[Briefkopf Anwaltskanzlei]

Handelsgericht des Kantons Zürich

Hirschengraben 15

8001 Zürich

[Ort], [Datum]

Klage

[Anrede]

In Sachen

Zeppelin AG Klägerin

[Adresse], [Rorschach, St. Gallen]

vertreten durch Rechtsanwalt [Vorname] [Name], [Adresse], [Ort]

gegen

Graf Zeppelin AG Beklagte

[Adresse], [Zürich]

vertreten durch Rechtsanwalt [Vorname] [Name], [Adresse], [Ort]

betreffend Verletzung von Marken- und Firmenrecht sowie des UWG

reichen wir namens und im Auftrag der Klägerin

Klage

ein mit den folgenden

Rechtsbegehren

* 1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.) vollumfänglich nichtig ist.

Bemerkung 1: Gegenstand der Nichtigkeitsklage können nur schweizerische Marken oder der schweizerische Anteil einer internationalen Marke sein, nicht jedoch ausländische Marken. Mit der Nichtigkeitsklage wird nicht direkt die Löschung der Marke, sondern die Feststellung ihrer Nichtigkeit verlangt. Es handelt sich hierbei also um eine negative Feststellungsklage. Da im Nichtigkeitsverfahren eine weitere Kognition besteht, ist die Nichtigkeitsklage selbst im Falle eines abgewiesenen Widerspruchs möglich.

Bemerkung 2: *Anstatt* *auf Feststellung der Nichtigkeit zu klagen, kann der Kläger gemäss Art. 53 MSchG die* Übertragung *der Marke verlangen. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagt*, *sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern (SHK MSchG-*Staub*, Art. 53 N 1). Ein Anwendungsfall sind namentlich Klagen gegen die Registrierung durch Nutzungsberechtigte ohne Zustimmung resp. nach Wegfall der Zustimmung des Inhabers (Agentenmarken, Art. 4 MSchG). Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen. Die Klage auf Übertragung unterliegt einer zweijährigen Verwirkungsfrist ab Veröffentlichung der Markeneintragung oder Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG*.

Bemerkung 3: Nach Art. 54 MSchG stellen Gerichte rechtskräftige Urteile dem *IGE* in vollständiger Ausfertigung zu. Die Gutheissung der Nichtigkeitsklage wirkt gemäss der herrschenden Lehre jedoch bereits vor Löschung der Marke durch das IGE erga omnes (Willi, MSchG, Art. 52 N 15; Marbach, SIWR III/1, Rz 1422 ff.; vgl. auch BGE 132 III 579 E. 3.6 – Ecofin).

* 1. Es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz folgende Zeichen (in Gross- oder Kleinschreibung) im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Taschen sowie Accessoires zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen:
     1. Graf Zeppelin (fig.)
     2. Graf Zeppelin

Bemerkung 4: Bei diesem Unterlassungsbegehren handelt es sich um eine Verletzungsklage gemäss Art. 55 MSchG. Die Verletzungs- und die Nichtigkeitsklage verfolgen unterschiedliche Ziele: Die eine richtet sich gegen den Gebrauch, die andere gegen den Eintrag der Marke. Entsprechend besteht ein Rechtschutzinteresse, beide Klagen nebeneinander einzureichen.

* 1. Es sei der Beklagten zu verbieten, nach Ablauf von 60 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die Firma Graf Zeppelin AG zu führen.
  2. Es sei der Beklagten zu verbieten, den Domain-Namen ‹graf-zeppelin.ch› im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren Taschen und Accessoires zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.

Bemerkung 5: *Denkbar wäre auch die Übertragung des Domain-Namens zu verlangen. Die Berufung auf Art. 53 MSchG geht allerdings fehl, da diese Bestimmung sich ausdrücklich auf Marken bezieht. Als Anspruchsgrundlage dient vielmehr Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG, obschon diese Bestimmung nicht explizit einen Anspruch auf Anordnung positiver Massnahmen zur Beseitigung einer Verletzung vorsieht (vgl. BGer 4A\_39/2011 und 4A\_47/2011 vom 08.08.2011 E. 9.2).*

Bemerkung 6: *Ausserdem bestünde die Möglichkeit, die Löschung oder Übertragung des Domain-Namens im Rahmen eines einfachen, raschen und* *kostengünstigen Streitbeilegungsverfahrens für* .*ch und* *.li Domain-Namen zu beantragen. Als Streitbeilegungsprovider ist das WIPO Arbitration und Mediation Center beauftragt. Für die Vollstreckung der Entscheide ist SWITCH zuständig.*

* 1. Für den Fall der Widerhandlung gegen die Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2–4 sei den verantwortlichen Organen der Beklagten eine Ordnungsbusse von CHF 1‘000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie eine Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB anzudrohen.

