

# ZH\_HANDELSGERICHT HG110102 vom 3. Oktober 2012

Zh Handelsgericht, 2012-10-03, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG110102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG110102)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG110102 du 3 octobre 2012

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG110102 del 3 ottobre 2012

## Erwägungen

### E. 1

A.\_\_\_\_\_ SA,

#### E. 1.1

Die Beklagte vertritt in der Duplik den Standpunkt, die in der Replik ange- passten Rechtsbegehren 1 und 2 der Klägerin seien bereits aufgrund ihrer Man- gelhaftigkeit abzuweisen (act. 20 Rz. 8 ff.).

#### E. 1.2

Das Rechtsbegehren muss grundsätzlich so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Dispositiv des Urteils gemacht und ohne weitere Ver- deutlichung vollstreckt werden kann. Gegenstand eines Unterlassungsbegehrens kann nur das Verbot einer individualisierten, d.h. genau und bestimmt umschrie- benen Handlung sein (BGE 131 III 70 E. 3.3.; Leuenberger, in: SUTTER-SOMM/HA- SENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 221 N. 28 ff. mit Hinweisen). Eine gewisse Abstrahierung ist angesichts der unendlichen Vielzahl möglicher Verhal- tensweisen jedoch unumgänglich. Im Weiteren kann das Begehren nur bezüglich derjenigen Verhaltensweisen gutgeheissen werden, auf die im Begründungsteil der Parteivorbringen auch eingegangen wird (ZÜRCHER, Der Einzelrichter am

- 7 - Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, S. 124 und 129). Zudem muss die Vollstreckung des verlangten Verbots möglich sein, ohne dass der hiefür zu- ständige Richter nochmals eine materielle Beurteilung des infrage stehenden Verhaltens vorzunehmen hat (BGE 131 III 70 E. 3.3.; vgl. auch kürzlich das Urteil des Bundesgerichts 5A\_888/2011 vom 20. Juni 2012, E. 8.3.1.; LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 221 N. 28 ff. mit Hinweisen). Unpräzise Rechtsbegehren sind soweit möglich vom Richter einzuschränken oder abzuweisen (DAVID ET AL., in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR I/2, Basel 2011, Rz. 280; vgl. auch ZÜRCHER, a.a.O., S. 131).

#### E. 1.3

Die Rechtsbegehren 1 und 2 der Replik erweisen sich in der Tat in verschie- dener Hinsicht als unzulässig. Das begehrte Verbot, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" und damit verwechselbare Zeichen im Zusammenhang mit Versicherungen im Ge- schäftsverkehr kennzeichenmässig zu gebrauchen, kann in diesem Ausmass be- reits von vornherein nicht gutgeheissen werden. Bei den Begriffen "verwechselba- re Zeichen" und "kennzeichenmässig" handelt es sich um Rechtsbegriffe bzw. Obersätze, die ohne eine nochmalige materielle Beurteilung schlichtweg nicht vollstreckbar sind. Im Weiteren erweist sich die Formulierung der Verletzungshandlung "im Zusam- menhang mit Versicherungen / Finanzdienstleistungen

im Geschäftsverkehr [...] zu gebrauchen" von vornherein als zu abstrakt und weitreichend. Den Beklagten wird im Rahmen der klägerischen Vorbringen lediglich vorgeworfen, sie würden das Zeichen im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen bzw. Finanzdienstleistungen in einem Domainnamen verwenden und unter diesem Domainnamen entsprechende Dienstleistungen anbieten und erbringen (act. 1 Rz. 29 ff. und 56 ff.). In diesem Sinne beinhalten die fraglichen Rechtsbegehren auch die entsprechende Konkretisierung "insbesondere das Zeichen im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen / Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden und unter dem Zeichen Makler- oder Versicherungsdienstleistungen / Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen". Auf diese Konkretisierung sind die Rechtsbegehren – mangels darüber

- 8 - hinausgehenden Vorwurfs im Begründungsteil der Klage – zu beschränken. Gleiches gilt für die Formulierung am Schluss der beiden Rechtsbegehren, wo den Beklagten verboten werden soll, generell "unter dem Zeichen" entsprechende Dienstleistungen "anzubieten oder zu erbringen". Vorgeworfene Verletzungshandlung ist – wie bereits erwähnt – einzig das Verwenden des Zeichens in einem Domainnamen und das Anbieten bzw. Erbringen von entsprechenden Dienstleistungen unter dieser Domain. Darauf sind auch die Unterlassungsbegehren zu beschränken. Hat allerdings das Begehren auf Verbot der Verwendung des Zeichens in Domainnamen Erfolg, so würde den Beklagten damit gleichzeitig auch die Möglichkeit genommen, unter einem solchen Domainnamen entsprechende Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen. Deshalb kommt dem letzten Teilsatz – nach dessen erforderlicher Einschränkung auf den Domaingebrauch – keine eigene Bedeutung mehr zu. Die klägerischen Rechtsbegehren 1 und 2 sind nach dem Ausgeführten in der folgenden, beschränkten Form zu prüfen: 1. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden. 2. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden. Im darüber hinausgehenden Umfang sind die beiden Rechtsbegehren bereits aufgrund der dargelegten allgemeinen Ausführungen abzuweisen. 2. Ansprüche der Klägerin 1 gegenüber der Beklagten 2 aus Markenrecht

## **E. 2**

Eventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" oder ein damit verwechselbares Zeichen im Geschäftsverkehr zu verwenden, insbesondere unter diesem Kennzeichen Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen, Waren unter diesem Kennzeichen anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- und auszuführen, das Kennzeichen auf Geschäftspapieren und in der Werbung, im Internet, insbesondere in Domainnamen und E-Mail-Adressen zu verwenden.

### **E. 2.1**

Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung umfassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt-

oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen (Art. 106 Abs. 3 ZPO).

## **E. 2.2**

Vorliegend obsiegen beide Klägerinnen 1 und 2 gegenüber beiden Beklagten 1 und 2 im wesentlichen Umfang der Klage, da den Beklagten einerseits gegenüber beiden Klägerinnen zu verbieten ist, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen sowie mit Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden, und die Beklagten andererseits die Übertragung des fraglichen Domainnamens an die Klägerin 2 zu erklären haben. Beides entspricht den bereits in der Klageschrift und auch in der Replik vorgebrachten Rechtsbegehren in ihrem Kerngehalt, nämlich der Verpflichtung zur Beseitigung des Verletzungszustands und zur Unterlassung künftiger Verletzungen.

- 27 - Allerdings unterliegen die Klägerinnen insoweit, als sie verschiedene Unterlassungsbegehren mit der Replik fallen gelassen (Klagerechtsbegehren 1, 2 und 5) oder eingeschränkt (Klagerechtsbegehren 3 und 4) haben (act. 17 Rz. 10), was einen teilweisen Klagerückzug bedeutet. Zudem unterliegen die Klägerinnen, soweit die eingeschränkten Unterlassungsbegehren wegen ihres unzulässigen oder zu weit gefassten Inhalts abzuweisen sind (siehe oben Ziff. III.1.). Ebenso zu berücksichtigen ist, dass die Klägerinnen mit ihrem Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen vollständig unterlegen sind und die entsprechende Kostenverteilung dem Endentscheid vorbehalten wurde (act. 11 S. 8). Schliesslich ist zu bemerken, dass beide Klägerinnen stets identische Rechtsbegehren gegenüber beiden Beklagten gleichermassen stellten bzw. diese hernach modifizierten, weshalb vom gleichen Anteil der Parteien am Streitwert auszugehen ist. Unter Berücksichtigung aller Umstände obsiegen die Klägerinnen mit ihrer Klage zu 4/5. Demgegenüber kommt dem teilweisen Nichteintreten und der teilweisen Abweisung der Unterlassungsbegehren sowie dem Unterliegen der Klägerinnen im Massnahmebegehren mit Blick auf den mit der Klage angestrebten Erfolg ein Gewicht von 1/5 zu. Die Parteien werden diesem Ausgang gemäss kosten- und entschädigungspflichtig, wobei beim Tragen der Kosten jeweils von einer solidarischen Haftung der Klägerinnen einerseits und der Beklagten andererseits auszugehen ist.

