

ZH_HANDELSGERICHT HG170043 vom 20. Dezember 2017

Zh Handelsgericht, 2017-12-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG170043

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG170043 du 20 décembre 2017

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG170043 del 20 dicembre 2017

Erwägungen

E. 1

Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben und unbestritten (Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. a, lit. c und lit. d ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG-ZH).

E. 2

Ausgangslage Die Klägerin wurde am tt.mm.2013 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen (act. 3/1). Bereits seit tt.mm.2008 hatte eine gleichnamige Gesellschaft existiert (act. 3/6), welche in der Folge jedoch in "C._____ ag" umfirmiert wurde und am tt.mm.2014 den Sitz nach ... verlegte. Am tt.mm.2016 hinterlegte die Klägerin die Wortmarke "A'._____" im Schweizerischen Markenregister (für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36, 41 und 45; swissreg-Nr. ...; act. 3/8). Die Beklagte existiert unter ihrer aktuellen Firma und Rechtsform seit dem tt.mm.2015 (act. 3/2); sie entstand zufolge Umwandlung aus der am tt.mm.2014 gegründeten Kollektivgesellschaft "B'._____ & D._____", nachdem Rechtsanwalt D._____ die Gesellschaft verlassen hatte (act. 3/2).

- 6 - Am tt.mm.2015 hinterlegte die Beklagte die folgende Wort-Bild-Marke (für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 45; swissreg-Nr. ...; act. 11/16): ... [Bild mit B._____ Zeichen] Bereits per tt.mm.2008 war eine ähnliche Wort-Bildmarke – allerdings mit doppeltem ... [Anfangsbuchstabe der Rechtsanwälte B'._____ und D._____] – von der damaligen Kollektivgesellschaft "B'._____ & D._____" eingetragen worden (swissreg-Nr. ...; act. 11/17). Aus den handelsregisterlichen Firmenzwecken sowie aus dem Internetauftritt bei der Parteien erhellt, dass sie im Wesentlichen ähnliche Rechtsanwaltsdienstleistungen anbieten (act. 1 N 10; act. 9 N 12).

E. 3

Analyse

E. 3.1

Vorbemerkung Die Klägerin stützt ihre Klage auf Firmenrecht, Markenrecht sowie auf Lauterkeitsrecht. In all diesen Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr von zentraler Bedeutung. Er ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht – wozu auch das lauterkeitsrechtliche Kennzeichenrecht zu zählen ist – einheitlich zu umschreiben (grundlegend u.a.: Urteil des BGer 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 S. 403; unlängst: Urteil des BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2, publ. in: sic! 2016 S. 16 ff.; Urteil des BGer 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 BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4 mit Hinweisen, publ. in: sic! 2005 S. 221 ff.). Ebenfalls im gesamten Kennzeichenrecht – unter Einschluss des diesbezüglichen Lauterkeitsrechts – gilt gemäss bundesgerichtlicher Praxis, dass das tatsächliche Auftreten von Verwechslungen einerseits zwar ein Indiz für eine Verwechslungs- gefahr sein kann; andererseits reichen aber einige festgestellte Verwechslungen

- 7 - nicht aus, um die rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu belegen, zumal nicht jegliche entfernte Verwechslungsmöglichkeit ausgeschlossen werden soll, sondern nur Verwechslungen, denen der durchschnittliche Adressat mit einer ge- wissen Wahrscheinlichkeit unterliegt. Ob dies der Fall ist, stellt eine Rechtsfrage dar. Mit anderen Worten kann eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr unter Umständen auch dann ausgeschlossen werden, wenn Verwechslungen tatsäch- lich vorkommen oder drohen (zum Ganzen: BGE 126 III 315 E. 4b S. 317 betref- fend Markenrecht; BGE 122 III 369 E. 2c S. 373 betreffend Firmenrecht; BSK- ARPAGAU, N 122 f. zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG betreffend UWG).

E. 3.2

Firmenrecht

E. 3.2.1

Priorität Art. 951 OR statuiert den Grundsatz der Ausschliesslichkeit der Firma: "Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genos- senschaften deutlich unterscheiden." Die deutliche Unterscheidbarkeit bezweckt die Verhinderung von Verwechslungen (Urteil des Bundesgerichts vom 28. November 2006 4C.310/2006 E. 2.1 Satz 1), d.h. also von potenziellen Täü- schungen, wie sie auch Art. 944 Abs. 1 OR verbietet: "Jede Firma darf, neben dem von Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täü- schungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft [Her- vorhebung hinzugefügt]." Betreffend Handelsgesellschaften und Genossenschaf- ten sieht Art. 950 Abs. 1 OR zusätzlich vor, dass die Rechtsform in der Firma an- zugeben ist. Namentlich bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr kann der Inhaber der älte- ren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen, und zwar nach Massgabe von Art. 956 Abs. 2 OR: "Wer durch den unbefugten Gebrauch

