



Mitwirkend: Oberrichter Dr. Heinrich Andreas Müller, Vorsitzender, und Prof. Dr. Alexander Brunner, die Handelsrichter Alexander Pfeifer, Peter Leutenegger und Dr. Alexander Müller sowie der Gerichtsschreiber Christian Fischbacher

Urteil vom 6. Februar 2014

in Sachen

A._____ GmbH,
Klägerin und Widerbeklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X. _____

gegen

... Kantonalbank [des Kantons B._____],
Beklagte und Widerklägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y. _____

betreffend **Feststellung (Domain-Namen)**

Klagebegehren:

(act. 1 S. 2)

- "1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin Eigentümerin oder Besitzerin der Domain-Namen: C.____24.ch, C.____-online.ch, C.____online.ch, C.____-blog.ch, C.____log.ch, C.____-D.____[Ort].ch, C.____-immo.ch, C.____immo.ch, C.____-immobilien.ch, C.____immobilien.ch
2. Es sei festzustellen, dass die Klägerin durch den Besitz oder das Eigentum an den Domain-Namen: C.____24.ch, C.____-online.ch, C.____online.ch, C.____-blog.ch, C.____log.ch, C.____-D.____.ch, C.____-immo.ch, C.____immo.ch, C.____-immobilien.ch, C.____immobilien.ch keine Rechte der Beklagten verletzt.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten."

Widerklagebegehren:

(act. 8 S. 2)

- "1. Es sei der Klägerin und Widerbeklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, unter dem Kennzeichen C.____ als Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz aufzutreten (einschliesslich unter Domain-Namen mit dem Kennzeichen C.____ als Hauptbestandteil) und/oder C.____ als Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr (einschliesslich in Domain-Namen mit dem Kennzeichen C.____ als Hauptbestandteil) in der Schweiz zu benutzen.
2. Es sei der Klägerin und Widerbeklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu befehlen, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Domain-Namen <C.____-blog.ch>, <C.____blog.ch>, <C.____D.____.ch>, <C.____-immobilien.ch>, <C.____immobilien.ch>, <C.____-immo.ch>, <C.____immo.ch>, <C.____-online.ch>, <C.____online.ch> und <C.____24.ch> auf die Beklagte und Widerklägerin zu übertragen.
3. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin und Widerbeklagten."

Das Gericht zieht in Erwägung:

1.

Die Klägerin und Widerbeklagte (nachfolgend: "Klägerin") reichte ihre Klage am 11. März 2013 (Datum Poststempel) ein (act. 1). Die Klageantwort und Widerklage datiert vom 3. April 2013 (act. 8). Die damit entbrannte Auseinandersetzung in Bezug auf die Höhe des Streitwerts und – damit verbunden – die Höhe des Gerichtskostenvorschusses und der Sicherstellung der Parteientschädigung wurde mit Beschluss vom 29. Mai 2013 geregelt (act. 15). Mit Eingabe vom 3. Juli 2013 erklärte die Klägerin, sie ziehe die Anträge in Bezug auf die Domain-Namen C._____online.ch, C._____blog.ch, C._____ -D._____.ch, C._____ -immo.ch, gbkimmo.ch, C._____ -immobilien.ch und C._____ immobilien.ch zurück und anerkenne die Widerklage hinsichtlich der erwähnten Domain-Namen. Ferner beantragte sie, die Verfügung vom 15. März 2013 in Wiedererwägung zu ziehen und den Streitwert anzupassen (act. 19). Mit Beschluss vom 19. Juli 2013 wurde das Verfahren deshalb in Bezug auf die aufgelisteten Domain-Namen als durch Rückzug der Klage resp. Anerkennung der Widerklage erledigt abgeschlossen. Ferner wurde der Klägerin eine Nachfrist angesetzt, um den noch offenen Gerichtskostenvorschuss von CHF 6'600.– zu leisten, unter der Androhung, dass bei Säumnis auf die Klage nicht eingetreten werde (act. 20). Nach unbenutztem Ablauf der Frist erfolgte mit Beschluss vom 13. September 2013 der Nichteintretensentscheid. Ebenfalls mit Beschluss vom 13. September 2013 wurde der Klägerin Frist zur Widerklageantwort angesetzt (act. 22). Auch innert der mit Verfügung vom 27. November 2013 (act. 24) angesetzten Nachfrist reichte die Klägerin keine Widerklageantwort ein. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erweist sich die Angelegenheit als spruchreif, weshalb androhungsgemäss ein Endentscheid zu treffen ist (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

2.

