

# ZH\_HANDELSGERICHT HG160205 vom 21. Januar 2019

Zh Handelsgericht, 2019-01-21, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG160205](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG160205)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG160205 du 21 janvier 2019

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG160205 del 21 gennaio 2019

## Erwägungen

### E. 1

Vorbemerkung Die Klägerin klagt aus Firmen-, Namens-, Marken- und Lauterkeitsrecht. In sämtlichen in ihrer Klage geltend gemachten Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der

- 5 - Verwechslungsgefahr von zentraler Bedeutung. Er ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht – wozu auch das lauterkeitsrechtliche Kennzeichenrecht zu zählen ist – einheitlich zu umschreiben (gründend u.a.: Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004, E. 2.4 mit Hinweisen, publ. in: sic! 2005 S. 221 ff.; BGE 128 III 401, E. 5; unlängst: Urteil des Bundesgerichts 4A\_123/2015 vom 25. August 2015, E. 4.2, publ. in: sic! 2016 S. 16 ff.; Urteil des Bundesgerichts 4A\_45/2012 vom 12. Juli 2012, E. 3.2.2). Dem steht allerdings nicht entgegen, dass – je nach beanspruchtem Rechtsschutz – unterschiedliche Umstände zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 4C.169/2004 vom 8. September 2004, E. 2.4 mit Hinweisen, publ. in: sic! 2005 S. 221 ff.). Die klägerische Firma – auch in der englischen Fassung – ist vorliegend zeitlich prioritär. Sie wurde unbestritten bereits am 16. Juli 1884 ins Handelsregister eingetragen. Die Firma der Beklagten besteht in ihrer aktuellen Fassung erst seit dem 10. März 2016 (act. 3/33). Gegenstand der vorliegenden Prüfung bilden die Firmen in englischer Sprache, wie sie im Handelsregister eingetragen sind, nämlich "Zurich Insurance Company Ltd" und "Zurich Real Estate AG".

### E. 2

Firmenrechtlicher Verstoss

#### E. 2.1

Gemäss Art. 951 OR muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Damit wird der Grundsatz der Ausschliesslichkeit der Firma normiert. Die deutliche Unterscheidbarkeit bezweckt die Verhinderung von Verwechslungen (Urteil des Bundesgerichts 4C.310/2006 vom 28. November 2006, E. 2.1), also von potentiellen Täuschungen. Gleiches ergibt sich aus Art. 944 Abs. 1 OR. Demgemäss darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Der Inhaber der älteren Firma, der durch den unbefugten Gebrauch - 6 - einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Das Urteil lautet auf Unterlassen des zukünftigen Verhaltens, falls der unbefugte Firmengebrauch nachgewiesen ist. Dazu gehört auch die

Beseitigung der Störung. Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369, E. 1). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind aber strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; entsprechendes gilt bei geographischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572, E. 4.4; BGE 118 II 322, E. 1; BGE 97 II 234, E. 1; Urteile des Bundesgerichts 4A\_123/2015 vom 25. August 2015, E. 4.2, 4A\_717/2011 vom 28. März 2012, E. 2.1, und 4A\_669/2011 vom

## **E. 2.2**

Die hier streitige Ähnlichkeit der beiden Firmen ist im Folgenden unter dem Gesichtspunkt der firmenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu untersuchen. Hierbei gelten im Wesentlichen die Grundsätze des Markenrechts (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG170043-O vom 20. Dezember 2017, Erw. 3.2.1.; PETER WIDMER, Zur Methodik der Beurteilung von Firmenkollisionen, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts bei firmenrechtlichen Kollisionen, in: sic! 2009, S. 8, bei Fn. 57). Entsprechend der Formulierung in Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG gilt es zunächst die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, alsdann in einem zweiten Schritt, ob sich aus der allfälligen Zeichenähnlichkeit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG170043-O vom 20. Dezember 2017, Erw. 3.2.1.; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 N. 13).

### **E. 2.2.1**

Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377, E. 2a; BGE 119 II 473, E. 2d; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 3 N. 41). Die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks bedeutet indes nicht, dass alle Elemente gleich ins Gewicht fallen. Ihr Gesamteindruck wird in erster Linie durch die charakteristischen und kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn weniger zu beeinflussen. Auf die sogenannten schwachen Firmenbestandteile, wie die tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung oder die Angabe der Rechtsform, kommt es daher grundsätzlich nicht an (DAVID, in: DAVID/SCHWENNINGER/SENN/THALMANN [HRSG.], Werberecht Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2010, Art. 956 N. 10).

- 8 - Der charakteristische Bestandteil der klägerischen Firma ist vorliegend der prominent am Anfang der Firma stehende englische Bestandteil "Zurich", welcher bei beiden in Frage stehenden Firmen identisch ist. "Zurich" ist ein kennzeichnungskräftiger Bestandteil der ganzen Firma und damit das prägende Element. Die tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung "Real Estate" (engl. Immobilie) sowie die Angabe der Rechtsform ("AG" anstatt "Ltd") treten demgegenüber in den Hintergrund und stellen lediglich schwache Firmenbestandteile dar (vgl. dazu auch die nachfolgende Erw. II.2.2.2.).

### **E. 2.2.2**

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; vgl. BGE 129 III 353, E. 3.3; BGE 128 III 96, E. 2a; BGE 118 II 322, E. 1).

