

# ZH\_HANDELSGERICHT HG180077 vom 5. Juni 2019

Zh Handelsgericht, 2019-06-05, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG180077](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG180077)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG180077 du 5 juin 2019

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG180077 del 5 giugno 2019

## Erwägungen

### E. 1

Eintretensvoraussetzungen Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a OG) und im Übrigen unbe- stritten geblieben (act. 40 Rz. 3). Das Verfahren wurde mittels Klage gehörig ein- geleitet (Art. 220 ZPO). Vollmachten wurden beigebracht (act. 2-3; act. 10). Auch hat die Klägerin den von ihr geforderten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht ge- leistet (act. 5; act. 8). Zum schutzwürdigen Interesse im Besonderen ist auf Erw. II.3.1.1. zu verweisen. Auf die Klage ist einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

- 7 -

### E. 1.1

Die Klägerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetragener Marken mit dem wesentlichen Bestandteil "A.\_\_\_\_\_", unter anderem der folgenden Wort- und Bildmarken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren): sowie der weiter im schweizerischen Markenregister eingetragenen folgenden Wortmarken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren): - A4.\_\_\_\_ (CH 7), - A4.\_\_\_\_ (CH 8), - A5.\_\_\_\_ (CH 9), - A2.\_\_\_\_ (CH 10), - A6.\_\_\_\_ (CH 11), - A7.\_\_\_\_ (CH 12) (act. 1 Rz. 13 f.; act. 4/4-15; act. 28 Rz. 12 ff.).

- 10 -

### E. 1.2

Im April 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen 70-04.18; 2756-18- 0113886 eine aus China kommende, an den Beklagten adressierte Sendung mit elf mutmasslich gefälschten "A.\_\_\_\_\_"-Uhren zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 5. April 2018 darüber (act. 3/16). Auf Ersuchen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren einschliesslich Verpackung der Sendung zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In der Folge hat der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sämtliche der zurückbehaltenen Uhren als Fälschungen der Uhrenmodelle "A.\_\_\_\_A5.\_\_\_\_A2.\_\_\_\_" (dreimal), "A.\_\_\_\_A7.\_\_\_\_" (einmal) und "A.\_\_\_\_A6.\_\_\_\_ ..." (siebenmal) erkannt (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 4/16-22; act. 28 Rz. 12 ff.).

### E. 1.3

Die in Frage stehenden gefälschten "A.\_\_\_\_\_"-Uhren stellen unbestritten eine Markenrechtsverletzung dar. 2. Markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht

### E. 2

"Unabhängigkeit" und "Unparteilichkeit" des Handelsgerichts des Kantons Zürich

## E. 2.1

Gestützt auf das Markenrecht hat die Inhaberin einer Marke das alleinige Recht, diese zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen oder darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes [MSchG]). Art. 13 Abs. 2 MSchG ermöglicht der Markeninhaberin die Verwendung der Marke zur Kennzeichnung (lit. a), das Lagern von gekennzeichneten Waren (lit. b), die Verwendung der Marke für Dienstleistungen (lit. c), die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gekennzeichneten Waren (lit. d) sowie die Verwendung der Marke in der Werbung oder im Geschäftsverkehr (lit. e) zu verbieten. Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht erfasst im Grundsatz nur den gewerbsmässigen Gebrauch der Marke (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 3.5; THOUVENIN/ DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13 N. 10). Gewerbsmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist; Entgeltlichkeit und Gewinnabsicht sind nicht erforderlich. Gewerbsmässig ist jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung eines Zeichens, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest

- 11 - wahrgenommen werden kann (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 10). Grundsätzlich kann die Markeninhaberin gegen den bloss privaten Gebrauch markenrechtlich nicht vorgehen (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 11; siehe dazu aber die nachfolgende Erw. II.3.). Zunächst ist somit entscheidend, ob beim Beklagten von einem gewerbsmässigen Gebrauch ausgegangen werden kann. Ob ein gewerbsmässiger bzw. ein privater Gebrauch vorliegt, ist eine Rechtsfrage. Zu beweisen sind allerdings die Sachumstände, anhand derer über diese Rechtsfrage entschieden werden muss. Gemäss Art. 8 ZGB trägt für das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache diejenige Partei die Beweislast, die daraus Rechte ableitet (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 139 f.). Im Markenschutzgesetz besteht keine gesetzliche Vermutung für einen gewerbsmässigen Gebrauch, auch nach der Einführung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG nicht. Im Übrigen sind auch keine Gründe ersichtlich, weshalb diesbezüglich vom in Art. 8 ZGB verankerten Grundsatz der Beweislastverteilung abzuweichen wäre. Entsprechend trägt – entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. act. 50 S. 9) – nicht der Beklagte die Beweislast für den behaupteten privaten Gebrauch. Vielmehr trifft die Klägerin als Markeninhaberin die Beweislast für die Sachumstände, die auf einen gewerbsmässigen Gebrauch des Beklagten schliessen lassen.

