

ZH_HANDELSGERICHT HG170156 vom 24. Oktober 2019

Zh Handelsgericht, 2019-10-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG170156

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG170156 du 24 octobre 2019

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG170156 del 24 ottobre 2019

Erwägungen

E. 1

Formelles

E. 1.1

Zuständigkeit

E. 1.1.1

Übertragung der Marken- und Designrechte Die Parteien haben in Ziff. 10 des am 15. Mai 2017 abgeschlossenen Unternehmenskaufvertrags eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der Gerichte in Zürich abgeschlossen (act. 1 Rz. 4; act. 3/4). Beide Parteien haben schweizerischen (Wohn-)Sitz. Es bestehen aber gewisse internationale Bezüge. Im Unternehmensvertrag geht es u.a. um die Übertragung von Marken und Designs, die ihren Schutz in anderen Ländern haben (Deutschland, USA, Indonesien, China). Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die vorliegende Streitigkeit fällt nicht unter Art. 22 LugÜ (vgl. OFK – IPRG/LugÜ – KREN KOSTKIEWICZ, N 39 f. zu Art. 22 LugÜ). Die Gerichtsstandsklausel erweist sich gestützt auf Art. 23 LugÜ als zulässig. Zudem hat sich der Beklagte auf das Verfahren eingelassen (vgl. Art. 24 LugÜ). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO und Art. 6 Abs. 2 ZPO bzw. § 44 lit. a und b GOG, da der Beklagte mit einem Einzelunternehmen im Handelsregister eingetragen ist (hierzu auch BGE 142 III 96 E. 3). Das Handelsgericht des Kantons Zürich erweist sich somit sowohl in örtlicher als auch in sachlicher Hinsicht zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache als zuständig.

E. 1.1.2

Unerlaubte Handlungen Die Klägerin richtet im Rahmen der Replik zusätzliche Vorwürfe an die Adresse des Beklagten. So sei dem Beklagten zu verbieten, das Zeichen "A._____" im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, gegenüber Medien, Kunden oder potenziellen Abnehmern der Klägerin zu behaupten, die Rechte an der Marke "A._____" befänden sich noch in seinem Eigentum bzw. die Klägerin sei aufgelöst oder ihre Auflösung stehe unmittelbar bevor (act. 57 S. 6 f.). Sämtliche drei Rechtsbegehren zielen auf das Schreiben des Beklagten vom 10. August 2017 ab, das gemäss Klägerin u.a. an die deutsche Geschäftspartnerin H._____
GmbH

- 22 - und das Schuhhaus I._____
GmbH & Co. KG zugestellt worden sei. Sodann habe die Klägerin bzw. J._____
(Leiter des Deutschland-Geschäfts der Klägerin über die A._____
GmbH, ... [Ort]) einen Anruf vom Fachmagazin K._____
erhalten, was es mit den Gerüchten um die Auflösung der Klägerin auf sich habe. Der Beklagte habe auch in Österreich und der Schweiz Abnehmer verunsichert (act. 57 Rz. 57 ff.). Die Vorwürfe sind grenzüberschreitender Natur. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die

vorliegende Streitigkeit fällt mangels direktregisterrechtlichem Bezug nicht unter Art. 22 LugÜ (vgl. OFK – IPRG/LugÜ – KREN KOSTKIEWICZ, N 39 f.). Der Beklagte hat sich auf das Verfahren i.S.v. Art. 24 LugÜ eingelassen, was zulässig ist, weshalb sich weitere Ausführungen zur internationalen örtlichen Zuständigkeit erübrigen. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO.

E. 1.2

Prozessuale Grundsätze Der Beklagte verweist sowohl in der Klageantwort als auch in der Duplik auf die Stellungnahme vom 25. September 2017 (act. 43 Rz. 2; act. 61 Rz. 7). Das vorliegende Hauptsacheverfahren stellt ein eigenständiges Verfahren dar. Im Rahmen des summarischen Massnahmenverfahrens ergangene Stellungnahmen können nicht pauschal zum Bestandteil der Rechtsschriften im Hauptsacheverfahren erklärt werden. Mit einer Stellungnahme im Summarverfahren offerierte Beweismittel werden durch einen Pauschalverweis nicht automatisch zu Beilagen der Klageantwort bzw. Duplik. Ausnahmen von diesen Grundsätzen drängen sich nur insoweit auf, als konkret zwecks Vermeidung von Wiederholungen auf einzelne Ausführungen Bezug genommen wird. Diesfalls wäre gerade noch von genügenden Behauptungen auszugehen. Darauf wird im Zusammenhang mit den einzelnen Behauptungen zurückzukommen sein. Der Beklagte führt in der Duplik im Rechtsbegehren neu Ziff. 3 "Rückabwicklung des Kaufvertrags" und Ziff. 4 "Rückabwicklung der Markenübertragung" auf (act. 61 S. 2). Aus der Begründung der Duplik ergibt sich, dass es sich dabei nicht

- 23 - um eine formelle Widerklage des anwaltlich nicht vertretenen Beklagten handelt. Die Erhebung einer Widerklage wäre ohnehin verspätet vorgebracht (vgl. Art. 224 ZPO). Im Übrigen wird darauf – soweit erforderlich – in der Begründung zurückzukommen sein.

E. 1.3

Rückzug Die Klägerin hat Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage (wonach das Handelsregisteramt des Kantons Schwyz anzuweisen sei, die Vermögensübertragung im Handelsregister einzutragen; vgl. act. 1 Rz. S. 2 Ziff. 1) im Rahmen der Replik zurückgezogen (act. 57 Rz. 4). Demgemäss ist das Verfahren in Bezug auf Ziff. 1 der Klage als durch Rückzug erledigt abzuschreiben.

E. 1.4

Klageänderung Die Klägerin hat ihr Klagebegehren – wie gezeigt – mit der Replik um zusätzliche Ansprüche (neue Ziffern 3, 4 und 5) erweitert (act. 57 Rz. 15 ff.). Gemäss Art. 227 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Die anwendbare Verfahrensart ist für jeden Anspruch separat zu ermitteln. Liegt eine Klageerweiterung vor, so ist auf den Gesamtstreitwert abzustellen. Wird nachträglich ein Hauptbegehren gestellt, das aus einem anderen Rechtsgrund hergeleitet wird, liegt zugleich ein neuer prozessualer Anspruch im Recht (BSK – DANIEL WILLISEGGER, N 25 und 38 zu Art. 227 ZPO; ERIC PAHUD, DIKE-Komm.- ZPO, N 3 und 7 zu Art. 227 ZPO). Die Zustimmung der Gegenpartei kann auch konkludent erfolgen (BK ZPO – LAURENT KILLIAS, N 41 zu Art. 227 ZPO; ERIC PAHUD, DIKE-Komm.-ZPO, N 8 zu Art. 227 ZPO; KuKo ZPO – GEORG NAEGELI/NADINE MAYHALL, N 32a zu Rz. 227 ZPO; a. M. BSK – DANIEL WILLISEGGER, N 37 zu Art. 227 ZPO). Die prozessuale Zulässigkeit der Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung (Kuko ZPO – GEORG

NAEGELI/NADINE MAYHALL, N 22 zu Art. 227 ZPO).

