

# ZH\_HANDELSGERICHT HG160238 vom 19. Juni 2019

Zh Handelsgericht, 2019-06-19, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG160238](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG160238)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG160238 du 19 juin 2019

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG160238 del 19 giugno 2019

## Erwägungen

### E. 1

Formelles

#### E. 1.1

Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich blieben vorliegend zu Recht unbestritten.

#### E. 1.2

Bestimmtheit der Rechtsbegehren Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen Unterlassungsklagen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, die Beklagte habe eine ihr untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (BGE 84 II 450 E. 6; BGE 131 III 70 E. 3.3; BGE 142 III 587 E. 5.3; zuletzt: Urteil BGer 4A\_281/2018 vom 12. September 2018 E. 3.1.1). Die zu verbotenden Handlungen müssen deshalb in den Rechtsbegehren präzise umschrieben werden, um dem Unterlassungsurteil zugrunde gelegt werden zu können (Urteil BGer 4A\_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.1 m.w.H.). Das Bundesgericht bewertete in der Vergangenheit Formulierungen in Rechtsbegehren wie "herabsetzen" oder "ausdrücklich oder sinngemäss negativ bewerten" ohne nähere Präzisierung des zu verbotenden Verhaltens als im Lichte des Bestimmtheitsgebots ungenügend (vorgenanntes Urteil E. 2.2). Dieser Rechtsprechung folgt auch das hiesige Gericht (zuletzt: Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich HE180175-O vom 19. April 2018 E. 13) und, soweit ersichtlich, die übrigen kantonalen Gerichte (zuletzt z.B. im Marken- und Lauterkeitsrechts: Urteil des Obergerichts des Kantons Zug Z2 2016 40 vom 21. März 2018 E. 4.3 f. = sic! 2018, S. 558 ff.). Genau gleich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die Klägerin will mit ihrer Unterlassungsklage der Beklagten nicht nur eine genau umschriebene Firmenbe-

- 5 - zeichnung verbieten, sondern "jede andere Firma, welche die Wortkombination 'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält". Eine ähnliche Formulierung wählt sie bei den zu verbotenden Domains. Ausserdem sei der Beklagten unabhängig ihres Handelsregistereintrags zu verbieten, "in der Schweiz die Wortkombination 'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz zur Kennzeichnung und Individualisierung ihres Betriebs" zu verwenden. Die in den Rechtsbegehren gewählten Formulierungen sind auslegungs- und konkretisierungsbedürftig (Was heisst "unterscheidungskräftig"? Wann ist von deutlicher Unterscheidungskraft

auszugehen? etc.). Sie können im Falle der Gut- heissung einem Urteil nicht zugrunde gelegt werden, würden doch sowohl die Be- klagte als auch die Vollstreckungsbehörden im Ungewissen darüber gelassen, was genau untersagt wäre. Dies ist nach der eingangs beschriebenen Praxis un- zulässig. Es kann im Übrigen nicht Aufgabe des Gerichts sein, die Formulierung anhand der Klagebegründung auf ein zulässiges Mass einzugrenzen (Urteil BGer 4A\_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.2). Nennt die Klägerin in ihren Rechtsbegehren aber konkret zu verbotene Firmen- und Domainnamen, ist dies nicht zu beanstanden und kann eine materielle Prüfung vorgenommen werden. Zusammenfassend ist – positiv formuliert – auf die Klage nur bezüglich der ange- klagten Verbote der Firmen "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" sowie der Domains "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" einzutreten. Ansonsten führt die mangelnde Be- stimmtheit der Rechtsbegehren zu einem Nichteintreten.

## **E. 2**

Ansprüche der Klägerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht

### **E. 2.1**

Streitpunkte Die Klägerin bringt vor, dass sowohl die frühere, vorsorglich verbotene Firma der Beklagten als auch die aktuelle Firma der Beklagten die Firma der Klägerin voll- ständig übernehme (act. 1 N 33; Klägerin: Top Care GmbH; Beklagte: TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH [vormals Top Care Schweiz GmbH]). Dies gelte sinngemäss auch für die von der Beklagten verwendeten Domainna- men. Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt seien identisch, zumal weder dem Zu- - 6 - satz "Schweiz" noch dem Zusatz "Textil- und Lederschutz" eine gehörige Unter- scheidungskraft zukomme (act. 1 N 34; act. 32 N 51). Vor dem Hintergrund des Firmen- und Lauterkeitsrechts sei die bestehende Verwechslungsgefahr mit ei- nem Verbot zu bannen. Die Beklagte macht geltend, sie habe am Firmenkern "Top Care" einen wertvollen Besitzstand erworben und die klägerischen Ansprüche seien verwirkt (act. 12 N 15 S. 13 f.). Des Weiteren ergebe der neue Firmenkern "TOP CARE Textil- und Lederschutz" ein komplett anderes Schriftbild und einen komplett anderen Ge- samteindruck. Gerade Ersteres sei durch die Verwendung von Grossbuchstaben abgeändert. Die Bezeichnung "Textil- und Lederschutz" habe die gleiche Präge- kraft und dominiere aufgrund ihrer Länge den Firmenkern (act. 12 N 22). Das Publikum könne die beiden Firmen sehr wohl unterscheiden (act. 12 N 23).