Bemerkung 7**:** Gemäss Art. 236 Abs. 3 ZPO kann auch das urteilende Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 343 ZPO).

* 1. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

**Begründung**

**I. Prozessuales**

* 1. Der Unterzeichnete ist von der Klägerin gehörig bevollmächtigt.

BO: Vollmacht vom [Datum] Beilage 1

* 1. Die vorliegende Klage stützt sich auf Verletzungen des Markenschutzgesetzes (MSchG) sowie des Firmenrechts und auf unlautere Handlungen gemäss Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Da die relevanten Ansprüche allesamt deliktischer Natur sind, ist die Zuständigkeitsregelung von Art. 36 ZPO für Klagen aus unerlaubten Handlungen massgebend (SHK ZPO-Furrer, Art. 36 N 3; ZPO Komm-Sutter-Somm/Hedinger, Art. 36 N 12). Demnach ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person, der beklagten Partei, am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig.

Bemerkung 8: Dies gilt auch für Nichtigkeitsklagen, jedenfalls solange der Kläger relative Ausschlussgründe geltend macht, da sein Anspruch dann aus einer unerlaubten Handlung resultiert (vgl. SHK MSchG-Staub, Art. 52 N 58).

* 1. Die Klägerin hat ihren Sitz in Rorschach, St. Gallen. Der Sitz der Beklagten liegt in Zürich. Die örtliche Zuständigkeit der Zürcher Gerichte ist hiermit gegeben.

BO: Handelsregisterauszug der Klägerin vom [Datum] Beilage 2

BO: Handelsregisterauszug der Beklagten vom [Datum] Beilage 3

* 1. Aus Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO i.V.m § 44 GOG/ZH ergibt sich für Streitigkeiten nach Marken- und Firmenrecht sowie UWG die Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich als einzige kantonale Instanz.

Bemerkung 9: Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum wie z.B. Marken, einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Verletzung solcher Rechte, ist von der sachlichen Zuständigkeit her stets eine einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO).

Bei solchen Streitigkeiten, für die nach Art. 5 ZPO eine einzige kantonale Instanz vorgesehen ist, entfällt gemäss Art. 198 lit. f ZPO das Schlichtungsverfahren. Insofern unterliegt die Klageeinreichung auch keiner Frist.

* 1. Der Streitwert wird auf CHF 100‘000.00 geschätzt (vgl. David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, SIWR I/2, Rz 108–112).

**II. Sachverhalt**

* 1. Die Klägerin wurde am 1. August 2000 als Aktiengesellschaft gegründet und hat seither ihren Sitz in Rorschach, Kanton St. Gallen. Sie bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb sowie den Handel von und mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Modeartikeln aller Art.

BO: Handelsregisterauszug der Klägerin vom [Datum] Beilage 2

* 1. Sie ist unter anderem Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 999999 – ZEPPELIN, welche am 1. August 2000 im Schweizer Markenregister eingetragen wurde und Schutz für folgende Waren Klasse 25 geniesst: Bekleidungsstücke und Schuhwaren

BO: Swissreg-Auszug der Schweizer Marke Nr. 999999 – ZEPPELIN Beilage 4

* 1. Die Klägerin stellt Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Taschen her, die sie seit dem 1. August 2000 erfolgreich unter ihrer Marke ZEPPELIN in ihrer gleichnamigen Verkaufslokalität in Zürich verkauft sowie über ihren Onlineshop, abrufbar unter ‹www.zeppelin.ch› europaweit vertreibt.

BO: Fotos des Verkaufslokals vom [Datum] Beilage 5

BO: Auszug der Website ‹www.zeppelin.ch› vom [Datum] Beilage 6

BO: Auszug aus Whois Domain-Namen-Abfrage für ‹zeppelin.ch› vom [Datum] Beilage 7

* 1. Die Beklagte wurde am 1. Juni 2015 als Aktiengesellschaft gegründet und hat seither ihren Sitz in Zürich. Sie bezweckt die Herstellung von, den Vertrieb und den Handel mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Taschen und Accessoires.

