

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE220051-O

U/pz

Mitwirkend: Oberrichterin Nicole Klausner sowie Gerichtsschreiber Dr. Andreas Baeckert

Urteil vom 25. Juli 2022

in Sachen

A._____ AG,

Gesuchstellerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____,

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X2._____,

gegen

B._____ AG,

Gesuchsgegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____,

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y2._____,

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren der Gesuchstellerin:

(act. 1 S. 2)

- "1. Der Gesuchsgegnerin sei mit Wirkung nach Ablauf von 30 Tagen seit Erhalt des Entscheides vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz die Firmenbezeichnung "B._____ AG" oder die Kombination der Bestandteile «B1._____» und «B2._____» in ihrer Firma zu führen, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe und geschäftsführenden Personen nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall;
2. Der Gesuchsgegnerin sei mit Wirkung nach Ablauf von 30 Tagen seit Erhalt des Entscheides vorsorglich zu verbieten, die Bezeichnung «B._____» oder die Kombination der Bestandteile «B1._____» und «B2._____» als Kennzeichen für ein Unternehmen oder im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens in den Bereichen Architektur, Planung, Bauführung, Verwaltung und Handel von und mit Liegenschaften, insbesondere als Geschäftsbezeichnung, Kurzbezeichnung, Handelsname, zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen, als Bestandteil (Second Level Domain) eines Domainnamens (insbesondere «B._____.ch») auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet oder sonstwie im Geschäftsverkehr zu verwenden, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1 '000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe und geschäftsführenden Personen nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungsfall;

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

Prozessualer Antrag der Gesuchstellerin:

(act. 1 S. 3)

- "1. Der Gesuchstellerin sei eine erstreckbare Frist anzusetzen, um in der Hauptsache Klage einzuleiten;

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

Rechtsbegehren der Gesuchsgegnerin:

(act. 10 S. 2)

"Das Gesuch sei vollumfänglich abzuweisen;
eventualiter sei die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer angemessenen, mindestens aber im Betrag von CHF 100'000 anzusetzenden Sicherheitsleistung durch die Gesuchstellerin abhängig zu machen;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Gesuchstellerin."

Erwägungen:

1. Prozessgeschichte

Mit Eingabe vom 16. Juni 2022 (Datum Poststempel) samt Beilagen machte die Gesuchstellerin das vorliegende Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen anhängig (act. 1; act. 2; act. 3/1–18). Mit Verfügung vom 17. Juni 2022 wurde der Gesuchstellerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses und der Gesuchsgegnerin Frist zur Stellungnahme zum Gesuch angesetzt (act. 4). Der Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (act. 6) und die Gesuchsgegnerin erstattete ihre Stellungnahme mit Eingabe vom 20. Juli 2022 (gleichentags elektronisch eingereicht) samt Beilagen fristgerecht innert erstreckter Frist (act. 7; act. 10; act. 11/1–28; act. 12). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin ist der Gesuchstellerin zusammen mit dem vorliegenden Urteil zuzustellen.

2. Parteien und Parteistandpunkte

2.1. Die Gesuchstellerin ist ein seit dem Jahr 1976 bestehendes Architekturbüro, welches bis März 2022 in 2. Generation von den Brüdern C._____ und D._____ geführt wurde. Da eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich war, kaufte C._____ per März 2022 D._____ aus, und Letzterer verliess die Gesuchstellerin. Parallel dazu gründete D._____ im März 2022 die Gesuchsgegnerin, deren Zweck ebenfalls in der Erbringung von Architekturleistungen liegt (vgl. act. 1 Rz. 7 ff.; act. 10 Rz. 10 ff.).

2.2. Mit dem vorliegenden Gesuch verlangt die Gesuchstellerin das Aussprechen eines vorsorglichen Verbots an die Gesuchsgegnerin, die Bezeichnung "B._____" oder die Kombination der Bestandteile "B1._____" und "B2._____" als Firma oder sonst wie als Kennzeichen in den Bereichen, in denen die Gesuchstellerin tätig ist, zu verwenden. Sie begründet dies damit, dass eine hohe Verwechslungsgefahr bestehe, was zu Marktverwirrungen und einer Schädigung der Gesuchstellerin führe (vgl. act. 1 Rz. 10). Die Gesuchsgegnerin bestreitet einen entsprechenden Anspruch der Gesuchstellerin und macht geltend, sie (die Gesuchsgegnerin) sei rechtmässig gegründet worden, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht und auch die übrigen Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen seien nicht gegeben (vgl. act. 10 Rz. 7 ff.).

