

ZH_HANDELSGERICHT HG110060 vom 14. Juni 2012

Zh Handelsgericht, 2012-06-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG110060

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG110060 du 14 juin 2012

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG110060 del 14 giugno 2012

Erwägungen

E. 11

November 2010 in "A._____ AG" geändert (vgl. act. 3/3). Bereits vor der Handelsregistereintragung der Klägerinnen existierte eine Gesellschaft mit der Firma "A._____ AG" mit Sitz in I._____. Diese wurde am 29. Dezember 1999 mit dem Zweck der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing in das Handelsregister eingetragen. Anfangs 2011 erfuhren die Klägerinnen vom Gebrauch des Firmenbestandteils "A._____" durch die Beklagte und verlangten von dieser mehrmals, namentlich mit Schreiben vom 17. Januar 2011 und 17. Februar 2011, ihre Firma dahingehend abzuändern, dass jegliche Verwechslungsgefahr mit den Firmen der Klägerinnen ausgeschlossen und insbesondere der Bestandteil "A._____" aus der Firma der Beklagten entfernt werde (act. 1 Rz. 4-13, act. 14 Rz. 3 f.). 2. Parteistandpunkte Die Klägerinnen bringen in der Klagebegründung unter Hinweis auf die einschlägige Rechtsprechung vor, sämtliche Firmen der Klägerinnen wiesen den prägnanten Bestandteil "A._____" auf, der einen stark prägenden Eindruck hinterlasse. Im Zusammenhang mit den von den Klägerinnen erbrachten Dienstleistungen sei "A._____" nicht beschreibend, sondern sehr originell, zumal die Gesellschaften ihren Ursprung in E._____ hätten. Durch Verwendung dieses prägnanten Bestand-

- 6 - teils verletze die Beklagte das Firmenrecht der Klägerinnen. Dass diese den Firmenbestandteil "A._____" jeweils mit einem beschreibenden Zweck ergänzt hätten, vermöge daran nichts zu ändern, da es sich bei diesen Zusätzen lediglich um Sachbeschreibungen und somit um schwache Firmenbestandteile handle. Dadurch werde die Verwechslungsgefahr nicht vermieden. Die Beklagte schaffe durch die Verwendung des prägenden Bestandteils "A._____" die Gefahr, dass Aussenstehende die Gesellschaft der Beklagten rechtlich oder wirtschaftlich der A._____-Gruppe zuordneten, wobei erschwerend hinzukomme, dass es sich bei der Beklagten um eine Unternehmung in der Erotikbranche handle und falsche Assoziationen dem seriösen Ruf der Klägerinnen schaden würden (act. 1 Rz. 14- 21). Die Beklagte anerkennt ausdrücklich, dass der Firmenbestandteil "A._____" nicht beschreibend sei und überdies prägnant genug sei, um Firmenschutz zu genießen. Im Weiteren pflichtet sie den Klägerinnen darin bei, dass die Zusätze "B._____ GmbH", "C._____ AG" sowie "D._____ AG" nicht unterscheidungskräftig seien. Folglich sei eine Koexistenz der klägerischen und beklagten Firmen nach schweizerischem Firmenrecht nicht vorgesehen. Dies sei jedoch bereits im Jahre 2003 der Fall gewesen. Die Klägerinnen hätten daher mit ihrer eigenen Handelsregistereintragung klarerweise den Firmenschutz der damaligen A._____ AG verletzt. Sie hätten ihre Geschäfte lediglich deshalb unter ihren heutigen Firmen führen können, weil sich die damalige A._____ AG nie gegen die Verletzung gewehrt habe. Es sei davon auszugehen, dass die Klägerinnen den Firmenkonflikt von Beginn weg gekannt hätten. Dass sie nun im

Nachhinein, kaum hätten sie die Hinterlegungspriorität auf ihrer Seite, auf ein Recht pochten, welches sie seit Jahren verletzt hätten, stelle einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar. Im Jahre 2010 hätten sich die frühere A._____ AG und die Beklagte geeinigt, dass Letztere die besagte Firma übernehmen solle. Die frühere A._____ AG habe sich dann am 19. Oktober 2010 in J._____ AG umbenannt. Im Weiteren könne nicht gesagt werden, der Firmenkonflikt habe sich seit dem Übergang durch den damit einhergehenden Branchenwechsel verstärkt. Die Verwechslungsgefahr habe im Gegenteil abgenommen (act. 14 Rz. 4 ff.).