BO: Handelsregisterauszug der Beklagten vom [Datum] Beilage 3

* 1. Die Beklagte ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.), welche am 1. Juni 2015 im Schweizer Markenregister eingetragen wurde und Schutz für folgende Waren beansprucht:
* Klasse 18: Rucksäcke; Brieftaschen; Einkaufstaschen; Handtaschen; Reisetaschen; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Reisekoffer (Handkoffer); Tornister (Ranzen); Sporttaschen; Lederriemen (Lederstreifen).
* Klasse 25: Hemden; Hosen; Oberbekleidungsstücke; Trikotkleidung; Westen; Mäntel; Röcke; Jacken; Lederbekleidung; Konfektionskleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Krawatten; Hüftgürtel; Wirkwaren (Bekleidung).

BO: Swissreg-Auszug der Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.) Beilage 8

* 1. Die Beklagte ist seit dem 1. Juni 2015 Halterin des Domain-Namens ‹graf-zeppelin.ch›. Seit ihrer Gründung am 1. Juni 2015 verkauft und vertreibt die Beklagte in der Schweiz Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Taschen und Accessoires, die mit der Marke Graf Zeppelin (fig.) gekennzeichnet sind, über ihren Onlineshop, abrufbar unter ‹www.graf-zeppelin.ch›.

BO: Auszug aus Whois Domain-Namen-Abfrage für ‹graf-zeppeli.ch› vom [Datum]

Beilage 9

BO: Auszug der Website ‹www.grafzeppelin.ch› vom [Datum] Beilage 10

**III.**  **Rechtliches**

A. Markenrecht

* 1. Aus Art. 13 i.V.m Art. 3 MSchG ergibt sich das Recht des prioritären Markeninhabers, Dritten den Gebrauch identischer oder ähnlicher Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen zu verbieten, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr resultiert.
  2. Das Bundesgericht hat bereits in ganz frühen Entscheiden zum neuen Markenschutzgesetz (MSchG) festgehalten, dass gestützt auf die markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen auch ein nicht-markenrechtlicher, aber kennzeichenmässiger Gebrauch eines kollidierenden Kennzeichens unterbunden werden kann:
  3. «Das neue Markenrecht erlaubt dem Markeninhaber, gegen jede Verwendung seiner Marke als Kennzeichen im Geschäftsverkehr vorzugehen, einschliesslich der Verwendung als Firma» (BGE 120 II 144 E. 2.b – Yeni Raki).
  4. Aufgrund bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann gestützt auf ein älteres Markenrecht auch gegen den Gebrauch eines jüngeren, kollidierenden Internet-Domain-Namens eingeschritten werden, sofern augenscheinlich ist, dass mit Hilfe des Domain-Namens gleichartige Waren oder Dienstleistungen angeboten werden sollen, für welche die ältere Marke geschützt ist (HGer BE HG 08 36 vom 05.052009 E. IV.35–38 – SMW/[www.smw-watch.ch](http://www.smw-watch.ch)).

a) Aktiv- und Passivlegitimation

* 1. Die Klägerin ist als Inhaberin der vorgenannten registrierten Schweizer Marke und anspruchsberechtigte Person vorliegend aktivlegitimiert.
  2. Die Beklagte ist Inhaberin der beklagtischen Marke, des Domain-Namens ‹graf-zeppelin.ch› und führt die Firma Graf Zeppelin AG. Sie bietet die streitgegenständlichen Produkte an und bewirbt sie im geschäftlichen Verkehr. Somit ist die Passivlegitimation der Beklagten vorliegend gegeben.

b) Priorität und kennzeichenmässiger Gebrauch im geschäftlichen Verkehr

* 1. Die Marke der Klägerin wurde bereits im Jahr 2000 im Markenregister eingetragen. Die Eintragung der Marke der Beklagten erfolgte hingegen erst im Jahr 2015, in welchem Jahr die Beklagte ihr Unternehmen Graf Zeppelin AG gründete und den Betrieb ihres Online-Shops unter ‹www.graf-zeppelin.ch› zum Vertrieb der mit ihrer Marke gekennzeichneten Kleider, Schuhe, Taschen und Accessoires aufnahm.
  2. Die Markenrechte der Klägerin geniessen somit Priorität gegenüber der Kennzeichen (Marke, Firma, Domain-Namen) der Beklagten, deren Benutzungen durch die Beklagte klar gewerbsmässig erfolgen.