## E. 2.2

Die Klägerin führt aus, dass der Beklagte elf gefälschte Uhren der Uhrenmodelle "A.\_\_\_\_\_A5.\_\_\_\_\_A2.\_\_\_\_\_" (dreimal), "A.\_\_\_\_\_A7.\_\_\_\_\_" (einmal) und "A.\_\_\_\_\_A6.\_\_\_\_\_ ..." (siebenmal) in die Schweiz eingeführt habe. Aufgrund der grossen Anzahl Uhren und des Umstands, dass es sich um Fälschungen von insgesamt drei Uhrenmodellen handle, scheidet ein Privatgebrauch aus. Offensichtlich dienen die zurückbehaltenen Uhren dazu, erneut in Verkehr gesetzt bzw. Dritten angeboten zu werden (act. 1 Rz. 26 und Rz. 31). Der Beklagte entgegnet, dass er zwar Uhren bestellt habe, es sich hierbei aber um Armbanduhren ohne jeglichen Markennamen gehandelt habe. Die beschlagnahmten Uhren seien von ihm nicht bestellt worden und in der

- 12 - Ausfertigung gänzlich unbekannt. Die auf dem Internetportal "www.F.\_\_\_\_.com" feil gebotenen Uhren seien allesamt ohne eine Markenbezeichnung abgebildet gewesen. Er habe sich aufgrund des sehr günstigen Preises (und der günstigen Versandkosten) im Vergleich zu gleichartigen Angeboten bei z.B. amazon, der vielen unterschiedlichen Designs und Farbvariationen und der Tatsache, dass die Lieferung aus China erfolge und nur einmal Versandkosten anfallen würden, zum Erwerb gleich mehrerer Uhren entschieden. Er habe beabsichtigt, die verschiedenen Designs entsprechend der jeweiligen getragenen Kleidung abwechselnd zu nutzen. Keinesfalls habe der Beklagte einen Handel mit gefälschten "A.\_\_\_\_"-Uhren beabsichtigt (act. 28 Rz. 14 ff.; act. 40 Rz. 11 ff.).

### **E. 2.3**

Auch wenn die Anzahl der in Frage stehenden elf Uhren für eine Bestellung zu gewerblichen Zwecken spricht, so kann im Bestreitungsfall aus diesem Indiz alleine noch nicht auf eine Gewerbmässigkeit geschlossen werden. Es erscheint auch nicht abwegig, dass der Beklagte die verschiedenen Uhren – mit grösstenteils unterschiedlichem Design – jeweils abwechselnd mit der entsprechenden Kleidung tragen wollte, und er die entsprechende Anzahl Uhren angesichts der nur einmal anfallenden Versandkosten bestellte. Bei elf Uhren erscheint dies noch als plausibel. Damit von einer Gewerbmässigkeit ausgegangen werden könnte, wären hierfür konkretere Anhaltspunkte erforderlich. Für solche konkreten Anhaltspunkte trägt – wie erwähnt – die Klägerin die Beweislast. Der von der Klägerin gehegte Verdacht, dass der Beklagte bereits gleiche oder ähnliche Bestellungen getätigt haben könnte, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht bewiesen, und vermag – nach den in einem Zivilverfahren bestehenden Grundsätzen – den Nachweis einer Gewerbmässigkeit nicht zu erbringen. Anders verhielte es sich unter Umständen dann, wenn der Beklagte bereits in ähnlicher oder gleicher Weise entsprechende Uhrenfälschungen in die Schweiz eingeführt hätte, oder wenn sich durch anderweitige Anhaltspunkte seine Absicht, die in Frage stehenden Uhren zu gewerblichen Zwecken zu bestellen, manifestiert hätte. Solche Anhaltspunkte sind aber vorliegend nicht ersichtlich. Eine Gewerbmässigkeit liegt damit nicht vor.