Die Beklagte und Widerklägerin (nachfolgend: "Beklagte") ist eine Kantonalbank im mehrheitlichen Besitz des Kantons B._____ mit Sitz in D._____. Sie ist u.a. Halterin der Domain-Namen <C._____.ch>, <C._____ -direkt.ch>, <C._____ -

cd.ch>, <C._____-extra.ch>, C._____-extra.ch>, C._____-fussballcup.ch>, <C._____-fussballkids.ch>, < C._____-hockeyschule.ch>, <C._____.ch>, <mailing-C._____.ch> und <pr-C._____.ch>. Ihr offizieller Internetauftritt erfolgt auf der URL <C._____.ch> und wurde am 4. Januar 2001 lanciert. Neben banküblichen Tätigkeiten ist sie im Immobilienbereich tätig (act. 8 Rz. 36).

Die Klägerin ist eine juristische Person mit Sitz in D._____, die den Betrieb von Infoportalen, Themenforen und einer Internetzeitung bezweckt. Sie ist Halterin der – nach Streitbeilegung infolge Rückzug der Klage und Anerkennung der Widerklage (siehe act. 20) noch verbleibenden – Domain-Namen <C._____-blog.ch>, <C._____-online.ch> und <C._____-24.ch> (act. 1 Rz. I.2.; act. 8 Rz. 33; act. 20 Disp. Ziff. 1). Unter diesen Domain-Namen publiziert sie vornehmlich Artikel, die sich mit dem Themenbereich des Finanzsystems befassen.

Die Beklagte verlangt die *Unterlassung* des Gebrauchs des Kennzeichens C._____- als Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr und die *Übertragung* der (verbleibenden) Domain-Namen (act. 8 S. 2; act. 20 Disp. Ziff. 1). Dabei stützt sie sich auf Art. 9 Abs. 1 UWG resp. Art. 29 Abs. 2 ZGB.

3.

Die Beklagte hat sich auf den Prozess am Handelsgericht Zürich eingelassen. Ein zwingender Gerichtsstand steht der Einlassung nicht entgegen (Art.18 ZPO). Der Streitwert wurde mit den Beschlüssen vom 29. Mai und 19. Juli 2013 auf CHF 300'000 festgesetzt (act. 15 und 20). Das angerufene Handelsgericht erweist sich somit als örtlich (Art. 18 ZPO) und sachlich (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO; Art. 6 Abs. 2 ZPO; § 44 lit. a und b GOG) zuständig.

4.

4.1. Anspruch aus Namensschutz – Art. 29 Abs. 2 ZGB

4.1.1. Rechtliches

Obwohl in der Schweiz bezüglich Domain-Namen verbindliche Spezialvorschriften zu Verwendbarkeit, Exklusivität und Schutz fehlen, ist es unbestritten, dass Domain-Namen gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, damit keine Verwechslungen entstehen. Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmassiert, so kann er nach Art. 29 Abs. 2 ZGB auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Unter den Schutz des Namensrechts fallen nicht nur gesetzliche Namen, sondern auch Kurzbezeichnungen, die im Verkehr als Name aufgefasst werden (siehe SPITZ/BIRKHÄUSER, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Stämpfli Verlag, Bern 2010, N 54 zu Art. 3 lit. d UWG und BGer 4C.36012005 sic! 2006, 480- BSA). Eine Namensanmassung liegt nicht nur bei völliger Übereinstimmung der beiden Bezeichnungen vor; es genügt schon, wenn der kennzeichnende Hauptbestandteil eines Namens übernommen wird.