- 8 - einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weitem Führung der Firma [...] klagen." Die klägerische Firma ist vorliegend zeitlich prioritär. Sie wurde am tt.mm.2013 im Handelsregister eingetragen (act. 3/1). Dass bereits früher einmal eine gleichna- mige Firma bestanden hat, ist aus firmenrechtlicher Sicht irrelevant. Die Firma der Beklagten besteht in ihrer aktuellen Fassung erst seit dem tt.mm.2015 (act. 3/2). Gegenstand des Vergleichs bilden die Firmen, wie sie im Handelsregister einge- tragen sind. Die hier streitige Ähnlichkeit der Familiennamen wird im Folgenden unter dem Gesichtspunkt der firmenrechtlich relevanten Verwechselbarkeit näher untersucht. Hierbei gelten im Wesentlichen die Grundsätze des Markenrechts (PETER WID- MER, 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 Verwechselbarkeit ergibt (vgl. auch BSK-STÄDELI / BRAUCHBAR BIRKÄUSER, N 13 zu Art. 3 MSchG).

E. 3.2.2

Zeichenähnlichkeit Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten die folgenden allgemeinen firmenrechtlichen Grundsätze (zuletzt: Urteil 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 4.2 mit Hinweisen): Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; 118 II 322 E. 1 S. 323; 92 II 95 E. 2 S. 97). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen 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 geografischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580; 118 II 322 E. 1 S. 324; 97 II

- 9 - 234 E. 1 S. 235; Urteil des BGer 4A_717/2011 vom 28. März 2012 E. 2.1; Urteil des BGer 4A_669/2011 vom 5. März 2012 E. 2.2). Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamen Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergelassen werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung. Dies trifft insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachzeichnungen (BGE 131 III 572 E. 3 S. 576; 127 III 160 E. 2b/cc S. 168; 122 III 369 E. 1 S. 371). Aus firmenrechtlicher Sicht stellt ein Begriff eine reine Sachbezeichnung dar, wenn er die Tätigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt als solches umschreibt. Insofern wird die Verwechslungsgefahr unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob Fantasie-, Sach- oder Personenbezeichnungen zur Diskussion stehen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 371; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11. Aufl., Bern 2012, S. 205, § 7 N 136). Auch wenn es, wie vorstehend erwähnt, auf den Gesamteindruck ankommt, erweist sich die Ähnlichkeit der charakteristischen Bestandteile einer Firma als ausschlaggebend. Auf die sog. schwachen Firmenbestandteile wie die Angabe der Rechtsform (AG) sowie die tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung "Rechtsanwälte" kommt es grundsätzlich nicht an (OFK-DAVID, 3. Aufl. 2016, N 10 zu Art. 956 OR; zu allfälligen Ausnahmen weiter unten). Zu vergleichen sind daher primär die Familiennamen "A'." und "B'.". Der Familienname "A'." unterscheidet sich von "B'." nur durch einen einzigen Buchstaben. Eine Zeichenähnlichkeit ist deshalb zu bejahen.

- 10 -

E. 3.2.3

Verwechslungsgefahr 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 verbunden (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359; 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; 118 II 322 E. 1 S. 324; je mit Hinweisen). Da beide Firmen entsprechend ihrem statutarischen Zweck Rechtsdienstleistungen anbieten und ihren Sitz in der Stadt Zürich haben, gelten – entsprechend dem vorstehend Ausgeführten – grundsätzlich höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit. Von zentraler Bedeutung ist im vorliegenden Fall aber, dass insbesondere keine Fantasiebezeichnungen zur Diskussion stehen, bezüglich derer naturgemäss ein sehr grosser Gestaltungsspielraum besteht, sondern Familiennamen, die man sich naturgemäss nicht aussuchen kann (von hier nicht interessierenden Sonderfällen abgesehen) und als solche namensrechtlich – als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts – umfassend geschützt sind (Art. 29 ZGB): Jeder natürlichen Person steht nämlich (unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs) grundsätzlich das Recht zu, unter ihrem Familiennamen Handel zu treiben und ihren Familiennamen als Firma zu verwenden (BGE 70 II 182 E. 4a S. 183 f. unter Hinweis auf BGE 37 II 276). Zudem ist der Konnex der vorliegend streitigen Familiennamen zur jeweiligen Gesellschaft als eng zu bezeichnen, da sie in beiden Gesellschaften jeweils den einzigen einzelzeichnungsberechtigten Organen entsprechen (act. 3/1; act. 3/2), also nicht bloss einen nur losen Bezug zur Gesellschaft aufweisen, wie dies bei Aktiengesellschaften – unter Vorbehalt des Wahrheitsgebotes – an sich zulässig wäre.