- 24 - Die Klägerin äussert sich nicht zum Streitwert in Bezug auf die drei neu vorgebrachten Rechtsbegehren, die sich auf einen anderen Rechtsgrund stützen (UWG). Eine Bezifferung der einzelnen Begehren mit einem Streitwert von bis zu CHF 30'000.– würde zur Unzuständigkeit des Handelsgerichts zufolge Anwendung des vereinfachten Verfahrens führen (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Es erübrigt sich mit Blick auf die Prozessökonomie, die Klägerin zur Bezifferung ihrer Rechtsbegehren anzuhalten, zumal sich aus der vorsorglichen Massnahme hinsichtlich des ähnlich gelagerten und gegen einen Dritten geltend gemachten Anspruchs ergibt, dass die Klägerin von einem klar CHF 30'000.– übersteigenden Streitwert ausgeht (vgl. act. 19 Rz. 12), was nicht offensichtlich unrichtig erscheint. Das Erfordernis der gleichen Verfahrensart ist daher gewahrt. Eine explizite Zustimmung des Beklagten zur Klageänderung liegt nicht vor; es wird aber auch nicht vorgebracht, dass die Klageänderung unzulässig sei. Da der Beklagte explizit in der Duplik versichert, den geänderten Begehren nachzukommen (vgl. act. 61), ist zumindest von einer konkludenten Zustimmung zur Klageänderung auszugehen. Damit erübrigt es sich, zu prüfen, ob ein sachlicher Zusammenhang zwischen der ursprünglichen Klage und den geänderten Begehren besteht. Die Klageänderung erweist sich als zulässig.

E. 1.5

Feststellungsklage Die Klägerin erhebt in ihrem Hauptstandpunkt eine Feststellungsklage. Eine solche ist nur zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist. Dies setzt voraus, dass eine Unsicherheit bezüglich dem Bestand und Inhalt eines Rechts besteht, wenn das Fortbestehen der Unsicherheit unzumutbar und eine Leistungs- oder Gestaltungsklage nicht möglich ist (BSK ZPO – MARC WEBER, N 9 zu Art. 88 ZPO). Strittig ist, wem die Marken- und Designrechte zustehen. Der Beklagte bestreitet auch in der Duplik weiterhin, dass die Klägerin Inhaberin der Rechte geworden ist. Damit ist unerheblich, ob der Beklagte während hängigem Verfahren den Vertrag durch Übertragung der Marken erfüllt hat, wie er vage und ohne Beweisofferten in der Duplik behauptet (act. 61 Rz. 51). Das Vorliegen einer Unsicherheit ist folglich

- 25 - zu bejahen. Der Beklagte hat zudem beim DPMA vorsorglich Widerspruch gegen die Umschreibung der Marken- und Designrechte angemeldet, was der Klägerin die Umschreibung der Rechte verunmöglicht, weshalb die vorherrschende Ungewissheit für die Klägerin unzumutbar ist, zumal die Unsicherheit aus geschäftlichen Gründen schnell beseitigt werden muss. Schliesslich stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist. Das Feststellungsinteresse ist entsprechend zu bejahen.

E. 2

Anwendbares Recht

E. 2.1

Vertragliche Übertragung von Immaterialgüterrechten Gemäss Art. 110 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, für die der Schutz beansprucht wird. Für Ansprüche aus Verletzung von Immaterialgüterrechten können die Parteien nach Eintritt des schädigenden Ereignisses vereinbaren, dass das Recht am Gerichtsort zur Anwendung gelangt (Art. 110 Abs. 2 IPRG). Ansonsten ist eine Rechtswahl unzulässig. Art. 110 Abs. 3 IPRG verweist hinsichtlich Verträgen über Immaterialgüterrechte auf das Vertragsstatut.

Art. 122 Abs. 2 IPRG sieht vor, dass in Verträgen über Immaterialgüterrechte eine Rechtswahl getroffen werden kann. Die Klägerin hält dafür, dass vorliegend daher das Vertragsstatut – und demnach schweizerisches Recht – das Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft beherrsche (act. 57 Rz. 75). Die Vertragsparteien haben vorliegend die Anwendung des schweizerischen Rechts vereinbart (act. 3/4 Ziff. 10). Eine solche Rechtswahl ist zulässig, wenn sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft dem Vertragsstatut zugeordnet werden. In der Lehre ist umstritten, für welche Bereiche das Immaterialgüterstatut und für welche das Vertragsstatut zur Anwendung kommt. Während ein Teil der Lehre dem Vertragsstatut das Verpflichtungsgeschäft unterstellt und auf das Verfügungsgeschäft das Immaterialgüterstatut anwendet (etwa GION JEGHER/DAVID VASELLA, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI [Hrsg.], Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 11 ff. zu Art. 122 IPRG), postulieren andere Kommentatoren die Rechtsanwendung gerade

- 26 - umgekehrt (etwa MANUEL BIGLER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 17 MSchG). Vertreter der Einheitstheorie unterstellen im inter-partes-Verhältnis sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft dem Vertragsstatut (FRANK VISCHER/NICOLAS MOSIMANN, in: Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger, 3. Aufl., Zürich 2018, N 13 zu Art. 122 IPRG). Mit Blick auf Art. 110 Abs. 3 i.V.m. Art. 122 Abs. 2 IPRG erweist sich unter Berücksichtigung der vorerwähnten Lehrmeinungen die von den Parteien getroffene Rechtswahl zugunsten des Schweizerischen Rechts hinsichtlich des Verpflichtungsgeschäfts als zulässig. Welches Recht auf das Verfügungsgeschäft (den Übertragungsakt) anwendbar ist, kann vorliegend offen bleiben, zumal ein schriftlicher Vertrag sowohl im schweizerischen als auch in den anderen Rechtsordnungen die Formvorschriften erfüllt (Deutschland: BIGLER, a.a.O., N 17 zu Art. 17 MSchG; FRANZ HACKER, in: STRÖBELE/HACKER/THIERING [Hrsg.], Markengesetz Kommentar, 12. Aufl., Köln 2018, N 12 ff. zu § 27 MarkenG; Vereinigte Staaten von Amerika: U.S. Patent Law, 35 U.S.C. § 171 und 261 (2); Volksrepublik China: Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter IV Assignment, Art. 42; Indonesien: Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks, Chapter V, Transfer of rights of a registered mark, Art. 40 (1) d.).

