Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.31/2004 /sza

Urteil vom 8. November 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
August Storck KG,
Storck (Schweiz) GmbH,
Klägerinnen und Berufungsklägerinnen,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub,

gegen

Stephan Riesen, Beklagten und Berufungsbeklagten.

Gegenstand
Markenrecht; Domain-Name,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. November 2003.

Sachverhalt:
A.
Die August Storck KG (Klägerin 1) ist eine deutsche Gesellschaft, die zur Storck-Gruppe gehört. Die Storck (Schweiz) GmbH (Klägerin 2) ist die schweizerische Vertriebsgesellschaft der Storck-Gruppe. Die Storck-Gruppe produziert und vertreibt unter anderem Süsswaren unter der Marke "RIESEN" bzw. unter davon abgeleiteten Marken. Diese Marken sind nicht nur in der Schweiz geschützt. Im Jahre 1999 wurde die Marke "RIESEN" mit grossem Erfolg "neu lanciert". Zuvor hatte Stephan Riesen (Beklagter) am 13. Februar 1998 bei der schweizerischen Registrierungsstelle "SWITCH" für sich den Domain-Namen "riesen.ch" eintragen lassen.
B.
Die Klägerinnen beantragten am 30. Juli 2002 beim Handelsgericht des Kantons Zürich, es sei dem Beklagten zu verbieten, den Internet Domain-Namen www.riesen.ch zu gebrauchen; der Beklagte sei zudem zu verpflichten, den Domain-Namen www.riesen.ch innert fünf Tagen nach Rechtskraft des Urteils entschädigungslos auf die Klägerin 1 (eventualiter auf die Klägerin 2) zu übertragen. Die Klägerinnen legten dar, der Beklagte habe bis zur Klageeinleitung unter der Adresse "riesen.ch" keine Website aufgeschaltet; jedoch habe er die Registrierung jährlich erneuert; als Reaktion auf Abmahnschreiben der Klägerinnen vom 25. Oktober und 7. Dezember 2001 habe er den Domain-Namen aktiviert; unter der Adresse www.riesen.ch erscheine nun der Hinweis "constructing the home-page of Riesen Ltd."; die Registrierung des Domain-Namens "riesen.ch" durch den Beklagten stelle eine Markenrechtsverletzung, eine Namensrechtsverletzung und eine unlautere Handlung im Sinne des UWG dar.
C.
Das Handelsgericht wies die Klage mit Urteil vom 27. November 2003 ab. Das Gericht erwog im Wesentlichen, dass ein Bekanntheitsgrad von 46% bei der Gesamtbevölkerung nicht genüge, um eine Marke als berühmt zu bezeichnen. Hinzu komme, dass die Marke "RIESEN" im Jahre 1999 "neu lanciert" worden sei. Bei einem berühmten und erfolgreichen Produkt bestehe aber kein Anlass für eine Wiedereinführung. Das Gericht schloss,

dass aufgrund der mangelnden Berühmtheit sich der Schutz dieser Marke auf gleiche oder gleichartige Waren wie die eingetragenen beschränke. Irgendwelche Anhaltspunkte, dass der Beklagte seine Website für solche Waren zu verwenden gedächte, gebe es nicht. Die Klage erweise sich als unbegründet.

Die dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 24. Mai 2004 ab. Das Gericht hielt fest, die Klägerinnen hätten keine Nichtigkeitsgründe nachzuweisen vermocht; insbesondere habe das Handelsgericht keine willkürliche Beweiswürdigung vorgenommen.
D.
Gegen das Urteil des Handelsgerichts vom 27. November 2003 erheben die Klägerinnen eidgenössische Berufung. Sie beantragen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und stellen unter anderem folgende Rechtsbegehren: In Gutheissung der Klage sei dem Berufungsbeklagten, unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB, im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, den Domain-Namen www.riesen.ch zu gebrauchen; es sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, den Domain-Namen www.riesen.ch innert fünf Tagen nach Rechtskraft des Urteils entschädigungslos auf die Berufungsklägerin 1 (eventualiter auf die Berufungsklägerin 2) zu übertragen.

