

ZH_HANDELSGERICHT HE160467 vom 10. Juli 2017

Zh Handelsgericht, 2017-07-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HE160467

FR: ZH_HANDELSGERICHT HE160467 du 10 juillet 2017

IT: ZH_HANDELSGERICHT HE160467 del 10 luglio 2017

Erwägungen

E. 1

Prozessverlauf Mit Eingabe vom 15. November 2016 stellte die Gesuchstellerin (fortan Klägerin) ein Massnahmebegehren mit oben genannten Rechtsbegehren (act. 1). Mit Verfügung vom 16. November 2016 wurde dem Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen in Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 entsprochen, abgesehen von einer Einschränkung hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 2. Zudem wurden Fristen angesetzt, dem Gesuchsgegner (fortan Beklagter) um zum klägerischen Massnahmebegehren Stellung zu nehmen, und der Klägerin zur Leistung eines Kostenvorschusses für die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 7'000.00 (act. 4). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (act. 11). Die Massnahmeantwort wurde innert der Nachfrist (act. 14) am 16. Dezember 2016 erstattet. Darin beantragte der Beklagte im Wesentlichen, das Massnahmenbegehren sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 17). Mit Verfügung vom 19. Dezember 2016 wurde der Klägerin Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 19), welche vom 9. Januar 2017 datiert (act. 24). Sodann wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 11. Januar 2017 Frist zur Stellungnahme angesetzt (act. 22), welche am 30. Januar 2017 erstattet wurde (act. 26). In der Folge reichten beide Parteien je eine weitere unaufgeforderte Stellungnahme ein, die Klägerin mit Eingabe vom 15. Februar 2017 (act. 28) und der Beklagte mit Eingabe vom

E. 6

Verfügungsanspruch gestützt auf die Unterlassungserklärung Dass der Beklagte am 2. September 2016 die vorstehend unter 2.4. abgebildete Unterlassungserklärung (act. 3/19) abgegeben hat, ist unbestritten. Während die Klägerin geltend macht, dass der Beklagte die Unterlassungserklärung verletzt habe und weiterhin zu verletzen drohe, bestreitet der Beklagte dies (Klägerin: act. 1 Rz. 3, Rz. 27 f., Rz. 34, Rz. 52 ff., Rz. 66 und act. 24 Rz. 8, Rz. 62, Rz. 68 ff.; Beklagter: act. 17 Rz. 69 ff., Rz. 83; act. 26 Rz. 33 ff.). Nachdem die - 26 - vom Beklagten dazu vorgebrachten Argumente bereits unter 5. hinsichtlich des markenrechtlichen Verfügungsanspruchs abgehandelt wurden, erübrigt es sich, an dieser Stelle erneut darauf einzugehen. Angesichts des klaren Wortlautes der Unterlassungserklärung erscheint der Verfügungsanspruch auch gestützt darauf als glaubhaft.

E. 7

Verfügungsanspruch gestützt auf Art. 3 UWG Nachdem der Verfügungsanspruch gestützt auf Markenrecht einerseits und die vom Beklagten abgegebene Unterlassungserklärung andererseits glaubhaft dargestellt wurde, kann offen bleiben, ob ein solcher - wie von der Klägerin geltend gemacht und vom Beklagten bestritten - zudem gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d und lit. e UWG gegeben wäre (Klägerin: act. 1 Rz. 3, Rz. 48 ff., Rz. 54 f. und act. 24

Rz. 63 ff.; Beklagter: act. 17 Rz. 63 ff., Rz. 71 f. und act. 26 Rz. 31). Es kann aber festgehalten werden, dass der Beklagte auch in dieser Hinsicht keine Argumente vorgebracht hat, auf welche nicht bereits unter 5. hinsichtlich des markenrechtlichen Verfügungsanspruchs eingegangen wurde.