E. 2.2

Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Schreiben des Beklagten vom 10. August 2017
Gemäss klägerischer Darstellung habe der Beklagte ein Schreiben vom 10. August 2017 an deutsche, österreichische sowie schweizerische Kunden versandt, worin er die Bezeichnung A._____ auf seinem Geschäftspapier verwendet und behauptet habe, die Rechte an A._____ seien nie übertragen und die Klägerin aufgelöst worden (act. 57 Rz. 57, 63 66 f. und 90 act. 58/17 und 28; act. 58/23). Sodann habe sich die deutsche Fachzeitschrift K._____ bei A._____ GmbH, ... gemeldet und nachgefragt, was es mit der Auflösung der A._____ AG auf sich habe (act. 57 Rz. 64). Die Klägerin macht im Zusammenhang mit diesem Schreiben vom 10. August 2017 diverse Ansprüche gegen den Beklagten geltend (Markenrechtsverletzung, unlauteres Verhalten, Namensanmassung sowie

- 27 - Vertragsverletzung [act. 57 Rz. 85 ff.]), die teilweise internationale Bezugspunkte aufweisen. In Bezug auf sämtliche Verhaltensweisen wirft die Klägerin dem Beklagten unlauteres Verhalten vor (act. 57 Rz. 89, 99 und 111), weshalb die Anknüpfung des anwendbaren Rechts an das Lauterkeitsstatut zu prüfen ist. Beide Parteien haben (Wohn-)Sitz in der Schweiz. Die unlauteren Handlungen fanden in diversen Ländern statt.

Der für die Anwendung von Art. 136 IPRG notwendige internationale Sachverhalt liegt insbesondere dann vor, wenn die behaupteten unlauteren Handlungen oder ihre Auswirkungen primär einen ausländischen Markt betreffen. Im Zweifel ist Internationalität zu bejahen (ZK – FRANK VISCHER/TARKAN GÖKSU, N 2 zu Art. 136 IPRG). So ist auch hier zu verfahren. Gemäss Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. Das Marktauswirkungsprinzip bringt es mit sich, dass das schweizerische UWG, dessen räumliche Geltung sich grundsätzlich auf die Schweiz beschränkt (Territorialitätsprinzip), auch auf unlautere Handlungen, die im Ausland verübt wurden, anwendbar ist, sofern die Wirkungen dieser Handlungen in der Schweiz eintreten bzw. geeignet sind, um tatsächlich Auswirkungen in der Schweiz eintreten zu lassen (Urteil des Bundesgerichts [4A_616/2009] vom 11. Mai 2010, E. 7.1; OFK – IPRG/LugÜ – KREN KOSTKIEWICZ, N 1 ff. zu Art. 136 IPRG). Wird durch eine unerlaubte Handlung ein zwischen Schädiger und Geschädigtem bestehendes Rechtsverhältnis verletzt, so unterstehen Ansprüche aus unerlaubter Handlung dem Recht, dem das vorbestehende Rechtsverhältnis unterstellt ist (Art. 133 Abs. 3 IPRG). Unbeachtlich ist eine allfällige Ungültigkeit des vorbestehenden Rechtsverhältnisses. Durch das deliktische Verhalten muss zugleich eine Pflicht verletzt werden, die sich aus dem betreffenden Rechtsverhältnis ergibt (BSK – ROBERT UMRBICHT/RODRIGO RODRIGUEZ/MELANIE KRÜSI, N 2 und 5 zu Art. 133 IPRG). Es muss ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Vertrag und der schädigenden Handlung bestehen (CHK – A. BUHR/S. GABRIEL/D.SCHRAMM, N 19 zu Art. 136 IPRG). Die Deliktsbegehung bei Gelegenheit ohne Verletzung des Rechtsverhältnisses reicht nicht aus (CHK – A. BUHR/S. GABRIEL/D.SCHRAMM, N 13 zu Art. 133 IPRG).

- 28 - Rechtsbegehren Ziff. 3 (Verwendung des Zeichens im Briefkopf) sowie Ziff. 4 (Behauptung, die Rechte seien nicht übertragen worden) stehen in engem Zusammenhang mit dem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag. Folglich kommt das Vertragsstatut zur Anwendung. Wie gezeigt, führt dies zufolge Rechtswahl zur Anwendung des schweizerischen Lauterkeitsrechts. Dem in Ziff. 5 dem Beklagten vorgeworfenen Verhalten (Behauptung, dass die Klägerin aufgelöst sei) fehlt es am notwendigen Zusammenhang zum Vertragsverhältnis, weshalb die Anknüpfung nach dem Lauterkeitsstatut zu erfolgen hat (Art. 136 IPRG). Da sich das Verhalten in der Schweiz auswirkt, kommt schweizerisches Lauterkeitsrecht zur Anwendung.

E. 3

Unbestrittener Sachverhalt Mit öffentlich beurkundetem Vertrag vom 15. Mai 2017 haben die Parteien die Übertragung verschiedener – im Vertrag genau definierter – Aktiven und Passiven des Geschäftsbetriebs des Beklagten auf die Klägerin vereinbart (act. 1 Rz. 13; act. 3/4). Gemäss Ziff. 3 des Vertrags übertrug der Beklagte, sowohl für sich selber als auch für die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte C._____ Holding sämtliche Marken- und Designrechte an die Klägerin (act. 1 Rz. 14).

E. 4

Würdigung

E. 4.1

Zustandekommen des Vertrags Der Beklagte macht einen Dissens geltend und verweist zur Begründung auf S. 17 ff. der im Rahmen des vorsorglichen Massnahmeverfahrens

ergangenen Stellungnahme (act. 43). Es wurde bereits ausgeführt, dass Pauschalverweise unzulässig sind (vgl. Ziff. 1.2.). Soweit konkrete Verweise erfolgen, sind diese als genügend behauptet dennoch zu berücksichtigen. Der Beklagte sieht einen Dissens im Wesentlichen darin, dass im schlussendlich abgeschlossenen Vertrag im Gegensatz zu den Vertragsentwürfen keine uneingeschränkte Übernahme sämtlicher Verpflichtungen der Einzelunternehmung sowie keine Einräumung einer Beratertätigkeit vorgesehen sei (act. 43 Rz. 4 i.V.m. act. 25 Rz. 87).

