



Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichterin Dr. Myriam Gehri, die Handelsrichter Matthias Städeli und Thomas Klein sowie der Gerichtsschreiber Dr. Benjamin Büchler

Urteil vom 20. Juni 2018

in Sachen

A._____ AG,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. jur. X2._____

vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X3._____

gegen

B._____ Holding AG,
Beklagte

betreffend **Übertragung von Markenrechten**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2 f.)

- "1. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 Inhaberin der folgenden Markenrechte geworden ist:

EUTM ... C. _____
DE 1 A. _____ ((fig.))
DE 2 A. _____ D. _____
DE 3 A. _____ E. _____
DE 4 A. _____ F. _____
DE 5 A. _____ G. _____ ((fig.))
DE 6 A. _____ F. _____ ((fig.))
DE 7 H. _____
DE 8 A. _____ I. _____ ((fig.))
DE 9 A. _____
DE 10 A. _____ F. _____
DE 11 A. _____ J. _____
DE 12 K. _____

- b) Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils folgende Markenrechte auf die Klägerin zu übertragen:

EUTM ... C. _____
DE 1 A. _____ ((fig.))
DE 2 A. _____ D. _____
DE 3 A. _____ E. _____
DE 4 A. _____ F. _____
DE 5 A. _____ G. _____ ((fig.))
DE 6 A. _____ F. _____ ((fig.))
DE 7 H. _____
DE 8 A. _____ I. _____ ((fig.))
DE 9 A. _____
DE 10 A. _____ F. _____
DE 11 A. _____ J. _____
DE 12 K. _____

2. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils

- dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und
- dem EU Intellectual Property Office (EUIPO),

unwiderruflich zu beantragen, die folgenden Markenrechte auf die Klägerin zu übertragen, und den Vollzug dieser Verpflichtung innert 20 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils schrift-

lich unter Beilage einer Kopie der an die Ämter gerichteten Anträge zu bestätigen:

gegenüber dem DPMA:

DE 1 A. _____ ((fig.))
DE 2 A. _____ D. _____
DE 3 A. _____ E. _____
DE 4 A. _____ F. _____
DE 5 A. _____ G. _____ ((fig.))
DE 6 A. _____ F. _____ ((fig.))
DE 7 H. _____
DE 8 A. _____ I. _____ ((fig.))
DE 9 A. _____
DE 10 A. _____ F. _____
DE 11 A. _____ J. _____
DE 12 K. _____

gegenüber dem EUIPO:

EUTM ... C. _____

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (letzteres zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L. _____ ZG, die den Vertrieb von Lederwaren, Schuhen Textilien und Einrichtungsgegenständen bezweckt (act. 3/2). Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in M. _____ SZ, die das Halten von Beteiligungen und die Verwaltung von Lizenz- und Markenrechten bezweckt (act. 3/3).

b. Prozessgegenstand

Die Beklagte war Inhaberin eines Teils der Rechte an der Marke "A. _____" bzw. einer Vielzahl von Marken mit ähnlicher Bezeichnung. Weitere Rechte lagen im Eigentum von N. _____, der eine Einzelfirma führt. Unter der Marke "A. _____" wurden - durch die Einzelunternehmung N. _____ - insbesondere Schuhe vertrieben. Die Klägerin beabsichtigte, das Geschäft mit der Marke "A. _____" zu über-

nehmen, und schloss zu diesem Zweck einen Unternehmenskaufvertrag mit N._____. Daraus leitet sie den Übergang der streitgegenständlichen Markenrechte ab. Die Beklagte hat sich bisher geweigert, den Vertrag zu erfüllen.

B. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 25. September 2017 (überbracht) leitete die Klägerin die vorliegende Klage mit obgenannten Rechtsbegehren ein (act. 1). Gleichzeitig stellte sie ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher (und superprovisorischer) Massnahmen (act. 1 S. 3). Mit Verfügung vom 26. September 2017 wurde das Dringlichkeitsbegehren der Klägerin abgewiesen und der Beklagten Frist zur Beantwortung des Massnahmebegehrens angesetzt (act. 4). Den ebenfalls eingeforderten Kostenvorschuss von CHF 20'000.– leistete die Klägerin fristgerecht (act. 4; act. 7). Mit Eingabe vom 17. Oktober 2017 nahm die Beklagte zum Massnahmebegehren Stellung (act. 8). Nachdem die Beklagte vorübergehend über keinen Verwaltungsrat verfügte, wurde den Parteien Frist zur Stellungnahme zur Prozessfähigkeit der Beklagten angesetzt (act. 11). Die Parteien äusserten sich dazu mit Eingabe jeweils vom 13. November 2017 (Klägerin act. 15; Beklagte act. 17). Mit Beschluss vom 4. Dezember 2017 wurde festgestellt, dass die Prozessfähigkeit der Beklagten wieder hergestellt ist; gleichzeitig wurde das klägerische Begehren auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen abgewiesen (act. 19). Mit Eingabe vom 5. Dezember 2017 teilte RA Dr. Y._____, der damalige Rechtsvertreter der Beklagten, die Beendigung des Mandats mit (act. 21). Mit Verfügung vom 6. Februar 2018 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 22). Nachdem innert Frist keine Klageantwort eingegangen war, wurde der Beklagten mit Verfügung vom 15. März 2018 eine Nachfrist angesetzt, unter ausdrücklicher Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid getroffen werde, soweit der Prozess spruchreif sei (act. 24). Auch diese Nachfrist blieb von der Beklagten unbenutzt.

Ein von der Klägerin gestellter Antrag auf Vereinigung des vorliegenden Verfahrens mit dem Verfahren HG170156 (act. 26) wurde mit Verfügung vom 30. Mai 2018 abgewiesen (act. 27). Mit Eingabe vom 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin eine unaufgeforderte Stellungnahme (act. 29).

Da sich die Angelegenheit – wie zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Versäumte Klageantwort

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dabei gelten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten (CHRISTOPH LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2013, N 5 zu Art. 223 ZPO). Damit eine Angelegenheit spruchreif ist, 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). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es insbesondere dann, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; DANIEL WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2016, N 20 ff. zu Art. 223 ZPO, m.w.H.).

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 es für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). Insbesondere sind die Ausführungen der Klägerin im Rahmen der Stellungnahme zum Massnahmebegehren (act. 8) für die Beurteilung der Klage nicht zu berücksichtigen. Beim Verfahren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen handelt es sich um ein eigenständiges Summarverfahren. Dies gilt auch dann, wenn das Massnahmegesuch im Rahmen des Hauptsacheverfahrens gestellt wird. Über die beantragten Massnahmen wird - bzw. wurde auch hier - in einem separaten Schriftenwechsel verhandelt und mit einem eigenen Beschluss entschieden. Die dabei entstandenen Akten sind zwar Teil der Verfahrensakten, für die Hauptsache aber nur soweit relevant, als die Parteien darauf Bezug nehmen. Nicht zuletzt würde eine unbeschränkte Beachtung der Rechtsschriften im Massnahmeverfahren dazu führen, dass sich die beklagte Partei ein drittes Mal frei äussern könnte. Diese Ungleichbehandlung der Parteien ist im Gesetz nicht vorgesehen. Schliesslich ist festzuhalten, dass es der nicht (mehr) vertretenen Beklagten aufgrund der Fristansetzung mit Säumnisandrohung durchaus bewusst sein musste, dass die erstattete Massnahmeantwort - die sich nur und ausdrücklich mit dem Massnahmebegehren befasst (act. 8) - den Voraussetzungen einer Klageantwort nicht genügt und sie eine entsprechende Rechtsschrift hätte einreichen müssen; dazu wurde sie auch aufgefordert.

1.2. Unaufgeforderte Stellungnahme

Mit Eingabe vom 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin eine unaufgeforderte Stellungnahme (act. 29). Diese rechtfertigt sie in erster Linie mit ihrem Recht, sich zwei Mal unbeschränkt zu äussern (act. 29 Rz. 8). Eine Grundlage für eine zweite Rechtsschrift bei ausbleibender Klageantwort ist nicht ersichtlich und auch nicht angebracht (LEUENBERGER, a.a.O., N 6 zu Art. 223 ZPO; ERIC PAHUD, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 223 ZPO). Reicht die beklagte Partei somit keine Rechtsschrift ein, so ist Aktenschluss. Das Vorgehen bei Säumnis der Beklagten ist in Art. 223 Abs. 2 ZPO abschliessend geregelt und sieht eine weitere

Äusserung einzig im Rahmen einer allfälligen Hauptverhandlung vor. Eine solche findet immer dann statt, wenn das Verfahren nicht spruchreif ist (vorne E. 1.1). Da die klagende Partei entsprechend bei unklaren Verhältnissen immer die Möglichkeit einer zweiten Äusserung erhält, wird ihr rechtliches Gehör damit nicht beschränkt. Inwiefern die Klägerin sodann einen zwingenden Anspruch haben soll, die Klage zu ändern, wird ebenfalls nicht ersichtlich. Dies kann aber auch offen gelassen werden, zumal die Klägerin gar nicht erst geltend macht, eine Klageänderung vornehmen zu wollen. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Eingabe der Klägerin vom 18. Juni 2018 im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen ist.

