

Tribunale federale  
Tribunal federal

{T 0/2}  
4C.341/2005 /len

Urteil vom 6. März 2007  
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung  
Bundesrichter Corboz, Präsident,  
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,  
Gerichtsschreiber Hatzinger.

Parteien  
X. \_\_\_\_\_,  
Beklagter und Berufungskläger,

gegen

Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (auch als Gesamtrechtsnachfolgerin der La Suisse, Lausanne),  
Klägerin und Berufungsbeklagte,  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Andreas Casutt und Frau Prof. Dr. Isabelle Romy.

Gegenstand  
Markenrecht; Domainname,

Berufung gegen die Verfügung des Handelsgerichts  
des Kantons Zürich vom 19. August 2005.

Sachverhalt:

A.

Der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich erliess am 19. August 2005 auf Klage der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt sowie der La Suisse, Société d'assurances sur la vie (Klägerinnen) eine Verfügung gegen X. \_\_\_\_\_ (Beklagter) mit folgendem Wortlaut:

1. Dem Beklagten wird befohlen, innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheids gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen die vorbehaltlose Übertragung der Domäne swiss-life.ch auf die Klägerin 1 zu erklären.
2. Dem Beklagten wird befohlen, innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheids gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen die vorbehaltlose Übertragung der Domäne la-suisse.com auf die Klägerin 2 zu erklären.
3. Dem Beklagten wird mit Wirkung ab 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheids verboten, auf einer Webseite am Internet unter den Kennzeichen Swiss Life oder La Suisse einen Offertenvergleich verschiedener Versicherungen anzubieten oder zugänglich zu machen.
4. Die Anordnungen Ziff. 1.-3. erfolgen unter der Androhung der Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse im Sinne von Art. 292 StGB wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Fall der Zuwiderhandlung, soweit die Zuwiderhandlung (Vornahme der verbotenen oder Unterlassung der angeordneten Handlung) in der Schweiz stattfindet."

Auf weitere Rechtsbegehren trat der Einzelrichter nicht ein oder wies sie ab.

Der Einzelrichter bejahte seine örtliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Ziff. 3 des Übereinkommens vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheide in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sowie das Rechtsschutzinteresse der Klägerinnen. Er legte dar, dass das Befehlsverfahren im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO ZH zulässig ist zur schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen und kam nach Darstellung der Vorgeschichte zum Schluss, der Beklagte verletze mit der Verwendung der Domain-Namen www.swiss-life.ch und www.la-suisse.com die bekannten Marken SWISS LIFE und LA SUISSE der Klägerinnen sowie deren Firmen und Namen. Aufgrund des Zugeständnisses des Beklagten, dass er unter den Kennzeichen Swiss Life und LaSuisse einen Offertenvergleich mit den Produkten anderer Versicherungen angeboten hatte, bejahte der Einzelrichter die Voraussetzungen für das beantragte Verbot.

B.

Der Beklagte hat Berufung eingereicht mit folgenden Anträgen:

1. Der Entscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 19. August 2005, Geschäfts-Nr. HE050007, sei vollumfänglich aufzuheben und auf die Klage der Berufungsbeklagten sei nicht einzutreten.
2. Eventualiter seien die Ziff. 1 bis 4 und 8 bis 10 der Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 19. August 2005, Geschäfts-Nr. HE050007, aufzuheben und es seien sämtliche Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten, soweit darauf überhaupt eingetreten wird, abzuweisen.
3. Subeventualiter seien die Ziff. 1 bis 4 und 8 bis 10 der Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht Zürich vom 19. August 2005, Geschäfts-Nr. HE050007, aufzuheben und es sei die Sache zur Behebung der nachfolgend gerügten Mängel sowie zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen."

Der Beklagte stellt den Sachverhalt aus seiner Sicht ausführlich dar. Er rügt, der Einzelrichter im summarischen Verfahren habe Art. 5 Ziff. 3 LugÜ verletzt, indem er seine Zuständigkeit bejaht habe; er habe das Rechtsschutzinteresse der Klägerinnen zu Unrecht bejaht, Art. 13 MSchG falsch angewandt und dabei den Sachverhalt unvollständig und aktenwidrig ermittelt sowie den Entscheid ungenügend begründet. Ausserdem rügt er, der Einzelrichter habe den Rechtsanspruch der Klägerinnen auf Übertragung der Domain Names zu Unrecht bejaht, er habe krass aktenwidrige Annahmen getroffen und den Entscheid mangelhaft begründet.

C.

Die Klägerin 1 beantragt in der Antwort auch als Gesamtrechtsnachfolgerin der Klägerin 2, die Berufung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG (Art. 132 Abs. 1 BGG).