- 29 - Die Klägerin sieht im unterzeichneten Vertrag demgegenüber das Ergebnis von Vertragsverhandlungen, bei dem es üblich sei, dass von Maximalpositionen abgewichen werde. Es treffe auch nicht zu, dass der Beklagte zu etwas gedrängt worden sei. Zudem sei der damalige Rechtsanwalt des Beklagten, RA Dr. Y2._____, noch eine Woche vor Vertragsabschluss involviert gewesen, sei doch am 8. Mai 2017 eine E-Mail an ihn gegangen, der eine Vertragsversion angefügt worden sei (act. 57 Rz. 38). Die an RA Dr. Y2._____ versandte Vertragsversion trägt die Bezeichnung "Anlage mit Unternehmenskaufvertrag B._____ 28.04. Nachmittag.docx" (act. 58/19). Der Beklagte bezeichnet diese Version vom 28. April 2017 als letzte Aktualisierung des Vertrags und reicht eine Gegenüberstellung zwischen dieser Version und der schliesslich unterzeichneten Version ein (act. 61 Zu Rz. 37 - 39). Diese Versionen sind, wie act. 62/03 entnommen werden kann, nicht vollkommen identisch. Während in der Version vom 28. April 2017 noch von der Übernahme sämtlicher Aktiven- und Passiven sowie Rechten und Pflichten die Rede war, wurde dies im letztlich abgeschlossenen Vertrag auf die im jeweiligen Anhang aufgeführten Positionen beschränkt. Eine Pflicht der Klägerin, den Beklagten als Berater anzustellen, war indes schon in der Version vom 28. April 2017 nicht enthalten (act. 62/03 S. 2 und S. 5). Ein Dissens kann aber nicht bereits deshalb angenommen werden, weil das letzte elektronisch zugestellte Dokument nicht mit dem beim Notar unterzeichneten Vertrag übereinstimmt. Es liegt im Wesen von Vertragsverhandlungen, dass von einzelnen (Maximal-)Positionen abgewichen wird, damit letztlich eine Einigung erzielt werden kann. Ob nun der Beklagte bis zum Ende anwaltlich vertreten war oder nicht, ist für die Frage eines Vertragsabschlusses daher nicht entscheidend, da der Beklagte den Vertrag am 15. Mai 2017 (act. 3/4) unstrittig unterzeichnete. Dies wurde gar von einer Urkundsperson bezeugt. Einer solchen öffentlichen Urkunde i.S.v. Art. 179 ZPO kommt volle Beweiskraft zu. In dieser Urkunde hält der Notar fest, dass dieser Vertrag samt Anlagen den Parteien vorgelesen worden sei, ihrem Willen entspreche und in Gegenwart von ihm von den Parteien unterzeichnet worden sei (act. 3/4 S. 7). Dass die Urkunde den Parteien vorgelesen worden ist, stellt auch der Beklagte nicht in Abrede, bestreitet er doch lediglich, dass in der Urkunde

- 30 - vermerkt sei, dass die Parteien den Vertrag nochmals durchgelesen hätten (act. 61 Zu Rz. 44). Selbst wenn der Beklagte keine Kenntnis vom Vertragsinhalt gehabt hätte, so würde dies nichts am Zustandekommen des Vertrags ändern, da ein Vertrag auf der Basis der Vertrauenslehre mit dem Inhalt der Urkunde zustande kommt (BGE 64 II 355 E. 2). Hinzu kommt, dass RA Dr. Y2._____ auf Anfrage der Klägerin mit E-Mail vom 22. Mai 2017 bestätigte, dass er die Übertragung der Marken vornehmen werde (act. 1 Rz. 19; act. 3/5 und 3/6), er also auch nach der Vertragsunterzeichnung involviert war. Der Beklagte macht schliesslich geltend, der Vertrag sei nachträglich abgeändert bzw. manipuliert worden (act. 61 Zu Rz. 28 und 29), sei doch die Inventarliste als einziges Dokument von ihm nicht paraphiert und somit vermutungsweise nachträglich eingefügt bzw. mit der

paraphierten Bilanz ausgetauscht worden (act. 43 Rz. 5; act. 61 Zu Rz. 41). Es ist für die Verbindlichkeit des Vertrags nicht erforderlich, dass sämtliche Beilagen mit einem Kürzel versehen werden, dies dient einzig Beweis Zwecken. Aus dem im Recht liegenden Vertrag inkl. Beilagen geht hervor, dass auf das Inventar Büro L. _____ im Vertragstext explizit als Anhang 1 Bezug genommen wird (act. 3/4 Ziff. 6). Zudem trifft die Behauptung des Beklagten, es handle sich um das einzige nicht paraphierte Dokument, nicht zu, sind doch auch die Kundenliste und der Kaufvertrag nicht paraphiert. Sodann hat der Beklagte sein Vertragsexemplar inkl. richtiger, d.h. nicht ausgetauschter Anhänge, nicht eingereicht. Damit fehlt es an einer ausreichend begründeten Bestreitung der Echtheit des strittigen Anhangs (Art. 178 ZPO). Änderungen/Manipulationen des Vertragstexts selber werden nicht behauptet. Die offerierte Befragung von RA Dr. Y2. _____ (act. 61 Zu Rz. 37-39) wäre zudem ohnehin nicht zum Beweis geeignet, da RA Dr. Y2. _____ anlässlich der Vertragsunterzeichnung nicht anwesend war. Damit hat der Beklagte die von ihm unterzeichnete Erklärung mit dem vertraglich festgehaltenen Inhalt abgegeben. Hinsichtlich des Beratervertrags wick das schliesslich unterzeichnete Exemplar nicht von der Version, die der Beklagte mit "letzte Aktualisierung des Vertrags" bezeichnet, ab. Es erübrigen sich somit diesbezüglich weitere Ausführungen. Es liegt kein Dissens vor. Der Vertrag ist zustande gekommen.

- 31 -

E. 4.2

Verletzung der Bestimmungen des FusG Die Klägerin führt aus, dass mit dem Unternehmenskaufvertrag vom 15. Mai 2017 eine Vermögensübertragung i.S.v. Art. 69 FusG beabsichtigt gewesen sei, sowie – davon unabhängig – in Ziff. 3 die Übertragung von Marken- und Designrechten vom Beklagten und von der vom Beklagten kontrollierten C. _____ Holding AG auf die Klägerin. Diesbezüglich sei das Verpflichtungs- mit dem Verfügungsgeschäft zusammengefallen (act. 1 Rz. 47). Der Beklagte äussert sich weder zum Standpunkt der Klägerin, dass Ziff. 3 eine von der Vermögensübertragung separate Verpflichtung darstelle, noch dazu, dass das Verpflichtungsgeschäft mit dem Verfügungsgeschäft zusammengefallen sei (act. 43; act. 61). Selbst wenn man seinen Verweis auf die Stellungnahme im Rahmen des vorsorglichen Massnahmeverfahrens berücksichtigen würde (act. 43 Rz. 4 i.V.m. S. 22 ff. von act. 25), wären darin keine diesbezüglichen Ausführungen zu finden. Ziff. 3 des Vertrags lautet wie folgt (act. 3/4 S. 4): 3. Herr B. _____ sowie die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte C. _____ Holding AG (CHE- ...) überträgt sämtliche Markenrechte und sonstigen Immaterialgüterrechte an der Bezeichnung "A. _____" und sämtliche weiteren Markenrechte sowie sämtliche Designs bezüglich der vertriebenen Modelle mit Unterzeichnung dieses Vertrags auf die A. _____ AG, weiter werden sie vor den jeweiligen Markenämtern die entsprechenden Erklärungen für die Übertragungen abgeben. Die Marken und die Designrechte ergeben sich aus dem beigefügten Anhang 3 + 3A." Der Beklagte macht keine eigenen Ausführungen dazu, wie er Ziff. 3 im Gefüge des gesamten Vertrags verstanden haben will. Insbesondere stellt er keine Behauptungen auf, inwiefern er davon ausgegangen sei, dass die Rechte erst zusammen mit der Vermögensübertragung übertragen werden sollten. Demgegenüber hat die unwidersprochen gebliebene Auslegung der Klägerin einiges für sich: Einerseits spricht bereits der Wortlaut ("überträgt") dafür, dass es sich um das Verfügungsgeschäft handelt und die Übertragung nicht von der

