



Mitwirkend: Oberrichter Dr. Heinrich Andreas Müller, Vorsitzender, und Oberrichter Roland Schmid, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und Matthias Städeli sowie die Gerichtsschreiberin Katja Diethelm

Urteil vom 7. März 2014

in Sachen

A._____ AG,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X. _____

gegen

B._____ Bau AG,
Beklagte

betreffend **Marke / UWG**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- " 1. Es seien die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verpflichten, den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma innert 14 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Handelsregister des Kantons Zürich zu löschen.
2. Es seien der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verbieten, das Zeichen "B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

Das Gericht zieht in Erwägung:

I. Einleitung

1.1. Die Klägerin gehört zur A._____-Gruppe, zu welcher auch der auf Umbau und Renovation spezialisierte Unternehmensbereich "B._____" zählt. Die B.____ AG wurde im Jahre 1973 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen, indes infolge Fusion mit der A1.____ AG im Jahre 2005 wieder gelöscht (act. 3/3).

1.2. Die Beklagte hat am 19. Dezember 2012 ihre Firma "B.____ Bau AG" in das Handelsregister des Kantons Zürich eintragen lassen. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Neu- und Umbauten sowie von Renovationen und Bauführungen aller Art (act. 3/10).

II. Prozessverlauf

Am 12. April 2013 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 15. April 2013 (Prot. S. 2 f.; act. 4) auferlegten Vorschuss für die Gerichtskosten leistete sie fristgemäss (act. 6). Mit Verfügung vom 24. Mai 2013 wurde der Beklagten ei-

ne einmalige Frist bis zum 28. August 2013 angesetzt, um ihre Klageantwort zu erstatten (Prot. S. 4; act. 7). Nachdem die Beklagte innert Frist keine Klageantwort eingereicht hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 4. September 2013 eine einmalige Nachfrist bis zum 26. September 2013 angesetzt unter der Androhung, dass bei Säumnis das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (Prot. S. 5; act. 9).

Am 6. September 2013 teilte die Rechtsvertreterin der Klägerin dem Gericht mit, dass die Beklagte ihr Domizil gemäss Handelsregisterauszug seit dem 14. Mai 2013 nicht mehr in 8712 Stäfa, sondern in 8153 Rümlang habe (Prot. S. 6).

Mit Verfügung vom 14. November 2013 wurde den Parteien, dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich sowie dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister Frist angesetzt, um zu einem möglichen Urteilsdispositiv Stellung zu nehmen (act. 11). Die Stellungnahme der Klägerin datiert vom 22. November 2013 (act. 13). Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister reichte seine Stellungnahme am 26. November 2013 ein (act. 14). Mit Schreiben vom 28. November 2013 liess sich auch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zur Sache vernehmen (act. 15). Der Beklagten konnte die Verfügung vom 14. November 2013 nicht zugestellt werden (act. 16).

Am 29. November 2013 wurde den Parteien sowie dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister und dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich die jeweilige Eingabe der Klägerin sowie der beiden Ämter zugestellt. Des Weiteren wurde erneut Frist angesetzt, um die Parteien bzw. die Ämter Stellung zu einem möglichen Urteilsdispositiv nehmen zu lassen (act. 17). Die Stellungnahme des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister datiert vom 5. Dezember 2013 (act. 19). Mit Schreiben vom 11. Dezember 2013 sowie 12. Dezember 2013 liessen sich auch die Klägerin sowie das Handelsregisteramt des Kantons Zürich vernehmen (act. 20; act. 21). Der Beklagten konnte die Verfügung vom 29. November 2013 abermals nicht zugestellt werden (act. 22).

III. Formelles

1. Zustellung der Verfügung vom 4. September 2013

Die Verfügungen vom 15. April 2013 sowie vom 24. Mai 2013 wurden der Beklagten zugestellt (vgl. act. 5/2; act. 8/2). Nach Angabe der Rechtsvertreterin der Klägerin wechselte die Beklagte im Mai 2013 ihr Domizil (Prot. S. 6). Wie in der Verfügung vom 15. April 2013 (act. 4) ausgeführt wurde, liegt es an der Beklagten, dem Gericht eine Adressänderung mitzuteilen. Eine derartige Mitteilung liegt nicht vor. Zustellungen konnten mithin rechtswirksam an die alte Adresse der Beklagten erfolgen (vgl. den entsprechenden Hinweis in act. 4 Ziff. 6). Die Verfügung vom 4. September 2013 wurde zunächst an die alte Adresse der Beklagten in 8712 Stäfa erfolgreich zugestellt (vgl. act. 10/2; Zustellung via Postfach am 6. September 2006, Empfangsperson "C._____"). Zugunsten der Beklagten wurde die besagte Verfügung ein weiteres Mal an die neue Adresse der Beklagten in 8153 Rümlang zugestellt (vgl. act. 10/2 mit dem Vermerk "2. Zustellung an neue Adresse", Empfangsperson "D._____"). Die Verfügung vom 4. September 2013 wurde der Beklagten mithin rechtswirksam zugestellt.

