



Mitwirkend: die Oberrichter Peter Helm, Präsident, sowie Dr. Alexander Brunner, die Handelsrichter Dr. Jacques Troesch, Dr. Samuel Gernet und die Handelsrichterin Frau Anna Menzl sowie der Gerichtsschreiber Zeno Schönmann

Urteil vom 10. April 2013

in Sachen

A._____ SA,
Klägerin

vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. X._____

gegen

comparis.ch AG,
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Y._____ und Dr. iur. Z._____

betreffend **Domain**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- " 1. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin durch die Registrierung und den Gebrauch des Domännennamens <comparez.ch> die Schweizer Marken "COMPARIS" (CH P-...) und "COMPARIS" (CH ...) nicht verletzt und keinen Verstoss gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), namentlich gegen Art. 3 lit. d UWG, begeht.
- b) Es sei festzustellen, dass der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Übertragung des Domännennamens <comparez.ch> zusteht.

2. Eventualiter:

- a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin durch die Registrierung und den Gebrauch des Domännennamens <comparez.ch> die Schweizer Marken "COMPARIS" (CH P-...) und "COMPARIS" (CH ...) nicht verletzt und keinen Verstoss gegen das UWG, namentlich gegen Art. 3 lit. d UWG, begeht, sofern sie auf der Internetseite unter dem Domännennamen <comparez.ch> keine Dienstleistungen zum Vergleich von Waren und/oder Dienstleistungen anbietet.
- b) Es sei festzustellen, dass der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Übertragung des Domännennamens <comparez.ch> zusteht, sofern diese auf der Internetseite unter dem Domännennamen <comparez.ch> keine Dienstleistungen zum Vergleich von Waren und/oder Dienstleistungen anbietet.

– Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten –"

Präzisiertes Rechtsbegehren gemäss Replik:

(act. 17 S. 2)

- " 1. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin durch die Registrierung und den Gebrauch des Domännennamens <comparez.ch> die Schweizer Marken "COMPARIS" (CH P-...), "COMPARIS.CH" (CH ...) und "COMPARIS" (CH ...) nicht verletzt, die Firma "COMPARIS AG" der Beklagten firmen- und namensrechtlich nicht verletzt und keinen Verstoss gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), namentlich gegen Art. 3 lit. d UWG, begeht.

- b) Es sei festzustellen, dass der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Übertragung des Domännennamens <comparez.ch> zusteht.

2. Eventualiter:

- a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin durch die Registrierung und den Gebrauch des Domännennamens <comparez.ch> die Schweizer Marken "COMPARIS" (CH P-...), "COMPARIS.CH" (CH ...) und "COMPARIS" (CH ...) nicht verletzt, die Firma "COMPARIS AG" der Beklagten firmen- und namensrechtlich nicht verletzt und keinen Verstoß gegen das Bundesgesetz gegen das UWG, namentlich gegen Art. 3 lit. d UWG, begeht, sofern sie auf der Internetseite unter dem Domännennamen <comparez.ch> keine Dienstleistungen zum Vergleich von Waren und/oder Dienstleistungen anbietet.
- b) Es sei festzustellen, dass der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Übertragung des Domännennamens <comparez.ch> zusteht, sofern diese auf der Internetseite unter dem Domännennamen <comparez.ch> keine Dienstleistungen zum Vergleich von Waren und/oder Dienstleistungen anbietet.

– Unter Kosten und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten –"

Rechtsbegehren der Beklagten:

(act. 10 S. 2; act. 23 S. 2)

- " 1. Rechtsbegehren 1a und 1b seien vollumfänglich abzuweisen.
2. Auf Rechtsbegehren 2a und 2b sei nicht einzutreten, eventuell seien diese vollumfänglich abzuweisen;

unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin."

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Sachverhalt und Streitgegenstand

1.1. Parteien

Bei der Klägerin handelt es sich um eine seit dem 18. Juni 2004 im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in B._____, welche die Erstellung und Verbreitung vergleichender Studien bezweckt (act. 4/1).

Die Beklagte wurde am 18. Juni 1996 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma B'._____ GmbH mit Sitz in C._____ ins Handelsregister eingetragen (act. 11/11). Am 29. Juni 2000 verlegte sie ihren Sitz nach D._____, und am 6. Juli 2000 wurde ihre Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sowie die Änderung zur heutigen Firma ins Handelsregister eingetragen. Die Beklagte bezweckt u.a. den Vergleich von Produkten und Dienstleistungen, deren Verkauf und/oder Vermittlung sowie die Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Entwicklung von Software auf diesem Gebiet (act. 4/2).

1.2. Registrierung und Verwaltung von .ch-Domainnamen durch die SWITCH

Die SWITCH (bis 9. Februar 2011: Switch Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung) ist als Stiftung mit Sitz in Bern seit dem 4. Dezember 1987 im Handelsregister eingetragen und bezweckt, die nötigen Grundlagen für den wirksamen Gebrauch moderner Methoden der Teleinformatik im Dienste der Lehre und Forschung in der Schweiz zu schaffen, zu fördern, anzubieten, sich an solchen zu beteiligen und sie zu erhalten (act. 29). Gestützt auf Art. 14a der Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV) wurde sie mittels eines verwaltungsrechtlichen Vertrags vom 24. Januar 2003 vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) offiziell mit der Registrierung und Verwaltung von .ch-Domainnamen beauftragt, nachdem diese Aufgabe schon zuvor von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) an sie delegiert worden war (Buri, in: SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, S. 350). Die Rechtsbeziehungen zwischen der SWITCH

als Registerbetreiberin und den Gesuchstellern und Inhabern von Domainnamen sind dabei den Bestimmungen des Privatrechts unterstellt (Art. 14c AEFV).

1.3. Streitbeilegung im Zusammenhang mit .ch Domainnamen

Art. 14g AEFV auferlegt der SWITCH die Verpflichtung zur Schaffung eines Streitbeilegungsdienstes, wobei die Klage bei einem Zivilrichter vorbehalten wird. In diesem Zusammenhang ist das von der SWITCH erlassene Verfahrensreglement für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domain-Namen (fortan Verfahrensreglement) zu beachten.

In Anwendung von Art. 2 lit. a Verfahrensreglement hat die SWITCH in ihrer Funktion als Registerbetreiberin das Arbitration and Mediation Center der World Intellectual Property Organization (WIPO) mit der Durchführung von Streitbeilegungsverfahren beauftragt. In einem ersten Schritt ist ein Schlichtungsversuch vorgesehen (Art. 16 ff. Verfahrensreglement). Kommt dabei keine Einigung zu Stande, kann das Verfahren bei Vorliegen der Voraussetzungen fortgesetzt werden (vgl. Art. 19 Verfahrensreglement). In diesem Fall wird ein Experte bestellt (Art. 20 Verfahrensreglement), welcher über das Gesuch aufgrund der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke unter Beachtung des Verfahrensreglements entscheidet. Je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren erkennt der Experte auf Löschung oder Übertragung des Domainnamens bzw. weist das Gesuch ab (Art. 24 lit. b Verfahrensreglement). Grundsätzlich wird ein solcher Expertenentscheid von der SWITCH nach Ablauf einer Frist von zwanzig Arbeitstagen ab dem Tag der Übermittlung der elektronischen Fassung des Entscheids implementiert. Übermittelt der Gesuchgegner der SWITCH indessen innerhalb derselben Frist einen offiziellen Nachweis über die Einleitung eines Gerichtsverfahrens an einem zürcherischen Gericht bzw. am Handelsgericht (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. a und c ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO sowie § 44 lit. a GOG), so erfolgt so lange keine Implementierung, bis die SWITCH einen nach ihrem Ermessen ausreichenden Nachweis über die Zurückweisung, Abweisung oder Rücknahme des gerichtlichen Rechtsbehelfs erhält (Art. 26 lit. a und b Verfahrensreglement).

1.4. Vorgeschichte

Die Beklagte hinterlegte am 25. November 1999 die Marke "COMPARIS" mit Marken Nr. P-... sowie am 14. Juli 2006 die Marken "COMPARIS" mit Marken Nr. ... und "COMPARIS.CH" mit Marken Nr. Die Eintragungen ins Markenregister erfolgten am 25. Mai 2000 bzw. am 12. März 2007 (act. 3/29; act. 3/30; act. 11/34).

Unbestritten ist, dass E._____ mindestens seit dem 10. Dezember 2005 unter dem Domainnamen "www.comparez.ch" eine Internetseite betrieben hatte, auf welcher Vergleiche angeboten werden, und dieser Domainname am 4. September 2007 auf die Klägerin übertragen wurde (act. 1 S. 5 f.; act. 10 S. 9 f.; act. 23 S. 10). Ob das Geschäft mit dem Vergleichsdienst auf der Internetseite "www.comparez.ch" bereits am 11. Oktober 2006 vorläufig auf die Klägerin übertragen wurde, was von der Klägerin behauptet und von der Beklagten bestritten wird (act. 1 S. 6; act. 10 S. 10), kann offen gelassen werden.

Ab 22. November 2006 bis 13. März 2007 erfolgte eine Korrespondenz zwischen der Beklagten und E._____, in welcher erstere vergeblich die Unterlassung des Gebrauchs der Bezeichnung "www.comparez.ch" durch letzteren forderte (act. 11/25-33).

Mit Schreiben vom 22. Juli 2010 forderte die Beklagte die Klägerin auf, den Domainnamen "www.comparez.ch" auf sie zu übertragen (act. 3/27).

Am 28. Oktober 2010 leitete die Beklagte mit ihrem Gesuch an das WIPO Arbitration and Mediation Center das oben genannte Streitbeilegungsverfahren ein und beantragte die Übertragung des Domainnamens "www.comparez.ch" von der Klägerin auf sich selbst (act. 3/4). Diesem Gesuch wurde mit Entscheid vom 6. März 2011 entsprochen (act. 3/8).

2. Prozessuales

2.1. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 4. April 2011 (Datum Poststempel) machte die Klägerin das vorliegende Verfahren mit oben genanntem Rechtsbegehren anhängig (act. 1; act. 2; act. 3/2-44). Den ihr mit Verfügung vom 11. April 2011 (Prot. S. 2 f.) auferlegten Kostenvorschuss leistete sie fristgemäss (act. 6). Innert der ihr angesetzten Frist (Prot. S. 4) reichte die Beklagte am 5. Juli 2012 die Klageantwort samt Beilagen ein (act. 10; act. 11/1-38).