- 32 - Vermögensübertragung bzw. dem Eintrag ins Handelsregister abhängig gemacht werden sollte. Andererseits ergibt sich aus Ziff. 3, dass der Beklagte nicht bloss seine Rechte, sondern auch Rechte einer anderen Gesellschaft (der C._____ Holding AG) überträgt. Dabei handelt es sich um eine Dritte, die zwangsläufig nicht Teil einer Vermögensübertragung einzelner Vermögenswerte der Einzelunternehmung sein kann. Anhaltspunkte dafür, dass der Rechteübergang zwischen dem Beklagten und der Klägerin einerseits und der C._____ Holding AG und der Klägerin andererseits differenziert hätten ablaufen sollen, bestehen nicht. Es finden sich in Ziff. 3 auch keine Verweise auf andere Bestimmungen des Vermögensübertragungsvertrags. Es handelt sich folglich bei Ziff. 3 um ein von der (partiellen) Vermögensübertragung separates Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft. Damit kann offen bleiben, ob der Vermögensübertragungsvertrag Bestimmungen des Fusionsgesetzes verletzt. Die fehlende Eintragung des Vertrags i.S.v. Art. 73 Abs. 2 FusG steht jedenfalls einer formell unabhängigen Übertragung von Marken- und Designrechten nicht entgegen. Ohnehin wäre eine Nichtigkeit im Sinne des Fusionsgesetzes nicht leichthin anzunehmen, sofern die wesentlichen Vertragspunkte wie Identität der Parteien und Inventar mit Aktiven und Passiven vorhanden sind (CHK – U. HENGARTNER, N 10 zu Art. 71 FusG), was vorliegend der Fall ist.

E. 4.3

Aktivlegitimation Der Beklagte macht geltend, dass Ziff. 3 des Vertrags nicht schlüssig und nachvollziehbar sei, da auf Anhang 3 + 3A verwiesen werde, der jedoch auf Beilage 2 verweise. Dort sei nicht die Klägerin, sondern eine natürliche Person als Käuferin der Rechte aufgeführt. Folglich fehle es der Klägerin an der Aktivlegitimation (act. 43 Rz. 7). Die Klägerin streitet nicht ab, dass Beilage 2 G._____ als Käufer aufführt. Massgebend sei jedoch der Wortlaut von Ziff. 3 des Vertrags, worin sie als Käuferin aufgeführt sei. Beilage 2 habe nur den Zweck gehabt, die von G._____ persönlich definierten Verpflichtungen zu definieren (act. 57 Rz. 118).

- 33 - Es trifft zu, dass es zwei Dokumente gibt, die sich teilweise scheinbar widersprechen. Nicht zutreffend ist jedoch, dass Anhang 3 + 3A auf Anhang 2 verweisen. In Ziff. 3 der mit "Unternehmenskaufvertrag" bezeichneten Vereinbarung zwischen den Parteien steht, dass die Klägerin die streitgegenständlichen Rechte erhalten soll (act. 3/4 Ziff. 3). Im Kaufvertrag, der als Anhang 2 zu vorgenanntem "Unternehmenskaufvertrag" bezeichnet ist (und zeitlich vor dem "Unternehmenskaufvertrag" unterzeichnet worden ist, nämlich am 12./13.5.2017 (act. 3/5), wird als Käufer demgegenüber der Geschäftsführer der Klägerin, G._____ persönlich, genannt. Beim Kaufvertrag gemäss Anhang 2 handelt es sich um ein Verpflichtungsgeschäft. Der zwei Tage später abgeschlossene Vertrag vom 15. Mai 2017 enthält demgegenüber – wie gezeigt – sowohl ein Verpflichtungs- als auch ein Verfügungsgeschäft, diesmal mit der Klägerin als Vertragspartei. Die zeitlich jüngere Verpflichtung, die in Ziff. 3 des Vertrags vom 15. Mai 2017 enthalten ist, berechtigt die Klägerin an den Marken- und Designrechten. Damit ist die Aktivlegitimation der Klägerin zu bejahen.

E. 4.4

Anfechtung des Vertrags wegen Willensmangel Der Beklagte macht geltend, G._____ habe als einziger Verwaltungsrat der Klägerin und früherer Generalbevollmächtigter der Einzelunternehmung des Beklagten bei zahlreichen Lieferanten ohne Wissen des Beklagten erhebliche Kickbackzahlungen (u.a. EUR 270'000.– alleine bei M._____) direkt an sich

auszahlen lassen, indem er ihnen gedroht habe, ansonsten die langjährigen Lieferantenbeziehungen mit dem Beklagten per sofort aufzulösen. Die Lieferanten hätten daraufhin umgehend die Begleichung noch bestehender Ausstände und Vorauszahlungen für die kommende Produktion verlangt, was ihn (den Beklagten) in einen erheblichen Liquiditätsengpass gebracht habe. Dies habe der für die Klägerin handelnde G._____ für seine Zwecke genutzt, indem er dem Beklagten eine vollständige Schuld- und Geschäftsübernahme samt Beratervertrag angedient habe, was er in keinem Zeitpunkt zu erfüllen gedacht habe (act. 43 Rz. 8 ff.; act. 61 Zu Rz. 30). G._____ habe ihn auch arglistig getäuscht, indem er ihm gesagt habe, M._____ gehe es finanziell sehr schlecht und sie stehe kurz vor der Insolvenz. Es dränge sich sogar die Frage auf, ob es sich um eine

