

ZH_HANDELSGERICHT HG150117 vom 10. März 2016

Zh Handelsgericht, 2016-03-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG150117

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG150117 du 10 mars 2016

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG150117 del 10 marzo 2016

Erwägungen

E. 1

Formelles

E. 1.1

Zustellung Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch ein- geschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Dem Beklagten wurden sämtliche gerichtliche Sendungen postalisch rechtswirksam zugestellt (act. 6/2 [Verfügung vom 19. Juni 2015 inkl. Klage und Beilagen]; act. 11/2 [Verfügung vom 16. Juli 2015]; act. 15/2 [Be- schluss vom 13. Oktober 2015]; act. 18/2 [Verfügung vom 21. Dezember 2015]).

E. 1.2

Versäumte Klageantwort Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dabei gelten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten (LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 223 N 5). Damit eine Angelegenheit spruchreif ist, muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt wer- den kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchrei- fe, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinrei- chend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist

- 6 - die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshin- dernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als es für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es insbesondere dann, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbe- stimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 223 N 20 ff., m.w.H.).

E. 1.3

Prozessvoraussetzungen Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Diese sind vorliegend gegeben (Art. 59 Abs. 1 und 2 ZPO). Insbesondere ist das Handelsgericht des Kantons Zürich sowohl sachlich (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG) als auch örtlich (Art. 36 ZPO) zuständig. Damit ist auf die Klage einzutreten. Sachverhalt Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Übereinstimmung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 4/3-11), ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: Die Klägerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetragener Marken mit dem wesentlichen Bestandteil "A._____", u.a. der Wortmarke "A._____" (CH ...), der Wort-/Bildmarke A._____ (CH ...) sowie der Wort-/Bildmarke A._____ (CH ...), je Schutz beanspruchend (auch) für Uhren (act. 4/4, 4/5 und 4/6).

- 7 - Im Mai 2015 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen ...; ... eine aus Honkong kommende und an den Beklagten adressierte Sendung mit zehn identischen, mutmasslich gefälschten A._____-Uhren zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 20. Mai 2015 darüber (act. 4/7). Auf Ersuchen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren sowie eine der zurückbehaltenen Uhren zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In der Folge erkannte der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) die betreffende Uhr als Fälschung des Uhrenmodells "A._____ C._____" (act. 4/11).

E. 2

Würdigung

E. 2.1

Verletzung der Markenrechte der Klägerin Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den Schutzzumfang seiner Marke fallenden Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihm dieser Anspruch auch dann zusteht, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2bis MschG). Der Beklagte liess Uhren, welche mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet sind, aber nicht von der Klägerin stammen, in die Schweiz einführen. Damit verletzte er die Markenrechte der Klägerin.

E. 2.2

Vernichtungsanspruch der Klägerin Nach Art. 57 MschG kann der Richter die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Gleichzeitig entscheidet er darüber, ob die Marke unkenntlich zu machen ist oder ob die Gegenstände unbrauchbar zu machen, zu vernichten oder in einer bestimmten Weise zu verwenden sind.

- 8 - Da die Klägerin bereits während der Hilfeleistung der EZV nach Art. 72c MschG die Vernichtung der zurückbehaltenen Waren beantragt hat, welches Begehren der Beklagte nicht ausdrücklich abgelehnt hat (vgl. Art. 72d MschG), ist davon auszugehen, dass die EZV die betreffenden Uhren bereits vernichtet hat. Sollte dies bislang noch nicht geschehen sein, sind die zehn zurückbehaltenen Uhren, welche widerrechtlich mit Marken der

Klägerin versehen wurden, antrags- gemäss einzuziehen. Da weder ein Unkenntlichmachen der Marken noch eine bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage kommt, sind sie diesfalls, inkl. Verpackungen und allfälligen Begleitpapieren, zu vernichten (vgl. STAUB, in: SHK- MschG, Art. 57 N 15 und 28 ff.), und die EZV ist zu ersuchen, die Vernichtung vorzunehmen (falls es noch nicht geschehen ist).