Am 17. August 2011 wurden die Parteien zu einer Vergleichsverhandlung auf den 2. Dezember 2011 vorgeladen (act. 15/1-4), anlässlich welcher keine Einigung erzielt werden konnte (Prot. S. 8). Daraufhin wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (Prot. S. 9). Mit Eingabe vom 5. März 2012 reichte die Klägerin die Replik mit dem erweiterten und aufgrund des sachlichen Zusammenhangs des zusätzlichen Anspruchs mit den bisherigen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässigen Rechtsbegehren ein (act. 17; act. 18/div.), worauf der Beklagten mit Verfügung vom 12. März 2012 (Prot. S. 11) Frist zur Einreichung der Duplik angesetzt wurde. Mit Verfügung vom 27. März 2012 (Prot. S. 12) wurde die Beklagte eingeladen, in ihrer Duplik gleichzeitig zur am 21. März 2012 durch die Klägerin eingereichten Noveneingabe (act. 20; act. 21/53-54) Stellung zu nehmen. Nach Eingang der Duplik vom 16. Mai 2012 samt Beilagen (act. 23; act. 24; act. 25/40-47) wurde der Klägerin Frist angesetzt, um sich zu den Beilagen der Duplikschrift zu äussern (Prot. S. 13). Ihre entsprechende Stellungnahme vom 4. Juni 2012 (act. 27) wurde der Beklagten mit Verfügung vom 8. Juni 2012 zugestellt (Prot. S. 14).

2.2. Zuständigkeit

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich vorliegend aufgrund der gemäss Art. 12 lit. c ii Verfahrensreglement erfolgten Erklärung im Gesuch der Beklagten an das Arbitration and Mediation Center der WIPO vom 28. Oktober 2010 (act. 3/4 S. 8; vgl. auch Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO).

Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist ebenfalls gegeben (Art. 6 Abs. 4 lit. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 ZPO und § 44 lit. a GOG). Ein Schlichtungsverfahren entfällt (Art. 198 lit. f ZPO).

2.3. Feststellungsinteresse

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn der Kläger an der sofortigen Feststellung ein schutzwürdiges Interesse hat, welches zwar kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann, aber immerhin erheblich sein muss. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit nur durch die richterliche Feststellung (und nicht etwa auch durch eine Leistungsklage) behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert. Namentlich bei negativen Feststellungsklagen ist zudem auch auf die Interessen des Beklagten Rücksicht zu nehmen. Wer auf Feststellung klagt, dass ein Anspruch nicht besteht, zwingt damit den Beklagten zu vorzeitiger Prozessführung. Die Regel, dass nicht der Schuldner, sondern der Gläubiger den Zeitpunkt für die Geltendmachung eines Anspruches bestimmt, wird durchbrochen. Ein vorzeitiger Prozess kann den Gläubiger benachteiligen, indem er ihn zur Beweisführung zwingt, bevor er dazu bereit und in der Lage ist, und bevor er seinerseits aus eigenem Antrieb klagen würde. Das ist umso schwerwiegender, als der Gläubiger auch im negativen Feststellungsprozess die Beweislast für den Bestand seiner Forderung bzw. seiner Ansprüche trägt (BGE 120 II 20 E. 3.a mit Hinweisen; vgl. Ziff. 4.1. hiernach).

Der Klägerin geht es um die Überprüfung bzw. die Nichtimplementierung des Expertenentscheids mit Verfahren Nr. ... vom 6. März 2011 auf Übertragung des Domainnamens "www.comparez.ch" von der Klägerin auf die Beklagte (act. 1 S. 4; act. 3/8). Der zu überprüfende Expertenentscheid äussert sich nicht zu möglichen Verstössen gegen das UWG, Firmen- oder Namensrecht durch die Klägerin, sondern ordnet die Übertragung des Domainnamens gestützt auf eine Markenrechtsverletzung an. Entsprechend könnte man sich auf den Standpunkt stel-

len, die Feststellung, dass keine solche erfolgt ist, reiche für die Nichtimplementierung des Expertenentscheids aus, weshalb für die Prüfung von Verstössen gegen Namens- und Firmenrechte sowie das UWG kein Feststellungsinteresse bestehen würde. Es ist indessen die Möglichkeit der erneuten Einleitung eines Schlichtungsverfahrens durch die Beklagte in Betracht zu ziehen. Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich von jenem, welcher dem das Feststellungsinteresse verneinenden Entscheid des Bundesgerichts vom 2. Dezember 2010 (4A_516/2010) zugrunde lag, insofern, als die Klägerin hier in das Streitbeilegungsverfahren gedrängt wurde, während dort die Feststellungsklägerinnen die Initiative ergriffen hatten, ohne dass die Beklagte konkret mit einer Klage gedroht hatte.

Entgegen der Behauptung der Beklagten (act. 10 S. 7; act. 23 S. 6 und 9) ist das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1a nicht überflüssig, denn die blosser Feststellung, dass der Beklagten kein Anspruch auf Übertragung des Domainnamens "www.comparez.ch" zusteht, böte der Klägerin nicht Gewähr, dass die Beklagte nicht anderweitig gegen sie vorgehen und zum Beispiel in einem neuen Verfahren statt der Übertragung die Löschung des Domainnamens beantragen würde. Die gemäss Rechtsbegehren 1b) verlangte Nichtimplementierung des Expertenentscheids ist lediglich Folge einer Nichtverletzung der beklagtischen Rechte durch die Klägerin und somit einer Gutheissung von Rechtsbegehren 1a). Aufgrund der unklaren Formulierung im Streitbeilegungsverfahren hat aber auch die mit dem Rechtsbegehren 1b) beantragte Feststellung ihre Berechtigung; Art. 26 lit. b Verfahrensreglement verlangt einen Nachweis über die Einleitung eines Gerichtsverfahrens, wobei offen gelassen wird, was mit der Klage beantragt werden muss. Es wird lediglich festgehalten, dass die Implementierung des Expertenentscheids durch die SWITCH dann unterbleibt, wenn diese einen Nachweis über die Zurückweisung, Abweisung oder Rücknahme des gerichtlichen Rechtsbehelfs erhält. Da dieser Nachweis ins Ermessen der SWITCH gestellt wird, erscheint es legitim, neben der allgemeinen Feststellung der Nichtverletzung der beklagtischen Rechte auch noch explizit die Feststellung zu beantragen, dass der Expertenentscheid nicht implementiert wird bzw. dass der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Übertragung des Domainnamens "www.comparez.ch" zusteht.

3. Parteistandpunkte

3.1. Klägerin

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, die Marke "COMPARIS" mit der Marken Nr. P-... sei wegen Nichtgebrauchs nichtig, die Marken "COMPARIS" mit der Marken Nr. ... sowie "COMPARIS.CH" mit der Marken Nr. ... seien nichtig, soweit sie nicht für Internetvergleichsdienste im Markenregister eingetragen seien. Weiter stehe ihr gestützt auf Art. 14 MschG ein Weiterbenützungsrecht zu. Die Klägerin macht ferner und zur Hauptsache geltend, mit der Verwendung des Domainnamens "www.comparez.ch" greife sie erst gar nicht in den markenrechtlichen Abwehranspruch der Beklagten gemäss Art. 13 i.V.m. Art. 3 MschG ein. Allfällige Ansprüche der Beklagten seien zudem ohnehin verwirkt.

Die Klägerin bestreitet auch Ansprüche der Beklagten gemäss dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie aus Namens- bzw. Firmenrecht.

3.2. Beklagte

Die Beklagte bestreitet sowohl die (Teil-)Nichtigkeit ihrer Marken und die Verwirkung der daraus resultierenden Ansprüche als auch das Weiterbenützungsrecht der Klägerin und erklärt, sie habe gestützt auf Marken-, Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht Ansprüche auf Unterlassung des weiteren Gebrauchs der Bezeichnung "www.comparez.ch" durch die Klägerin.

3.3. Auf die Ausführungen der Parteien ist im Folgenden einzugehen, soweit sie sich als urteilsrelevant erweisen.

4. Rechtliche Würdigung

4.1. Vorbemerkung

Da die Klägerin die Feststellung verlangt, dass sie die Rechte der Beklagten nicht verletzt, handelt es sich um eine negative Feststellungsklage. Diese ist im Zusammenhang mit der gesetzlich geregelten Klage nach Art. 85a SchKG dadurch gekennzeichnet, dass der Schuldner als Kläger und der Gläubiger als Beklagter auf-

tritt. Die umgekehrten Parteirollen ändern indessen nichts an der im materiellen Recht begründeten Verteilung der Beweislast (Bodmer/Bangert, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2. Aufl., Basel 2010, SchKG I, N 4 zu Art. 85a). Letzteres gilt auch für den vorliegenden negativen Feststellungsprozess (vgl. Art. 8 ZGB). Die Beklagte hat somit ihre Rechte sowie deren Verletzung darzutun bzw. substantiiert zu behaupten und zu belegen, dass die Klägerin durch die Registrierung und den Gebrauch des Domainnamens "www.comparez.ch" die sich aus dem Marken-, Firmen- bzw. Namensrecht ergebenden Rechte der Beklagten verletzt oder gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstösst.

4.2. Die Verletzung fremder Kennzeichenrechte durch Domainnamen

1.1.1. Im Allgemeinen

Die Verletzung fremder Kennzeichenrechte durch Domainnamen kann in der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr, einer Rufausbeutung oder schliesslich der Behinderung eines anderen Kennzeicheninhabers liegen (Buri, a.a.O., S. 354 ff.). Vorliegend ist zu prüfen, ob durch die Registrierung und den Gebrauch des Domainnamens "www.comparez.ch" eine Verwechslungsgefahr mit dem Kennzeichen "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" geschaffen oder der Ruf der Beklagten ausgebeutet wird. Eine Behinderung der Beklagten macht diese indessen nicht geltend, erklärt sie doch, der Domainname "www.comparez.ch" sei für sie wertlos; sie werde diesen auch nach der Übertragung nicht für Vergleichsdienstleistungen gebrauchen (act. 10 S. 7; act. 23 S. 8).

