

BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2018.5 vom 19. Februar 2019

BS Appellationsgericht, 2019-02-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2018.5

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2018.5 du 19 février 2019

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2018.5 del 19 febbraio 2019

Erwägungen

E. 1

1.1 Gemäss Art. 60 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzung der örtlichen Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO) erfüllt ist (Reymond, Handlungs- und Erfolgsort, Bundesgericht vom 12. Januar 2017, in: sic! 2017 S. 311, 312). Bei der Beurteilung der örtlichen Zuständigkeit ist auf den von der klagenden Partei eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen (BGE 141 III 294 E. 5.2 S. 298 f. mit Hinweisen). Sofern der Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit eine Tatsache darstellt, der auch materiell-rechtlich entscheidende Bedeutung zukommt (doppelrelevante Tatsache), ist darüber nicht im Rahmen der Eintretensfrage, sondern im Rahmen des Sachentscheids zu befinden (BGer 4A_28/2014 vom 10. Dezember 2014 E. 4.2.2).

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), namentlich auf unerlaubte Handlungen (Markenrechtsverletzungen) des Beklagten. Es handelt sich dabei nicht um eine Bestandesklage (vgl. dazu Art. 22 Abs. 3 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [LugÜ, SR 0.275.12] bzw. Art. 109 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG, SR 291]), sondern um eine Verletzungsklage. Die streitgegenständlichen Uhren wurden im Ausland produziert und verschickt. Somit liegt ein im Ausland liegender Handlungsort (vgl. Frick, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2016, Vor Art. 51a ■ 60 MSchG N 13) und damit ein relevanter im Ausland liegender Anknüpfungspunkt vor (vgl. Art. 109 Abs. 2 IPRG und Art. 5 Ziff. 3 LugÜ), weshalb von einem grenzüberschreitenden Sachverhalt auszugehen ist (vgl. Jegher/Vasella, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2013, Art. 109 IPRG N 6 f.). Sowohl die Klägerin als auch der Beklagte haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz. Gemäss Art. 2 LugÜ sind somit die schweizerischen Gerichte zur Behandlung der vorliegenden Klage zuständig. Da die vorliegende Klage im Wohnsitzstaat des Beklagten erhoben wurde, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG (Vischer/Mosimann, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., 2018, Art. 109 IPR N 32; Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2. Aufl., Bern 2018, Rz 2030). Für Klagen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 109 Abs. 2 IPRG). Erfolgsort meint den Ort, an dem das Schadenereignis eingetreten ist, d.h. den Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wird, oder den Ort, an dem eine solche Verletzung befürchtet wird oder nach Absicht des Verletzers hätte eintreten sollen (Frick, a.a.O., Vor Art. 51a ■ 60 MSchG N 14; Vischer/Mosimann, a.a.O., Art. 109 IPR N 27; Staub, in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis

Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 55 N 32). Als Erfolgsort gilt somit insbesondere jener Ort, an dem die die Markenrechte des Klägers verletzende Waren eingehen (Frick, a.a.O., Vor Art. 51a 60 MSchG N 14; Staub, a.a.O., Art. 55 N 32).

Die EVZ hat im vorliegenden Fall die in Frage stehenden Sendungen am Flughafen Basel-Mülhausen aufgegriffen. Gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 des Französischschweizerischen Staatsvertrags über den Bau und Betrieb des Flughafens Basel-Mühlhausen in Blotzheim vom 4. Juli 1949 (SR 0.748.131.934.92) sind die schweizerischen Behörden innerhalb eines genau abgegrenzten Gebiets berechtigt, Reisende und Güter aus oder nach der Schweiz zu kontrollieren und dabei Schweizer Recht anzuwenden. Weiter haben die schweizerischen Zollbehörden gemäss Abs. 6 dieser Bestimmung das Recht, die im betreffenden Gebiet wegen Verletzung von Schweizer Recht beschlagnahmten oder zurückbehaltenen Güter auf schweizerisches Gebiet zu verbringen. Die Sicherstellung des Zolldienstes innerhalb des abgegrenzten, der Schweiz zugewiesenen Gebiets erfolgt gestützt auf Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. e des erwähnten Staatsvertrags in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Regierung durch den Kanton Basel-Stadt. In Bezug auf das Markenrecht sind bei der Beurteilung des Erfolgsorts in der Schweiz auch die von der zollrechtlichen Gesetzgebung aufgestellten Begriffe der Zollgrenze, der Zollausschlussgebiete, der Zollfreibezirke und der Zollanschlussgebiete zu beachten. Nach der Rechtsprechung werden Zollfreibezirke markenrechtlich als schweizerisches Gebiet betrachtet (BGE 115 II 279 E. 4c S. 281, 110 IV 108 E. 1a S. 110; vgl. Strafgericht Bülach vom 19. November 2003, in: sic! 2004, S. 509 ff. E. 3c, Strafgericht Bülach vom 12. April 2001, in: sic! 2002, S. 108 ff. E. 2.III.1.a). Der für die Beurteilung der örtlichen Zuständigkeit relevante Tatbestand der Einführung von gefälschten Uhren fand im vorliegenden Fall über den Flughafen Basel-Mühlhausen innerhalb der schweizerischen Zollgrenze mit der Verbindung zu Basel-Stadt statt. In Basel-Stadt erfolgte somit die erste Auswirkung der Verletzung des Markenschutzes, womit von einem Erfolgsort in Basel-Stadt auszugehen ist. Damit sind die Gerichte des Kantons Basel-Stadt örtlich zuständig zur Beurteilung der vorliegenden Klage bzw. Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Lediglich ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Beklagte sich in seiner Klageantwort nicht gegen die örtliche oder sachliche Zuständigkeit des Appellationsgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Klage geäussert hat, weshalb eine Zuständigkeit auch gestützt auf Art. 18 ZPO besteht.