Entscheidend ist für die Anwendbarkeit von Art. 29 Abs. 2 ZGB auch bei einem Domain-Namen die – für das gesamte Kennzeichenrecht geltende – Verwechslungsgefahr. Bezüglich der Verwechselbarkeit ist insbesondere massgebend, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des hinter der Seite stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Dabei genügt die Gefahr, dass Personen, welche die Homepage des berechtigten Namensträgers besuchen wollen, ungewollt auf eine andere Seite geraten. Ebenso genügt die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung. Dabei hängt 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. Denn im Internet entsteht die mit der Verwendung eines Domain-Namens allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr bereits im

Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden; sie kann durch eine bestimmte Gestaltung der Site nicht beseitigt werden (siehe Urteil des Bundesgerichts vom 6. März 2005, 4C.341/2005 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts vom 12. Januar 2006, 4C.360/2005, E. 3.1; BGE 128 III 401, E. 5).

4.1.2. Parteivorbringen

Die Beklagte macht geltend, ihr Zeichen "C._____" sei als Kurzbezeichnung für die ... Kantonalbank [des Kantons B._____] gut etabliert. Sie selbst wie auch Dritte würden das Zeichen im Geschäftsverkehr seit jeher benutzen. Es entspreche im Übrigen gängiger Usanz für zahlreiche Kantonalbanken, neben ihrem Firmennamen analog einen Namen mit drei/vier Buchstaben zu verwenden (act. 8 Rz. 36 ff.). In sämtlichen strittigen Domain-Namen der Klägerin werde das Zeichen als einziges kennzeichnungskräftiges Element eingesetzt, alle anderen Elemente seien rein beschreibend. Wer die Beklagte suche, der werde möglicherweise auf den Websites der Klägerin landen. Dies bestätige eine Google-Recherche. Stelle der Besucher dann noch fest, dass hier ähnliche Dienstleistungen bzw. Informationen angeboten werden, so sei die Täuschungsgefahr umso grösser. Eine un gerechtfertigte Namensanmassung liege deshalb vor. Aber auch der Inhalt der aufgeschalteten Webseiten führe zu einer Verstärkung der Verwechslungsgefahr (act. 8 Rz. 65 f.).

4.1.3. C._____ als Name

Die Beklagte hat mit den Sammelbeilagen act. 10/18-23 überzeugend dargelegt, dass die Kurzbezeichnung "C._____" regional und überregional gebraucht wird und sie unter dieser Bezeichnung bekannt ist. Überdies ist es gerichtsnotorisch, dass zumindest in der deutschsprachigen Schweiz Kantonalbanken ihre Namen derart abkürzen, wie es die Beklagte seit über zehn Jahren tut: Die letzten beiden Elemente "KB" stehen dabei stets für "Kantonalbank", wogegen das erste bzw. die ersten beiden Zeichen den Kanton bezeichnen. Beispiele sind ZKB (Zürcher Kantonalbank), BKB (Basler Kantonalbank), TKB (Thurgauer Kantonalbank), AKB (Aargauer Kantonalbank), NKB (Nidwaldner Kantonalbank) oder OWKB (Obwald-

ner Kantonalbank). Damit ist erstellt, dass das Kurzzeichen "C._____" im Verkehr als Name aufgefasst wird. Wie aus den Beilagen erkennbar ist und die Klägerin nach unbestrittener beklagtischer Darstellung selbst eingesteht, ist der Name geeignet, die Beklagte von anderen Rechtssubjekten zu unterscheiden. Es kommt ihm folglich auch die notwendige Individualisierungsfunktion zu. Der Beklagten als seiner Trägerin stehen deshalb die entsprechenden Namensrechte zu. Ausgewiesen ist überdies, dass der Name tatsächlich verwendet wird. Hinsichtlich der Alterspriorität ist festzuhalten, dass die Klägerin die strittigen Domain-Namen erst im Oktober 2012 registrierte, wogegen die Beklagte ihren Webauftritt, worin sie die Kurzbezeichnung C._____ ebenfalls verwendet, bereits im Jahre 2001 lancierte (Art. 8 Rz. 36).

