[Briefkopf Anwaltskanzlei]

Einschreiben

Handelsgericht Zürich

Postfach

8021 Zürich

[Ort], [Datum]

Klage gegen Domain-Namen-Verwender

[Anrede]

In Sachen

[Firma der Aktiengesellschaft] Klägerin

[Adresse], Zürich

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

gegen

[Firma der Aktiengesellschaft] Beklagte

[Adresse], Zürich

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

betreffend Domain-Namen-Verwender

stelle ich namens und im Auftrag der Klägerin folgendes

RECHTSBEGEHREN

* 1. Es sei der Beklagten zu untersagen, die Domain ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina-online.ch)› für Dienstleistungen im Bereich der digitalen Fotografie, insbesondere als Applikation zur Erstellung von gedruckten Fotoalben, zu verwenden – unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot.
  2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die Domainrechte von ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina-online.ch)› innert fünf Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils entschädigungslos der Klägerin zu übertragen.
  3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

Begründung

* 1. Der Unterzeichnete ist gehörig bevollmächtigt.

BO: Vollmacht vom [Datum] Beilage 1

* 1. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte sind Aktiengesellschaften gemäss Art. 620 ff. OR. Beide haben ihre Sitze in Zürich.

**BO:** Internet-Handelsregisterauszug Klägerin **Beilage 2**

**BO:** Internet-Handelsregisterauszug Beklagte **Beilage 3**

* 1. Vorliegend handelt es sich um eine Streitigkeit zwischen zwei im Handelsregister eingetragenen Aktiengesellschaften. Die Beklagte hat Sitz in Zürich. Im Zentrum der vorliegenden Klage steht die kommerzielle Verwendung einer Domain, welche den Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit beider Parteien, d.h. Online-Dienstleistungen im Fotobereich, betrifft. Ferner handelt es sich um eine Streitigkeit nach UWG. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO und Art. 6 Abs. 2 lit. a ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a und b GOG/ZH ist somit das Handelsgericht Zürich zuständig.
  2. Der Streitwert ist in derartigen Verfahren nur schwer festzulegen. Angesichts der Bedeutung der Angelegenheit für die Klägerin ist unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis von einem Streitwert in der Höhe von CHF 100'000 auszugehen (BGer 4C.376/2004 vom 21.01.2005).
  3. Die Klägerin betreibt seit dem Jahr 1955 ein Fotografie-Geschäft in Zürich mit angeschlossener Druckerei. Sie erbringt heute Dienstleistungen in der analogen und digitalen Fotografie.

**BO:** Internet-Handelsregisterauszug Klägerin **Beilage 2**

* 1. Die Konkurrenzsituation hat sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt auch aufgrund der technischen Entwicklung massiv verschärft. Internationale Konzerne wie Apple sind in den Markt eingedrungen. Die Klägerin entschloss sich bereits im Jahr 2000, ihre Dienstleistungen auch im Internet anzubieten und schaltete dafür die Website ‹[www.fotalbina.ch](http://www.fotalbina.ch)› online. Die Website beinhaltet unter anderem eine Applikation, welche es dem User gestattet, online eigene Fotobücher zu erstellen, die er später in gedruckter Form als Buch erhält. Der Kunde lädt dafür seine persönlichen Bilder auf die Website und gestaltet sein Fotoalbum selber. Die Klägerin ist in der Folge für die Aufbereitung der Daten sowie den Druck dieses Fotobuchs besorgt und sendet es dem Kunden direkt nach Hause. Die Kunden wiederum bezahlen das Fotobuch per Rechnung innerhalb von 30 Tagen. Diese Vorgehensweise hat sich in den letzten 15 Jahren etabliert und die Klägerin generiert seither den Grossteil ihres Jahresumsatzes mittels der auf ‹[www.fotalbina.ch](http://www.fotalbina.ch)› angebotenen Online-Dienstleistungen. Im Bestreitungsfall ist die Klägerin in der Lage, über die Art und Weise ihrer Tätigkeit im Internet seit dem Jahr 2000 detailliert Auskunft zu erteilen. Angesichts des Bekanntheitsgrads wird auf die Einreichung weiterer Unterlagen vorerst verzichtet, deren Nachreichung im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels oder anlässlich der Hauptverhandlung bleibt vorbehalten.