### **E. 2.2**

Rechtliches Unbestrittenermassen (z.B. act. 1 N 28; act. 12 N 20) wurde die Firma der Kläge- rin vor derjenigen der Beklagten im Handelsregister eingetragen. Gestützt auf Art 951 OR i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR hat die Klägerin somit Anspruch darauf, dass sich die Firma der Beklagten deutlich von ihren eigenen unterscheidet (vgl. CHK-OERTLI, Art. 956 OR N 5a). Wer sich indes mit seiner Firma dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seiner Firma nicht mit entsprechenden Werbeanstrengungen erhöhte Verkehrsgeltung verschafft hat. Starke Firmen sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Schutz. Schwa- che Firmen sollen demgegenüber den verbleibenden Raum für die Firmenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen (BGE 122 III 369 E. 1). Analoges gilt aufgrund des einheitlichen Begriffs der Verwechslungsgefahr im

Lauterkeitsrecht (statt vieler: BGE 128 III 401 E. 5). Einfache Zeichen, Grundformen und Grundfarben dürfen mit anderen Worten grundsätzlich nicht von einem einzelnen Mitbewerber monopolisiert werden, sondern müssen jedem frei zur Verfügung stehen. Sie sind deshalb für gewöhnlich vom lauterkeitsrechtlichen Schutz von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ausgeschlossen (statt vieler: SHK-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 16; grundlegend auch: BGE 139 III 176 E. 5.1).

- 7 - Massgeblich ist hier die Gebrauchspriorität, die ebenfalls unbestrittenermassen der Klägerin zukommt. Unter Umständen hat ein untätiges Zuwarten des Berechtigten die Verwirkung der firmenrechtlichen Ansprüche zur Folge (zum Ganzen m.w.H.: CHK-OERTLI, Art. 951 OR N 7).

### E. 2.3

Würdigung Ohne Abänderung übernimmt die Klägerin in ihrer Firma zwei Worte des englischen Sprachgebrauchs, nämlich "top" und "care". Dies ist weder originell noch einprägsam, wird doch lediglich der Gesellschaftszweck der Klägerin als Textilpflegeunternehmen anpreisend umschrieben. Dies haben das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht in mehreren (markenrechtlichen) Entscheiden u.a. bezüglich "top set" (BGE 97 I 81 E. 2), "SECURITOP" (BGE 127 III 160 E. 2/d/aa) und "toppharm"(Urteil BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.2) schon so festgehalten. Selbst im Schweizerdeutschen ist die Bezeichnung "top" als Qualitätsangabe weit verbreitet. Folglich bedient sich die Firma der Klägerin mit der blossen Aufnahme zweier englischer Begriffe beim Gemeingut; sie ist kennzeichnungsschwach. Eine erhöhte Verkehrsgeltung, die eine andere Beurteilung nach sich gezogen hätte, wurde durch die Klägerin nicht substantiiert behauptet (vgl. act. 1 N 9, N 41). Es fehlt ebenfalls an offerierten Beweismitteln für eine lange Aufbauarbeit der klägerischen Firma. Die geringe Kennzeichnungskraft von "Top care" hat zur Folge, dass sich die beklagte Firma nur sehr geringfügig zu unterscheiden hat (vgl. Urteil BGer 4A\_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.4). Dies tut sie allerdings nicht. Offensichtlich sind die Bestandteile "Top care" und "TOP CARE" identisch. Die Verwendung von Grossbuchstaben vermag daran nichts zu ändern und hinterlässt beim Durchschnittsadressaten keinen anderen Eindruck. Auch die Aufnahme einer reinen Ortsbezeichnung "Schweiz" sorgt nicht für eine hinreichend deutliche Abhebung von der klägerischen Firma (so bereits: BGE 88 II 293 E. 3 oder neuerdings: Urteil BGer 4A\_663/2015 vom 14. März