1.3. Zuständigkeit

Die Klägerin begründet die örtliche Zuständigkeit mit einer Gerichtsstandsklausel im Unternehmenskaufvertrag zwischen ihr und N._____ (act. 1 Rz. 4; act. 3/4 Ziff. 10). Die Klägerin macht geltend, dass N._____ den Vertrag auch namens der Beklagten unterzeichnet habe und diese vertreten habe (act. 1 Rz. 65 ff.). Die Vereinbarung einer Gerichtsstandsklausel ist zulässig, soweit diese schriftlich oder der Nachweis durch Text möglich ist (Art. 17 ZPO). Eine vertragliche Gerichtsstandsvereinbarung gilt sodann auch für die Frage des Zustandekommens und der Gültigkeit des Vertrages (DOMINIK INFANGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], a.a.O., N 17 zu Art. 17 ZPO). Insbesondere gilt damit die formell gültige Gerichtsstandsvereinbarung auch für die Frage, ob die Beklagte durch den Vertrag verpflichtet worden ist. Damit sind die Zürcher Gerichte für die Beurteilung der Streitsache örtlich zuständig.

Die sachliche Zuständigkeit für die markenrechtliche Streitigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben.

1.4. Feststellungsklage

Die Klägerin erhebt in ihrem Hauptstandpunkt eine Feststellungsklage. Eine solche ist nur zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist. Dies setzt voraus, dass eine Unsicherheit bezüglich dem Bestand und Inhalt eines Rechts

besteht, wenn das Fortbestehen der Unsicherheit unzumutbar ist und eine Leistungs- oder Gestaltungsklage nicht möglich ist (MARC WEBER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], BSK ZPO, a.a.O., N 9 zu Art. 88 ZPO).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Strittig ist das Recht an verschiedenen Markenrechten, womit eine Unsicherheit zu bejahen ist. Auch ist aufgrund der beigelegten Korrespondenz klar, dass die Unsicherheit aus geschäftlichen Gründen schnell beseitigt werden muss (act. 3/20). Schliesslich stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist. Das Feststellungsinteresse ist entsprechend gegeben.

1.5. Weitere Prozessvoraussetzungen

Die weiteren Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO) sind gegeben. Gründe, die gegen das Vorliegen einer Voraussetzung sprechen würden, sind aus den Akten keine ersichtlich. Insbesondere wurde der Organisationsmangel bei der Beklagten behoben, und diese ist wieder prozessfähig (vgl. act. 19 E. 2).

2. Sachverhalt

Gemäss der unbestritten gebliebenen 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. 3/2-36), ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

Mit öffentlich beurkundetem Vertrag vom tt. Mai 2017 haben die Klägerin und N._____ die Übertragung verschiedener - im Vertrag genau definierter - Aktiven und Passiven des Geschäftsbetriebs von N._____ auf die Klägerin vereinbart (act. 1 Rz. 12 ff.; act. 3/4). Der Vertrag wurde durch den deutschen Rechtsvertreter von N._____ und der Beklagten, Dr. Y1._____, entworfen. Ziel des Vertrages war die Übertragung sämtlicher Markenrechte und sonstiger Immaterialgüterrechte an der Bezeichnung "A._____" durch N._____ und die von ihm kontrollierte Beklagte (act. 1 Rz. 17).

Die Beklagte wurde im Dezember 2012 von O._____, der ehemaligen Lebenspartnerin von N._____ gegründet. Als Verwaltungsrat wurde P._____ eingesetzt, der nie Aktionär der Beklagten gewesen ist. Nach der Gründung haben N._____ und O._____ die Aktien der Beklagten je zur Hälfte gehalten, bis O._____ im April 2016 ihren Anteil an N._____ verkaufte (act. 1 Rz. 20 ff; act. 3/8-16). N._____ bestätigte auch im Unternehmenskaufvertrag seine kontrollierende Stellung als Alleinaktionär; P._____ war lediglich treuhänderischer Verwaltungsrat, der den Unternehmenskaufvertrag ohne Weiteres unterzeichnet hätte, wenn er von N._____ dazu aufgefordert worden wäre (act. 1 Rz. 26 ff.).