- 13 - Wie nachfolgend zu zeigen ist, kann offen bleiben, ob der Beklagte aus dem Umstand, dass er auf dem Internetportal "www.F.\_\_\_\_.com" Uhren ohne die in Frage stehenden Wort- und Bildmarken bestellte, etwas zu seinen Gunsten ableiten könnte. Jedenfalls liegen keine Anhaltspunkte vor, dass er um den Umstand, dass die entsprechenden Uhren mit den in Frage stehenden Wort- und Bildmarken geliefert werden würden, wusste. Auch wenn nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden kann, dass die auf dem Internetportal "www.F.\_\_\_\_.com" angebotenen Uhren Merkmale einer Fälschung aufweisen (aufgrund des äusserst günstigen Preises sowie der in der Beschreibung in den jeweiligen Kommentaren der übrigen Besteller verwendeten Begriffe wie "Luxus", "Simulation" oder "fake"), so liesse sich daraus für die vorliegende Beurteilung nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten. Die geltend gemachten Ansprüche zielen einzig auf die Verletzung durch die Verwendung der betreffenden Wort- und Bildmarken ab, weshalb auch nicht geprüft zu werden braucht, ob dem Beklagten allenfalls das Design von "A.\_\_\_\_"-Uhren hätte bekannt gewesen sein müssen. Auch die von der Klägerin eingereichten Kundenbewertungen und Fotos von gefälschten "A.\_\_\_\_"-Uhren (act. 37/26) genügen hierzu als Beweis nicht. Dass der Beklagte nämlich genau von diesen Kundenbewertungen und Fotos Kenntnis genommen haben soll, ist nicht erwiesen. Immerhin gilt es aber zu betonen, dass dem Beklagten der Umstand, dass die auf solchen

Internetportalen angebotenen Uhren mit entsprechenden markenrechtsverletzenden Wort- und Bildmarken geliefert werden, durch das vorliegende Verfahren vor Augen geführt wurde und nun bekannt ist. 3. Tragweite von Art. 13 Abs. 2bis MSchG 3.1. Da dem Beklagten keine Gewerbmässigkeit vorgeworfen werden kann, und er damit als nicht zu gewerblichen Zwecken handelnder Konsument gilt, ist zu prüfen, welche zivilrechtlichen Klageansprüche überhaupt gegen ihn offen stehen. 3.2. Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht erfasst im Grundsatz – wie erwähnt – nur den gewerbmässigen Gebrauch der Marke. Einen Einbruch in dieses markenrechtliche Grundkonzept stellt allerdings das Verbot von sog. Kapillarimporten gemäss Art. 13 Abs. 2bis MSchG dar, nach welchem die

- 14 - Markeninhaberin die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten kann, wenn diese zu privaten Zwecken erfolgt (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 12). Mit der Bestimmung wird die Abschottung des schweizerischen Markts von Piraterieprodukten bezweckt. Entsprechend ist der Tatbestand bereits mit der Einfuhr eines einzigen Stücks erfüllt (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 85). Eine Einschränkung besteht einzig darin, dass lediglich Produkte, die gewerblich hergestellt worden sind, erfasst werden (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 86). Gemäss Art. 13 Abs. 2bis MSchG stehen der Markeninhaberin im Falle einer Ein-, Aus- oder Durchfuhr zu privaten Zwecken die Ansprüche nach Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG zu, d.h. das Recht, Dritten zu verbieten, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen. Solche Handlungen werden demgemäss als widerrechtliche Markenverletzung definiert, weshalb in der Lehre – soweit ersichtlich – mehrheitlich dafür plädiert wird, dass bei der Anwendung der daran anknüpfenden zivilrechtlichen Rechtsbehelfe keine Einschränkung erfolgen könne (ISLER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 13 N. 46; THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 92; HERREN JÜRIG, Das Recht des Marken- und Designrechtsinhabers, die Einfuhr rechtsverletzender Gegenstände auch durch Privatpersonen zu verbieten – eine Entgegnung, sic! 2011, 24-29, S. 28; JENNI SIMON, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, unter Berücksichtigung der Ansprüche aus unerlaubter Handlung und unechter Geschäftsführung ohne Auftrag, Diss. ZH 2004, Zürich 2005, S. 49 f.; a.M.: RÜETSCHI DAVID, Die Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch [Art. 13 Abs. 2bis MSchG] - Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung, sic! 2010 S. 475). Ein Teil der Lehre spricht sich aber für eine restriktive Anwendung aus (so im Ergebnis RÜETSCHI, a.a.O., S. 475; THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 92). Diesbezüglich ist daher Art. 13 Abs. 2bis MSchG nachfolgend einer Auslegung zu unterziehen.

