



Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, der Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli und der Handelsrichter Thomas Klein sowie der Gerichtsschreiber Dr. Moritz Vischer

Urteil und Beschluss vom 19. Juni 2019

in Sachen

Top Care GmbH,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1. _____

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X2. _____

gegen

TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH, (vormals Top Care
Schweiz GmbH),
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y. _____

betreffend **Firma / UWG**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- " 1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Firmen "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" sowie jede andere Firma, welche die Wortkombination "Top Care" ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält, nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids (weiterhin) zu führen.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall unabhängig von ihrem Handelsregistereintrag zu verbieten, in der Schweiz die Wortkombination "Top Care" ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz zur Kennzeichnung und Individualisierung ihres Betriebs im Geschäftsverkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit ihrem Internetauftritt im Bereich Textil- und Lederpflege nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids zu gebrauchen, insbesondere sei ihr zu verbieten, die Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" sowie jeden anderen Domainnamen, welcher die Wortkombination "Top Care" ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält, zu verwenden oder verwenden zu lassen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt.) zu Lasten der Beklagten; sowohl in Bezug auf vorliegenden Hauptsacheprozess als auch hinsichtlich der noch nicht definitiv entschiedenen Kosten- und Entschädigungsfolgen des Massnahmeverfahrens (Geschäfts-Nr. HE160142-O, Dispositiv-Ziffer 8b und 9b)."

Sachverhalt und Verfahren

A Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin "Top Care GmbH" hat ihren Sitz in A._____ und wurde am tt.mm.1996 ins Handelsregister eingetragen. Die Beklagte "Top CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" ist in B._____ SZ domiziliert und seit dem tt.mm.2012 im Handelsregister eingetragen. Sie übernahm bei der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven der Einzelfirma TOP CARE (Zentralschweiz) C._____.

Beide Parteien bezwecken insbesondere den Handel mit Textil- und Lederschutzprodukten.

b. Prozessgegenstand

Ausgangspunkt des Streits ist eine im Jahr 2016 beendete Zusammenarbeit zwischen den Parteien. In Prosequierung eines vorsorglichen Massnahmebegehrens klagt die Klägerin u.a. auf Unterlassung der beklagtischen Firmenbezeichnung. Ihren Anspruch stützt sie auf das Firmen- und Lauterkeitsrecht. Im Parallelprozess, HG170024, sind – mit vertauschten Parteirollen – insbesondere die Ansprüche der Beklagten aus Markenrecht zu behandeln.

B. Prozessverlauf

Am 7. November 2016 reichte die Klägerin die Klage hierorts ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 8. November 2016 (act. 6) auferlegten Kostenvorschuss leistete sie fristgerecht (act. 8). Im Anschluss wurde der Beklagten mit Verfügung vom 24. November 2016 (act. 9) Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt. Deren Erstattung erfolgte am 13. Februar 2017 (act. 12). Der darin enthaltene Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung wurde mit Verfügung vom 27. März 2017 abgewiesen (act. 19). Nachdem an der Vergleichsverhandlung vom 30. August 2017 keine Einigung erzielt werden konnte (Prot. S. 10 f.) und in der Folge auch aussergerichtliche Vergleichsbemühungen scheiterten (vgl. act. 28), wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 30). Die Replik datiert vom 1. Februar 2018 (act. 32) und die Duplik vom 23. April 2018 (act. 36). Mit Verfügung vom 18. April 2019 wurden den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde (act. 40). Die Parteien verzichteten innert Frist ausdrücklich auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 42 und 43). Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Zuständigkeit

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich blieben vorliegend zu Recht unbestritten.

1.2. Bestimmtheit der Rechtsbegehren

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen Unterlassungsklagen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, die Beklagte habe eine ihr untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (BGE 84 II 450 E. 6; BGE 131 III 70 E. 3.3; BGE 142 III 587 E. 5.3; zuletzt: Urteil BGer 4A_281/2018 vom 12. September 2018 E. 3.1.1). Die zu verbotenden Handlungen müssen deshalb in den Rechtsbegehren präzise umschrieben werden, um dem Unterlassungsurteil zugrunde gelegt werden zu können (Urteil BGer 4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.1 m.w.H.). Das Bundesgericht bewertete in der Vergangenheit Formulierungen in Rechtsbegehren wie "herabsetzen" oder "ausdrücklich oder sinngemäss negativ bewerten" ohne nähere Präzisierung des zu verbotenden Verhaltens als im Lichte des Bestimmtheitsgebots ungenügend (vorgenanntes Urteil E. 2.2). Dieser Rechtsprechung folgt auch das hiesige Gericht (zuletzt: Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich HE180175-O vom 19. April 2018 E. 13) und, soweit ersichtlich, die übrigen kantonalen Gerichte (zuletzt z.B. im Marken- und Lauterkeitsrechts: Urteil des Obergerichts des Kantons Zug Z2 2016 40 vom 21. März 2018 E. 4.3 f. = sic! 2018, S. 558 ff.).