1.1.2. Berücksichtigung des Inhalts der Internetseite

Mit Urteil vom 2. Mai 2000 hielt das Bundesgericht in einem lauterkeitsrechtlichen Entscheid fest, das Berner Oberland sei notorisch als traditionelle Fremdenverkehrs-Region bekannt und der geografische Begriff "Berner Oberland" werde beim Publikum mit Tourismus assoziiert. Da das Internet gerade für touristische Angebote zunehmend genutzt werde, sei es naheliegend, dass Interessenten unter dem Domainnamen "www.berneroberland.ch" entsprechende Werbung und Angebote für den Fremdenverkehr erwarten würden. Die Bezeichnung "Berner

Oberland" ohne präzisierenden Zusatz erwecke beim Benutzer zudem den Eindruck eines offiziellen oder zumindest offiziösen Anbieters. An diesem Eindruck vermöge auch der Hinweis "sponsored by PopNet" nichts zu ändern, zumal diese Wendung mehrdeutig sei (BGE 126 III 239). Somit stellte das Bundesgericht nur auf den Domainnamen ab und liess offen, ob der Verwechslungsgefahr durch eine besondere Gestaltung der Internetseite begegnet werden könnte. Im namensrechtlichen Entscheid "luzern.ch" erklärte das Bundesgericht, für die Beurteilung der durch einen Domainnamen geschaffenen Verwechslungsgefahr sei nicht der Inhalt oder die Gestaltung der zugehörigen Internetseite entscheidend, sondern die Beschaffenheit der Adresse, die den Zugriff auf die Internetseite erlaube, als solche (BGE 128 III 401). Mit Urteil vom 19. Mai 2003 vertrat das Bundesgericht diese Auffassung auch für den Bereich des Markenrechts (4C.377/2002; Buri, a.a.O., S. 354 f.).

Angesichts des im Markenrecht geltenden Spezialitätsprinzips ist diese Betrachtungsweise problematisch; das Vorliegen einer markenrechtlich erheblichen Verwechslungsgefahr setzt vorbehältlich Art. 15 MSchG voraus, dass die kollidierenden Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG; Buri, a.a.O., S. 355; Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 26 zu Art. 3; vgl. Ziff. 4.3.3.2. hiernach). Würde der Inhalt einer Internetseite bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr eines Domainnamens mit einer Marke völlig ausgeblendet, führte dies zu einer gesetzlich nicht vorgesehenen Erweiterung des Schutzzumfangs der Marke. Der Inhalt der Internetseite muss also zumindest im Markenrecht herangezogen werden können, um eine durch die isolierte Betrachtung des Domainnamens mit einer Marke festgestellte Verwechslungsgefahr allenfalls aufgrund der Nichtgleichartigkeit der auf der Internetseite angebotenen Waren oder Dienstleistungen doch noch zu verneinen.

Wenn, der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend, über eine Verwechslungsgefahr nach den gesamten Umständen zu entscheiden ist, unter denen das strittige Zeichen verwendet wird (BGE 128 III 401), erscheint es indessen auch im Zusammenhang mit den anderen Anspruchsgrundlagen fraglich, bei der Beurtei-

lung der Verwechslungsgefahr nur auf den Domainnamen und nicht auf den Inhalt der Internetseite abzustellen. Das heisst nicht, dass jeder Gebrauch eines fremden Kennzeichens legitim ist, sobald aus der dazugehörigen Internetseite ersichtlich ist, dass es sich nicht um jene des Kennzeicheninhabers handelt. Wird ein fremdes Kennzeichen als Domainnamen gebraucht, um dank dessen besonderer Bekanntheit und der Erwartungen der Internetbenützer letztere auf die eigene Internetseite zu leiten, braucht sich dies der Kennzeicheninhaber nicht gefallen zu lassen. Richtigerweise ist dies jedoch als Rufausbeutung bzw. als Ausbeutung der Bekanntheit des Zeichens anzusehen (Buri, a.a.O., S. 355 f.).

Vorliegend erübrigt sich die Berücksichtigung der unter dem Domainnamen "www.comparez.ch" betriebenen Internetseite vor dem Hintergrund des Spezialitätsprinzips, da die Gleichartigkeit der Dienstleistungen unbestritten ist (act. 1 S. 21).

1.1.3. Verwechselbare Domainnamen

Gegen verwechselbare Domainnamen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen gestützt auf das Markenrecht (MschG), das Namensrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) oder das Lauterkeitsrecht (insbesondere Art. 3 lit. d UWG) vorgegangen werden. Unterschiedliche Meinungen bestehen zur Frage, ob auch das Firmenrecht eine entsprechende Handhabe biete (Buri, a.a.O., S. 356 f.). Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich letztenfalls daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Gleiches gilt für den Schutz des Namens vor unbefugter Namensanmassung und den Schutz gegen die Schaffung einer Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG (Buri, a.a.O., S. 358).

Mit Urteil vom 23. Juli 2002 hat das Bundesgericht seine Rechtsprechung zusammengefasst, gemäss welcher der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben sei. Massgebend sei, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen werde, d.h. eine Fehlidentifikation der hinter der Internetseite stehen-

den Person, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet würden. Es genüge dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, mit der Folge, dass es zu ungewollten Zugriffen auf die Internetseite durch Personen komme, welche die Internetseite des berechtigten Namensträgers besuchen wollten. Dabei hänge die Gefahr von Fehlzurechnungen von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten würden. Entscheidend sei das Bestehen einer Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden hätten, sei nicht erforderlich (BGE 128 III 401; Buri, a.a.O., S. 354).

Nach dem oben Gesagten ist indessen folgendermassen zu differenzieren: vorläufige Fehlzurechnungen, die nach Berücksichtigung der gesamten Umstände – also auch des Inhalts der Internetseite – richtig gestellt werden können, sind nicht als verwechselbare Domainnamen zu qualifizieren, sondern fallen gegebenenfalls unter den Tatbestand der Rufausbeutung.

1.1.4. Rufausbeutung

Von Rufausbeutung wird gesprochen, wenn ein fremdes Zeichen als Domainname gebraucht wird, um dank dessen besonderer Bekanntheit und der Erwartungen der Internetbenützer letztere auf die eigene Internetseite zu leiten (Buri, a.a.O., S. 356; vgl. auch Ziff. 4.4.2.1. hiernach).

Die Anspruchsgrundlage für eine Rufausbeutung liegt vorbehältlich Art. 15 MSchG hauptsächlich im Namensrecht und dem UWG begründet (Buri, a.a.O., S. 365 ff.).

4.3. Rechte aus Markenrecht

1.1.5. Entstehung der Markenrechte der Beklagten

Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG). Die Beklagte hat ihre Marke "COMPARIS" mit der Marken Nr. P-... am 25. November 1999 hinterlegt, worauf diese am 25. Mai 2000 ins Markenregister eingetragen wurde (act. 3/29). Ihre Marken "COMPARIS" mit der Marken Nr. ... sowie "COM-

PARIS.CH" mit der Marken Nr. ... hat die Beklagte am 14. Juli 2006 hinterlegt, wobei die Eintragung ins Markenregister am 12. März 2007 erfolgte (act. 3/30; act. 11/34). Die Markenrechte der Beklagten sind somit entstanden, wobei es sich um subjektiv absolute Rechte an den entsprechenden Marken handelt (Willi, a.a.O., N 1 zu Art. 13).

1.1.6. Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke

Der Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke wird durch Art. 13 MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von Abs. 2 zudem verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative Verbotungsmacht). Da es vorliegend nicht um die Behinderung eines anderen Kennzeicheninhabers geht, ist im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 2 MSchG zu prüfen, ob es der Beklagten kraft ihrer Verbotungsmacht möglich ist, der Klägerin die Verwendung des Domainnamens "www.comparez.ch" zu untersagen. Damit dies der Fall wäre, müsste "www.comparez.ch" nach dem Gesagten gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sein. Diesbezüglich setzen lit. a und b mit einer älteren Marke identische Zeichen voraus, weshalb sie vorliegend nicht anwendbar sind. Im Sinne von Art. 3 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Abs. 1 lit. c aber auch Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich (und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt) sind, so dass sich eine Verwechslungsgefahr ergibt.

1.1.7. Verwechslungsgefahr

1.1.7.1. Allgemein

Zweck der Marke ist es, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE

119 II 473). Von dieser Kernaufgabe der Marke ist auszugehen, wenn geprüft werden soll, ob zwei Zeichen verwechselbar sind. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist demnach dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt.

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach objektiven Kriterien; die subjektive Ansicht ist unerheblich (Willi, a.a.O., N 23 zu Art. 3). Die Kriterien der Verwechslungsgefahr sind insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Zeichenähnlichkeit sowie die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben (BGE 122 III 382). Insofern stehen die Markenähnlichkeit und die Gleichartigkeit in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander (Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 45 f. zu Art. 3; Willi, a.a.O., N 15 ff. zu Art. 3). Berücksichtigt werden muss dabei die Verkehrsauffassung der angesprochenen Verkehrskreise, wobei die Durchschnittsauffassung innerhalb der relevanten Verkehrskreise zu ermitteln ist (Joller, a.a.O., N 51 zu Art. 3).

Unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn die kollidierenden Zeichen nicht unterschieden werden können. Von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr wird gesprochen, wenn die Abnehmer die kollidierenden Zeichen unterscheiden können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen (Joller, a.a.O., N 22 ff. zu Art. 3). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist vorliegend nicht gegeben, da eine Unterscheidung zwischen "www.comparez.ch" und "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" möglich ist. Es ist im Folgenden aber zu überprüfen, ob zwischen den Zeichen eine Ähnlichkeit besteht, aufgrund welcher ein durchschnittlicher Internetbenutzer "www.comparez.ch" mit den beklaglichen Marken in Verbindung bringen würde. Mithin ist das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu prüfen.