- 34 - abgesprochene Sache zwischen G._____ und N._____ gehandelt habe (act. 61 Zu Rz. 30). G._____ habe ihm kurz vor Saison-Produktionsbeginn eine für ihn unerwartete nicht nachvollziehbare dramatische Finanzsituation geschildert, die ihn letztlich so unter Druck gesetzt habe, dass er den Vertrag abgeschlossen habe. Er habe nicht den Privatkonkurs befürchtet, sondern die nicht rechtzeitige Produktion und Lieferung (act. 61 Zu Rz. 31 - 32). Selbst wenn G._____ Kickbackzahlungen von M._____ erhalten haben sollte (was vom Beklagten nicht näher ausgeführt und von der Klägerin bestritten wird; act. 57 Rz. 119), so würde sich nicht ohne weiteres ein Zusammenhang zwischen solchen Zahlungen und der Forderung von M._____ nach 30%-iger Vorkasse ergeben. Wenn M._____ denn in der Tat unbedingt am Vertrag hätte festhalten wollen, so erschliesst sich nicht, warum sie um Vorkasse hätte ersuchen sollen, hätte sie so doch die Auflösung der Lieferantenbeziehung noch viel eher riskiert. Zudem führt der Beklagte selber aus, die Kickbackzahlungen hätten dazu geführt, dass die Lieferanten die umgehende Begleichung noch bestehender Ausstände und Vorauszahlungen für die kommende Produktion verlangt hätten (act. 43 Rz. 9) bzw. hätten seinen guten Ruf bei M._____ ruiniert (act. 61 Rz. 30). Mit anderen Worten stellt auch der Beklagte nicht in Abrede, dass es Ausstände bei den Lieferanten gab. Die von der Klägerin mit mehr als EUR 0.5 Mio. bezifferten Ausstände bestritt der Beklagte nicht (act. 57 Rz. 30). Hinzu tritt, dass der Vertrag zwar als Beweggrund zum Abschluss die 30%-ige Vorkasse von M._____ nennt. Es werden aber auch diverse prozessuale Risiken in markanter Höhe sowie die angespannte Finanzlage der Agentur als Beweggrund zum Abschluss des Vertrags thematisiert (vgl. act. 3/4 S. 2, Präambel). Damit ist nicht ohne weiteres klar, inwiefern ein allfälliges Verhalten von G._____ gegenüber M._____ kausal für den Entscheid des Beklagten hätte sein sollen, den Vermögensübertragungsvertrag bzw. Ziff. 3 (Übertragung der Marken- und Designrechte) abzuschliessen, würde dies doch an den Risiken von Prozessen anderer Lieferanten nichts ändern. Es wäre am Beklagten gewesen, konkret darzutun, was G._____ genau gesagt oder getan hat und inwiefern dies den Beklagten zum Abschluss des Vertrags bewogen haben sollte, den er sonst nicht eingegangen wäre. Der Beklagte schildert aber bloss pauschal, dass G._____

- 35 - eine dramatische Finanzsituation der Agentur geschildert habe (act. 61 Zu Rz. 31 - 32), ohne dies genauer auszuführen. Jedenfalls legt der Beklagte selber dar, dass die Forderung der Schuhfabrik O._____ in der Höhe von CHF 1.17 Mio. beim Bezirksgericht Höfe anhängig gemacht worden sei (act. 61 Zu Rz. 31 - 32); er bestreitet somit die Existenz dieser Forderung nicht. Zudem führt der Beklagte in der Duplik den Grund für den finanziellen Druck aus, worin er auch die Provisionsansprüche, Honorare und Spesen von G._____ über einen Zeitraum von 36 Monaten erwähnt (act. 61 zu Rz. 31 - 32). Dies spricht aber gegen eine wie auch immer geartete Täuschung, die kausal zum Abschluss des

Vertrags bzw. Ziff. 3 des Vertrags in der vorliegenden Form geführt haben soll. Hinzu tritt, dass der Beklagte in der Duplik ausführt, der eigentliche Grund für den vorliegenden Streit stelle eine Vertragsverletzung von G._____ dar (Information der Öffentlichkeit über den Verkauf) sowie der Umstand, dass der Beratervertrag nicht in den Vertrag Eingang gefunden hatte (act. 61 zu Rz. 15-27). Die Berufung auf eine Vertragsverletzung legt somit den Schluss nahe, dass der Beklagte weder einer Täuschung noch einem Irrtum unterlegen ist, sondern den Vertrag – und insbesondere Ziff. 3 – ohne Willensmangel so abgeschlossen hat, nachträglich aber mit dem Verhandlungsergebnis unzufrieden war. Unstrittig fand sich im abgeschlossenen Vertrag keine Pflicht der Klägerin, mit dem Beklagten einen Beratervertrag abzuschliessen. Auch aus der Version, die der Beklagte als "letzte Aktualisierung" bezeichnet, lässt sich kein Anspruch auf einen Beratervertrag entnehmen (vgl. act. 62/3). Vielmehr hat der Beklagte den Vertrag unterzeichnet, worin explizit festgehalten worden ist, dass er weder an der Klägerin beteiligt noch für sie tätig sein werde. Zum Beratungsvertrag wird ausgeführt, dass es der Klägerin frei stehe, den Beklagten bei Bedarf als Berater zu beschäftigen (act. 3/4 S. 5). Selbst wenn man die Ausführungen in der Stellungnahme berücksichtigen würde, worin behauptet wird, G._____ habe mündlich zugesichert, einen Beratervertrag abzuschliessen, der aber – aus welchen Gründen auch immer – nicht in den schriftlichen Vertrag übernommen werden sollte (act. 25 Rz. 16, 34, und 71), gelänge dem Beklagten dieser Beweis nicht, zumal er hierfür neben einem Schreiben von G._____ (act. 26/16) keine Beweismittel offeriert. Daraus ergibt sich aber einzig, dass G._____ dem Kläger