- 11 - Im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr von Firmen, welche Personennamen beinhalten, führte das Bundesgericht namentlich Folgendes aus (BGE 102 II 161 E. 4c/aa S. 170 f.): "Gewiss ist die Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung nur in- nert gewisser Schranken gestattet. Die Rücksichtnahme auf die Geschäftsinteressen der Inhaber bereits bestehender Firmen und der Schutz des Publikums vor Irreführung gebieten eine Einschränkung der Freiheit zur Aufnahme von Personennamen in neue Firmen. Aber selbst nach firmenrechtlichen Gesichtspunkten kann es einer Person nicht schlechterdings verboten werden, ihren eigenen Namen in die Firma aufzunehmen. [...] [E]iner neu gegründeten Aktiengesellschaft oder Genossenschaft kann die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma – jedenfalls firmenrechtlich – nicht untersagt werden, auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet. [...] Das Recht zur Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung entfällt [...] nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung selbst bei Aktiengesellschaften nur, soweit durch den Gebrauch einer solchen Firma die Grenze zum unlauteren Wettbewerb überschritten wird (so auch BGE 88 II 374; vgl. zu dieser Frage überdies: VON BÜREN, Über die Beschränkung des Rechtes, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 44/1948, S. 65 ff., insbes. S. 70/71) [Hervorhebungen hinzugefügt]." Bereits vor diesem Hintergrund kann dem klägerischen Begehren, ein gänzlich Verbot der Verwendung von "B._____" zu erreichen – jedenfalls aus firmenrechtlicher Sicht – nicht entsprochen werden. Im Speziellen mit Bezug auf Anwalts-Aktiengesellschaften gilt es weiter folgende Marktgegebenheiten zu berücksichtigen: Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung, wie erwähnt, an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich zwar strenge Anforderungen; allerdings erfordert gerade die anwaltliche Tätigkeit – verglichen mit anderen Dienstleistungen – ein besonders ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zu der Person des verantwortlichen Anwalts. Auch wenn Fantasienamen und Akronyme ebenfalls vorkommen, dominieren bei

Anwalts-Aktiengesellschaften nach wie vor personen-

- 12 - namensspezifische Firmenbezeichnungen (was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass Anwalts-Aktiengesellschaft erst seit rund zehn Jahren überhaupt zulässig sind, während zuvor ausschliesslich Gesellschaften zulässig waren, bei denen Familiennamen zwingend in der Firma zu führen waren). Insofern ist die Freiheit einer Anwalts-AG, ihre Firma beliebig zu wählen, von vornherein faktisch eingeschränkt, jedenfalls verglichen mit "gewöhnlichen" Handels- oder Dienstleistungsunternehmen. Aufgrund dieser vertrauensspezifischen Besonderheit des Anwaltsberufs besteht – jedenfalls bei kleineren und mittelgrossen Anwalts-Aktiengesellschaften, wie sie hier zur Diskussion stehen – ein namensrechtlich erhöhtes schutzwürdiges Interesse an der Führung des Familiennamens des verantwortlichen Anwalts (oder der verantwortlichen Anwältin) in der Firma. Dieser enge Bezug zwischen Familienname und Gesellschaft ist im Rahmen der vorliegenden Gesamtbeurteilung mitzubersichtigen (ähnlich: BGE 73 II 110 betreffend nur schwachen Bezug eines nur angeheirateten Familiennamens). Der Familienname "A'." unterscheidet sich durch den Anfangsbuchstaben vom Familiennamen "B'.". Die beiden Anfangsbuchstaben B'." und A'." sind in phonetischer Hinsicht ähnlich, wenn auch nicht identisch. Dies gilt für alle schweizerische Landessprachen. Auch visuell weist der Grossbuchstabe ... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens A'."] eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Grossbuchstaben... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens B'."] auf. Mit Blick auf die Semantik unterscheiden sich die Namen dadurch, dass "B'." die Sachbezeichnung "... [Wortteil von B'."]" enthält, während "... [Wortteil von A'."]" jedenfalls keine heute gebräuchliche Sachbezeichnung darstellt und vom schweizerischen Publikum auch nicht als veraltete regional begrenzte Schreibvariante der Sachbezeichnung "... [Wortteil von B'."]" wahrgenommen wird, auch wenn dies etymologisch zutreffen mag (act. 23 N 24 mit Verweisung auf act. 24/22; anders als beispielsweise bei den Familiennamen Schmied und Schmid). Ohnehin aber ist den in Familiennamen enthaltenen Sachbezeichnungen nur eine untergeordnete Bedeutung beizumessen, da sie im Allgemeinen nicht bewusst als solche wahrgenommen werden.