E. 8

Weitere Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen

E. 8.1

Drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil

E. 8.1.1

Ein drohender Nachteil gilt u.a. dann im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO als nicht leicht wieder gutzumachen, wenn dieser bis zur Rechtskraft des Hauptsacheentscheids möglicherweise nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann. Beim Anwendungsfall der Marktverwirrung im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht geht es um Fehlvorstellungen im Markt, beispielsweise bezüglich des Erlaubtseins gewisser Verhaltensweisen, welche zu immateriellen Schädigungen (Ruf, Goodwill, Verwässerung) und als Folge davon zu einem schwer beziffer- oder beweisbaren materiellen Schaden führen können. Eine Wiederholungsgefahr wird indiziert durch analoge Verletzungen und speziell, wenn eine Verwarnung in der Vergangenheit keine Wirkung gezeitigt hat. Die Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn die beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet (ZÜRCHER, in: DIKE Kommentar zur

- 27 - ZPO, a.a.O., N 20 ff., N 32 zu Art. 261 ZPO m.H. sowie in: Der Einzelrichter, a.a.O., S. 101 ff.; SPRECHER, a.a.O., N 16 ff., N 28 ff., N 34 zu Art. 261 ZPO m.H.; FRICK, a.a.O., N 31 zu Art. 55 MSchG und N 14 f. zu Art. 59 MSchG m.H.).

E. 8.1.2

Dass die fortgesetzte Verwendung des Zeichens E. ____ F. ____ durch den Beklagten zu einer Marktverwirrung und als Folge davon zu einem schwer beziffer- oder beweisbaren materiellen Schaden der Klägerin führen könnten, erscheint ohne Weiteres glaubhaft. Die diesbezüglichen Ausführungen der Klägerin (act. 1 Rz. 60 ff.) wurden vom Beklagten denn auch nur pauschal bestritten (act. 17 Rz. 60, Rz. 77 ff.).

E. 8.1.3

Nachdem der Beklagte ungeachtet der von ihm abgegebenen Unterlassungserklärung (act. 3/19) den D. ____ -C. ____ -Likör E. ____ F. ____ bis zum Erlass der Erstverfügung weiterhin importierte und zum Verkauf anbot sowie im vorliegenden Verfahren die Widerrechtlichkeit seines Verhaltens bestritten hat und nach Wegen sucht, um das genannte Produkt erneut anbieten zu können, ist in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 - soweit ein Verfügungsanspruch gegeben ist - auch die Wiederholungsgefahr zu bejahen (dazu die Klägerin: act. 1 Rz. 56 ff.; act. 24 Rz. 1f, Rz. 33, Rz. 57, Rz. 71 ff.; act. 28 Rz. 8; der Beklagte: act. 17 Rz. 73 ff.).

E. 8.1.4

Bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 3 ist sodann relevant, dass die Zollbehörde eine Sendung ohne Erwirkung vorsorglicher Massnahmen für höchstens zehn bzw. zwanzig Werktage zurückbehält (Art. 72 MSchG) und der Beklagte die Zustimmung zur beantragten Vernichtung der 120 Flaschen D. ____ -C. ____ -Likör E. ____ F. ____ im Sinne von Art.

72d MschG ausdrücklich abgelehnt hat (act. 3/21), so dass die Zollbehörde ohne vorsorgliche gerichtliche Anordnung die Waren dem Beklagten herauszugeben hätte. Da die Freigabe der Waren dem Beklagten deren Beiseiteschaffen ermöglichen würde, wodurch die Durchsetzung der klägerischen markenrechtlichen Ansprüche, d.h. insbesondere die Vernichtung der streitgegenständlichen Waren gemäss Art. 57 MSchG, erheblich erschwert würde, erscheint auch in dieser Hinsicht ein drohender, nicht leicht wie-dergutzumachender Nachteil glaubhaft.

- 28 -

E. 8.2

Dringlichkeit

E. 8.2.1

Die Dringlichkeit hat sich an der Dauer des erwartenden Hauptprozesses zu messen. Lässt sich dasselbe Ziel durch den richterlichen Endentscheid erreichen, fehlt es an der Dringlichkeit. Dabei kommt es auf den geltend gemachten primären Realerfüllungsanspruch und nicht auf einen allfälligen, bloss sekundär gegebenen Schadenersatzanspruch an (SPRECHER, a.a.O., N 39, N 46 zu Art. 261 ZPO; HUBER, a.a.O., N 22 zu Art. 261 ZPO m.H.; FRICK, a.a.O., N 20 zu Art. 59 MSchG; ZÜRCHER, Der Einzelrichter, a.a.O., S. 88 f. je m.w.H.).

E. 8.2.2

Dass vorliegend nicht bis zu einem Endentscheid in einem allfälligen Hauptprozess zugewartet werden kann, um die drohende Marktverwirrung sowie die Herausgabe der zurückbehaltenen Waren an den Beklagten zu verhindern, liegt auf der Hand (dazu die Klägerin: act. 1 Rz. 63 ff.; der Beklagte: act. 17 Rz. 80 ff.). Die erforderliche Dringlichkeit ist gegeben.

E. 8.3

Verhältnismässigkeit

E. 8.3.1

Mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip muss eine Massnahme notwendig und angemessen sein und es ist unter den notwendigen die mildeste Massnahme zu wählen. Gemäss Praxis des Bundesgerichts ist eine Interessenabwägung vorzunehmen unter Berücksichtigung der Nachteile, welche sich bei den Varianten Anordnung oder Nichtanordnung der angebotenen Massnahmen für die jeweils betroffene Partei ergeben (BGE 131 III 473 E. 3.2; ZÜRCHER, in DIKE Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 261 ZPO sowie in: Der Einzelrichter, a.a.O., S. 256 ff.; FRICK, a.a.O., N 22 f. zu Art. 59 MSchG je m.w.H.).

E. 8.3.2

Während es im Interesse der Klägerin liegt, in Bezug auf die eingetragene Marke E.____F.____ für Spirituosen eine drohende Marktverwirrung zu verhindern, ist der vom Beklagten vorübergehend angebotene D.____-C.____-Likör E.____F.____ nur eines von vielen über seinen Getränkehandel angebotenen Produkten (vgl. http://www.B.____.ch, besucht am: 5. Juli 2017). Hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 erscheinen die angebotenen Massnahmen - soweit ein Verfügungsanspruch zu bejahen ist - daher als verhältnismässig. Auch das

- 29 - weitere Zurückbehalten der Waren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3 erweist sich ohne Weiteres als verhältnismässig.

E. 9

Fazit Da sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO glaubhaft gemacht wurden, sind die superprovisorisch angeordneten Massnahmen gemäss Dispositiv Ziff. 1, 2 und 4 der Verfügung vom 16. November 2016 als vorsorgliche Massnahmen zu bestätigen, mit der vorstehend dargelegten Einschränkung in Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 2 gemäss Dispositiv Ziff. 3 der genannten Verfügung.

E. 10

Prozessfortgang Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen. Bei Säumnis würden die entsprechende Anordnungen ohne Weiteres dahinfallen (Art. 263 ZPO).

E. 11

Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 11.1

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), während die Höhe der Parteientschädigung gemäss der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzusetzen ist (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Gerichtsgebühr als auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV).

E. 11.2

Es ist von einem Streitwert in der Höhe von CHF 100'000.00 auszugehen (vgl. vorstehend unter 3.1.5.).

E. 11.3

Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts auf rund drei Viertel der Grundgebühr festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG) und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

- 30 - Gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO ist die definitive Regelung der Gerichtskosten dem Hauptsachegericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses dahinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Die Kosten sind der (diesfalls unterliegenden) Klägerin aufzuerlegen, womit der Kostenbezug definitiv würde.

E. 11.4

Über den Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung ist ebenfalls in einem allfälligen Hauptsacheprozess zu befinden. Wiederum ist für den Eventualfall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses dahinfallen sollte, eine von der Klägerin an den Beklagten zu leistende Entschädigung festzulegen. Bezüglich des Antrags des Beklagten auf Zusprechung der Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer (act. 17 S. 2 Ziff. 7) ist grundsätzlich auf das Kreis Schreiben des Obergerichtes vom 17. Mai 2006