2. Säumnisfolge

Nachdem die Beklagte ihre Klageantwort versäumt hat und sich die Angelegenheit als spruchreif erweist, ist in Anwendung von Art. 223 Abs. 2 ZPO ein Endentscheid zu fällen. Auf die in der Klage vorgebrachten Tatsachenbehauptungen, die unbestritten geblieben sind, kann abgestellt werden, soweit an deren Richtigkeit keine erheblichen Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Rechtshemmende, -hindernde oder -aufhebende Tatsachen sind zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere aus den Akten ersichtliche Tatsachen dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO).

3. Prozessvoraussetzungen

Die sachliche (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a ZPO) und örtliche (Art. 36 ZPO) Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich liegen vor. Ein Schlichtungsverfahren entfällt vorliegend (vgl. Art. 198 lit. f ZPO). Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 Abs. 1 und 2 ZPO).

IV. Materielles

1. Sachverhalt

1.1. Behauptungen der Klägerin

1.1.1. Die Klägerin führt mit ihrer Klage aus (act. 1 Rz. 7 ff.), dass sie Inhaberin folgender Schweizer Marken sei: Nr. ..., B._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 36 und 37; Nr. ..., B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37; Nr. ..., B._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 sowie Nr. ..., B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 (act. 1 Rz. 11). Unter der Marke "B._____" biete die Klägerin Dienstleistungen eines Total- sowie Generalunternehmens im Bereich Umbau und Renovation an. Die Tatsache, dass die Klägerin unter diesem Namen nicht nur grosse Projekte von Privaten (bspw. das E._____ Hotel in Zürich oder das ...-Haus in ...), sondern auch immer wieder der öffentlichen Hand (bspw. die F._____ in Zürich oder das ...-Haus Zürich) ausgeführt habe, zeige auf, dass es sich um eine wertvolle, regelmässig gebrauchte und bekannte Marke handle (act. 1 Rz. 10). Die Klägerin sei des Weiteren Inhaberin des Domainnamens "www.B._____.ch". Unter diesem Domainnamen würden die Dienstleistungen des Unternehmensbereiches B._____ angeboten (act. 1 Rz. 12).

1.1.2. Die Beklagte habe am 19. Dezember 2012 ihre Firma "B._____ Bau AG" unter der Firmennummer ... in das Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen (act. 1 Rz. 13). Eine eigene Website betreibe die Beklagte nicht und sie sei auch nicht Inhaberin einer Marke "B._____" o.ä. Die Firma sei erst seit kurzem eingetragen und im Schweizer Markt (noch) nicht etabliert (act. 1 Rz. 14).

1.1.3. Mit Schreiben vom 19. Februar 2013 hätten die Vertreter der Klägerin die Beklagte aufgefordert, die Firma "B._____ Bau AG" derart zu ändern, dass die Markenrechte der Klägerin nicht mehr tangiert würden und jegliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen bleibe. Der Beklagten sei hierzu eine Frist bis zum 1. März 2013 angesetzt worden (act. 1 Rz. 15). Die Beklagte habe innert der angesetzten Frist nicht reagiert, weshalb ihr die Klägerin mit Schreiben vom 8. März 2013 eine Erinnerung habe zukommen lassen und ihr erneut eine Antwortfrist bis zum 18. März 2013 angesetzt habe (act. 1 Rz. 16). Mit Schreiben vom 25. Februar 2013 habe die Beklagte eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer Firma und der Markenrechte der Klägerin verneint. Sie habe den Firmenwert mit ca. CHF 2.5 Mio. beziffert und ausgeführt, dass sich die Aktionäre nur zu diesem Preis auf eine Änderung der Firma einlassen würden (act. 1 Rz. 17). Daraufhin hätten die Vertreter der Klägerin der Beklagten ein erneutes Schreiben zukommen lassen, in welchem sie die Rechtslage detaillierter dargelegt hätten. Dieses Schreiben sei indes seitens der Beklagten unbeantwortet geblieben (act. 1 Rz. 18).