#### **E. 2.2.2.1**

Zunächst fällt vorliegend ins Gewicht, dass sich die Parteien – wie die Klägerin zurecht vorbringt – in der Immobilienbranche überschneiden. Es ist gerichtsnotorisch, dass die Versicherungsgesellschaften – nicht zuletzt angesichts des gesetzlich festgelegten gebundenen Vermögens – über ein grosses Immobilien-Portfolio verfügen; so auch unbestritten die Klägerin. Damit stehen die Parteien zumindest teilweise im Wettbewerb und richten sich demgemäss zumindest teilweise an die gleichen Kundenkreise. Hinzu kommt, dass beide Parteien ihren Sitz in Zürich haben. Folglich gelten höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen. Aber selbst wenn die Parteien miteinander nicht im Wettbewerb stehen würden, so würde dies an der vorliegenden Beurteilung nichts ändern, werden doch nach ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen geschützt, die in anderen Branchen tätig sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A\_45/2012 vom 12. Juli 2012, E. 3.3.2, und 4C.206/1999 vom 14. März 2000, E. 3c).

#### **E. 2.2.2.2**

Die 132 Jahre jüngere Firma der Beklagten übernimmt den prägenden englischen Bestandteil "Zurich" unverändert und unterscheidet sich damit von der

- 9 - älteren der Klägerin lediglich durch den Zusatz "Real Estate" (engl. Immobilie). Dieser beschreibt als reine Sachbezeichnung die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten. Als solche ist sie – wie erwähnt – nicht geeignet, für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma der Klägerin zu sorgen; auch nicht mit der Verwendung des Kürzels "AG" anstatt "Ltd". Von zentraler Bedeutung ist vorliegend, dass insbesondere keine Phantasiebezeichnung zur Diskussion steht, bezüglich derer naturgemäss ein sehr grosser Gestaltungsspielraum besteht. Vielmehr stellt der Bestandteil "Zurich", welchen die Klägerin seit ihrer Gründung ununterbrochen an den Anfang ihrer Firma stellt, das auffallende, einprägsame und kennzeichnungs-kraftige Element dar. Im Gedächtnis des nicht nur deutschsprachigen Publikums bleibt ausschliesslich dieser englische Bestandteil haften. Die Klägerin hat ihr Auftreten im Geschäftsleben und mit ihren Werbungen ganz auf diesen Firmenbestandteil ausgerichtet und verwendet diesen immer wieder als Kurzbezeichnung; ebenso bei ihren Beteiligungsgesellschaften. So wird denn auch "Zurich" in Alleinstellung medial als Unternehmenskennzeichen der Klägerin wahrgenommen. In Anbetracht dessen bildet dieser Firmenbestandteil das Merkmal sämtlicher Beteiligungsgesellschaften der Klägerin, und damit das Kennzeichen des gesamten Konzerns. Auf diesen Umstand hat die Klägerin hingewiesen, womit sie aber – entgegen der beklagten Behauptung (act. 9 Rz. 16, 25, 27, 54, 57, 67, 68, 93) – mitnichten nur aus Sicht der "Zurich Insurance Group AG" argumentierte. Die Klägerin als "Haupt"-Gesellschaft ist Inhaberin ihrer Firma "Zurich Insurance Company Ltd" und damit ohne Weiteres aktivlegitimiert.

#### **E. 2.2.2.3**

Die beklagischen Vorbringen, wonach es sich beim in der Firma der Klägerin enthaltene Wort "Zurich" um eine geographische Bezeichnung handle, die im Gemeingut stehe (act. 9 Rz. 18 ff.; act. 26 Rz. 122 ff.), verfangen nicht. Zwar gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als Gemeingut unter anderem geographische Namen, soweit sie nicht offensichtlich als blosser Phantasiebezeichnungen verwendet werden, die nichts darüber aussagen, aus welcher Ortschaft oder Gegend die Ware oder Dienstleistung stammt. Allerdings kann sich ein Unternehmenskennzeichen durch lange andauernden Gebrauch im Verkehr

- 10 - durchsetzen (BGE 92 II 274, E. 2 mit Hinweisen). Das ist vorliegend der Fall. Der Bestandteil "Zurich" stand nämlich während so langer Zeit und derart umfassend als Kenn- und Schlagwort für die Firma der Klägerin als Versicherungsgesellschaft im Gebrauch, so dass er den Charakter einer generellen verkehrüblichen Bezeichnung, soweit der Firmenname im Versicherungs- und Immobilienwesen verwendet wird, verlor. Hinzu kommt, dass es vorliegend auch nicht um den hierorts gebräuchlichen deutschen, sondern um den englischen Ortsnamen der Stadt Zürich handelt. In Bezug auf die aus einer Sachbezeichnung geformten Firmen hat das Bundesgericht den Grundsatz anerkannt, dass sich diese im Verkehr durch dauernde und umfangreiche Benützung oder durch weit verbreitete und geschickte Reklame als Kennzeichen durchsetzen und damit Schutzfähigkeit erreichen können (BGE 92 II 270, E. 2; BGE 82 II 346, E. 3a, BGE 77 II 321, E. 1 [je mit Hinweisen]). Dieser Grundsatz wurde höchstrichterlich auch für das Firmenrecht analog anwendbar erklärt (BGE 59 II 155, E. 2). Gleiches gilt für Ortsbezeichnungen (BGE 117 II 321, E. 3). Auch wenn daher das englische Wort "Zurich" – im deutschsprachigen Raum Zürich – eine reine Ortsbezeichnung gewesen sein sollte, hat sich dieses durch die Art und Weise, wie es die Klägerin in ihrem Geschäftsverkehr ständig gebrauchte und nach wie vor braucht, zur Schlagwortbenennung ihres Versicherungsunternehmens gewandelt (zum absoluten Freihaltebedürfnis siehe Erw. II.4.3. betreffend das Markenrecht). Gesamthaft besehen liegt damit eine äusserst lange dauernde, nach allen Richtungen intensive firmenmässige Ausnützung bzw. kennzeichnungsmässige Verwendung der Bezeichnung "Zurich" vor. Angesichts der Grösse und der wirtschaftlichen Bedeutung des klägerischen Unternehmens hat sich die Bezeichnung "Zurich" zum geläufigen Kennwort für die Klägerin als Versicherungsunternehmen und dessen Produkte sowie Dienstleistungen entwickelt und im Versicherungs- und Immobilienwesen äusserst starke Verkehrsgeltung – sowohl national als auch international – erlangt. Damit zielen auch die beklagischen Vorbringen, wonach es nur im Domainrecht zulässig sei, eine geographische Bezeichnung als