- 36 - mitteilte, dass er bis auf weiteres keine Beratungsleistungen mehr von der Agentur oder vom Beklagten persönlich beziehen werde (vgl. act. 26/16). Weder findet sich der Ausdruck "Kündigung" noch wird sonst auf die Entstehung eines Beratungsvertragsverhältnisses anlässlich der Vertragsunterzeichnung Bezug genommen. Zudem ergibt sich nicht, inwiefern eine Auflösung eines solchen mündlichen Beratervertrags einen Grundlagenirrtum in Bezug auf die Ziff. 3 des Vertrags bewirken sollte, jedenfalls führt der Beklagte nicht aus, dass G._____ ihm zugesichert habe, ihn fix ohne Möglichkeit einer Kündigung für eine gewisse Dauer anzustellen. Der blosser Verweis auf "was war gewollt" (act. 61 zu Rz. 45; act. 62/09), wo von einer fixen Laufzeit von fünf Jahren die Rede ist, ist nicht genügend dargelegt. Wenn der Beklagte schliesslich nicht damit einverstanden gewesen sein sollte, dass er keine Beratungsleistungen (mehr) erbringen konnte, hätte er separat auf Schadenersatz klagen können. Der Beklagte bringt weiter vor, dass er den Unternehmenskaufvertrag so verstanden habe, dass er mit dem Abschluss von sämtlichen Verbindlichkeiten befreit werde (act. 61 Zu Rz. 33). Die Klägerin stellt sich dagegen auf den Standpunkt, dass die Parteien übereingekommen seien, dass G._____ das benötigte Kapital in die ihm gehörende Gesellschaft (die Klägerin) investiere, die das Geschäft weiter führe und der Beklagte zu diesem Zweck der Klägerin den Geschäftsbetrieb und insbesondere die hierfür benötigten Marken- und Designrechte übertrage. Im Gegenzug sollte G._____ von gewissen Verbindlichkeiten befreit werden (act. 57 Rz. 33). Der Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass die vertraglichen Bestimmungen etwas umständlich formuliert sind. Der Umstand, dass ein Vertrag klarer hätte redigiert werden können, führt selbstredend nicht zu dessen Ungültigkeit, soweit der Vertrag in sich verständlich ist. Die Präambel spricht von sämtlichen Rechten und Pflichten. Aus Ziff. 1 des Vertrag ergibt sich jedoch ein klarer Verweis auf Anhang 1 (Büroinventar), von dem auch in Ziff. 6 die Rede ist. Bei den Passiven findet sich sodann die Bestimmung, dass insbesondere Forderungen gegenüber Kunden, Verbindlichkeiten gegenüber

Lieferanten und sämtliche weiteren Verträge der Agentur mit Dritten übernommen werden würden. Weiter ist von der

- 37 - Übernahme von persönlichen Steuerforderungen des Beklagten in der Höhe von CHF 86'000.– die Rede sowie davon, dass der Beklagte aus sämtlichen Risiken der gegen ihn eingereichten Prozesse (gemäss Anhang) freigestellt werde. Ebenfalls ist ein Kaufpreis von EUR 250'000.– vereinbart worden. Der Umstand alleine, dass in früheren Vertragsversionen der Übergang sämtlicher Rechte und Pflichten beabsichtigt gewesen war, ändert nichts daran, dass dies schliesslich nicht so vereinbart wurde. Aus dem Vertrag in Verbindung mit den Anhängen ergibt sich konkret, was übertragen werden soll und was nicht. Diesen Vertrag hat der Beklagte unterzeichnet. Der Beklagte führt nicht näher aus, inwiefern er trotz dieser konkreten Vertragsbestimmungen einem Irrtum unterlegen sein soll und die Abweichung von seiner Vorstellung nicht etwa auf die Vertragsverhandlungen zurückzuführen ist (vgl. act. 61 Rz. 33). Damit ist das Vorliegen eines Willensmangels zu verneinen. Die Frage, ob der Beklagte den Vertrag durch die Aufforderung zur Schadloshaltung akzeptiert hat, kann offen gelassen werden.

E. 4.5

Fazit Zusammenfassend ergibt sich, dass das von den Parteien in Ziff. 3 des Vertrags vereinbarte Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft gültig zustande gekommen ist. Daraus ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Marken- bzw. Designrechte mit dem Abschluss der Vereinbarung vom Beklagten auf die Klägerin übergegangen sind. Die Feststellungsklage der Klägerin ist entsprechend gutzuheissen.

E. 5

Registerrechtlicher Vollzug Mit Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragt die Klägerin, dass bei Verweigerung der Eintragung durch die zuständigen Registerbehörden der Beklagte innert 20 Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch die Klägerin die notwendigen Erklärungen abzugeben hat (act. 57 S. 4 ff.). Der Beklagte behauptet, durch Übertragung der Marken den Vertrag erfüllt zu haben (act. 61 zu Rz. 51). Durch diese allgemein gehaltene und nicht näher

- 38 - spezifizierte Behauptung des Beklagten vermag der Beweis der Erfüllung des Vertrags nicht erbracht zu werden. Folglich ist darauf nicht weiter einzugehen. Die vorliegende Streitigkeit dreht sich um deutsche, amerikanische, indonesische sowie chinesische Marken und Designs. Mehrheitlich geht es jedoch um deutsche Rechte. Diese Eintragungen haben nach deutschem Recht zu erfolgen. Darin ist vorgesehen, dass eine Eintragung auf Antrag eines Beteiligten erfolgt, wenn der Übergang nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG). Dabei kann die Anmeldung auch durch den Erwerber erfolgen. Der Nachweis des Rechts kann etwa durch einen unterschriebenen Vertrag oder ein rechtskräftiges Urteil erfolgen (HACKER, a.a.O., N 33 ff. zu § 27 MarkenG). Sobald das vorliegende Urteil in Rechtskraft erwächst, verfügt die Klägerin über eine Urkunde, welche ihre Berechtigung an den streitgegenständlichen Rechten belegt. Da dem hiesigen Gericht die Praxis der zuständigen ausländischen Behörden nicht bekannt ist, kann allerdings ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht verneint werden. So scheint aufgrund der vorliegenden Widerspruchserklärungen möglich, dass eine Eintragung weiterhin verweigert würde. Ebenso ist unklar, wie die Registerbehörden mit einem Feststellungsurteil umgehen würden, zumal der Rechtsübergang nicht durch das Urteil selbst erfolgt ist. Es ist sicherzustellen, dass der Beklagte bei einer Verweigerung der Eintragung durch die

Registerbehörden die von diesen verlangten Erklärungen innert kurzer Frist abgibt, sodass der registerrechtliche Vollzug des Rechtsübergangs erfolgen kann. Wie es sich mit dem amerikanischen, indonesischen und chinesischen Registerrecht verhält, kann zudem nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden. Den entsprechenden Bedenken kann jedoch durch die von der Klägerin subsidiär formulierte Verpflichtung des Beklagten, die erforderlichen Erklärungen abzugeben, Rechnung getragen werden. Zusammenfassend ist somit Rechtsbegehren Ziffer 2 gutzuheissen mit dem Bemerkten, dass der Begriff "Umschreibung" zwecks besserer Verständlichkeit durch "Eintragung" zu ersetzen ist.

- 39 -

E. 6

Unlauteres Verhalten (Rechtsbegehren Ziff. 3 bis 5)

E. 6.1

Unbestrittener Sachverhalt Der Beklagte streitet nicht ab, dass er das Zeichen "A. _____" im geschäftlichen Verkehr benutzt und behauptet habe, die Rechte an der Marke "A. _____" würden sich noch in seinem Eigentum befinden. Ebensowenig streitet er ab, behauptet zu haben, dass die Klägerin aufgelöst sei. Im Rahmen der Duplik hielt der Beklagte fest, dass er das Zeichen nicht mehr benutzen werde und die ihm vorgeworfenen Behauptungen nicht mehr aufstellen werde (act. 57 Zu Rz. 15-27).