- 8 - 2017 E. 5.2). Gleiches gilt hinsichtlich des Zusatzes "Textil- und Lederschutz" (respektive "Fleckenschutz" im Domainname), der zusätzlich zu "top care" bloss auf den Gesellschaftszweck der Beklagten hinweist. Er erweist sich als zu schwach, um die beklagte Firma hinreichend zu individualisieren (vgl. BSK OR II-ALTENPOHL, Art. 951 OR N 9 m.w.H.). Dies gilt gerade auch deshalb, da die Parteien unbestrittenermassen im Wettbewerb zueinander stehen und somit strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts: z.B. Urteil BGer 4A\_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1). Überhaupt ist evident, dass sich die Firmen der Beklagten bewusst an diejenige der Klägerin anlehnen. Insgesamt ist die Verwechselbarkeit daher zu bejahen. Umgekehrt ist eine Verwirkung der klägerischen Ansprüche zu verneinen. Die Beklagte beschränkte ihre geschäftlichen Aktivitäten in der Vergangenheit einzig auf die Zentralschweiz (act. 12 N 15). Entgegen ihrer Auffassung hat sie keinen Anspruch darauf, ihre "nicht mehr zutreffende geografische Bezeichnung" (act. 36 N 38) anzupassen und ihre Firma fortan schweizweit zu verwenden (in diesem Sinne

z.B.: BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Diss., Basel 2001, S. 107, 111 f.; CHK-OERTLI, Art. 951 OR N 7a, 9). Durch eine bloss lokale Tätigkeit wird kein eigener, schutzwürdiger Besitzstand in der Schweiz aufgebaut. Diese Überlegungen lagen ebenfalls dem Modesa/Modissa-Urteil des hiesigen Gerichts (Urteil HG040185-O vom 5. Mai 2006 E. III.2 sowie dem diesbezüglichen Bundesgerichtsurteil (Urteil BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006) zugrunde. Bereits 1959 hat das Bundesgericht in allgemein gültiger Form im Übrigen festgehalten: BGE 85 II 323 E. 5 "Nach Treu und Glauben hat in erster Linie jener Geschäftsinhaber, der durch Änderung oder Ausdehnung seiner geschäftlichen Tätigkeit den Wettbewerb herbeiführt oder verschärft und damit den Grund zur Unverträglichkeit der beiden Firmen setzt, für Abhilfe zu sorgen." Überhaupt behauptet die Beklagte ihren schutzwürdigen Besitzstand nur pauschal und mit ungenügendem Verweis auf Beilagen (vgl. Urteil 4A\_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5). So führt sie beispielweise in der Rechtschrift selbst nur aus, dass sie "mit der Verwendung des Firmenkerns 'Top Care' einen Jahresum-

- 9 - satz von circa CHF 400'000.- erzielt habe" (act. 12 N 15 S. 14). Eine Verwirkung der Ansprüche der Klägerin kann folglich nicht angenommen werden. Diese ging umgehend gegen die Ausdehnung der beklagten Geschäftstätigkeit vor (dazu: act. 32 N 41).

#### **E. 2.4**

Fazit Zusammenfassend erweisen sich die Firmen der Beklagten "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" als mit der klägerischen Firma "Top Care GmbH" verwechselbar. Gleiches gilt hinsichtlich der ähnlich lautenden Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch". Die Unterlassungsklage ist gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann.

#### **E. 3**

Kosten- und Entschädigungsfolgen Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Vorliegend bezifferten die Parteien den Streitwert zutreffend auf CHF 100'000.- (act. 1 N 5; act. 12 N 4), woraus eine ordentliche Gerichtsgebühr von CHF 8'750.- resultiert. Die Kosten sind nach Obsiegen und Unterliegen zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin obsiegte im Rahmen der prosequierten Begehren vollumfänglich, unterlag aber im darüber hinaus gehenden Umfang. Das Obsiegen und Unterliegen (Nichteintreten) hält sich im vorliegenden Verfahren etwa die Waage, verlangte die Klägerin doch weit mehr als nur das Verbot bestimmter Zeichen. Dies rechtfertigt es, die Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteientschädigungen wettzuschlagen. Darüber hinaus hat die Beklagte, da in diesem Umfang unterliegend, die Kosten des Massnahmeverfahrens zu tragen, wofür sie der Klägerin auch eine Parteientschädigung schuldet. Diese ist unter Hinweis auf die Begründung des Massnahmerichters auf CHF 4'000.- festzusetzen (act. 3/1 E. 6.1).

- 10 - Das Handelsgericht erkennt und beschliesst:

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