Nach anfänglicher Zusage von RA Dr. Y1._____, die Übertragung der Markenrechte vorzunehmen, verweigerten N._____ und die Beklagte die Erfüllung des Vertrages. N._____ verlangte aufgrund angeblich nicht erfolgter Zahlungen die Rückabwicklung des Vertrages, womit sich die Klägerin nicht einverstanden erklärt hat. In der Folge bestritt N._____ weiter, dass der Vertrag zu Stande gekommen sei. Der beim DPMA angebehrten Umschreibung der Marken widersprach RA Dr. Y1._____ mit der Begründung, der Unternehmenskaufvertrag sei nicht beachtlich (act. 1 Rz. 30 ff.).

3. Würdigung

3.1. Gültigkeit des Vertrages

Wie die Klägerin selbst festhält und sich auch aus den eingereichten Beilagen ergibt, stellen sich die Beklagte bzw. N._____ auf den Standpunkt, der Unternehmenskaufvertrag vom 27. Mai 2017 sei nicht gültig abgeschlossen worden. Im vorliegenden Prozess ist die klägerische Behauptung, dieser Vertrag sei gültig abgeschlossen worden (act. 1 Rz. 11 ff.), unbestritten geblieben. Wie gezeigt, können die sich aus den Beilagen zur Klage ergebenden Argumente der Beklagten bzw. von N._____ nur berücksichtigt werden, soweit diese die Gültigkeit des Vertrages in erheblichem Masse als unglaublich erscheinen lassen. Umso mehr hat dies zu gelten, weil verschiedene Aspekte der Ungültigkeit durch die Beklagte zu beweisen wären, diese sich nun aber gerade nicht geäußert hat.

Die Einwände von N._____ gegen die Gültigkeit des Vertrages ergeben sich aus den Schreiben seines damaligen Rechtsvertreters vom 28. Juni 2017 (act. 3/20) und vom 11. Juli 2017 (act. 3/23), diese sind entsprechend zu prüfen.

Das erstgenannte Schreiben enthält lediglich pauschale Ausführungen, die die Gültigkeit des Vertrages nicht in Frage stellen können.

Im Schreiben vom 28. Juni 2017 wird in einem ersten Punkt ein Dissens geltend gemacht (act. 3/23 Ziff. 2). Unter diesem Titel macht N._____ Vertragsbestimmungen geltend, die von seinem eigentlichen Willen abweichen. Dasselbe gilt für die Ausführungen zu den Verpflichtungen und zur Befreiung von Verpflichtungen (act. 3/23 Ziff. 5). Alleine weil N._____ behauptet, in diesen Bereichen eine andere Regelung angestrebt zu haben, bedeutet dies noch nicht, dass es zwischen den Parteien zu keinem Konsens gekommen ist. So ist aufgrund der Akten belegt, dass der Vertrag ein Ergebnis von verschiedenen Entwürfen und Verhandlungen war (act. 1 Rz. 11 ff.; act. 3/4; act. 3/6; act. 3/7). Ein Abweichen von Maximalpositionen beider Seiten kann damit nicht als offensichtlicher Dissens angesehen werden. Vielmehr ist der Inhalt des Vertrages mittels Auslegung zu ermitteln, wobei sich allenfalls die Frage nach dem normativen Konsens stellt (Art. 18 OR). Nachdem im vorliegenden Verfahren einzig die Klägerin ihre Vertragsauslegung präsentiert und diese unbestritten geblieben ist, muss von einem normativen Konsens entsprechend dem Wortlaut des Vertrages ausgegangen werden. Zumindest darf aber aufgrund der Ausführungen im Schreiben von N._____ nicht auf einen Dissens geschlossen werden, zumal diese zu wenig konkret sind, um einen solchen zu begründen.