1.1.7.2. Gleichartigkeit

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bestimmt, dass die zu vergleichenden Zeichen bzw. Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sein müssen. Durch das Erfordernis der Gleichartigkeit wird die negative Verbotungsmacht des Markenrechts auf die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschränkt. Die Klägerin betreibt unter ihrem Domainnamen "www.comparez.ch" eine Internetseite, auf welcher sie Preisvergleichsdienste anbietet. Auch wenn sie sich dabei auf den Vergleich von ...prämien beschränkt, kann das Vorliegen von Dienstleistungsgleichheit bejaht werden. Dies wird von der Klägerin denn auch eingeräumt, soweit sie nicht die Nichtigkeit der beklagten Marken geltend macht (act. 1 S. 21).

Bei berühmten Marken reichen Bekanntheit und Wertschätzung über den Gleichartigkeitsbereich hinaus, weshalb ihr Schutz nicht auf Zeichen bzw. Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. Art. 15 Abs. 1 MSchG erlaubt deshalb dem Inhaber einer berühmten Marke, anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen zu verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf beeinträchtigt. Die Prüfung, ob die Klägerin durch die Registrierung und Verwendung des Domainnamens "www.comparez.ch" den Ruf der Beklagten beeinträchtigt bzw. ausbeutet, erfolgt im Zusammenhang mit der Prüfung eines allfälligen Verstosses gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (vgl. hierzu Ziff. 4.4.2.3. hiernach). Nachdem zudem festgestellt worden ist, dass das Kriterium der Gleichartigkeit vorliegend erfüllt ist, kann offen gelassen werden, ob es sich bei den Marken "COMPARIS" und "COMPARIS.CH" um berühmte Marken im Sinne von Art. 15 MSchG handelt.

1.1.7.3. Markenähnlichkeit

1.1.7.3.1. Generell

Das Gesetz enthält keine Umschreibung, wie der Begriff der Markenähnlichkeit zu bestimmen ist. Ausgangspunkt bzw. Beurteilungsgrundlage ist der Eintrag im

Markenregister; eine Marke ist aufgrund des Eintragungsprinzips so geschützt, wie sie eingetragen ist (Willi, a.a.O., N 58 zu Art. 3).

Vorliegend hat die Beklagte die Marken "COMPARIS" sowie "COMPARIS.CH" im Markenregister eintragen lassen (act. 3/29; act. 3/30; act. 11/34), welche demnach Beurteilungsgrundlage für die Prüfung einer allfälligen Zeichenähnlichkeit mit "www.comparez.ch" bilden.

1.1.7.3.2. Wortmarken

Bei den durch die Beklagte eingetragenen und vorliegend geltend gemachten Marken handelt es sich um Wortmarken. Bei diesen richtet sich die Beurteilung der Markenähnlichkeit nach dem Wortklang, dem Schriftbild und dem Sinngehalt, wobei zwischen den einzelnen Faktoren Wechselwirkungen bestehen (Willi, a.a.O., N 69 zu Art. 3).

Da das Publikum die zu vergleichenden Zeichen nicht gleichzeitig miteinander wahrnehmen und einem bewussten Vergleich unterziehen kann, ist das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild zu berücksichtigen. Die Markenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, wobei alle der menschlichen Wahrnehmung zugänglichen, äusserlichen und inhaltlichen Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede zu berücksichtigen sind. Trotzdem muss eine Wertung der den Gesamteindruck besonders prägenden Markenbestandteile vorgenommen werden, wobei nicht alle Markenbestandteile gleich ins Gewicht fallen. Gemeinfreie Bestandteile spielen eine untergeordnete Rolle, auch wenn sie den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen können. So wurde eine Verwechslungsgefahr beispielsweise verneint bei Mikron ≠ Mikromat (RKGE, sic! 2002, 101, 102), Lipton Ice Tea Fusion ≠ Nes Fusion (RKGE, sic! 2005, 199), McDonald's ≠ McLake (RKGE, sic! 2006, 761, 762) oder Streetparade ≠ Summer Parade (BVGer vom 3.10.2007, Nr. B-1641/2007). Noch näher einzugehen ist auf das Urteil des Bundesgerichts vom 25. Januar 2001 (BGE 127 III 160; vgl. Ziff. 4.3.3.3.5. hiernach), mit welchem eine Verwechslungsgefahr zwischen Securitas und Securicall bejaht wurde, da der beschreibende Bestandteil "Securi" – obwohl er

sich nicht im Verkehr durchgesetzt habe – der Securitas-Gruppe zugeordnet werde (Joller, a.a.O., N 24 und N 123 ff. zu Art. 3; Willi, a.a.O., N 63 ff. zu Art. 3).

Der Domainname "www.comparez.ch" sowie die Marken "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" enthalten alle das Element "compar". Dieses stellt den Wortstamm des Verbs "vergleichen" auf lateinisch ("comparare"), französisch ("comparer"), italienisch ("comparare") sowie englisch ("compare") dar und ist somit dem allgemeinen Sprachgebrauch zuzuordnen. Der Bestandteil "compar" ist für Vergleichsdienstleistungen beschreibend und somit gemeinfrei, weil er in diesem Zusammenhang ohne Weiteres mit dem Wort "vergleichen" in Verbindung gebracht wird. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die zu vergleichenden Zeichen über das gemeinfreie Element "compar" hinaus eine Ähnlichkeit aufweisen.

1.1.7.3.3. Zeichenähnlichkeit im Zusammenhang mit Domainnamen

Die Praxis hat Grundsätze entwickelt für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Domainnamen und anderen Kennzeichen. Dabei geht es einerseits um a) die systembedingte Form der Domainnamen sowie andererseits b) um den verlangten Zeichenabstand (Buri, a.a.O., S. 358).

a) Die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks bedeutet im Zusammenhang mit der Form der Domainnamen nicht, dass Wortklang und Schriftbild des ganzen Domainnamens mit jenem des betroffenen Kennzeichens zu vergleichen wären; die Internetbenutzer wissen aus Erfahrung, dass eine Vielzahl von Domainnamen sowohl im Bestandteil "www" als auch in der Top Level Domain (".ch", ".com" etc.) übereinstimmen und deshalb die dazwischen liegende Second Level Domain das massgebliche Element darstellt, welches eine Zuordnung zum betreffenden Kennzeicheninhaber erlaubt. Für den Zeichenvergleich ist deshalb in erster Linie auf diesen Bestandteil abzustellen (Buri, a.a.O., S. 358).

Für den vorliegend in Frage stehenden Domainnamen "www.comparez.ch" heisst dies, dass das Element "comparez" mit den Marken der Beklagten auf eine allfällige Ähnlichkeit hin zu untersuchen ist, während den Bestandteilen "www" sowie ".ch" keine grosse Bedeutung beizumessen ist.

b) Es wird vorgebracht, wegen der eingeschränkten Möglichkeiten bei der Bildung von Domainnamen und eines besonderen Bedürfnisses nach kurzen und einprägsamen Zeichen müssten die Kennzeicheninhaber hier ein stärkeres Mass an Annäherung hinnehmen als sonst. Buri weist zutreffend darauf hin, dass dieser Grund, welcher für den geringeren einzuhaltenden Abstand des Domainnamens zum geschützten Drittzeichen genannt wird, nicht überzeugt, weil Domainnamen weder knapper als Wortmarken sind noch das Interesse an einer kurzen, einprägsamen Marke als geringer einzustufen ist. Ein normativ bestimmter, durchschnittlicher Internetbenutzer weiss aber, dass bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spielt und dass auch kleinste Abweichungen ins Gewicht fallen können. Die Rechtsprechung geht deshalb davon aus, dass sich regelmässige Internetbenutzer gewohnt sind, auch geringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu schenken. Bei ausschliesslich im Internet gebrauchten Domainnamen vermögen daher schon relativ geringfügige Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen (Buri, a.a.O., S. 359; Joller, a.a.O., N 56 zu Art. 3).

Die Beklagte bringt in diesem Zusammenhang vor, es könne ohne Weiteres geschehen, dass sich Internet-User vertippen und anstatt "comparis" "comparez" eingeben würden (act. 10 S. 32). Ein Vertippen liegt beim unabsichtlichen Wählen einer falschen Taste vor. Die vorliegend zu vergleichenden Begriffe unterscheiden sich indessen nicht nur in einem, sondern in zwei Buchstaben ("is" gegenüber "ez"). Dass sich ein Internetnutzer beim Eingeben eines Wortes gleich zweimal vertippt bzw. zweimal eine falsche Taste wählt, ist unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass ein Vertippen in diesem Sinne voraussetzen würde, dass die Taste für den Buchstaben "e" anstatt jene für den Buchstaben "i" sowie nachfolgend die Taste für den Buchstaben "z" anstatt jene für den Buchstaben "s" gewählt werden müsste, wobei auf der Computertastatur diese Buchstaben nicht nebeneinander angeordnet sind. Soweit "www.comparez.ch" lediglich als Domainname verwendet wird, ist eine Zeichenähnlichkeit zu "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" somit zu verneinen.

1.1.7.3.4. Kennzeichenmässige Nutzung eines Domainnamens

Zu beachten ist, dass Domainnamen nicht allein im Cyberspace, sondern meist auch ausserhalb des Internets verwendet werden. Zu den massgeblichen Verkehrskreisen zählen möglicherweise auch Personen, welche den Zeichen weniger Aufmerksamkeit schenken. In derartigen Fällen gelten höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Domainnamen. Es besteht insoweit kein Grund, von den herkömmlichen markenrechtlichen Grundsätzen abzuweichen und einen geringeren Abstand genügen zu lassen (Joller, in: a.a.O., N 57 zu Art. 3).

So stellt sich auch die Beklagte auf den Standpunkt, die Klägerin benutze "comparez.ch" im Sinne eines Kennzeichens und nicht lediglich als Domainname. Durch die Berufung auf das Weiterbenützungsgesetz gebe die Klägerin implizit zu, dass sie das Zeichen "comparez.ch" kennzeichenmässig verwende, denn nur ein markenmässiger Zeichengebrauch vermöge überhaupt ein Weiterbenützungsgesetz zu begründen (act. 23 S. 23). Dies trifft zwar nicht zu, da aufgrund des offenen Gesetzeswortlauts auch eine nicht kennzeichenmässige Vorbenützung ein Recht auf Weiterbenützung zu begründen vermag (Thouvenin, in: Noth/Bühler /Thouvenin, Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 10 zu Art. 14). Die Beklagte macht aber auch andernorts geltend, die Klägerin gebrauchte "comparez.ch" nach Art einer Marke (vgl. Ziff. 4.4.2.3. hiernach). Soweit die Klägerin "www.comparez.ch" kennzeichenmässig verwendet, gilt der Grundsatz, wonach schon relativ geringfügige Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit begründen, nicht mehr. Die Parteien erbringen Vergleichsdienstleistungen für jedermann, weshalb – soweit die Klägerin "www.comparez.ch" kennzeichenmässig benützt – die Aufmerksamkeit und das Unterscheidungsvermögen des gewöhnlichen Konsumenten massgebend ist.