- 7 - Anlässlich der heutigen Hauptverhandlung liessen die Klägerinnen im Wesentlichen vorbringen, K._____, welcher gemäss den Ausführungen der Beklagten am 21. September 2010 eine Abtretungserklärung in Bezug auf die Firmenrechte der früheren A._____ AG unterzeichnet habe, sei gar nicht in der Lage gewesen, die letztgenannte Gesellschaft mit bindender Wirkung zu verpflichten. Er sei nämlich erst am 19. Oktober 2010 als deren Verwaltungsrat gewählt und ins Handelsregister eingetragen worden. Selbst wenn eine gültige Abtretungserklärung vorliegen sollte, könne sich die Beklagte nicht auf die Alterspriorität der früheren A._____ AG berufen. Massgeblich sei der Zeitpunkt der Eintragung der Firma in das Handelsregister. Im Weiteren werde daran festgehalten, dass der Firmenbestandteil "A._____" prägend und originell sei. Neben den Firmen der Klägerinnen und der Beklagten würden keine weiteren Gesellschaften diesen Bestandteil, auch nicht in ähnlichen Schreibweisen, verwenden (Prot. S. 14 ff.). 3. Rechtliche Grundlagen Vorab kann auf die zutreffenden Ausführungen der Klägerinnen zur einschlägigen Rechtsprechung betreffend Unterscheidbarkeit von Firmen verwiesen werden, welche auch von der Beklagten ausdrücklich anerkannt werden (act. 1 Rz. 14-17 und 20, act. 14 Rz. 5). Darüber hinaus ist auf Folgendes hinzuweisen: Im Firmenrecht gilt der Grundsatz der Hinterlegungspriorität, wobei die Eintragung im Handelsregister massgebend ist. Bei zwei Firmen, die untereinander kollidieren, hat zeitlich also jene den Vorrang, die zuerst eingetragen wurde (HILTI, Firmenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/2, 2. Aufl. 2005, S. 71). Zu beachten ist allerdings aufgrund der Möglichkeit von nachträglichen Firmenänderungen, dass das Datum der Eintragung des aktuellen Firmennamens massgeblich ist, und nicht das Datum der Eintragung des Firmenträgers an sich (WIDMER, Zur Methodik der Beurteilung von Firmenkollisionen, in: sic! 1/2009, S. 5). Im Weiteren dient das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit von jüngeren Firmen gegenüber älteren nicht der Ordnung des Wettbewerbs. Vielmehr bezweckt es, den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten

- 8 - Geschäftsinteressen willen vor Verletzung zu bewahren und gleichzeitig das Publikum vor Täuschung zu schützen (BGE 100 II 224 E. 2 sowie BSK-ALTENPOHL, OR II, Art. 951 N. 1). Die Anwendung eines eigentlichen Branchensystems lehnt das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung ab (Urteil des Bundesgerichts 4C.206/1999 vom 14. März 2000; BGE 100 II 226; BGE 97 II 236 f.). Gleichwohl ist besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl geboten, wenn zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort haben (BGE 88 II 181, 95 II 458 f.), miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus anderen Gründen an die gleichen Kreise wenden (Urteil des Bundesgerichts 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002; HILTI, Firmenrecht, S. 308, in: SIWR, 3. Band, Basel 1996; BSK-ALTENPOHL, OR II, Art. 951 N. 11). Ob eine Verwechslungsgefahr in concreto gegeben ist, entscheidet der Richter im Rahmen seines Ermessens aufgrund der