Der Berufungsgegner verzichtet auf Einreichung einer Berufungsantwort.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1.Im Berufungsverfahren hat das Bundesgericht seiner Entscheidung die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz zugrunde zu legen, es sei denn, sie beruhten auf einem offensichtlichen Versehen, seien unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen oder bedürften der Ergänzung, weil das kantonale Gericht in fehlerhafter Rechtsanwendung einen gesetzlichen Tatbestand nicht oder nicht hinreichend klärte, obgleich ihm die entscheidwesentlichen Behauptungen und Beweisanträge rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form unterbreitet wurden (Art. 63 und 64 OG; BGE 127 III 248 E. 2c). Blosse Kritik an der Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts kann dagegen mit Berufung nicht vorgetragen werden (BGE 127 III 73 E. 6a). Die Klägerinnen sind somit nicht zu hören, soweit sie die vorinstanzliche Beweiswürdigung beanstanden und die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil ergänzen bzw. von diesen abweichen.
Unzulässig sind auch die mehrfachen Hinweise der Klägerinnen auf die im kantonalen Verfahren eingereichten Rechtsschriften, da in der Berufungsschrift selber darzulegen ist, inwiefern das angefochtene Urteil Bundesrecht verletzt (BGE 115 II 83 E. 3, mit Verweis; Art. 55 Abs. 1 lit. c).
1.2. Die Klägerinnen rügen, die Vorinstanz habe die bundesrechtliche Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB verletzt. Diese Bestimmung regelt im Bereich des Bundesprivatrechts zunächst die Verteilung der Beweislast und verleiht darüber hinaus der beweisbelasteten Partei das Recht, zum ihr obliegenden Beweis zugelassen zu werden. Art. 8 ZGB schreibt dem Sachgericht dagegen nicht vor, mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären ist oder wie die Beweise zu würdigen sind. Die Schlüsse, die das kantonale Gericht in tatsächlicher Hinsicht aus Beweisen und konkreten Umständen zieht, sind im Berufungsverfahren nicht überprüfbar (BGE 122 III 219 E. 3c). Soweit sich die Berufung gegen solche Schlüsse richtet, ist darauf nicht einzutreten.

Ausserdem bedürfen notorische Tatsachen keines Beweises (BGE 117 II 321 E. 2; vgl. auch BGE 123 III 129 E. 3b/aa). Die Vorinstanz nahm zu Recht als allgemein bekannt an, dass Marken regelmässig nicht mit der Firma der jeweiligen Markeninhaberin identisch seien - insbesondere im Lebensmittelbereich, wo ein Unternehmen unter dem gleichen Firmennamen mehrere Produkte unter verschiedenen Marken vertreibe. Daher verletzte die Vorinstanz durch den Verzicht auf die in diesem Zusammenhang von den Klägerinnen beantragten Beweiserhebungen kein Bundesrecht. Nach den vorinstanzlichen Feststellungen vertreiben im Übrigen auch die Klägerinnen etliche Produkte unter Marken, die mit ihrem Firmennamen (Storck) überhaupt nicht übereinstimmen (z.B. "Toffifee", "merci", "Werther's Original", "RIESEN" usw.)
2. Die Klägerinnen beantragen, dem Beklagten den Gebrauch seines Domain-Namens zu untersagen. 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 Namen-,

Firmen- oder Markenrecht kann die Verwendung eines verletzenden Zeichens als Domain-Namen grundsätzlich verboten werden, wobei über Kollisionen zwischen verschiedenen Rechten durch Abwägung der gegenseitigen Interessen zu entscheiden ist (BGE 125 III 91 E. 3c, mit Hinweisen). Domain-Namen unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 239 E. 2c).
3.
3.1 Der klägerische Unterlassungsanspruch stützt sich zunächst auf Art. 15 MSchG (SR 232.11). Nach dieser Vorschrift gilt für berühmte Marken ein erweiterter Schutzbereich: Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch nicht nur für bestimmte Warenkategorien, sondern für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Vorbehalten bleiben allerdings Rechte Dritter, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat (Art. 15 Abs. 2 MSchG).