1.2 Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und für wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten liegt die sachliche Zuständigkeit beim Appellationsgericht als einziger kantonaler Instanz (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 5 Ziffer 6 und § 99 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Zuständigkeit des Einzelgerichts, des Dreiergerichts oder der Kammer des Appellationsgerichts richtet sich nach dem Streitwert (§ 91 Ziffer 7, § 92 Abs. 2 und § 93 Abs. 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Ziff. 2 GOG). Die Klägerin beziffert den Streitwert in ihrer Klage **einstweilen** auf CHF 100'000. (Klage Ziff. 13). Der Beklagte geht dagegen in seiner Klageantwort **einstweilen** von einem Streitwert von maximal CHF 20'000. aus (Klageantwort Ziff. 5). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Stellt die klagende Partei mehrere Rechtsbegehren gegen die beklagte Partei, liegt eine objektive Klagenhäufung vor (Bessenich/ Bopp, Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 90 N 3). Bei objektiver Klagenhäufung werden die Streitwerte der geltend gemachten Ansprüche

zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, setzt das Gericht den Streitwert nach freiem, d.h. pflichtgemäsem Ermessen fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO).

Im vorliegenden Fall lauten die Rechtsbegehren auf Einziehung und Vernichtung von zurückbehaltenen Uhren, auf ein Verbot von gewissen Handlungen und auf Erteilung von Auskünften. Es handelt sich somit um Abwehrklagen im Sinn von Art. 55 Abs. 1 MSchG. Der Streitwert bemisst sich bei Abwehrklagen am Interesse der klagenden Partei an der beantragten Beseitigung oder Unterlassung, dem sog. Unterlassungsinteresse (Staub, in: Noth et al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 55 N 65). Da im vorliegenden Fall nicht der Bestand der Markenrechte der Klägerin im Streit steht, sondern Verletzungshandlungen, richtet sich der Streitwert nicht in erster Linie nach dem Wert der Markenrechte selbst, sondern nach dem Wert der (voraussichtlichen) rechtsverletzenden Handlungen (Staub, a.a.O., Art. 55 N 65; Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 493, 504 f.), wobei in der Rechtsprechung teilweise die Umsatzzahlen herangezogen werden (HGer ZH vom 27. Juli 2015, in: ZR 2016, S. 37, 50). Bei wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen liegt der Streitwert praxisgemäss im Bereich von etwa CHF 50'000.00 bis CHF 100'000.00, während bei solchen mit erheblichen Werten regelmässig Streitwerte von CHF 500'000.00 bis CHF 1 Mio. zur Diskussion stehen. Allerdings darf die wirtschaftliche Bedeutung der beklagten Partei bei der Streitwertfestsetzung nicht ausser Acht gelassen werden (Zürcher, a.a.O., S. 496 f. und S. 504 f. mit weiteren Hinweisen; vgl. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in: sic! 2001, S. 559 ff.). Die vorliegende Klage betrifft die Einfuhr von 18 gefälschten Uhren und die mögliche Wiederholung von ähnlichen Markenschutzverletzungen. Die Klägerin macht geltend, dass die zurückbehaltenen Uhren offensichtlich dazu gedient hätten, erneut in Verkehr gesetzt bzw. Dritten angeboten zu werden. Ferner müsse ernsthaft damit gerechnet werden, dass der Beklagte auch weiterhin beabsichtige, gefälschte Gegenstände unter den Marken der Klägerin in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu diesem Zweck zu lagern (Klage Ziff. 39). Die Klägerin macht aber keine Hinweise auf eine, die Einfuhr der genannten Zahl übersteigende, grössere wirtschaftliche Tätigkeit des Beklagten mit Bezug auf Verletzungen der Markenrechte der Klägerin geltend. Selbst beim von der Klägerin behaupteten Risiko der Wiederholung der Verletzung der Markenrechte der Klägerin kann nicht von einem Streitwert von CHF 100'000.00 ausgegangen werden. Bei der Schätzung des wirtschaftlichen Interesses der Klägerin an der Vernichtung der zurückbehaltenen Uhren sowie an der Verhinderung der Wiederholung der Einfuhr von ähnlichen Mengen an gefälschten Uhren ist zu prüfen, welchen Umsatzverlust die Klägerin bei der von ihr behaupteten Verletzung ihrer Markenrechte durch den Beklagten erlitten hat respektive erleiden könnte. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass die meisten der Kunden der gefälschten und deutlich günstigeren Uhren mangels dieses Angebots eine echte Uhr der Klägerin kaufen würden. Allerdings kann sich die Verbreitung von gefälschten Produkten auch bei unterschiedlicher Käuferschaft auf den Umsatz mit den Originalprodukten auswirken, da deren Exklusivität bei erhöhtem Auftreten von Fälschungen schwieriger zu ermitteln ist (vgl. zur Schwächung bzw. Verwässerung der Marke durch Fälschung bei berühmten Marken Staub, a.a.O., Art. 55 N 90). Bei einer Abwägung der vorgenannten Kriterien erscheint im vorliegenden Fall ein Streitwert in der Höhe von CHF 50'000.00 als angemessen. Damit ist gemäss § 91 Abs. 7 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Ziff. 1 GOG das

Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig.