1.2. Rechtlich relevanter Sachverhalt

Da die Beklagte säumig ist, ist auf die eben wiedergegebene, unbestritten gebliebene Sachdarstellung der Klägerin, welche mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 3/4-15) übereinstimmt und an deren Richtigkeit zu zweifeln auch anderweitig kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), abzustellen.

2. Verhältnis des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht

Die Klägerin macht Ansprüche aus Markenrecht und Lauterkeitsrecht geltend. Wo sich die Schutzbereiche des MSchG und des UWG überschneiden ist eine kumulative Anwendung der Erlasse zulässig (vgl. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: JUNG/SPITZ [Hrsg.], Handkommentar UWG, Bern 2010, N 33 und N 43 der Einleitung). Auch das Bundesgericht bejaht die kumulative Anwendung des Markenschutzgesetzes und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGE 129 III 353, E. 3.3; BGE 127 III 33, E. 3a).

3. Rechte aus Markenrecht

3.1. Entstehung und Gebrauch der Markenrechte der Klägerin

Es steht fest und ist unbestritten, dass die Wort- und Wort/Bildmarken "B._____" im Markenregister eingetragen sind und die Klägerin diese auch regelmässig in der ganzen Schweiz im Zusammenhang mit den von ihr angebotenen Dienstleistungen im Bereich Umbau und Renovation benutzt.

3.2. Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke

3.2.1. 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). Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG präzisiert sodann, dass es insbesondere untersagt ist, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

3.2.2. Im Zusammenhang mit der Anwendung von Art. 13 Abs. 2 MSchG ist demnach im Folgenden zu prüfen, ob es der Klägerin möglich ist, der Beklagten die Verwendung des Firmenbestandteils "B._____" zu untersagen und ihr überdies zu verbieten, das Zeichen "B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

3.3. Kennzeichenmässiger Gebrauch

3.3.1. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (Marbach, SIWR III/1, a.a.O., N 1457 ff.; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 13 zu Art. 13

MSchG, m.w.H). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder Gebrauch im Markt, mithin jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht dabei über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domain Name (DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 13 zu Art. 13 MSchG, m.w.H).

3.3.2. Das Gericht schliesst sich der von der Klägerin und in der Literatur vertretenen Meinung an, dass auch lediglich die Eintragung einer Firma in das Handelsregister zum verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG zu zählen ist, stellt diese doch einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welche auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Zudem ist der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet (vgl. DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 23 zu Art. 13 MSchG; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 79 zu Art. 13 MSchG). Die Beklagte tat mit der Eintragung ihrer Firma "B._____ Bau AG" in das Handelsregister des Kantons Zürich der Öffentlichkeit kund, dass sie fortan unter dieser Firmenbezeichnung am Geschäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke B._____ im geschäftlichen Verkehr einzustufen.

3.4. Verwechslungsgefahr

3.4.1. Die Verwechslungsgefahr ist angesichts der nahezu identischen Kennzeichen zu bejahen. In Bezug auf den Gesellschaftszweck der Beklagten ist festzuhalten, dass diese nebst ihrem Hauptzweck im Zusammenhang mit Bautätigkeiten jeglicher Art auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen kann, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sodann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Es stellt sich daher die Frage, ob die mar-

kenrechtlichen Ansprüche der Klägerin auch diese Bereiche des Gesellschaftszwecks der Beklagten umfassen. Da die Wort- bzw. Wort/Bildmarke "B. _____" in den Klassen 36 und 37 eingetragen ist (vgl. act. 3/5-8), erscheint der besagte Teil des Gesellschaftszwecks der Beklagten indessen durch die Markenrechte der Klägerin abgedeckt zu werden. Im Übrigen handelt es sich bei den genannten Bereichen ohnehin um klassische Nebendienstleistungen einer Gesellschaft. Der Hauptzweck der Beklagten, nämlich die Ausführung von Neu- und Umbauten sowie Renovationen und Bauführungen, ist identisch mit demjenigen der Klägerin. Damit sind die von der Klägerin und der Beklagten angebotenen Dienstleistungen dieselben, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen gross erscheint.

