

ZH_HANDELSGERICHT HG240125 vom 14. März 2025

Zh Handelsgericht, 2025-03-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG240125

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG240125 du 14 mars 2025

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG240125 del 14 marzo 2025

Erwägungen

E. 1

Formelles

E. 1.1

Zuständigkeit Die Parteien haben Zürich ("city of Zurich, Switzerland [Zurich 3]" als Gerichtsstand vereinbart (act. 3/1 Ziff. 17.13). Diese Gerichtsstandsvereinbarung entspricht den formellen Anforderungen von Art. 23 Abs. 1 LugÜ, weshalb die internationale und örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich gegeben ist. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V. mit § 44 GOG.

- 4 -

E. 1.2

Versäumte Klageantwort

E. 1.2.1

Die Klage sowie auch die Verfügungen vom 8. August 2024 und 2. September 2024 wurden der Beklagten korrekt gemäss Art. 10 lit. a HZUe65 zugestellt. Die Beklagte hat der Aufforderung zur Einreichung einer Klageantwort (act. 9 Dispositiv-Ziff. 2) sowie zur Bezeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz (act. 9 Dispositiv-Ziff. 3) nicht Folge geleistet. Mit Verfügung vom 28. Januar 2025 (act. 13) wurde der Beklagten deshalb in Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO eine einmalige Nachfrist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt, wobei die Mitteilung an die Beklagte androhungsgemäss durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgte (Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Publikation erfolgte am tt.mm.2025 (vgl. act. 16), weshalb die 20-tägige Nachfrist am tt.mm.2025 endete. Die Beklagte reichte auch innert Nachfrist keine Klageantwort ein.

E. 1.2.2

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend 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 die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde 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 sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO).

E. 2

Unbestrittener Sachverhalt Der von der Klägerin behauptete und unbestritten gebliebene Sachverhalt (act. 1 N. 5 ff.) präsentiert sich wie folgt:

- 5 - Die Parteien schlossen mit Unterschriften vom 5. Dezember 2016 und 12. Januar 2017 mit Wirkung per 1. Oktober 2016 das "Distribution Agreement for the U.S. Market" (fortan: "Vertrag"; act. 3/1). Der Beklagten wurde darin das Recht übertragen, als Vertriebshändlerin die klägerische Produktlinie "C._____" in den USA zu vertreiben. Dazu wurde der Beklagten auch das Recht eingeräumt, in den USA die Marken "C._____" und "C._____ USA" sowie den Domainnamen "www.C._____usa.com" zu gebrauchen. Die Beklagte übernahm die Pflicht, die Benutzung der Marken sowie des Domainnamens nach Beendigung des Vertrags einzustellen und alle Rechte auf die Klägerin zu übertragen. Ab September 2022 war die Beklagte nicht mehr in der Lage, die bestellten und gelieferten Waren zu bezahlen. Am 31. Mai 2023 schickte die Klägerin der Beklagten eine Mahnung und verlangte die Bezahlung von fälligen Rechnungen im Betrag von CHF 221'714.32 sowie von noch nicht fälligen Rechnungen im Betrag von CHF 62'866.55. Nachdem die Beklagte weiterhin Schwierigkeiten mit der Bezahlung der gelieferten Waren hatte und der Klägerin eine andere Verletzung des Vertrags durch die Beklagte bekannt geworden war, kündigte die Klägerin diesen am 23. Mai 2024. Die Kündigung wurde der Beklagten am 29. Mai 2024 zugestellt. Offen sind folgende Rechnungen für korrekt gelieferte Waren:

- 6 - Nach Gutschrift eines Betrags von CHF 8'177.04 am 31. Oktober 2023 ist derzeit noch ein Betrag von CHF 254'253.06 offen und im Kündigungsschreiben vom 23. Mai 2024 gemahnt worden. Nach Beendigung des Vertrags wurde die Beklagte von der amerikanischen Rechtsvertretung der Klägerin am 26. Juni 2024 aufgefordert, die Verwendung der Marken einzustellen und den Domainnamen zu übertragen. Die Beklagte ist diesen Aufforderungen nicht nachgekommen.

E. 3

Aufl., Basel 2017, Art. 55 N. 33 ff.; STAUB ROGER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 55 N. 36 f.). Dem Bestimmtheitserfordernis kann etwa mittels im Einzelnen aufgelisteter Formulierungen für zu verbietende Handlungen entsprochen werden (ZR 118 [2019] Nr. 1 mit Verweis auf den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom Mai 1989, in: SMI 1991, S. 268 ff., Erw. 6 ■ "Tabakkartell").

E. 3.1

Anwendbares Recht Da die Sache spruchreif ist, ist ein Endentscheid zu fällen (Art. 223 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die Parteien haben die Anwendbarkeit schweizerischen Rechts unter Ausschluss des CISG vereinbart (act. 3/1 Ziff. 17.12), was zulässig ist (Art. 116 Abs. 1 und Art. 122 Abs. 2 IPRG; Art. 6 CISG).

E. 3.2

Rechtsbegehren Ziff. 1 Auf entsprechende Bestellung der Beklagten hin hat die Klägerin mehrfach Waren an die Beklagte geliefert. Hierfür hat die Klägerin gegenüber der Beklagten Anspruch auf Bezahlung einer Vergütung in Form des Kaufpreises (Art. 184 Abs. 1 OR). Unbestrittenermassen besteht für die von der Beklagten bestellten und ihr

ordnungsgemäss gelieferten Waren ein offener Saldo in Höhe der eingeklagten CHF 254'253.06 zu Gunsten der Klägerin. Die Klägerin leitet den Zahlungsverzug der Beklagten und die sich daraus ergebende Pflicht zur Bezahlung des gesetzlichen Verzugszinses von 5% (Art. 104

- 7 - Abs. 1 OR) aus ihrer Mahnung vom 23. Mai 2024 (act. 3/7) ab (act. 1 N. 20). Eine Schuldnerin wird durch Mahnung der Gläubigerin in Verzug gesetzt (Art. 102 Abs. 1 OR). Die Mahnung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, weshalb die Beklagte für die fälligen Rechnungsbeträge erst mit Empfang der Mahnung am 29. Mai 2024 (vgl. act. 3/8) in Verzug geriet (BGE 103 II 102 ff. Erw. 1a; BGer-Urteil 4A_11/2013 vom 16. Mai 2013 Erw. 5). Der Klägerin ist entsprechend ab diesem Datum der gesetzliche Verzugszins zuzusprechen, im Mehrumfang ist das Rechtsbegehren Ziff. 1 abzuweisen.

E. 3.3

Rechtsbegehren Ziff. 2 Das Nutzungsrecht der Beklagten für die Domain "www.C.____usa.com" wurde im Vertrag auf die Vertragsdauer beschränkt. Die Beklagte verpflichtete sich im Vertrag, den Gebrauch nach Beendigung des Vertrags einzustellen und alle Rechte auf die Klägerin zu übertragen (act. 3/1 Ziff. 10.2). Der Vertrag wurde von der Klägerin mit Schreiben vom 23. Mai 2024 (act. 3/7) mit sofortiger Wirkung gekündigt. Die Kündigung wurde der Beklagten wie ausgeführt am 29. Mai 2024 zugestellt. Die Beklagte hat die fragliche Domain trotz nochmaliger Aufforderung der Klägerin mit Schreiben vom 26. Juni 2024 (act. 3/22) nicht auf diese übertragen. Die Klägerin hat demnach einen vertraglichen Anspruch auf Übertragung der fraglichen Domain, weshalb das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 2 gutzuheissen ist.

E. 3.4

Rechtsbegehren Ziff. 3

E. 3.4.1

Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 60 ZPO). Fehlt es an einer Prozessvoraussetzung, ist auf die Klage nicht einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO e contrario). Zu den Prozessvoraussetzungen zählt auch die Bestimmtheit der Rechtsbegehren. Rechtsbegehren müssen so formuliert sein, dass sie bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden können (BGE 142 III 102 ff. Erw. 5.3.1; BGE 137 III 617 ff. Erw. 4.3).

E. 3.4.2

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen Unterlassungsklagen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- und

- 8 - Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 142 III 587 ff. Erw. 5.3; BGer-Urteile 4A_130/2022 vom 22. August 2022 Erw. 4.1 und 4A_584/2017 vom 9. Januar 2019 Erw. 10.1). Welche Anforderungen an die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens zu stellen sind, hängt u.a. von den Besonderheiten des anzuwendenden materiellen Rechts ab. Im Marken-, Namens- und Lauterkeitsrecht dient die Unterlassungsklage dazu, zukünftige Kennzeichenverletzungen durch die beklagte Partei zu verhindern. Im Rechtsbegehren müssen deshalb das zu unterlassende Verhalten (Verletzungshandlung), das betroffene Kennzeichen (Verletzungszeichen), die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie der Ort des zu unterlassenden Verhaltens

genau bezeichnet werden. Ein generelles Verbot, die Kennzeichenrechte (hier: Marken- und Namensrecht) der klagenden Partei nicht zu verletzen, ist nicht möglich (FRICK MARKUS R., in: David / Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz,

E. 3.4.3

Diesen Anforderungen genügt das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 3 nicht. Es fehlt sowohl an der genauen Bezeichnung der zu unterlassenden Handlung als auch an der Nennung des Orts des zu unterlassenden Verhaltens und des Territoriums, für welches das Verbot ausgesprochen werden soll. Die Klägerin beschränkt sich vielmehr darauf, die zu unterlassenden Verletzungshandlungen pauschal zu umschreiben ("jede Nutzung"). Zwar sind Rechtsbegehren nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) auszulegen. Angesichts der Unzulänglichkeiten müsste das Gericht das Rechtsbegehren vorliegend indes nicht nur auslegen und allenfalls redaktionell ergänzen. Vielmehr müsste es das Rechtsbegehren unter Beizug der Klagebegründung komplett neu fassen. Das Gericht darf aber keine Massnahmen anordnen, die so nicht verlangt wurden (vgl. BGer-Urteil 4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011 Erw. 2.1). Ohnehin hätten sich aber auch aus der Klagebegründung keine weiterführenden Informationen ergeben. So äussert sich die Klägerin z.B. weder zu ihrer

- 9 - Berechtigung an den fraglichen Marken noch zur Frage, wo diese Marken Schutz geniessen. Weiter fehlen Angaben zum behaupteten Fehlverhalten der Beklagten in Bezug auf die Marken (act. 1 N. 18: "Die Beklagte ist diesen Aufforderungen [die Markenverwendung zu unterlassen] bis heute nicht nachgekommen.") und in Bezug auf die Firma "A._____" vollständig.

E. 3.4.4

Die Klägerin ist anwaltlich vertreten. In Nachachtung der höchstrichterlichen Rechtsprechung kommt weder die Ausübung der richterlichen Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO noch eine Rückweisung zur Verbesserung gemäss Art. 132 ZPO in Betracht (BGer-Urteil 4A_375/2015 vom 26. Januar 2016 Erw. 7.1 [nicht publ. in BGE 142 III 102 ff.]). Mangels eines genügend bestimmten und klaren Begehrens ist deshalb auf das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 3 nicht einzutreten.

E. 4

Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 4.1

Gerichtskosten Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 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). Der Streitwert des Rechtsbegehrens Ziff. 1 beträgt CHF 254'253.06. Auf entsprechende Aufforderung hin bezifferte die Klägerin den Streitwert der Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 mit CHF 10'000.– (vgl. act. 7). Hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 2 erscheint die klägerische Schätzung zwar tief, es ist aber darauf abzustellen und von einem Streitwert von CHF 10'000.– auszugehen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist hingegen bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten von einem Streitwert zwischen CHF 50'000.– und CHF 100'000.– auszugehen, wenn es um eher unbedeutende Zeichen bzw. Marken geht (BGE 133 III 490 ff. Erw. 3.3; BGer-Urteil 4A_727/2016 vom 29. Mai 2017 Erw. 2.3.2). Die Klägerin bringt keine Umstände vor (vgl. act. 7), welche ein Abwei-

chen von dieser Rechtsprechung erlauben würden. Im Gegenteil behauptet sie, freilich unsubstantiiert, eine Markenrechtsverletzung durch die Beklagte, welche ihre Vertriebspartnerin für die Vereinigten Staaten von Amerika war. Schon aufgrund der Grösse dieses Marktes erscheint ein Streitwert von CHF 10'000.– nicht

- 10 - plausibel, weshalb bereits bei der Bevorschussung der Gerichtskosten von einem wesentlich höheren Wert ausgegangen worden war (vgl. act. 4). Dass der Klägerin bisher kein "direkter" (so die Klägerin in act. 7) bzw. bezifferbarer Schaden entstanden ist, ändert nichts daran, dass der Streitwert der behaupteten Markenrechtsverletzung höher einzuschätzen ist, weshalb für das Rechtsbegehren Ziff. 2 von einem Streitwert von CHF 50'000.– auszugehen ist. Ausgehend vom Gesamtstreitwert von CHF 314'253.06 ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 und § 10 Abs. 1 GebV OG sowie unter Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips auf CHF 12'000.■ festzusetzen. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin obsiegt mit ihren Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 und damit im Umfang von rund 5/6. Die Gerichtskosten sind demnach im Umfang von CHF 10'000.– der Beklagten und im Umfang von CHF 2'000.– der Klägerin aufzuerlegen. Der der Beklagten auferlegte Anteil der Gerichtsgebühr ist wie derjenige der Klägerin aus dem von dieser geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen und der Klägerin ist ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 1 und 2 aZPO i.V.m. Art. 407f ZPO).

E. 4.2

Parteientschädigung Auch die Parteientschädigungen werden grundsätzlich nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Gebühr bemisst sich im Zivilprozess nach dem Streitwert bzw. dem tatsächlichen Streitinteresse, der Verantwortung und dem notwendigen Zeitaufwand des Anwalts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 AnwGebV). Diese Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Die ordentliche Parteientschädigung beträgt vorliegend rund CHF 19'685.–, ausgehend vom genannten Streitwert von CHF 314'253.06 (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die Klageschrift beschränkt sich allerdings auf sieben Seiten, einschliesslich Rubrum und

- 11 - Unterschrift. Der Aufwand des klägerischen Rechtsvertreters war demnach im Verhältnis zum Streitwert gering, weshalb eine Reduktion um rund einen Drittel vorzunehmen ist. Die Klägerin obsiegt im Umfang von rund 5/6, die Beklagte im Umfang von rund 1/6. Die Bruchteile des Unterliegens bzw. Obsiegens der Parteien sind bei der Frage der Zusprechung einer Prozessentschädigung an die eine oder andere Partei vorab zu verrechnen (Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 20. Dezember 1972, ZR 72 [1973] Nr. 18; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Juli 2024, HG210127 Erw. 13.3), was auch gilt, wenn nur eine Partei anwaltlich vertreten ist (HOFMANN DIETER / BAECKERT ANDREAS, in: Spühler / Tenchio / Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 106 N. 8 m. H.). Dementsprechend ist der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von rund 2/3, somit CHF 9'000.–, zuzusprechen. Das Handelsgericht beschliesst:

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