma auch weiterhin behalten zu können. Die Beklagte habe sich also bewusst entschieden, die offensichtlichen Rechtsverletzungen durch ihre Firma fortzusetzen und die Forderungen der Klägerin zu ignorieren. Da sie sich nicht kooperativ gezeigt habe, sei nicht damit zu rechnen, dass sie sich durch die indirekten Vollstreckungsmassnahmen beeindrucken liesse, vielmehr werde sie die gerichtliche Anordnung wahrscheinlich ignorieren. Zudem habe das hiesige Gericht in einzelnen Fällen direkte Vollstreckungsmassnahmen angeordnet (act. 1 Rz. 106 ff.). Allein aus der fehlenden Reaktion auf vorprozessuale Korrespondenz und Säumnis im vorliegenden Verfahren – der Wechsel im Verwaltungsrat kann auch andere Gründe gehabt haben, die Behauptungen der Klägerin sind nicht belegt, – kann allerdings nicht bereits davon ausgegangen werden, dass die Beklagte sich dem Urteil nicht unterziehen wird. Es kann einstweilen davon ausgegangen werden, dass die Beklagte sich nach Studium des Urteils diesem unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsregister ändern wird; dies insbesondere unter dem Druck der Strafdrohung nach Art. 292 StGB und den drohenden hohen Busse. Im Weigerungsfall der Beklagten, ihre Firmenbezeichnung zu ändern,

würden sich weitergehende Vollstreckungsmassnahmen aufdrängen. Darüber ist vorliegend jedoch nicht zu befinden. Daher kann auch offen gelassen werden, ob eine Anordnung der bedingt beantragten Massnahmen in vorliegender Form überhaupt möglich wäre. Rechtsbegehren 2. a)-c) sind abzuweisen.

## **7. Kosten- und Entschädigungsfolgen**

### **7.1. Streitwert**

Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE 118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. A., 2017, Art. 91 N 6 m.H.).

Der von der Klägerin behauptete Streitwert von CHF 50'000.– scheint (vgl. act. 1 Rz. 9) in Anbetracht dessen, dass die vorliegende Streitsache die Firmenbezeichnung eines national und international bekannten Technologiekonzerns betrifft und das Interesse der Klägerin an einer Unterbindung allfälliger Verwechslungen gross ist, klar zu tief. Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Prozesses für die Klägerin ist stattdessen von einem Streitwert von CHF 100'000.– auszugehen.

### **7.2. Gerichtskosten**

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 (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). 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 vorliegend fast vollständig obsiegt und lediglich bezüglich einzelner Vollstreckungsmassnahmen 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.

### 7.3. Parteientschädigungen

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 Umfange 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 (vgl. act. 1 Rz. 111), ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

**Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die Beklagte wird – unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlicher 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, innert einer Frist von 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die Firma "A2.\_\_\_\_\_ SA" dahingehend abzuändern, dass darin der Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" nicht mehr enthalten ist, und diese Firmenänderung beim zuständigen Handelsregisteramt anzumelden.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'600.–.
3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und aus dem Kostenvorschuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 10'900.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien; zuhanden der Beklagten zusätzlich durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
6. 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, 18. August 2020

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsidentin:

Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Sabrina Schalcher