gesamten Umstände (BGE 118 II 324 E. 1). Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit sind die Firmen als Ganzes zu vergleichen. Dabei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die eine und die andere Firma aufgrund des Wortklanges, des Wortsinnes und des Schriftbildes beim Publikum hinterlassen (HILTI, Firmenrecht, S. 306, in: SIWR, 3. Band, Basel 1996; BSK-ALTENPOHL, OR II, Art. 951 N. 7; BGE 127 III 168 E. 2b/cc). Schliesslich sind Firmen wegen ihrer Funktion als Mittel zur Unternehmensindividualisierung an das Unternehmen gebunden. Eine Übertragung oder Lizenzierung im eigentlichen Sinne ist deshalb ausgeschlossen (VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 702). Überdies kann seitens der Verletzerin nicht die Einrede geltend gemacht werden, es bestünden bereits ähnliche Firmen Dritter, die älter seien als jene der Klägerin, weshalb Letztere keinen ausschliesslichen Schutz ihrer Firma beanspruchen könne (HILTI, Firmenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, a.a.O., S. 93).

- 9 - 4. Schlussfolgerungen 4.1. Zunächst ist zwischen den Parteien nicht umstritten, dass es vorliegend um den firmenmässigen Gebrauch der fraglichen Firmen geht. Zudem ist den Klägerinnen ohne Weiteres darin beizupflichten, dass zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen ihren Firmen und derjenigen der Beklagten besteht, da sie sich nicht mit der vom Gesetz erforderlichen Deutlichkeit unterscheiden. Dies anerkennt auch die Beklagte, indem sie ausführt, eine Koexistenz der klägerischen und beklagtischen Firmen sei nach schweizerischem Firmenrecht nicht vorgesehen (act. 14 Rz. N. 7). Durch den prägenden Bestandteil "A._____" wird in der Tat der Anschein hervorgerufen, es bestehe eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbundenheit der Gesellschaften. Die Firma der Beklagten weist lediglich den Zusatz "AG" auf, während die Klägerinnen die ebenso nicht unterscheidungskräftigen, jedoch präzisierenden Zusätze "B.____ GmbH", "C.____ AG" sowie "D.____ AG" führen. Diese Zusätze können den Mangel an deutlicher Unterscheidbarkeit nicht beheben. Der Umstand, dass die Firma der Beklagten – im Gegensatz zu den Klägerinnen – neben "A._____" überhaupt keinen beschreibenden Zusatz enthält, könnte sogar den Eindruck hervorrufen, es handle sich bei ihr um die Muttergesellschaft der Klägerinnen. An dieser Einschätzung ändert es auch nichts, dass die Beklagte in einem anderen Geschäftsfeld tätig ist als die Klägerinnen, da die Firma – wie bereits ausgeführt – branchenübergreifenden Schutz genießt. Zudem befinden sich sowohl der Sitz der Klägerinnen als auch derjenige der Beklagten im Kanton Zürich (vgl. dagegen die frühere A.____ AG mit Sitz im Kanton I.____). 4.2. Darüber hinaus weisen die Firmen der Klägerinnen gegenüber der Firma der Beklagten die Hinterlegungs- bzw. Eintragungspriorität auf, da die Firma der Letzteren erst infolge ihrer Namensänderung am 5. November 2010 im Handelsregister eingetragen bzw. am 11. November 2010 im SHAB publiziert wurde. Daran vermag auch eine allfällige Abmachung zwischen der früher bestehenden A.____ AG und der Beklagten nichts zu ändern, nach welcher die Beklagte die Firma A.____ AG übernehmen sollte (vgl. act. 14 Rz. 4 und act. 15/3). Mit einer solchen zweiseitigen Vereinbarung konnte die frühere A.____ AG höchstens da-

- 10 - rauf verzichten, ihren eigenen Ausschliesslichkeitsanspruch aus Firmenrecht gegenüber der Beklagten durchzusetzen. Eine eigentliche Übertragung der Firma an sich oder deren Eintragungspriorität, welche auch gegenüber Dritten Geltung beanspruchen würde, ist nicht möglich. Daher kann auch dahingestellt bleiben, ob K.____ im fraglichen Zeitpunkt die frühere A.____ AG überhaupt verpflichten konnte (vgl. Prot. S. 14 f.). Bei der Beklagten handelt es sich im Übrigen auch nicht um die Rechtsnachfolgerin der