- 11 - alleinigen Domainnamensbestandteil zu gebrauchen (act. 26 Rz. 122 ff.), ins Lee-re.

#### **E. 2.2.2.4**

Die Beklagte trägt im Weiteren vor, dass ihre eingetragene Firma den bundesrechtlichen Weisungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister (EHRA) entspreche, womit sie berechtigt sei, diesen Namen zu führen (act. 9 Rz. 28 f.). Dieses Vorbringen ist unbehelflich. Die Beklagte ist auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hinzuweisen. Die Einhaltung der Grundsätze der Firmenbildung gemäss Art. 955 OR, wie die Täuschungsgefahr, welche von den Handelsregistern von Amtes wegen zu beachten ist, ist von der Verwechslungsgefahr zu unterscheiden. Ob sich eine neue Firma von den anderen bestehenden Firmen genügend unterscheidet, ist eine Frage des Firmenschutzes und ist vom Gericht lediglich auf Begehren eines Betroffenen hin zu prüfen (BGE 123 III

220, E. 4b). Bereits deshalb kann sich die Beklagte hinsichtlich der in Frage stehenden Verwechslungsgefahr nicht auf die Weisungen des EHRA berufen.

#### **E. 2.2.2.5**

Schliesslich wirft die Beklagte der Klägerin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vor, da der Umstand, dass die Klägerin andere Firmen geduldet habe und nun gegen die Beklagte vorgehe, "eigenmutig" anmute (act. 9 Rz. 22 und Rz. 73). Diese Beanstandung ist unbegründet. Die Beklagte ist (abermals) auf die höchst- richterliche Rechtsprechung hinzuweisen (BGE 92 II 95, E. 5; Urteile des Bundesgerichts 4C.403/2006 vom 6. Juni 2007, E. 3.3, und 4C.202/1991 vom 1. November 1991, E. 2b, publ. in SMI 1993 II S. 259), wonach die Duldung anderer ähnlicher Firmennamen keinen Hinderungsgrund darstellt, um gegen eine als verletzend empfundene Firma vorzugehen. So ist es Sache der Klägerin, ob sie die Verwendung gegenüber anderen Firmen untersagen lassen will oder nicht. Ihr Klagerecht hat sie gegenüber der Beklagten deshalb nicht eingebüsst. Im Übrigen legt die Klägerin überzeugend dar, weshalb sie gegen gewisse Firmen, welche in anderen Branchen tätig sind und mit welchen daher Überschneidungen ausgeschlossen werden können, nicht vorgegangen ist. Es kann daher ohnehin auch

- 12 - nicht gesagt werden, dass das Wort "Zurich" durch jenes Akzept seine Unterscheidungskraft verloren hätte und fortan einem Wortschatz angehören würde, der Gemeingut wäre. Da die Klägerin zudem bereits ein halbes Jahr nach Eintragung der beklagten Firma ins Handelsregister Klage gegen die Beklagte erhob, kann nicht von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten der Klägerin gesprochen werden.

#### **E. 2.3**

Aus dem Gesagten erweist sich der Bestandteil "Zurich" nicht (mehr) nur als geographische Angabe, sondern vielmehr als Namenskennzeichen. Der herausragende Bekanntheitsgrad der Klägerin im Versicherungs- und Immobilienwesen – sowohl im nationalen als auch internationalen Verhältnis – ist gerichtsnotorisch, weshalb auch kein Beweisverfahren – insbesondere die von der Klägerin beantragte Einholung eines Gutachtens – durchgeführt zu werden braucht. Mit der Verwendung des auffallenden, einprägsamen und kennzeichnungskräftigen Bestandteils "Zurich" zu Beginn der beklagten Firma wird der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbundenheit zur Klägerin erweckt. Demnach besteht eine firmenrechtlich relevante (mittelbare) Verwechslungsgefahr, mithin ein Verstoss gegen Art. 951 Abs. 2 OR. 3. Namensrechtlicher Verstoss Die Klägerin macht sodann eine Verletzung des Namensrechts geltend. Da das Firmenrecht dem Namensrecht – wie die Beklagte zurecht vorbringt (act. 26 Rz. 172) – vorgeht (ALTENPOHL, in: HONSELL/VOGT/WATTER [HRSG.], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5. Aufl., Basel 2016, Art. 956 N. 16), und ein firmenrechtlicher Verstoss vorliegt, braucht der Anspruch auf Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB nicht geprüft zu werden. 4. Markenrechtlicher Verstoss 4.1. Der Inhaber einer älteren, d.h. früher eingetragenen oder hinterlegten Marke, kann den Gebrauch eines ähnlichen Zeichens verbieten lassen, wenn dieses für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3