(mit Modifikation betreffend Mehrwertsteuer-Satz am 17. September 2010) hinzuweisen. Demgemäss hat eine mehrwertsteuerpflichtige Partei, welche die Ersetzung der Mehrwertsteuer beantragt, die Umstände, welche einen (vollen) Vorsteuerabzug nicht zulassen, zu behaupten und belegen. Dies gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch, wenn die Gegenseite gegen den Antrag auf Zusprechung des Mehrwertsteuerzusatzes nicht opponiert hat (Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5). Angesichts der fehlenden Begründung und Belege ist dem Beklagten, welcher gemäss Verkaufsquittung vom 4. November 2016 mehrwertsteuerpflichtig ist (act. 3/26), unter dem Titel "Mehrwertsteuer" daher kein Betrag zuzusprechen. Die Grundgebühr für die Parteienschädigung beträgt CHF 10'900.00 (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist in Anwendung von § 4 Abs. 2 i.V.m. § 9 und § 11 Abs. 2 AnwGebV auf rund die Hälfte zu reduzieren. Dementsprechend ist die Klägerin für den Fall, dass die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahinfallen sollten, zu verpflichten, dem Beklagten eine Parteienschädigung in der Höhe von CHF 5'500.00 zu bezahlen.

- 31 - Das Einzelgericht erkennt: 1. Dem Beklagten wird vorsorglich verboten, Likör mit C._____ und D._____ („liqueur blended with C._____ & D._____“) unter dem Zeichen E._____F._____, insbesondere wie folgt [Bild 1: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E._____F._____] [Bild 2: Rückseite der Likörflasche] [Bild 3: Vergrösserte Etikette der Rückseite der Likörflasche] in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder das Zeichen E._____F._____ in Alleinstellung und/oder in Kombination mit „D._____“, „Likör“ oder „D._____ - C._____ - Likör“ im Zusammenhang mit D._____ - C._____ - Likör in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit Busse bis CHF 10'000.00 im Widerhandlungsfall. 2. Dem Beklagten wird vorsorglich verboten, Likör mit C._____ und D._____ („liqueur blended with C._____ & D._____“), bei welchem Teile des Zeichens E._____F._____ abgedeckt sind, insbesondere wie folgt [Bild 1: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E._____, F._____ wurde überdeckt] [Bild 2: Vorderseite der Likörflasche mit dem Zeichen E._____ und auf dem Wortteil F._____ angebrachten Kleber B._____]

- 32 - anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern, unter Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB mit Busse bis CHF 10'000.00 im Widerhandlungsfall. 3. In Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 2 wird das Massnahmebegehren im über Dispositiv Ziff. 2 hinausgehenden Umfang (Verwendung der Bezeichnung "E._____" ohne Zusammenhang mit dem Zeichen E._____F._____) abgewiesen. 4. Die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Zollinspektorat Schaffhausen, Dienstabteilung Thayngen, Zollstrasse 87, 8240 Thayngen, wird - in Bestätigung der Verfügung vom 16. November 2016 - angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltenen Waren (120 Flaschen Likör "E._____F._____") weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder an Dritte herauszugeben. Vorbehalten bleibt die behördliche Vernichtung der

Sendung. 5. Der Klägerin wird eine einmalige Frist bis 11. Oktober 2017 angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache gegen den Beklagten anhängig zu machen. Bei Säumnis würden die Anordnungen gemäss Dispositiv Ziff. 1, 2 und 4 ohne Weiteres dahinfallen. 6. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 7'000.00. Sie wird aus dem klägerischerseits geleisteten Vorschuss bezogen. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv Ziff. 5), werden die Kosten der Klägerin auferlegt und der Kostenbezug wird definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung dem dortigen Verfahren vorbehalten. 7. Die Regelung der Parteientschädigung wird dem Prozess in der Hauptsache vorbehalten. Fallen die vorsorglichen Massnahmen wegen Säumnis dahin

- 33 - (vgl. Dispositiv Ziff. 5), hat die Klägerin dem Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 5'500.00 zu bezahlen. 8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Zollinspektorat Schaffhausen, Dienstabteilung Thayngen, Zollstrasse 87, 8240 Thayngen. 9. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.00. Diese Frist läuft auch während des Stillstandes gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 BGG. Zürich, 10. Juli 2017 Handelsgericht des Kantons Zürich Einzelgericht Gerichtsschreiberin: Helene Lampel

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