Die "Berühmtheit einer Marke" ist ein Rechtsbegriff, den das Bundesgericht als solchen im Berufungsverfahren frei prüft. Hingegen ist eine vom kantonalen Sachgericht abschliessend zu beurteilende Tatfrage, ob die massgebenden Parameter des Berühmtheitsgrades der Marke im konkreten Fall erfüllt sind oder nicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.247/1996 vom 13.11.1998 E. 8d; sic! 2/1999 S. 132).
3.2 Das Gesetz bestimmt nicht, wann eine Marke als berühmt zu gelten hat. Der Gesetzgeber hat bewusst auf eine Legaldefinition verzichtet (vgl. BBl 1991 I, S. 27). Anhaltspunkte ergeben sich immerhin daraus, dass Art. 15 MSchG berühmte Marken vor Rufausnutzung oder -beeinträchtigung sowie vor Beeinträchtigungen ihrer Unterscheidungskraft schützen will. Von diesem Normzweck ist bei der Auslegung des Begriffs der berühmten Marke auszugehen. Berühmtheit einer Marke ist dort anzunehmen, wo sich der in Art. 15 MSchG umschriebene erweiterte Schutz sachlich rechtfertigt. Das ist dann der Fall, wenn es dem Inhaber gelungen ist, seiner Marke eine derart überragende Verkehrsgeltung zu verschaffen, dass ihre durchschlagende Werbekraft sich nicht nur im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbereich nutzen lässt, sondern darüber hinaus geeignet ist, auch den Absatz anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern (BGE 124 III 277 E. 1 S. 279). Die berühmte Marke zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Werbekraft einen in den verschiedensten Bereichen nutzbaren erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellt (vgl. Wilfried Heinzelmann, Der Schutz der berühmten Marke, Diss. Zürich 1993, S. 126) und deshalb auch dazu einlädt, von anderen
ausgebeutet zu werden (David, Basler Kommentar, N 3 zu Art. 15 MSchG). Berühmtheit setzt voraus, dass die Marke sich bei einem breiten Publikum allgemeiner Wertschätzung erfreut (BGE 124 III 277 E. 1 S. 279 f.). Denn solange nur eng begrenzte produktespezifische Abnehmerkreise die Marke kennen und schätzen, besteht kein legitimes Bedürfnis nach einem erweiterten Schutz (Marbach, Markenrecht, in SIWR III, S. 215).
3.3 Die Vorinstanz stellte in tatsächlicher Hinsicht fest, dass 54% der Gesamtbevölkerung die Marke der Klägerinnen im November 2001 nicht kannten. Diesen Schluss zog die Vorinstanz aus der Behauptung der Klägerinnen, die Marke "RIESEN" habe im November 2001 einen gestützten Bekanntheitsgrad von 46% erreicht. Sie erwog, dass den Testpersonen sinngemäss gesagt worden sei: "Wir legen Ihnen nun eine Reihe von Markennamen von Schokoladeprodukten vor; welche davon kennen Sie?" Von den Befragten hätten 54% "RIESEN" nicht als ihnen bekannt bezeichnet, obwohl "RIESEN" auf der vorgelegten Markenliste gestanden habe. Damit könne von Berühmtheit der Marke keine Rede sein.