E. 2

Der Beklagte hat in seiner Klageantwort beantragt, es sei das Rechtsbegehren 2.b der Klage abzuweisen. Im Übrigen werden die klägerischen Anträge weitgehend anerkannt (Klageantwort Ziff. 12 ff.). Anerkannt sind somit die Anträge der Klägerin, wonach alle von der EZV zurückbehaltenen 18 Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere) einzuziehen und zu vernichten sind (Rechtsbegehren 1.1. und 1.2) sowie der Antrag auf Verbot der Einführung von Nachmachungen von Produkten mit den aufgeführten Kennzeichen der Klägerin in die Schweiz (Rechtsbegehren 2.a). Aufgrund der Anerkennung dieser Begehren ist darauf nicht weiter einzugehen. Nicht anerkannt und somit zu behandeln sind die Anträge der Klägerin auf Anordnung eines Verbots, die mit den genannten Marken gekennzeichneten Nachmachungen in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken (Rechtsbegehren 2.b) sowie der Antrag auf Auskunftserteilung (Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr; Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände; Kaufpreis sowie Angaben über Empfänger und entsprechende Transaktionen), wenn der Beklagte nicht mehr im Besitz der entsprechenden Gegenstände ist (Rechtsbegehren 3).

E. 3

3.1 Die Klägerin stützt ihr Verbotsbegehren (Rechtsbegehren 2.b) auf Art. 13 Abs. 2 lit. d und Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG. Sie wirft dem Beklagten in ihrer Klage vor, er habe insgesamt 18 gefälschte [...]Uhren in die Schweiz eingeführt. Nur schon aufgrund der grossen Anzahl Uhren und des Umstands, dass es sich um Fälschungen von insgesamt fünf Uhrenmodellen handle, scheidet ein Privatgebrauch aus. Vielmehr würden die zurückbehaltenen Uhren offensichtlich dazu dienen, erneut in Verkehr gesetzt bzw. Dritten angeboten zu werden. Ferner müsse ernsthaft damit gerechnet werden, dass der Beklagte auch weiterhin beabsichtige, gefälschte Gegenstände unter den Marken der Klägerin in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu diesem Zweck zu lagern (Klage Ziff. 39). Mit der Anerkennung des Rechtsbegehrens 2.a anerkennt der Beklagte die Berechtigung des Verbots der Einfuhr von gefälschten Uhren unter den Marken der Klägerin in die Schweiz. Es ist daher zu prüfen, ob auch ein Verbot des Anbietens von solchen Produkten in der Schweiz, des Inverkehrbringens oder Lagerns zu diesem Zweck respektive der Mitwirkung bei einer solchen Handlung auszusprechen ist.

Vom Beklagten werden zwar in einer Vorbemerkung die Sachverhaltsdarstellungen in der Klage ■volumfänglich als auch in jedem einzelnen Punkt bestritten, sofern und soweit sie nicht übereinstimmend dargelegt oder ausdrücklich anerkannt werden■. Eine solche pauschale Bestreitung genügt aber der prozessualen Obliegenheit zur Bestreitung der einzelnen Sachverhaltsbehauptungen in der Klage nicht (statt vieler Guyan, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2017, Art.150 ZPO N 4). Es ist daher im Einzelnen zu prüfen, welche Sachverhaltsbehauptungen der Klägerin vom Beklagten substantiiert bestritten werden. Der Beklagte hat in der Klageantwort explizit anerkannt, dass er in China 15 [...]Uhren für sich und seine Freunde bestellt habe (Klageantwort Ziff. 8 und 9). Er habe einige Uhren bloss stellvertretend für seine Freunde bestellt, welche ihm selbstverständlich den entsprechenden Einkaufspreis hätten ersetzen müssen. Vom Beklagten wird allerdings geltend gemacht, dass er nur 15 Uhren bestellt habe und dass es ihm daher nicht klar sei, weshalb schliesslich

18 Uhren geliefert worden seien. Die Aufteilung in zwei Sendungen und die Erhöhung der Anzahl auf 18 Uhren sei offenbar vom Händler vorgenommen worden (Klageantwort Ziff. 9).