3.4.2. Nach dem Gesagten ist sowohl der kennzeichenmässige Gebrauch als auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen, weshalb eine Markenverletzung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG vorliegt. Zu prüfen bleibt, ob die Voraussetzungen einer Unterlassungsklage (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG) und einer Beseitigungsklage (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG) in Bezug auf Ziff. 1 und Ziff. 2 des klägerischen Rechtsbegehrens vorliegen.

3.5. Unterlassungsklage i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG

3.5.1. Die Unterlassungsklage dient dazu, zukünftige Markenrechtsverletzungen durch den Beklagten zu verhindern. Das Begehren muss auf eine konkrete Verletzungshandlung gerichtet sein. Ein generelles Verbot, das Markenrecht des Klägers zu verletzen, ist nicht möglich. Die gestellten Rechtsbegehren müssen nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbotende Verhalten präzise umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Meist entsprechen diese durch den Kläger zu definierenden Handlungen den in Art. 13 Abs. 2 MSchG aufgelisteten und dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen (z.B. Anbringen der Marke auf Waren, Anbieten, Inverkehrbringen oder Lagern von Waren, Erbringen von Dienstleistungen, Ein-, Aus- oder Durchfuhr, Verwendung im Internet etc.). Zu beachten ist sodann, dass nur Handlungen, die schon geschehen sind oder zumindest unmittelbar drohen, Gegenstand des Begehrens bilden können. Das Begehren des Klägers hat zudem detailliert diejenigen Waren

und/oder Dienstleitungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet werden soll (markenrechtliches Spezialitätsprinzip). Sodann ist aufgrund des Territorialitätsprinzips dasjenige Territorium zu nennen, für welches das Verbot gelten soll. Bei schweizerischen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der Schweiz (zum Ganzen STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 55 MSchG m.w.H.).

3.5.2. Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens erscheint hinreichend bestimmt, da die zu unterlassende Handlung (die Verwendung des Zeichens "B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr) genug präzise benannt und kein generelles Verbot, das Markenrecht des Klägers zu verletzen, gefordert wird. Die Handlungen, welche untersagt werden sollen, sind hinreichend definiert und entsprechen der Aufzählung in Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG. Das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ist gewahrt, führt die Klägerin doch an, dass das Zeichen "B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen nicht gebraucht werden soll. Da die Beklagte ihre Firma "B._____ Bau AG" im Dezember 2012 im Handelsregister des Kantons Zürich eintragen liess (indes noch keine eigene Website betreibt und im Schweizer Markt noch nicht etabliert ist), ist des Weiteren zu erwarten, dass sie Dienstleistungen im Bauwesen unter Verwendung der vorgenannten Firma zumindest in Zukunft erbringen wird. Das Rechtsbegehren ist mithin auf Handlungen (d.h. auf die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens unter Verwendung des Zeichens "B._____") gemünzt, welche unmittelbar drohen. Das Rechtsbegehren der Klägerin ist sodann hinsichtlich des Territorialitätsprinzips im Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so auszulegen (vgl. hierzu LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessverordnung, Zürich/Basel/Genf 2013, N 38 zu Art. 221 ZPO), dass das Verbot, das Zeichen "B._____" zu nutzen, innerhalb der ganzen Schweiz gelten soll. Im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG ist es der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle mithin zu verbieten, das Zeichen "B._____"

in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

3.6. Beseitigungsklage i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG

3.6.1. Die Klägerin verlangt in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens die Abgabe einer Willenserklärung hinsichtlich der Löschung des Firmenbestandteils "B._____". Es handelt sich dabei um eine Beseitigungsklage (vgl. hierzu STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 42 zu Art. 55 MSchG). Anders als die Unterlassungsklage, welche zukünftige Verletzungen verhindern soll, zielt die Beseitigungsklage auf die Aufhebung bereits bestehender Verletzungen ab (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 40 zu Art. 55 MSchG). Bei Gutheissung von Beseitigungsklagen ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (vgl. hierzu STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 44 zu Art. 55 MSchG).