Weiter erwog die Vorinstanz, die Berühmtheit einer Marke setze voraus, dass das Publikum auf die Nennung der Marke hin die Marke der Ware zuordnen könne (z.B. Rolls Roys - Auto; Coca Cola - Getränk; Marlboro - Zigarette). Dies sei bei "RIESEN" offensichtlich nicht der Fall. Denn den Befragten seien unter dem Titel "Süsswaren" Marken vorgelegt worden mit der Frage, ob sie die einzelnen Marken erkennten. Obwohl es in einem solchen Fall für die Befragten viel einfacher sei, eine Ware einer bestimmten Marke zuzuordnen, hätten nur 46% die Marke gekannt. Daher liege keine Berühmtheit der klägerischen Marke vor.
3.4 Wenn die Vorinstanz aus den dargelegten Feststellungen schloss, die klägerische Marke sei im Zeitpunkt der Umfrage (November 2001) nicht berühmt im Sinne von Art. 15 MSchG gewesen, so ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Aufgrund der im angefochtenen Urteil festgestellten Tatsachen ist nicht davon auszugehen, dass sich die klägerische Marke in breiten Bevölkerungskreisen einer allgemeinen Wertschätzung erfreute, und dass sie deshalb eine überragende Verkehrsgeltung genoss. Die Klägerinnen bringen vor, es sei von einer schematischen - rein quantitativen - Beurteilung abzusehen und eine Gesamtwürdigung der Umstände vorzunehmen. Dies ist zwar zutreffend (BGE 93 II 260 E. 2c, mit Hinweisen; Marbach, a.a.O., S. 215; Willi,

Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, 2002, N 12 zu Art. 15; David, a.a.O., N 3 zu Art. 15 MSchG; Streuli-Youssef, SIWR V/1, S. 144). Indessen übersehen sie, dass die Vorinstanz nebst dem erwähnten Prozentsatz auch die Art und Weise, wie die Befragung vorgenommen wurde, berücksichtigt hat (oben E. 3.3; zur Fragwürdigkeit demoskopischer Gutachten vgl. BGE 126 III 315 E. 4b/bb, wonach zuverlässige Aussagen u.a. von der Formulierung entscheidender Fragen und deren Einbettung in einen grösseren
Fragenkatalog abhängen; zur untergeordneten Bedeutung solcher Gutachten vgl. Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, 2002, N 25 zu Art. 3 MSchG; Bühler, Basler Kommentar, N 24 zu Art. 29 ZGB; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl. 2002, N 4.89; Baudenbacher, Kommentar zum UWG, Basel 2001, N 55 zu Art. 3 lit. d UWG). Zudem hat die Vorinstanz die erfolgreiche Wiedereinführung von "RIESEN" im Jahre 1999 berücksichtigt. Sie erwog, wer einen solchen "Relaunch" tätige, gestehe damit selber ein, dass die Marke den angestrebten Bekanntheitsgrad nicht erreicht habe; folglich sei davon auszugehen, dass im Zeitpunkt der Eintragung der Domain durch den Beklagten im Jahre 1998, die Marke "RIESEN" - auch nach Auffassung der Klägerinnen - nicht berühmt gewesen sei.