- 13 - Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu

gebrauchen, welches nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Er kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Gericht verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten und nach Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Gericht verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (MARBACH, SIWR Bd. III, N. 1457 ff.; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 13 N. 13 mit weiteren Hinweisen). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 13 mit weiteren Nachweisen; vgl. betreffend die Firma auch BGE 120 II 144, E. 2.b). Deshalb ist auch lediglich die Eintragung einer Firma in das Handelsregister zum verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG zu zählen, stellt diese doch einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welcher auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Zudem ist der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet (Urteile des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG140169-O vom 2. März 2015, E. 4.2.2, und HG140055-O vom 18. Dezember 2014, E. 2.2; ISLER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 53; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., Art. 13 N. 87; DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 13 N. 23). Das ausschliessliche Recht des Firmeninhabers, die Firma zu gebrauchen, greift jedoch nur, wenn das verletzen-

- 14 - de Zeichen firmenmässig gebraucht wird (BGE 131 III 572, E. 3.). Firmenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung eines Unternehmensträgers von anderen Unternehmensträgern dient (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 22). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Da die Verwechslungsgefahr – wie erwähnt – für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben ist (Erw. II.1.), kann grundsätzlich auf die vorangegangenen Erwägungen zum Firmenrecht verwiesen werden (Erw. II.2.2. und Erw. II.2.2.2.2.). Anzuführen bleibt, dass der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs abhängt, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382, E. 1). Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiahaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben. Wer sich

mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren und/oder Dienstleistungen eingepägt hat. Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382, E. 2a mit weiteren Nach- und Hinweisen).

- 15 - Die Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen ist aus der Sicht der Abnehmerschaft zu beurteilen. Entscheidend ist, ob die Waren oder Dienstleistungen in einem so engen Zusammenhang zueinander stehen, dass bei den Abnehmerkreisen der Eindruck entsteht, sie stammten aus demselben oder aus verbundenen Unternehmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5916/2015 vom 3. August 2017, E. 5.1; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 11. Dezember 2002, sic! 2003, 343, E. 4 mit weiteren Nachweisen; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7503/2006 vom 11. Mai 2007, E. 3). Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht (MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 270). 4.2. Die Beklagte tat mit der Eintragung ihrer Firma "Zurich Real Estate AG" in das Handelsregister des Kantons Zürich der Öffentlichkeit kund, dass sie fortan unter dieser Firma am Geschäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr einzustufen. Die Klägerin ist Inhaberin der früher hinterlegten Marke CH-Nr. ... ZÜRICH – die Gross- oder Kleinschreibung ist irrelevant (entgegen der Beklagten [act. 9 Rz. 65]) –, welche unbestritten für Versicherungs- und Finanzwesen in Klasse 36 der Nizza-Klassifikation registriert, und deren Verwendung ein markenmässiger Gebrauch darstellt. In Anbetracht der bereits erwähnten intensiven Ausnützung der Bezeichnung "Zurich", hat sich dieses Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt und verdient als starke Marke daher einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Nachdem die Beklagte – wie erwähnt – den identischen kennzeichnungskräftigen englischen Bestandteil "Zurich" unverändert übernimmt, und der Zusatz "Real Estate" (engl. Immobilie) als reine Sachbezeichnung nicht geeignet ist, für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma der Klägerin zu sor-

- 16 - gen (siehe Erw. II.2.2.1. und Erw. II.2.2.2.), sind daher Fehlzurechnungen der Abnehmerschaft (jeder Sprache) zu befürchten. Es bleibt zu prüfen, ob die Gefahr der Fehlzurechnung durch die Adressaten deshalb ausgeschlossen werden könnte, weil die Zeichen – wie die Beklagte geltend macht (act. 9 Rz. 40 und Rz. 70) – für verschiedenartige Leistungen beansprucht werden. Die von ihr eingetragene Marke verleihen der Klägerin ein ausschliessliches Recht für Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden (Art. 13 MSchG). Die in Frage stehende Marke ist in der Klasse 36, Versicherungswesen und Finanzwesen (Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen), der Nizza-Klassifikation eingetragen. Bereits das in der Klammerbemerkung der entsprechenden Klassifikation enthaltene Wort "Immobilienwesen" indiziert eine Gleichartigkeit der in Frage stehenden Marken. Das ist folgerichtig. Denn beim Immobilienwesen handelt es sich um eine gerichtstypische Nebendienstleistung einer Versicherungsgesellschaft mit grossen Immobilien-Portfolien, wie es auch die

Klägerin unbestritten aufweist. Eine Vielzahl der angebotenen Versicherungsprodukte und -dienstleistungen bezieht sich denn auch auf das Immobilienwesen. Die Durchschnittsverbraucher können daher auf den Gedanken kommen, dass die unter dem identischen Kennzeichen "Zurich" angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle der mit der Klägerin verbundenen Unternehmen betrieben und angeboten würden. Das Versicherungs- und Immobilienwesen stehen somit in engem Zusammenhang zueinander und sind folglich als gleichartig einzustufen. Die Dienstleistungen der Klägerin, welche gemäss Zweckformulierung im Handelsregistereintrag unter anderem Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen kann, die mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen (act. 3/3), und diejenigen der Beklagten sind folglich gleichartig. Damit ist der Zweck der Beklagten, der sich ganz auf das Immobilienwesen bezieht, von den markenschutzrechtlichen Ansprüchen der Klägerin gedeckt, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen evident ist. Entsprechend liegt eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor.