3. Allgemeines zum Erlass vorsorglicher Massnahmen

3.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zusätzlich ist für den Erlass vorsorglicher Massnahmen eine Dringlichkeit vorausgesetzt (vgl. BSK ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 39 ff.).

3.2. Grundsätzlich sind die Anspruchsvoraussetzungen lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen, ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer vor-

sorglichen Massnahme. Insbesondere ist (vorsorglicher) Rechtsschutz in diesen Fällen nur zu gewähren, wenn der Anspruch relativ klar begründet erscheint (vgl. 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.2 m.w.N.).

3.3. Vorliegend beantragt die Gesuchstellerin, der Gesuchsgegnerin solle vorsorglich die Bezeichnung "B._____" bzw. die Kombination der Bestandteile "B1._____" und "B2._____" verboten werden. Dies kommt einer Vollstreckung des in der Hauptsache zur Diskussion stehenden Hauptsacheanspruchs gleich. Die Anordnung der beantragten Massnahmen hätte zur Folge, dass die Gesuchsgegnerin eine Umfirmierung vornehmen und auch ihren sonstigen geschäftlichen Auftritt anpassen müsste. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Anpassungen mit vernünftigem Aufwand wieder rückgängig gemacht werden könnten, selbst wenn die Gesuchsgegnerin in einem allfälligen späteren Hauptverfahren obsiegen sollte. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen untersteht somit erhöhten Anforderungen.

4. Verfügungsanspruch

4.1. Die Gesuchstellerin stützt sich auf Ansprüche aus Firmenrecht (act. 1 Rz. 39 ff.) sowie aus Lauterkeits- und Namensrecht (act. 1 Rz. 56 ff.)

4.2. Anspruch aus Firmenrecht

4.2.1. Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Genossenschaft deutlich unterscheiden. Ansonsten kann der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3; BGE 122 III 369 E. 1). Der Anspruch auf Ausschliesslichkeit der Firma setzt zwingend den Eintrag im schweizerischen Handelsregister voraus. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so gilt für das Vorrecht auf eine Firma das Prinzip der Alterspriorität. Dabei ist der Zeitpunkt des Eintrages im Handelsregister entscheidend (ZR 1991 Nr. 58 E. 1).

4.2.2. Da die Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 E. 1; BGE 118 II 322 E. 1; BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind noch strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden. Gleiches gilt bei geografischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 E. 4.4; BGE 118 II 322 E. 1; BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1).

4.2.3. Setzt sich die Firma aus Personennamen zusammen, hat sich deren Bildung sodann auch an die Schranken der Firmenwahrheit zu halten. Der Grundsatz der Firmenwahrheit gebietet, dass im Zeitpunkt der Gründung der Firma eine Beziehung des Trägers des verwendeten Personennamens zur Gesellschaft vorhanden sein muss. Der Bezug braucht nicht notwendigerweise rechtsgeschäftlicher Natur, unmittelbar oder besonders eng zu sein. Ausreichende Beziehungen können etwa in der Sacheinlage oder Übernahme von Vermögenswerten oder dem Eintritt des Namenträgers in den Verwaltungsrat, der Abstammung einzelner Aktionäre, Genossenschafter oder Verwaltungsratsmitglieder vom Namensträger, der Herstellung oder dem Vertrieb von Erzeugnissen, die mit diesem Namen bezeichnet werden sowie der Übernahme eines Teils des Aktienkapitals durch den Namensträger liegen. Das Interesse an einem aus einem Nachnamen bestehenden Zeichen, das lange verwendet wurde und bedeutsam ist, überwiegt gegenüber dem Interesse des jüngeren Mitbewerbers an der Führung seines Namens in der Firma seiner Gesellschaft (vgl. BSK OR-ALTENPOHL, Art. 950 N 7).