Unbestritten ist somit, dass der Beklagte bei einem Chinesischen Handelsunternehmen 15 []-Uhren bestellt hat, für welche der Beklagte gemäss eigenen Aussagen USD 2■000.■ bezahlt hat (Klageantwort Ziff. 17 und 19). Unbestritten ist weiter die Absicht, diese Uhren in die Schweiz einzuführen und sie zumindest teilweise gegen Entgelt (Rückvergütung des Kaufpreises) an Dritte weiterzuveräussern. Vom Beklagten wird zudem nicht bestritten, dass es sich bei den bestellten Uhren um Fälschungen von []-Uhren gehandelt hat und dass mit der Einfuhr dieser Uhren die Markenrechte der Klägerin verletzt wurden (Klageantwort Ziff. 8 ff.). Strittig ist somit in tatsächlicher Hinsicht in erster Linie, ob auch die andere von der EZV zurückbehaltene Sendung von drei gefälschten [...]Uhren auf eine Bestellung des Klägers hin erfolgt ist.

Die Bestreitung des Beklagten, wonach die erste Lieferung mit drei gefälschten [...]Uhren nicht durch ihn veranlasst sein soll, vermag nicht zu überzeugen. Es ist nicht nachvollziehbar und damit auch nicht glaubhaft, dass ein Absender in Hongkong dem Beklagten eine Sendung mit drei gefälschten [...]Uhren zukommen lässt, ohne dass dies vom Beklagten selbst veranlasst worden ist, zumal von ihm unbestrittenermassen zur gleichen Zeit 15 gefälschte Uhren bestellt wurden. Ebenso wenig glaubhaft ist die Behauptung des Beklagten, dass er über die Transaktionen mit Ausnahme des Zahlungsbelegs über USD 2■000.■ keinerlei Belege mehr haben möchte. Es ist schlicht nicht glaubhaft, dass der Beklagte über seine Bestellung, für welche er gemäss eigenen Angaben immerhin USD 2■000.■ bezahlt hat, was bei einem angegebenen Lehrlingslohn von CHF 730.■ brutto doch eine beachtliche Summe ist, keinerlei Unterlagen haben soll. Es wäre ihm somit unmöglich, zu prüfen, ob die zugestellte Sendung überhaupt seiner Bestellung entspricht. Auch wenn die Anbieter von gefälschten Produkten aus nachvollziehbaren Gründen Angaben zur eigenen Verfolgbarkeit vermeiden, ist es dennoch nicht nachvollziehbar und auch nicht glaubhaft, dass der Beklagte die Bestellung, für welche er USD 2■000.■ bezahlte, in keiner Weise dokumentiert haben will und dass darüber hinaus weitere gefälschte Uhren geliefert wurden, welche der Beklagte gar nicht bestellt haben will. Es ist daher, wie von der Klägerin behauptet und mit den Adressangaben auf den zurückgehaltenen Sendungen belegt, davon auszugehen, dass der Beklagte insgesamt 18 gefälschte [...]Uhren bestellt hat. Weiter ist aufgrund der eigenen Angaben des Beklagten und auch der Anzahl der bestellten Uhren davon auszugehen, dass diese zumindest zum Teil für Dritte bestimmt waren, welche dem Kläger für den Erhalt der Uhren zumindest den Einstandspreis bezahlt hätten. Nicht glaubhaft ist die Behauptung des Klägers, wonach die (von ihm anerkannte) Bestellung von 15 Uhren in diesem Umfang eine Mindestbestellung darstelle. Die Behauptung des Beklagten, wonach nur Bestellungen mit solchen Mindestzahlen möglich seien, ist in keiner Weise belegt.

3.2 Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Inhaber der Markenrechte anderen namentlich verbieten, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern. Gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG kann derjenige, der in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, vom Gericht verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Voraussetzung für eine solche Unterlassungsklage ist der Nachweis, dass eine Verletzung ernsthaft droht (Frick, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2016, Art. 55 MSchG N 29). Hat eine Verletzung bereits stattgefunden, geht es um den Nachweis einer

Wiederholungsgefahr. Diese Wiederholungsgefahr hängt nicht von subjektiven Vorstellungen der gesuchstellenden Partei ab, sondern muss nach objektivierten Massstäben gegeben sein. Sie wird indiziert durch (analoge) Verletzungen in der Vergangenheit (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 29; Staub, a.a.O., Art. 55 N 52). Anders als beim Verbot der Ein-, Aus- und Durchfuhr gewerblich hergestellter Waren kann sich das Verbot des Anbietens, Inverkehrbringens oder Lagerung zu diesem Zweck nur auf eine gewerbliche Tätigkeit beziehen. Voraussetzung ist somit, dass der Gebrauch auf dem Markt wahrgenommen wird und mit einer wirtschaftlichen Betätigung im Zusammenhang steht (HGer ZH vom 7. März 2014 HG130059, in: sic! 2015, S. 250 ff., 251, E. 3.3 f.; Isler, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2016, Art. 13 MSchG N 29; Jenni, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Bern 2015, S. 9).