**BO:** Protokoll Sitzung vom 04.01.2000 **Beilage 4**

**BO:** Registrierungsbestätigung Domain **Beilage 5**

**BO:** Jahresumsatzzahlen «fotalbina.ch» 2000–2015 in Prozent des Gesamtumsatzes

**Beilage 6**

* 1. Zusätzlich und zeitgleich zur Erstellung der Website ‹[www.fotalbina.ch](http://www.fotalbina.ch)› hat die Klägerin am 10. Januar 2000 die Marke «fotalbina» als Wortmarke eintragen und schützen lassen.

**BO:** Publikationsbestätigung IGE **Beilage 7**

* 1. Die Beklagte ist seit einigen Jahren die grösste Schweizer Konkurrenzfirma der Klägerin. Die beiden leisten sich seit langem einen Konkurrenzkampf auf dem Fotografie-Markt, wobei die Beklagte einige Jahre nach der Klägerin in das Online-Geschäft eingestiegen ist. Ihre ursprüngliche Online-Applikation ‹[www.schweizer-fotoalbum.ch](http://www.schweizer-fotoalbum.ch)› konnte sich jedoch am Markt nur bedingt durchsetzen, was viele Gründe hat: Einer ist sicherlich, dass sich die Marke «fotalbina» auf dem Schweizer Markt etabliert hat, was mitunter auch im Zusammenhang mit dem kontinuierlichen und erheblichen Marketingaufwand steht, den die Klägerin in den vergangenen zehn Jahren betrieben hat. Die Beklagte hat offenbar erkannt, dass sie mit ihrer Geschäftsstrategie gescheitert ist. Sie hat vor wenigen Wochen den Domain-Namen ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina-online.ch)› registrieren lassen und aufgeschaltet. Dieser Domain-Name ist mit dem Domain-Namen der Klägerin offenkundig verwechselbar. Besucher der Webseite ‹www.fotalbina-online.ch› werden darüber hinaus automatisch auf ‹[www.schweizer-fotoalbum.ch](http://www.schweizer-fotoalbum.ch)› weitergeleitet. Offensichtlich zielt die Beklagte darauf ab, von der Durchsetzungskraft der Marke «fotalbina» profitieren zu wollen. Sie nimmt in Kauf, die Kunden über den Hersteller bzw. Anbieter zu täuschen.

**BO:** Printout Whois Domaininhaber ‹www.fotalbina-online.ch› **Beilage 8**

**BO:** Div. Screenshots Website [‹www.fotalbina-online.ch›](http://www.fotalbina-online.ch) vom 03.06.2016 (Weiterlei-

tung) **Beilage 9**

**BO:** Amtliche Erkundigung beim Registrar über den Halter der Domain «fotalbina-online. ch» **ex officio**

* 1. Die Beklagte kann keine sachlichen Gründe vorbringen, die ihre Wahl des streitigen Domain-Namens rechtfertigen könnten. Vielmehr versucht sie, von der Bekanntheit der Marken der Klägerin zu profitieren, indem sie ihr Angebot durch Hinzufügen des generischen Begriffs «online» als Online-Angebot der Klägerin ausgibt. Es wäre ihr jedoch unbenommen gewesen, irgendeine Fantasiebezeichnung oder ihren eigenen Namen als Grundlage ihres Marktauftritts einzusetzen. In offensichtlich bösgläubiger Absicht zieht es die Beklagte jedoch vor, einen Domain-Namen zu verwenden, welcher mit der Marke der Klägerin verwechselbar ist. Ein solches Verhalten verdient keinen Schutz.
  2. Die Klägerin befürchtet aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens der Beklagten um ihren Umsatz und ihre Reputation. Sie verlangt, dass der Beklagten untersagt wird, den Domain-Namen ‹www.fotalbina-online.ch› weiterhin zu verwenden. Ferne möchte sie bewirken, dass die Domain auf sie übertragen wird. Hierzu hat die Klägerin der Beklagten am 27. August 2015 ein deutliches Abmahnschreiben zukommen lassen. Die Beklagte ihrerseits hat bis heute keinerlei Reaktion auf dieses Schreiben gezeigt und betreibt die Website ‹www.fotalbina-online.ch› inklusive Umleitung unverändert.