4.1.4. Verwechslungsgefahr

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Nicht erforderlich ist, dass tatsächliche Verwechslungen nachgewiesen sind, vielmehr reicht es aus, wenn eine diesbezügliche Gefahr geschaffen wird (WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N 49 f. zu Vor Art. 1 MSchG; BGE 90 II 315, E. 3a; ZR 97 (1998) Nr. 15; BGE 117 II 513, E. 2a; sic! 1999, 304). Soweit keine konkrete Namensverwechslungen vorliegen, hat sich das Gericht an der Gestaltung der zu vergleichenden Namen, namentlich am Gesamteindruck des Erinnerungsbildes hinsichtlich Wortbild, Wortklang und Wortsinn zu orientieren, wobei auf die durchschnittliche Auffassung bei der Kundschaft der Parteien abzustellen ist (sic! 1999, 304). Massgebend bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise. Art. 29 Abs. 2 ZGB setzt weiter voraus, dass die Namensanmassung *unbefugt* erfolgt, d.h. die Namensanmassung muss zu einer Beeinträchtigung rechtlich geschützter Interessen des betroffenen Namensträgers führen (siehe BSK ZGB I - ROLAND BÜHLER, 3. Aufl., Basel 2006, N 31 zu Art. 29).

4.1.5. Subsumption

Die streitgegenständlichen Domain-Namen der Klägerin setzen sich aus zwei Elementen zusammen. Am Anfang steht jeweils das namensrechtlich geschützte Zeichen "C._____" der Beklagten. Als zweites Element ist jeweils eine Tätigkeitsbezeichnung (C._____-blog.ch; C._____-online.ch) resp. einer Nummer (C._____24.ch) angehängt. Diese Bezeichnungen sind beschreibender Natur, weshalb ihnen nur eine sehr schwache Kennzeichnungskraft zukommt. Prägend für den Gesamteindruck ist stattdessen die Kurzbezeichnung "C._____" (siehe dazu BGE 96 II 400,403, BGE 122 III 82, 389; BGE III 441, 446). Folglich liegt mit Bezug auf das Zeichen C._____ grundsätzlich eine Namensanmassung vor.

Unbestrittenermassen haben beide Parteien ihren Sitz in D._____ (act. 10/1 und 3). Der örtliche Tätigkeits- und Wirkungsbereich beider Parteien stimmt somit überein. Sowohl die Beklagte wie auch die Klägerin publizieren auf ihren Websites im Themenbereich des Finanzsystems (act. 10/25). Mithin ist auch der sachliche Tätigkeits- und Wirkungsbereich identisch. Beide Parteien richten sich folglich an denselben Adressatenkreis. Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Klägerin die Kurzbezeichnung der Beklagten als prägenden Hauptbestandteil ihrer Domain-Adressen übernommen hat. Die Gefahr, dass die Beklagte mit der Klägerin in Zusammenhang gebracht wird, liegt damit auf der Hand. Auch die beschreibenden Elemente in den streitrelevanten Domain-Namen vermögen daran nichts zu ändern, denn sie schaffen keinen Abstand zum Tätigkeitsbereich der Beklagten, sondern nähren den Eindruck, dass ein Zusammenhang mit der Beklagten besteht. Der Zusatz "blog" lässt auf ein Online-Newsportal schliessen, wie es die Beklagte unbestrittenermassen auf ihrer Website anbietet. Der Zusatz "online" lässt auf einen Onlineauftritt schliessen, wie ihn die Beklagte seit 2001 betreibt. Der Zusatz "24" ist schwer zu deuten. Die Zahl wird indes regelmässig mit der Stundenzahl eines Tages in Verbindung gebracht und suggeriert damit eine Erreichbarkeit rund um die Uhr. Auch dies ist eine Eigenschaft, die man von einer zeitgemässen Kantonalbank erwartet, zumindest was den Online-Zugriff betrifft. Die Tatsache, dass man, hat man die Website einmal geöffnet, verhältnismässig leicht erkennen kann, dass man sich nicht auf

der Website der Beklagten befindet, ist – wie gesagt – nicht ausschlaggebend (siehe Ziffer 4.1.1. der Erwägungen).