## **E. 2.3**

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG). Die Gerichtsgebühr besteht vorliegend aus der vollen Grundgebühr sowie einem angemessenen Zuschlag für den am 11. Juli 2011 ergangenen Beschluss betreffend das Massnahmebegehren der Klägerinnen (act. 11); sie beträgt insgesamt CHF 11'000.–. Davon sind den Klägerinnen 1/5 und den Beklagten 4/5, jeweils unter solidarischer Haftung in dieser Höhe, aufzuerlegen. Die Gerichtskosten sind aus dem von der Klägerin 1 (für beide Klägerinnen) geleisteten Kostenvorschuss (Prot. S. 2 f.; act. 7) zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ihr ist für

- 28 - den Kostenanteil der Beklagten das Rückgriffsrecht auf diese einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

### **E. 2.3.1**

Die Klägerin 1 bringt vor, der kennzeichenmässige Gebrauch des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" ergebe sich vorliegend daraus, dass dieser im Domainnamen für eine Website verwendet werde, auf welcher Dienstleistungen in den Bereichen von Fi- nanz-, Versicherungs- und Immobilienfragen angeboten würden (act. 1 Rz. 57). Die Beklagte 2 wendet dagegen im Wesentlichen ein, sie weise mit der Verwen- dung des Domainnamens lediglich auf den Umstand hin, dass sie u.a. Beratungs- gespräche und Vermittlung hinsichtlich von Produkten offeriere, die von der Klä- gerin 2 angeboten würden. Sie setze den Domainnamen gerade nicht zur Indivi- dualisierung der eigenen Dienstleistungen ein. Zur blossen Beschreibung des ei- genen Angebotes dürften Drittmarken eingesetzt werden (act. 13 Rz. 77 ff.). Diesbezüglich bringt die Klägerin 1 in der Replik vor, ein Versicherungsvermittler (Broker) sei zur Beschreibung seines Angebotes nicht auf den kennzeichenmäs- sigen Gebrauch einer Drittmarke einer Versicherungsgesellschaft angewiesen. Ganz im Gegenteil täusche eine solche Verwendung über die wahre Dienstleis- tung eines Brokers (act. 17 Rz. 52 f.). In der Duplik entgegnet die Beklagte 2, durch die konkrete Ausgestaltung der unter der fraglichen Domain abrufbaren Website schaffe sie beim Publikum keinen unzutreffenden Eindruck einer beson-

- 10 - deren Beziehung und identifiziere sich oder die angebotenen Dienstleistungen nicht durch die Verwendung des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" (act. 20 Rz. 78 ff.).

### **E. 2.3.2**

Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kenn- zeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr. Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwen- dung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Ge- brauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (DORIGO/THOUVENIN, in: BÜH- LER/NOTH/THOUVENIN, Handkomm. Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 13 N. 13 und 25 mit zahlreichen Hinweisen; BURI, in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/2, Basel 2005, S. 363). Erlaubt ist der rein sachliche und folglich nicht kennzeichen- mässige Mitgebrauch dritter Marken. Der freie Wettbewerb impliziert, dass jeder Wettbewerber sein Angebot im Markt sachlich positionieren und entsprechend kommunizieren kann. Soweit dies ohne Rückgriff auf fremde Markennamen nicht möglich ist, muss es daher zulässig sein, diese zu referenzieren. Die Aussage hat jedoch sachlich zu erfolgen, und der Mitgebrauch der fremden Marke darf nicht weiter gehen, als dies durch die sachliche Aussage gerechtfertigt ist (MARBACH, in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/1, Basel 2009, Rz. 1504 ff.). Die Befugnis zur Verwendung der Drittmarke findet ihre Grenze dort, wo beim Publikum der fal- sche Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen dem Verwender und dem Markeninhaber erweckt wird (vgl. BGE 128 III 146, ".../...").

### **E. 2.3.3**

Vorliegend bietet die Beklagte 2 über den fraglichen Domainnamen unstreitig ihre Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen in Bezug auf Versicherungs- und Finanzprodukte an (act. 13 Rz. 76). Die entsprechende Website ist in der ganzen Schweiz abrufbar. Die Beklagte 2 gebraucht den Domainnamen daher of- fensichtlich im geschäftlichen Verkehr und zwar im selben Geschäftsfeld wie die Klägerin 1, wenden sich doch beide Parteien an potentielle Abnehmer von Versi- cherungs- bzw. Finanzprodukten.

Dieser Gebrauch im Zusammenhang mit gleichartigen Produkten und Dienstleistungen reicht ohne Weiteres aus, um von einem kennzeichenmässigen Gebrauch des Zeichens "A.\_\_\_\_\_" als Teil des fraglichen Domainnamens zu sprechen. Insbesondere liegt auch kein blosser sachli-

- 11 - cher Mitgebrauch des Zeichens vor. Es wäre der Beklagten 2 ohne Weiteres möglich, ihre Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich ohne Rückgriff auf die fremde Marke in ihrem Domainnamen anzubieten. Vielmehr wird bei Verwendung der klägerischen Marke im Domainnamen sogar der Eindruck erweckt, die Beklagte 2 weise eine grössere Nähebeziehung zur Klägerin 1 als zu den übri-

gen Versicherungsunternehmen auf, was nach der Darstellung der Beklagten 2 als unabhängige Versicherungsvermittlerin gerade nicht der Fall ist. Nach dem Ausgeführten liegt ein kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke durch die Beklagte 2 vor.

#### **E. 2.4**

Die Höhe der Parteientschädigung wird nach der Anwaltsgebührenverordnung (AnwGebV) festgesetzt. Die Grundgebühr ist mit der Beantwortung der Klage verdient; für jede weitere Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Für die Vertretung mehrerer Klientinnen und Klienten im gleichen Verfahren wird die Gebühr entsprechend der dadurch verursachten Mehrarbeit erhöht (§ 8 AnwGebV). Vorliegend erfolgte die Vertretung beider Klägerinnen sowie beider Beklagten durch jeweils einen Rechtsanwalt, der jeweils für die von ihm vertretenen Parteien gemeinsame Rechtsschriften einreichte (act. 1, act. 8, act. 13, act. 17 und act. 20). Zudem besteht eine nahe Beziehung zwischen den Klägerinnen unter sich und ebenso zwischen den Beklagten; ihre Interessenlage und rechtliche Argumentation ist im Wesentlichen gleichgelagert. Deshalb ist auf beiden Seiten von einem nur geringen Mehraufwand durch die jeweilige Doppelvertretung auszugehen. Der Klägerin 1 und der Klägerin 2 ist demnach ausgangsgemäss je 3/10 der nach Massgabe von §§ 2, 4 und 8 AnwGebV bestimmten Parteientschädigung von insgesamt CHF 16'400.– zuzusprechen, für welche die Beklagten 1 und 2 jeweils solidarisch haften.