- 13 - Besondere Beachtung verdient vorliegend im Übrigen der Umstand, dass mit Bezug auf die beiden Familiennamen gar kein Fall von Gleichnamigkeit (sog. Homonymie) vorliegt, und zwar weder eine Homophonie (wie z.B. bei "Fischer" und "Vischer") noch eine Homographie (wie z.B. beim schweizerischen und englischen Familiennamen "Walker"). Die beiden Namen unterscheiden sich durch ein "... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens A'."]" bzw. durch ein "... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens B'."]" . Zur Diskussion steht hier (anders als im vorerwähnten BGE 88 II 374) lediglich eine blosser Ähnlichkeit von Familiennamen (in Schriftbild und Phonetik). Eine blosser Ähnlichkeit von Familiennamen kann (im Gegensatz zu Fantasiebezeichnungen) von vornherein nicht ein firmenrechtliches Verbot der Führung des jüngeren ähnlichen Familiennamens zur Folge haben, zumal ein derartiges gänzlich Verbot, wie dargelegt, firmenrechtlich nicht einmal bei Gleichheit von Familiennamen zulässig wäre (anders unter Umständen nach Lauterkeitsrecht); bei Familiennamensgleichheit kämen aus rein firmenrechtlicher Sicht höchstens Zusätze in Frage, aber auch dies nur bei einer geradezu "erheblichen" Verwechslungsgefahr (BGE 102 II 161 E. 4c/dd und d S. 173 betreffend vollständige Identität von Vor- und Nachname). Davon kann hier keine Rede sein (vgl. zur Gleichnamigkeit überdies einlässlich auch: VON BÜREN, a.a.O.; FRITZ VON STEIGER,

Zum Wettbewerbsrecht der Gleichnamigen, SMI 1951, S. 34 ff.). Aus visueller Sicht ist von besonderer Bedeutung, dass es sich beim differenzierenden Buchstaben jeweils um den Anfangsbuchstaben beider Familiennamen handelt. Dem Wortanfang kommt – namentlich bei Familiennamen (Urteil des BGer 4C.218/1997 vom 17. Februar 1998, in: sic! 1998 S. 415 ff., E. 3 f) – insofern eine besondere Bedeutung zu, als einer diesbezüglichen Differenz eine besonders prägende bzw. auffällige Wirkung beigemessen wird (GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Diss., Bern 2000, S. 288, bei und in Fn. 135 sowie S. 293, bei und in Fn. 157, je mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Wie eingangs erwähnt, führen die im Wesentlichen ähnlich ausgerichtete Tätigkeit beider Parteien sowie deren geografische Nähe (Stadt Zürich) dazu, dass die

- 14 - rechtlich relevante Verwechslungsgefahr grundsätzlich nach einem strengeren Massstab zu beurteilen ist. Mit Blick auf den firmenrechtlichen Aufmerksamkeitsmassstab gilt was folgt: Zwar richten sich Firmen – anders als Marken – nicht nur an die Abnehmer und Geschäftskunden, sondern auch an Lieferanten, Stellensuchende, Banken, Behörden, Post und öffentliche Dienste (BGE 118 II 322 E. 1; Urteil des BGer 4C.339/1996 vom 2. Dezember 1996, sic! 1997, S. 69, E. 4), doch darf auch von diesen eine übliche Aufmerksamkeit erwartet werden. Tatsächlich vorgekommene Verwechslungen können grundsätzlich ein Indiz für eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr sein. Auch wenn sich die Anfangsbuchstaben vorliegend in phonetischer Hinsicht unterscheiden ("... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens A'._____]" und "... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens B'._____]"), liegt auf der Hand, dass es vorliegend naturgemäss zu Verwechslungen zwischen den Namen "A'._____" und "B'._____" kommen kann, was aber nicht notwendigerweise bedeutet, dass es sich dabei um Verwechslungen im eigentlichen bzw. vorliegend rechtserheblichen Sinne handelt: Vorliegend kommt es nämlich auf Verwechslungen zwischen der klägerischen Firma und derjenigen der Beklagten an. Die in den von der Klägerin diesbezüglich eingereichten Beilagen (act. 24/23 – act. 24/65; act. 24/71-78; act. 30/104-107) dokumentierten Verwechslungen enthalten keinerlei Anhaltspunkte, die darauf hindeuten würden, dass die Personen, denen diese Verwechslung unterlaufen sind, tatsächlich die Klägerin mit der Beklagten verwechselten. Mit anderen Worten ist davon auszugehen, dass sich die falsche Schreibweise einzig durch den Umstand erklärt, dass der Name der Klägerin eine höchst seltene Schreibvariante eines häufig vorkommenden Familiennamens darstellt. Dies erhellt unter anderem auch daraus, dass in der eingereichten brieflichen Korrespondenz, welche eine falsche Namensschreibweise enthält, jeweils die korrekte Adresse der Klägerin vermerkt ist (act. 24/25-41; act. 24/43; act. 24/76). Auch aus dem Inhalt dieser Korrespondenz sind keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, die darauf hindeuten würden, dass der Absender in Tat und Wahrheit die Beklagte bzw. Rechtsanwalt B'._____ meinte. Vor diesem Hintergrund besteht zwischen den dokumentierten falschen

- 15 - Schreibweisen und der Existenz der Beklagten keinerlei Kausalzusammenhang, so dass davon auszugehen ist, die Verwechslungen hätten sich auch dann ereignet, wenn es die Beklagte gar nicht gäbe. Demzufolge taugen derartige Verwechslungen von vornherein nicht als Indizien, welche auf eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr hindeuten würden. Bei Familiennamen ist sodann folgender Aspekt von besonderer Bedeutung: Vorliegend kann offen bleiben, ob Familiennamen (nur mit Ausnahme von sehr häufig vorkommenden Namen wie z.B. Meier) stets besonders kennzeichnungsstark sind oder ob eine besondere Kennzeichnungsstärke nur bei seltenen Familiennamen

besteht (zum Ganzen: JOLLER, a.a.O., S. 288, je mit Hinweisen auf einschlägige bundesgerichtliche Entscheide); der Familienname "A'._____" ist nämlich in der Schweiz unbestrittenermassen "höchst selten" (act. 23 N 123), während der Familienname "B'._____" verhältnismässig häufig vorkommt (act. 23 N 101). Die besondere Auffälligkeit des Familiennamens "A'._____" ergibt sich zusätzlich noch daraus, dass der Wortbestandteil "... [Anfang des Familiennamens A'._____] " keinem deutschen Wort entspricht und – wie erwähnt – vom Publikum auch nicht als bloss veraltete Schreibweise von "... [Anfang des Familiennamens B'._____] " aufgefasst wird (anders als etwa bei den Familiennamen "Schmied" und "Schmid"). Die genaue Etymologie des Wortbestandteils "... [Anfang des Familiennamens A'._____] " kann vor diesem Hintergrund offen bleiben (vgl. dazu auch act. 23 N 24 bzw. act. 24/22; Prot. S. 15, zu Rz. 17). Im Übrigen kommt in Familiennamen enthaltenen Sachbezeichnungen grundsätzlich ohnehin nur eine sehr eingeschränkte Tragweite zu. Die Klägerin macht geltend, aus der hohen Seltenheit bzw. Kennzeichnungsstärke des Familiennamens "A'._____" ergebe sich, dass der Name "A'._____" auch über einen entsprechend grossen Schutzzumfang verfüge (act. 23 N 102). Zwar trifft es in der Tat zu, dass zwischen Kennzeichnungsstärke und Schutzzumfang grundsätzlich eine Korrelation besteht (MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR III/1, N 975): Bei grosser Kennzeichnungsstärke kann grundsätzlich bereits eine kleinere Annäherung zu einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr führen.