Mithin ist erstellt, dass die Klägerin durch den Gebrauch der strittigen Domain-Namen die rechtlich schützenswerten Interessen der Beklagten unrechtmässig beeinträchtigt, indem sie eine Verwechslungsgefahr schafft (siehe Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007, E. 7.1). Die Beklagte hat deshalb Anspruch auf Unterlassung bzw. Beseitigung der Anmassung sowie Schadenersatz. Als Schadenersatz kommt nach Art. 43 OR auch Realersatz in Form von geeigneten Erklärungen zur Herstellung des rechtmässigen Zustands in Betracht (Urteil des Bundesgerichts 4C.34/2005 vom 6. März 2007, E. 5.5; Urteil des Bundesgerichts 4C.9/2002 vom 23. Juli 2002, E. 9). Dementsprechend ist die Klägerin – nebst dem Verbot, das Kennzeichen C._____ in ihren Domain-Namen als Hauptbestandteil zu verwenden – zur Abgabe aller für eine Übertragung der strittigen Domain-Namen auf die Beklagte erforderlichen Erklärungen innert 30 Tagen nach rechtskräftigem Urteil zu verpflichten. Zur Vollzugssicherung rechtfertigt sich auch die Androhung der Überweisung an den Strafrichter im Falle der Zuwiderhandlung im Sinne von Art. 292 StGB. Mit Ziffer 1 des Widerklagebegehrens verlangt die Beklagte nicht nur das Verbot des Zeichengebrauchs in den Domain-Namen der Klägerin. Darüber hinaus will sie der Klägerin verbieten lassen, das Kennzeichen C._____ auch in allen anderen Situationen als Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Eine über den Gebrauch in den Domain-Namen hinausgehende Nutzung oder auch nur die Gefahr einer solchen Nutzung hat die Beklagte jedoch nicht behauptet, weshalb ihr für ein derartiges Verbot das Rechtsschutzinteresse fehlt. Auf die Widerklage ist in diesem Umfang deshalb nicht einzutreten.

Offen bleiben kann damit, ob die Klägerin mit ihrem Handeln auch gegen Lauterkeitsrecht verstösst (Urteil des Bundesgerichts 4C.141/2002 vom 7. November 2002, E. 4).

5.

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt Streitwert der Klage und Widerklage CHF 300'000.–. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf die Hälfte der Grundgebühr festzusetzen. Zu berücksichtigen ist ausserdem, dass bereits mit Beschluss vom 19. Juli 2013 (act. 20) über 7/10 des Gesamtbetrags entschieden wurde. Die Parteientschädigung ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 3 AnwGebV festzusetzen. Es gilt dabei zu beachten, dass die Beklagte nach ihrer Widerklage vom 3. April 2013 keine weitere Rechtsschrift einzureichen brauchte, weshalb es sich rechtfertigt, die Gebühr auf rund $\frac{3}{4}$ der Grundgebühr festzusetzen. Auch in diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass bereits mit Beschluss vom 19. Juli 2013 über 7/10 der gesamthaft geschuldeten Parteientschädigung entschieden wurde.

Das Gericht erkennt:

1. Der Klägerin und Widerbeklagten wird unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000 gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung verboten, unter einem Domain-Namen mit dem Kennzeichen C._____ als Hauptbestandteil in der Schweiz aufzutreten resp. C._____ als Hauptbestandteil im Domain-Namen in der Schweiz zu benutzen.

Im Mehrumfang wird auf Ziffer 1 des Widerklagebegehrens nicht eingetreten.

2. Die Klägerin und Widerbeklagte wird verpflichtet, die Domain-Namen C._____-online.ch, C._____-blog.ch und C._____24.ch innert einer Frist von 30 Tagen ab Erhalt dieses Beschlusses an die Beklagte und Widerklägerin zu übertragen, unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Straf-

richter zur Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000 gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 2'600.–.
4. Die Kosten werden der Klägerin und Widerbeklagten auferlegt.
5. Die Klägerin und Widerbeklagte wird verpflichtet, der Beklagten und Widerklägerin eine Parteientschädigung von CHF 4'350.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 90'000.–.

Zürich, 6. Februar 2014

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiber:

Dr. Heinrich Andreas Müller

Christian Fischbacher