1.1.7.3.5. Wortklang

Das Klangbild wird wesentlich durch die Aussprache geprägt, wobei grundsätzlich aber von der korrekten Aussprache auszugehen ist. Das Wort "comparez" entstammt der französischen Sprache. Die unter dem Domainnamen

"www.comparez.ch" betriebene Internetseite ist ebenfalls in französischer Sprache abgefasst und hat primär im französischsprachigen Raum eine Bedeutung, worauf auch die Beklagte hinweist (act. 23 S. 15). Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass der durchschnittliche Konsument in der Schweiz auch ausserhalb der französischsprachigen Gebiete zumindest über Grundkenntnisse der französischen Sprache verfügt und das Wort "comparez" sowie seine Bedeutung kennt. Entsprechend ist bei der Beurteilung des Wortklangs auf die französische Aussprache abzustellen. Beim Begriff "comparez" liegt die Betonung auf dem Buchstaben "o", wohingegen bei der Bezeichnung "COMPARIS" der Buchstabe "a" betont wird. Weiter klingt der Wortstamm "compar" der zu vergleichenden Begriffe "comparez" sowie "COMPARIS" zwar gleich, und die zu vergleichenden Zeichen stimmen auch in ihrer Silbenzahl überein. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in der französischen Sprache bei der für die 2. Person bzw. der Befehlsform im Plural typischen Endung "ez" nur der Buchstabe "e" ausgesprochen wird. Abgesehen vom identisch klingenden Wortstamm "compar" ist der Wortklang von "comparez" und "comparis" somit nicht ähnlich; bei "comparis" werden die letzten beiden Buchstaben "i" und "s" ausgesprochen, während bei "comparez" lediglich der Buchstabe "e" ausgesprochen wird. Damit ist auch gesagt, dass die Folge der Vokale unterschiedlich ist. Auch wenn vorliegend eine Übereinstimmung im Wortanfang gegeben ist, welcher grundsätzlich besonderes Gewicht beizumessen ist (Joller, a.a.O., N 150 f. zur Art. 3), erscheint entscheidend, dass hinsichtlich der Endungen keine Übereinstimmung vorliegt, wobei gerade die Endungen die nicht gemeinfreien Elemente darstellen. Wie bereits erwähnt, ist indessen der Bestandteil "compar" insbesondere im Zusammenhang mit den romanischen Landessprachen dem Gemeingut zuzuordnen. Selbst eine phonetische Aussprache des Wortes "comparez" auf Schweizerdeutsch (etwa "komparets") würde nichts daran ändern, dass sich die Übereinstimmung hauptsächlich auf den Wortanfang und somit ein gemeinfreies Element beschränkt.

Es wurde darauf hingewiesen (vgl. Ziff. 4.3.3.3.2. hiervor), dass das Bundesgericht mit Urteil vom 25. Januar 2001 eine Verwechslungsgefahr zwischen Securitas und Securicall bejaht hat, da der beschreibende Bestandteil "Securi" der Securitas-Gruppe zugeordnet werde (BGE 127 III 160). Dieser Fall lässt sich in-

dessen nur bedingt mit dem vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt vergleichen. So erklärten die Klägerinnen dort, dass ihre Firmen sowie acht ihrer Marken den Bestandteil "Securi" am Zeichenanfang aufweisen würden, weshalb die Verwendung dieser Serienzeichen dazu führen würde, dass jedes andere Zeichen mit dem Bestandteil "Securi" ihrer Unternehmensgruppe zugerechnet würde. Vorliegend geht es indessen nicht um ein Serienzeichen mit dem Wortanfang "compar". Vielmehr ist für das Zeichen "COMPARIS" gerade auch die Endung "is" charakteristisch, und der Schlusslaut "s" tritt akustisch (wie auch optisch) hervor. Das Bundesgericht erklärte im eben erwähnten Urteil weiter, auch Zeichen, die einen gemeinfreien Bestandteil aufweisen würden, könnten schützbar sein; aus dem Umstand, dass sich "Securi" im Gegensatz zu "Securitas" im Verkehr nicht durchgesetzt habe, könne nicht gefolgert werden, dass das Element "Securi" ohne Rücksicht auf die übrigen Bestandteile des jeweiligen Zeichens in jedem Fall für andere Unternehmen der Sicherheitsbranche frei verwendbar bleiben müsse. Abgesehen von der Silbenanzahl und vom Umstand, dass das Element "compar" den Zeichenanfang bildet, stimmen die übrigen Bestandteile der vorliegend zu vergleichenden Zeichen indessen aber gerade nicht überein, wie gezeigt worden ist. Das Bundesgericht führt mit besagtem Urteil weiter aus, da die Endung in jedem Zeichen der Beklagten aus einem kurzen, in seinem Sinngehalt verständlichen Begriff bestehen würde, stelle sich die Frage, ob die Adressaten solche Gegenstände oder Dienstleistungen, welche mit den Zeichen der Beklagten versehen seien, nicht wegen des identischen dreisilbigen Wortanfangs der Securitas-Gruppe zuordnen würden. Beim Wort "comparez" besteht das Wortende hingegen nicht aus einem leicht verständlichen Begriff, sondern ergibt zusammen mit dem Wortstamm "compar" ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs. Dieses lässt sich nicht schützen bzw. als Marke eintragen, da seine Verwendung für die Allgemeinheit frei bleiben soll. Entsprechend dürfte auch nicht die Vermutung im Sinne einer mittelbaren Verwechslung aufkommen, es handle sich um ein Zeichen der Beklagten.

1.1.7.3.6. Schreibweise

Dadurch wird das Erinnerungsbild von Wortmarken weniger beeinflusst als durch den Wortklang oder den Sinngehalt (Willi, a.a.O., N 78 zu Art. 3). Vorliegend fällt auf, dass die Marken "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" im Gegensatz zu "comparez" aus Grossbuchstaben bestehen. Durch eine unterschiedliche grafische Gestaltung wird dem Schriftbild indessen grundsätzlich kein abweichender Ausdruck verliehen (Willi, a.a.O., N 81 zu Art. 3).

Das Schriftbild wird durch die Wortlänge sowie die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben geprägt (Willi, a.a.O. N 78 f. zu Art. 3; BGE 119 II 476). Die Schreibweise von "comparez" unterscheidet sich von "COMPARIS" lediglich hinsichtlich der letzten beiden Buchstaben, doch ist erneut die Gemeinfreiheit des Wortbestandteils "compar" zu berücksichtigen. Dies führt dazu, dass nur noch eine Übereinstimmung in der Wortlänge besteht, während sich die Übereinstimmung der verwendeten Buchstaben auf den gemeinfreien Wortbestandteil "compar" beschränkt.

1.1.7.3.7. Sinngehalt

Auch über das Kriterium des Sinngehalts wird vorliegend keine Zeichenähnlichkeit begründet. Zwar beinhalten die zu vergleichenden Zeichen beide den Bestandteil "compar" als Wortstamm des Verbs "vergleichen" auf französisch und in weiteren Sprachen, doch schaffen begriffliche Ähnlichkeiten in gemeinfreien Elementen für sich allein keine markenrechtlich hinreichende Zeichenähnlichkeit, wobei dies insbesondere für beschreibende Bestandteile gilt (Joller, a.a.O. N 158 zu Art. 3). Der Ausdruck "comparez" enthält im Sinne einer Aufforderung ("Vergleichen Sie!") zudem eine Komponente, welche die Marken "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" nicht aufweisen.

1.1.7.3.8. Fazit zur Markenähnlichkeit

Selbst wenn ein Freihaltebedürfnis vorliegend verneint würde, ist zudem keine Zeichenähnlichkeit gegeben: Der Domainname "www.comparez.ch" ist den Mar-

ken "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" nicht ähnlich im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG.

1.1.7.4. Kennzeichnungskraft

1.1.7.4.1. Bedeutung der Kennzeichnungskraft für den Schutzzumfang einer Marke

Der Schutzzumfang einer Marke ist umso grösser, je höher ihre Kennzeichnungskraft ist, welche sich auf die konkrete Geltung einer Bezeichnung als Kennzeichen bezieht. Ausgangspunkt bildet die Unterscheidungskraft einer Marke. Es handelt sich bei der Kennzeichnungskraft indessen um eine veränderbare Grösse, die von Umfang und Intensität des Gebrauchs abhängig ist, wobei auch eine Schwächung durch den häufigen Gebrauch ähnlicher Drittzeichen erfolgen kann (Joller, a.a.O., N 69 ff. zu Art. 3).

Durch den gemeinfreien Bestandteil "compar" kam der Marke "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" ursprünglich eine eher schwache Kennzeichnungskraft zu. Durch Gebrauch und Werbung wurde diese zwar gesteigert. Bei der Verwendung von beschreibenden Elementen ist diese Steigerung indessen Beschränkungen unterworfen, wie im Folgenden zu zeigen ist.

