

Handelsgericht des Kantons Zürich

Einzelgericht



Geschäfts-Nr.: HE180385-O

U/jo

Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie der Gerichtsschreiber
Dr. Moritz Vischer

Verfügung und Urteil vom 26. September 2018

in Sachen

A._____,

Kläger

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____

gegen

B._____ **Schweiz AG,**

Beklagte

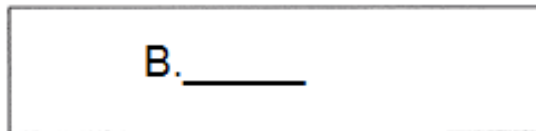
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____

betreffend **vorsorgliche Massnahmen**

Rechtsbegehren:

(act. 1)

- " 1. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei mit sofortiger Wirkung anzuweisen, eine umfassende einstweilige Verfügungssperre für die schweizerische Marke Nr. P- 1 B.____ (Wortmarke) im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei mit sofortiger Wirkung anzuweisen, eine umfassende einstweilige Verfügungssperre für die schweizerische Marke Nr. P- 2 B.____ (Wort-/Bildmarke) gemäss folgender Abbildung:

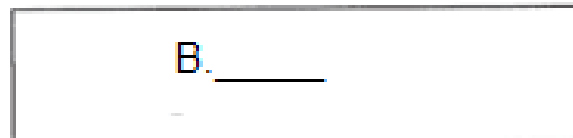


im schweizerischen Markenregister einzutragen.

3. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei mit sofortiger Wirkung anzuweisen, bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI bzw. WIPO) Genf eine umfassende einstweilige Verfügungssperre betreffend die internationale Markenregistrierung Nr. 3 B.____ (Wortmarke) für die Länder Deutschland, Frankreich und Österreich anordnen zu lassen.
4. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verurteilen, die schweizerischen Marken Nr. P- 1 B.____ (Wortmarke) und Nr. P- 2 B.____ (Wort-/Bildmarke), deren Schutz-
-

dauer gegenwärtig am 6. November 2018 abläuft, umgehend jedoch mindestens einen Monat vor Ablauf der Schutzdauer zu verlängern.

5. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, dem Kläger mindestens einen Monat vor Ablauf der Schutzfrist der beiden schweizerischen Marken Nr. P 12____ (Wortmarke) und Nr. P-22____ (Wort-/Bildmarke) schriftlich mitzuteilen, falls diese beiden Marken noch nicht verlängert worden sein sollten.
6. Der Beklagten sei mit sofortiger Wirkung zu verbieten, das Zeichen URIMAT insbesondere auch in der folgenden Darstellung:



für ... und ... in der Schweiz zu benutzen oder durch Dritte benutzen zu lassen, insbesondere solche Waren herzustellen, in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz zu lagern und/oder aus der Schweiz zu exportieren.

7. Infolge besonderer Dringlichkeit seien die beantragten vorsorglichen Massnahmen superprovisorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten anzuordnen, eventualiter seien die Massnahmen vorsorglich nach Anhörung der Beklagten anzuordnen.
8. Dem Kläger sei eine Frist von mindestens 60 Tagen nach rechtskräftiger Anordnung der vorsorglichen Massnahmen gemäss Ziffern 1-7 vorstehend anzusetzen, um seine Ansprüche vor einem Schiedsgericht zu prosequieren.
9. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1. Das Gesuch betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen ging am 25. September 2018 ein (act. 1). Die Parteien werden nachfolgend Kläger und Beklagte genannt. Beide haben ihren Wohnsitz bzw. Sitz im Kanton Zürich. Die Anwendung des schweizerischen materiellen Rechts dürfte unstrittig sein.

2. Materielle Anspruchsgrundlage ist eine sogenannte Übertragungsvereinbarung vom Juli 2003, rückwirkend geltend ab 1. Januar 2002, bezüglich welcher klägerischerseits am 24. September 2018 der Rücktritt erklärt wurde (act. 3/2, act. 3/4). Mit dem Vertrag waren der Beklagten Schutzrechte verkauft worden, u.a. die im Rechtsbegehren erwähnten Markenrechte. Da sich der Kläger zufolge des Rücktrittes wieder als Markeninhaber sieht, klagt er auch aus Markenrecht.