Genau gleich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die Klägerin will mit ihrer Unterlassungsklage der Beklagten nicht nur eine genau umschriebene Firmenbe-

zeichnung verbieten, sondern "jede andere Firma, welche die Wortkombination 'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält". Eine ähnliche Formulierung wählt sie bei den zu verbietenden Domains. Ausserdem sei der Beklagten unabhängig ihres Handelsregistereintrags zu verbieten, "in der Schweiz die Wortkombination 'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz zur Kennzeichnung und Individualisierung ihres Betriebs" zu verwenden. Die in den Rechtsbegehren gewählten Formulierungen sind auslegungs- und konkretisierungsbedürftig (Was heisst "unterscheidungskräftig"? Wann ist von deutlicher Unterscheidungskraft auszugehen? etc.). Sie können im Falle der Gutheissung einem Urteil nicht zugrunde gelegt werden, würden doch sowohl die Beklagte als auch die Vollstreckungsbehörden im Ungewissen darüber gelassen, was genau untersagt wäre. Dies ist nach der eingangs beschriebenen Praxis unzulässig. Es kann im Übrigen nicht Aufgabe des Gerichts sein, die Formulierungen anhand der Klagebegründung auf ein zulässiges Mass einzugrenzen (Urteil BGer 4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.2). Nennt die Klägerin in ihren Rechtsbegehren aber konkret zu verbietende Firmen- und Domainnamen, ist dies nicht zu beanstanden und kann eine materielle Prüfung vorgenommen werden.

Zusammenfassend ist – positiv formuliert – auf die Klage nur bezüglich der angeforderten Verbote der Firmen "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" sowie der Domains "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" einzutreten. Ansonsten führt die mangelnde Bestimmtheit der Rechtsbegehren zu einem Nichteintreten.

2. Ansprüche der Klägerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht

2.1. Streitpunkte

Die Klägerin bringt vor, dass sowohl die frühere, vorsorglich verbotene Firma der Beklagten als auch die aktuelle Firma der Beklagten die Firma der Klägerin vollständig übernehme (act. 1 N 33; Klägerin: Top Care GmbH; Beklagte: TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH [vormals Top Care Schweiz GmbH]). Dies gelte sinngemäss auch für die von der Beklagten verwendeten Domainnamen. Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt seien identisch, zumal weder dem Zu-

satz "Schweiz" noch dem Zusatz "Textil- und Lederschutz" eine gehörige Unterscheidungskraft zukomme (act. 1 N 34; act. 32 N 51). Vor dem Hintergrund des Firmen- und Lauterkeitsrechts sei die bestehende Verwechslungsgefahr mit einem Verbot zu bannen.

Die Beklagte macht geltend, sie habe am Firmenkern "Top Care" einen wertvollen Besitzstand erworben und die klägerischen Ansprüche seien verwirkt (act. 12 N 15 S. 13 f.). Des Weiteren ergebe der neue Firmenkern "TOP CARE Textil- und Lederschutz" ein komplett anderes Schriftbild und einen komplett anderen Gesamteindruck. Gerade Ersteres sei durch die Verwendung von Grossbuchstaben abgeändert. Die Bezeichnung "Textil- und Lederschutz" habe die gleiche Prägekraft und dominiere aufgrund ihrer Länge den Firmenkern (act. 12 N 22). Das Publikum könne die beiden Firmen sehr wohl unterscheiden (act. 12 N 23).

