

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE160278-O

U/ee

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber
Rafael Rutgers

Urteil vom 26. September 2016

in Sachen

A._____ **SA,**

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et sc. nat. ETH X1._____

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____

gegen

B._____

Beklagter

betreffend **Rechtsschutz in klaren Fällen**

Rechtsbegehren:

(act. 1)

- " 1. Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienst-
abteilung Post unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Sendung,
beinhaltend eine Uhr (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpa-
piere), sei einzuziehen und zu vernichten;
2. Die Eidg. Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung
Post, sei anzuweisen, die von ihr unter Aktenzeichen ... zurück-
behaltene, an den Gesuchsgegner adressierte Sendung, beinhal-
tend eine Uhr (inkl. Verpackung und allfällige Begleitpapiere), bis
zum rechtskräftigen Abschluss der vorliegenden Streitsache wei-
terhin zurück zu behalten, insbesondere sie nicht an den Ge-
suchsgegner oder Dritte herauszugeben;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt zu Lasten
des Gesuchsgegners."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Gesuchstellerin (fortan Klägerin) ist eine schweizerische Uhrenmanufaktur in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Beim Gesuchsgegner (fortan Be-
klagter) handelt es sich um eine natürliche Person mit unbekanntem Wohnsitz.

b. Prozessgegenstand

Die eidgenössische Zollverwaltung hielt im Februar 2015 eine an den Beklagten adressierte Sendung mit einer mutmasslich gefälschten A.____-Uhr zurück. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin deren Einziehung und Vernichtung.

B. Prozessverlauf

Die Klägerin reichte ihr Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen am 27. Juni 2016 (Datum Poststempel) hierorts ein (act. 1) und prosequierte damit rechtzeitig eine vom hiesigen Gericht im Verfahren HE160107 erlassene vorprozessuale vorsorgliche Massnahme (vgl. act. 2/12 Dispositiv-Ziffer 2). Mit superprovisori-

scher Verfügung vom 9. März 2016, bestätigt mit Urteil vom 25. April 2016, war die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post (nachfolgend EZV), vorsorglich angewiesen worden, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Sendung weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben, wobei die behördliche Vernichtung der Sendung vorbehalten wurde (act. 2/5 und 2/12). Den von ihr verlangten Gerichtskostenvorschuss leistete die Klägerin fristgerecht (act. 3; act. 8). Da der Beklagte von der Post unter der von der Klägerin angegebenen Adresse "...strasse ..., C._____" nicht ermittelt werden konnte, wurde der Klägerin mit Verfügung vom 12. Juli 2016 Frist angesetzt, um dem Gericht dessen korrekte Adresse bekanntzugeben oder nachzuweisen, dass sie dessen Adresse trotz Anwendung aller Sorgfalt nicht feststellen konnte (act. 6). Nachdem die Klägerin darum ersucht hatte, für das weitere Verfahren als beklagtische Adresse "Postlagernd, D._____" zu vermerken (act. 9), wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 3. August 2016 Frist angesetzt, um die Klage schriftlich zu beantworten, unter der Androhung, dass bei Säumnis aufgrund der Akten entschieden würde. Die Verfügung wurde dem Beklagten sowohl postalisch an die neu genannte Adresse als auch mittels Publikation im kantonalen Amtsblatt zugestellt (act. 11). Die postalische Zustellung wurde von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" retourniert (act. 12/2). Eine Stellungnahme des Beklagten ging bis Dato nicht ein.

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Zustellung

Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Ist der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt und kann er trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden, erfolgt die Zustellung durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im Schwei-

zerischen Handelsamtsblatt. Diesfalls gilt die Zustellung am Tag der Publikation als erfolgt (Art. 141 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO).

Nachdem im Massnahmeverfahren zumindest eine erste Zustellung an den Beklagten an die Adresse "...strasse ..., C._____", an welche sich dieser die streitgegenständliche Uhr liefern lassen wollte, erfolgreich gewesen war (act. 2/6/2), konnte er – wie dargelegt – im vorliegenden Hauptsacheverfahren von der Post dort nicht mehr ermittelt werden. Gemäss Auskunft der Einwohnerdienste der Stadt C._____, war der Beklagte dort gar nie bekannt, womit die Einwohnerdienste auch keine Angaben über einen allfälligen Wegzug des Beklagten machen konnten (Prot. S. 4). Auf entsprechende Aufforderung erklärte die Klägerin, sie habe dem Auszug "Post Track & Trace" eines Schreibens von ihr an den Beklagten vom 2. März 2016 entnommen, dass letzteres "postlagernd in D._____" sei. Sie ersuchte das Gericht deshalb, fortan diese Adresse zu vermerken (act. 9). Der Beklagte holte die postlagernde Zustellung jedoch nicht ab (act. 12/2). Damit bleibt der Aufenthaltsort des Beklagten unbekannt. In Anbetracht des vorliegenden Streitgegenstandes (Vernichtung einer gefälschten Uhr) erweisen sich weitere Nachforschungen nicht mehr als zumutbar. Damit gilt die Verfügung vom 3. August 2016 durch die Publikation im Amtsblatt des Kantons Zürich am 12. August 2016 (act. 13) als rechtsgenügend erfolgt. Eine Nachfristansetzung im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO ist im summarischen Verfahren nicht zwingend (Leuenberger, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 223 N 8). Damit ist androhungsgemäss aufgrund der Akten zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 i.V.m. Art. 219 ZPO).

1.2. Prozessvoraussetzungen

Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Diese sind vorliegend gegeben (Art. 59 Abs. 1 und 2 ZPO). Insbesondere ist das Einzelgericht des Handelsgerichts des Kantons Zürich sowohl sachlich (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. §§ 44 lit. a und 45 lit. d GOG) als auch örtlich (Art. 36 ZPO) zuständig. Damit ist auf die Klage einzutreten.

1.3. Rechtsschutz in klaren Fällen

Das Gericht gewährt nach Art. 257 Abs. 1 ZPO Rechtsschutz im summarischen Verfahren, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar (lit. a) und die Rechtslage klar ist (lit. b). Fehlt eine dieser Voraussetzungen, ist auf das Gesuch nicht einzutreten (Art. 257 Abs. 3 ZPO). Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123, E. 2.1.2 [m.w.H.]).

2. Sachverhalt

Bei definitiv versäumter Klageantwort gelten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei (grundsätzlich) als unbestritten (LEUENBERGER, a.a.O., Art. 223 N 5). Damit ist nach der Darstellung der Klägerin, an deren Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Übereinstimmung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 2/4/3-16) von folgendem im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO liquiden Sachverhalt auszugehen:

Die Klägerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetragener Marken mit dem wesentlichen Bestandteil "A._____", u.a. der Wortmarke "A._____" (CH ...), der Wort-/Bildmarke ... (CH ...), der Wort/Bildmarke (CH ...) und der Wortmarke "A._____" (CH ...), sowie der Wortmarken "... " (CH ...) und "... " (CH ...), je Schutz beanspruchend (auch) für Uhren.

Im Februar 2016 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen ... eine an den Beklagten adressierte, in Hongkong zum Versand aufgegebene Sendung, beinhaltend eine mutmasslich gefälschte A._____-Uhr, zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 11. Februar 2016 darüber (act. 2/4/10). In der Folge erkannte der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) die betreffende Uhr als Fälschung des Uhrenmodells "A._____" (act. 2/4/13). Der Beklagte hat sich der Vernichtung der Sendung ausdrücklich widersetzt.

3. Rechtliches

Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den Schutzzumfang seiner Marke fallenden Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihm dieser Anspruch auch dann zusteht, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2^{bis} MschG). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt wird, kann vom Richter verlangen, die bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MschG). Dazu kann dieser die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Gleichzeitig entscheidet er darüber, ob die Marke unkenntlich zu machen ist oder ob die Gegenstände unbrauchbar zu machen, zu vernichten oder in einer bestimmten Weise zu verwenden sind (Art. 57 MschG). Die entsprechende Rechtslage ist klar (Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO).

Der Beklagte liess eine Uhr, welche mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet ist, aber nicht von der Klägerin stammt, in die Schweiz einführen und verletzte dadurch die klägerischen Markenrechte. Damit ist die zurückbehaltene Uhr, welche widerrechtlich mit Marken der Klägerin versehen worden ist, antragsgemäss einzuziehen. Da weder ein Unkenntlichmachen der Marken noch eine bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage kommt, ist sie, inkl. Verpackungen und allfälligen Begleitpapieren, zu vernichten (vgl. STAUB, in: SHK-MschG, Art. 57 N 15 und 28 ff.), und die EZV ist zu ersuchen, die Vernichtung vorzunehmen.

4. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Die Prozesskosten, inklusive Kosten des Massnahmeverfahrens, sind dem Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

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 ist von einem Streitwert in der Höhe von CHF 50'000.– auszugehen. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr für das Hauptsacheverfahren – unter Berücksichtigung der Synergien mit dem vorangegangenen Massnahmeverfahren – auf CHF 3'000.– festzusetzen und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 ZPO). Die Gerichtsgebühr des Massnahmeverfahrens wurde bereits mit Urteil vom 25. April 2016 auf CHF 4'200.– festgesetzt und vorab von der Klägerin bezogen (act. 2/12).

Die Höhe der Entschädigung für die Parteivertretung durch Anwältinnen und Anwälte wird nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient. Für jede weitere notwendige Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu berechnen (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). In Anbetracht des vorliegenden Summarverfahrens sowie unter Berücksichtigung des Aufwandes für das Massnahmeverfahren ist die Parteientschädigung in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 9 und 11 AnwGebV auf CHF 5'000.– festzusetzen.

Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen (Praxisänderung des Kassationsgerichts des Kantons Zürich, Entscheid vom 19. Juli 2005; ZR 104 [2005] Nr. 76, SJZ 101 [2005] 531 ff, vgl. auch BGer 4A_552/2015 E. 4.5).

Das Einzelgericht erkennt:

1. Die von der Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Sendung (eine Uhr inkl. Verpackung und allfällige Begleitpapiere) wird eingezogen und vernichtet.

Die Eidgenössische Zollverwaltung wird ersucht, die Vernichtung – nach Rechtskraft dieses Entscheides – vorzunehmen, sofern noch nicht geschehen.

2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 3'000.– festgesetzt.
3. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird hierfür das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
4. Die im Verfahren Geschäfts-Nr. HE160107 festgesetzten und von der Klägerin bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 4'200.– werden dem Beklagten auferlegt. Der Klägerin wird hierfür das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
5. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 5'000.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an
 - die Parteien (an den Beklagten zusätzlich durch Publikation im kantonalen Amtsblatt),
 - die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, z.H. Susanne Sonderegger, Zürcherstrasse 161, Postfach 24, 8010 Zürich-Mülligen.
7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 50'000.–.

Zürich, 26. September 2016

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Der Gerichtsschreiber:

Rafael Rutgers