- 15 - 3.3. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Gesetzestext nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss – unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zugrunde liegenden Wertung – nach seiner wahren Tragweite gesucht werden. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht

den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben. Die Vorarbeiten sind für die Gesetzesinterpretation weder verbindlich noch für die Auslegung unmittelbar entscheidend; denn ein Gesetz entfaltet ein eigenständiges, vom Willen des Gesetzgebers unabhängiges Dasein, sobald es in Kraft getreten ist. Als verbindlich für das Gericht können nur die Normen selber gelten, die von der gesetzgebenden Behörde in der hierfür vorgesehenen Form erlassen worden sind. Das bedeutet nun nicht, dass die Gesetzesmaterialien methodisch unbeachtlich wären. Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Insbesondere bei verhältnismässig jungen Gesetzen darf der Wille des historischen Gesetzgebers nicht übergangen werden (BGE 115 V 347, E. 1c mit weiteren Nach- und Hinweisen). 3.4. Art. 13 Abs. 2 lit. d und Abs. 2bis MSchG hat den folgenden Wortlaut: "[...] 2 Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere: [...] d. unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen. [...]"

- 16 - 2bis Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt." [...] Weder in Art. 13 Abs. 2bis noch in Abs. 2 MSchG sind die zivilrechtlichen Klageansprüche, welche von der Markeninhaberin gegenüber einem nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten erhoben werden können, definiert. Die zivilrechtlichen Klageansprüche gehen vielmehr aus Art. 55 ff. MSchG hervor. Für die dort aufgeführten Klageansprüche ist eine Verletzung oder Gefährdung der Rechte an einer Marke oder an einer Herkunftsangabe vorausgesetzt, welche sich auf eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG beschriebenen Handlungen stützt (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 55 N. 8). Welche zivilrechtlichen Klageansprüche einer Markeninhaberin nun zur Verfügung stehen, ergibt sich somit alleine aus der Systematik des MSchG. Aus dem in Frage stehenden Wortlaut als massgebendes Auslegungskriterium geht somit nicht hervor, welche zivilrechtlichen Klageansprüche gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten zur Verfügung stehen. In systematischer Hinsicht – und dies stellt nur eines der Auslegungselemente dar – kann zwar argumentiert werden, dass auch gegenüber einem nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten sämtliche zivilrechtlichen Klageansprüche offen stehen. Allerdings steht einer solchen Schlussfolgerung – wie sogleich zu zeigen ist – der Wille des Gesetzgebers entgegen. Und gerade diesem Willen ist in Anbetracht der in Frage stehenden jüngeren Gesetzesbestimmung eine erhöhte Bedeutung zuzusprechen. Massgebend zur Erörterung des Willens des Gesetzgebers sind die Erläuterungen in der Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes (PatG) und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005 (BBl 2006 I 1-230; fortan Botschaft), womit der vorliegende Art. 13 Abs. 2bis MSchG eingeführt wurde. Diesen Erläuterungen lässt sich aber gerade nicht entnehmen, dass es dem Willen des Gesetzgebers entsprochen haben soll, der Markeninhaberin bei der Ein-, Aus- und Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu nicht

- 17 - gewerblichen Zwecken auch gleich sämtliche der normalerweise bei einer Markenrechtsverletzung bestehenden Klageansprüche zu gewähren. Vielmehr ist darin nur