2.2. Rechtliches

Unbestrittenermassen (z.B. act. 1 N 28; act. 12 N 20) wurde die Firma der Klägerin vor derjenigen der Beklagten im Handelsregister eingetragen. Gestützt auf Art 951 OR i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR hat die Klägerin somit Anspruch darauf, dass sich die Firma der Beklagten deutlich von ihren eigenen unterscheidet (vgl. CHK-OERTLI, Art. 956 OR N 5a). Wer sich indes mit seiner Firma dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seiner Firma nicht mit entsprechenden Werbeanstrengungen erhöhte Verkehrsgeltung verschafft hat. Starke Firmen sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Schutz. Schwache Firmen sollen demgegenüber den verbleibenden Raum für die Firmenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen (BGE 122 III 369 E. 1). Analoges gilt aufgrund des einheitlichen Begriffs der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht (statt vieler: BGE 128 III 401 E. 5). Einfache Zeichen, Grundformen und Grundfarben dürfen mit anderen Worten grundsätzlich nicht von einem einzelnen Mitbewerber monopolisiert werden, sondern müssen jedem frei zur Verfügung stehen. Sie sind deshalb für gewöhnlich vom lauterkeitsrechtlichen Schutz von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ausgeschlossen (statt vieler: SHK-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 16; grundlegend auch: BGE 139 III 176 E. 5.1).

Massgeblich ist hier die Gebrauchspriorität, die ebenfalls unbestrittenermassen der Klägerin zukommt.

Unter Umständen hat ein untätiges Zuwarten des Berechtigten die Verwirkung der firmenrechtlichen Ansprüche zur Folge (zum Ganzen m.w.H.: CHK-OERTLI, Art. 951 OR N 7).

2.3. Würdigung

Ohne Abänderung übernimmt die Klägerin in ihrer Firma zwei Worte des englischen Sprachgebrauchs, nämlich "top" und "care". Dies ist weder originell noch einprägsam, wird doch lediglich der Gesellschaftszweck der Klägerin als Textilpflegeunternehmen anpreisend umschrieben. Dies haben das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht in mehreren (markenrechtlichen) Entscheiden u.a. bezüglich "top set" (BGE 97 I 81 E. 2), "SECURITOP" (BGE 127 III 160 E. 2/d/aa) und "toppharm"(Urteil BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.2) schon so festgehalten. Selbst im Schweizerdeutschen ist die Bezeichnung "top" als Qualitätsangabe weit verbreitet.

Folglich bedient sich die Firma der Klägerin mit der blossen Aufnahme zweier englischer Begriffe beim Gemeingut; sie ist kennzeichnungsschwach. Eine erhöhte Verkehrsgeltung, die eine andere Beurteilung nach sich gezogen hätte, wurde durch die Klägerin nicht substantiiert behauptet (vgl. act. 1 N 9, N 41). Es fehlt ebenfalls an offerierten Beweismitteln für eine lange Aufbauarbeit der klägerischen Firma. Die geringe Kennzeichnungskraft von "Top care" hat zur Folge, dass sich die beklagte Firma nur sehr geringfügig zu unterscheiden hat (vgl. Urteil BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.4).

Dies tut sie allerdings nicht. Offensichtlich sind die Bestandteile "Top care" und "TOP CARE" identisch. Die Verwendung von Grossbuchstaben vermag daran nichts zu ändern und hinterlässt beim Durchschnittsadressaten keinen anderen Eindruck. Auch die Aufnahme einer reinen Ortsbezeichnung "Schweiz" sorgt nicht für eine hinreichend deutliche Abhebung von der klägerischen Firma (so bereits: BGE 88 II 293 E. 3 oder neuerdings: Urteil BGer 4A_663/2015 vom 14. März

2017 E. 5.2). Gleiches gilt hinsichtlich des Zusatzes "Textil- und Lederschutz" (respektive "Fleckenschutz" im Domainname), der zusätzlich zu "top care" bloss auf den Gesellschaftszweck der Beklagten hinweist. Er erweist sich als zu schwach, um die beklagte Firma hinreichend zu individualisieren (vgl. BSK OR II-ALTENPOHL, Art. 951 OR N 9 m.w.H.). Dies gilt gerade auch deshalb, da die Parteien unbestrittenermassen im Wettbewerb zueinander stehen und somit strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind (ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts: z.B. Urteil BGer 4A_83/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1). Überhaupt ist evident, dass sich die Firmen der Beklagten bewusst an diejenige der Klägerin anlehnen. Insgesamt ist die Verwechselbarkeit daher zu bejahen.