4.2.4. Entscheidend ist der Gesamteindruck, den zwei Firmen in der Erinnerung beim Publikum hinterlassen (BGE 132 III 564 E. 6.2). Massgebend ist vor allem die Aufmerksamkeit, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Unternehmen geschäftlich verkehren. Anders als Marken richten sich Firmen nicht nur an die Abnehmer und Geschäftskunden, sondern auch an Lieferanten, Stellensuchende, Banken, Behörden, Post und öffentliche Dienste (BGE 118 II 322 E. 1). Erhöhte Beachtung verdienen Bestandteile der Firma, die durch ihren Klang

und/oder Sinn besonders hervorstechen, denn sie bleiben in der Erinnerung besser haften und werden im mündlichen, aber auch im schriftlichen Verkehr oft alleine verwendet. Aus diesem Grund kann schon die Ähnlichkeit des Hauptbestandteils von Firmen deren Unterscheidung derart erschweren, dass Verwechslungen möglich sind. Besonderes Gewicht kommt dem Familiennamen zu, da das Publikum dazu neigt, der Namensangabe in einer Geschäftsbezeichnung überwiegender Beachtung zu schenken. Umgekehrt sind Zusätze, die im Verkehr häufig weggelassen werden, nicht zu beachten (ZR 1991 Nr. 58 E. 1.1.1).

4.2.5. Vorliegend ist die Firma der Gesuchstellerin seit tt.mm.1990 im Handelsregister eingetragen (vgl. act. 3/2), jene der Gesuchsgegnerin seit tt.mm.2022 (vgl. act. 3/3). Die Firma der Gesuchstellerin genießt somit Alterspriorität.

4.2.6. Sowohl die Gesuchstellerin als auch die Gesuchsgegnerin sind gemäss statutarischem Zweck in den Bereichen ... mit Liegenschaften tätig (vgl. act. 3/2; act. 3/3; act. 1 Rz. 18 f.; act. 10 Rz. 10 f.). Sie stehen in einem direkten Konkurrenzverhältnis und wenden sich an den gleichen Kundenkreis. Sodann besteht eine ausgeprägte geographische Nähe (vgl. act. 3/2; act. 3/3; act. 1 Rz. 20; act. 10 Rz. 37 f.). Bis zum 9. Juni 2022 hatten beide Gesellschaft gar dieselbe Domiziladresse (F. _____ 1 [Strasse], G. _____). Seither hat die Gesuchstellerin ihr Domizil zwar verlegt. Jedoch sind beide Gesellschaften immer noch in G. _____ und damit in ausgeprägter Nähe zueinander domiziliert. An dieser geographischen Nähe vermögen auch die Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wonach die Gesuchstellerin bereits per April 2022 an die neue Adresse umgezogen oder dass der Standort an derselben Adresse vereinbarungsgemäss gewesen sei (vgl. act. 10 Rz. 37 ff.), nichts zu ändern. Entsprechend sind aufgrund der Wettbewerbssituation und der geographischen Nähe besonders strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen zu stellen.

4.2.7. In Bezug auf die Verwechslungsgefahr der beiden Firmen ist zunächst festzuhalten, dass die Aufnahme von "AG" in die Firma als Hinweis auf die Rechtsform gesetzlich vorgeschrieben ist (Art. 950 OR) und einen kennzeichnungsschwachen Firmenbestandteil bildet (vgl. BSK OR-ALTENPOHL, Art. 951 N 9). Gleiches gilt für den Zusatz "Architekturbüro und Verwaltungen" als Hinweis auf den

geschäftlichen Tätigkeitsbereich (vgl. BSK OR-ALTENPOHL, Art. 951 N 9) sowie den Zusatz "partner" (vgl. BSK OR-ALTENPOHL, Art. 951 N 9 zum Zusatz "Associates"). Als Familiennamen sowie auch als durch Klang und Sinn besonders hervorstechend und damit als prägend erweisen sich hingegen die Bestandteile "B1.____ + B2.____" bzw. "B.____".