2.

Das Befehlsverfahren gemäss § 222 Ziff. 2 ZPO/ZH ist zulässig zur schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen. Einem solchen Sachurteil, sei es eine Gutheissung oder Abweisung, kommt, wie einem im ordentlichen Verfahren ergangenen Erkenntnis, materielle Rechtskraft zu (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, N. 2b zu § 212 ZPO/ZH). Es hat somit endgültigen Charakter und ist demnach als Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG zu betrachten, gegen den die Berufung zulässig ist (BGE 103 II 247 E. 1a S. 250 f.; 106 II 92 E. 1b S. 96; 109 II 26 E. 1 S. 27 f.).

3.

Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, welche den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106 mit Hinweisen). Blosser Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a S. 81; 126 III 10 E. 2b S. 13; 120 II 97 E. 2b S. 99; 119 II 84 E. 3 S. 85, je mit Hinweisen).

3.1 Der Beklagte beruft sich mehrfach auf seine Darstellung des Sachverhalts vor der Vorinstanz und behauptet insbesondere unter Verweis auf von ihm eingereichte Belege, die Klägerin 2 biete seit Februar 2005 unter der Marke La Suisse keine Produkte mehr an. Er kritisiert damit die Feststellung der Vorinstanz, dass - im massgebenden Zeitpunkt des angefochtenen Entscheides - nach wie vor Produkte unter der Marke "La Suisse" auf dem Markt seien und dass vor allem die Klägerin 2 unter "La Suisse, société d'assurances sur la vie" firmierte. Der Beklagte erhebt keine zulässigen Rügen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 55 lit. c und d OG, welche ein Abweichen von den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ermöglichen könnten.

3.2 Als Verletzung von Art. 8 ZGB rügt der Beklagte, die Klägerinnen hätten nicht substantiiert dargetan, dass er künftig wieder unzulässige Inhalte auf den Websites publizieren werde. Er wiederholt seine Ausführungen in den Ziffern 26 bis 31 seiner Stellungnahme vor der Vorinstanz und hält dafür, diese habe seine Äusserungen unvollständig zitiert, wenn sie nur darauf abstelle, dass vorgesehen gewesen sei, Preis/Leistungsvergleiche anzubieten. Er bringt vor, er habe dies nur vorgesehen, bevor das Verbot ergangen sei und die Vorinstanz habe nicht zur Kenntnis genommen,

dass er nach Erhalt des Verbots von diesem Vorhaben gänzlich abgesehen habe. Die Würdigung des Parteiverhaltens und der Parteivorbringen im Prozess bildet Teil der Beweiswürdigung, die mit Berufung nicht in Frage gestellt werden kann, da sie nicht Gegenstand der bundesrechtlichen Beweisregel von Art. 8 ZGB bildet. Die Vorbringen des Beklagten sind insoweit nicht zu hören.

3.3 Als aktenwidrige und willkürliche Annahmen beanstandet der Beklagte die Feststellungen der Vorinstanz, dass er unter den fraglichen Domain-Namen nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen angeboten habe und dass er auf der Website, auf die man automatisch gelangt, wenn man [www.la-suisse.com](http://www.la-suisse.com) ansteuert, die Domain [LaSuisse.com](http://LaSuisse.com) zum Verkauf anbiete. Soweit die Beanstandungen des Beklagten die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid überhaupt zutreffend wiedergeben, werden keine im vorliegenden Verfahren zulässige Rügen dagegen erhoben. Dies gilt auch für die vom Beklagten als willkürliche Auslegung seiner Vorbringen und krass aktenwidrige Annahmen beanstandete Feststellung der Vorinstanz, er habe eingeräumt, dass er unter den Kennzeichen der Klägerinnen einen Leistungsvergleich angeboten hat. Die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz bilden die verbindliche Grundlage des Entscheids im Berufungsverfahren.

4.

Nach Art. 5 Ziff. 3 LugÜ kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Da der Beklagte seinen Wohnsitz in London, Grossbritannien, und damit in einem Vertragsstaat des Lugano Übereinkommens hat, ist die Vorinstanz in Übereinstimmung mit den Parteien zutreffend davon ausgegangen, dass Art. 5 Ziff. 3 LugÜ anwendbar ist (vgl. BGE 131 III 76 E. 3 S. 81).