1.1.7.4.2. Beschränkung bei der Verwendung von gemeinfreien Begriffen

Schon mit Urteil vom 22. Juni 1954 hat das Bundesgericht festgehalten, dass aus den gleichen Gründen, aus denen ein Geschäftsmann keine Markenschutzrechte zu erlangen vermöge an Worten, die zur Bezeichnung einer Ware dienen oder auf ihre Eigenschaften hinweisen würden, er auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts einem Konkurrenten die Verwendung solcher Sachbezeichnungen nicht verwehren könne. Hier wie dort könne es nicht statthaft sein, dass er eine beschreibende Angabe der genannten Art für sich allein in Anspruch nehme und sich so gegenüber seinen Konkurrenten einen geschäftlichen Vorsprung verschaffe. Solche Sachbezeichnungen müssten als Gemeingut auch im Bereiche des Wettbewerbsrechts dem allgemeinen Verkehr freigehalten werden, soweit nach dem Sprachgebrauch das Bedürfnis bestehe, sie zur Bezeichnung einer Ware zur Verfügung zu haben. Jeder Wettbewerber müsse die Möglichkeit haben,

im Geschäftsverkehr, insbesondere in der Reklame und der Korrespondenz für die Bezeichnung seiner Ware diejenigen Ausdrücke zu verwenden, die ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften und ihren Verwendungszweck beschreiben würden, ohne darin durch die Marke eines Konkurrenten behindert zu sein. Sonst würde diesem auf dem Umweg über das Wettbewerbsrecht ein Schutz gewährt, der durch die Markenrechtsgesetzgebung ausdrücklich ausgeschlossen werden sollte. Verwechselbarkeit einer gemeinfreien Sachbezeichnung mit der Marke eines Konkurrenten ändere hieran nichts. Wer eine Marke wähle, die an eine gemeinfreie Sachbezeichnung anklänge und darum ein sog. schwaches Warenzeichen darstelle, habe die Folgen daraus hinzunehmen (BGE 80 II 171).

Diese Rechtsprechung wurde mit Urteil vom 15. Oktober 1996 zwar relativiert, mit welchem das Bundesgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "Kamillosan" und "KAMILLAN" bejahte (BGE 122 III 382). Gemäss dieser Entscheidung nimmt jemand, der sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingepägt hat. Eine starke Marke verdiene in diesem Sinne einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Auf dieser Entscheidung stützt sich denn auch die Beklagte (act. 10 S. 27 f.; act. 23 S. 31 f.).

Auch der dem "Kamillosan"-Fall zugrunde liegende Sachverhalt ist mit dem vorliegend zu prüfenden Fall indessen nur teilweise vergleichbar. So bestätigt das Bundesgericht, dass der Stamm "KAMILL-" eine gemeinfreie Sachbezeichnung sei, welche nicht monopolisiert werden könne. Dies bedeute aber nicht, dass dieser Ausdruck bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einfach ausgeklammert werden dürfe, da auch gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck von Marken mitbeeinflussen könnten. Die Marken "Kamillosan" und "KAMILLAN" würden zunächst darin übereinstimmen, dass der gemeinfreie Bestandteil "Kamill" jeweils am Wortanfang stehe. Vor allem aber würden beide Marken neben dem Stamm "Kamill-" die Endung "-AN" enthalten, auf der zudem in beiden Marken die Betonung liege und die ihnen denselben langgezogenen Ausklang verleihe. Das Zeichen "KAMILLAN" sei deshalb dem Zeichen "Kamillosan" erheblich stärker

angenähert als andere Marken mit dem Bestandteil "KAMILL" wie etwa "KAMILLEX", "KAMILLIND", "KAMILLFORS", "KAMILLAMED", "ARNIKAMILL" oder "PERKAMILL". Davon, dass sich die Übereinstimmung auf schutzunfähige Elemente beschränken würde, könne nicht die Rede sein. Abgesehen vom Umstand, dass der gemeinfreie Bestandteil "compar" sowohl bei "comparez" als auch bei "COMPARIS" an den Anfang gestellt ist und die beiden Zeichen dieselbe Silbenanzahl aufweisen, ist die besagte Beschränkung der Übereinstimmung auf schutzunfähige Elemente im vorliegenden Fall aber gerade gegeben, wie gezeigt worden ist.

Die Erweiterung des Ähnlichkeitsbereichs einer Marke geht ohnehin nicht so weit, als dass Konkurrenten davon abgehalten werden könnten, gemeinfreie Angaben und damit auch gemeinfreie Bestandteile fremder Marken frei mitzubedenken. Zur Beschreibung des eigenen Angebots muss die Verwendung von Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs oder von geographischen Herkunftsangaben auch dann möglich sein, wenn diese Angaben zufolge Verkehrsdurchsetzung ausnahmsweise markenrechtlichen Schutz geniessen (Thouvenin/Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 39 zu Art. 13). In diesem Sinn erklärte das Bundesgericht mit Urteil vom 19. Juli 2010 (4A_168/2010), die Marke "Pneu-online.com" sei beschreibend im Zusammenhang mit dem Verkauf von Pneus. Demzufolge könne sich ihr Inhaber ihrem Gebrauch durch einen Dritten mit den Domainnamen "pneonline.ch", "pneus-online.ch" und "pneu-online.ch" nicht widersetzen. Dass der Dritte in diesem Fall gegen das UWG verstossen hatte, ist im Rahmen der Prüfung einer möglichen Markenrechtsverletzung nicht von Relevanz (vgl. hierzu Ziff. 4.4.2.3. hiernach).

Die ursprünglich eher schwache Kennzeichnungskraft der Marke "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" wurde zwar durch Gebrauch und Werbung gesteigert. Selbst wenn sich "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" als berühmte Marke im Verkehr durchgesetzt haben sollten, würde ihr Schutzbereich nach dem Gesagten aber nicht soweit reichen, als dass Dritte den zum allgemeinen Sprachgebrauch gehörenden beschreibenden Begriff "comparez" nicht verwenden dürften.

Die Beklagte liegt zwar richtig, wenn sie ausführt, anders als "comparez" sei "COMPARIS" nicht ein Wort des allgemeinen Sprachschatzes, sondern ein Kunstwort. Schon deshalb könne daran kein absolutes Freihaltebedürfnis bestehen. Als Kunstwort gehöre es nicht zum allgemeinen Sprachschatz und sei daher nicht unentbehrlich (act. 10 S. 28). Dies wird von der Klägerin indessen auch nicht bestritten. Wie die Beklagte selbst impliziert (anders als "comparez"), ist hingegen "comparez" ein Wort des allgemeinen Sprachschatzes, an dem ein Freihaltebedürfnis besteht. Aus diesem Grund wurde die Eintragung von "comparez.ch" als Marke denn auch verweigert (act. 3/35). Die Bezeichnung "comparez.ch" ist somit nicht schutzfähig, worauf auch die Beklagte hinweist (act. 10 S. 26). Nicht schutzfähig ist dieser (beschreibende) Begriff deshalb, weil er für die Allgemeinheit frei bleiben muss. Die Beklagte übersieht in diesem Zusammenhang, dass die Klägerin in diesem Verfahren keinen markenrechtlichen Schutz von "comparez.ch" anstrebt, sondern sich auf den Standpunkt stellt, dass sie mit seiner Benützung keine Markenrechte der Beklagten verletzt.

Die Beklagte bringt weiter vor, die Klägerin kennzeichne mit der Bezeichnung "comparez.ch" sowohl ihre Internetseite als auch ihre Dienstleistungen und habe hierfür eigens ein "comparez"-Logo geschaffen. Es sei geradezu notorisch, dass Domainnamen vom Publikum heutzutage als Kennzeichen wahrgenommen würden. Die von der Klägerin angerufenen Literaturstellen würden lediglich bei einem rein beschreibenden, also nicht kennzeichenmässigen Gebrauch von gemeinfreien Bestandteilen das Vorliegen einer Markenverletzung verneinen (act. 10 S. 27; act. 23 S. 24 f.). Es ist indessen nicht ersichtlich, weshalb die Klägerin sich auf einen rein beschreibenden Gebrauch des Zeichens beschränken müsste. Der Umstand, dass das Zeichen "www.comparez.ch" markenrechtlich keinen Schutz genießt, bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem im Sinne bzw. als Teil eines Kennzeichens verwendet werden dürfte. Dies gilt für den vorliegenden Fall umso mehr, nachdem es bereits an einer markenrechtlich relevanten Zeichenähnlichkeit zwischen "www.comparez.ch" und "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" fehlt.

1.1.7.5. Zusammenfassung zur Verwechslungsgefahr

Die Parteien bieten zwar gleichartige Dienstleistungen an. Der Hauptbestandteil der Marke "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH", der Wortstamm "compar", ist für die durch die Parteien angebotene Dienstleistung eines Internetvergleichsdienstes jedoch beschreibend und somit Gemeingut. Eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zum Zeichen "www.comparez.ch" liegt nicht vor, weil die nicht gemeinfreien Bestandteile den Gesamteindruck der Zeichen genügend differenzieren.

Durch Gebrauch und Werbung wurde die Kennzeichnungskraft der Marken "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" zwar gesteigert. Ihr Schutzbereich kann indessen nicht zur Monopolisierung der zum allgemeinen Sprachschatz gehörenden und zur Beschreibung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Vergleichsdienst notwendigen Wortfamilie "comparer" führen.

1.1.8. Weitere Vorbringen der Parteien im Zusammenhang mit dem MSchG

Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Art. 12 Abs. 1 MSchG bestimmt, dass der Markeninhaber sein Markenrecht grundsätzlich nicht mehr geltend machen kann, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht.

Art. 14 Abs. 1 MSchG statuiert ferner, dass der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten kann, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.

Nicht explizit im Gesetz vorgesehen ist schliesslich die Möglichkeit der Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche. Sie ist jedoch allgemein anerkannt, wobei die Rechtsgrundlage in Art. 2 Abs. 2 ZGB gesehen wird (Staub, in Noth/Bühler/Thou-

venin, Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 58 ff. zu Vorbemerkungen Art. 52-60).

Wie erwähnt bestreitet die Klägerin das Bestehen bzw. die Verletzung der beklagischen Markenrechte auch gestützt auf diese Rechtsgrundlagen. Nachdem vorliegend indessen festgestellt worden ist, dass der Schutzbereich der beklagischen Marken die Registrierung und Verwendung des Domainnamens "www.comparez.ch" nicht erfasst, kann offen gelassen werden, ob allfällige sich aus dem Markenrecht ergebende Ansprüche der Beklagten verwirkt wären oder infolge Nichtgebrauchs nicht mehr durchgesetzt werden könnten bzw. durch ein Weiterbenützungrecht der Klägerin beschränkt würden.