4.2.8. Die prägenden Firmenbestandteile unterscheiden sich zunächst darin, dass die Firma der Gesuchstellerin zwischen den Familiennamen ein "+" eingefügt hat, während die Firma der Gesuchsgegnerin die Familiennamen als ein Wort zusammenschreibt (vgl. auch act. 10 Rz. 96). Dadurch ergeben sich sowohl Unterschiede im Schriftbild sowie im Wortklang, wird das "+" doch im allgemeinen Sprachgebrauch als "und" ausgesprochen (vgl. auch act. 1 Rz. 48: "B1.____ und B2.____"). Die Familiennamen "B1.____" und "B2.____" als prägendste Bestandteile der Firmen werden hingegen identisch ausgesprochen. Unabhängig von den untergeordneten Unterschieden in Wortklang und Schriftbild der Firmen erweist sich sodann der Sinngehalt aus Sicht des Publikums als identisch. Der durchschnittliche Geschäftspartner im Verkehr mit den Parteien erkennt, dass es sich bei den Firmen um eine Verbindung der beiden Familiennamen "B1.____" und "B2.____" handelt. Dadurch entsteht insgesamt eine sehr hohe Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen.

4.2.9. Es fällt sodann auf, dass die Gesuchsgegnerin den Familiennamen "B2.____" in ihre Firma aufgenommen hat, obwohl keine Beziehung eines Trägers des Familiennamens "B2.____" zur Gesellschaft ersichtlich ist. Sofern die Gesuchsgegnerin gemäss Angaben auf ihrer Website (vgl. act. 1 Rz. 54) "B2.____" als Akronym für [...] verstanden haben will, erscheint dies sehr gesucht und mit dem Grundsatz der Firmenwahrheit nicht vereinbar. Auch wäre in diesem Fall eine andere Anordnung der Buchstaben des Akronyms zur Herbeiführung einer deutlichen Unterscheidung gegenüber der Firma der Gesuchstellerin ohne Weiteres möglich.

4.2.10. Schliesslich belegt die Gesuchstellerin zahlreiche bereits eingetretene Verwechslungen zwischen den Parteien (vgl. act. 1 Rz. 28 ff.). Dies kann als zusätzliches Indiz für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bzw. für die unge-

nügend deutliche Unterscheidung der Firmen der Parteien gewertet werden. Soweit die Gesuchsgegnerin diese Verwechslungen als nicht rechtlich relevant zurückweisen will, da es sich höchstens möglicherweise um ein Einwerfen in den falschen Briefkasten gehandelt habe (vgl. act. 10 Rz. 81 ff.), ist ihr entgegenzuhalten, dass sich die Firma auch an die Post richtet und ein Einwerfen in den falschen Briefkasten gerade eine Verwirklichung der bestehenden Verwechslungsgefahr darstellt. Sodann belegt die Gesuchsgegnerin, dass auch sie selber anscheinend von einer erheblichen Verwechslungsgefahr auszugehen scheint, sah sie sich doch gezwungen, an ihrem Briefkasten in grosser, roter Schrift den Hinweis "*Achtung!!! Bitte darauf achten! Hier ist die →B._____ AG*" anzubringen (vgl. act. 10 Rz. 40; act. 11/11).

4.2.11. Was die Gesuchsgegnerin gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr vorbringt, überzeugt nicht und geht über weite Strecken an der Sache vorbei. So ist es zunächst nicht von Relevanz, dass die Gründung eines Konkurrenzunternehmens am selben Domizil wie die Gesuchstellerin der Vereinbarung zwischen den Gebrüdern C._____D._____ entsprochen haben soll (vgl. act. 10 Rz. 93), wurde in der Vereinbarung doch keine Zustimmung zu einer bestimmten Firma gegeben (vgl. act. 10 Rz. 33). Sodann geht es vorliegend auch nicht darum, dass D._____ seinen eigenen Familiennamen in die Firma der Gesuchsgegnerin aufgenommen hat (vgl. act. 10 Rz. 94). Die Verwendung des eigenen Namens in der Firma ist zulässig, was auch von der Gesuchstellerin nicht grundsätzlich in Abrede gestellt wird (vgl. act. 1 Rz. 25). Vorliegend ist jedoch für die Verwechslungsgefahr entscheiden, dass die Firma der Gesuchsgegnerin die Familiennamen "B1._____" und "B2._____" kombiniert. "B2._____" ist aber nicht der Familienname von D._____ und von der Gesuchsgegnerin wird keinerlei Begründung vorgebracht, weshalb sie "B2._____" in die Firma aufgenommen hat. Der pauschale Hinweis, dass "von allen möglichen Varianten" die Firma B._____ AG am unproblematischsten erschienen sei (act. 10 Rz. 66), überzeugt offensichtlich nicht, erscheinen mögliche Varianten ohne den Bestandteil "B2._____" doch als eindeutig unproblematischer.