Weiter stützt sich N._____ in besagtem Schreiben auf einen Grundlagenirrtum und eine Übervorteilung (act. 3/23 Ziff. 3). Diesbezüglich obliegt der Beweis der Beklagten, weshalb die Hürde für ein Erschüttern der klägerischen Darstellung höher anzusetzen ist. Auch diese Ausführungen können die Gültigkeit des Vertrages nicht in Frage stellen. Es handelt sich grösstenteils um eine Auflistung von Fehlvorstellungen von N._____; inwiefern diesen Irrtumsqualität zukommen soll und die Abweichung von der Vorstellung nicht etwa auf die Vertragsverhandlungen zurückzuführen ist, wird aber nicht ersichtlich; dies hätte die Beklagte zu

substantiiert gehabt. Auch die behauptete Übervorteilung wird nicht näher konkretisiert, wobei auch hier unklar bleibt, was als Ergebnis der Verhandlungen anzusehen ist.

Ausserdem stützt sich N._____ auf eine Unwirksamkeit des Vertrages, da Bestimmungen des FusG verletzt worden seien (act. 3/23 Ziff. 4). Die gerügte Verletzung von Formvorschriften ist nicht zutreffend. Eine öffentliche Urkunde ist nur dann erforderlich, wenn Grundstücke betroffen sind (RALPH MALACRIDA, in: WATTER/VOGT/TSCHÄNI/DAENIKER [Hrsg.], Basler Kommentar Fusionsgesetz, 2. Aufl., Basel 2016, N 5 zu Art. 70 FusG); dies ist vorliegend nicht der Fall. Soweit die Parteien über die gesetzlich verlangte einfache Schriftlichkeit hinausgehen, besteht keine Vorschrift hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit des beurkundenden Beamten. Eine Ungültigkeit aufgrund fehlender Auflistungen im Vertrag ist ebenfalls nicht offenkundig. Wie die Klägerin in ihrem Schreiben vom 13. Juli 2017 zu Recht festhält, sind die Formulierungen zwar nicht optimal gefasst, der gesetzlich verlangte Konkretisierungsgrad, insbesondere hinsichtlich der Anhänge, ist aber erreicht (act. 3/24). Hervorzuheben ist dabei, dass eine Ungültigkeit des Vermögensübertragungsvertrages nur in Frage kommt, wenn wesentliche Punkte fehlen, wozu etwa das Inventar zu zählen ist (MALACRIDA, a.a.O., N 15a zu Art. 71 FusG). Solche Listen sind vorliegend aber vorhanden (act. 3/4), sodass dies der Gültigkeit des Vertrages ebenfalls nicht entgegensteht. Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die fehlende Eintragung im Handelsregister im Sinne von Art. 73 Abs. 2 FusG ebenfalls nicht gegen die Gültigkeit der hier relevanten Vereinbarung spricht. Nach unbestritten gebliebener Vertragsauslegung der Klägerin, die zudem in sich schlüssig ist, ist im Unternehmenskaufvertrag einerseits die Vermögensübertragung (act. 3/4 Ziff. 1) und andererseits eine davon formell unabhängige Übertragung von Marken- und Designrechten (act. 3/4 Ziff. 3) geregelt. Letztere erfordert für ihre Wirksamkeit keine Eintragung ins Handelsregister, sodass eine bisher nicht erfolgte Eintragung der Gültigkeit und Wirksamkeit nicht schaden kann.

Schliesslich ergibt sich aus den Widerspruchserklärungen von RA Dr. Y1._____ gegen die Umschreibung der Markenrechte, dass dieser die Ungül-

tigkeit der Verträge aus der Nichtbezahlung des Kaufpreises ableitet (act. 3/25+26). Dies stellt allerdings keine Frage der Gültigkeit des Vertrages, sondern vielmehr des Verzugs dar. Nachdem die Klägerin die erste Tranche des Kaufpreises am 7. Juli 2017 geleistet hat (act. 3/21), ist nicht ersichtlich, inwiefern N._____ und die Beklagte ihre Erfüllungsverpflichtung verweigern könnten; dies steht einer Gutheissung der Klage folglich nicht entgegen.

Aus dem Gesagten erhellt, dass entsprechend der Darstellung der Klägerin von einem gültigen Unternehmenskaufvertrag vom 15. Mai 2017 auszugehen ist. Die sich aus der Klage und den Akten ergebenden Einwände der Beklagten gegen die Gültigkeit vermögen die Darstellung der Klägerin nicht in genügender Weise in Frage stellen.

3.2. Bindung der Beklagten an den Unternehmenskaufvertrag

Nach der unbestrittenen Darstellung der Klägerin ist die Beklagte formell nicht Partei des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017. Dieser wurde zwischen der Klägerin und N._____ abgeschlossen (act. 3/4), dem bei der Beklagten keine Zeichnungsberechtigung zukommt (act. 3/3). Die Klägerin legt in ihrer Klageschrift aber schlüssig dar, dass N._____ Alleinaktionär der Beklagten war und der eingesetzte Verwaltungsrat lediglich treuhänderisch, auf Weisungen von N._____, gehandelt hat (act. 1 Rz. 18 ff.).

Aus ihren Ausführungen zum Vertragsschluss kann sodann auf eine Anscheins- und Duldungsvollmacht geschlossen werden. Die fragliche Vertragsbestimmung muss - im Sinne der unbestritten gebliebenen klägerischen Ausführungen - so verstanden werden, dass N._____ als kontrollierender Alleinaktionär mit Zustimmung der Beklagten deren Rechte überträgt (act. 1 Rz. 65; act. 3/4 Ziff. 3). Damit hat N._____ einen rechtlich relevanten Anschein gesetzt. Weiter wurden sowohl N._____ (act. 1 Rz. 17; act. 3/6+7) als auch die Beklagte (act. 1 Rz. 42; act. 3/25+26) stets durch RA Dr. Y1._____ vertreten; die Beklagte hat also von den Vertragsverhandlungen gewusst. Sie hat auch gewusst, dass N._____ beabsichtigte, ihre Markenrechte auf die Klägerin zu übertragen, zumal dies bereits im Vertragsentwurf von RA Dr. Y1._____ mit gleichem Wortlaut enthalten war (act. 1

Rz. 66; act. 3/7 Ziff. 3). Es wäre der Beklagten also ohne Weiteres möglich gewesen, gegen einen Vertragsschluss zu intervenieren. Aber selbst nach Abschluss des Vertrages und im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übertragung der Markenrechte hat die Beklagte zum Ausdruck gebracht, dass sich eine allfällige Wirksamkeit auch auf sie erstrecken würde. In der gesamten Korrespondenz zur Ungültigkeit des Vertrages und zum Widerspruch gegen die Übertragung hat sie dies nie thematisiert (act. 1 Rz. 67; act. 3/20; act. 3/23; act. 3/26). Damit kann auch von einer Duldungsvollmacht ausgegangen werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass N._____ im Rahmen der Vertragsverhandlungen den Anschein erweckt hat, für die Beklagte handeln zu können und die Beklagte dieses Verhalten von N._____ geduldet hat. Damit konnte N._____ die Beklagte wirksam vertreten und die Klägerin kann sich auf diese Vollmacht berufen. Umstände, welche die klägerische Darstellung unüberwindbar in Frage stellen würden, liegen keine vor.

3.3. Inhalt der Vereinbarung

Zu prüfen bleibt, ob die streitgegenständlichen Marken mit dem Vertragsabschluss auf die Klägerin übergegangen sind. Art. 110 IPRG sieht vor, dass Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates unterstehen, für die der Schutz beansprucht wird. Dies ist vorliegend das deutsche Recht. Gleichzeitig sieht Art. 122 Abs. 2 IPRG vor, dass in Verträgen über Immaterialgüterrechte eine Rechtswahl getroffen werden kann. Dies haben die Vertragsparteien vorliegend gemacht, wobei sie Schweizer Recht gewählt haben (act. 3/4 Ziff. 10).

Umstritten ist in der Lehre, für welche Bereiche das Immaterialgüterstatut und für welche das Vertragsstatut zur Anwendung kommt. Während ein Teil der Lehre dem Vertragsstatut das Verpflichtungsgeschäft unterstellt und auf das Verfügungsgeschäft das Immaterialgüterstatut anwendet (etwa GION JEGHER/DAVID VASELLA, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI [Hrsg.], Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 11 ff. zu Art. 122 IPRG), postulieren andere Kommentatoren die Rechtsanwendung gerade umgekehrt (etwa MANUEL BIGLER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappen-

schutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 17 MSchG). Welches Recht anwendbar ist, kann offen bleiben, zumal ein schriftlicher Vertrag in beiden Rechten die Formvorschriften erfüllt (BIGLER, a.a.O., N 17 zu Art. 17 MSchG; FRANZ HACKER, in: STRÖBELE/HACKER/THIERING [Hrsg.], Markengesetz Kommentar, 12. Aufl., Köln 2018, N 12 ff. zu § 27 MarkenG). Zudem ist in beiden Rechtsordnungen üblich, dass Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft zusammenfallen (GREGOR BÜHLER, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, N 24 f. zu Art. 17 MSchG; REINHARD INGERL/CHRISTIAN ROHNKE, Markengesetz Kommentar, 3. Aufl., München 2010, N 12 zu § 27 MarkenG).