4.4. Rechte aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

1.1.9. Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG)

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Es wurde erwähnt, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht demjenigen im Kennzeichenrecht entspricht (Ziff. 4.2.3. hiavor; vgl. auch Baudenbacher/Caspers, in: Baudenbacher, Kommentar zum UWG, Basel/Genf/München 2001, N 43 zu Art. 3 lit. d). Nachdem das Lauterkeitsrecht unter dem alten Markenschutzgesetz eine umfassende Ergänzungs- und Substitutionsfunktion hatte, sind die früher erforderlichen Ergänzungen durch lauterkeitsrechtliche Normen weitgehend hinfällig geworden. Weiterhin bestehen bleiben Lücken im Markenschutz ausserhalb der Verwechslungsgefahr, v.a. im Bereich der Rufausbeutung (Baudenbacher/Caspers, a.a.O., N 134 ff. zu Art. 3 lit. d).

Man kann Dritten den Gebrauch einer zum Gemeingut gehörenden Bezeichnung nicht mit den Mitteln des Lauterkeitsrechts verbieten und so das Markenschutzgesetz bzw. die von diesem bezweckte Beschränkung des Schutzbereichs einer Marke umgehen. Nachdem der Begriff der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht demjenigen des Markenrechts entspricht und dort eine Verwechslungsge-

fahr verneint wurde, ist eine solche auch im Sinne des Lauterkeitsrechts nicht gegeben.

1.1.10. Rufausbeutung (Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG)

1.1.10.1. Begriff

Baudenbacher definiert die Rufausbeutung wie folgt: "Unter Rufausbeutung versteht man das Ausnutzen der Reputation, welche die Ware oder Leistung eines Mitbewerbers, seine Kennzeichen (Marke oder Firma) oder das Unternehmen selbst in den Augen des Publikums genießt. Es geht um das Image, das der Verbraucher mit einem Produkt oder seinem Hersteller verbindet. Über den bloßen Bekanntheitsgrad (Verbreitung) hinaus ist dafür eine besondere Wert- oder Gütevorstellung (Profil) wesentlich. In Betracht kommen auch eine besondere Attraktionskraft oder ein Prestigewert. Rufausbeutung vollzieht sich dadurch, dass der Verkehr dazu gebracht wird, seine Wertvorstellungen zu Produkt oder Hersteller A auf Produkt oder Hersteller B zu übertragen (sog. Image-Transfer). Dabei wird insbesondere der Werbewert, den das Produkt A besitzt und den sich dessen Hersteller u.U. mit erheblichen Kosten und Mühen erarbeitet hat, für die eigene Leistung ausgenutzt." (Baudenbacher, in: Baudenbacher, Kommentar zum UWG, Basel/Genf/München 2001, N 234 f. zu Art. 2).

1.1.10.2. Rechtsgrundlage

Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG sieht u.a. vor, dass unlauter handelt, wer sich oder seine Leistungen in anlehrender Weise mit den anderen bzw. deren Leistungen vergleicht. Dieser Tatbestand ist insoweit begrenzt, als die Vorschrift einen Werbevergleich verlangt. Die unmittelbare Rufausbeutung durch verdeckte Anlehnung wird daher nicht erfasst. Diesbezüglich kann jedoch auf die Generalklausel von Art. 2 UWG zurückgegriffen werden (Baudenbacher/Glöckner, in: Baudenbacher, Kommentar zum UWG, Basel/Genf/München 2001, N 27 zu Art. 3 lit. e). So hat das Bundesgericht mit Urteil vom 2. Mai 2000 entschieden, dass die Reservierung eines Domainnamens dem wettbewerbsrechtlichen Gebot des Handelns nach

Treu und Glauben gemäss Art. 2 UWG zuwider läuft, wenn damit der Ruf eines fremden Kennzeichens ausgebeutet wird (BGE 126 III 239).

1.1.10.3. Rufausbeutung durch die Klägerin?

Oft wird neben einer Rufausbeutung eine Verwechslungsgefahr vorliegen, so dass der Rufausbeutung keine eigenständige Bedeutung zukommt. Wie bereits erwähnt, kann eine Verwechslungsgefahr eines Domainnamens mit einem fremden Kennzeichen gegebenenfalls durch die Konsultierung der unter dem Domainnamen betriebenen Internetseite ausgeschlossen werden. In diesem Fall kann beim Vorliegen von besonderen Umständen trotzdem eine Rufausbeutung gegeben sein. So hat das Bundesgericht mit Urteil vom 19. Juli 2010 (4A_168/2010) festgehalten, aufgrund des beschreibenden Charakters der Marke "Pneonline.com" könne sich ihr Inhaber ihrem Gebrauch durch einen Dritten mit den Domainnamen "pneonline.ch", "pneus-online.ch", "pneuonline.ch" und "pneuonline.ch" zwar nicht widersetzen, jedoch könnten besondere Umstände die Nachahmung eines Zeichens unlauter machen. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn der Benutzer auf vermeidbare Weise über die Herkunft des betroffenen Produkts irreführt werde oder wenn der Nachahmer auf parasitäre Weise den Ruf eines Produkts eines Mitbewerbers ausbeute. In diesem Sinne unlauter sei beispielsweise, absichtlich sehr ähnliche Domainnamen zu gebrauchen wie diejenigen des Mitbewerbers und dadurch eine Verwechslungsgefahr zu schaffen, um auf schmarotzerische Weise den von diesem aufgebauten Ruf auszubeuten. Dieser Entscheid wurde jedoch von der Lehre kritisiert, weil er im Zusammenhang mit der Rufausbeutung eine Verwechslungsgefahr bejaht, die er zuvor im Ergebnis aufgrund des beschreibenden Charakters der Marke gerade verneint hatte (vgl. Schlosser, in: sic! 2010, 801). Vorliegend ist aber eine Verwechslungsgefahr jedenfalls bereits mangels Zeichenähnlichkeit nicht gegeben.

Die Beklagte erklärt, auf der unter "www.comparez.ch" betriebenen Internetseite benütze die Klägerin auf der Eingangsseite den Domainnamen "www.comparez.ch" links oben als Logo, das aus einem orangen Kreis mit weissen Punkten und der Bezeichnung "comparez.ch" bestehe. Unter "www.comparez.ch/fr/apropos/index.htm" führe die Klägerin sodann aus: "Le

comparateur des primes ... comparez.ch". Somit verwende die Klägerin "comparez.ch" nach Art eines Kennzeichens. Durch die kennzeichenmässige Nutzung von "comparez.ch" rücke die Klägerin in die Nähe der beklagischen Marken "COMPARIS" und schaffe damit die Gefahr für Verwechslungen. Aufgrund der hohen Bekanntheit von "COMPARIS.ch" bestehe Grund zur Annahme, dass "comparez.ch" absichtlich als Kennzeichen gebraucht werde, um von der Bekanntheit und vom guten Ruf von "COMPARIS.ch" zu profitieren. Indem die Klägerin "comparez.ch" kennzeichenmässig für Vergleichsdienstleistungen gebrauche, lehne sie sich an die Marken "COMPARIS" der Beklagten an und schaffe damit eine latente Verwechslungsgefahr (act. 10 S. 27; act. 23 S. 25 f).

Eine Ähnlichkeit des Zeichens über die bereits erwähnten Wortelemente hinaus wird nicht behauptet, sondern lediglich, dass "comparez.ch" nach der Art eines Kennzeichens benützt werde. Dies reicht für die Annahme einer unlauteren Nachahmung indessen nicht aus. Es müsste dargelegt werden, weshalb Grund zur Annahme bestehen sollte, dass "comparez.ch" absichtlich als Kennzeichen gebraucht wird, um von der Bekanntheit und vom guten Ruf der Beklagten zu profitieren. Eine zu ähnliche Internetseitengestaltung durch die Klägerin oder dergleichen wird von der Beklagten nicht substantiiert behauptet, obwohl sich die Klägerin diesbezüglich äussert bzw. den Standpunkt einnimmt, wonach sich die unter den Domainnamen "www.COMPARIS.ch" sowie "www.comparez.ch" betriebenen Internetseiten genügend unterscheiden würden (act. 1 S. 9 und 27 f; act. 17 S. 35).

Die Beklagte führt ferner aus, die Klägerin sei ihre unmittelbare Konkurrentin. Ins Gewicht falle zudem, dass die Klägerin auf die Bezeichnung "comparez.ch" nicht angewiesen sei. Wie die Klägerin selbst einräume, betreibe sie ihre Hauptaktivität unter "A.____.ch". Unter der Webseite "A.____.ch" biete sie ebenfalls Vergleichsdienstleistungen an. Zudem betreibe sie die Webseite "A.____.ch" auf drei Sprachen, nämlich auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Ihr Zugpferd sei "A.____.ch", unter dem sie sich auf dem Markt einen Namen geschaffen habe. Die Aufgabe und damit die Übertragung des Domainnamens "comparez.ch" sei der Klägerin ohne Weiteres zuzumuten, nachdem sie diesen ohnehin nur margi-

nal nutze. Dies sei auch angesichts der auf dem Spiel stehenden Interessen der Beklagten, nicht in ihren Rechten beeinträchtigt zu werden, angemessen. Mit dem sinnlosen Rechtsbegehren Nr. 2 werde auch deutlich, dass die Klägerin kein ernsthaftes Interesse am Domainnamen "comparez.ch" für Internetvergleichsdienstleistungen habe. Es bestehe der Verdacht, dass nicht nur die Beklagte behindert werden solle, sondern vielmehr, dass die Klägerin es gezielt darauf abgesehen habe, von der Bekanntheit und vom guten Ruf der Bezeichnung "COMPARIS" zu profitieren. Das sei eine unlautere Rufausbeutung, welche nach Art. 2 UWG unzulässig sei (act. 10 S. 35 f.).

Wie erwähnt braucht es sich der Kennzeicheninhaber weder nach Namens- noch nach dem Lauterkeitsrecht gefallen zu lassen, dass sein Kennzeichen als Domainname gebraucht wird, um dank dessen besonderer Bekanntheit und der Erwartungen der Internetbenutzer letztere auf eine andere Internetseite zu leiten. Die Klägerin verwendet mit dem Domainnamen "www.comparez.ch" aber nicht ein Kennzeichen der Beklagten, sondern ein Wort des Gemeingebrauchs, welches lediglich den gleichen Wortstamm "compar" wie die beklagtischen Marken "COMPARIS" bzw. "COMPARIS.CH" aufweist. Eine Zeichenähnlichkeit besteht nicht, wie gezeigt worden ist. Insofern kann sich die Beklagte auch nicht auf ihre Interessen berufen, da solche durch den Gebrauch des Domainnamens "www.comparez.ch" nicht tangiert werden. Die Klägerin bedarf keines Rechtfertigungsgrunds, um einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs zu verwenden. Der von der Beklagten erwähnte Umstand, wonach die Klägerin nicht darauf angewiesen sei, "comparez" als Kennzeichen zu gebrauchen (act. 10 S. 28 und 35), ist für sich alleine nicht tauglich, um ein unlauteres Verhalten der Klägerin zu begründen.

In der Duplik führt die Beklagte aus, der Umgang der Klägerin mit Keywords von Google Adwords zeige, dass sich die Klägerin an den Erfolg von "COMPARIS.ch" anlehnen und von diesem profitieren wolle. Die Beklagte habe wiederholt feststellen müssen, dass die Klägerin "COMPARIS" als Keyword bei Google Adwords verwendet habe, nämlich im Jahr 2009 (A._____) und im Jahr 2010 (comparez.ch). Sie habe daher wiederholt die Klägerin angeschrieben und aufgefor-

dert, den Gebrauch der Marke "COMPARIS" als Keyword zu unterlassen. Die Klägerin habe der Beklagten wiederholt bestätigt, dass keiner der Begriffe "COMPARIS.ch" bzw. "COMPARIS" als Keyword in der Google Adwords Werbekampagne der Klägerin benutzt werde (act. 23 S. 17). Diese Behauptungen der Beklagten erweisen sich als zu wenig substantiiert. Als beweisbelastete Partei darf sie sich zwar in einem ersten Schritt damit begnügen, die tatsächlichen Vorgänge, die den Tatbestandsmerkmalen der anwendbaren Rechtsnormen entsprechen, in allgemeiner Form zu behaupten, ohne dazu Einzelheiten aufzuführen (sog. abstrakte Behauptungslast). Werden diese Vorbringen aber – wie die Beklagte vorliegend selbst einräumt – alsdann von der Gegenpartei bestritten und damit die Schlüssigkeit der Behauptungen in Frage gestellt, ist die behauptungsbelastete Partei gehalten, konkretere Behauptungen aufzustellen, um diese Schlüssigkeit wieder herzustellen. Die rechtserheblichen Tatsachen sind dann so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen werden könnte. Hierfür ist die Behauptung, dass die Klägerin im Jahr 2009 (A._____) und im Jahr 2010 (comparez.ch) "COMPARIS" als Keyword bei Google Adwords verwendet habe, zu wenig konkret bzw. substantiiert.

1.1.10.4. Fazit zur Rufausbeutung

Die kennzeichenmässige Verwendung des Zeichens "www.comparez.ch" begründet für sich alleine betrachtet ebenso wenig ein unlauteres Verhalten der Klägerin wie der Umstand, dass diese auf die Verwendung verzichten könnte. Inwiefern die Klägerin auf andere Weise unlauter den Ruf der Beklagten ausbeuten sollte, wird durch die Beklagte nicht substantiiert behauptet.

4.5. Rechte aus Namens- und Firmenrecht

1.1.11. Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB

Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.

Das Bundesgericht hat mit BGE 112 II 369 die bisherige Rechtsprechung bestätigend zum wiederholten Mal festgehalten, die Anwendung von Art. 29 Abs. 2 ZGB setze voraus, dass die Namensanmassung unbefugt, d.h. durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des Namensträgers, erfolge. Diese Voraussetzung sei u.a. erfüllt, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirke oder wenn sie geeignet sei, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Eine unbefugte Namensanmassung liege auch vor, wenn die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht, das heisst, wenn der Anschein erweckt werde, der fremde Name habe etwas mit dem neuen Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun oder es bestehe eine enge – persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche – Verbindung, die in Tat und Wahrheit fehle oder gar nur aus Gegensätzen bestehe. Eine Beeinträchtigung könne daher insbesondere auch darin liegen, dass ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt werde, die er ablehne und vernünftigerweise auch ablehnen dürfe.

Nachdem der Begriff der Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichenrecht derselbe ist und keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, liegt auch keine namensrechtliche Verwechslungsgefahr vor.

Hinsichtlich der Rufausbeutung geht der das Namensrecht bietende Schutz nicht über den Schutz hinaus, welcher das UWG bietet. Da eine Rufausbeutung gemäss Art. 2 UWG verneint worden ist, kann diesbezüglich auch nichts aus dem Namensrecht abgeleitet werden.

Vor diesem Hintergrund kann offen gelassen werden, ob sich die Beklagte als Aktiengesellschaft überhaupt auf Art. 29 ZGB berufen kann.

1.1.12. Schutz der Firma gemäss Art. 956 OR

Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu, wobei er gemäss Abs. 2 auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen kann, wenn er durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird.

Da die Beklagte als Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, kann sie sich nach dem Gesagten auf den Schutz von Art. 956 OR berufen.

Es wurde bereits erwähnt, dass unterschiedliche Meinungen bestehen zur Frage, ob auch das Firmenrecht eine Handhabe gegen verwechselbare Domainnamen biete. Diesbezüglicher Hintergrund ist die langjährige Praxis des Bundesgerichts, den Schutz der Firma gemäss Art. 956 OR nur bei firmenmässigem Gebrauch als Identitätszeichen für ein bestimmtes Unternehmen zu gewähren (Buri, a.a.O., S. 357, mit Verweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Jedenfalls geht der firmenmässige Schutz aber im vorliegenden, nicht branchenübergreifenden Fall nicht über den Schutzbereich der anderen möglichen Anspruchsgrundlagen hinaus, weshalb sich Weiterungen hierzu ebenfalls erübrigen.

4.6. Fazit

Da die Klägerin nach dem Gesagten durch die Registrierung und den Gebrauch des Domainnamens "www.comparez.ch" weder die Rechte der Beklagten verletzt, welche dieser gestützt auf das Marken-, Namens- und Firmenrecht zustehen, noch gegen das UWG verstösst, ist die Klage gutzuheissen.

5. Prozesskosten

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

5.2. Gemäss Art. 96 ZPO setzen die Kantone die Tarife für die Prozesskosten fest. Sowohl die Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) als auch die Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) sehen als Grundlage für die Höhe der Parteienschädigung bzw. der Gebühr den Streitwert vor.

Der Streitwert wird gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO in erster Linie durch das Rechtsbegehren bestimmt. Lautet das Rechtsbegehren – wie vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind.

Die Klägerin bezifferte den Streitwert in der Klagebegründung auf mindestens CHF 58'000.–, was dem Betrag entspreche, den sie habe bezahlen müssen, um den Domainnamen "www.comparez.ch" sowie die damit in Verbindung stehenden Kundendaten, Software, grafischen Elemente auf der Benutzeroberfläche und Logos von der F. _____ SA und der G. _____ Sàrl (heute: H. _____ Sàrl) zu erwerben (act. 1 S. 4). In der Klageantwort wird diese Berechnung von der Beklagten in Zweifel gezogen und der Streitwert auf CHF 50'000.– geschätzt (act. 10 S. 4 ff.). In der Replik akzeptiert die Klägerin einen Streitwert von mindestens CHF 50'000.– (act. 17 S. 3).

Das Gericht ist an die übereinstimmende Streitwertangabe der Parteien nicht gebunden (Stein-Wigger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Zürich/Basel/Genf 2010, N 27 zu Art. 91). Vorliegend ist indessen ohnehin keine Übereinstimmung gegeben, da die Klägerin von einem Minimalstreitwert von CHF 50'000.– ausgeht.

Mit Verfügung vom 11. April 2011 (Prot. S. 2 f.) war die Streitannahme von mindestens CHF 58'000.– durch das Gericht als zu tief erachtet und der Streitwert auf CHF 250'000.– festgesetzt worden, da die behaupteten Investitionen von mehr als CHF 1 Mio. in den Aufbau des unter dem Domainnamen "www.comparez.ch" betriebenen Vergleichsdienstes und der Umsatz von über CHF 3 Mio. mitberücksichtigt werden müssten (act. 1 S. 4 und 8 f.). Zwar bestreitet die Beklagte diese Investitions- und Umsatzzahlen (act. 10 S. 11 ff.; act. 23 S. 11 ff.). Das Gericht hat

den Streitwert indessen nach pflichtgemäsem Ermessen zu schätzen, wobei diese richterliche Schätzung an die Stelle von Beweiserhebungen tritt (vgl. Zürcher, in: sic! 2002 494 und 496). Die Annahme eines Streitwerts von CHF 250'000.– für eine mittlere Bedeutung des Schutzrechts bzw. dessen Schutzzumfang erscheint vorliegend nach wie vor angemessen (David et al., SIWR I/2, S. 47 f.), auch wenn die Investitions- und Umsatzzahlen tiefer als von der Klägerin behauptet sein sollten.

5.3. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 20'000.– festzusetzen.

5.4. Die Beklagte ist sodann zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 26'000.– zu bezahlen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Prozessentschädigung zuzusprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen (Praxisänderung des Kassationsgerichts des Kantons Zürich, Entscheid vom 19. Juli 2005; ZR 104 (2005) Nr. 76, SJZ 101 (2005) 531 ff.).

Das Gericht erkennt:

1. In Gutheissung der Klage wird festgestellt, dass die Klägerin durch die Registrierung und den Gebrauch des Domainnamens "www.comparez.ch" die Marken "COMPARIS" mit Marken Nr. P-..., "COMPARIS" mit Marken Nr. ... sowie "COMPARIS.CH" mit Marken Nr. ... nicht verletzt, keine sich aus der Firma "COMPARIS.ch AG" ergebenden Namens- und Firmenrechte der Beklagten verletzt und keinen Verstoss gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) begeht und somit der Beklagten gegen die Klägerin kein Anspruch auf Übertragung des Domainnamens "www.comparez.ch" zusteht.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 20'000.–.

3. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 26'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. 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 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 250'000.–.

Zürich, 10. April 2013

Handelsgericht des Kantons Zürich

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. Peter Helm

lic. iur. Zeno Schönmann