- 17 - 4.3. Die Beklagte bringt vor, dass "Zurich" bzw. "Zürich" als geographische Bezeichnung einen gemeinfreien und dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdruck darstelle, weshalb dieser Begriff nicht durch eine Gesellschaft monopolisiert werden dürfe (act. 9 Rz. 39 ff.; act. 26 Rz. 125 und Rz. 169). Dieses Vorbringen verfährt nicht. Gemäss Art. 2 lit. a MSchG kann ein Zeichen mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst, darf nur ausgegangen werden, wenn diese im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar sind, indem der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist (BGE 134 III 314, E. 2.3.3). Wie unter dem Firmenrecht erläutert, hat sich der Bestandteil "Zurich" – und nur um diesen englischen Begriff geht es vorliegend – als Namenskennzeichen im Versicherungs- und Immobilienwesen durchgesetzt (Erw. II.2.2.2.3. und Erw. II.2.3.). Ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht dabei nicht. Weshalb es sich nämlich beim englischen Wort "Zurich" um einen im wirtschaftlichen Verkehr – insbesondere im Versicherungs- und Immobilienwesen – unabdingbaren Begriff handeln soll, ist weder dargetan noch ersichtlich. Kommt hinzu, dass es sich auch nicht um den hierorts gebräuchlichen deutschen Ortsnamen der Stadt Zürich handelt. 4.4. Demnach verletzt die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma "Zurich Real Estate AG" das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marke "ZURICH" zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Dienstleistungen zu gebrauchen. Folglich liegt ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG vor.

- 18 -

## **E. 5**

Lauterkeitsrechtlicher Verstoss

### **E. 5.1**

Gemäss Art. 2 UWG ist als unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder

Geschäftsgebaren zu bezeichnen, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten, mit denen die Verwechslungsgefahr geschaffen wird (STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, SIWR Bd. V/1, 2. Aufl., S. 141; HILTI, Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, SIWR Bd. III, S. 477). Unter den Schutzbereich von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fällt auch die Firma. Wie das Firmenrecht verlangt das Wettbewerbsrecht, dass sich eine jüngere von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheidet. Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). 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, kann dem Gericht gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG unter anderem beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b). Wie erwähnt, wird auch die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht grundsätzlich nach den gleichen Grundsätzen beurteilt wie im Firmen- und Markenrecht. Es kann daher auf die vorstehenden Ausführungen zum Firmen- und Markenrecht verwiesen werden (Erw. II.2.2.1., Erw. II.2.2.2. und Erw. II.4.1.). Allerdings gilt es im Lauterkeitsrecht zu beachten, dass es – im Gegensatz zum Firmen- oder Markenrecht, wonach nur die jeweiligen Zeichen bzw. Registereinträge massge-

- 19 - bend sind (sog. kennzeicheninterne Elemente) – die gesamten Umstände zu würdigen. Von Bedeutung ist damit nicht nur das registerrechtliche Zeichen, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch sowie auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen (kennzeichenexterne Elemente; ARPAGAU, in: HILTY/ARPAGAU [HRSG.], Basler Kommentar UWG, Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 91). Entsprechend ist relevant, ob die beiden Unternehmen in derselben Region und in der gleichen Branche tätig sind und sich an dieselben Kunden richten. Die Anwendbarkeit des UWG setzt kein Wettbewerbsverhältnis (mehr) voraus (BGE 117 IV 193, E. 1; JUNG, Handkommentar UWG SHK, 2. Aufl., Bern 2016, Art. 1 N. 18). Es geht vielmehr darum, dass ein Verhalten vorliegen muss, welches marktrelevant ist und sich auf den Wettbewerb auswirkt. Weiter besteht der relevante Verkehrskreis – anders als im Firmenrecht, aber analog zum Markenrecht – nur aus den Durchschnittsabnehmern, vorliegend also aus den Klienten bzw. potentiellen Klienten (ARPAGAU, in: HILTY/ARPAGAU [HRSG.], a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 68). 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 (BGE 118 II 322, E. 1; Urteil des Bundesgerichts 6B\_298/2013 vom 16. Januar 2014, E. 1.2.2.).

## **E. 5.2**

Zunächst ist festzuhalten, dass die Beklagte mit der Registrierung und dem Gebrauch ihrer Firma Massnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG getroffen hat, welche eine

Verwechslungsgefahr hervorrufen können. Die beklag- tische Behauptung, wonach die Klägerin nicht dargetan haben soll, inwiefern die Beklagte Massnahmen getroffen habe (act. 9 Rz. 43), geht daher fehl. Wie unter den Erwägungen zum Firmen- und Markenrecht (Erw. II.2.2.1., Erw. II.2.2.2.2., Erw. II.2.3. und Erw. II.4.2.) – auf welche zu verweisen ist – fest- gehalten wurde, bleibt im Gedächtnis des Publikums der identische kennzeich- nungskräftige englische Bestandteil "Zurich" haften. Gleiches gilt für die Durch- schnittsabnehmer, also die (potentiellen) Klienten. Die weiteren Bestandteile der Firma treten demgegenüber in den Hintergrund. Im Rahmen des Lauterkeits- rechts kommt sodann entscheidend hinzu, dass die beiden Unternehmen ihren