4.2.12. Insgesamt kann zwischen den Firmen der Parteien keine deutliche Unterscheidung ausgemacht werden und aus Sicht des Publikums besteht eine erhebliche Verwechslungsgefahr. Aufgrund der bestehenden Alterspriorität erscheinen somit eine Verletzung der geschützten Interessen der Gesuchstellerin sowie ein Anspruch auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma durch die Gesuchsgegnerin als glaubhaft bzw. relativ klar begründet. An diesem Fazit vermögen die in der Stellungnahme der Gesuchsgegnerin dargestellten Schwierigkeiten, einen Firmennamen zu finden, nichts zu ändern.

4.3. Anspruch aus Lauterkeitsrecht und/oder Namensrecht

4.3.1. Sowohl im Firmenrecht, Lauterkeitsrecht als auch Namensrecht ist der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr zentral. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (vgl. BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1; BGE 128 III 401 E. 5; BGE 127 III 160 E. 2a). Dieser Grundsatz gilt indes nur beschränkt. Der Rechtsanwendende muss – je nach beanspruchtem Rechtsschutz – die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen beachten und damit auch andere Umstände würdigen. Die (teilweise) voneinander abweichenden Schutzvoraussetzungen sind auf historische oder sachliche Eigenheiten des entsprechenden Rechtsgebiets (Firmenrecht, Namensrecht, Markenrecht, Lauterkeitsrecht) zurückzuführen (vgl. HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, SIWR III/2, N 305).

4.3.2. Unlauter handelt u.a., 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). Im Gegensatz zum Firmenrecht, wo nur die jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), müssen im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände betrachtet werden. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen (z.B. der Internetauftritt etc.) müssen gewürdigt werden (kennzeichenexterne Umstände; vgl. BSK UWG-ARPAGAUS, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 91). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die tat-

sächlichen Abnehmer der Waren und Dienstleistungen abzustellen (vgl. BGE 140 III 297 E. 7.2.2). Wird jemand auf diese Weise durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht, kann er auf Unterlassung klagen (Art. 9 UWG).

4.3.3. Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasset, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Eine Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer anderen Person führt, sodass eine Gefährdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungsfunktion dieses Namens entsteht. Das Bundesgericht bejaht die kumulative Anwendung von Firmenrecht, Lauterkeitsrecht und Namensrecht (vgl. BGE 100 II 395 E. 1). Bei juristischen Personen des Obligationenrechts gelten indes in erster Linie die Sondervorschriften des Firmenrechts. Das Namensrecht kommt erst in zweiter Linie zur Anwendung (vgl. BGE 117 II 513 E. 3a; HILTI, a.a.O., N 273).

4.3.4. Aufgrund des einheitlichen Begriffs der Verwechslungsgefahr kann für die Beurteilung aus lauterkeitsrechtlicher Sicht grundsätzlich auf die vorstehenden Ausführungen (Erw. 4.2.5 ff.) verwiesen werden. Zusätzlich fällt unter dem lauterkeitsrechtlichen Blickwinkel auf, dass die Gesuchsgegnerin die beiden Familiennamen "B1._____" und "B2._____" in ihrer Firma im Handelsregister zwar als ein Wort und mit kleingeschriebenem "..." bei "B2._____" verwendet (vgl. act. 3/3). Im Alltag scheint sie jedoch ein grossgeschriebenes "..." (vgl. z.B. die Briefkastenan-schrift [act. 1 Rz. 23; act. 11/11] oder die Informationsschreiben an bestehende Kunden [act. 10 Rz. 46; act. 11/13]) oder gar einen Abstand zwischen "B1._____" und "B2._____" (vgl. z.B. die an die Gesuchsgegnerin adressierten Rechnungen [act. 1 Rz. 31 f.]) zu verwenden. Dadurch nehmen die Ähnlichkeiten im Schriftbild nochmals zu (siehe vorne Erw. 4.2.8).