3. Die Kaufpreisregelung sah gemäss Vereinbarung (act. 3/2) vor, dass im Zeitraum 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2018 bestimmte Beträge pro verkaufte Produkte geschuldet waren, wobei jährliche Mindestbeträge vereinbart wurden (Ziff. 4.1, Ziff. 4.2). In Ziff. 4.4 hiess es, die Zahlungsverpflichtungen der Käuferin würden erlöschen, sofern sich diese entschliesse, die Schutzrechte an Dritte zu verkaufen, mit dem Hinweis, diesfalls würde die Verkäuferschaft durch den ihr zufließenden Erlös aus der Aktionärsstellung vollumfänglich abgegolten. Sodann wurde in Ziff. 4.5.1 festgehalten, die jährlichen Zahlungen dürften nicht mehr als die Hälfte des EBIT ausmachen. Ziff. 4.5.2 liess eine Zahlungspflicht entfallen, sofern eine grundlegend neue Erfindung auf dem Markt erscheinen würde, welche die wirtschaftliche Berechtigung von Zahlungen nicht mehr als gegeben erscheinen liesse.

4. Gemäss Klagefundament will der Kläger nie Geld gesehen haben. Die Beklagte habe sich geweigert, abzurechnen, geschweige denn zu zahlen. Es sei von einer antizipierten generellen Weigerung zur Erfüllung auszugehen, weshalb der Vertragsrücktritt im Sinne von Art. 108 Ziff. 1 OR ohne Fristansetzung zulässig gewesen sei. Der Vertrag sei rückabzuwickeln. Die angebehrten Massnahmen sollen dazu dienen, die Rückübertragung der Markenrechte sicherzustellen.

5. Das gestellte Massnahmebegehren erweist sich aus mehreren Gründen als offensichtlich unbegründet, weshalb sich Weiterungen erübrigen (Art. 253 ZPO).

5.1 Ein Tatsachenvortrag muss schlüssig sein. Dies bedeutet, dass er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die angeehrte Rechtsfolge zulässt (BGE 127 III 365 E. 2b S. 368; Urteile 4A_1/2016 vom 25. April 2016 E. 2.1; 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 6.3.1; 4A_210/2009 vom 7. April 2010 E. 3.2, je mit Hinweisen). Der Kläger behauptet pauschal, die Gegenseite habe den Vertrag während der gesamten Laufzeit von über 15 Jahren nie erfüllt. Auch wenn allgemein vom Grundsatz auszugehen ist, dass die Erfüllung von der diesbezüglich verpflichteten Partei zu behaupten und zu beweisen ist, entbindet dies den Massnahmekläger nicht vollständig von seiner Substantiierungsobliegenheit. Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich schon nach dem einfachen Schriftenwechsel ein (BGE 144 III 117). Damit dieser Grundsatz nicht unterlaufen werden kann, muss im Massnahmegesuch auf dem Kläger bekannte Einwendungen und Einreden der Gegenseite eingegangen werden. Der Kläger legte zwei banale Korrespondenzen aus den Jahren 2016 und 2017 zu den Akten (act. 3/12 - 15). Die Beklagte äusserste sich dort dahingehend, sie habe den früheren klägerischen Rechtsvertretern wiederholt dargelegt, dass jenem aus der Übertragungsvereinbarung keine Forderungen zustünden (act. 3/13, act. 3/15). Besagte Darlegungen hat der Kläger im vorliegenden Verfahren nicht offenbart, geschweige denn substantiiert bestritten. Er spekuliert offenbar darauf, dass die Beklagte in der Massnahmeantwort ihre Abrechnungs- bzw. Zahlungsverweigerung begründet, worauf er dann replizieren könnte. Ein solches Verhalten ist mit den Grundsätzen des summarischen Verfahrens (Aktenschluss, Beschleunigungsgebot) nicht vereinbar. Die Schlüssigkeit fehlt.