- 20 - Sitz am gleichen Ort haben und sich hinsichtlich ihrer Branche zumindest teilwei- se überschneiden. Im Weiteren fällt ins Gewicht, dass die entsprechenden Dienst- leistungen der Parteien – wie in den Erwägungen zum Markenrecht ausgeführt, worauf zu verweisen ist (Erw. II.4.2.) – gleichartig sind. Als entsprechender Durchschnittsabnehmer (jeder Sprache) ist man daher verleitet zu vermuten, dass es sich bei der Beklagten um eine mit der Klägerin im Zusammenhang stehende Gesellschaft handelt. Damit besteht deutlich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Da die Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts kein Wettbewerbsverhältnis (mehr) voraussetzt, zielt das diesbezügliche beklagtische Argument, wonach die Klägerin zur Klage aufgrund eines fehlenden Wettbewerbsverhältnisses zur Beklagten ge- mäss Art. 9 UWG nicht berechtigt sei (act. 9 Rz. 42), ins Leere. Ohnehin stehen die Parteien – wie erwähnt – im Wettbewerb (vgl. Erw. II.2.2.2.3. und Erw. II.4.2.), womit die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der vorliegend in Frage ste- henden Firmen denn auch strenger sind. Betreffend das beklagtische Vorbringen, wonach "Zurich" bzw. "Zürich" als geo- graphische Bezeichnung einen gemeinfreien und dem Sprachgebrauch unent- behrlichen Ausdruck darstelle, weshalb dieser Begriff nicht durch eine Gesell- schaft monopolisiert werden dürfe (act. 9 Rz. 39 ff.; act. 26 Rz. 125 und Rz. 169), ist auf die gemachten Ausführungen zum Firmen- und Markenrecht zu verweisen (Erw. II.2.2.2.3. und Erw. II.4.3.).

#### **E. 5.4**

Demnach hat die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma "Zurich Real Estate AG" Massnahmen getroffen, die geeignet sind, Ver- wechslungen zur Klägerin herbeizuführen. Folglich liegt ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor.

#### **E. 6**

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

##### **E. 6.1**

Nach dem Gesagten liegt in der Verwendung der Bezeichnung "Zurich" zu Beginn der Firma "Zurich Real Estate AG" eine Verwechslungsgefahr und da- mit ein Verstoss sowohl gegen das Firmen-, Marken- als auch das Lauterkeits-

- 21 - recht vor. Gestützt darauf stellt die Klägerin entsprechende Unterlassungs- bzw. Beseitigungsbegehren (vgl. klägerisches Rechtsbegehren). Derartige Unterlas- sungs- und Beseitigungsbegehren setzen sowohl nach Firmen-, Marken- als auch nach Lauterkeitsrecht ein hinreichendes schutzwürdiges Interesse voraus. Ein solches besteht, wenn das Verhalten der Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 124 III 72, E. 2a; BGE 116 II 357, E. 2a; BGE 93 II 40, E. 1 f.). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann der Umstand sein, dass analoge Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben

(Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wirkung gezeigt hat oder zwecklos wäre (BGE 124 III 72, E. 2a; BGE 90 II 51, E. 9). Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn die Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (statt vieler BGE 128 III 96, E. 2e). Die Beklagte wurde mehrmals von der Klägerin angeschrieben, was unbestritten ist (act. 1 Rz. 62; act. 9 Rz. 115). Was den Inhalt der Korrespondenz betrifft, so geht aus den Schreiben vom 18. Mai 2016, 2. Juni 2016 und 15. Juni 2016, welche der Beklagten unbestritten zugingen, ohne Weiteres die von der Klägerin verlangte Firmenänderung der Beklagten hervor (act. 3/34-36). Dennoch hat die Beklagte hierauf unbestritten nicht reagiert. In Anbetracht dessen, und da die Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist daher davon auszugehen, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen und damit die Rechte der Klägerin beeinträchtigen wird. Folglich ist von einer Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des Unterlassungs- und Beseitigungsbegehrens auszugehen.

## **E. 6.2**

Die Beklagte bringt hinsichtlich der firmenrechtlichen Klage nach Art. 956 Abs. 2 OR vor, dass eine solche voraussetze, dass bereits der Gebrauch der Firma als solcher unbefugt sei. Es sei daher zunächst die Frage zu prüfen, ob überhaupt ein vom Gesetz vorausgesetzter unbefugter Gebrauch einer Firma vorliege. Da die Klägerin gar nicht erst befugt sei, die geographische Bezeichnung "Zurich" aus dem allgemein sprachlichen Gemeingut zu führen, könne gar kein

- 22 - unbefugter Gebrauch vorliegen. Damit erübrige es sich denn auch, die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen (act. 9 Rz. 10 ff.). Da sich der Bestandteil "Zurich" aber – wie gesehen (Erw. II.2.2.2.3.) – im Verkehr durchgesetzt hat, und diesbezüglich auch kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Erw. II.4.3.), verfangen die diesbezüglichen beklagten Vorbringen nicht. Weitere Argumente bringt die Beklagte nicht vor. Ein unbefugter Gebrauch durch die Beklagte sowie die Beeinträchtigung der rechtlich geschützten Interessen der Klägerin sind demnach gegeben.

## **E. 6.3**

Im Übrigen lässt sich mit den klägerischen Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren der geschaffene und fortdauernde Störungszustand – in verhältnismässiger Weise – beheben. Sodann liegen auch keinerlei Anhaltspunkte eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens vor.

## **E. 6.4**

Schliesslich hat das gestellte Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren nach den allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise zu umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau zu definieren. Dem ist die Klägerin ohne Weiteres nachgekommen. Die Beklagte hat diesbezüglich denn auch zurecht keine Beanstandungen vorgebracht.