- 16 - Die "ratio legis" dieser Korrelation liegt bei Fantasienamen grundsätzlich darin, dass eine Annäherung just an den Fantasienamen des angegriffenen Zeichens gerade mit Blick auf die enorm grosse Menge möglicher alternativer Fantasienamen sanktioniert werden soll. Die Reichweite des Schutzzumfangs bestimmt sich insofern nicht nur nach der Kennzeichnungsstärke, sondern auch nach den Ausweichmöglichkeiten der Konkurrenten bzw. nach deren Zumutbarkeit: Je begrenzter die zumutbaren Ausweichmöglichkeiten, desto kleiner der Schutzbereich (vgl. MARBACH, in: SIWR III/1, S. 303, N 987). Dabei sind auch faktische Marktgegebenheiten mitzubersichtigen. Da Familiennamen grundsätzlich von Geburt an gegeben sind und eine natürliche Person grundsätzlich ein schutzwürdiges Interesse daran hat, von ihr bzw. unter ihrer Verantwortung erbrachte Dienstleistungen (und insbesondere solche mit einer ausgeprägten persönlichen Komponente wie Anwaltsdienstleistungen) mit ihrem Familiennamen zu kennzeichnen, insofern also stark limitierte Ausweichmöglichkeiten bestehen, kann die insbesondere auf Fantasienamen zugeschnittene Reichweite des jeweiligen Schutzzumfangs nicht unbeschadet auf Familiennamen übertragen werden. Mit anderen Worten haben seltene Familiennamen zwar eine höhere Kennzeichnungsstärke, die Reichweite ihres Schutzzumfangs geht indes nicht so weit, dass bloss ähnliche, aber nicht identische Familiennamen bereits als Eingriff in den Schutzzumfang zu werten wären (solange keine lauterkeitsrechtlichen Besonderheiten vorliegen). Die Klägerin führt weiter ins Feld, dass die Verwechslungsgefahr durch die gleiche Kennzeichenarchitektur (d.h. Familienname – Rechtsanwälte – AG) zusätzlich verstärkt werde (act. 23 N 20 und N 109). Zwar trifft es zu, dass die analoge Stellung schutzunfähiger Bestandteile im Gesamtzeichen unter Umständen eine Verwechselbarkeit verstärken können; dies ist aber gerade dann nicht der Fall, wenn eine solche Stellung üblich geworden ist (BSK-STÄDELI / BRAUCHBAR BIRK- HÄUSER, N 72 zu Art. 3 MSchG mit Hinweisen). Mit Bezug auf "Rechtsanwälte AG" ist ohne weiteres von einer derartigen Üblichkeit auszugehen. Ohnehin aber wäre eine Verstärkung der Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt von äusserst

geringfügigem Ausmass.

- 17 -

E. 3.2.4

Fazit Nicht nur der unterschiedliche Wortanfang, die unterschiedliche Schreibweise und Phonetik, sondern vor allem auch die ausserordentliche Seltenheit des Familien- namens sowie das Nichtvorliegen relevanter tatsächlicher Verwechslungen schliessen vorliegend – trotz Zeichenähnlichkeit, geografischer Nähe und im We- sentlichen ähnlich ausgerichteter Tätigkeit – eine firmenrechtlich relevante Ver- wechslungsgefahr aus.

E. 3.3

Markenrecht 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 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist vorliegend ohne weiteres gegeben. Die Klägerin ist zudem auch Inhaberin der früher, nämlich am tt.mm.2016, hinterlegten Marke (act. 3/8). Aus der von der Klägerin eingereichten Visitenkarte der Beklagten geht hervor, dass dort nicht nur die eingetragene Wort-Bildmarke der Beklagten verwendet wird, sondern direkt darunter – in fetten Grossbuchstaben – der Schriftzug "B'._____" und darunter (bzw. unter einem Strich) – in kleinerer Schrift – "Rechts- anwälte AG Attorneys-at-Law" (act. 24/98; ferner dazu act. 23 N 93 f. und Prot. S. 14). Diese Art der Verwendung ist als markenmässiger Gebrauch zu be- trachten. Entsprechend den unter dem Gesichtspunkt des Firmenrechts gemachten Aus- führungen ist allerdings eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor- liegend ebenfalls zu verneinen. Dies gilt umso mehr, als im Markenrecht der rele- vante Verkehrskreis im Wesentlichen von den Abnehmern, vorliegend also von den Klienten bzw. potenziellen Klienten gebildet wird; von diesen darf hier – mit Blick auf die (gegenüber Alltagsgeschäften) besondere Bedeutung juristischer

- 18 - Dienstleistungen – eine erhöhte Aufmerksamkeit erwartet werden (ähnlich: Urteil des BGer 4C.199/2001 vom 6. November 2001, in: sic! 2002 S. 162, E. 6 f betref- fend Bankdienstleistungen; BSK-STÄDELI / BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl., 2017, N 170 zu Art. 3 MSchG; SHK-JOLLER, 2. Aufl., 2017, N 60 zu Art. 3 MSchG). Auf der Visitenkarte erfolgt zwar der Gebrauch des Zeichens "B'._____" marken- mässig. Jedoch wird das Zeichen "B'._____" nicht in Alleinstellung als Wortmarke, sondern in Kombination mit den Gesamteindruck prägenden Bildelementen ver- wendet, wobei letztere dominieren. Die Bildmarke mit dem Buchstaben "... [An- fangsbuchstabe des Familiennamens B'._____] " stellt zudem den charakteristi- schen Anfangsbuchstaben in den Vordergrund. Eine Verwechslungsgefahr mit "A'._____" besteht deshalb nicht. Aus dem bei den Akten befindliche Briefpapier der Beklagten (act. 3/12), welches von April 2016 datiert, ergibt sich, dass die Bezeichnung "B.____ AG" dort nur firmenrechtlich verwendet wird, während als Marke die vorliegend nicht streitige Bildmarke "... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens B'._____] " aufgeführt ist. Selbst wenn aber das Briefpapier, wie die Klägerin mutmasst, mittlerweile wie die Visitenkarte ausgestaltet sein sollte (act. 23 N 95 f.; Prot. S. 22 und 24), ergäbe sich daraus keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, und zwar aus den glei- chen bereits bezüglich der Visitenkarte dargelegten Gründen. Das entsprechende Editionsbegehren erübrigt sich demnach. Selbst