4.3.5. Gleiches gilt bei Betrachtung der beiden Second-Level-Domains der Parteien ("B1._____-B2._____" und "B._____"; vgl. act. 1 Rz. 63). Bei den Second-Level-Domains gibt es keine Abstände zwischen einzelnen Teilen und diese werden in der Verwendung jeweils durchgehend klein geschrieben. Sodann lehnen

sich beide Domains an der jeweiligen Firma an, jedoch wurden die Hinweise auf die Rechtsform und auf den geschäftlichen Tätigkeitsbereich weggelassen. Dadurch ergibt sich auch in dieser Hinsicht nochmals eine höhere Ähnlichkeit im Schriftbild (siehe vorne Erw. 4.2.8). Sodann fehlt in der Second-Level-Domain der Gesuchstellerin das "+" aus der Firma und wurde durch ein "-" ersetzt. Dieses "-" wird im gewöhnlichen Sprachgebrauch jedoch – anders als das "+" – nicht ausgesprochen, wodurch auch im Wortklang Übereinstimmung entsteht (siehe auch vorne Erw. 4.2.8).

4.3.6. Insgesamt sind deshalb auch unter lauterkeitsrechtlichem Blickwinkel das Bestehen einer Verwechslungsgefahr sowie damit zusammenhängender Unterlassungsansprüche glaubhaft bzw. relativ klar begründet. Diese beschränken sich nicht auf die Firmen der Parteien, sondern namentlich auch auf die Second-Level-Domains bzw. allgemein die kombinierte Verwendung der Bestandteile "B1._____" und "B2._____" im Geschäftsverkehr. Ob zusätzlich auch noch namensrechtliche Ansprüche bestehen, kann offengelassen werden.

5. Nachteil, zeitliche Dringlichkeit und Verhältnismässigkeit

5.1. In firmenrechtlichen Auseinandersetzungen kann bei einer glaubhaft gemachten Verletzung des Anspruchs das Drohen eines nicht leicht wiedergutmachenden Nachteils in der Regel vermutet werden, da bei Verwechslungsgefahr auch finanzielle Nachteile zu erwarten sind (vgl. ZÜRCHER, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, S. 109). Ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil liegt sodann auch dann vor, wenn ein Schaden später nur schwer zu beziffern oder nur schwer zu beweisen ist (vgl. ZK ZPO-HUBER, Art. 261 N 20). Aufgrund der vorliegend glaubhaft gemachten Verwechslungsgefahr durch die Verwendung der Kombination von "B1._____" und "B2._____" durch die Gesuchsgegnerin im Geschäftsverkehr erscheint auch das Bestehen eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils als glaubhaft bzw. relativ klar begründet. Durch die bestehende Verwechslungsgefahr sowie auch unter Berücksichtigung des direkten Konkurrenzverhältnisses und der geographischen Nähe zwischen den Parteien ist zu erwarten, dass der Gesuchstellerin Kunden

und Geschäfte verloren gehen. Der entsprechende Schaden wäre später kaum zu beziffern oder zu beweisen (vgl. auch act. 1 Rz. 73).

5.2. Eine zeitliche Dringlichkeit ist zu bejahen, wenn das Zuwarten bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Hauptsache nicht zugemutet werden kann. Dies ist vorliegend der Fall, da es der Gesuchstellerin nicht zuzumuten ist, die bestehende Verwechslungsgefahr und die damit entstehenden Nachteile bis zu einem Entscheid in der Hauptsache hinzunehmen (vgl. act. 1 Rz. 76). Soweit die Gesuchsgegnerin auf angeblich eingebürgerte "Verwirkungsfristen" und eine "zürcherische Praxis" verweist (vgl. act. 10 Rz. 117), ist dem zu entgegen, dass es eine solche Praxis in der vorgebrachten Absolutheit nicht gibt und sich diese wenn überhaupt auf die besondere Dringlichkeit für superprovisorische Massnahmen i.S.v. Art. 265 ZPO bezieht (vgl. ZÜRCHER, a.a.O., S. 186 ff.). Das von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte dreieinhalbmonatige Zuwarten mit dem Gesuch (vgl. act. 10 Rz. 118) erscheint nicht ungebührlich und führt vorliegend nicht zu einer Verneinung der Dringlichkeit, zumal während dieser Zeit Abmahnungen und Fristansetzungen erfolgten (vgl. act. 1 Rz. 24 ff.; act. 10 Rz. 74 ff.). Schliesslich bringt die Gesuchsgegnerin noch vor, das Hauptverfahren hätte vorliegend gleich lange gedauert wie das Massnahmeverfahren (vgl. act. 10 Rz. 119). Dass dem nicht so ist, ist notorisch.