Die relevante Bestimmung des Unternehmenskaufvertrages lautet wie folgt (act. 3/4 Ziff. 3):

"Herr N._____ sowie die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte B._____ Holding AG (CHE-....) überträgt sämtliche Markenrechte an der Bezeichnung "A._____" [...] auf die A._____ AG, weiter werden sie von den jeweiligen Markenämtern die entsprechenden Erklärungen abgeben."

Gestützt auf die unbestritten gebliebene Darstellung der Klägerin handelt es sich dabei sowohl um das Verpflichtungsgeschäft als auch um das Verfügungsgeschäft (act. 1 Rz. 71 ff.). Diese Auslegung basiert auf dem Wortlaut der Vereinbarung, die ausdrücklich von der Übertragung an sich und nicht von einer blossen Verpflichtung spricht. Eine Veranlassung, an dieser Auslegung zu zweifeln, besteht nicht.

Daraus ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Markenrechte mit dem Abschluss des Unternehmenskaufvertrages von der Beklagten an die Klägerin übergegangen sind. Die Feststellungsklage der Klägerin ist entsprechend gutzuheissen.

3.4. Registerrechtlicher Vollzug (Rechtsbegehren Ziffer 2)

Die Klägerin macht schliesslich geltend, dass die Beklagte die registerrechtliche Umschreibung vorzunehmen habe, da fraglich erscheine, ob die zuständigen

Ämter die Umschreibung gestützt auf den teilweise nicht klar formulierten Vertrag vornehmen würden (act. 1 Rz. 82 ff.).

Die Eintragung im Markenregister hat nach deutschem Recht zu erfolgen. Darin ist vorgesehen, dass eine Eintragung auf Antrag eines Beteiligten erfolgt, wenn der Übergang nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG). Dabei kann die Anmeldung auch durch den Erwerber erfolgen. Der Nachweis des Rechts kann etwa durch einen unterschriebenen Vertrag oder ein rechtskräftiges Urteil erfolgen (HACKER, a.a.O., N 33 ff. zu § 27 MarkenG). Bereits daraus ergibt sich, dass ein Anspruch der Klägerin auf Stellung eines Antrags durch die Beklagte nicht besteht. Sobald das vorliegende Urteil in Rechtskraft erwächst, verfügt die Klägerin über eine Urkunde, welche ihre Berechtigung an den streitgegenständlichen Rechten ausreichend belegt. Dieses Urteil müsste gestützt auf Art. 33 LugÜ in Deutschland anerkannt werden. Mit dem Urteil kann die Klägerin sodann die Umschreibung beantragen.

Allerdings kann ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht vollständig verneint werden. Immerhin ist dem hiesigen Gericht die Praxis der zuständigen Behörden nicht bekannt. So scheint aufgrund der vorliegenden Widerspruchserklärungen (act. 3/25+26) möglich, dass eine Eintragung weiterhin verweigert würde. Ebenso ist unklar, wie die Registerbehörden mit einem Feststellungsurteil umgehen würden, zumal der Rechtsübergang nicht durch das Urteil selbst erfolgt ist. Es rechtfertigt sich aber gestützt darauf nicht, der Beklagten die Pflicht aufzuerlegen, die Eintragung vorzunehmen. Nur, aber immerhin, ist sicherzustellen, dass die Beklagte bei einer Verweigerung der Eintragung durch die Registerbehörden die von diesen verlangten Erklärungen innert kurzer Frist abgibt, sodass der registerrechtliche Vollzug des Rechtsübergangs erfolgen kann.

Aus der Begründung der Klage ergibt sich, dass die Klägerin mit dem Rechtsbegehren Ziffer 2 genau dies absichern wollte. Entsprechend ist eine weniger weit gehende Anordnung, die die Beklagte nur bei Bedarf und auf Veranlassung der Klägerin bzw. der Registerbehörden zu einem Handeln verpflichtet, im Rechtsbegehren mitenthalten. Mit den vorgenannten Einschränkungen ist folglich auch das Rechtsbegehren Ziffer 2 gutzuheissen.

4. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Das vorliegende Verfahren betrifft die Frage, ob die streitgegenständlichen Markenrechte durch den Unternehmenskaufvertrag vom 27. Mai 2017 zwischen N._____ und der Klägerin von der Beklagten auf die Klägerin übergegangen sind.

Dabei ist gestützt auf die Ausführungen der Klägerin der Vertrag als gültig und (auch) für die Beklagte als wirksam anzusehen. In den Akten finden sich keine Angaben, welche den Standpunkt der Klägerin unhaltbar machen würden; insbesondere sind die von der Beklagten bzw. N._____ gegenüber der Klägerin geäusserten Einwände gegen den Vertrag nicht geeignet, dessen Gültigkeit in Frage zu stellen (E. 3.1). Auch ist die Klägerin berechtigterweise davon ausgegangen, dass N._____ die Beklagte im Rahmen dieses Geschäfts vertreten und die Beklagte damit direkt verpflichtet hat (E. 3.2). Die Vereinbarung über die Übertragung der Rechte beinhaltet sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft, womit die Rechte mit dem Vertragsabschluss übergegangen sind (E. 3.3). Entsprechend ist die Klage gutzuheissen.

Weiter ist die Beklagte aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des Vollzugs des vorliegenden Urteils zu verpflichten bei Bedarf bei der Umschreibung der Rechte mitzuwirken (E. 3.4).

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

5.1. Streitwert

Die Klägerin beziffert den Streitwert des vorliegenden Verfahrens mit CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 6). In der Verfügung vom 26. September 2017 wurde der Streitwert analog zum Parallelverfahren HG170156 einstweilen auf CHF 250'000.– geschätzt (act. 4). Dazu ist festzuhalten, dass im Parallelverfahren gegen N._____ neben den hier im Streit stehenden Rechten verschiedene weitere Marken- und Designrechte Gegenstand der Klage sind. Damit erscheint nach eingehender Prüfung der von der Klägerin angegebene Streitwert nachvollziehbar, zumal vorliegend im Vergleich zum Parallelverfahren knapp die Hälfte der

Markenrechte und keine Designrechte Gegenstand des Verfahrens sind. Entsprechend liegt der Streitwert des vorliegenden Verfahrens bei CHF 100'000.–.

5.2. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 (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). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr in Anbetracht des Zeitaufwandes und unter Berücksichtigung der vorsorglichen Massnahmen auf CHF 9'000.– festzusetzen. Sie ist der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO), aber vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist dafür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

5.3. Parteientschädigungen

Ausserdem hat die Beklagte als unterliegende Partei der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Höhe 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 (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwendung von § 4 Abs. 1 AnwGebV ist die Parteientschädigung demnach auf CHF 11'000.– festzusetzen und der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 3 ZPO).

Das Handelsgericht erkennt:

1. Es wird festgestellt, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 Inhabern der folgenden Markenrechte geworden ist:

EUTM ... C._____

DE 1 A._____ ((fig.))

DE 2 A._____ D._____
DE 3 A._____ E._____
DE 4 A._____ F._____
DE 5 A._____ G._____ ((fig.))
DE 6 A._____ F._____ ((fig.))
DE 7 H._____
DE 8 A._____ I._____ ((fig.))
DE 9 A._____
DE 10 A._____ F._____
DE 11 A._____ J._____
DE 12 K._____

2. Die Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.– pro Tag der Nichterfüllung), bei Verweigerung der Umschreibung der Markenrechte gemäss Ziffer 1 durch die zuständigen Registerbehörden innert 20 Tagen nach eingeschriebener Aufforderung durch die Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und beim EU Intellectual Property Office (EUIPO), die für die Umschreibung der Markenrechte gemäss Ziffer 1 erforderlichen Erklärungen abzugeben.
3. Im Mehrumfang (über Ziffer 2 ausgehende Verpflichtung der Beklagten) wird die Klage abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird festgelegt auf CHF 9'000.–.
5. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem Kostenvorschuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 11'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage der Doppel von act. 29 und act. 30/16 sowie act. 30/37-49.

8. 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, 20. Juni 2018

Handelsgericht des Kantons Zürich

Präsident:

Gerichtsschreiber:

Dr. George Daetwyler

Dr. Benjamin Büchler