##### **E. 2.4.1**

Die Klägerin bringt vor, bei der Marke "A.\_\_\_\_\_" handle es sich im Zusammenhang mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen um eine in der Schweiz sehr bekannte und starke Marke. Der Bestandteil "2.\_\_\_\_\_.ch" des Domainnamens der Beklagten 2 sei dagegen nicht kennzeichnungskräftig. "2.\_\_\_\_\_" sei direkt beschreibend in Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen, weshalb dieser Zusatz Gemeingut darstelle. Durch eine Kombination von diesem mit dem starken Bestandteil "A.\_\_\_\_\_" werde keine hinreichende Unterscheidbarkeit hergestellt. Gäbe ein Internetbenutzer den Domainnamen "www.A-2.\_\_\_\_\_.ch" ein, erwarte er, auf die Website der Klägerinnen oder einer damit verbundenen Gesellschaft zu gelangen. Lande er jedoch auf der Website der Beklagten 2, werde er vermuten, dass zwischen der Klägerin 1 und der Beklagten 2 ein Zusammenhang bestehe, welcher aber nicht vorhanden sei. Zum Einen sei die Zusammenarbeit mit der Klägerin 2 per 30. April 2011 gekündigt worden. Zum anderen habe es sich auch vorher bei der Beklagten 2 lediglich um eine Brokerin von Dienstleistungen im Finanz- und Versicherungsbereich gehandelt (act. 1 Rz. 58 ff.). Replendo ergänzt die Klägerin 1, dass die mit der Verwendung eines Domainnamens verbundene Verwechslungsgefahr nicht durch die bestimmte Gestaltung einer Website beseitigt werden könne. Es sei vielmehr der

Domainname als solcher entscheidend (act. 17 Rz. 59 ff.). Die Beklagte 2 führt dagegen aus, es handle sich beim Zeichen "A.\_\_\_\_\_" um keine sehr bekannte bzw. berühmte Marke. Zudem bestehe keine besondere Be-

- 12 - ziehung zwischen der Beklagten 2 und den Klägerinnen. Durch die blosser Umschreibung des eigenen Angebots erwecke die Beklagte 2 auch keinen diesbezüglichen Anschein. Schliesslich gleiche das äussere Erscheinungsbild der Internetseite der Beklagten 2 kaum demjenigen der Klägerinnen. Die Beklagte 2 präsentiere sich an prominenter Stelle mit ihrer eigenen Firma und es könne der Internetseite entnommen werden, dass es sich bei der Beklagten 2 um einen selbstständigen Makler handle. Es liege daher keine Markenrechtsverletzung wegen Verwechslungsgefahr vor (act. 13 Rz. 81 ff., act. 20 Rz. 85 f.).

#### **E. 2.4.2**

Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Die Gefahr der Verwechslung kann insbesondere darin bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Website durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C\_341/2005 vom 6. März 2007 E.5.1.; BGE 127 III 160; E. 2a; 122 III 382, E. 1, je mit Hinweisen). Denn im Internet entsteht die mit der Verwendung eines Domainnamens allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr bereits im Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden; sie kann durch eine bestimmte Gestaltung der Site nicht beseitigt werden (Urteile des Bundesgerichts 4C\_341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.1., 4C.31/2004 vom 8. November 2004, E.4.2. und 4.3. sowie 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003, E. 2.2.; zum Umstand, dass auch ein ausdrücklicher Disclaimer auf der Website nichts zu ändern vermag, siehe auch BURI, in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/2, Basel 2005, S. 357 ff.). Ob sich zwei Zeichen hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie in der Erinnerung beim Publikum hinterlassen. Im Gedächtnis haften bleiben namentlich Bestandteile, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen, was insbesondere für reine Fantasiezeichnungen zutrifft, während gemeinfreien Sachbezeichnungen grundsätzlich schwache Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 131 III 572 E. 3). Bei der Beurtei-

- 13 - lung der Verwechslungsgefahr ist nur auf den frei wählbaren Hauptbestandteil eines Domainnamens abzustellen, während den anderen Teilen wie "www." und ".ch" keine individualisierende Wirkung zukommt (Urteil des Handelsgerichts St. Gallen vom 25. März 2010, publ. in sic! 11/2010, S. 789, "...", E. 1.).

#### **E. 2.4.3**

Die Klägerin 1 ist Inhaberin der IR-Marke Nr. ... "A.\_\_\_\_\_" sowie der CH-Marke Nr. ... "A.\_\_\_\_\_" (fig.). Der umstrittene Domainname der Beklagten 2 "www.A-2.\_\_\_\_\_.ch" unterscheidet sich im für die Beurteilung relevanten Hauptbestandteil von diesen geschützten Kennzeichen der Klägerin ausschliesslich durch die Anfügung eines Bindestrichs und der Bezeichnung "2.\_\_\_\_\_". Bei letzterer handelt es sich tatsächlich um

einen lediglich beschreibenden Bestandteil, der im Gemeingut steht. Zudem handelt es sich bei der Klägerin 1 gerade um eine Anbieterin von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, während die Beklagte 2 über ihren Domainnamen ebenfalls Dienstleistungen dieser Branche offeriert, auch wenn es sich dabei um die Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen anderer Versicherungsanbieter sowie Dienstleistungen der Beklagten 2 handelt. Es kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, dass der umstrittene Domainname für sich genommen vom massgeblichen Publikum in einen Zusammenhang zur Klägerin 1 gebracht wird bzw. die Erwartung auslöst, darunter bestimmte Informationen der Klägerin 1 oder mit ihr verbundener Unternehmen zu finden. Die Verwechslungsgefahr ist damit offenkundig. Auf die konkrete Ausgestaltung der Website kommt es gerade nicht an. Mögen sich daher auch im Internetauftritt der Beklagten 2 deren Firma und Hinweise wie "Unabhängiger Makler für Bank- und Versicherungsleistungen", "unabhängige und neutrale Beratung" sowie "C.\_\_\_\_.ch ist eine unabhängige Maklergesellschaft" finden (act. 13 Rz. 54, act. 20 Rz. 60), so sind diese von vornherein ungeeignet, die durch die Verwendung des Zeichens "A.\_\_\_\_" im Domainnamen verursachte Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Im Übrigen bleibt anzumerken, dass es äusserst fraglich erscheint, inwieweit diese Hinweise überhaupt für die nötige Klarheit sorgen könnten, bliebe dem Betrachter – sofern dieser den entsprechenden Hinweisen überhaupt Aufmerksamkeit schenken würde – gleichwohl die Frage unbeantwortet, weshalb ein unabhängiger Makler für Bank- und Versicherungsleistungen mit dem die eigene Firma beherrschenden Domainnamen "C.\_\_\_\_.ch" seine Dienstleis-

- 14 - tungen unter einer Domain mit dem Zeichen "A.\_\_\_\_" erbringen sollte. Der allfälligen Vermutung einer – nach beiden Parteien nicht bestehenden – besonderen Nähe zur Klägerin 1 wäre auch auf diese Weise nicht restlos der Boden entzogen. Eine von der Verwechslungsgefahr zu unterscheidende Frage war hingegen im Rahmen der Beurteilung des Begehrens um vorsorglichen Massnahmen zu beurteilen, als es darum ging, ob ein nicht leicht wieder gut zu machender Nachteil drohte, wofür eine eigentliche Marktverwirrung oder -beeinflussung erforderlich gewesen wäre (act. 11 S. 4 f.). Ferner behauptet die Beklagte 2 nicht, die Klägerin 1 habe ihr eine Berechtigung zum Gebrauch der Marken eingeräumt. Ohnehin wurde der zwischen der Klägerin 2 und der Beklagten 2 bestehende Broker-Zusammenarbeitsvertrag auf den 30. April 2011 aufgelöst. Die Beklagte 2 kann sich daher auf keinerlei Berechtigung berufen, die fraglichen Marken der Klägerin 1 als Bestandteil ihres Domainnamens, der noch dazu zeitlich erheblich jünger als die Marken ist, zu gebrauchen.