früheren A. _____ AG, die unter einer neuen Firma weiterhin existiert (vgl. act. 14 Rz. 4). Wie bereits ausgeführt ist das Recht an der Firma an das jeweilige Unternehmen gebunden und entsteht mit der Eintragung der fraglichen Firma im Handelsregister. Die Eintragung der beklagten Firma erfolgte offensichtlich nach derjenigen der klägerischen Firmen. Daher kommt den Klägerinnen der Ausschliesslichkeitsanspruch aus Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 1 OR zu. 4.3. Schliesslich ist durch das Berufen auf diesen Anspruch auch kein Verstoss der Klägerinnen gegen Treu und Glauben auszumachen. Einerseits kann ihnen nicht vorgeworfen werden, sie hätten das Bestehen der früheren A. _____ AG geduldet, da sie mangels eines eigenen Prioritätsrechts über keine firmenrechtliche Handhabe gegenüber der früher eingetragenen A. _____ AG verfügten (vgl. act. 14 Rz. 3). Im Übrigen könnte ihnen noch nicht einmal vorgeworfen werden, sie hätten den Gebrauch von jüngeren, verwechselbaren Firmen durch andere Dritte geduldet, da sie dadurch allenfalls lediglich ihr Klagerecht diesen gegenüber verwirkt hätten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.403/2006 vom 6. Juni 2007, E.3.3 mit weiteren Hinweisen). Andererseits stand es den Klägerinnen auch frei, sich in ihrer Firmenwahl der bereits bestehenden Firma der früheren A. _____ AG anzunähern, in der Erwartung oder Hoffnung, diese werde ihren allfällig bestehenden Ausschliesslichkeitsanspruch ihr gegenüber nicht anrufen. Dazu steht es keineswegs im Widerspruch, in der Folge gegen den jüngeren Firmeneintrag der Beklagten den eigenen Anspruch auf Ausschliesslichkeit durchzusetzen, auch wenn dieser ebenso in der Firma "A. _____ AG" besteht. Hinzu kommt, dass es sich bei der Beklagten um eine andere Gesellschaft handelt, die wie die Klägerin im Kanton Zürich domiziliert ist und einer anderen Bran-

- 11 - che als die frühere A. _____ AG angehört. Die Interessenlage der Klägerinnen kann daher mit guten Gründen eine andere sein als während des Bestehens in Koexistenz mit der früheren A. _____ AG mit Sitz im Kanton I. _____. Die Beklagte kann sich mithin nicht erfolgreich darauf berufen, die Klägerinnen verstiessen mit dem Geltendmachen ihres firmenrechtlichen Ausschliesslichkeitsanspruchs gegen das Gebot von Treu und Glauben. 4.4. Die Klägerinnen verlangen nun mit der vorliegenden Klage, die Beklagte sei anzuhalten, ihre Firma so zu ändern, dass der Bestandteil "A. _____" darin nicht mehr enthalten und jegliche Verwechslungsgefahr mit den Klägerinnen ausgeschlossen sei. Allerdings besteht ein firmenrechtlicher Anspruch gemäss Art. 956 Abs. 2 OR nur dahingehend, dass dem Verletzer die weitere Führung der bestehenden Firma untersagt werden kann. Ferner ist in Rechtsprechung und Lehre anerkannt, dass eine originelle Firma bzw. ein origineller Firmenbestandteil aufgrund der ihr zu Grunde liegenden schöpferischen Leistung eine gewisse Monopolisierungskraft geniessen soll. Dieses individuelle Interesse eines Firmeninhabers darf indes nicht übermässig sein, ist doch daneben auch demjenigen der Öffentlichkeit daran, dass eine Firma den Verkehr nicht durch eine Monopolstellung übermässig beschränken soll, Rechnung zu tragen (HILTI, SIWR Band III, Basel und Frankfurt am Main 1996, S. 240). Überdies hat das Gericht im Rahmen von Unterlassungsbegehren nur über aktuelle Verletzungsfälle, nicht aber über hypothetische Störungen zu befinden. Was den Teil des klägerischen Begehrens betrifft, eine Änderung der beklagten Firma in der Weise zu bewirken, dass jegliche Verwechslungsgefahr mit den Klägerinnen ausgeschlossen sei, kommt hinzu, dass solches ohnehin nicht zum Inhalt des Dispositivs erhoben werden könnte. Die Beurteilung, ob jegliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wäre, stellt nämlich selber eine rechtliche Fragestellung dar, die nicht ohne nochmalige materielle Prüfung vollstreckt werden könnte (vgl. ZR 61 Nr. 84, 79 Nr. 113; vgl. VON BÜREN/MARBACH, a.a.O., Rz. 841). Vor diesem Hintergrund kann die