Umgekehrt ist eine Verwirkung der klägerischen Ansprüche zu verneinen. Die Beklagte beschränkte ihre geschäftlichen Aktivitäten in der Vergangenheit einzig auf die Zentralschweiz (act. 12 N 15). Entgegen ihrer Auffassung hat sie keinen Anspruch darauf, ihre "nicht mehr zutreffende geografische Bezeichnung" (act. 36 N 38) anzupassen und ihre Firma fortan schweizweit zu verwenden (in diesem Sinne z.B.: BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Diss., Basel 2001, S. 107, 111 f.; CHK-OERTLI, Art. 951 OR N 7a, 9). Durch eine bloss lokale Tätigkeit wird kein eigener, schutzwürdiger Besitzstand in der Schweiz aufgebaut. Diese Überlegungen lagen ebenfalls dem Modesa/Modissa-Urteil des hiesigen Gerichts (Urteil HG040185-O vom 5. Mai 2006 E. III.2 sowie dem diesbezüglichen Bundesgerichtsurteil (Urteil BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006) zugrunde. Bereits 1959 hat das Bundesgericht in allgemein gültiger Form im Übrigen festgehalten:

BGE 85 II 323 E. 5

"Nach Treu und Glauben hat in erster Linie jener Geschäftsinhaber, der durch Änderung oder Ausdehnung seiner geschäftlichen Tätigkeit den Wettbewerb herbeiführt oder verschärft und damit den Grund zur Unverträglichkeit der beiden Firmen setzt, für Abhilfe zu sorgen."

Überhaupt behauptet die Beklagte ihren schutzwürdigen Besitzstand nur pauschal und mit ungenügendem Verweis auf Beilagen (vgl. Urteil 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5). So führt sie beispielweise in der Rechtschrift selbst nur aus, dass sie "mit der Verwendung des Firmenkerns 'Top Care' einen Jahresum-

satz von circa CHF 400'000.– erzielt habe" (act. 12 N 15 S. 14). Eine Verwirkung der Ansprüche der Klägerin kann folglich nicht angenommen werden. Diese ging umgehend gegen die Ausdehnung der beklagischen Geschäftstätigkeit vor (dazu: act. 32 N 41).

2.4. Fazit

Zusammenfassend erweisen sich die Firmen der Beklagten "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" als mit der klägerischen Firma "Top Care GmbH" verwechselbar. Gleiches gilt hinsichtlich der ähnlich lautenden Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch".

Die Unterlassungsklage ist gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann.

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr 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). Vorliegend bezifferten die Parteien den Streitwert zutreffend auf CHF 100'000.– (act. 1 N 5; act. 12 N 4), woraus eine ordentliche Gerichtsgebühr von CHF 8'750.– resultiert. Die Kosten sind nach Obsiegen und Unterliegen zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin obsiegte im Rahmen der prosequierten Begehren vollumfänglich, unterlag aber im darüber hinaus gehenden Umfang. Das Obsiegen und Unterliegen (Nichteintreten) hält sich im vorliegenden Verfahren etwa die Waage, verlangte die Klägerin doch weit mehr als nur das Verbot bestimmter Zeichen. Dies rechtfertigt es, die Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteientschädigungen wettzuschlagen. Darüber hinaus hat die Beklagte, da in diesem Umfang unterliegend, die Kosten des Massnahmeverfahrens zu tragen, wofür sie der Klägerin auch eine Parteientschädigung schuldet. Diese ist unter Hinweis auf die Begründung des Massnahmenrichters auf CHF 4'000.– festzusetzen (act. 3/1 E. 6.1).

Das Handelsgericht erkennt und beschliesst:

1. Der Beklagten wird **mit Wirkung nach Ablauf von 30 Tagen seit Rechtskraft des Entscheides verboten**, in der Schweiz die Firma "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" (weiterhin) zu führen sowie den Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" im Bereich Textil- und Lederpflege (weiterhin) zu verwenden. Bei **Zuwiderhandlung gegen das Verbot** könnten die zuständigen Organe der Beklagten mit Busse bis CHF 10'000.– nach Art. 292 StGB bestraft werden.
2. Im Mehrumfang wird auf die Klage nicht eingetreten.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'750.–.
4. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte und unter solidarischer Haftung auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegte Hälfte der Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die im Verfahren Geschäfts-Nr. HE160142-O festgesetzten und von der Klägerin bereits bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 4'250.– werden der Beklagten definitiv auferlegt. Der Klägerin wird das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 4'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
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 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 100'000.–.

Zürich, 19. Juni 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Präsident:

Gerichtsschreiber:

lic. iur. Roland Schmid

Dr. Moritz Vischer