3.6.2. Da die Beklagte die Firma "B._____ Bau AG" am 19. Dezember 2012 in das Handelsregister des Kantons Zürich eintragen liess, ist eine Markenverletzung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG eingetreten. Die Klägerin verlangt wie bereits erwähnt die Löschung des Firmenbestandteils "B._____". Übrig bliebe damit die Firma "Bau AG". Die Willenserklärung, zu welcher die Beklagte gemäss dem Begehren der Klägerin vorliegend zu verpflichten ist, erscheint zwar hinreichend bestimmt bzw. klar. Es erscheint indes fraglich, ob die Firma "Bau AG" den Anforderungen an eine rechtmässige Firmenbildung im Sinne von Art. 944 OR standhält (vgl. hierzu OERTLI, in: ROBERTO/TRÜEB, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Art. 772-1186 OR und BEG, Zürich/Basel/Genf 2012, N 32 zu Art. 944 OR; BGE 101 Ib 366, E. 5). Das Rechtsbegehren der Klägerin ist nach dem Prinzip von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so auszulegen (vgl. hierzu LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], a.a.O., N 38 zu Art. 221 ZPO), dass die Firmenbezeichnung der Beklagten die Markenrechte der Klägerin nicht mehr verletzt und diesbezüglich Vollstreckungsmassnahmen angeordnet werden (vgl. hierzu auch Ziff. 5.3.3.). Es rechtfertigt sich daher die Löschung der gesamten Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG". Diese erscheint verhältnismässig. Eine weniger einschneidende Anord-

nung ist nicht ersichtlich.

3.6.3. Die Beklagte ist nach den obigen Ausführungen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG zu verpflichten, innerhalb eines Monats seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Nach Art. 647 OR muss jeder Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft über eine Änderung der Statuten öffentlich beurkundet und ins Handelsregister eingetragen werden. Die Beklagte hat dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich entsprechend geänderte öffentlich beurkundete Statuten einzureichen. Auf die sich in diesem Zusammenhang stellende vollstreckungsrechtliche Problematik sei auf Ziff. 5 hiernach verwiesen.

4. Rechte aus Lauterkeitsrecht

Bei dieser Ausgangslage kann offen bleiben, ob die Klage auch unter lauterkeitsrechtlichen Aspekten gutzuheissen wäre (vgl. IV./2.).

5. Anweisung an das Handelsregisteramt gemäss Art. 344 Abs. 2 ZPO

5.1. Die Klägerin verlangt in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens, dass die Beklagte den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma innert 14 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Handelsregister des Kantons Zürich löschen solle (act. 1. S. 2). Die Klägerin stützt ihre Klage primär auf das Markenschutzgesetz (act. 1 S. 8 f.). Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG kann derjenige, welcher in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. In Bezug auf die Beseitigung der Markenverletzung wird in casu die Abgabe einer Willenserklärung an das Handelsregisteramt verlangt. Es liegt mithin eine Leistungsklage vor (STAUB: in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 3 und N 42 zu Art. 55 MSchG).

5.2.1. Die Durchsetzung eines Entscheids, der die unterlegene Partei zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, erfolgt im Sinne einer Erleichterung für die berechnigte Partei nach der Sonderbestimmung von Art. 344 ZPO (KOFMEL EHREN-

ZELLER, in: OBERHAMMER, KUKO ZPO, Rz. 1 zu Art. 344 ZPO). Gemäss Art. 344 Abs. 1 ZPO wird die abzugebende Willenserklärung durch den vollstreckbaren Entscheid ersetzt. Vom Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheids, der zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, wird somit unwiderlegbar auf das Vorliegen der Willenserklärung geschlossen (KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 344 ZPO). Durch diese Erklärungsfiktion tritt der vollstreckbare Entscheid des Erkenntnisgerichts an die Stelle der Willenserklärung, d.h. die Erklärung gilt als durch den vollstreckbaren Entscheid abgegeben (KRAMER/FRIEDMANN, in: GEHRI/KRAMER [Hrsg.], Kommentar ZPO, Zürich 2010, N 3 zu Art. 344 ZPO). Damit die Willenserklärung durch das Erkenntnisurteil ersetzt werden kann, ist erforderlich, dass der Erklärungsinhalt vom Erkenntnisgericht bestimmt und hinreichend klar festgelegt wird, damit sich aus dem richterlichen Entscheid selber ergibt, in welchem Sinn die Erklärung als abgegeben gilt (ZINSLI, in: BSK ZPO, 2. Aufl., Rz. 13 zu Art. 344 ZPO; KELLERHALS, in: Berner Kommentar zur ZPO, Band II, Rz. 3 zu Art. 344 ZPO).