### **E. 2.5**

Zwischenfazit Die Verwendung des Domainnamens "www.A-2.\_\_\_\_.ch" durch die Beklagte 2 verletzt die Markenrechte der Klägerin 1 an ihrer IR-Marke Nr. ... "A.\_\_\_\_" sowie ihrer CH-Marke Nr. ... "A.\_\_\_\_ (fig.)", und zwar unabhängig davon, ob die Klagemarken als berühmt angesehen werden oder nicht. Die Klägerin 1 geniesst daher den Schutz nach Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 MSchG.

### **E. 2.6**

Unterlassungsanspruch Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Die Klage auf Unterlassung bevorstehender oder erneuter Störung setzt wie jede zivilrechtliche Klage ein aktuelles Rechtsschutzinteresse des Verletzten voraus: Das

Verhalten des Beklagten muss eine künftige Verletzung ernstlich und in naher Zukunft befürchten lassen (DAVID ET AL., in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR I/2, a.a.O., Rz. 272 f.). Das Bestehen einer Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn eine Verletzung schon stattgefunden hat und der

- 15 - Verletzer die Rechtswidrigkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet. Dies trifft insbesondere auch zu, wenn der Störer zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt (Urteil des Bundesgerichts 4C.341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.4. mit weiteren Hinweisen). Die Verletzungshandlung der Beklagten 2 besteht vorliegend in der Verwendung der Domain "www.A-2.\_\_\_\_.ch" mit dem Zweck, Dienstleistungen im Bereich der Versicherung und des Finanzwesens anzubieten. Die Beklagte 2 hat ihr Verhalten weder nach entsprechender Korrespondenz mit den Klägerinnen (act. 1 Rz. 31 ff., 13 Rz. 61 f.) noch nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens eingestellt und bestreitet dessen Rechtswidrigkeit (act. 13 Rz. 54 ff., Rz. 77 ff.; act. 20 Rz. 77 ff.). Überdies hat sie eine Übertragung des Domainnamens gegen eine Zahlung in Höhe einer blossen Umtriebsentschädigung ausdrücklich abgelehnt mit dem Hinweis, sie wünsche eine Zahlung in einer akzeptablen Höhe ("proposition décent"; act. 13 Rz. 61 f.). Vor diesem Hintergrund ist Wiederholungsgefahr anzunehmen. Die Unterlassungsbegehren 1 und 2 können – wie bereits oben ausgeführt (Ziff. III.1.) – jedoch nur insoweit gutgeheissen werden, als auch die Verletzungshandlung der Beklagten 2 reicht. Es ist der Beklagten 2 und ihren Organen daher unter entsprechender Strafandrohung gegenüber der Klägerin 1 zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen sowie im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden.

## **E. 2.7**

Beseitigungsanspruch Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Jede Beseitigungsmassnahme muss grundsätzlich verhältnismässig sein (vgl. mit Beispielen BURI, in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/2, a.a.O., S. 388 f.). Die Klägerin 1 verlangt mit ihrem Rechtsbegehren 3, die Beklagte 2 sei zu verpflichten, den Domainnamen "www.A-2.\_\_\_\_.ch" an die Klägerin 2 zu übertragen bzw. die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben. Auch wenn im MSchG keine

- 16 - ausdrückliche Klage auf Abtretung eines Internet-Domainnamens vorgesehen ist (vgl. dagegen Art. 53 Abs. 1 MSchG), wird es vom Bundesgericht in gefestigter Rechtsprechung als zulässig erachtet, den Usurpator der Marke zur Abgabe entsprechender Erklärungen gegenüber den zuständigen Registerstellen zu verpflichten. Dies wird damit begründet, es handle sich dabei um eine besondere Form des Schadenersatzes, welcher nach Art. 43 OR auch in Realersatz bestehen könne (Urteile des Bundesgerichts 4C.341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.5., sowie 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003, E. 2.3., jeweils mit weiteren Hinweisen). Vorliegend rechtfertigt es sich, die Beklagte 2 unter entsprechender Strafandrohung zur Übertragung des fraglichen Domainnamens zu verpflichten bzw. dazu, gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben. Allein dies scheint geeignet und erforderlich, um die aktuelle Verletzung sowie die Gefahr von künftigen Verletzungen wirksam und nachhaltig zu beseitigen, zumal sich die Beklagte 2 sehr wohl bewusst sein musste, mit der Verwendung des Zeichens "A.\_\_\_\_" als Bestandteil des Domainnamens eine Verwechslungsgefahr zu schaffen.

Dabei hindert es nicht, dass die markenbe- rechtigte Klägerin 1 keine Übertragung des fraglichen Domainnamens an sich selber, sondern an die Klägerin 2 verlangt. Diese verwaltet offenbar die übrigen Domainnamen der A.\_\_\_\_\_-Gruppe mit der Top Level Domain ".ch" (vgl. act. 1 Rz. 16), weshalb die ebenfalls zur A.\_\_\_\_\_-Gruppe gehörende Klägerin 1 ein schutzwürdiges Interesse an der (direkten) Übertragung an die Klägerin 2 besitzt.

### **E. 2.8**

Ergebnis Es liegt eine Markenrechtsverletzung der Beklagten 2 gegenüber der Klägerin 1 vor, weshalb sowohl die beiden (eingeschränkten) Unterlassungsbegehren 1 und 2 sowie das Beseitigungsbegehren 3 der Klägerin 1 gutzuheissen sind. Vor die- sem Hintergrund kann offen bleiben, ob auch eine Verletzung von Firmen-, Na- mens- und Lauterkeitsrecht vorliegt. Es ist allerdings bereits hier darauf hinzuwei- sen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Begriff der Verwechs- lungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht grundsätzlich ein einheitlicher ist (vgl. BGE 128 III 401, E. 5., sowie auch nachfolgend Ziff. III.5.4.2.).

- 17 - 3. Ansprüche der Klägerin 1 gegenüber dem Beklagten 1 aus Markenrecht

### **E. 3**

Subeventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter An- drohung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" oder ein damit verwechselbares Zeichen im Zusammenhang mit Versicherungen zu gebrauchen.

#### **E. 3.1**

Aktivlegitimation Die Klägerin 1 ist als Inhaberin der bereits oben erwähnten Marken ohne Weiteres auch gegenüber dem Beklagten 1 aktivlegitimiert (siehe oben Ziff. III.2.1.).