c) Verkehrskreise

* 1. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. Marbach, Verkehrskreise, S. 3; BVGer B-6103/2013 vom 14.11.2013 E. 3.2 – TUI Holly/HollyStar; B-3541/2011 vom 17.02.2012 E. 4.2 – Luminous). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (BGer 4A\_6/2013 vom 16.04.2013 E. 3.2.3 und 3.2.4 – Wilson).
  2. Die Vergleichszeichen beanspruchen Schutz für Waren der Klasse 25, welche unter dem Oberbegriff «Bekleidungsstücke» zusammengefasst werden können. Die Beklagte beansprucht zudem Schutz für Waren in Klasse 18. Die beanspruchten Waren, deren Vertrieb und Handel den Geschäftszweck der Beklagten darstellt, bietet diese unter anderem online an. Die erwähnten Waren werden sowohl von Fachpersonen (Zwischen- und Detailhändler) wie auch von Endabnehmern nachgefragt, wobei erwachsene Endabnehmer die grösste Teilmenge bilden dürften.
  3. Bekleidungsstücke im Allgemeinen stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer leicht erhöhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (BGE [121 III 377](http://links.weblaw.ch/BGE-121-III-377) E. 3.c – Boss/Boks; BVGer [B-5312/ 2013](http://links.weblaw.ch/BVGer-B-5312/2013) vom 05.12.2014 E. 3.3  – six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]).

d) Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen

* 1. Das Markenrecht wird vom sog. Spezialitätsprinzip beherrscht. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG) sowie Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG).
  2. Voraussetzung für die markenrechtliche Anspruchsgrundlage ist somit, dass die kollidierenden Kennzeichen, d. h. im vorliegenden Fall die kollidierende Marke, Firma und der Domain-Name für gleichartige (Firmen- bzw. Unternehmens-)zwecke bzw. Waren oder Dienstleistungen verwendet werden sollen. Bei Domain-Namen ist also insbesondere der Inhalt der unter dem Domain-Namen betriebenen Website massgebend.
  3. In der Praxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör. Eher gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (BVGer B-7447/2006 vom 17.04.2007 E. 5 – MARTINI BABY/martini [fig.]).
  4. Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen und wird gemäss Lehre und Rechtsprechung angenommen, wenn das eine Angebot als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird oder zwischen Ware und Dienstleistung eine marktübliche Verknüpfung besteht, so dass etwa ein sinnvolles Leistungspaket mit besonderem Nutzen (Erhaltung oder Veränderung der Ware) vorliegt (BVGer B-2710/2012 vom 23.05.2013 E. 4.3 – AON/AONHewitt [fig.]). Selbst bei blossem funktionellem Zusammenhang kann Gleichartigkeit bestehen (RKGE, 24.01.2001, sic! 2001 S. 139 – Jana/Jana-Style)
  5. Vergleicht man die Waren, für welche die Klagemarke geschützt ist, mit denjenigen, die von der beklagtischen Marke beansprucht werden, sowie mit dem Zweck der beklagtischen Firma gemäss Handelsregister und mit dem Inhalt der über den beklagtischen Domain-Namen betriebenen Website, stellt man grösstenteils eine Identität fest und im Übrigen eine hochgradige Gleichartigkeit:
  6. Die von der Beklagten angebotenen Hemden, Hosen, Oberbekleidung, Mäntel, Röcke, Jacken, Schuhe, Krawatten, Gürtel und weiteren Modewaren lassen sich ohne Weiteres unter die beanspruchten Oberbegriffe «Bekleidungsstücke und Schuhwaren» der Marke der Klägerin in Klasse 25 subsumieren. Die Kopfbedeckungen in Form von Hüten und Mützen sind gemäss ständiger Praxis als gleichartig zu den «Bekleidungsstücken und Schuhwaren» der Marke der Klägerin zu beurteilen. Dies umso mehr als sich die Warenabnehmer aufgrund der wettbewerblichen Situation und den marktwirtschaftlichen Gegebenheiten in der Modebranche gewohnt sind, dass solche Unternehmen breit diversifiziert sind (RKGE, 11.07.2001, sic! 2001 S. 649 – Woodstone/Moonstone). Es gibt vorliegend keinen Grund, von dieser Rechtsauffassung abzuweichen, besteht doch zwischen Kleidern, Schuhen und Hutwaren ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und dass sie von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen diesen Vergleichswaren trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert.
  7. Bei Rucksäcken oder Taschen handelt es sich um Accessoires, welche häufig aus Stoffen und Textilien hergestellt und von Kleiderproduzenten vertrieben werden. Zudem werden Koffer und Kleider oft nicht nur in Warenhäusern, sondern auch in Kleidergeschäften nebeneinander angeboten und verkauft (RKGE, 03.12.2002, sic! 2003 S. 341 – Montega [fig.]/Montego; RKGE, 11.07.2003, sic! 2003 S. 906 – Cartoon/Cartoon Network [fig.]; RKGE, 10.02.2004, sic! 2004 S. 576 – Speedo/Speed Company [fig.]).
  8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit zu bejahen ist. Nachfolgend ist weiter die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