5.2.2. Betrifft die Willenserklärung ein öffentliches Register wie beispielsweise das Handelsregister, teilt das urteilende Gericht der registerführenden Person von Amtes wegen den vollstreckbaren Entscheid mit und *erteilt ihr gemäss der ausdrücklichen Vorschrift von Art. 344 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen die notwendigen Anweisungen*. Inhalt dieser notwendigen Anweisungen an die registerführende Person kann *alles sein, was der Umsetzung bzw. der Vollstreckung des Entscheides auf Abgabe einer Willenserklärung dient* (ROHNER/LERCH, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-Kommentar zur ZPO, Zürich/St. Gallen 2011, N 15 zur Art. 344 ZPO; KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER, a.a.O., Rz. 6 zu Art. 344 ZPO; ZINSLI, in: BSK ZPO, a.a.O., N 16 zu Art. 344; a.M. STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zürich 2013, N 4 zu § 28).

5.3.1. Angesichts des Verhaltens der Beklagten im vorliegenden Prozess muss davon ausgegangen werden, dass sie sich über die gerichtlichen Anordnungen hinwegsetzen wird. Es ist daher sicherzustellen, dass der vorliegende Entscheid umgesetzt wird. Für den Fall, dass die Beklagte nicht entsprechend der gerichtlichen Anordnung die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handels-

registeramt des Kantons Zürich löschen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen lässt, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist, ist das Handelsregisteramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, innerhalb welcher sie ihre Firmenbezeichnung in der Weise zu ändern hat, dass sie den Anforderungen von Art. 944 OR entspricht.

5.3.2. Da die Beklagte säumig ist und ihr Verhalten im vorliegenden Verfahren die Annahme nahelegt, dass sie in dieser Angelegenheit auch auf die Fristansetzung des Handelsregisteramts des Kantons Zürich hin passiv bleiben wird, stellt sich die Frage, wie vorzugehen ist, wenn die Organe der Beklagten für das Handelsregisteramt des Kantons Zürich nicht erreichbar sind oder dessen Fristansetzung keine Beachtung schenken, d.h. wenn sie sich weigern, innerhalb der angesetzten Frist von zwei Monaten seit Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Firmenbezeichnung "B. _____ Bau AG" durch das besagte Amt löschen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Um der Klägerin zu ihrem Recht zu verhelfen und die Rechtsordnung wieder herzustellen, rechtfertigt es sich bei der vorliegenden Sachlage, die Auflösung der Beklagten im Sinne einer Zwangsmassnahme gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO anzuordnen. Eine Zwangsmassnahme kommt namentlich für die Wegnahme beweglicher Sachen oder die Räumung von Grundstücken in Frage (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2008, BBI 2006, S. 7385). Da dem Gesetzeswortlaut der Begriff "wie" zu entnehmen ist, ist klar, dass die Nennung der Wegnahme beweglicher Sachen oder der Räumung von Grundstücken in Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO nicht abschliessend ist. Es kommen damit auch weitere Zwangsmassnahmen in Betracht (ROHNER/JENNY, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 17 zu Art. 343 ZPO).

Es gilt zu verhindern, dass eine Gesellschaft sich einer unrechtmässigen Firma bedient und sich eine Beseitigungsklage aufgrund der Weigerung einer Handelsgesellschaft, eine rechtmässige Firma im Handelsregister eintragen zu lassen und ihre Statuten entsprechend zu ändern, nicht vollstrecken lässt. Die Verhältnis-

mässigkeit erscheint vorliegend gewahrt, wird der Beklagten doch zunächst eine Frist von einem Monat angesetzt, um eine neue Firma zu wählen, ihre Statuten entsprechend anzupassen und die geänderte Firma durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich in das Handelsregister eintragen zu lassen. Sollte sich die Beklagte weigern, diese Neufirmierung fristgemäss vorzunehmen respektive eine entsprechende Willenserklärungen gegenüber dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich abzugeben, wäre das besagte Amt gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma im Sinn von Art. 944 OR im Handelsregister zu veranlassen. Der Beklagten wird mithin eine ausreichende Zeitspanne zur Verfügung gestellt, den rechtmässigen Zustand in Eigenregie wiederherzustellen.

Bleibt die Beklagte indes - wie im gesamten vorliegenden Verfahren - weiterhin untätig, ist eine weniger einschneidende Anordnung nicht ersichtlich, mittels welcher sich die Rechtsordnung wieder herstellen lassen würde. Der direkte Zwang im Sinne von Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO erscheint daher im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips gerechtfertigt und es ist die Auflösung der Beklagten im Sinne einer Zwangsmassnahme anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen sind. Sollte die Auflösung der Beklagten anzuordnen sein, wäre das Handelsregisteramt des Kantons Zürich mithin gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, beim zuständigen Vollstreckungsgericht die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen.

5.3.3. Die Klägerin stellte vorliegend den Antrag, dass die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verpflichten seien, den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma zu löschen. Dieses Begehren stellt einen Antrag betreffend die Anordnung direkter Vollstreckungsmassnahmen dar (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

In Bezug auf die Anordnung direkter Vollstreckungsmassnahmen ist lediglich ein Antrag der obsiegenden Partei erforderlich; über das Vollstreckungsmittel ent-

scheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag (STECK, in: BSK ZPO, a.a.O., N 43 zu Art. 236 ZPO). Der Kläger hat mithin bloss einen Antrag zu stellen, woraufhin das Gericht von Amtes wegen darüber entscheidet, welche Vollstreckungsmittel zur Anwendung gelangen. Es kann insbesondere auch mehrere Massnahmen miteinander verbinden (ZINSLI, in: BSK ZPO, a.a.O., N 4 zu Art. 343 ZPO, m.w.H.). Da die Klägerin wie bereits dargelegt einen Vollstreckungsantrag stellte und das Gericht nach dem Gesagten nicht an diesen gebunden ist, stehen die in Ziffer 5.3.1.-5.3.2. hiervor angeordneten Vollstreckungsmassnahmen im Einklang mit den Voraussetzungen und dem Sinngehalt der direkten Vollstreckung nach Art. 236 Abs. 3 ZPO.

5.3.4. Es ist in diesem Zusammenhang im Übrigen anzumerken, dass sich das Eidgenössische Amt für das Handelsregister und das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zu der vorliegenden Thematik vernehmen liessen (act. 14; act. 15; act. 19; act. 21) und keine (vgl. act. 19) bzw. keine grundlegenden Einwände (vgl. act. 21) zur nunmehr getroffenen Lösung der sich vorliegend stellenden vollstreckungsrechtlichen Problematik vorbrachten.

V. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren gleichen Datums (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcherischen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Gerichtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Der Streitwert ist mit Verweis auf die Erwägungen in der Verfügung vom 15. April 2013 (act. 4) mit CHF 200'000.– zu beziffern.

2. Die in Anwendung von § 4 i.V.m. § 10 Abs. 1 GebV OG zu reduzierende Ge-

richtsgebühr ist der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen. Sie ist aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die der Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss hat die Beklagte der Klägerin zudem eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Klägerin hat gemäss § 11 Abs. 1 AnwGebV Anspruch auf Ersatz der Grundgebühr gemäss § 4 Abs. 1 AnwGebV, welche in Anwendung von § 4 Abs. 2 AnwGebV um rund einen Drittel zu ermässigen ist.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen wird unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Wiederhandlungsfalle untersagt, das Zeichen "B._____" in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
2. a) Die Beklagte wird verpflichtet, innerhalb eines Monats seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen und statt dessen eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist. Die Beklagte hat dem Handelsregisteramt entsprechend geänderte öffentlich beurkundete Statuten einzureichen.

b) Für den Fall, dass die Beklagte den Willenserklärungen im Sinne der Anordnung gemäss Ziff. 2a hiavor nicht fristgemäss nachkommt, wird das Handelsregisteramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO angewiesen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma gemäss Ziff. 2a hiavor im Handelsregister zu veranlassen.

- c) Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert dreier Monate seit der Fristansetzung gemäss Ziff. 2b hiervor, für die Beklagte eine Firmenbezeichnung im Handelsregister einzutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR genügt, wird die Auflösung der Beklagten angeordnet, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen sind.
 - d) Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Ziff. 2c hiervor angeordnet werden sollte, wird das Handelsregisteramt des Kantons Zürich angewiesen, beim zuständigen Vollstreckungsgericht die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'500.–.
 4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegten Kosten wird der Klägerin ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
 5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 10'600.– zu bezahlen.
 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und nach Eintritt der Rechtskraft an das Handelsregisteramt des Kantons Zürich sowie an das Eidgenössische Amt für das Handelsregister.
 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 200'000.–.

Zürich, 7. März 2014

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiberin:

Dr. Heinrich Andreas Müller

Katja Diethelm