5.2 Der Kläger geht von einem einfachen Kaufvertrag aus, dessen Besonderheit alleine darin liege, dass der Kaufpreis über einen längeren Zeitraum zu entrichten sei (act. 1 Rz. 67 f.). Die Besonderheit legt aber dennoch nahe, die Grundsätze bei Dauerschuldverhältnissen zu beachten. Wären vorliegend in den letzten 15 Jahren Zahlungen geflossen, so könnten Streitigkeiten im letzten Vertragsjahr kaum einen zureichenden Grund für den Vertragsrücktritt und die Rückabwicklung

bilden. Die Rechtsprechung lässt bei Dauerschuldverhältnissen regelmässig nur ex nunc - Lösungen wie die Kündigung zu (BGE 137 III 243 E. 4.4.4; BGE 123 III 124 E. 3b). Vorliegend wäre eher an Erfüllungsansprüche zu denken. Aus dem Umstand, dass der Kläger offenbar während 15 Jahren seine behaupteten Abrechnungsansprüche und Forderungen nicht gerichtlich geltend gemacht hat, darf ihm kein Vorteil erwachsen. Das würde offensichtlich gegen Treu und Glauben verstossen (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Somit ist eine ex tunc - Lösung, wie sie der Rücktritt darstellt, in casu ausgeschlossen. Zum gleichen Ergebnis führt auch die Überlegung, dass die Übertragungsvereinbarung (act. 3/2) einen stark gesellschaftsrechtlichen Einschlag aufweist. Der Kläger sollte gemäss Ziff. 4.4 weiterhin Aktionär der Beklagten bleiben und er verpflichtete sich, Verbesserungen und Weiterentwicklungen der durch die Schutzrechte anvisierten Produkte der Beklagten zugänglich zu machen (Ziff. 7). Die Beklagte wiederum verpflichtete sich, bei Einstellung der Produktion die Schutzrechte zurückzuübertragen oder einen bestimmten Betrag zu bezahlen (act. 9). Die Annahme einer einfachen Gesellschaft im Sinne von Art. 530 OR liegt damit nahe bzw. näher als die Annahme eines einfachen Kaufvertrages. Der gemeinsame Zweck war offensichtlich der Vertrieb von Produkten gemäss den Schutzrechten, wofür beide Seiten gewisse Leistungen versprochen. Bei einer einfachen Gesellschaft ist ein Rücktritt nach Art. 107 ff. OR nicht möglich (BGE 49 II 475 E. 2). Damit fehlt eine Grundlage für einen Rückabwicklungsanspruch.

5.3 Der Erlass vorsorglicher Massnahmen setzt eine gewisse Dringlichkeit voraus, die von der gesuchstellenden Partei nicht selber herbeigeführt werden darf (bezüglich Lehre und Rechtsprechung vgl. BSK ZPO-Sprecher, Art. 261 N 39 ff.). Seitens des Klägers wurden offenbar seit 15 Jahren keine rechtlichen Schritte gegen die Beklagte eingeleitet. Wer es versäumt, einen ordentlichen Prozess zu führen, kann sich nicht nach Jahr und Tag auf Dringlichkeit berufen. Ob diese eine Anspruchs- oder eine Eintretensvoraussetzung darstellt, ist eher unwesentlich. So oder anders kann das gestellte Begehren nicht geschützt werden.

5.4 Soweit sich der Kläger auf Markenrecht beruft (act. 1 Rz. 91 ff.), verkennt er, dass ihm die Schutzrechte selbst bei einem gültigen Vertragsrücktritt erst nach

Rückübertragung selbiger zustehen würden. Hier fehlt es an der materiellen Anspruchsgrundlage.

6. Somit ist das Massnahmebegehren abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird.

7. Ausgangsgemäss wird der Kläger kostenpflichtig (Art. 106 ZPO). Er hat einen Streitwert von CHF 100'000 genannt, wovon auszugehen ist (act. 1 Rz. 15).

Der Einzelrichter verfügt und erkennt:

1. Das Massnahmebegehren (einschliesslich Dringlichkeitsbegehren) wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Die Gerichtsgebühr von CHF 4'000 wird dem Kläger auferlegt.
3. Entschädigungen werden keine zugesprochen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte mit Doppeln von act. 1 und act. 3/1 - 15.
5. 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 100'000.

Zürich, 26. September 2018

Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht

Gerichtsschreiber:

Dr. Moritz Vischer