#### **E. 3.2**

Passivlegitimation Die Klägerin 1 leitet die Passivlegitimation des Beklagten 1 im Wesentlichen aus dessen Auftreten im Rahmen der Domainregistrierung und im Geschäftsverkehr mit den Klägerinnen ab. Er sei zudem auf der damaligen Website als einzige ver- antwortliche Person aufgeführt gewesen (act. 1 Rz. 20 ff., act. 17 Rz. 24). Der Beklagte 1 bestreitet seine Passivlegitimation mit der Begründung, er sei nie als Privatperson oder Einzelkaufmann, sondern stets als einzelunterschriftsberechtig- ter Geschäftsführer der Beklagten 2, deren Organ er sei, aufgetreten (act. 13 Rz. 46 f., act. 20 Rz. 44 ff.). Die Organe einer juristischen Person sind berufen, deren Willen Ausdruck zu ge- ben. Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten. Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich (Art. 55 ZGB). Dabei handelt es sich um eine zur Haftung der juristischen Person hinzukommende, persönliche, ausserrechtsgeschäftliche Haftung der Organe selbst. Entgegen dem Wortlaut des deutschen Gesetzestexts verlangt Art. 55 Abs. 3 ZGB kein besonde- res Verschulden im Sinne einer Verschuldenshaftung nach Art. 41 ff. OR, sondern es sind vielmehr die jeweiligen Voraussetzungen der anwendbaren Haftungsnorm entscheidend (BSK ZGB I-HUGUENIN, Art. 56 N. 30 f.; BK-RIEMER, Art. 54/55 ZGB, Rz. 63 f.). Bei juristischen Personen unterliegen die als Organe handelnden natür- lichen Personen den gleichen Ansprüchen aus Art. 55 MSchG wie die juristische Person. Abwehransprüche können deshalb auch gegen die Organe selbst geltend gemacht werden, sei es gegen diese alleine oder in passiver

Streitgenossen- schaft mit der juristischen Person. Die Passivlegitimation ergibt sich aus dem Um- stand, dass die Organe am Willensbildungsprozess der juristischen Person unmit- telbar beteiligt oder zumindest dafür verantwortlich sind (WILLI, Kommentar

- 18 - MSchG, Zürich 2002, Art. 55 N. 11; vgl. anschaulich auch Urteil des Handelsge- richts St. Gallen vom 25. März 2010, publ. in sic! 11/2010, S. 789, "...", E. 1.). Nach dem Ausgeführten ergibt sich die Passivlegitimation des Beklagten 1 infolge seiner Stellung als Organ und seiner aktiven Rolle als einziger Geschäftsführer der Beklagten 2 bei der Registrierung und Verwendung des Domainnamens. Nicht zutreffend ist somit der Hinweis der Beklagten, es könne nur eine der be- klagten Parteien passivlegitimiert sein (act. 20 Rz. 52).

### **E. 3.3**

Verletzung des Markenrechts der Klägerin 1 Es wurde bereits dargelegt, dass in Bezug auf den von der Beklagten 2 verwen- deten Domainnamen "www.A-2.\_\_\_\_.ch" eine Markenrechtsverletzung gegen- über der Klägerin 1 vorliegt. Da die Passivlegitimation des Beklagten 1 an seine Organfunktion und sein entsprechendes Handeln für die Beklagte 2 im Zusam- menhang mit der Registrierung und Verwendung des Domainnamens anknüpft, ist betreffend den kennzeichenmässigen Gebrauch des Zeichens "A.\_\_\_\_" sowie die Verwechslungsgefahr und Zeichenähnlichkeit der Domain mit den Marken der Klägerin 1 auf die Ausführungen in Bezug auf die Beklagte 2 zu verweisen (siehe oben Ziff. III.2.3.-4.). Soweit eine Verletzung durch die Beklagte 2 zu bejahen ist, liegt sie auch in Bezug auf den für sie handelnden Beklagten 1 vor. Dasselbe gilt für die Ansprüche der Klägerin 1 auf Unterlassung und Beseitigung des verlet- zenden Verhaltens. Die Gutheissung der entsprechenden Begehren gegenüber dem Beklagten 1 erweist sich aus denselben Gründen als verhältnismässig wie gegenüber der Beklagten 2, handelte der Erstere doch als Organ und Geschäfts- führer für die Letztere.

- 19 -

### **E. 3.4**

Ergebnis Auch dem Beklagten 1 ist daher gegenüber der Klägerin 1 unter entsprechender Strafandrohung zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Mak- ler- oder Versicherungsdienstleistungen sowie im Zusammenhang mit Finanz- dienstleistungen in Domainnamen zu verwenden. Im Weiteren ist der Beklagte 1 unter entsprechender Strafandrohung zu verpflichten, gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen die zu einer Übertragung des fraglichen Domainnamens an die Klägerin 2 notwendigen Erklärungen abzugeben. 4. Ansprüche der Klägerin 2 gegenüber den Beklagten 1 und 2 aus Marken- recht Die Klägerin 2 ist unstreitig nicht Inhaberin der oben erwähnten Marken (IR-Marke Nr. ... "A.\_\_\_\_" sowie CH-Marke Nr. ... "A.\_\_\_\_" (fig.)). Nach Art. 55 Abs. 4 MSchG ist jedoch auch derjenige selbständig zur Leistungsklage berechtigt, der über eine ausschliessliche Lizenz verfügt. Die Klägerin 2 führt wiederholt aus, sie sei im Zusammenhang mit den beiden geschützten Marken Lizenznehmerin der Klägerin 1 (act. 1 Rz. 10, act. 17 Rz. 22). Sie macht jedoch nirgends geltend, sie verfüge über eine ausschliessliche Lizenz, was sich im Übrigen auch nicht aus der von ihr ins Recht gelegten Bestätigung des Lizenzverhältnisses vom 25. Juli 2011 ergibt (vgl. act. 18/10). Damit unterlässt sie es, ihre Aktivlegitimation hin- sichtlich Markenrecht genügend zu substantiieren, obwohl sie auf diesen Um- stand auch bereits von der Beklagten hingewiesen worden war (act. 13 Rz. 39 und 42). Die Aktivlegitimation der Klägerin 2 aus

Markenrecht ist daher gegenüber beiden Beklagten 1 und 2 zu verneinen. 5. Ansprüche der Klägerin 2 gegenüber den Beklagten 1 und 2 aus Namensrecht

#### **E. 4**

Subeventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A. \_\_\_\_\_" oder ein damit verwechselbares Zeichen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu gebrauchen.

#### **E. 5**

Subeventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A. \_\_\_\_\_" oder ein damit verwechselbares Zeichen im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Immobilienwesen zu gebrauchen.

#### **E. 5.1**

Anwendbarkeit des Namensrechts Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmassiert, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, geniesst nach Art. 956 Abs. 2 OR besonderen - 20 - Firmenschutz. Die Firma stellt eine im Handelsregister eingetragene Namenssonderform des OR dar: Jede Firma ist somit sogleich ein Name und daher jeder Firmengebrauch immer auch ein Namensgebrauch gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB. Es besteht jedoch Subsidiarität des Namensschutzes: Art. 956 Abs. 2 OR ist lex specialis und Art. 29 Abs. 2 lex generalis (BSK ZGB I-BÜHLER, Art. 29 N. 61 f.). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts erlaubt die firmenrechtliche Spezialnorm allerdings einzig die Abwehr eines firmenmässigen Drittgebrauchs der geschützten Firma (BGE 117 II 517). Der Anwendungsbereich des Namensschutzes geht hingegen darüber hinaus, indem er auch bei nicht firmenmässigen Firmen- bzw. Namensanmassungen zur Anwendung gelangt und so insbesondere firmenverletzenden Domainingebrauch erfasst (BSK ZGB I-BÜHLER, Art. 29 N. 62). Vorliegend wird den beiden Beklagten vorgeworfen, den Domainnamen "www.A-2.\_\_\_\_\_.ch" zu gebrauchen, um Broker-Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich anzubieten. Dabei handelt es sich nicht ohne Weiteres um einen firmenmässigen Gebrauch. Die Klägerin 2 macht keine Umstände geltend, die insbesondere gestützt auf die Ausgestaltung der Website darauf schliessen liessen, die Beklagte 2 verwende den Domainnamen als Identitätszeichen ihres Unternehmens (act. 17 Rz. 67 f.). Hier greift der spezialrechtliche Firmenschutz gerade nicht. Ein bloss "geschäftlicher" Gebrauch reicht nicht aus (vgl. dagegen den Entscheid des Tribunal d'arrondissement de Lausanne vom 23. Juli 2001, publ. in sic!, 2002, S. 55). Daher kommt vorliegend auf die Verwendung der Firma der Klägerin 2 das allgemeine Namensrecht zum Zuge.