Die Vorinstanz hat somit nicht bloss aufgrund der erwähnten Prozentzahl die Berühmtheit der Marke verneint. Vielmehr hat sie diese Zahl in den Gesamtzusammenhang gestellt und unter Berücksichtigung der übrigen Umstände gewürdigt. Dieses Vorgehen ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Soweit die Klägerinnen im Zusammenhang mit dem massgeblichen Bekanntheitsgrad implizit eine Verletzung von Art. 8 ZGB rügen, übersehen sie, dass die Vorinstanz zu einem Beweisergebnis gelangt ist und nicht auf Beweislosigkeit geschlossen hat. Art. 8 ZGB ist damit nicht verletzt (BGE 114 II 289 E. 2a).
3.5 Die Klägerinnen bringen unter Berufung auf Heinzelmann vor, bei Vorliegen eines Bekanntheitsgrades von 30-40% der Gesamtbevölkerung könne von einer überragenden Verkehrsgeltung gesprochen werden (vgl. Heinzelmann, Der Schutz der berühmten Marke, Diss. Zürich 1994, S. 125). Damit verkennen sie, dass die herrschende Lehre das Abstellen auf rein quantitative Kriterien ablehnt (Willi, a.a.O., N 12 zu Art. 15; Marbach, a.a.O., S. 215; David, a.a.O., N 3 zu Art. 15 MSchG). Mit Begriffen wie "überragende Verkehrsgeltung" oder "allgemeine Wertschätzung" (BGE 124 III 277 E. 1 S. 279) werden vielmehr qualitative Kriterien der Berühmtheit zum Ausdruck gebracht (Willi, a.a.O., N 13 zu Art. 15). Hinzu kommt, dass die nach Ansicht der Klägerinnen für die Berühmtheit einer Marke genügenden 30-40% in der Lehre als zu tief kritisiert werden (Marbach, a.a.O., S. 215). Die deutsche Praxis verlangt denn auch, dass die Marke bei rund 70% des Publikums bekannt sei (Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., N 5.162). Es ist im Übrigen widersprüchlich, wenn die Klägerinnen einerseits das Abstellen auf rein quantitative Kriterien bei der Prüfung der Berühmtheit ablehnen, anderseits aber die angeblich überragende Verkehrsgeltung ihrer Marke mit dem
Bekanntheitsgrad von 46% begründen.
4.
4.1 Die Vorinstanz schloss, aufgrund der mangelnden Berühmtheit der Marke "RIESEN" beschränke sich ihr Schutz auf eingetragene gleiche oder gleichartige Waren. Die Marke der Klägerinnen sei für die Klasse 30 eingetragen, d.h. für Süsswaren wie zum Beispiel Schokolade; der Zweck der Gesellschaft des Beklagten (Riesen GmbH) bestehe hingegen in der Beratung, Planung und Implementierung von Informatiklösungen im Liegenschafts- und Wertschriftenhandel usw. Die Vorinstanz hat verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG), es gebe keinerlei Anhaltspunkte, dass der Beklagte seine Website für Süsswaren zu verwenden gedenke; deshalb erübrige sich auch die Beantwortung der Frage, ob beim Beklagten überhaupt eine markenrechtliche Benutzung des Zeichens "RIESEN" gegeben sei. Die Klägerinnen bringen dagegen vor, bereits die Registrierung eines Domain-Namens sei als markenrechtliche Gebrauchshandlung aufzufassen und stelle eine Markenrechtsverletzung dar. Der Verbotsanspruch von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG greife nämlich insbesondere dann, wenn das Zeichen nicht produktbezogen verwendet werde.

4.2 Art. 13 Abs. 1 MSchG räumt dem Inhaber einer Marke das ausschliessliche Recht ein, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Er kann anderen verbieten lassen, dasselbe Zeichen zu gebrauchen, namentlich dieses auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG; BGE 126 III 322 E. 3a). Wie die Klägerinnen zutreffend ausführen, dient diese Bestimmung dem Schutze vor besonderen Verwendungsformen, insbesondere wenn das Zeichen nicht produktbezogen verwendet wird (Willi, Kommentar MSchG, N 38 zu Art. 13 MSchG; Marbach, SIWR III, S. 201 f.). Die Klägerinnen übersehen aber, dass die Verbotsrechte von Art. 13 Abs. 2 MSchG nach

dessen Wortlaut sowie nach Lehre und Rechtsprechung nur gegenüber Zeichen gelten, die unter einem relativen Ausschlussgrund im Sinne von Art. 3 MSchG leiden (David, a.a.O., N 10 zu Art. 13 MSchG; Marbach, SIWR III, S. 195; Baudenbacher, a.a.O., N 130 zu Art. 3 lit. d UWG; BGE 122 III 382 E. 3a, mit Hinweis). Eine der drei kumulativen Bedingungen von Art. 3 Abs. 1 MSchG ist, dass das fragliche Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist (BGE 128 III 96 E. 2). Mangels einer solchen Bestimmung auf Seiten des Beklagten hat die Vorinstanz bundesrechtskonform geschlossen, die Klägerinnen könnten das beantragte Verbot nicht auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG stützen. Im Übrigen gilt entgegen der Ansicht der Klägerinnen die blosse Registrierung eines Domain-Namens ohne tatsächliche Ingebrauchnahme nicht als ein das Markenrecht verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 MSchG (Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., N 4.33; Bähler/Lubich/ Schneider/Widmer, Internet-Domainnamen, Zürich 1996, S. 92 f., 100; so auch das Urteil des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 15. März 1999, E. 7.1, in sic! 1/2000 S. 24 f.).

4.3 Aufgrund des Ausgeführten ist auch der Verweis der Klägerinnen auf das Urteil des Bundesgerichts 4C.377/2002 unbehelflich. Jenes Urteil hielt zwar fest, dass für die Verwechselbarkeit zweier Domain-Namen einzig und allein auf den Wortlaut der Internet-Adressen abzustellen ist - d.h. ohne Rücksicht auf den Inhalt der jeweiligen Websites und die darauf angebotenen Dienstleistungen (Urteil 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003 E. 2.2.). Indessen waren in jenem Fall die von den Parteien angebotenen Waren und Dienstleistungen identisch. Das Bundesgericht konnte daher ohne auf die von Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG verlangte Tatbestandsvoraussetzung der Gleichheit oder Gleichartigkeit der Marken Bezug zu nehmen, den angefochtenen Entscheid als bundesrechtskonform bezeichnen. Die Klägerinnen übersehen, dass die bundesgerichtliche Erwägung, wonach es keine Rolle spiele, ob die auf einer Website aufgeführten Dienstleistungen von jenen des Markeninhabers verschieden seien, im Zusammenhang mit der Prüfung der Verwechselbarkeit erfolgte. Der in dieser Erwägung zitierte - von den Klägerinnen ebenfalls angerufene - BGE 128 III 353 bezog sich zudem auf den Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB und nicht auf den markenrechtlichen Schutz gemäss Art. 13 MSchG; ebenso verhält es sich bezüglich des von den Klägerinnen zusätzlich angeführten BGE 128 III 401.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403, mit Hinweisen). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die spezifischen Markenrechts-, Namensrechts- oder Firmenrechtsbestimmungen dem jeweils Berechtigten den gleichen Schutz gewähren (Streuli-Youssef, SIWR V/1, S. 142; Baudenbacher, a.a.O., N 43 zu Art. 3 lit. d UWG). Die Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Normen sind unterschiedlich ausgestaltet; z.B. sind die Tatbestandsvoraussetzungen - und damit auch die Schutzbereiche - von Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 13 Abs. 2 MSchG nicht dieselben. Die Verwechslungsgefahr und die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen der jeweils angerufenen Schutznormen sind daher stets auseinander zu halten. Die Klägerinnen verkennen diese Zusammenhänge (vgl. dazu auch Marbach, a.a.O., S. 112). Sie gehen fehl in der Annahme, bei der Prüfung der Tatbestandsmässigkeit sei ebenso wie bei der Verwechslungsgefahr die Frage der Warenähnlichkeit irrelevant.

5.

Die Klägerinnen beanstanden, die Vorinstanz habe ihnen den Namensschutz zu Unrecht versagt. Die Marke geniesst zwar wie jedes Wortzeichen Namensschutz nach Art. 29 ZGB. Voraussetzung für die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist aber stets, dass der Verkehr es als Namen seines Inhabers auffasst (Bühler, Basler Kommentar, N 7 zu Art. 29 ZGB). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist dies hier nicht der Fall, da der Verkehr die Marke "RIESEN" nicht als Namen ihrer Inhaberin "Storck KG" auffasst (oben E. 1.2). Die Vorinstanz hat somit bundesrechtskonform keinen Namensschutz gemäss Art. 29 ZGB gewährt.