Für die Beurteilung des Verbotsbegehrens ist somit entscheidend, ob bei der Verletzung der Markenrechte durch den Beklagten von einer gewerblichen Tätigkeit auszugehen ist. Massgebend für die Abgrenzung zwischen markenrechtlich relevantem gewerblichem und zulässigem privatem Zeichengebrauch sind dabei die folgenden Kriterien: Ein gewerblicher Gebrauch liegt immer dann vor, wenn die interessierende Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist und in irgendeiner Form der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks dient (Isler, a.a.O., Art. 13 MSchG N 26; Thouvenin/Dorigo, in: Noth et al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13 N 10; Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 13 N 17; Jenni, a.a.O., S. 45). Unter den privaten Gebrauch fällt demgegenüber alles, was sich im Bereich des Einzelnen ausserhalb von Erwerb und Berufsausübung abspielt, namentlich die ohne kommerziellen Hintergrund erfolgende Verwendung einer geschützten Marke für sich selber oder zugunsten der eigenen Familie oder des engen Freundeskreises. Grundsätzlich irrelevant ist dabei die Intensität der Markennutzung: Erfolgt der Gebrauch im persönlichen Umfeld, bleibt er selbst dann privat, wenn er weit über die Herstellung oder Verwendung einer Einzelkopie des betroffenen Markenartikels hinausgeht (Jenni, a.a.O., S. 46). Eine grosse Anzahl Kennzeichnungshandlungen oder der Besitz einer grösseren Menge entsprechend markierter Produkte stellen zwar unter Umständen ein Indiz für einen gewerblichen Gebrauch dar, reichen alleine aber noch nicht für die Annahme eines solchen aus (Blumenthal, Einfuhr von Markenpiraterieware - schmaler Grat zwischen erlaubtem Privatgebrauch und verletzendem Gebrauch, in: sic! 2004, S. 800, 801). Entscheidend ist letztlich immer die erkennbar nach aussen tretende Zielrichtung des Handelnden (Jenni, a.a.O., S. 46). Wer in einem Verletzungsprozess die Einrede des Privatgebrauchs erhebt, hat die private Natur der Gebrauchshandlungen nachzuweisen. Die diesbezügliche Beweislast liegt daher nicht beim Kläger (vgl. Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]; Stutz/Beutler/Künzi, Designgesetz DesG, Bern 2006, Art. 9 N 40; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Bde. I und II, 2. Aufl., Basel 1996, S. 456).

In der Lehre und Praxis wird davon ausgegangen, dass die Einfuhr einer einzelnen gefälschten Uhr in der Regel privaten Gebrauch indiziert (Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., Art. 9 N 38 mit Verweis auf BGE 114 IV 6). In einem Entscheid aus dem Jahr 1999 wurde etwa die Einfuhr von vier Damentaschen zum Zwecke des Verschenkens an Familienangehörige noch als Privatgebrauch angesehen (CJ GE vom 8. September 1999, in: sic! 2000, S. 109). Das Strafgericht Bülach hat in einem Entscheid bei einer Mitführung von sechs mutmasslich gefälschten Uhren der Marken "Cartier", "Jaeger-LeCoultre", "Lange & Söhne", "IWC" und "Rolex" unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände

des betreffenden Bankkaufmanns zu dessen Gunsten nicht ausgeschlossen, dass er diese für seinen persönlichen Bedarf eingeführt habe. Weiter wurde festgehalten, dass nicht mehr von einem persönlichen Gebrauch hätte ausgegangen werden können, wenn es allesamt Uhren derselben Marke oder desselben Typs gewesen wären (Strafgericht Bülach vom 19. November 2003 GG030093 in: sic! 2004, S. 509, 511; Blumenthal, a.a.O., S. 802). In einem Entscheid des Tribunal cantonal de Neuchâtel wurde angenommen, dass überwiegende Indizien für eine gewerbliche Bestimmung vorliegen, wenn eine seit zwei Jahren arbeitslose Person, die kein besonderes Bedürfnis für so viele verschiedene Uhren hat und zugibt, an einem Handel von Mobiltelefonen zwischen der Schweiz und dem Kosovo beteiligt zu sein, acht Fälschungen von Uhren grosser Marken eingeführt hat, und diese bei sich in einer Kiste aufbewahrt, die neben rund zwanzig Uhren auch für den Verkauf bestimmte Mobiltelefone enthält (KGer NE vom 14. Juli 2006, in: sic! 2006, S. 861 ff.).