vom "Verbotungsrecht", von der Möglichkeit, dass Waren "gegebenenfalls eingezogen werden können", sowie von den "Rechtsbehelfen im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden" die Rede (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Weiter wird in den entsprechenden Erläuterungen in der Botschaft darauf hingewiesen, dass die neue Regelung (Art. 13 Abs. 2bis MSchG) nicht die Bestrafung von Privatpersonen bezwecke, welche sich unter Umständen gar nicht im Klaren darüber waren, dass sie im Ausland widerrechtlich hergestellte Waren erworben und in die Schweiz eingeführt haben. Vielmehr solle lediglich verhindert werden, dass Piraterieprodukte den Weg über die Grenze auf den schweizerischen Markt oder umgekehrt ins Ausland finden. So müssten denn auch Private, die im Besitz widerrechtlich hergestellter Waren sind, nicht befürchten, auch im Inland jederzeit von der Markeninhaberin belangt werden zu können (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Gleiches ergibt sich auch aus der Erläuterung zu Art. 65a MSchG, worin betont wird, dass es nicht darum gehe, die betreffenden Privatpersonen zur Rechenschaft zu ziehen, sondern es solle nur verhindert werden, dass Piraterieprodukte den Weg über die Grenze finden (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Bereits mit diesen Erläuterungen in der Botschaft ist es offensichtlich, dass es dem Gesetzgeber lediglich darum ging, mit den beschriebenen Möglichkeiten ("Verbotungsrecht", "Möglichkeit der Einziehung" sowie "Rechtsbehelfe im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden") die Importe von Piraterieware einzudämmen. Folglich kann es denn auch nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprochen haben, die nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten den zu gewerblichen Zwecken handelnden Personen gleichzustellen und auch gegenüber den nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten sämtliche zivilrechtlichen Klageansprüche zur Verfügung zu stellen. Dafür sprechen im Übrigen auch der Sinn und Zweck der entsprechenden Revision des PatG, in deren Zuge die in Frage stehenden Bestimmungen eingeführt wurden. So wollte der Gesetzgeber in sämtlichen immaterialgüterrechtlichen Erlassen eine einheitliche Regelung erreichen und den

- 18 - europäischen Standards (vgl. EG-Zollverordnung der Europäischen Union, Nr. 1383/2003 vom 22. Juli 2003) gerecht werden. Entsprechend wurde der Anwendungsbereich nicht nur auf die Ein- und Ausfuhr von immaterialgüterrechtsverletzenden Gegenständen, sondern auch auf deren Durchfuhr erstreckt und das bis anhin nur im Designgesetz (DesG) vorgesehene Instrumentarium der Hilfeleistung der Zollverwaltung – namentlich die Möglichkeit, der Rechtsinhaberin Proben oder Muster von verdächtigen Waren zur Prüfung zu übergeben oder entdeckte gefälschte Waren in einem einfachen Verfahren zu vernichten – in allen immaterialgüterrechtlichen Erlassen verankert (Botschaft Ziff. 1.4.2). Die Revision des PatG bezweckte damit für sämtliche immaterialgüterrechtlichen Erlasse die Anhebung an das Niveau des DesG (so ausdrücklich gemäss Erläuterungen in der Botschaft, Ziff. 1.4.2). Nach praktisch einhelliger Lehre sieht das DesG für die zivilrechtlichen Klageansprüche aber keine Ausdehnung auf nicht gewerbmässig handelnde Abnehmer vor (GROH ANINA, Zivilrechtliche Teilnahme an Immaterial- güterrechtsverletzungen, Diss. Schaan 2016, S. 122 ff.; WANG MARKUS, Design- recht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht VI, Basel 2007, S. 215; HEINRICH PETER, DesG/HMA Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 9 N. 49; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Stämpelis Handkommentar Designgesetz [DesG], Bern 2006, Teil B: Art. 9 N. 37) Gleiches gilt ebenso nach herrschender Lehre für das PatG (CALAME THIERRY, Die Wirkung des Patents, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht IV, Basel 2006, 401 ff., S. 456; STIEGER WERNER, Die Rechte aus dem Patent und aus der Patentanmeldung, in: BERTSCHINGER CHRISTOPH et al.

[HRSG.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht. Handbücher für die Anwaltspraxis. Band VI, Basel 2002, 361 ff., Rn. 11.158; WITT ANDREAS, Die mittelbare Patentverletzung nach deutschem und schweizerischem Recht, Diss. Bern 2010 = Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 91, S. 160 ff.; a.M. HEINRICH PETER, PatG/EPÜ Kommentar, 3. Aufl., Bern 2018, Art. 66 N. 28). Nachdem der Gesetzgeber eine möglichst einheitliche Regelung in diesen immaterialgüterrechtlichen Erlassen treffen wollte, würde es sich denn auch nicht rechtfertigen, die markenschutzrechtlichen zivilrechtlichen Klageansprüche – und dies ohne

- 19 - ausdrückliche Verankerung im Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmung (Art. 13 Abs. 2bis MSchG) – derart zu erweitern. 3.5. Damit ist es in historischer sowie teleologischer Hinsicht offensichtlich, dass mit der Einführung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG nur der eigentliche "Verbie- tungsanspruch", die Möglichkeit, dass Waren "gegebenenfalls eingezogen wer- den können", sowie die "Rechtsbehelfe im Bereich der Hilfeleistung der Zollbe- hörden" gemeint war (vgl. RÜETSCHI DAVID, Die Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch [Art. 13 Abs. 2bis MSchG] - Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung, sic! 2010 S. 475; vgl. auch MARBACH EUGEN, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1529). In Anbetracht dessen ist es daher geradezu geboten, bei nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten hinsichtlich der zivilrechtli- chen Klageansprüche eine entsprechende Einschränkung im vom Gesetzgeber beschriebenen Sinne vorzunehmen. Demnach stehen der Markeninhaberin gegen einen nicht zu gewerblichen Zwe- cken handelnden Konsumenten die zivilrechtlichen Klageansprüche im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden gemäss Art. 72 ff. MSchG offen. Entsprechend kann die Zollverwaltung insbesondere verdächtige Waren zurückbehalten und die Markeninhaberin deren entschädigungslose Vernichtung verlangen. Davon zu un- terscheiden ist aber die Einziehung gemäss Art. 57 MSchG. Dies vorliegend ins- besondere deshalb, da hinsichtlich des Einziehungsanspruchs gemäss Art. 57 MSchG die nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten nach h.L. nicht passivlegitimiert sind (FRICK, in: DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 9; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 13). Das ist – mit Blick auf den ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers – folgerichtig. Ansonsten wäre es möglich, gegenüber allen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten die Ansprüche zur Einziehung und Vernichtung auch für solche Gegenstände zu verlangen, die sich nicht mehr an der Grenze, sondern bereits in deren Haushalte befinden. Gerade dies wollte der Gesetzgeber aber nachweislich nicht (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Gleichwohl können solche Kapillarimporte gemäss Art. 72c ff. MSchG an der Grenze eingezogen und vernichtet werden (FRICK, in:

- 20 - DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 9; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 13). Sollte sich der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Konsument einem von der Markeninhaberin gestellten Vernichtungs- antrag gemäss Art. 72c MSchG widersetzen, so wäre über die Einziehung und Vernichtung in einem zivilrechtlichen Verfahren zu entscheiden. Ob diesfalls ein nicht zu gewerblichen Zwecken handelnder Konsument betreffend die an der Grenze sichergestellten Gegenstände – und nur für diese – passivlegitimiert wäre, wird – soweit ersichtlich – in der Lehre nicht eingehend thematisiert. Dies müsste aber wohl bejaht werden, zumal sich der Beseitigungsanspruch (Einziehung und Vernichtung) dann gegen

den sich widersetzenden nicht zu gewerblichen Zwe- cken handelnden Konsumenten richten würde. Folglich stünde nur diesfalls die Beseitigungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG auf Einziehung und Ver- nichtung offen. Weiter steht der Markeninhaberin gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten der "Verbotungsanspruch" zur Verfügung. Fraglich ist nun aber, ob gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsu- menten sämtliche Verbote zu den in Art. 13 Abs. 2 MSchG beschriebenen Hand- lungen offen stehen. Dies deshalb, da in Art. 13 Abs. 2bis MSchG lediglich auf Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG, nämlich das Verbot der Ein-, Aus- und Durchfuhr, und eben nicht auf die übrigen in Art. 13 Abs. 2 MSchG definierten Handlungen (lit. a, b, c und e) verwiesen wird. Dabei könnten – theoretisch – aber auch gerade die in Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG beschriebenen Handlungen durch einen nicht zu ge- werblichen Zwecken handelnden Konsumenten begangen werden. Nachdem der Gesetzgeber in Art. 13 Abs. 2bis MSchG ausdrücklich nur auf Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG verweist, und den Erläuterungen in der Botschaft entnommen werden kann, dass sich das "Verbotungsrecht" auf Vorgänge an der Grenze beschränkt, und dadurch nur erreicht werden soll, dass Piraterieprodukte vom schweizeri- schen Markt ferngehalten werden (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3), kann sich – konse- quenterweise – ein "Verbotungsanspruch" gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten denn auch nur auf die Ein-, Aus- und Durch- fuhr beschränken.