e) Zeichenähnlichkeit

* 1. Vorliegend stehen sich einerseits die klägerische Marke ZEPPELIN und andererseits die beklagtische Marke Graf Zeppelin (fig.), die Firma Graf Zeppelin AG und der Domain-Name ‹graf-zeppelin.ch› gegenüber.
  2. Die Zeichen stimmen im Wortelement «Zeppelin» überein. Dies führt zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild und zu Übereinstimmungen im Sinngehalt. «Zeppelin» ist ein Familienname. Das Zeichen hat keinen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren. Nach konstanter Praxis besteht zwischen Marken, welche in einem kennzeichnungskräftigen Familiennamen übereinstimmen, regelmässig Zeichenähnlichkeit (BGer, 15.10.2007, sic! 2008 S. 295 – MISS ROSSI/ROSSI [fig.]; BGE 88 II 371 – Favre-Leuba/LEUBA [fig.]; RKGE, 09.02.2005, sic! 2005 S. 571 – CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]; BVGer B-1139/2012 vom 21.08.2013 – küngsauna [fig.]/SAUNAKING; OGer LU, 29.10.2008, sic! 2009 S. 351 – Obrist/ Denis Obrist Associates; RKGE, 20.04.2005, sic! 2005 S. 658 – Schneider [fig.]/SCHNEIDER).
  3. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen Zeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010 E. 5.2 – Lifetex/LIFETEA).
  4. Für den Unterlassungsanspruch der Klägerin gegenüber der beklagtischen Firma ist ausserdem einzig und allein die Eintragung der gegnerischen Firma im Handelsregister ausschlaggebend. Figuratives Beiwerk, Logos und farbige Darstellungen der beklagtischen Firma sind für die Beurteilung der Firma nicht beachtlich, weil es keine «Bild-Firmenzeichen» gibt.
  5. Für die Frage, ob ein Domain-Name eine Marke verletzt, ist schliesslich nur der frei wählbare Second-Level-Domain-Name massgeblich, nicht hingegen Top-Level-Domains wie .ch.
  6. Die Zeichenähnlichkeit zwischen ZEPPELIN und Graf Zeppelin (fig.), Graf Zeppelin AG sowie ‹graf-zeppelin.ch› ist folglich aufgrund der Übereinstimmung im prägenden Element «Zeppelin» zu bejahen.

f) Verwechslungsgefahr

* 1. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Inhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt hingegen vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Inhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (vgl. BGer 4C.171/2001 vom 05.10.2001 E. 1.b – /StockX [fig.]; BGE 128 III 96 E. 2.a – Orfina; BGE 127 III 160 E. 2.a – Securitas).
  2. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive hochgradig gleichartige Waren beansprucht und gebraucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist.
  3. Vorliegend haben die jüngeren Kennzeichen (im dominierenden Verbalelement) die ältere Wortmarke vollständig übernommen. Die ältere Marke ist überdurchschnittlich (oder zumindest normal) kennzeichnungskräftig, da ihr im konkreten Zusammenhang mit Kleidern, Schuhen und Accessoires kein beschreibender, üblicher oder anpreisender Charakter zukommt. Es ist vielmehr von einem Fantasiezeichen auszugehen, welches zudem durch jahrelangen Gebrauch seitens der Klägerin Verkehrsgeltung bzw. Bekanntheit erlangt hat. Hinzu kommt, dass das zusätzliche Wortelement «Graf» der jüngeren Kennzeichen nicht geeignet ist, deren Sinngehalt und den Gesamteindruck hinreichend zu verändern. Gleich verhält es sich mit der Grafik der jüngeren Kennzeichens. Folglich ist kein ausreichender Zeichenabstand gegeben. Die ältere Marke bleibt in den jüngeren Kennzeichen als selbständiges Element erkennbar.
  4. Da im für das Erinnerungsbild relevanten Kern «Zeppelin» der Vergleichszeichen Identität besteht, ist unter Berücksichtigung der Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit der Waren – trotz leicht erhöhter durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Abnehmerschaft – die Gefahr von Fehlzurechnungen offensichtlich gegeben.
  5. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.

g) Zusammenfassung

* 1. Aufgrund der starken Zeichenähnlichkeit, der weitgehenden Identität und im Übrigen hochgradigen Gleichartigkeit zwischen den von der klägerischen Marke geschützten Waren und der mit den beklagtischen Kennzeichen vertriebenen bzw. angebotenen Waren ist mindestens von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.
  2. Den klägerischen Rechtsbegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der beklagtischen Marke gestützt auf Art. 52 MSchG, auf Unterlassung des weiteren Gebrauchs der aufgeführten Kennzeichen sowie auf Umfirmierung und Nichtgebrauchs des Domain-Namens gestützt auf Art. 55 MSchG ist somit stattzugeben.

B. Lauterkeitsrecht

a) Aktiv- und Passivlegitimation

* 1. Die Klägerin ist in ihrer wettbewerbsrechtlichen Stellung als direkt Betroffene aktivlegitimiert (Art. 9 Abs. 1 UWG).
  2. Die Beklagte ist als Herstellerin und Vertreiberin der mit Graf Zeppelin (fig.) gekennzeichneten Produkte passivlegitimiert.

b) Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG

* 1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verhält sich unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
  2. Nach der Rechtsprechung ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher (BGE 134 I 83 E. 4.2.3 – Botox; BGE 127 III 160 E. 2.a – Securitas m.w.N.). Das trifft wohl für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zu, weshalb diesbezüglich auf die Ausführungen unter III.1.d. verwiesen werden kann. Zusätzlich sind aber die Besonderheiten des jeweiligen Rechtsgebiets zu berücksichtigen (vgl. etwa BGE 134 I 83 E. 4.2.3 – Botox).
  3. So ist für die Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs.1 lit. d UWG die tatsächliche Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen, nicht aber Registereinträge (BGer 4C.169/2004 vom 08.09.2004 E. 2.4 – Limmi II; SHK UWG-Spitz/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 26).
  4. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sanktioniert Fälle der unmittelbaren und der mittelbaren Verwechslungsgefahr (statt aller SHK UWG-Spitz/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 28 ff.).
  5. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum die Leistungen aufgrund des Kennzeichens fälschlicherweise einem Dritten zuordnet, wobei sich die Verwechslungsgefahr auf die Leistungen selbst oder den Leistungserbringer beziehen kann (SHK UWG-Spitz/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 38). Eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn die Abnehmer zwar die Unterschiede zwischen den angebotenen Leistungen bemerken, aber aufgrund der ähnlichen Ausstattungen einen falschen betrieblichen Zusammenhang vermuten, wie zum Beispiel einen zweigleisigen Vertrieb oder das Vorliegen einer Erlaubnis des ursprünglichen Kennzeicheninhabers (SHK UWG-Spitz/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 28 ff.; BGE 127 III 160 E. 2.a – Securitas m.w.N.; BGE 116 II 365 E. 3.a – Nivea).
  6. Das Risiko von Verwechslungen wird umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Werden zwei Zeichen für identische Warengattungen verwendet, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Zu beachten ist zudem, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6.bb – Rivella; BGE 122 III 382 E. 3.a – Kamillosan).
  7. Vorliegend besteht mindestens mittelbare Verwechslungsgefahr:
  8. Die Vergleichszeichen ZEPPELIN und ZEPPELIN AG einerseits und Graf Zeppelin (fig.), Graf Zeppelin AG und ‹graf-zeppelin.ch› andererseits stimmen im prägenden Element «Zeppelin» überein. Die Beklagte betreibt also unter einer jüngeren, ähnlichen Firma (siehe nachstehend) eine Aktiengesellschaft, die weitgehend den gleichen Zweck verfolgt wie die Klägerin, und vertreibt über die gleichen Vertriebskanäle an die gleichen Verkehrskreise identische, mindestens aber gleichartige Waren, die dazu noch ähnlich gekennzeichnet sind.
  9. Der Klägerin steht es somit zu, gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG die Unterlassung des weiteren Gebrauchs der beklagtischen Kennzeichen zu verlangen.