Beklagte nicht dazu verpflichtet werden, ihre Firma so zu ändern, dass der Bestandteil "A._____" darin nicht mehr enthalten und jegliche Verwechslungsgefahr mit den Klägerinnen ausgeschlossen ist. Dem

- 12 - Gericht steht es jedoch offen, in Anwendung des allgemeinen Rechtsgrundsatzes in maiore minus das klägerische Rechtsbegehren auf das Zulässige zu reduzieren (ZÜRCHER, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, S. 258). Daher ist der Beklagten zu verbieten, ihre Firma "A._____" AG" weiterhin zu führen. Das Verbot ist antragsgemäss mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB für den Fall des Ungehorsams zu verbinden. Für ein allgemeines Verbot, den Bestandteil "A._____" in ihrer Firma zu führen, besteht mangels Anhaltspunkten für eine entsprechende Monopolisierung des Begriffs A._____ hingegen keine Grundlage. Die Klägerin verlangt für die von ihr beantragte Firmenänderung eine Frist von 20 Tagen ab Rechtskraft des Urteils. In Nachachtung der soeben dargestellten Reduzierung des klägerischen Rechtsbegehrens auf das zulässige Mass ist das anzuordnende Verbot mit einer aufschiebenden Frist zu versehen. Das Gericht kann vernünftiger Weise ohnehin keine Handlungen oder Unterlassungen vorschreiben, deren Erfüllung den Parteien tatsächlich gar nicht bzw. vorliegend nicht per sofort möglich ist. In Anbetracht des Umstands, dass die Beklagte unter anderem ihre Statuten ändern und einen Änderungsantrag beim Handelsregister einreichen muss, um dem Verbot gerecht werden zu können, und die Behandlung des Antrags sowie die Veröffentlichung der Mutation erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, ist das Verbot der Weiterführung der Firma "A._____" AG" erst mit Wirkung ab dem 31. Tag nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils anzuordnen. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Klägerinnen, die sich als Unternehmensgruppe verstehen, messen dem Rechtsbegehren 1 bezogen auf alle drei Klägerinnen einen Gesamtstreitwert von CHF 90'000.– bei (CHF 30'000.– je Klägerin; act. 6). Der Beklagten wurde die klägerische Bemessung des Streitwertes zur Kenntnis gebracht (vgl. Prot. S. 5 und act. 10), indessen äusserte sie sich nicht zu diesem Thema (vgl. act. 14). Es

- 13 - besteht daher kein Anlass, nicht von der klägerischen Angabe und damit von einem Gesamtstreitwert von CHF 90'000.– auszugehen (§ 91 Abs. 2 ZPO). 2. Da die Beklagte im Wesentlichen unterliegt, sind ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und sie wird entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Entsprechend dem anteiligen Streitinteresse jeder Klägerin (je ein Drittel des Gesamtstreitwerts) ist auch die von der Beklagten zu leistende Parteientschädigung auf die Klägerinnen aufzuteilen. Der Reduzierung des Rechtsbegehrens 1 auf das zulässige Mass, was eine Klageabweisung im entsprechenden Mehrumfang zur Folge hat, kommt im Lichte der Hauptsache derart untergeordnete Bedeutung zu, dass sie hier ohne Auswirkungen bleibt. 3. Die Klägerin 1 leistete den von den Klägerinnen in Anwendung von § 98 ZPO für die Gerichtskosten einverlangten Vorschuss in der Höhe von CHF 11'000.– (vgl. act. 8). Die der Beklagten auferlegten Kosten sind aus diesem Vorschuss zu beziehen, wobei der Klägerin 1 in diesem Umfang gegenüber der Beklagten ein Rückgriffsrecht einzuräumen und der Restbetrag des Vorschusses freizugeben ist (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Das Gericht erkennt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.