## **E. 7**

Ergebnis

### **E. 7.1**

Die Klägerin beantragt, es sei die Beklagte zu verpflichten, innert zwanzig Tagen ab "Rechtskraft des Urteils" den Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang ihrer Firma im Handelsregister des Kantons Zürich löschen zu lassen (vgl. klägerisches Rechtsbegehren). Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie beantragt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Dispositionsmaxime verbietet dem urteilenden Gericht allerdings nicht, den eigentlichen Sinn des Rechtsbegehrens durch Auslegung zu ermitteln und dessen Zulässigkeit danach und nicht nach dem unzutreffenden Wortlaut zu beurteilen (vgl. dazu SUTTER-SOMM/SEILER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl.,

- 23 - Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 58 Rz. 10; Urteil des Bundesgerichts 5A\_621/2012 vom 20. März 2013, E. 4; auch BGE 140 III 159, E. 4.4). Die Frage, wann das vorliegende Urteil rechtskräftig wird, ist umstritten. In der Praxis steht denn in der Regel im Vordergrund, ob ein Entscheid sofort vollstreckt werden kann oder nicht. Es kann aber – wie das Begehren der Klägerin zeigt – auch die formelle Rechtskraft von Interesse sein. Das Bundesgericht hat sich in Bezug auf die Berufung nach ZPO auf den Standpunkt gestellt, dass die formelle Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils nicht schon mit der Ausfällung bzw. Zustellung des erstinstanzlichen Entscheids eintrete (BGE 139 III 486, E. 3 mit weiteren Hinweisen). In einem jüngeren Entscheid hat das Bundesgericht aber festgehalten, Urteile des Handelsgerichts würden – sofern es sich um Leistungsurteile handle – mit ihrer Ausfällung in Rechtskraft erwachsen. Freilich könne das Bundesgericht die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit eines kantonalen Leistungsurteils auf Gesuch hin aufschieben. Solange dies nicht geschehen sei, bleibe das kantonale Urteil rechtskräftig und vollstreckbar (BGE 142 III 738, E. 5.5.4). Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass ein Antrag mit fristauslösender Wirkung ab Rechtskraft des Entscheids zu Abgrenzungsproblemen führen kann. Die Klägerin hat mit ihrem Rechtsbegehren wohl auch nicht die Rechtskraft, sondern den unbenutzten Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. die Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde gemeint. Jedenfalls lässt sich auch nichts Anderes ihrer Rechtsschriften entnehmen.

## **E. 7.2**

In Gutheissung der Klage ist die Beklagte daher antragsgemäss – gestützt auf Art. 956 Abs. 2 OR, Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e MSchG i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG sowie Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG – zu verpflichten, ihre Firma "Zurich Real Estate AG" (CHE-165.853.020) in der Weise abzuändern, dass der Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang der Firma entfernt wird. Demzufolge ist die Beklagte zu verpflichten, innerhalb von 20 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde den Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang der Firma der Beklagten durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen. Im Weiteren ist der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Zurich Real Estate" als Firma zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen, in der Werbung, in Drucksa-

- 24 - chen, im Internet als Bestandteil eines Domainnamens oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu gebrauchen.

## **E. 8**

## Vollstreckungsmassnahmen

### E. 8.1

Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse (als Variante der Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 236 N. 25). Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung des Urteils sowohl die Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB als auch eine Ordnungsbusse. Im Weiteren ersucht sie um Anordnung weiterer Massnahmen zur Sicherstellung der Umsetzung des Entscheids, sofern sich aufgrund des Verhaltens der Beklagten im Prozess ergeben sollte, dass sich diese wahrscheinlich über die gerichtlichen Anordnungen hinwegsetzen würde (act. 1 Rz. 64).

### E. 8.2

Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an natürliche Personen richten. Dies folgt aus dem Grundsatz "societas delinquere non potest". Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Bestrafung setzt aber voraus, dass die Organe von der Androhung Kenntnis erlangt haben (ZINSLI, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 343 N. 15). Es drängt sich vorliegend auf, die gerichtlichen Anordnungen mit einer an die Organe selbst gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden, um den gerichtlichen Anordnungen Nachdruck zu verleihen.

- 25 -

### E. 8.3

Die Strafandrohungen nach Art. 292 StGB können mit der Androhung einer Ordnungsbusse (auch Tagesbusse) verbunden werden (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 15 mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundespatentgerichts i.S. A. AG gegen B. AG vom 21. März 2013, S2013\_001 [im Internet publiziert]; Urteil des Bundesgerichts 4A\_160/2013 vom 21. August 2013 [das Bundesgericht hat zu den im Entscheid aufgeführten Strafandrohungen aber nicht explizit Stellung bezogen]). Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei (auch) die Ordnungsbusse 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 (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KEL-LERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, Art. 343 N. 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. 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 letztere Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der obsiegenden Partei (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kommentar, a.a.O., Art. 343 N. 49). Vorliegend drängt sich auch die an die Gesellschaft selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. In Anbetracht der bestehenden Wiederholungsgefahr würde die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, welche sich nur an die Organe der Beklagten richtet, zu kurz greifen. Auf eine Bezifferung der allenfalls auszufällenden Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten.