C. Firmenrecht

* 1. Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der AG, der GmbH und der Genossenschaft deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; vgl. BGE 128 III 224 E. 2.d – Wache AG/Die Wache AG; BGE 118 II 322 E. 1 – Fertrans/Ferosped).
  2. Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen ([BGE 122 III 369](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-369%3Ade&number_of_ranks=0#page369) E. 1; [118 II 322](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-322%3Ade&number_of_ranks=0#page322) E. 1; [92 II 95](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F92-II-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95) E. 2). Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind.

Bemerkung 10: Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung kennt das Firmenrecht nämlich kein Branchenprinzip.

* 1. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGer 4A\_669/2011 vom 05.03.2012 E. 2.2; [BGE 118 II 322](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-322%3Ade&number_of_ranks=0#page322) E. 1 und 2.a; [97 II 234](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-II-234%3Ade&number_of_ranks=0#page234); BGer 4A\_315/2009 vom 08.10.2009 E. 2.1).
  2. Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinander gehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (BGer 4A\_669/2011 vom 05.03.2012 E. 2.2; BGE 131 III 572 E. 3; 127 III 160 E. 2b/cc; 122 III 369 E. 1). Dies trifft insbesondere für reine Phantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben.
  3. Die Übernahme prägender Firmenbestandteile der älteren Firma durch die jüngere Firma ist in der Regel ein starkes Indiz dafür, dass es an der genügenden Unterscheidbarkeit mangelt (BGer 4C.206/1999 vom 14.03.2000 E. 4.d – Avia AG/Aviareps Airline Management GmbH).

Bemerkung 11: Die Angabe der Rechtsform des Unternehmensträgers bleibt bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ausser Betracht (BGE 90 II 315 E. 3.a – Elin Union AG/Elin GmbH; BGer 4C.206/1999 vom 14.03.2000 E. 2.a – Avia AG/Aviareps Airline Management GmbH; BGer 4A\_717/2011 vom 28.03.2012 E. 2.1 – Cash Back VAT Reclaim AG/Cashback Management GmbH). Vorliegend haben die Parteien aber ohnehin dieselbe Rechtsform.

* 1. Da die Firma Zeppelin AG der Klägerin im Jahr 2000 ins Handelsregister eingetragen wurde, hat sich die später eingetragene Firma Graf Zeppelin AG der Beklagten deutlich von Ersterer zu unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR).
  2. Die ist jedoch vorliegend nicht der Fall: Die jüngere Firma übernimmt die ältere Firma, die aus der Phantasiebezeichnung «Zeppelin» besteht, unverändert. Der Bestandteil «Zeppelin» prägt denn auch den Gesamteindruck der Firma «Graf Zeppelin AG» und bleibt dem Publikum als massgebender Bestandteil in Erinnerung.
  3. Aus den vorangehenden Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit sowie unter Berücksichtigung des aufgrund des Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien und der freien Firmenwahl der Beklagten anzulegenden strengen Massstabs ergibt sich somit, dass die Firma Graf Zeppelin AG sich nicht deutlich genug von der Firma Zeppelin AG unterscheidet.
  4. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist zu bejahen. Das Firmenrecht der Klägerin wird durch den firmenmässigen Gebrauch von Graf Zeppelin AG beeinträchtigt. Der Klägerin steht es somit zu, gemäss Art. 956 Abs. 2 OR auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma der Beklagten zu klagen.

Aus diesen Gründen ersuchen wir Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Handelsrichterinnen und Handelsrichter, den eingangs gestellten Rechtsbegehren stattzugeben.

Hochachtungsvoll

[Unterschrift des Rechtsanwaltes der Klägerin]

[Name des Rechtsanwaltes der Klägerin]

Anlage: Beweismittelverzeichnis dreifach mit den Urkunden im Doppel