4.1 Der Begriff der unerlaubten Handlung im Sinne von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ ist staatsvertraglich autonom auszulegen und bezieht sich auf alle Klagen, mit denen eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird und die nicht an einen Vertrag im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 knüpfen (BGE 132 III 579 nicht publ. E. 2.1, publ. in sic! 10/2006 S. 658, 4C.329/2005). Insbesondere fallen Klagen aus Verletzung von Immaterialgüterrechten, namentlich Kennzeichen, ebenso darunter wie Klagen aus unlauterem Wettbewerb (zum insofern gleich lautenden und dem Lugano Übereinkommen entsprechenden Art. 5 Nr. 3 EuGVVO: Jan Kropholler, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 8. Aufl., Frankfurt a.M. 2005, N 74 zu Art. 5; Reinhold Geimer/Rolf A. Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2. Aufl., München 2004, N 213, 210 zu Art. 5, je mit Hinweisen). Klagen aus unlauterem Wettbewerb können sowohl am Handlungsort angebracht werden, d.h. am Ort, an dem die Ursache der Schädigung gesetzt wurde, wie auch am Erfolgsort, d.h. am Ort, an dem der Schaden eingetreten ist (BGE 125 III 346 E. 4a S. 348/E. 4c S. 350). Bei Delikten im Internet ist umstritten, ob ein Erfolgsort an allen Orten anzunehmen ist, an denen die Website abgerufen werden kann (Kropholler, a.a.O., N

86 zu Art. 5). Mindestens liegt der Erfolgsort der Verletzung von Kennzeichenrechten durch Domain-Namen dort, wo diese bestimmungsgemäss abrufbar sind (Geimer/Schütze, a.a.O., N 251 zu Art. 5).

4.2 Entgegen der Auffassung des Beklagten genügt für die "Publikation" der Website, dass sie unter dem Domain-Namen im Internet (unter [www](http://www)) abrufbar ist. Zusätzlicher Massnahmen bedarf es nicht und es ist insbesondere der Nachweis nicht erforderlich, dass sie in einer Suchmaschine erscheint. Die Zuständigkeit am Erfolgsort ist vorliegend ohne weiteres gegeben, wenn als hinreichend angesehen wird, dass die vom Beklagten Ende März 2005 aktivierten Websites unter den umstrittenen Domain-Namen abgerufen werden können. Die Frage, ob der Erfolgsort auf den Ort des bestimmungsgemässen Gebrauchs einzuschränken ist, kann offen bleiben. Denn der Vorinstanz ist beizupflichten, dass Domain-Namen mit dem Bestandteil "suisse" in der ganzen Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar sind, weshalb der Erfolgsort für die umstrittenen Domain-Namen in der Schweiz auch im Falle der entsprechenden Einschränkung gegeben ist. Die Vorinstanz hat die Zuständigkeit nach Art. 5 Ziff. 3 LugÜ zutreffend bejaht. Die Rüge des Beklagten ist unbegründet.

5.

Die Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Gestützt auf Namen-, Firmen- oder Markenrecht kann die Verwendung eines verletzenden Zeichens als Domain-Namen grundsätzlich verboten werden (BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364; 125 III 91 E. 3c S. 93 mit Hinweisen). Domain-Namen unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 239 E. 2c S. 245).

5.1 Das Bundesgericht qualifiziert die Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts in ständiger Rechtsprechung nicht als Tatsache, sondern als Rechtsfrage. Diese prüft es frei, soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht und es verlangt auch nicht den Nachweis tatsächlich erfolgter Verwechslungen (BGE 126 III 315 E. 4b S. 317 mit

Verweisen). Die Gefahr der Verwechslung kann insbesondere darin bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung (vgl. BGE 127 III 160 E. 2a S. 166; 122 III 382 E. 1 S. 385, je mit Hinweisen). 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 des Sites nicht beseitigt werden (BGE 128 III 401 E. 7.2.2 S. 409 f.; vgl. auch BGE 128 III 353 E. 4.2.2.1 S. 362 f.).

5.2 Ob sich zwei Zeichen hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie in der Erinnerung beim Publikum hinterlassen. Im Gedächtnis haften bleiben namentlich Bestandteile, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen, was insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zutrifft, während gemeinfreien Sachbezeichnungen grundsätzlich schwache Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 131 III 572 E. 3 S. 576; 122 III 369 E. 1 S. 371). Die Klägerin ist Inhaberin der Marken SWISS LIFE und LA SUISSE, im massgebenden Zeitpunkt des angefochtenen Entscheides (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) führte die Klägerin 2 ausserdem "La Suisse" als Bestandteil ihrer Firma. Die umstrittenen Domain-Namen des Beklagten "swiss-life.ch." und "la-suisse.com" unterscheiden sich von diesen geschützten Kennzeichen der Klägerin ausschliesslich durch die Schreibweise, insbesondere durch den Bindestrich. Die Zeichen der Klägerin bestehen im Wesentlichen aus der Bezeichnung "suisse", die als Herkunftsangabe auch in der Kombination mit dem Artikel "la" oder dem allgemein verständlichen Ausdruck "life"/Leben grundsätzlich nur schwach kennzeichnend wirkt. Immerhin ist notorisch, dass die Kennzeichen der Klägerin einen beachtlichen Bekanntheitsgrad haben und daher als Hinweis auf die Klägerin bzw. deren Produkte im Publikum wahrgenommen werden. Ein blosser Bindestrich zwischen "swiss" und "life" bzw. zwischen "la" und "suisse" wird von den Adressaten - soweit sie ihm überhaupt eine Bedeutung beimessen - nicht als Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen.