3.3 Wie ausgeführt (vgl. E. 3.1), ist davon auszugehen, dass der Beklagte 18 gefälschte [...]Uhren in China bestellt und diese in die Schweiz einführen wollte. Gemäss seinen Angaben dienten die von ihm bestellten Uhren einem privaten Zweck. Er habe ■ einige Uhren bloss stellvertretend für seine Freunde [bestellt], welche ihm selbstverständlich den entsprechenden Einkaufspreis hätten ersetzen müssen ■. Die Einfuhr und der Gebrauch hätten einzig und allein zu privaten Zwecken, mithin dem Zerlegen und dem Tragen der Uhren gedient. In erster Linie hätten der Beklagte und seine Freunde geplant, die Uhren zu zerlegen und sich dadurch ein breiteres Wissen von deren Mechanik anzueignen (Klageantwort Ziff. 8 ff.). Die Ausführungen des Beklagten sind wenig überzeugend. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Beklagte und seine Freunde zur Verbesserung ihres Wissens über die Mechanik von Uhren 18 gefälschte [...]Uhren hätten erwerben sollen. Für die Erlangung von Kenntnissen zur Uhrenmechanik war gerade nicht erforderlich, dass Produkte gekauft werden, welche die Markenrechte eines schweizerischen Uhrenunternehmens offensichtlich verletzen, was dem Beklagten umso bewusster sein musste, als seine Mutter gemäss seinen Angaben als Uhrmacherin bei der IWC Schaffhausen gearbeitet hat. Der Erwerb einer so grossen Anzahl von gefälschten Uhren, welche zumindest zum Teil zugegebenermassen zur Weiterveräusserung an andere Personen bestimmt waren, nicht mehr dem privaten Zweck zugeordnet werden, zumal mehrere Exemplare desselben Modells bestellt wurden. Die Behauptung des Beklagten, wonach die grosse Anzahl auf einer Mindestbestellmenge basiere, ist nicht glaubhaft. Der Beklagte hat denn auch für diese Behauptung keinerlei Beleg einreichen können. Mit der geplanten Einfuhr und Weitergabe von diversen gefälschten Uhren an neue Eigentümer hat der Beklagte auch eine Handlung geplant, welche auf dem Markt wahrgenommen wird. Die geplante Inverkehrbringung von diversen gefälschten Uhren stellt damit einen mit einer wirtschaftlichen Betätigung im Zusammenhang stehenden Gebrauch der Marke durch den Beklagten dar (vgl. HGer ZH vom 7. März 2014, in: sic! 2015, S. 250, 251, E. 3.3.). Dem Beklagten gelingt der Nachweis der privaten Natur der Gebrauchshandlungen nicht, womit er mit der Einrede des Privatgebrauchs nicht durchdringt. Es ist damit von einem versuchten Inverkehrbringen im Sinn von Art. 13 Abs. 2 MSchG auszugehen.

3.4 Voraussetzung für die gerichtliche Anordnung eines Verbots ist neben der vorgenannten Anlasstat sodann das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr. Die Wiederholungsgefahr hängt nicht von subjektiven Vorstellungen der gesuchstellenden Partei ab, sondern muss nach objektivierten Massstäben gegeben sein. Sie wird indiziert durch (analoge) Verletzungen in der Vergangenheit, zumal eine Verletzungshandlung ihre erneute

Begehung in der Regel vermuten lässt. Indessen muss die Wiederholung ernsthaft zu befürchten sein (BGE 128 III 96 E. 2e S. 100, 124 III 72 E. 2a S. 74 f.; BGer 5A_228/2009 vom 8. Juli 2009 E. 4.1 f.). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den Verletzer widerlegt werden, wenn er Umstände dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder unwahrscheinlich erscheinen lassen (BGE 116 II 357 E. 2b S. 360; OGer ZH vom 21. Juli 1999, in: ZR 2000, Nr. 26 E. 2a f.; OGer ZH vom 20. Januar 2011, in: sic! 2011, S. 510 ff. mit weiteren Hinweisen).

Im vorliegenden Fall hat der Beklagte im Verfahren betreffend Erlass einer vorsorglichen Massnahme keine Stellungnahme abgegeben und namentlich auch nicht zugesichert, dass er die ihm vorgeworfenen Handlungen nicht wiederholen wird. In seiner Klageantwort hat er aber zugestanden, dass er gefälschte Uhren aus China einführen wollte (Klageantwort Ziff. 12). Er hat ausgeführt, dass er weder der Klägerin noch der Schweizer Uhrenindustrie schaden wollte und deshalb künftig auf jeden Fall auf weitere Einfuhren verzichten werde (Klageantwort Ziff. 5 und 14). Er vertritt in seiner Klageantwort die Ansicht, dass bloss das Einführen der (zugestandenen) 15 gefälschten Uhren eine Verletzung der Markenrechte der Klägerin darstelle und dass die von ihm geplante Weitergabe von diversen gefälschten Uhren gegen Entgelt an seine Freunde dem (zulässigen) privaten Gebrauch zuzuordnen sei (Klageantwort Ziff. 6 ff.). Der Beklagte vermag damit in keiner Weise zum Ausdruck zu bringen, dass bezüglich der Weiterverbreitung von gefälschten Uhren keine Wiederholungsgefahr droht. Es ist daher nicht ausreichend, nur das (vom Beklagten) anerkannte Verbot betreffend Einfuhr zu bestätigen. Vielmehr ist es zum Schutz der Markenrechte der Klägerin erforderlich und angezeigt, dem Beklagten auch explizit das Inverkehrbringen von gefälschten Uhren und die damit zusammen hängenden Handlungen zu verbieten und das vorsorglich ausgesprochene Verbot auch in diesem Punkt zu bestätigen.

E. 4

4.1 Die Klägerin stellt weiter ein Auskunftsbegehren, mit dem der Beklagte verpflichtet werden soll, Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr, Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände, den Kaufpreis und (soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitz des Beklagten ist) Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw. das der Gegenstand zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde sowie die jeweils erhaltenen Gegenleistungen, insbesondere ■ soweit vereinbart ■ Verkaufspreis oder andere entgeltliche Gegenleistungen, bekannt zu geben (Rechtsbegehren 3). Die Klägerin macht geltend, dass sie Anlass zur Befürchtung habe, dass der Beklagte in der Vergangenheit noch weit mehr Gegenstände in die Schweiz eingeführt, in der Schweiz angeboten, in Verkehr gebracht und zu diesem Zweck gelagert habe und dasselbe mit weiteren Gegenständen beabsichtige, die widerrechtlich mit markenrechtlich geschützten Zeichen der Klägerin versehen seien. Das Auskunftsbegehren sei die einzige Möglichkeit der Klägerin, das Ausmass der Markenrechtsverletzungen in Erfahrung zu bringen, um der Gefährdung ihrer Markenrechte zu entgegenen. Das Auskunftsbegehren beziehe sich nicht nur auf die zurückbehaltenen Uhren, sondern auch auf sämtliche anderen im Sinn von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG in seinem Besitz befindlichen markenrechtsverletzenden Gegenstände (Klage Ziff. 40 ff.).

Der Beklagte macht geltend, dass er die bei ihm vorhandenen Informationen mit der Klageantwort bereits geliefert habe und dass er darüber hinausgehend über keine gesuchten Informationen verfüge. Er habe den Händler auf der Plattform <https://www.diy-trade.com>

gefunden. Dieser habe eine Kommunikation per ■Telegram Messenger■ gewünscht. Dieser Telegram Messenger habe die Eigenschaft, dass gesendete und empfangene Nachrichten automatisch gelöscht würden, kurz nachdem sie gelesen worden seien. Er habe für die bestellten Uhren total USD 2'000.■, d.h. rund CHF 1'980.■, an eine Person namens G___ bezahlt. Informationen über die Lieferung habe aufgrund der Rückhaltung der Sendung durch die EZV alleine die Klägerin. Der Beklagte verfüge über keine weiteren Uhren und könne daher über allfällige Weitergaben auch keine Angaben machen (Klageantwort Ziff. 16 ff.).

4.2 Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht unter anderem verlangen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG). Die von der EVZ zurückbehaltenen Uhren waren zwar unbestrittenermassen für den Beklagten bestimmt. Da die Sendungen aber nicht zugestellt, sondern zurückbehalten wurden, ist fraglich, ob bei diesen Sendungen davon gesprochen werden kann, dass sich diese ■im Besitz■ des Beklagten befinden, was aber für die Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG vorausgesetzt wird (eingehend hierzu Staub, a.a.O., Art. 55 N 70; Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 58 f.). Zudem liegen mit der Absenderadresse und der vom Beklagten angegebenen Information über den Empfänger seiner Zahlung die wesentlichen Informationen über diese Gegenstände vor.

Der Beklagte bringt für seine Behauptung, wonach er aufgrund der Konfiguration der Informationsform mit dem Händler über keinerlei weitere Informationen über den Bestellvorgang mehr verfüge, neben der eigenen Aussage als Beweisofferte keinerlei Beleg vor. Es ist zudem auch nicht nachvollziehbar und nicht glaubhaft, dass der Beklagte (mit einem monatlichen Netto-Lohn) von CHF 684.55 eine Bestellung im Umfang von fast CHF 2'000.■ aufgibt und den entsprechenden Betrag überweist, ohne auch in irgendeiner Form die Bestellung zu dokumentieren. Damit würde es dem Besteller vollkommen verunmöglicht, zu prüfen, ob die Lieferung der Bestellung entspricht respektive bei Ausbleiben einer Lieferung überhaupt geltend zu machen, dass eine Bestellung erfolgt ist. Es handelt sich bei den Ausführungen des Beklagten somit um eine unbelegte und nicht glaubhafte Schutzbehauptung. Ebenso wenig nachvollziehbar ist die Behauptung des Beklagten, wonach die eine der zwei an ihn adressierten Sendungen (beinhaltend drei gefälschte) Uhren nicht auf seine Bestellung hin erfolgt sein soll. Die Äusserungen des Beklagten zu den bei ihm vorhandenen Informationen sind damit insgesamt wenig schlüssig. Dennoch lässt sich nicht ausschliessen, dass beim Beklagten zumindest im heutigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zur Bestellung der von der EVZ zurückbehaltenen Sendungen vorhanden sind als diejenigen, welche er mit der Klageantwort offengelegt hat. Es besteht damit keine Grundlage für die Anordnung einer weitergehenden Auskunftserteilung.

Das Auskunftsbegehren betreffend die Information über die Weitergabe von Waren bezieht sich gemäss dem Wortlaut des Begehrens auf Gegenstände, die nicht mehr im Besitz des Beklagten sind. Die Klägerin möchte mit ihrem Auskunftsbegehren gemäss eigenen Angaben Informationen über das Ausmass der Markenrechtsverletzungen erlangen. Sie trägt allerdings auch in Bezug auf Auskunftsbegehren die Beweislast für den Besitz respektive den früheren Besitz der Gegenstände, auf welche sich das Begehren bezieht

(Staub, a.a.O., Art. 55 N 82). Entgegen den Ausführungen der Klägerin kann aber allein aufgrund der Tatsache, dass zwei für den Beklagten bestimmte Sendungen mit insgesamt 18 gefälschten Uhren an der Schweizer Grenze eingetroffen sind, nicht mit genügender Bestimmtheit darauf geschlossen werden, dass der Beklagte bereits zu einem früheren Zeitpunkt solche Uhren bestellt und/oder eingeführt und in seinem Besitz hatte. Daher fehlt die Grundlage für die Anordnung einer Auskunftserteilung.

E. 5

5.1 Gemäss den obigen Ausführungen ist festzustellen, dass der Beklagte die Klage in Bezug auf die Anträge auf Einziehung und Vernichtung der von der EZV zurückbehaltenen Sendungen und in Bezug auf die Anordnung eines Verbots der Einfuhr von Gegenstände, welche die Markenrechte der Klägerin verletzen, anerkannt hat. Darüber hinaus ist die Klage in Bezug auf die Anordnung eines Verbots des Inverkehrbringens und damit zusammenhängenden Handlungen gutzuheissen, während sie in Bezug auf die Auskunftsbegehren abzuweisen ist, soweit diesen in der Klageantwort nicht bereits nachgekommen worden ist.

Aufgrund der Anerkennung der Klage in den wesentlichen Punkten und der Gutheissung der Klage in Bezug auf das weitergehende Verbotsbegehren ist von einem überwiegenden Obsiegen der Klägerin auszugehen. Das gilt insbesondere auch für das Massnahmeverfahren, zumal der Beklagte in der ihm gesetzten Frist keine Einwände gegen die Anordnung der von der Klägerin beantragten vorsorglichen Massnahmen erhoben hat. Der Beklagte hat daher die Kosten des Verfahrens zu tragen und der Klägerin eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Gerichtsgebühr bestimmt sich gemäss § 11 in Verbindung mit §§ 5 bis 10 des Reglements über die Gerichtsgebühren (GGR, SG 154.810). Auszugehen ist gemäss den obigen Ausführungen von einem Streitwert von CHF 50'000. (vgl. E. 1.2). Die Grundgebühr ist wegen der vorsorglichen Massnahme zu erhöhen und aufgrund der weitgehenden Anerkennung der Klage durch den Beklagten zu ermässigen (§ 15 Abs. 1 lit. a sowie § 17 GGR). Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist eine Gebühr von CHF 5'000. angebracht, welche vom Beklagten zu tragen ist.

Sodann hat der Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung auszurichten. Bei der Berechnung derselben ist zu berücksichtigen, dass sich aufgrund des Verzichts auf eine Hauptverhandlung ein Abzug vom Grundhonorar rechtfertigt, welcher allerdings durch den Zuschlag zufolge des Massnahmeverfahrens aufgewogen wird. Sodann hat sich die in der Klageantwort erfolgte weitgehende Anerkennung der Klage nicht auf den Aufwand der Klägerin zur Ausarbeitung der Klage respektive des Massnahmegesuchs ausgewirkt und kann daher nicht zu einer Reduktion der Parteientschädigung führen. Die Parteientschädigung wird dementsprechend auf CHF 5'200. inklusive Auslagen festgelegt (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 8 der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HO, SG 281.400]). Die Klägerin macht zusätzlich auch einen Zuschlag für die MWST geltend. Nach der Praxis des Appellationsgerichts wird die Parteientschädigung ohne Zuschlag für die MWST zugesprochen, wenn die obsiegende Partei - wie vorliegend die Klägerin - selbst mehrwertsteuerpflichtig ist und den Prozess im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit geführt hat, sofern die betroffene Partei nicht nachweist, dass sie durch die MWST belastet ist (AGE ZK.2016.1 vom 30. Januar 2017 E. 3.2). Ein solcher Nachweis hat die Klägerin nicht erbracht, weshalb Parteientschädigung ohne Zuschlag für die MWST zugesprochen

wird.

5.2 Der Beklagte hat in der Klageantwort die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung beantragt. Da die Prozessarmut des Beklagten glaubhaft gemacht wurde und seine Begehren in der Klageantwort nicht als aussichtslos bezeichnet werden können, ist diese für das materielle Hauptverfahren zu gewähren. Davon ist allerdings das Massnahmeverfahren nicht betroffen, da der Beklagte in diesem Verfahren keine Stellung genommen und daher auch keine Anträge gestellt hat, deren Erfolgsaussichten beurteilt werden könnten. Der Beklagte hat daher trotz der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Hauptverfahren die Gerichtskosten des Massnahmeverfahrens mit einer Gebühr von CHF 2'000.00 zu tragen. Die Gerichtskosten des Hauptverfahrens gehen aber zufolge der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege vorläufig zu Lasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Zudem ist den Rechtsvertretern des Beklagten gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO eine angemessene Entschädigung auszusprechen. Aufgrund des Streitwerts von CHF 50'000.00, der Beschränkung auf einen einfachen Schriftenwechsel, den Verzicht auf eine Verhandlung und der weitgehenden Anerkennung der Klage ist diese Entschädigung auf CHF 2'500.00 inklusive Auslagen und zuzüglich MWST festzusetzen (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 lit. b Ziff. 8 und § 6 Abs. 1 HO).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.