#### **E. 8.4**

Für weitergehende Zwangsmittel besteht einstweilen aber kein Raum. Auch die Klägerin legt nicht dar, weshalb die Strafandrohung nach Art. 292 StGB

- 26 - sowie die Ordnungsbusse nicht ausreichend sein sollten. Allein aus der Bestreitung der Beklagten der Verwechslungsgefahr ergibt sich dies nicht. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass sich die Beklagte dem vorliegenden Urteil – insbesondere auch unter dem Druck der Strafandrohung nach Art. 292 StGB und den drohenden hohen Ordnungsbussen – unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsregister ändern bzw. dem Verbot nachkommen wird.

#### **E. 9**

Kosten- und Entschädigungsfolgen

##### **E. 9.1**

Ausgangsgemäss ist die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

##### **E. 9.2**

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG).

##### **E. 9.2.1**

Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 250'000.–, die Beklagte auf CHF 50'000.– (act. 1 Rz. 7; act. 9 Rz. 50 f.). Vorliegend ist mit den Parteien von einer vermögensrechtlichen Streitigkeit auszugehen, da mit der Klage letztlich ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird (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). Diesfalls hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen (RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 6; DIGGELMANN, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [HRSG.], ZPO Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St.Gallen 2016, Art. 91 N. 22 f.; STEIN-WIGGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 25; vgl. auch Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich LB140070-O vom 21. Januar 2015,

E. 4.). Divergiert das Interesse der Klagpartei von jenem der beklagten Partei, so ist auf den höheren Wert abzustellen. Dabei hat das Gericht eine Prüfung der Interessen

- 27 - der jeweiligen Parteien vorzunehmen (STEIN-WIGGER, in: SUTTER-SOMM/HASEN- BÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 26; DIGGELMANN, in: BRUN- NER/GASSER/SCHWANDER [HRSG.], a.a.O., Art. 91 N. 22 f.). Vorliegend betrifft die Streitsache die Firmenbezeichnung einer der schweizweit grössten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, die sowohl national als auch international einen sehr hohen Bekanntheitsgrad aufweist. Wie erwähnt, liegt eine nach allen Richtungen intensive firmen-, marken- und wettbewerbsmässige Ausnutzung der Bezeichnung "Zurich" vor. Berechtigterweise misst die Klägerin dieser Streitigkeit eine hohe Bedeutung bei. In Anbetracht dessen dürfte sich das Streitinteresse der Klägerin mindestens in der Höhe des von ihr angegebenen Streitwerts bewegen. Weshalb im von den Parteien zitierten Verfahren Geschäfts-Nr. HG080126 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich der Streitwert auf CHF 100'000.– festgesetzt wurde, ist nicht ersichtlich. Die kurzen Erwägungen lassen aber darauf hindeuten, dass sich die damaligen Parteien über den Streitwert geeinigt haben bzw. dieser unbestritten blieb. Es lässt sich daher aus diesem vor acht Jahren geführten Verfahren, in welchem es um eine negative Feststellungsklage ging, wobei das Lauterkeitsrecht nicht Gegenstand war, nur wenig hinsichtlich des Streitwerts des vorliegenden Verfahrens ableiten. Ohnehin bemisst sich das Streitinteresse bei nicht in Geldsummen ausgedrückten Rechtsbegehren je nach den Umständen im Einzelfall. Dabei sind mehrere Faktoren – wie etwa die Bedeutung des Streitgegenstands und die Stellung der Parteien – ausschlaggebend, und diese führen dazu, den Streitwert auf die für das vorliegende Verfahren als realistisch zu bezeichnende Höhe von CHF 250'000.– festzulegen.

### **E. 9.2.2**

Die Festlegung der Gerichtskosten erfolgt gestützt auf die Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG). Ausgehend vom Streitwert sind auch der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls zu gewichten (§ 4 Abs. 1 und 2 GebV OG). Angesichts des Umfangs der Akten, der gerichtlichen Verfügungen, vorab auch der Durchführung einer Vergleichsverhandlung mit entsprechender Vorbereitung (Prot. S. 7) und schliesslich der Komplexität der Rechtsfragen und der Anzahl der (beurteilten) Prozessthe-

- 28 - men rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr auf CHF 20'000.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind – soweit möglich – aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), und der Klägerin ist das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Im nicht gedeckten Betrag sind die Kosten von der Beklagten einzufordern.

### **E. 9.3**

Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 17'650.–. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der

Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung durchgeführt und eine zweite Rechtsschrift verfasst wurde. Dies führt in Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV – auch unter Berücksichtigung der Komplexität der Rechtsfragen – zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 25'000.–, welche die Beklagte der Klägerin zu bezahlen hat. Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Beklagte wird – unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verpflichtet, ihre Firma "Zurich Real Estate AG" in der Weise abzuändern, dass der Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang der Firma entfernt wird. Demzufolge wird die Beklagte – unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall so-

- 29 - wie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verpflichtet, innert zwanzig Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde den Bestandteil "Zurich" aus dem Wortanfang ihrer Firma im Handelsregister des Kantons Zürich zu löschen. 2. Im Weiteren wird der Beklagten – unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verboten, die Bezeichnung "Zurich Real Estate" als Firma, zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen, in der Werbung, in Drucksachen, im Internet, als Bestandteil eines Domainnamens oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu gebrauchen. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 20'000.–. 4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und – soweit möglich – aus dem Kostenvorschuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. Im nicht durch den Kostenvorschuss gedeckten Betrag sind die Kosten bei der Beklagten einzufordern. 5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 25'000.– zu bezahlen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern. 7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und Art. 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 250'000.–.

- 30 - Zürich, 21. Januar 2019 Handelsgericht des Kantons Zürich Vorsitzender:  
Gerichtsschreiber: Dr. George Daetwyler Roman Kariya

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