#### **E. 5.2**

Aktivlegitimation Die Klägerin 2 ist unstreitig im Handelsregister mit der Firma "A1.\_\_\_\_\_ AG (A2.\_\_\_\_\_ SA) (A3.\_\_\_\_\_ SA) (A4.\_\_\_\_\_ Ltd)" eingetragen (act. 1 Rz. 10 und 18, act. 13 Rz. 39 und 44) und damit in Bezug auf ihre Firma namensrechtlich aktivlegitimiert.

#### **E. 5.3**

Passivlegitimation Die Passivlegitimation der Beklagten 2 wird von dieser nicht bestritten (act. 13 Rz. 48) und ist aufgrund der bereits in Bezug auf das Markenrecht ausgeführten

Umstände, namentlich die Inhaberschaft des fraglichen Domainnamens, zu beja-  
- 21 - hen (siehe dazu oben Ziff. III.2.2.). Die Passivlegitimation des Beklagten 1 ergibt sich aus dessen (unbestrittenen) Handeln als Organ und Geschäftsführer der den fraglichen Domainnamen gebrauchenden Beklagten 2 (Art. 55 Abs. 3 ZGB; siehe dazu auch oben Ziff. III.3.2.). Im Folgenden ist daher nur noch von den Beklagten die Rede, wobei die Ausführungen für beide Beklagten in gleichem Masse gelten.

## **E. 5.4**

Verletzungstatbestand

### **E. 5.4.1**

Die Klägerin 2 macht geltend, zwischen ihrer Firma, insbesondere deren französischer Version "A2.\_\_\_\_ SA" und dem Domainnamen "www.A- 2.\_\_\_\_.ch" bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Internetbenutzer, die den Domainnamen eingeben würden, gingen davon aus, dass dieser von der Klägerin 2 verwendet werde (act. 1 Rz. 72 f., act. 17 Rz. 67 ff.). Die Beklagten verweisen bezüglich Firmenrecht auf ihre Ausführungen zum Markenrecht (act. 13 Rz. 90, act. 20 Rz. 89), welche im Wesentlichen oben dargestellt wurden (siehe oben Ziff. III.2.4.1.).

### **E. 5.4.2**

Der Namensträger wird durch Art. 29 Abs. 2 ZGB geschützt, wenn seine rechtlich schützenswerten Interessen beeinträchtigt sind. Als Namensanmassung wird nicht nur die Verwendung des vollen Namens eines anderen betrachtet, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils dieses Namens, wenn damit eine Verwechslungsgefahr entsteht. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich. Die Verwendung des Namens eines anderen beeinträchtigt ein schützenswertes Interesse, wenn die Aneignung des Namens die Gefahr der Verwechslung oder Täuschung hervorruft oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation im Bewusstsein des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Eine unbefugte Namensanmassung liegt auch dann vor, wenn der Anmassende den Anschein erweckt, der angeeignete Name habe etwas mit seinem eigenen Namen oder mit seinem eigenen Geschäft zu tun, oder es bestehe eine enge persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche Verbindung zwischen den Parteien, die in Tat und Wahrheit fehlt (BGE 128 III 353, E. 4. = Pra 92 (2003) Nr. 3 sowie BGE 128 III 401, E. 5 mit weiteren Hinweisen).

- 22 - Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die von einer registrierten Internet-Adresse ausgeht, ist – wie auch im Markenrecht – nicht der Inhalt oder die Gestaltung der damit bezeichneten Internetseite entscheidend, sondern die Beschaffenheit der Adresse, die den Zugriff auf die Website erlaubt, als solche. Eine Verwechslungsgefahr besteht bereits im Moment, in dem der Internet-Benutzer sich an einem Domainnamen orientiert und in ihm Assoziationen sowie das Interesse geweckt werden, darunter bestimmte Informationen zu finden. Auch kann eine Internet-Adresse nicht immer nur in der Nähe der damit bezeichneten Site auftauchen, sondern ebenso beispielsweise auf Briefköpfen, als Teil der Absenderadresse eines E-Mails ("xxx@A-2.\_\_\_\_.ch") oder in Adresslisten, die von Internet-Suchmaschinen dargestellt werden. In solchen Fällen kann die Verwechslungsgefahr durch Hinweise auf der Website und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht unmittelbar behoben werden. Eine Behebung der Verwechslungsgefahr durch

den Inhalt der Website würde zudem voraussetzen, dass die dort zu diesen Zweck angebrachten Hinweise von den Internet-Benutzern in allen Fällen aufmerksam gelesen werden, wovon jedoch nicht ohne Weiteres ausgegangen werden kann. Mit anderen Worten entsteht die Verwechslungsgefahr unmittelbar mit der Verwendung des Namens als Domainname. Eine wie auch immer geartete Gestaltung der Website kann dagegen nicht aufkommen (BGE 128 III 401, E. 7.2.2. mit weiteren Hinweisen; vgl. zur Entwicklung und zum aktuellen Stand der diesbezüglichen Rechtsprechung auch ALBERINI/GUILLET, L'incidence du contenu du site Internet dans les litiges en matière de noms de domaine, sic! 2012 S. 305 ff.).

### **E. 5.4.3**

Vorliegend ist die Verwechslungsgefahr zwischen der Firma der Klägerin 2 (französische Version) und dem fraglichen Domainnamen der Beklagten evident. Wie bereits ausgeführt kommt den Bestandteilen "www" und ".ch" keine individualisierende Wirkung zu. Dasselbe gilt für die Bezeichnung der Organisationsform der Klägerin 2 "SA". Abgesehen davon unterscheidet sich die Domain "www.A-2.\_\_\_\_.ch" von der Firma "A2.\_\_\_\_ SA" lediglich durch das Weglassen des Buchstabens "s" am Ende des beschreibenden Bestandteils "2.\_\_\_\_". Diese Verwendung der Singularform anstatt der Pluralform ist offensichtlich nicht geeignet, eine hinreichende Unterscheidbarkeit für das massgebliche Publikum herzu-

- 23 - stellen. Ferner kommt auch dem im Domainnamen eingefügten Bindestrich als Unterscheidungskriterium keine eigene Bedeutung zu (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C\_341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.2. in fine). Die allfällige Ausgestaltung der fraglichen Website ist nicht zu beachten und es wäre ohnehin fraglich, ob diese die bestehende Verwechslungsgefahr im Sinne einer zu vermutenden Beziehung zwischen der Klägerin 2 und den Beklagten zu beseitigen im Stande wäre, treten doch beide Seiten im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen auf (vgl. oben Ziff. III.2.4.3.).

### **E. 5.5**

Zwischenfazit Die Verwendung des Domainnamens "www.A-2.\_\_\_\_.ch" durch die Beklagten verletzt das Namensrecht der Klägerin 2 an ihrer Firma. Der Klägerin 2 kommt daher der Schutz nach Art. 29 Abs. 2 ZGB zu.