6.

Die Klägerinnen machen eine Verletzung von Art. 2 und 3 lit. d UWG geltend.

6.1 Unlauter und widerrechtlich gemäss Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Den vorinstanzlichen Feststellungen ist nicht zu entnehmen, der Beklagte habe täuschend bzw. treuwidrig gehandelt. Die Klägerinnen behaupteten im vorinstanzlichen Verfahren zwar, es bestehe die Gefahr, dass der Beklagte seinen Domain-Namen auch im Zusammenhang mit Süsswaren einsetzen werde. Indessen räumten sie ein, diese Behauptung ohne konkrete Anhaltspunkte aufgestellt zu haben. Die Vorinstanz erwog, dass mangels Substanziierung deshalb auch nicht von drohenden Verletzungen ausgegangen werden könne. Aus den Feststellungen im angefochtenen Urteil ergeben sich auch sonst keine lauterkeitsrechtlich relevanten Umstände. Der von den Klägerinnen geltend gemachte

Verstoss gegen Art. 2 UWG erweist sich als unbegründet.
6.2 Die Klägerinnen bringen vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht auch im Zusammenhang mit Art. 3 lit. d UWG auf die ungenügende Bekanntheit ihrer Marke abgestellt, was im Ergebnis bedeuten würde, dass diese Norm nur berühmte Marken schütze. Mit diesem Einwand verkenne sie die Rechtslage. Der Schutz aufgrund des MSchG kommt der Marke nur hinsichtlich des beanspruchten Warenbereichs zu (Art. 3 Abs. 1 MSchG). Eine Nachahmung ausserhalb dieses Bereichs ist grundsätzlich nicht nur nach MSchG, sondern auch nach UWG zulässig (Heinzelmann, Es kann nicht auf dem Weg des UWG verboten werden, was das Kennzeichenrecht erlaubt, in FS David, Zürich 1996, S. 96). Soll der Marke auch über den entsprechenden Warenbereich hinaus Schutz vor Nachahmung zukommen, so muss ihr eine überragende Verkehrsgeltung zukommen (oben E. 3.2). Andernfalls würden die durch das Markenrecht definierten Schutzbegrenzungen durch das UWG aufgehoben, was nach Lehre und Rechtsprechung nicht angeht (Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., N 5.160, 5.162; Heinzelmann, Der Schutz der berühmten Marke, Diss. Zürich 1993, S. 61 f., mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung; Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl., S. 203; Heinzelmann, Es kann nicht auf dem Weg
des UWG verboten werden, was das Kennzeichenrecht erlaubt, in FS David, Zürich 1996, S. 98; vgl. ferner Baudenbacher, a.a.O., N 135 in fine zu Art. 3 lit. d UWG; Urteil des Bundesgerichts vom 12. Januar 1988, E. 3, SMI 1990/1, S. 109; vgl. auch BGE 108 II 69 E. 2b sowie 105 II 297 E. 4a, je mit Hinweis). Die gerügte Verletzung von Art. 3 lit. d UWG ist unbegründet.

Die Vorinstanz hat verneint, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Nach der Rechtsprechung ist das Risiko von Verwechslungen umso geringer, je weniger nah sich die Waren oder Dienstleistungen sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden (BGE 126 III 315 E. 6b/bb, mit Hinweis; vgl. auch BGE 128 III 353 E. 4). Die Lehre betont ebenfalls, dass die Verwechslungsgefahr umso geringer ist, je weniger sich die jeweiligen Kundenkreise überschneiden (Baudenbacher, a.a.O., N 102 zu Art. 3 lit. d UWG; vgl. auch Streuli-Youssef, SIWR V/1, S. 145; Willi, a.a.O., N 18 zu Art. 3 MSchG). Die Vorinstanz hat verbindlich festgestellt, dass die Waren der Klägerinnen und die Dienstleistungen des Beklagten völlig unterschiedlich sind (oben E. 4.1). Die Parteien sind in gänzlich verschiedenen Branchen tätig. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern es zu Verwechslungen zwischen den jeweiligen Waren bzw. Leistungen kommen könnte. Verwechslungen mit den Firmen der Klägerinnen (Storck KG bzw. Storck GmbH) sind ohnehin ausgeschlossen.
7.
Die Klägerinnen berufen sich auf Art. 8 und Art. 6bis PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.04).
7.1 Gemäss Art. 8 PVÜ wird der Handelsname in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, geschützt, gleichgültig ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet. Als Angehörige eines Verbandslandes können die Klägerinnen diese Bestimmung zwar anrufen (vgl. Art. 2 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 [TRIPS]; SR 0.632.20, Anhang 1c). Indessen geniesst der Handelsname eines ausländischen Unternehmens in der Schweiz nur den gleichen Schutz wie inländische Handelsnamen (Urteil des Bundesgerichts 4C.199/2001 vom 6. November 2001 E. 5b, in sic! 3/2002 S.162; so auch Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Kommentar, 1971, S. 115 zu Art. 8 PVÜ; vgl. auch den Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 PVÜ). Folglich ist den Klägerinnen, wie sie selbst einräumen, in der Schweiz nur dann Schutz gemäss PVÜ zu gewähren, wenn eine Verletzung des Namensrechts oder eine unlautere Handlung vorliegt. Da, wie dargelegt (oben E. 5, 6), weder die eine noch die andere Verletzung vorliegt, ist die Berufung auf Art. 8 PVÜ unbehelflich.
7.2 Nach Art. 6bis Abs. 1 PVÜ ist der Gebrauch einer Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbildung einer anderen Marke darstellt, von der feststeht, dass sie für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (oben E. 4.1) bezieht sich der Domain-Name des Beklagten weder auf gleiche noch gleichartige Waren oder Dienstleistungen der Klägerinnen. Die Klage kann daher nicht auf Art. 6bis Abs. 1 PVÜ gestützt werden.

Die Klägerinnen bringen in diesem Zusammenhang vor, gemäss Art. 16 Abs. 3 TRIPS finde Art. 6bis Abs. 1 PVÜ sinngemäss auf diejenigen Waren und Dienstleistungen Anwendung, die denen, für welche die Marke eingetragen ist, nicht ähnlich sind. Das ist zwar zutreffend (Staehelin, Das TRIPs-Abkommen, 2. Aufl., S. 97).

Indessen übersehen die Klägerinnen, dass dies nach Art. 16 Abs. 3 TRIPS nur gilt, sofern die Benutzung dieser Marke im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen auf eine Verbindung zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen und dem Inhaber der eingetragenen Marke hinweisen würde und die Interessen des Inhabers der eingetragenen Marke durch diese Benutzung beeinträchtigt werden könnten. Es ist nicht ersichtlich, wie die Benutzung des Domain-Namens "riesen.ch" durch den Beklagten im Informatik-, Liegenschafts- oder Wertschriftenhandel auf eine Verbindung zur Storck KG als Inhaberin einer Schokoladenmarke hinweisen könnte. Im Übrigen ist auch nach Art. 16 Abs. 3 TRIPS erforderlich, dass der Konsument andere Waren oder Dienstleistungen mit denjenigen des Markeninhabers verwechseln kann (Staehelin, a.a.O., S. 97). Wie dargelegt (oben E. 6.2), ist diese Voraussetzung hier nicht erfüllt. Die Berufung erweist sich somit
auch in diesem Punkt als unbegründet.

8.

Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Diesem Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr den Klägerinnen zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Da der Beklagte keine Berufungsantwort eingereicht hat, steht ihm keine Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.– wird den Klägerinnen auferlegt.

3.

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

Lausanne, 8. November 2004

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: