

# Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE160329-O

U/ee

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

## Urteil vom 26. September 2016

in Sachen

**A.**\_\_\_\_ SA,  
Gesuchstellerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.\_\_\_\_  
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2.\_\_\_\_

gegen

**B.**\_\_\_\_,  
Gesuchsgegner

betreffend **Verletzung Markenrecht / vorsorgliche Massnahmen**

### **Rechtsbegehren:**

(act. 1)

- " 1. Das Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, Zürich-Mülligen, sei anzuweisen, ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners die gemäss Schreiben des Zollinspektorats Zürich, Dienstabteilung Post, Zürich-Mülligen, vom 30. Juni 2016 zurückbehaltene Uhr "A.\_\_\_\_\_" bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung dieses Gerichts über ein entsprechendes Vernichtungsbegehren nicht an den Gesuchsgegner oder Dritte herauszugeben.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Gesuchsgegners."

### **Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

#### 1. Prozessverlauf

Das Massnahmebegehren ging am 2. August 2016 hierorts ein (act. 1). Mit Verfügung gleichen Datums wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post (nachfolgend EZV), im Sinne einer superprovisorischen Massnahme angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Uhr der Marke "A.\_\_\_\_\_" weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben, wobei die behördliche Vernichtung der Sendung vorbehalten wurde. Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Stellungnahme zum Massnahmebegehren angesetzt (act. 4). Den von ihr verlangten Gerichtskostenvorschuss leistete die Klägerin fristgerecht (act. 4; act. 7). Die Stellungnahme des Beklagten datiert vom 22. August 2016 (act. 8). Diese wurde der Klägerin am 25. August 2016 zugestellt (act. 9). Weitere Eingaben erfolgten nicht.

#### 2. Vorsorgliche Massnahme

Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die Klägerschaft glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Hauptsachenprognose) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Nachteilsprognose) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Mass-

nahmen sind zudem eine zeitliche Dringlichkeit sowie die Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips (SPRECHER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 261 N 10).

Nach Art. 59 MSchG kann das Gericht insbesondere Massnahmen zur Beweissicherung (lit. a), zur Ermittlung der Herkunft der widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehenen Gegenstände (lit. b), zur Wahrung des bestehenden Zustandes (lit. c) oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen (lit. d) anordnen.

### 3. Sachverhalt

Der Beklagte anerkennt im Wesentlichen den von der Klägerin geschilderte Sachverhalt. Insbesondere ist unstrittig, dass er im Internet eine Fälschung einer mit der Marke "A.\_\_\_\_\_" gekennzeichneten Uhr erwarb und die entsprechende, in der Volksrepublik China aufgegeben sowie an den Beklagten adressierte Sendung von der EZV zurückbehalten wurde.

Strittig ist demgegenüber, ob und wann der Beklagte der Vernichtung der streitgegenständlichen Uhr zugestimmt hat. Während die Klägerin ausführt, der Beklagte wersetze sich deren Vernichtung (act. 1 Rz 14 ff.), macht der Beklagte geltend, er habe der Vernichtung bereits vor Klageeinreichung zugestimmt (act. 8). Diese Frage dürfte zwar dereinst in einem allfälligen Hauptsacheverfahren für die Kostenaufgabe relevant sein, kann im Rahmen des vorliegenden Massnahmeverfahrens jedoch offengelassen werden. Denn dass die Uhr bereits vernichtet worden wäre – was zur Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfahrens führen würde – führt keine der Parteien aus.

### 4. Würdigung

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.

ren (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<sup>bis</sup> MschG). Nach Art. 57 MschG kann der Richter die Einziehung und Vernichtung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Da unbestritten ist, dass der Beklagte eine Uhr, welche mit Marken der Klägerin gekennzeichnet ist, aber nicht von der Klägerin stammt, in die Schweiz einfuhrte und damit Markenrechte der Klägerin verletzte, ist vorliegend eine positive Hauptsachenprognose zu stellen.

Da die EZV Sendungen ohne Erwirkung vorsorglicher Massnahmen für höchstens zehn (bzw. in begründeten Fällen 20) Werktage zurückbehält (Art. 72 MschG) und sie davon ausgeht, dass der Beklagte die Zustimmung zur beantragten Vernichtung der Sendung im Sinne von Art. 72d MschG ausdrücklich abgelehnt hat (act. 3/7), würde die EZV ohne vorsorgliche gerichtliche Anordnung die Sendung dem Beklagten herausgeben. Da die Freigabe der Sendung dem Beklagten deren Beiseiteschaffen ermöglichen würde, was insbesondere den klägerischen Vernichtungsanspruch erheblich erschwerte, ist glaubhaft, dass der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (vgl. dazu STAUB, in: SHK-MschG, Art. 59 N 22). Weiter ist die zeitliche Dringlichkeit aufgrund der drohenden Herausgabe der Sendung an den Beklagten gegeben. Schliesslich ist das blosses Zurückbehalten der Sendung und damit die Sicherstellung des bisherigen Zustandes vorliegend ohne Weiteres verhältnismässig. Dies umso mehr als der Beklagte selber ausführt, der Vernichtung der Sendung bereits zugestimmt zu haben.

Da damit sämtliche Voraussetzungen nach Art. 261 ZPO glaubhaft gemacht worden sind, ist die superprovisorisch angeordnete Massnahme gemäss Dispositivziffer 1 der Verfügung vom 2. August 2016 (act. 4) als vorsorgliche Massnahme zu bestätigen.

##### 5. Prozessfortgang

Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu machen (Art. 263 ZPO). Bei Säumnis würde die entsprechende Anordnung ohne Weiteres dahinfallen. Die Prosequierungsfrist ist auf 60 Tage festzulegen.

## 6. Kosten- und Entschädigungsfolgen

6.1. 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 ist von einem Streitwert in der Höhe von CHF 11'000.– auszugehen. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 1'000.– festzusetzen und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 ZPO).

Gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO ist die Regelung bezüglich der Verteilung der Gerichtskosten dem Entscheid des Hauptsachegerichts vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache dahinfällt, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen und sind die Kosten der (diesfalls unterliegenden) Klägerin aufzuerlegen, womit der Kostenbezug definitiv würde.

6.2. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin ihren Anspruch jedoch nicht prosequieren sollte, wären keine Parteientschädigungen geschuldet.

### Der Einzelrichter erkennt:

1. Die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, wird – in Bestätigung der Verfügung vom 2. August 2016 – (weiterhin) angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Uhr der Marke "A.\_\_\_\_\_" weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben. Vorbehalten bleibt die behördliche Vernichtung der Sendung.
2. Der Klägerin wird eine **einmalige** Frist bis **28. November 2016** angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache gegen den Beklagten anhängig zu machen. Bei Säumnis würde die Anordnung gemäss Dispositiv-Ziffer 1 ohne Weiteres dahinfallen.

3. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 1'000.–.
4. Die Kosten werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen. Fällt die vorsorgliche Massnahme wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 2), werden die Kosten der Klägerin auferlegt und der Kostenbezug wird definitiv. Kommt es zum Prozess in der Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dortigen Verfahren vorbehalten.
5. Die Regelung der Entschädigungsfolgen wird dem Gericht im nachfolgenden ordentlichen Verfahren vorbehalten. Versäumt die Klägerin jedoch die ihr in Dispositiv-Ziffer 2 angesetzte Frist zur Anhängigmachung der Klage, werden keine Parteienschädigungen zugesprochen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, Dienstabteilung Post, z.H. ..., 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 11'000.–.

Zürich, 26. September 2016

Handelsgericht des Kantons Zürich  
Einzelgericht

Der Gerichtsschreiber:

Rafael Rutgers