### **E. 5.6**

Unterlassungsanspruch Die Bestimmung des Art. 29 Abs. 2 ZGB enthält ausdrücklich den Anspruch auf Unterlassung einer Namensanmassung, der ferner kein Verschulden voraussetzt (BGE 90 II 322). Ein solcher Unterlassungsanspruch besteht, falls und solange eine Gefahr von Namensanmassung andauert (BGE 118 II 5 = Pra 82 (1993) Nr. 89). Es wurde bereits dargelegt, dass die verletzende Verwendung des fraglichen Domainnamens durch die Beklagten andauert und ausgehend von deren bisherigem Verhalten die Gefahr besteht, sie würden die Verletzungshandlung auch in Zukunft fortsetzen (siehe oben Ziff. III.2.6.). Auch hier kann eine Gutheissung nur in dem Ausmass der vorgeworfenen Verletzungshandlung erfolgen. Es erweist sich daher als verhältnismässig und rechtfertigt sich, den Beklagten auch gegenüber der Klägerin 2 unter entsprechender Strafandrohung zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_" im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen sowie im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden (Rechtsbegehren 1 und 2).

### **E. 5.7**

**Beseitigungsanspruch** Die Klägerin 2 verlangt mit ihrem Rechtsbegehren 3, die Beklagten seien zu verpflichten, den Domainnamen "www.A-2.\_\_\_\_.ch" an sie zu übertragen bzw. die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben. Neben dem Unterlassungsanspruch ist – wie bereits auf markenrechtlicher Grundlage (vgl. oben Ziff. III.2.7.) – auch in Art. 29 Abs. 2 ZGB ein Beseitigungsanspruch mit enthalten. Das Bundesgericht erkannte in diesem Sinne, dass die Verpflichtung der Beklagten zur Abgabe aller für eine Übertragung des strittigen Domainnamens auf die Klägerin erforderlichen Erklärungen eine geeignete sowie erforderliche, und damit verhältnismässige Anordnung darstellen könne, um dem Anspruch der Klägerin auf Schutz ihres Namens zum Durchbruch zu verhelfen (BGE 128 III 401, nicht publizierte E. 8 in 4C.9/2002). Die gleichen Gründe, welche bereits im Rahmen der markenrechtlichen Beurteilung gegenüber der Klägerin 1 dargestellt wurden (siehe oben Ziff. III.2.7.), lassen auch einen Anspruch der Klägerin 2 auf Übertragung des fraglichen Domainnamens gestützt auf Namensrecht als angezeigt erscheinen. Die Beklagten mussten um die durch die Registrierung des Domainnamens entstehende Verwechslungsgefahr zumindest wissen, bestand doch auch anfänglich noch eine Vertragsbeziehung zur Klägerin 2, weshalb ihnen deren Firma und Stellung im Markt bekannt war. Dass sich aus dem besagten Vertrag jedoch irgendeine Berechtigung zur Benutzung der Firma der Klägerin 2 im eigenen Domainnamen ergeben würde, wird nicht vorgebracht und eine solche ist auch nicht ersichtlich (vgl. im Gegenteil act. 1 Rz. 28 und 74 f. sowie act. 13 Rz. 91). Die Übertragung des fraglichen Domainnamens erscheint daher als geeignet und erforderlich, um die aktuelle Verletzung sowie die bestehende Gefahr von künftigen Verletzungen wirksam und nachhaltig zu beseitigen. Die Beklagten sind daher gegenüber der Klägerin 2 unter entsprechender Strafandrohung zu verpflichten, innert zehn Tagen ab Eintritt der Rechtskraft gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen die Übertragung des Domainnamens "www.A-2.\_\_\_\_.ch" auf die Klägerin 2 zu erklären.

### **E. 5.8**

**Ergebnis** Es liegt eine Verletzung des Firmen- bzw. Namensrechts der Klägerin 2 durch die Beklagten 1 und 2 vor, weshalb sowohl die beiden (eingeschränkten) Unterlassungsbegehren 1 und 2 sowie das Beseitigungsbegehren 3 der Klägerin 2 gegenüber beiden Beklagten 1 und 2 gutzuheissen sind. Es kann daher offen bleiben, ob zusätzlich eine Verletzung von Lauterkeitsrecht oder von Vertragsrecht vorliegt (vgl. dazu act. 1 Rz. 65-70 und Rz. 74 f.). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Streitwert Die Klägerinnen, die Teil der A.\_\_\_\_-Unternehmensgruppe bilden, messen ihrer Klage, bezogen auf beide Klägerinnen, einen Gesamtstreitwert von CHF 100'000.– bei. Sie verweisen dazu auf bundesgerichtliche Rechtsprechung im Zusammenhang mit Domainnamen (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E.5. in fine), den Wert der Marke "A.\_\_\_\_" von 7.6 Mia US\$ sowie auf die Möglichkeit, durch die Verletzungshandlungen der Beklagten Haftungsrisiken ausgesetzt zu werden (act. 1 Rz. 8, act. 17 Rz. 3). Die Beklagten gehen indessen von einem Gesamtstreitwert von deutlich unter CHF 50'000.– aus mit der Begründung, die Klägerinnen würden den fraglichen Domainnamen nicht gebrauchen wollen, sondern lediglich aus "Defensivüberlegungen" anstreben und ihm blosses Störpotential zumessen (act. 13 Rz. 3, act. 20 Rz. 4). Lautet das Rechtsbegehren

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). Das Gericht hat einen Ermessensentscheid zu fällen und den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen. Dabei berücksichtigt es die Vorbringen und Interessen der Parteien (vgl. STEIN-WIGGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 91 N. 25; BSK ZPO-RÜEGG, Art. 91 ZPO N. 6).

- 26 - Es besteht kein Anlass, nicht von der klägerischen Angabe und damit von einem Gesamtstreitwert von CHF 100'000.– auszugehen (§ 91 Abs. 2 ZPO); vgl. auch Urteil des Bundesgerichtes 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E.5. in fine). Über die konkrete Verwendungsabsicht der Klägerinnen des fraglichen Domainnamens kann keine verlässliche Aussage getroffen werden, und diese Absicht kann vorliegend auch nicht entscheidend sein. Die Klage zielt vielmehr darauf ab, dass die Beklagten den Verletzungszustand in Bezug auf die Marken- bzw. Namensrechte der Klägerinnen beseitigen und solche Verletzungen in der Zukunft unterlassen. Als mögliche Interessen daran kommen durchaus das Ausschalten von Haftungsrisiken, das Konzentrieren der allfälligen Kundschaft auf die eigenen Dienstleistungen, das Benutzen des Domainnamens zur Bereitstellung einer eigenen Website bzw. das Umleiten auf die eigene Website oder das reine Halten des Domainnamens in Betracht. Vor diesem Hintergrund ist ohne Weiteres mit den Klägerinnen von einem Gesamtstreitwert von CHF 100'000.– auszugehen. 2. Prozesskosten

#### **E. 6**

Es seien die Beklagten und ihre Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verpflichten, den Domainnamen www.A-2.\_\_\_\_.ch an die Klägerin 2 entschädigungslos zu übertragen bzw. die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben.

#### **E. 7**

Für den Fall, dass die Beklagten der Verpflichtung des Rechtsbehrens Ziffer 6 nicht nachkommen, sei die Klägerin 2 zu ermächtigen bei der Registrierungsstelle SWITCH direkt die Übertragung des Domainnamens www.A-2.\_\_\_\_.ch zu verlangen bzw. sei die Registrierungsstelle SWITCH zu verpflichten, den Domainnamen www.A-2.\_\_\_\_.ch auf die Klägerin 2 zu übertragen.

#### **E. 8**

Die Rechtsbegehren 1 bis 5 seien vorsorglich gutzuheissen.

#### **E. 9**

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, in solidarischer Haftung."

- 3 - Rechtsbegehren der Replik: (act. 17 S. 2 f.) " 1. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_" und damit verwechselbare Zeichen im Zusammenhang mit Versicherungen im Geschäftsverkehr kennzeichenmässig zu gebrauchen, insbesondere das Zeichen im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden und unter dem Zeichen Makler oder Versicherungsdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen. 2. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A.\_\_\_\_" und damit

verwechselbare Zeichen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen kennzeichenmässig zu gebrauchen, insbesondere das Zeichen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden und unter dem Zeichen Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen. 3. Es seien die Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verpflichten, innert zehn Tagen ab Eintritt der Rechtskraft, den Domainnamen www.A-2.\_\_\_\_.ch an die Klägerin 2 zu übertragen bzw. die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben. 4. Eventualiter seien die Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verpflichten, bei der zuständigen Stelle innert zehn Tagen seit Rechtskraft des Urteils die Löschung des Domainnamens www.A-2.\_\_\_\_.ch zu veranlassen. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, in solidarischer Haftung." Das Gericht zieht in Erwägung: I. Einleitung Die Klägerin 1, eine nach französischem Recht konstituierte und im Registre de Commerce (F) eingetragene Société Anonyme mit Sitz in D.\_\_\_\_, sowie die Klägerin 2, eine im Handelsregister eingetragene schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in E.\_\_\_\_, gehören der A.\_\_\_\_-Gruppe an, welche eine der weltweit grössten Versicherungs- und Vermögensverwaltungskonzerne bildet.

- 4 - Beim Beklagten 1 handelt es sich um eine natürliche Person mit Wohnsitz in F.\_\_\_\_, welcher als Gesellschafter und einziger Geschäftsführer mit Einzelnunterschrift der Beklagten 2 im Handelsregister eingetragen ist. Die Beklagte 2 ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in F.\_\_\_\_ und bezweckt hauptsächlich das Erbringen von Leistungen als Versicherungsmaklerin. Die Klägerin 2 und die Beklagte 2 schlossen mit Wirkung auf den 1. Mai 2008 einen Broker-Zusammenarbeitsvertrag (Convention de Collaboration), der die Einzelheiten einer Vermittlung von Versicherungsverträgen der Klägerin 2 durch die Beklagte 2 regelte (act. 1 Rz. 24 ff., act. 13 Rz. 49 ff.). Am 24. Januar 2009 wurde seitens der Beklagten der Domainname "www.A-2.\_\_\_\_.ch" registriert (act. 1 Rz. 29, act. 13 Rz. 60). Unter der auf dieser Domain geschalteten Website machte und macht die Beklagte 2 auf ihre Dienstleistungen – die Beratung und Vermittlung im Zusammenhang mit Versicherungspolice – aufmerksam (act. 1 Rz. 29, act. 13 Rz. 61). Die Klägerin 2 störte sich in der Folge an der Verwendung des genannten Domainnamens durch die Beklagten und forderte diese verschiedentlich auf, den Domainnamen gegen eine Unkostenentschädigung an sie zu übertragen. Einer Übertragung unter diesen Bedingungen standen die Beklagten ablehnend gegenüber, worauf die Klägerin 2 den Broker-Zusammenarbeitsvertrag auf den 30. April 2011 kündigte (act. 1 Rz. 30 ff., act. 13 Rz. 61 ff.). Die vorliegende Klage der Klägerinnen zielt nun darauf ab, den Beklagten einen kennzeichenmässigen Gebrauch des Zeichens "A.\_\_\_\_", insbesondere im Rahmen von Domainnamen, zu verbieten sowie sie zu einer Übertragung des Domainnamens auf die Klägerin 2 bzw. zu einer Löschung desselben zu verpflichten. Die Klägerinnen berufen sich zu diesem Zweck im Wesentlichen auf Markenrecht, Firmen-/Namensrecht, Lauterkeitsrecht sowie Vertragsrecht. II. Prozessuales 1. Prozessverlauf Am 12. Mai 2011 (Datum Poststempel) machten die Klägerinnen die vorliegende Klage beim Handelsgericht anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 19. Mai 2011

- 5 - wurde den Beklagten Gelegenheit gegeben, um sich zu dem im Rahmen der Klageschrift gestellten Begehren um vorsorgliche Massnahmen zu äussern, und den Klägerinnen Frist angesetzt, um in Anwendung von Art. 98 ZPO für die Gerichtskosten einen Vorschuss in der Höhe von CHF 11'000.– zu leisten (Prot. S. 2 f.). Die Klägerin 1 leistete in der Folge den beiden Klägerinnen auferlegten Vorschuss rechtzeitig (vgl. act. 7).

Nachdem die Beklagten mit Eingabe vom 24. Juni 2011 zum Begehren um vorsorgliche Massnahmen Stellung genommen hatten, wurde dieses mit Beschluss vom 11. Juli 2011 abgewiesen und der Beklagten Frist an- gesetzt, um die Klageantwort einzureichen (Prot. S. 5). Die Beklagte erstattete am

#### **E. 14**

Oktober 2011 die Klageantwort (act. 13), worauf mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 19. Oktober 2011 ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wurde (Prot. S. 7). Die Replik der Klägerinnen datiert vom 6. Januar 2012; die Duplik der Beklagten vom 12. März 2012 (act. 17 und 20). Letztere wurde in der Folge den Klägerinnen einschliesslich Kopien der Beilagen zugestellt (Prot. S. 9). Nachdem die Parteien in Anwendung von Art. 233 ZPO auf die Durchführung einer Haupt- verhandlung verzichtet haben (act. 25 und act. 26), erweist sich der Prozess als spruchreif. 2. Prozessvoraussetzungen Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 5 Ziff. 3 LugÜ; Art. 20 lit. c, 36 und 15 ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d sowie Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG) und auch unbestritten geblieben (act. 13 Rz. 2 f.). Auch die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ge- geben. 3. Teilweiser Klagerückzug Die mit der Klageschrift vom 12. Mai 2011 eingereichten Rechtsbegehren der Klägerinnen (act. 1 S. 2) wurden von diesen in der Folge mit Einreichen der Rep- lik vom 6. Januar 2012 (act. 17 S. 2) in verschiedener Hinsicht reduziert. So wur- den die ursprünglichen Rechtsbegehren 1, 2 und 5 ersatzlos gestrichen, das ur- sprüngliche Rechtsbegehren 7 durch das neue Rechtsbegehren 4 ersetzt und die übrigen Rechtsbegehren präzisierend eingeschränkt. Diese Einschränkung lautet dahingehend, dass den Beklagten nicht mehr allgemein verboten werden solle,

- 6 - das Zeichen "A.\_\_\_\_\_" oder ein damit verwechselbares Zeichen "im Zusammen- hang mit Versicherungen" bzw. "mit Finanzdienstleistungen" zu gebrauchen, son- dern lediglich ein kennzeichenmässiger Gebrauch zu verbieten sei. Insbesondere soll das Verbot beinhalten, das Zeichen im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsleistungen bzw. Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu ver- wenden und unter dem Zeichen Makler- oder Versicherungsdienstleistungen bzw. Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (vgl. auch act. 17 Rz. 10 und act. 20 Rz. 8 ff.). Eine Beschränkung der Rechtsbegehren erweist sich als zu- lässig und es ist darin ohne Weiteres ein Klagerückzug im Umfang der durch die Klägerinnen in den Rechtsbegehren der Replikschrift vorgenommenen Ein- schränkungen zu erblicken (vgl. LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASEN- BÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 227 N. 6; vgl. ferner bereits FRANK/STRÄULI/MESSMER, N 7 zu § 107). Das Verfahren ist daher insoweit als durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben. III. Materielles 1. Rechtsbegehren

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