5.3. Die Massnahmen müssen sich sodann als geeignet und erforderlich erweisen. Entgegen den Vorbringen der Parteien (vgl. act. 1 Rz. 35, 78 ff.; act. 10 Rz. 120 f.) ist jedoch keine Verhältnismässigkeitsprüfung i.e.S. vorzunehmen (vgl. HGer ZH HG220014 Beschluss vom 17. Mai 2022 E. 9). Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht und dass ein Nachteil zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsgegnerin im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht (vgl. BGE 139 III 86 E. 5; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1; BGer 4A_575/2018 vom 12. März 2019 E. 2.1). Vorliegend erweisen sich die beantragten Massnahmen als geeignet, den drohenden Nachteil abzuwenden. Mildere zielführende Massnah-

men sind nicht ersichtlich und wurden von den Parteien auch nicht vorgebracht. Die beantragten Massnahmen sind deshalb zu erlassen.

6. Vollstreckungsmassnahmen

Die Gesuchstellerin beantragt, die auszusprechenden vorsorglichen Verbote gleich mit drei verschiedenen Vollstreckungsmassnahmen zu verbinden, nämlich mit der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) sowie einer Ordnungsbusse von mindestens CHF 5'000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO). Diesem Antrag kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Zum einen kann die Höhe der Ordnungsbussen nicht zum Voraus festgesetzt werden, sondern diese wären allenfalls nachträglich aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls festzusetzen (vgl. BGE 142 III 587 E. 6.2). Zum anderen erscheint eine kombinierte Anordnung von drei Vollstreckungsmassnahmen nicht verhältnismässig. Das Verbinden des Verbots mit der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB genügt.

7. Sicherheitsleistung

Die Gesuchsgegnerin beantragt im Eventualstandpunkt die Leistung einer angemessenen Sicherheit von mindestens CHF 100'000.– durch die Gesuchstellerin. Gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die gesuchstellende Partei abhängig gemacht werden, wenn ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten ist. Für die Anordnung einer Sicherheitsleistung hat die Gesuchsgegnerin Schadensgefahr, Schadenshöhe und Kausalität zur vorsorglichen Massnahme glaubhaft zu machen (vgl. CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 264 N 14). Die Gesuchsgegnerin belässt es vorliegend mit einem einzigen Absatz zur Begründung ihres Antrags (vgl. act. 10 Rz. 123), was für eine Glaubhaftmachung nicht genügt. Namentlich fehlen sämtliche Ausführungen zur Schadenshöhe und die spärlichen Ausführungen zur Schadensgefahr überzeugen nicht. So ist z.B. nicht nachvollziehbar, weshalb die Massnahmen D._____ zur Gründung eines neuen Unternehmens zwingen sollten, da auch eine blosser Umfirmierung bereits genügen würde (ganz

abgesehen davon, dass nicht D._____ Gegenpartei ist, sondern die Gesuchsgegnerin). Überhaupt handelt es sich beim Entscheid betreffend die Sicherheitsleistung um einen Ermessensentscheid und je begründeter der Anspruch der Gesuchsteller erscheint, umso eher ist von einer Sicherheitsleistung abzusehen (vgl. BGer 5A_244/2020 vom 24. August 2020 E. 3.1). Auch aus diesem Grund –der Anspruch der Gesuchstellerin erscheint relativ klar begründet – erweist sich eine Sicherheitsleistung als nicht angezeigt, und der Eventualantrag der Gesuchsgegnerin ist abzuweisen.

8. Fazit

8.1. Insgesamt erscheint eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Verwendung der Kombination von "B1._____" und "B2._____" durch die Gesuchsgegnerin im Geschäftsverkehr als glaubhaft bzw. relativ klar begründet. Entsprechend stehen der Gesuchstellerin (wohl) firmenrechtliche und lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche zu, und ihr droht ohne die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil. Das Gesuch ist gutzuheissen.

8.2. Zusammen mit dem Erlass der vorsorglichen Massnahmen ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um die Klage in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis fallen die Massnahmen ohne Weiteres dahin (Art. 263 ZPO).