- 21 - Für alle weiteren zivilrechtlichen Klageansprüche sind die nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten nicht passivlegitimiert. Namentlich steht der Markeninhaberin damit auch die Auskunftsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nicht zur Verfügung, was sich im Übrigen auch mit den diesbezüglichen Bestimmungen im DesG und dem PatG deckt (vgl. zum PatG: HEINRICH, PatG/EPÜ Kommentar, a.a.O., Art. 66 N. 14; und zum DesG: STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, Stämpflis Handkommentar Designgesetz [DesG], a.a.O., Teil B: Art. 35 N. 30). 4. Von der Klägerin geltend gemachte Ansprüche (Rechtsbegehren Ziff. 1-3) 4.1. Zunächst ist die erhobene Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 2) zu prüfen. 4.1.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann beim Gericht insbesondere beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Unterlassungsklagen setzen ein besonderes schutzwürdiges Interesse in Form einer Erstbegehungs- oder Wiederholungs- gefahr voraus. Die Klägerin 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). 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; BGE 116 II 357, E. 2a). Das schutzwürdige Interesse ist an sich eine Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO), welche das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat (Art. 60 ZPO). Grundsätzlich führt das Fehlen einer Prozessvoraussetzung zwar zu einem Nichteintretensentscheid. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn es sich – wie vorliegend – um eine doppelrelevante Tatsache handelt. Denn die geltend gemachte, drohende Markenrechtsverletzung ist auch für die materiellrechtliche

- 22 - Beurteilung der vorliegenden Unterlassungsklage von Bedeutung. Eine doppelrelevante Tatsache, welche also sowohl für die Zulässigkeit als auch die

Begründetheit der Klage bedeutsam ist, wird nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit. Sollte dann keine unmittelbare Drohung einer künftigen Rechtsverletzung festgestellt werden, ist auf die Klage einzutreten, diese aber als unbegründet abzuweisen (BOPP/BESSENICH, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 84 N. 9). 4.1.2. Betreffend das beantragte Verbot, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen, ist darauf hinzuweisen, dass die blossе Befürchtung, wonach der Beklagte weitere gefälschte "A.\_\_\_\_"-Uhren in die Schweiz einführen würde, dem Erfordernis einer Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr nicht genügt. Wie gesehen kann dem Beklagten nicht nachgewiesen werden, dass er mit seiner Bestellung gefälschte "A.\_\_\_\_"-Uhren in die Schweiz einführen wollte. Es kann ihm auch nicht nachgewiesen werden, dass ihm der Umstand, dass solche Uhren mit den in Frage stehenden Wort- und Bildmarken geliefert werden würden, bekannt gewesen war. Es muss davon ausgegangen werden, dass ihm dieser Umstand erst durch das vorliegende Verfahren bekannt wurde. Dass die Einfuhr gefälschter "A.\_\_\_\_"-Uhren eine Markenrechtsverletzung darstellt, wird von ihm denn auch nicht bestritten. Anhaltspunkte für eine Gefahr, dass der Beklagte weitere entsprechende Bestellungen tätigen würde, liegen im jetzigen Zeitpunkt daher nicht vor. Da somit kein schutzwürdiges Interesse an einem entsprechenden Verbot besteht, ist Rechtsbegehren Ziff. 2a folglich abzuweisen. Hinsichtlich des beantragten Verbots, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern (Rechtsbegehren Ziff. 2b), ist der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte – wie erwähnt – nicht passivlegitimiert (vgl. Erw. II.3.5.). Bereits deshalb ist Rechtsbegehren Ziff. 2b abzuweisen. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es diesbezüglich aber ohnehin – mangels Anhaltspunkte – auch an einem schutzwürdigen Interesse fehlen würde.

- 23 - Demnach ist die Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 2) vollumfänglich abzuweisen. 4.2. Nachdem der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte für die von der Klägerin erhobene Auskunftsklage (Rechtsbegehren Ziff. 3) nicht passivlegitimiert ist (vgl. Erw. II.3.5.), ist Rechtsbegehren Ziff. 3 ebenfalls abzuweisen. 4.3. Nach Art. 57 MschG kann das Gericht die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, oder Gegenstände, die deren Herstellung dienen (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 17), anordnen. Gleichzeitig entscheidet das Gericht 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 (JENNI SIMON, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Diss., Bern 2015, S. 153 ff.; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/ THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 25 ff.). Für den Vernichtungsanspruch aktivlegitimiert ist die Markeninhaberin (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Art. 57 N. 9). Die Klägerin, welche unbestritten Inhaberin der in Frage stehenden Wort- und Bildmarken ist, ist für die Einziehung und Vernichtung der betreffenden Uhren ohne Weiteres aktivlegitimiert. Der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte ist – wie erwähnt (vgl. Erw. II.3.5) – für den geltend gemachten Beseitigungsanspruch auf Einziehung und Vernichtung hingegen nicht passivlegitimiert, hat er sich doch auch nie der Vernichtung widersetzt. Ein Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG wurde nämlich gar nicht erst gestellt. Nachdem das vorliegende Zivilverfahren angehoben wurde, muss es dem Handelsgericht

nun aber dennoch möglich sein, über das Schicksal der in Frage stehenden markenrechtsverletzenden und nach wie vor an der Grenze sichergestellten Uhren zu entscheiden. Folglich sind die betreffenden Uhren einzuziehen. Da weder ein Unkenntlichmachen der Marken noch eine bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage kommt, sind sie (inkl. Verpackungen und allfälligen Begleit-

- 24 - papieren) zu vernichten (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 15 und N. 28 ff.). Um die vorzeitige Vernichtung der Sendung zu verhindern, wurde auf Antrag der Klägerin – zur Beweissicherung – die (weitere) Zurückbehaltung der Sendung angeordnet (act. 5; act. 22). Um den diesbezüglich damit verbundenen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteilen bei allfälliger Erhebung der bundesgerichtlichen Beschwerde entgegenzuwirken, ist das EZV erst nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde zu ersuchen, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.

## **E. 5**

Kosten- und Entschädigungsfolgen

### **E. 5.1**

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 100'000.–. Der Beklagte hat den Streitwert nicht bestritten. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr – unter Berücksichtigung des ergangenen Massnahmeentscheids, des konkreten Zeitaufwandes sowie der Schwierigkeit der sich stellenden Rechtsfragen – auf CHF 11'500.– festzusetzen.

### **E. 5.2**

Betreffend Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 unterliegt die Klägerin. Betreffend Rechtsbegehren Ziff. 1 obsiegt sie zwar, allerdings ist der Beklagte – wie erwähnt (Erw. II.3.5. und 4.3.) – nicht passivlegitimiert, weshalb ihm auch keine Kosten auferlegt werden dürfen. Eine anderweitige Kostenverteilung ist vorliegend auch nicht angezeigt. Zwar trifft es zu, dass es für eine Markeninhaberin ein Risiko darstellen mag, lediglich einen Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG zu stellen. Denn im Zeitpunkt des Vernichtungsantrags kann sie noch gar nicht wissen, ob der Eigentümer oder Besitzer innert der gemäss Art. 72c Abs. 2 MSchG angesetzten Frist die Vernichtung ablehnen wird. Da sich die Frist zur Erwirkung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 72c Abs. 3 MSchG nicht verlängert, ist die Markeninhaberin zur gleichzeitigen Einreichung eines Gesuchs um Erlass

- 25 - vorsorglicher Massnahmen praktisch gezwungen (BÜHLER, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 72c N. 6). Angesichts der klaren Gesetzesbestimmung ist ein damit verbundenes Kostenrisiko für die Markeninhaberin aber hinzunehmen. Jedenfalls kann es nicht dem Beklagten angelastet werden, dass die Klägerin bereits eine zivilrechtliche Klage gegen ihn erhob, ohne überhaupt einen Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG zu stellen. Es kann daher auch nicht gesagt werden, dass der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte unnötige Kosten verursacht hätte. Die Klägerin hat demnach sämtliche Kosten zu tragen (Art. 106 Abs. 1

ZPO). Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

### **E. 5.3**

Ausgangsgemäss hat die Klägerin dem Beklagten sodann eine Parteient- schädigung zu bezahlen. Deren Höhe wird nach der Verordnung über die An- waltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr beträgt CHF 10'900.– (§ 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 AnwGebV). Hinzu kommt ein Zuschlag für die eingereichte zweite Rechts- schrift (§ 11 Abs. 2 AnwGebV), welcher sich allerdings in Anbetracht des gering- fügigeren Umfangs nur leicht erhöhend auswirkt. Die Klägerin ist daher zu ver- pflichten, dem Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 12'000.– zu bezahlen. Der Beklagte hat keinen Mehrwertsteuerzuschlag verlangt. Das Handelsgericht erkennt:

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