**BO:** Abmahnschreiben vom 27.08.2015 **Beilage 10**

* 1. Im vorliegenden Fall kollidiert die von der Beklagten verwendete Domain mit verschiedenen Kennzeichen, weil bei der Eintragung von Domain-Namen nicht geprüft wird, ob ein Domain-Name mit anderen Domain-Namen oder mit Marken, Firmen oder sonstigen Unternehmenskennzeichen in nach der jeweils anzuwendenden nationalen Rechtsordnung in rechtlich relevanter Weise verwechselbar ist oder nicht. Es wird in der Regel nur überprüft, ob ein angemeldeter Domain-Name nicht mit einem bereits eingetragenen Domain-Namen identisch ist (Widmer, Domainnamen). Diese Praxis hat sich deshalb etabliert, weil die Registrierung von Domain-Namen nicht durch staatliche Behörden, sondern durch private Organisationen erfolgt. Die jeweiligen Stellen haben jeweils eigene Regeln, sogenannte «policies» aufgestellt, nach denen sie die Domain-Namen registrieren (Widmer, Domainnamen).
  2. Obwohl in der Schweiz bezüglich Domain-Namen verbindliche Spezialvorschriften zu Verwendbarkeit, Exklusivität und Schutz fehlen, ist die Bildung von Internet-Adressen nicht dem rechtsfreien Raum zuzuordnen. 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 Namens-, Firmen- oder Markenrecht kann die Verwendung eines verletzenden Zeichens als Domain-Name grundsätzlich verboten werden, wobei über Kollisionen zwischen verschiedenen Rechten durch Abwägung der gegenseitigen Interessen zu entscheiden ist. Domain-Namen unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGer 4C.31/2004 vom 08.11.2004 E. 1.1).
  3. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird (statt vieler: BGer 4C.165/2001 vom 16.07.2002). Im vorliegenden Fall werden folgende Ansprüche der Klägerin verletzt:

I. Markenschutz

* 1. In casu stützt sich der klägerische Unterlassungsanspruch zunächst auf Art. 13 MSchG. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen ([BGE 127 III 160](http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-160%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page160) E. 2).
  2. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BSK MSchG-David, Art. 3 N 14). Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind ([BGE 122 III 382](http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-382%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page382) E. 1).
  3. Da die Klägerin und die Beklagte in derselben Branche tätig sind und beide ähnliche Dienstleistungen anbieten (Online-Foto-Album), ist erstellt, dass beide Parteien dieselbe Warengattung auf ihren Websites zur Verfügung stellen. Ferner hat die Klägerin «fotalbina» markenrechtlich schützen lassen und über Jahre gebraucht, bevor die Beklagte die Domain «www.fotalbina-online» registriert hat. Die Klägerin geniesst somit Alterspriorität. Es ist davon auszugehen, dass Kunden der Klägerin auf die Website der Beklagten gelangen und auf ‹[www.schweizer-fotoalbum.ch](http://www.schweizer-fotoalbum.ch)› weitergeleitet werden, wo sie ihre Fotobücher erstellen, obwohl sie eigentlich die Dienstleistungen der Klägerin in Anspruch nehmen wollen. Durch die Registrierung der Domain ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina-online.ch)› war es zweifelsohne das Ziel der Beklagten, der Klägerin das Vertreiben von gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu erschweren, was eine Verletzung der markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin darstellt.

II. Firmenschutz

* 1. Neben dem Markenschutz beruft sich die Klägerin auch auf den Firmenschutz nach Art. 956 OR. Die Voraussetzungen der Zeichenverwechselbarkeit sind im gesamten Kennzeichenrecht einheitlich umschrieben. Gemäss Art. 956 Abs. 2 OR gilt, dass sich von im Handelsregister eingetragenen Firmennamen spätere Firmennamen und sonstige Bezeichnungen für ein Unternehmen deutlich unterscheiden müssen und dass sie nicht verwechselbar sein dürfen. Der Firmenschutz wurde als Ausfluss des Persönlichkeitsschutzes juristischer Personen konzipiert. Im Gegensatz zum Markenrecht ist daher die Unterscheidbarkeit im Firmenrecht nicht einfach aus Sicht der Abnehmer bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, sondern es soll ganz allgemein verhindert werden, dass das Publikum, zu dem nicht nur Kunden, sondern auch weitere Kreise, wie etwa Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehören, getäuscht wird (BGer [4A\_45/2012](https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/eef08279-f84d-44e8-919a-31a8a169bc1d?citationId=8198ad91-0763-4f46-972e-877314280447&source=document-link&SP=12|0x4u2q) vom 12.07.2012 E. 3.3.3).
  2. Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist ebenfalls 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. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens beurteilt sich nicht aufgrund einer isolierten Betrachtung der einzelnen Firmennamenbestandteile, sondern aufgrund des Gesamteindrucks, den die Elemente hinterlassen (BGE 131 III 572 E. 3).
  3. Die Beklagte hat denselben Wortlaut für ihre Website wie die Klägerin gewählt. Einzig das Wort «online» unterscheidet die beiden Domain-Namen voneinander. Dieser Zusatz deutet jedoch auf eine Website der Klägerin hin. Bei der Klägerin handelt es sich um die Fotalbina AG, es ist daher naheliegend, dass sie auch die Domain ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina.ch)› verwendet. Es besteht eine erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen der von der Beklagten betriebenen Domain und dem Firmennamen der Klägerin. Die Verwendung der Domain ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina-online.ch)› durch die Beklagte führt zu Fehlzurechnungen. Der ältere Firmenschutz der Klägerin geht der Verwendung des neuen Zeichens bzw. der neuen Domain vor.

III. Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

* 1. Gemäss [Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG](https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/568698d2-38cb-4033-b7ec-072a338849d7/9e1a9fca-cb31-425a-98f4-64a3192b9e4a?source=document-link&SP=4|mzfeq3) handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten, können unter Art. [3 lit. d](https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/568698d2-38cb-4033-b7ec-072a338849d7/9e1a9fca-cb31-425a-98f4-64a3192b9e4a?source=document-link&SP=6|mzfeq3) UWG fallen (vgl. BGE 135 III 446 E. 6.1).
  2. Mit der Formulierung «Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen herbeizuführen» wird ausgedrückt, dass die Schaffung einer objektiven Verwechslungsgefahr genügt, das heisst, eine tatsächliche Verwechslung muss nicht eingetreten sein (BGE 135 III 446 E. 7.1). Ob eine Verwechslung resp. eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den ein Produkt oder ein Werbeauftritt im Erinnerungsbild eines typischen Letztabnehmers vermittelt (HGer SG HG.2008.104 vom 06.01.2009 E. 3.d; Buri, SIWR III/2, S. 379 ff.).
  3. Da die Beklagte bei der Wahl ihres Domain-Namens absichtlich den Firmennamen der Klägerin und eine von ihr geschützte Marke verwendet, hat sie eine Verwechslungsgefahr geschaffen und diese auch in Kauf genommen. Die Verwendung der Domain ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina-online.ch)› erfolgt mit dem einzigen Ziel, Kunden über den Anbieter dieser Online-Fotoalben zu täuschen und der Klägerin Marktanteile abzugraben. Auch unter dem Aspekt des Lauterkeitsrechts wird deutlich, dass die Beklagte einzig anstrebt, der Klägerin böswillig zu schaden und von der Durchsetzungskraft ihrer Kennzeichen zu profitieren.
  4. Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass die Beklagte sowohl aus marken-, firmen- als auch lauterkeitsrechtlicher Sicht mit der Wahl ihrer Domain für eine Zeichenverwechselbarkeit gesorgt hat, um die Kunden über den Anbieter der Dienstleistung zu täuschen. Ein solches Verhalten hat die Klägerin nicht hinzunehmen. Vielmehr besteht gegenüber der Beklagten ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung dieser Domain (BGE 128 III 401). Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin die Domain ‹[www.fotalbina-online.ch](http://www.fotalbina-online.ch)› entschädigungslos zu übertragen. Einen solchen Anspruch hat das Bundesgericht in BGE 128 III 401 auf das Namensrecht gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB gestützt.
  5. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten der Beklagten aufzuerlegen.

Mit freundlichen Grüssen

[Unterschrift des Rechtsanwaltes des Klägers]

[Name des Rechtsanwaltes des Klägers]

dreifach

Beilage: Beweismittelverzeichnis dreifach mit den Urkunden im Doppel