9. Kosten- und Entschädigungsfolgen

9.1. Sowohl die Festsetzung der Entscheidgebühr als auch die Festsetzung der Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Der Streitwert bei firmen- und lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten ist praxisgemäss auf CHF 100'000.– festzusetzen (so schon act. 4; vgl. auch act. 10 Rz. 140). Die Entscheidgebühr ist daher unter Berücksichtigung der Reduktion für das Summarverfahren auf CHF 5'000.– festzusetzen (§ 4 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG). Die Parteientschädigung ist ebenfalls unter Berücksichtigung der summarischen Natur des Verfahrens auf CHF 7'000.– festzusetzen (§ 4 i.V.m. § 9 AnwGebV).

9.2. Beide Parteien beantragen sodann die Zusprechung eines MwSt.-Zuschlags auf der Parteientschädigung. Diesbezüglich ist auf das Kreisschreiben des Obergerichtes vom 17. Mai 2006 hinzuweisen. Demgemäss hat eine mehrwertsteuerpflichtige Partei, welche die Ersetzung der Mehrwertsteuer beantragt, die Umstände, welche einen (vollen) Vorsteuerabzug nicht zulassen, zu behaupten und zu belegen. Dies gilt selbst dann, wenn die Gegenseite gegen den Antrag auf Zusprechung des Mehrwertsteuerzuschlags nicht opponiert hat (vgl. BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; HGer ZH HG150075 vom 7. November 2017 E. 8.2). Nachdem die Parteien, die als juristische Personen grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig sind, vorliegend entsprechende Umstände weder behaupten noch belegen, ist kein Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen.

9.3. Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Massnahmen wegen Nichtanhängigmachens des Hauptsachenverfahrens dahinfallen, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Entsprechend sind die Gerichtskosten einstweilen aus dem Kostenvorschuss der Gesuchstellerin zu beziehen. Sofern keine Prosequierung der Massnahmen erfolgt, wird der Kostenbezug definitiv. Ebenfalls hat die Gesuchstellerin in diesem Fall der Gesuchsgegnerin die volle Parteientschädigung zu bezahlen.

Es wird erkannt:

1. Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) im Widerhandlungsfall an ihre zuständigen Organe mit Wirkung ab 30 Tagen nach Zustellung des vorliegenden Urteils einstweilen verboten:
 - In der Schweiz die Firmenbezeichnung «B._____ AG» oder die Kombination der Bestandteile «B1._____» und «B2._____» in ihrer Firma zu führen.
 - Die Bezeichnung «B._____» oder die Kombination der Bestandteile «B1._____» und «B2._____» als Kennzeichen für ein Unternehmen oder im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens in den Bereichen Architektur, Planung, Bauführung, Verwaltung und Handel von und mit Liegenschaften, insbesondere als Geschäftsbezeichnung,

Kurzbezeichnung, Handelsname, zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen, als Bestandteil (Second Level Domain) eines Domainnamens (insbesondere «B. _____ .ch»), auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet oder sonst wie im Geschäftsverkehr zu verwenden.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB):

Art. 292 Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen

Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.

2. Der Eventualantrag der Gesuchsgegnerin auf Verpflichtung der Gesuchstellerin zur Leistung einer Sicherheit wird abgewiesen.
3. Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis 24. Oktober 2022 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis fallen die Massnahmen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 ohne Weiteres dahin.
4. Alle Fristen dieses Verfahrens laufen auch während der Gerichtsferien.
5. Die Entscheidunggebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–. Sie wird aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fallen die vorsorglichen Massnahmen mangels Prosequierung dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 2), wird der Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, bleibt die definitive Regelung der Verteilung dem dortigen Verfahren vorbehalten.
6. Die Regelung der Parteientschädigung wird dem Prozess in der Hauptsache vorbehalten. Fallen die vorsorglichen Massnahmen mangels Prosequierung dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 2), hat die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung in Höhe von CHF 7'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage der Doppel von act. 10 und act. 11/1–28.
8. 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 Be-

schwerde 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 100'000.00. Es liegt ein Entscheid gegen vorsorgliche Massnahmen vor (Art. 98 BGG).

Zürich, 25. Juli 2022

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiber:

Dr. Andreas Baeckert