E. 6.2

Rechtliches Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG kann dem Gericht beantragt werden, eine drohende Verletzung zu verbieten. Erforderlich ist ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse, wobei zwischen der Erstbegehungs- und der Wiederholungsgefahr differenziert wird. Eine Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn eine Verletzung bereits stattgefunden hat und der Beklagte die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens nach wie vor bestreitet (BSK UWG – DAVID RÜETSCHI/SIMON ROTH, N 17 und 21 zu Art. 9 UWG; gleiches gilt für eine Markenrechtsverletzung [BSK MSchG – MARKUS R. FRICK, N 31 zu Art. 55 MSchG] bzw. einen allgemeinen Unterlassungsanspruch [KuKo – PAUL OBERHAMMER, N 10 zu Art. 84 ZPO]). Da der Beklagte versichert, dass er die Behauptungen nicht mehr aufstellen und das Zeichen nicht mehr verwenden werde, mangelt es an der für eine Unterlassungsklage notwendigen Wiederholungsgefahr. Damit entfällt das Rechtsschutzinteresse. Da das Interesse im Zeitpunkt der Klageänderung noch bestand und erst nachträglich wegfiel, sind die Begehren Ziff. 3 bis 5 als gegenstandslos geworden abzuschreiben (KuKo – GEORG NAEGELI/ROMAN RICHERS, N 2 zu Art. 242 ZPO).

- 40 -

E. 7

Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 7.1

Gerichtskosten Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt, wobei Eventualbegehren nicht hinzugerechnet werden. Die Klägerin beziffert den Streitwert in der Klage mit ungefähr CHF 250'000.– (act. 1 Rz. 7 und 9). Im Rahmen der Replik erfolgte eine Klageerweiterung, wobei die Klägerin keine neue Streitwertschätzung vornahm (act. 57 Rz. 18). Der Beklagte äusserte sich nicht zum Streitwert (act. 43 und 61). Es rechtfertigt sich, insgesamt von einem Streitwert von CHF 350'000.– auszugehen (Art. 91 Abs. 2 ZPO,

vgl. auch E. 1.4 hiervor sowie act. 21 E. 8). Die in Anwendung von § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte ordentliche Gerichtsgebühr beträgt rund CHF 18'000.–. Vorliegend erscheint es insbesondere unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts (zwei Verfügungen im Rahmen des Superprovisoriums sowie zwei Beschlüsse betreffend vorsorgliche Massnahmen, jedoch fehlende materielle Prüfung in Bezug auf die Verstösse gegen das UWG, vgl. § 10 Abs. 1 GebV OG) angemessen, die Grundgebühr gemäss § 4 Abs. 2 GebV OG um rund einen Drittel auf CHF 24'000.– zu erhöhen. Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Klagerückzug die klagende Partei als unterliegend gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Bei Gegenstandslosigkeit kann das Gericht die Kosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist in erster Linie das mutmassliche Obsiegen und Unterliegen massgebend und in zweiter Linie kommt es darauf an, wer den Prozess oder dessen Gegenstandslosigkeit verursacht hat (KuKo – HANS SCHMID, N 9 zur Art. 107 ZPO). Die Klägerin unterliegt, soweit es um die Marken- und Designrechte der C._____ Holding AG geht, was im Umfang von einem Fünftel als Unterliegen zu werten ist. Weiter hat die Klägerin Rechtsbegehren Ziff. 1 zurückgezogen. Nicht als Unterliegen kann demgegenüber die mangelnde Anhängigmachung der Klageerweiterung betreffend der F._____ Sagl betrachtet werden, da zufolge fehlender "Prosequierung" das Verfahren im Rahmen des Hauptverfahrens gar nicht erst anhängig gemacht worden ist.

- 41 - Hinsichtlich der Gegenstandslosigkeit liegt keine Anerkennung des Beklagten vor. Damit ist summarisch zu prüfen, wer mutmasslich obsiegt hätte und wer nicht. Wie gezeigt ist das auf dem Briefpapier vom Beklagten verwendete Zeichen A._____ mit Unterzeichnung des Vertrags auf die Klägerin übergegangen. Damit verwendet der Beklagte dieses Zeichen unrechtmässig. Diese Verwendung ist überdies geeignet, eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG zu schaffen. Indem der Beklagte trotz Unterzeichnung des Vertrags wahrheitswidrig behauptet, die Klägerin berühme sich ihr nicht zustehender Rechte, stellt eine unrichtige herabsetzende Äusserung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG dar. Die Klägerin macht selber geltend, dass sich aus dem vom Beklagten versandten Schreiben ergebe, dass lediglich eine Klage auf Auflösung der Klägerin eingereicht worden sei (act. 57 Rz. 102). Der Beklagte behauptet demnach nicht wahrheitswidrig, dass die Klägerin aufgelöst sei. Entsprechendes ergibt sich auch nicht aus dem Betreff des Schreibens. Der Durchschnittsleser ist durchaus in der Lage, den Inhalt dieses kurzen Schreibens zu erkennen. Eine diesbezügliche Irreführung ist zu verneinen. Der Beklagte bestreitet nun aber nicht, dass das Schlichtungsbegehren jeder Grundlage entbehre und von Anfang an keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Weiter blieb unbestritten, dass der Beklagte nach dem Schlichtungsbegehren keine Klage einreichte. Die Einreichung eines Schlichtungsgesuchs betreffend Auflösung der Klägerin erweist sich damit als irreführendes Verhalten i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG. Die Kostenfolgen treffen hinsichtlich der vorgeworfenen UWG-Verstösse somit folglich den Beklagten. Insgesamt rechtfertigt es sich, von einem Unterliegen der Klägerin in der Höhe von einem Drittel auszugehen. Entsprechend sind die Kosten im Umfang von CHF 8'000.– der Klägerin und im Umfang von CHF 16'000.– dem Beklagten aufzuerlegen. Für die dem Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen (Art. 111 ZPO).

E. 7.2

Parteientschädigung Die Grundgebühr für die Parteientschädigung beträgt rund CHF 20'000.–. Der Anspruch auf die Gebühr entsteht u.a. mit der Erarbeitung der Begründung (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung sowie für die

- 42 - zweite Rechtsschrift ist ein Zuschlag um die Hälfte angezeigt (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Alsdann waren im Rahmen von zwei Massnahmeverfahren weitere Stellungnahmen nötig, was im Umfang von 30% zu berücksichtigen ist. Ausgehend von einer Parteientschädigung von CHF 36'000.– hat der Beklagte die Klägerin somit – unter Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche – mit insgesamt CHF 24'000.– zu entschädigen. Die Mehrwertsteuer ist nach neuester Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5.) nicht zu berücksichtigen. Das Handelsgericht beschliesst:

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