E. 2.3

Anspruch auf ein Einfuhrverbot Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MschG). Eine solche Unterlassungsklage setzt eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Der Kläger hat darzutun, dass der Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 II 357 E. 2a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 124 III 72 E. 2a S. 74). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; 116 II 357 E. 2a S. 359). Gemäss den unwidersprochenen Ausführungen der Klägerin ist angesichts der Anzahl der in der Sendung enthaltenen, identischen Uhren von einer gewerblich motivierten Einfuhr des Beklagten auszugehen und im Rahmen einer solchen Einfuhr mit weiteren, gleich gelagerten Einfuhren zu rechnen (act. 1 Rz 27 und 45). Weiter anerkannte der Beklagte nie die Unrechtmässigkeit seiner Handlung. Da-

- 9 - mit kann eine Wiederholungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist das klägerische Unterlassungsbegehren grundsätzlich gutzuheissen. Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung ihres Unterlassungsbegehrens die Anordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das Sachgericht Vollstreckungs- massnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Der Inhalt entsprechender Anordnungen bei der Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden wird in Art. 343 Abs. 1 ZPO abschliessend geregelt. Dabei verzichtet das Gesetz auf eine Stufenfolge. Es ist die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen, wobei das Gericht nicht an den Antrag der gesuchstellenden Partei gebunden ist und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten hat. Verschiedene Massnahmen können grundsätzlich kombiniert werden, eine gleichzeitige Androhung einer Strafe nach 292 StGB und Ordnungsbusse ist jedoch zu vermeiden (STAEHELIN, in:

SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 343 N 13 ff.; KELLERHALS, in BK-ZPO, Bern 2012, Art. 343 N 10; für Unzulässigkeit dieser Kombination: BOMMER, in: SHK Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2010, Art. 343 N 5; ROHNER/JENNY, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, DIKE- Komm-ZPO, Zürich/St. Gallen 2011, Art. 343 N 6). Zur Durchsetzung des auszusprechenden Einfuhrverbots erscheint die Anordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000.-) am zweckmässigsten. Im Unterschied zur Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO hat diese Massnahme pönalen Charakter, was zur Sanktionierung eines verbotenen Verhaltens angemessen erscheint. Eine entsprechende Anordnung ist aufgrund der drohenden weiteren Markenrechtsverletzungen durch den Beklagten zudem auch

verhältnismässig. Die Androhung einer zusätzlichen Ordnungsbusse ist daneben nicht auszusprechen. Eine solche erwies sich ohnehin als überschüssend.

- 10 -

E. 2.4

Anspruch auf Auskunftserteilung Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. c MschG). Der Besitz muss nicht im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs bestehen. Auch früherer Besitz reicht aus, da sich ansonsten der Beklagte rechtlich seiner Passivlegitimation entledigen könnte (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 61). In gleicher Weise muss es auch ausreichen, wenn der Beklagte aufgrund einer Zurückhaltung durch die Zollbehörde gar nicht erst in eigentlichen Besitz der Gegenstände gekommen ist. Die Klägerin hat damit einen Anspruch auf Auskunftserteilung gegenüber dem Beklagten, da dieser nachweislich gefälschte A._____ - Uhren in die Schweiz eingeführt hat. Dieser Anspruch bezieht sich sowohl auf die von der Zollverwaltung zurückbehaltene Sendung als auch auf allfällige weitere Gegenstände, welche der Beklagte in Besitz hat bzw. hatte, welche die streitgegenständlichen Markenrechte der Klägerin verletzen. Inhalt des Auskunftsanspruchs ist einerseits die Herkunft der Ware (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 66). Damit ist der Beklagte antragsgemäss zu verpflichten, Auskunft über Herkunftsland, Einfuhr sowie den Kaufpreis der entsprechenden Gegenstände zu geben. Weiter hat er Name und Adresse der ihm bekannten Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer der Gegenstände bekanntzugeben. Andererseits hat der Besitzer Auskunft darüber zu geben, ob, an wen und in welchem Umfang er entsprechende Gegenstände weitergegeben hat. Da gegen private Abnehmer grundsätzlich keine Abwehransprüche geltend gemacht werden können, beschränkt sich dieser Anspruch allerdings auf die Auskunft über gewerbliche Abnehmer (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 68). Damit ist der Beklagte antragsgemäss zu verpflichten, der Klägerin Name und Adresse der Personen oder Unternehmen bekanntzugeben, welchen er entsprechende Gegenstände zu ge-

- 11 - werblichen Zwecken weitergegeben hat. Weiter hat er Auskunft über die jeweiligen Gegenleistungen, insbesondere den jeweiligen Verkaufspreis, zu erteilen. Die Klägerin verlangt vom Beklagten, dass ihr dieser innert fünf Tagen schriftlich Auskunft erteile. Auch wenn sich der Auskunftsanspruch gemäss dem Gesetzeswortlaut auf eine blosser Wissenserklärung richtet, kann zu Beweis Zwecken eine schriftliche Erklärung verlangt werden (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 69). Die verlangte Frist von lediglich fünf Tagen erscheint vorliegend jedoch unverhältnismässig kurz. Dem Beklagten ist vielmehr eine Frist von 30 Tagen einzuräumen. Weiter verlangt die Klägerin die Anordnung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung. In der Tat erscheint die Androhung eines solchen Zwangsgeldes vorliegend am besten geeignet, um der gerichtlichen Anordnung gehörig Nachdruck zu verleihen und den Beklagten zur Auskunftserteilung zu bewegen. Was die Höhe der Tagesbusse betrifft, ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. Beim von der Klägerin beantragten Betrag von CHF 1'000.- handelt es sich um den gesetzlich vorgesehenen Höchstbetrag. Dieser erscheint vorliegend zu hoch. Unter Berücksichtigung dessen, dass es sich beim Beklagten um eine Privatperson handelt und vor dem Hintergrund der konkreten

Verletzungshandlung des Beklagten ist einstweilen die Anordnung einer Tagesbusse in der Höhe von CHF 100.– angemessen.

E. 3

Der Beklagte wird, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 100.– für jeden Tag der Nichterfüllung, verpflichtet, der Klägerin zu den Gegenständen der Sendung gemäss Dispositiv-Ziffer 1 sowie zu sämtlichen Gegenständen, die sich in seinem Besitz befinden bzw. befanden und die mit einer oder mehreren der unter Dispositiv-Ziffer 2 genannten Marken gekennzeichnet sind, jedoch nicht von der Klägerin stammen, folgende Angaben innert 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils schriftlich zukommen zu lassen: – Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr; – Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände;

- 14 - – Kaufpreis; – Name und Adresse der Personen oder der Unternehmen, an die Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurden sowie die jeweils erhaltenen Gegenleistungen.

E. 4

Im Übrigen werden die Anträge der Klägerin abgewiesen.

E. 5

Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 7'000.– festgesetzt.

E. 6

Die Kosten werden der Klägerin zu 10 % und dem Beklagten zu 90 % auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die dem Beklagten auferlegten und aus dem klägerischen Vorschuss bezogenen Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.

E. 7

Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine (reduzierte) Parteientschädigung von CHF 9'900.– zu bezahlen.

E. 8

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft im Dispositiv-Auszug gemäss Ziffern 1 und 8 an die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, Zürcherstrasse 161, Postfach 24, 8010 Zürich-Mülligen.

E. 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.–.

- 15 - Zürich, 10. März 2016 Handelsgericht des Kantons Zürich Präsident:
Gerichtsschreiber: Dr. George Daetwyler Rafael Rutgers

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