wenn aber vorliegend bezüglich Visitenkarte und Briefpapier die Verwechslungsgefahr bejaht würde, bliebe dies ohne Einfluss auf das Ergebnis, und zwar aufgrund des Vorbenützungszustands gemäss Art. 14 MSchG: Das Zeichen "B. _____ AG" wurde nämlich zum Zeitpunkt der klägerischen Markenhinterlegung bereits verwendet, existierte doch die Firma der Beklagten in ihrer heutigen Form bereits seit dem tt.mm.2015 (act. 3/2). Der Markeninhaber kann einem anderen – markenrechtlich – nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG), wenn dieses mit seinem eigenen Zeichen markenrechtlich kollidiert. Auch insoweit als die Klägerin in diesem Zusammenhang gel-

- 19 - tend macht, sie habe ihr Zeichen ihrerseits bereits vor der Beklagten verwendet (act. 1 N 31; act. 23 N 132 ff.), entfällt das markenrechtliche Weiterbenützungszustand nicht. In Frage kämen höchstens Abwehransprüche aus Lauterkeitsrecht, welche aber, wie weiter unten festzustellen sein wird, nicht bestehen. Markenrechtlich ist allein der Zeitpunkt der Hinterlegung entscheidend (SHK-THOUVENIN, 2. Aufl., 2017, N 19 zu Art. 14 MSchG; CR-PI-GILLIÉRON, 2013, N 11 zu Art. 14 MSchG; BSK-MSchG-ISLER, 3. Aufl., 2017, N 6 zu Art. 14 MSchG; Cour de justice, Genf, Urteil vom 14. Dezember 2007, in: sic! 2009, S. 82 E. 3.1; BGer, Urteil 4C.308/2005 E. 3 vom 24. Januar 2006, E. 3). Der Vorbenützer im Sinne von Art. 14 MSchG muss also weder allgemein noch im Verhältnis zum Markeninhaber Erstbenützer sein. Mangels lauterkeitsrechtlicher Ansprüche wäre daher vorliegend ohnehin ein Weiterbenützungszustand der Beklagten zu bejahen. Fazit: In markenrechtlicher Hinsicht stehen der Klägerin vorliegend keinerlei Ansprüche zu.

E. 3.4

Lauterkeitsrecht Nachdem die Klägerin, wie gezeigt, vorliegend weder über firmenrechtliche noch über markenrechtliche Ansprüche gegenüber der Beklagten verfügt, bleibt zu prüfen, ob ihr allenfalls Ansprüche aus Lauterkeitsrecht zustehen. Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Wie erwähnt, wird auch die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht grundsätzlich nach den gleichen Grundsätzen beurteilt wie im Firmen- bzw. Markenrecht. Allerdings gilt es im Lauterkeitsrecht folgende Besonderheiten zu beachten: Im Gegensatz zum Firmen- oder Markenrecht, wo nur die jeweiligen Zeichen bzw. Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Elemente), gilt es im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände zu würdigen, also nicht nur das registerrechtliche Zeichen, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch sowie auch weitere

- 20 - Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen (kennzeichenexterne Elemente; BSK-ARPAGAUS, N 91 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Weiter besteht der relevante Verkehrskreis – anders als im Firmenrecht, aber analog zum Markenrecht – nur aus den Durchschnittsabnehmern, vorliegend also aus den Klienten bzw. potenziellen Klienten (BSK-ARPAGAUS, N 68 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Eine kennzeicheninterne lauterkeitsrechtliche Beurteilung, also ein Vergleich der beiden effektiv verwendeten Zeichen, führt – aus den gleichen Gründen wie die diesbezügliche firmenrechtliche Erörterung – zur Verneinung einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr. Eine solche ist zudem umso mehr zu verneinen, als – analog zum Markenrecht – auch vom lauterkeitsrechtlich relevanten Verkehrskreis (Klienten) eine höhere Aufmerksamkeit zu erwarten ist: Wer einen Anwalt aufsucht, legt – aufgrund des damit verbundenen ausgeprägten Vertrauensverhältnisses sowie der erheblichen finanziellen Aufwendungen –

eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag, insbesondere verglichen mit dem Kauf von Gütern des täglichen Verbrauchs (in diesem Sinne auch BSK-ARPAGAUS, N 117 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Was die kennzeichenexternen Umstände anbelangt, gilt was folgt: Die Firma der Beklagten bzw. die Beklagte entstand im Zuge der Trennung von Rechtsanwalt D._____ (durch Umwandlung der Kollektivgesellschaft "B'._____ & D._____ Rechtsanwälte" in "B._____ AG"). In diesen äusseren Umständen ist kein lauterkeitsrechtlich relevantes Vorgehen zu erblicken (ähnlich auch BGE 88 II 371 E. 3 S. 375 f.). Ein solches könnte allenfalls dann vorliegen, wenn (nebst der hier infolge Verschiedenartigkeit ohnehin nicht gegebenen lauterkeitsrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr) "A._____ AG" eine überragende Verkehrsgeltung zukäme (in diesem Sinne: BGE 79 II 182; BGE 116 II 614; ferner BGE 125 III 91 E. 3c S. 93, wobei all diese Fälle Gleichnamigkeitsprobleme betreffen; BSK-ARPAGAUS, N 233 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG); eine derartige überragende Verkehrsgeltung kommt "A._____ AG" gerichtsnotorischerweise indes nicht zu.

- 21 - Auch das weitere Verhalten der Beklagten bestätigt den Befund, dass ihr Verhalten lauterkeitsrechtlich unproblematisch ist: So besteht ihre später eingetragene Wort-Bildmarke aus einem einzigem einzigen grossen ... [Anfangsbuchstabe des Familiennamens B'._____] (auf einem Wappen angeordnet), also genau aus je- nem Buchstaben, der die entscheidende Differenz zur klägerischen Bezeichnung ausmacht. Zudem sind auch die Internetadressen der Klägerin und der Beklagten grundverschieden, nämlich www.E._____.ch (gegenüber www.A'._____.ch). Im Übrigen bestehen auch keinerlei Anhaltspunkte, welche eine Anwendung der UWG-Generalklausel (Art. 2 UWG) nahe legen würden. Fazit: Der Klägerin stehen keine lauterkeitsrechtlichen Ansprüche gegenüber der Beklagten zu.

E. 4

Ergebnis Nach dem Gesagten ist die Klage abzuweisen.

E. 5

Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 5.1

Streitwert Der mit Verfügung vom 15. März 2017 festgesetzte Streitwert ist im weiteren Ver- fahrensverlauf unbestritten geblieben (act. 9 N 1). Vorliegend ist daher von einem Streitwert von CHF 200'000 auszugehen.

E. 5.2

Gerichtsgebühr Die ordentliche Gerichtsgebühr erweist sich als angemessen (§ 4 GebV OG-ZH). Deren Höhe beträgt beim vorliegenden Streitwert rund CHF 13'000.--. Die Ge- richtsgebühr wird den Parteien grundsätzlich nach Obsiegen bzw. Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Vorliegend unter- liegt die Klägerin vollständig, weshalb ihr die entsprechenden Kosten vollumfäng- lich aufzuerlegen sind.

- 22 -

E. 5.3

Parteientschädigungen Als angemessen erweist sich vorliegend die ordentliche Anwaltsgebühr (§ 4 AnwGebV-ZH), die auch den Aufwand für die Teilnahme an einer Hauptver- handlung abdeckt (§ 11 Abs. 1 AnwGebV-ZH). Vorliegend beträgt sie CHF

15'900.--. Für die Vergleichsverhandlung ist ein Zuschlag von rund 15% zu gewähren. Demnach ist die Parteientschädigung auf CHF 18'000 festzusetzen. Auch die Parteientschädigung wird grundsätzlich nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Vorliegend unterliegt die Klägerin vollständig, weshalb ihr auch diese Kosten vollumfänglich aufzuerlegen sind. Da bei der Beklagten eine natürliche Vermutung dafür spricht, dass sie der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt, und sie nicht darlegt, inwieweit sie die für die Rechtsvertretung bezahlte Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuerabzug geltend machen kann, ist der beantragte Mehrwertsteuerzuschlag nicht zu gewähren (Kassationsgericht des Kantons Zürich, Entscheid vom 19. Juli 2005, ZR 104 [2005] Nr. 76 = SJZ 101 [2005] 531, E. III.2.d; Handelsgericht des Kantons Zürich, Urteil und Beschluss HG130021-O vom 26. August 2015 E. 15.3.2, abrufbar unter <<http://www.gerichte-zh.ch/entscheide>>, obiter bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5). Das Handelsgericht beschliesst:

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