5.3 Es kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, dass die umstrittenen Domain-Namen, die abgesehen von der geringfügig abweichenden Schreibweise mit den Marken der Klägerin identisch sind, der Klägerin zugerechnet werden. Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr der Domain-Namen mit den geschützten Kennzeichen der Klägerin zutreffend als offensichtlich bejaht. Dass die Klägerin dem Beklagten eine Berechtigung zum Gebrauch ihrer Zeichen eingeräumt hätte, behauptet der Beklagte nicht und ergibt sich auch nicht aus den Feststellungen der Vorinstanz. Danach beendeten die Parteien ihre frühere Zusammenarbeit im Gegenteil im Jahre 1996 und der Beklagte aktivierte die umstrittenen Websites "www.swiss-life.ch" und "www.la-suisse.com" Ende März 2005 während der nachfolgenden Auseinandersetzungen der Parteien. Der Beklagte kann sich auf keinerlei Berechtigung berufen, die Kennzeichen zu gebrauchen, welche die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin oder deren Produkte identifizieren.

5.4 Die Vorinstanz hat der Klägerin als Inhaberin der geschützten Kennzeichen das Rechtsschutzinteresse am angefochtenen Befehl zutreffend zuerkannt. Sie hat insbesondere das rechtlich geschützte Interesse an der begehrten Unterlassung und insbesondere die Gefahr der Wiederholung zutreffend bejaht. Denn die Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74 mit Hinweis). Das trifft insbesondere zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt (Urteil 4C.84/1999 vom 13. April 2000, E. 4, publ. in sic! 7/2000 S. 644; vgl. auch BGE 116 II 365 E. 2 S. 367 f.). Der Beklagte hat nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid die umstrittenen Websites deaktiviert bzw. mit automatischem Link auf die Websites der Klägerin umgeleitet. Er verteidigt jedoch seine angebliche Berechtigung an den Domain-Namen. Inwiefern die Wiederholungsgefahr in Bezug auf das Verbot des Offertvergleichs auf der Grundlage der verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz zu verneinen sei, ist nicht ersichtlich.

5.5 Die Vorinstanz hat auch mit der Verpflichtung des Beklagten zur Übertragung der umstrittenen Domain-Namen auf die Klägerin keine Bundesrechtsnormen verletzt. Zwar ist eine Klage auf Abtretung eines Internet-Domain-Namens nicht ausdrücklich vorgesehen, während Art. 53 MSchG dem besser Berechtigten erlaubt, zur Verhinderung von Usurpation statt auf Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung zu klagen. Ob und auf welcher Rechtsgrundlage ein Anspruch auf Übertragung eines Domain-Namens besteht, wird in der Doktrin kontrovers diskutiert (vgl. dazu Alfred Bühler/David Rüetschi, Die gerichtliche Anordnung der Übertragung von Domainnamen, in Honsell et. al. (Hrsg.), Privatrecht und Methode, Festschrift für Ernst Kramer, Basel 2004, S. 1015/1016). Das Bundesgericht hat jedoch erkannt, dass die Verpflichtung des Usurpators zur Abgabe entsprechender Erklärungen gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen zulässig ist (vgl. BGE 128 III 401 nicht

publ. E. 8, publ. in sic! 12/2002 S. 860, 4C.9/2002). Die Vorinstanz hat sich an dieser Entscheidung orientiert und es bestehen keine Gründe, daran nicht festzuhalten.

6.

Die Berufung ist als unbegründet abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtsgebühr ist bei diesem Verfahrensausgang dem Beklagten zu auferlegen (Art. 153, 153a und 156 Abs. 1 OG). Er hat der anwaltlich vertretenen Klägerin deren Parteikosten für das vorliegende Verfahren zu ersetzen (vgl. Art. 159 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'000.-- wird dem Beklagten auferlegt.

3.

Der Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'000.-- zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. März 2007

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: