



Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin Flurina Schorta, die Handelsrichter Thomas Klein, Peter Leutenegger und Dr. Thomas Lörtscher sowie der Gerichtsschreiber Roman Kariya

**Urteil vom 5. Juni 2019**

in Sachen

**A.**\_\_\_\_\_ **SA,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et sc. nat. ETH X1. \_\_\_\_\_  
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2. \_\_\_\_\_

gegen

**B.**\_\_\_\_\_,  
Beklagter

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y. \_\_\_\_\_

betreffend **Marke**

Rechtsbegehren:

**I. In der Hauptsache:**

\*1. Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen unter Aktenzeichen 70-04.18; 2756-18-0113886 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend elf Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), sei einzuziehen und zu vernichten;

2. Dem Beklagten sei, unter Androhung der Bestrafung im Falle einer jeden Widerhandlung gemäss Art. 292 StGB (Busse), zu verbieten, Uhren, Uhrentelle (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der Marken

- A. \_\_\_\_ (CH 1)
- A. \_\_\_\_ (CH 2)
- A1. \_\_\_\_ (CH 3)
- A2. \_\_\_\_ (CH 4)
- A3. \_\_\_\_ (CH 5)
- A1. \_\_\_\_ A3. \_\_\_\_ (CH 6)
- A4. \_\_\_\_ (CH 7)
- A1. \_\_\_\_ (CH 8)
- A5. \_\_\_\_ (CH 9)
- A2. \_\_\_\_ (CH 10)
- Ab. \_\_\_\_ (CH 11)

(act. 1 S. 2 ff.)

*und/oder*

- A7. \_\_\_\_ (CH 12)

*gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch die Klägerin selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also Nachmachungen sind,*

*a) in die Schweiz einzuführen, d.h. körperlich vom Ausland in die Schweiz zu verbringen, oder über Dritte in die Schweiz einführen zu lassen, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken;*

- b) *in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.*
3. *Der Beklagte sei, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, zu verpflichten, der Klägerin zu den Gegenständen der unter Aktenzeichen 70-04.18; 2756-18-0113886 von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen zurückbehaltenen Sendung sowie zu sämtlichen in seinem Besitz befindlichen Gegenständen, die mit einer oder mehreren der unter Rechtsbegehren 2 genannten Marken gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch die Klägerin selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also Nachmachungen sind, folgende Angaben innert 15 Tagen schriftlich zukommen zu lassen:*
- *Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr;*
  - *Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände;*
  - *Kaufpreis;*
  - *(soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitze des Beklagten ist) Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw. das der Gegenstand zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde sowie die jeweils erhaltenen Gegenleistungen, insbesondere – soweit vereinbart – Verkaufspreis oder andere entgeltliche Gegenleistungen.*
4. *Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten des Beklagten."*

## **II. Im Massnahmeverfahren:**

5. *Die Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen, sei superprovisorisch (per vertraulicher E-Mail an ... @ezv.admin.ch sowie an C.\_\_\_\_\_ @ezv.admin.ch), d.h. ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners, anzuweisen, die von ihr unter Aktenzeichen 70-04.18; 2756-18-0113886 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend elf Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), bis zum rechtskräftigen Abschluss der vorliegenden Streitsache weiterhin zurück zu behalten, insbesondere sie nicht an den Gesuchsgegner oder Dritte herauszugeben;*
6. *Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 2 seien im Sinne einer vorsorglichen Massnahme anzuordnen."*

## **Sachverhalt und Verfahrensgang**

### A. Sachverhaltsübersicht

#### a. Parteien

Die Klägerin ist eine schweizerische Uhrenmanufaktur in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in D.\_\_\_\_\_. Beim Beklagten handelt es sich um eine natürliche Person mit Wohnsitz in E.\_\_\_\_\_.

#### b. Prozessgegenstand

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hielt im April 2018 eine an den Beklagten adressierte Sendung mit elf mutmasslich gefälschten "A.\_\_\_\_\_"-Uhren zurück. Die Klägerin will die Einziehung und Vernichtung dieser Uhren und die Anordnung eines Verbots für den Beklagten, weiterhin unter ihren Marken gefälschte Uhren in die Schweiz einzuführen und in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken. Zudem will sie den Beklagten verpflichten lassen, über die zurückbehaltene Sendung sowie sämtliche in seinem Besitz befindlichen Gegenstände mit den klägerischen Wort- und Bildmarken Auskunft zu erteilen.

### B. Prozessverlauf

Am 3. Mai 2018 (überbracht) reichte die Klägerin hierorts die Klage samt Beilagen ein (act. 1; act. 4/3-22). Mit Verfügung vom 4. Mai 2018 wurde dem superprovisorischen Gesuch stattgegeben und die EZV angewiesen, die zurückbehaltene Sendung weiterhin zurückzubehalten. Gleichzeitig wurde der Klägerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses und dem Beklagten Frist zur Gesuchsantwort zum klägerischen Massnahmegesuch angesetzt (act. 5). Die Klägerin leistete den Gerichtskostenvorschuss rechtzeitig (act. 8). Der Beklagte erstattete innert Frist seine Gesuchsantwort vom 23. Mai 2018 samt Beilagen (act. 9; act. 11/2-3). In der Folge reichte die Klägerin hierzu eine Stellungnahme samt Beilagen ins Recht (act. 14; act. 15/23-24). Dem Beklagten wurde mit Verfügung

vom 29. Mai 2018 mitgeteilt, dass er hierzu bis zum 28. Juni 2018 Stellung nehmen könne. Da damit keine Fristansetzung verbunden war, wurde das beklagti-sche Gesuch um Fristerstreckung abgewiesen (act. 18; act. 19). Mit Beschluss vom 12. Juli 2018 wurde über das klägerische Massnahmegesuch entschieden. Dabei wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen, an-gewiesen, die unter Aktenzeichen 70-04.18; 2756-18-0113886 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend elf Armbanduhren (inkl. Verpackungen und allfällige Be-gleitpapiere), weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklag-ten oder Dritte herauszugeben. Dem Beklagten wurde sodann (vorsorglich) unter Strafandrohung einstweilen verboten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblät-ter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uh-renetuis), welche mit einer oder mehreren der streitgegenständlichen Marken ge-kennzeichnet sind, und die nicht von der Klägerin stammen, in die Schweiz ein-führen zu lassen, sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, sowie in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu die-sem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken. Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 22). Der Beklagte hat gegen diesen Beschluss keine Beschwerde erhoben. Die Kla-geantwort vom 5. November 2018 samt Beilagen (act. 28; act. 29/4-12) wurde in-ner Nachfrist eingereicht. In der Folge wurde der zweite Schriftenwechsel ange-ordnet (act. 34). Sowohl die Replik vom 20. Dezember 2018 samt Beilagen (act. 36; act. 37/25-27) als auch die Duplik vom 21. Januar 2019 samt Beilagen (act. 40; act. 41/13-16) wurden rechtzeitig erstattet. Letztere wurde mit Verfügung vom 22. Januar 2019 der Klägerin zugestellt (act. 42). Weitere Eingaben ergingen nicht.

Mit Verfügung vom 22. Februar 2019 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde (act. 44). Der Beklagte hat mit seiner Eingabe vom 6. März 2019 eine Hauptver-handlung beantragt (act. 46), weshalb diese am 5. Juni 2019 durchgeführt wurde. Anlässlich der Hauptverhandlung wurden keinerlei Noven vorgebracht (Prot. S. 17 f.).

Der Prozess erweist sich als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

Es ist an dieser Stelle auf eine personelle Veränderung in der Bearbeitung des vorliegenden Prozesses hinzuweisen. Am Beschluss vom 12. Juli 2018 wirkte der damalige Präsident des Handelsgerichts des Kantons Zürich, Oberrichter Dr. George Daetwyler, mit. Dieser verliess infolge seiner Pensionierung das Handelsgericht des Kantons Zürich. Den Vorsitz übernimmt neu die Vizepräsidentin Oberrichterin Dr. Claudia Bühler. Eine solche personelle Veränderung ist, weil begründet, zulässig (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_474/2016 vom 19. April 2016, E. 2.2.1, sowie Urteil des Bundesgerichts 4A\_271/2015 vom 29. September 2015, Erw. 8.2). Den Parteien wurde die Neubesetzung des Spruchkörpers mit Verfügung vom 22. Februar 2019 mitgeteilt (act. 44).

#### C. Beweisvorbringen der Parteien

Sowohl die Klägerin als auch der Beklagte offerierten ihre Beweismittel form- und fristgerecht, versehen mit je einem Beweismittelverzeichnis (act. 4/3-22; act. 11/2-3; act. 15/23-24; act. 23/40-46; act. 29/4-12; act. 37/25-27; act. 41/13-16).

### **Erwägungen**

#### **I. Formelles**

##### 1. Eintretensvoraussetzungen

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a OG) und im Übrigen unbestritten geblieben (act. 40 Rz. 3). Das Verfahren wurde mittels Klage gehörig eingeleitet (Art. 220 ZPO). Vollmachten wurden beigebracht (act. 2-3; act. 10). Auch hat die Klägerin den von ihr geforderten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 5; act. 8). Zum schutzwürdigen Interesse im Besonderen ist auf Erw. II.3.1.1. zu verweisen. Auf die Klage ist einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

## 2. "Unabhängigkeit" und "Unparteilichkeit" des Handelsgerichts des Kantons Zürich

2.1. Der Beklagte bringt vor, dass ihm im Rahmen des Verfahrens um vorsorgliche Massnahmen keine Frist für eine Replik gewährt worden sei. Dies widerspreche dem Anspruch auf das Replikrecht. Auch sei ihm hinsichtlich seiner Klageantwort anstatt einer Fristerstreckung eine Nachfrist angesetzt worden. Dies spiegle die feindselige Einstellung des Handelsgerichts gegenüber dem Beklagten bzw. dessen Rechtsvertreter (act. 28 Rz. 7).

Im vorsorglichen Massnahmeverfahren (summarisches Verfahren) findet grundsätzlich nur ein einfacher Schriftenwechsel statt. Der Aktenschluss tritt damit grundsätzlich nach der schriftlichen Gesuchsantwort ein. Zur Wahrung des Replikrechts muss keine Frist angesetzt werden; auch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht (vgl. dazu das vom Beklagten selbst zitierte Urteil des Bundesgerichts 5D\_81/2015 vom 4. April 2016, E. 2.3.2. [statt vieler]). Die fragliche Eingabe muss der Partei lediglich vor Erlass des Entscheids zugestellt werden. Ein solches Vorgehen genügt umso mehr, wenn die betroffene Partei anwaltlich vertreten ist. Die klägerische Stellungnahme vom 11. Juni 2018 samt Beilagen (act. 14; act. 15/23-24) wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 14. Juni 2018 zugestellt, und ihm wurde – in gleicher Weise wie bei der Zustellung der Gesuchsantwort an die Klägerin (act. 12) – mitgeteilt, dass er hierzu Stellung nehmen könne (act. 16). Eine Fristansetzung war damit aber nicht verbunden, weshalb auch das Fristerstreckungsgesuch vom 28. Juni 2018 (act. 18) mit Verfügung vom 29. Juni 2018 abgewiesen wurde (act. 19). In seinem Fristerstreckungsgesuch vom 28. Juni 2019 ersuchte der Beklagte im Übrigen um eine Fristerstreckung bis zum 8. Juli 2018 (act. 18). Dennoch hat der anwaltlich vertretene Beklagte auch bis zum Entscheiddatum am 12. Juli 2018 keine Stellungnahme eingereicht. Dieses Versäumnis liegt alleine in der Verantwortung des anwaltlich vertretenen Beklagten.

Betreffend die beanstandete Nachfristansetzung hinsichtlich der Klageantwort ist zu betonen, dass dies dem praxisgemässen Vorgehen des Handelsgerichts des Kantons Zürich entspricht. Der anwaltlich vertretene Beklagte hat am

5. November 2018 seine Klageantwort erstattet. Das Verfahren konnte beförderlich geführt werden.

2.2. Weiter bringt der Beklagte zusammengefasst vor, dass das Handelsgericht des Kantons Zürich den Vorgaben von Art. 6 EMRK in Bezug auf "Unabhängigkeit" und "Unparteilichkeit" aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlage nicht genügen würde (act. 28 Rz. 1 ff.; act. 40 Rz. 3 ff.)

Der vorliegende Spruchkörper ist dem anwaltlich vertretenen Beklagten – abgesehen vom pensionsbedingten Wechsel im Präsidium (vgl. S. 6) – bereits seit dem Beschluss vom 12. Juli 2018 bekannt. Gegen den Beschluss hat er keine Beschwerde erhoben. Auch macht er in Bezug auf das vorliegende Verfahren keine konkreten Ausführungen dazu, inwiefern der bestehende Spruchkörper in irgendeiner Form nicht unparteiisch oder nicht unabhängig sein sollte. Er hat denn auch gegen keines der Mitglieder des Spruchkörpers ein Ausstandsbegehren gestellt, was ihm aber gemäss Art. 49 ZPO jederzeit offen gestanden wäre. Der damalige Präsident des Handelsgerichts des Kantons Zürich hat die Besetzung nach der langjährigen Praxis des Handelsgerichts des Kantons Zürich bezeichnet, nämlich insbesondere nach den Kriterien "Verfügbarkeit", "Gleichmässigkeit", "Ausgewogenheit" und "Sachkunde". Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich.

2.3. Das Handelsgericht des Kantons Zürich nimmt zur Kenntnis, dass der Beklagte die durch Gesetz festgeschriebene sechsjährige Amtszeit sowie die Wiederwahlmöglichkeit der Obergerichtinnen und Obergerichter im Kanton Zürich (vgl. § 32 des Gesetzes über die politischen Rechte [GPR] vom 1. September 2003) beanstandet (act. 28 Rz. 1). Darauf ist nicht weiter einzugehen.



## II. Materielles

### 1. Unbestrittene Ausgangslage

1.1. Die Klägerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetragener Marken mit dem wesentlichen Bestandteil "A.\_\_\_\_", unter anderem der folgenden Wort- und Bildmarken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren):

- A.\_\_\_\_ (CH1)
- A.\_\_\_\_ (CH2)
- 
- A1.\_\_\_\_ (CH3)
- 
- A2.\_\_\_\_ (CH4)
- 
- A3.\_\_\_\_ (CH5)
- 
- A1.\_\_\_\_ A3.\_\_\_\_ (CH6)

sowie der weiter im schweizerischen Markenregister eingetragenen folgenden Wortmarken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren):

- A4.\_\_\_\_ (CH 7),
- A4.\_\_\_\_ (CH 8),
- A5.\_\_\_\_ (CH 9),
- A2.\_\_\_\_ (CH 10),
- A6.\_\_\_\_ (CH 11),
- A7.\_\_\_\_ (CH 12)

(act. 1 Rz. 13 f.; act. 4/4-15; act. 28 Rz. 12 ff.).

1.2. Im April 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen 70-04.18; 2756-18-0113886 eine aus China kommende, an den Beklagten adressierte Sendung mit elf mutmasslich gefälschten "A.\_\_\_\_\_"-Uhren zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 5. April 2018 darüber (act. 3/16). Auf Ersuchen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren einschliesslich Verpackung der Sendung zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In der Folge hat der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sämtliche der zurückbehaltenen Uhren als Fälschungen der Uhrenmodelle "A.\_\_\_\_A5.\_\_\_\_A2.\_\_\_\_" (dreimal), "A.\_\_\_\_A7.\_\_\_\_" (einmal) und "A.\_\_\_\_A6.\_\_\_\_..." (siebenmal) erkannt (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 4/16-22; act. 28 Rz. 12 ff.).

1.3. Die in Frage stehenden gefälschten "A.\_\_\_\_\_"-Uhren stellen unbestritten eine Markenrechtsverletzung dar.

## 2. Markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht

2.1. Gestützt auf das Markenrecht hat die Inhaberin einer Marke das alleinige Recht, diese zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen oder darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes [MSchG]). Art. 13 Abs. 2 MSchG ermöglicht der Markeninhaberin die Verwendung der Marke zur Kennzeichnung (lit. a), das Lagern von gekennzeichneten Waren (lit. b), die Verwendung der Marke für Dienstleistungen (lit. c), die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gekennzeichneten Waren (lit. d) sowie die Verwendung der Marke in der Werbung oder im Geschäftsverkehr (lit. e) zu verbieten. Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht erfasst im Grundsatz nur den gewerbsmässigen Gebrauch der Marke (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 3.5; THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13 N. 10). Gewerbsmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist; Entgeltlichkeit und Gewinnabsicht sind nicht erforderlich. Gewerbsmässig ist jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung eines Zeichens, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest

wahrgenommen werden kann (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 10). Grundsätzlich kann die Markeninhaberin gegen den bloss privaten Gebrauch markenrechtlich nicht vorgehen (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 11; siehe dazu aber die nachfolgende Erw. II.3.).

Zunächst ist somit entscheidend, ob beim Beklagten von einem gewerbsmässigen Gebrauch ausgegangen werden kann. Ob ein gewerbsmässiger bzw. ein privater Gebrauch vorliegt, ist eine Rechtsfrage. Zu beweisen sind allerdings die Sachumstände, anhand derer über diese Rechtsfrage entschieden werden muss. Gemäss Art. 8 ZGB trägt für das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache diejenige Partei die Beweislast, die daraus Rechte ableitet (THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 139 f.). Im Markenschutzgesetz besteht keine gesetzliche Vermutung für einen gewerbsmässigen Gebrauch, auch nach der Einführung von Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG nicht. Im Übrigen sind auch keine Gründe ersichtlich, weshalb diesbezüglich vom in Art. 8 ZGB verankerten Grundsatz der Beweislastverteilung abzuweichen wäre. Entsprechend trägt – entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. act. 50 S. 9) – nicht der Beklagte die Beweislast für den behaupteten privaten Gebrauch. Vielmehr trifft die Klägerin als Markeninhaberin die Beweislast für die Sachumstände, die auf einen gewerbsmässigen Gebrauch des Beklagten schliessen lassen.

2.2. Die Klägerin führt aus, dass der Beklagte elf gefälschte Uhren der Uhrenmodelle "A.\_\_\_\_A5.\_\_\_\_A2.\_\_\_\_" (dreimal), "A.\_\_\_\_A7.\_\_\_\_" (einmal) und "A.\_\_\_\_A6.\_\_\_\_ ..." (siebenmal) in die Schweiz eingeführt habe. Aufgrund der grossen Anzahl Uhren und des Umstands, dass es sich um Fälschungen von insgesamt drei Uhrenmodellen handle, scheidet ein Privatgebrauch aus. Offensichtlich dienten die zurückbehaltenen Uhren dazu, erneut in Verkehr gesetzt bzw. Dritten angeboten zu werden (act. 1 Rz. 26 und Rz. 31).

Der Beklagte entgegnet, dass er zwar Uhren bestellt habe, es sich hierbei aber um Armbanduhr ohne jeglichen Markennamen gehandelt habe. Die beschlagnahmten Uhren seien von ihm nicht bestellt worden und in der

Ausfertigung gänzlich unbekannt. Die auf dem Internetportal "www.F.\_\_\_\_.com" feil gebotenen Uhren seien allesamt ohne eine Markenbezeichnung abgebildet gewesen. Er habe sich aufgrund des sehr günstigen Preises (und der günstigen Versandkosten) im Vergleich zu gleichartigen Angeboten bei z.B. amazon, der vielen unterschiedlichen Designs und Farbvariationen und der Tatsache, dass die Lieferung aus China erfolge und nur einmal Versandkosten anfallen würden, zum Erwerb gleich mehrerer Uhren entschieden. Er habe beabsichtigt, die verschiedenen Designs entsprechend der jeweiligen getragenen Kleidung abwechselnd zu nutzen. Keinesfalls habe der Beklagte einen Handel mit gefälschten "A.\_\_\_\_"-Uhren beabsichtigt (act. 28 Rz. 14 ff.; act. 40 Rz. 11 ff.).

2.3. Auch wenn die Anzahl der in Frage stehenden elf Uhren für eine Bestellung zu gewerblichen Zwecken spricht, so kann im Bestreitungsfall aus diesem Indiz alleine noch nicht auf eine Gewerbsmässigkeit geschlossen werden. Es erscheint auch nicht abwegig, dass der Beklagte die verschiedenen Uhren – mit grösstenteils unterschiedlichem Design – jeweils abwechselnd mit der entsprechenden Kleidung tragen wollte, und er die entsprechende Anzahl Uhren angesichts der nur einmal anfallenden Versandkosten bestellte. Bei elf Uhren erscheint dies noch als plausibel. Damit von einer Gewerbsmässigkeit ausgegangen werden könnte, wären hierfür konkretere Anhaltspunkte erforderlich. Für solche konkreten Anhaltspunkte trägt – wie erwähnt – die Klägerin die Beweislast. Der von der Klägerin gehegte Verdacht, dass der Beklagte bereits gleiche oder ähnliche Bestellungen getätigt haben könnte, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht bewiesen, und vermag – nach den in einem Zivilverfahren bestehenden Grundsätzen – den Nachweis einer Gewerbsmässigkeit nicht zu erbringen. Anders verhielte es sich unter Umständen dann, wenn der Beklagte bereits in ähnlicher oder gleicher Weise entsprechende Uhrenfälschungen in die Schweiz eingeführt hätte, oder wenn sich durch anderweitige Anhaltspunkte seine Absicht, die in Frage stehenden Uhren zu gewerblichen Zwecken zu bestellen, manifestiert hätte. Solche Anhaltspunkte sind aber vorliegend nicht ersichtlich. Eine Gewerbsmässigkeit liegt damit nicht vor.

Wie nachfolgend zu zeigen ist, kann offen bleiben, ob der Beklagte aus dem Umstand, dass er auf dem Internetportal "www.F.\_\_\_\_.com" Uhren ohne die in Frage stehenden Wort- und Bildmarken bestellte, etwas zu seinen Gunsten ableiten könnte. Jedenfalls liegen keine Anhaltspunkte vor, dass er um den Umstand, dass die entsprechenden Uhren mit den in Frage stehenden Wort- und Bildmarken geliefert werden würden, wusste. Auch wenn nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden kann, dass die auf dem Internetportal "www.F.\_\_\_\_.com" angebotenen Uhren Merkmale einer Fälschung aufweisen (aufgrund des äusserst günstigen Preises sowie der in der Beschreibung in den jeweiligen Kommentaren der übrigen Besteller verwendeten Begriffe wie "Luxus", "Simulation" oder "fake"), so liesse sich daraus für die vorliegende Beurteilung nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten. Die geltend gemachten Ansprüche zielen einzig auf die Verletzung durch die Verwendung der betreffenden Wort- und Bildmarken ab, weshalb auch nicht geprüft zu werden braucht, ob dem Beklagten allenfalls das Design von "A.\_\_\_\_"-Uhren hätte bekannt gewesen sein müssen. Auch die von der Klägerin eingereichten Kundenbewertungen und Fotos von gefälschten "A.\_\_\_\_"-Uhren (act. 37/26) genügen hierzu als Beweis nicht. Dass der Beklagte nämlich genau von diesen Kundenbewertungen und Fotos Kenntnis genommen haben soll, ist nicht erwiesen. Immerhin gilt es aber zu betonen, dass dem Beklagten der Umstand, dass die auf solchen Internetportalen angebotenen Uhren mit entsprechenden markenrechtsverletzenden Wort- und Bildmarken geliefert werden, durch das vorliegende Verfahren vor Augen geführt wurde und nun bekannt ist.

### 3. Tragweite von Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG

3.1. Da dem Beklagten keine Gewerbsmässigkeit vorgeworfen werden kann, und er damit als nicht zu gewerblichen Zwecken handelnder Konsument gilt, ist zu prüfen, welche zivilrechtlichen Klageansprüche überhaupt gegen ihn offen stehen.

3.2. Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht erfasst im Grundsatz – wie erwähnt – nur den gewerbsmässigen Gebrauch der Marke. Einen Einbruch in dieses markenrechtliche Grundkonzept stellt allerdings das Verbot von sog. Kapillarimporten gemäss Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG dar, nach welchem die

Markeninhaberin die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten kann, wenn diese zu privaten Zwecken erfolgt (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 12). Mit der Bestimmung wird die Abschottung des schweizerischen Markts von Piraterieprodukten bezweckt. Entsprechend ist der Tatbestand bereits mit der Einfuhr eines einzigen Stücks erfüllt (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 85). Eine Einschränkung besteht einzig darin, dass lediglich Produkte, die gewerblich hergestellt worden sind, erfasst werden (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 86). Gemäss Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG stehen der Markeninhaberin im Falle einer Ein-, Aus- oder Durchfuhr zu privaten Zwecken die Ansprüche nach Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG zu, d.h. das Recht, Dritten zu verbieten, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen. Solche Handlungen werden demgemäss als widerrechtliche Markenverletzung definiert, weshalb in der Lehre – soweit ersichtlich – mehrheitlich dafür plädiert wird, dass bei der Anwendung der daran anknüpfenden zivilrechtlichen Rechtsbehelfe keine Einschränkung erfolgen könne (ISLER, in: DAVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 13 N. 46; THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 92; HERREN JÜRIG, Das Recht des Marken- und Designrechtsinhabers, die Einfuhr rechtsverletzender Gegenstände auch durch Privatpersonen zu verbieten – eine Entgegnung, sic! 2011, 24-29, S. 28; JENNI SIMON, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, unter Berücksichtigung der Ansprüche aus unerlaubter Handlung und unechter Geschäftsführung ohne Auftrag, Diss. ZH 2004, Zürich 2005, S. 49 f.; a.M.: RÜETSCHI DAVID, Die Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch [Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG] - Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung, sic! 2010 S. 475). Ein Teil der Lehre spricht sich aber für eine restriktive Anwendung aus (so im Ergebnis RÜETSCHI, a.a.O., S. 475; THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 92).

Diesbezüglich ist daher Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG nachfolgend einer Auslegung zu unterziehen.

3.3. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Gesetzestext nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss – unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zugrunde liegenden Wertung – nach seiner wahren Tragweite gesucht werden. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben. Die Vorarbeiten sind für die Gesetzesinterpretation weder verbindlich noch für die Auslegung unmittelbar entscheidend; denn ein Gesetz entfaltet ein eigenständiges, vom Willen des Gesetzgebers unabhängiges Dasein, sobald es in Kraft getreten ist. Als verbindlich für das Gericht können nur die Normen selber gelten, die von der gesetzgebenden Behörde in der hierfür vorgesehenen Form erlassen worden sind. Das bedeutet nun nicht, dass die Gesetzesmaterialien methodisch unbeachtlich wären. Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Insbesondere bei verhältnismässig jungen Gesetzen darf der Wille des historischen Gesetzgebers nicht übergangen werden (BGE 115 V 347, E. 1c mit weiteren Nach- und Hinweisen).

3.4. Art. 13 Abs. 2 lit. d und Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG hat den folgenden Wortlaut:

"[...]

<sup>2</sup> Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:

[...]

d. unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen.

[...]

<sup>2bis</sup> Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt." [...]

Weder in Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> noch in Abs. 2 MSchG sind die zivilrechtlichen Klageansprüche, welche von der Markeninhaberin gegenüber einem nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten erhoben werden können, definiert. Die zivilrechtlichen Klageansprüche gehen vielmehr aus Art. 55 ff. MSchG hervor. Für die dort aufgeführten Klageansprüche ist eine Verletzung oder Gefährdung der Rechte an einer Marke oder an einer Herkunftsangabe vorausgesetzt, welche sich auf eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG beschriebenen Handlungen stützt (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 55 N. 8). Welche zivilrechtlichen Klageansprüche einer Markeninhaberin nun zur Verfügung stehen, ergibt sich somit alleine aus der Systematik des MSchG. Aus dem in Frage stehenden Wortlaut als massgebendes Auslegungskriterium geht somit nicht hervor, welche zivilrechtlichen Klageansprüche gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten zur Verfügung stehen. In systematischer Hinsicht – und dies stellt nur eines der Auslegungselemente dar – kann zwar argumentiert werden, dass auch gegenüber einem nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten sämtliche zivilrechtlichen Klageansprüche offen stehen. Allerdings steht einer solchen Schlussfolgerung – wie sogleich zu zeigen ist – der Wille des Gesetzgebers entgegen. Und gerade diesem Willen ist in Anbetracht der in Frage stehenden jüngeren Gesetzesbestimmung eine erhöhte Bedeutung zuzusprechen.

Massgebend zur Erörterung des Willens des Gesetzgebers sind die Erläuterungen in der Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes (PatG) und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005 (BBI 2006 I 1-230; fortan Botschaft), womit der vorliegende Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG eingeführt wurde. Diesen Erläuterungen lässt sich aber gerade nicht entnehmen, dass es dem Willen des Gesetzgebers entsprochen haben soll, der Markeninhaberin bei der Ein-, Aus- und Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu nicht



gewerblichen Zwecken auch gleich sämtliche der normalerweise bei einer Markenrechtsverletzung bestehenden Klageansprüche zu gewähren. Vielmehr ist darin nur vom "Verbotungsrecht", von der Möglichkeit, dass Waren "gegebenenfalls eingezogen werden können", sowie von den "Rechtsbehelfen im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden" die Rede (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Weiter wird in den entsprechenden Erläuterungen in der Botschaft darauf hingewiesen, dass die neue Regelung (Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG) nicht die Bestrafung von Privatpersonen bezwecke, welche sich unter Umständen gar nicht im Klaren darüber waren, dass sie im Ausland widerrechtlich hergestellte Waren erworben und in die Schweiz eingeführt haben. Vielmehr solle lediglich verhindert werden, dass Piraterieprodukte den Weg über die Grenze auf den schweizerischen Markt oder umgekehrt ins Ausland finden. So müssten denn auch Private, die im Besitz widerrechtlich hergestellter Waren sind, nicht befürchten, auch im Inland jederzeit von der Markeninhaberin belangt werden zu können (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Gleiches ergibt sich auch aus der Erläuterung zu Art. 65a MSchG, worin betont wird, dass es nicht darum gehe, die betreffenden Privatpersonen zur Rechenschaft zu ziehen, sondern es solle nur verhindert werden, dass Piraterieprodukte den Weg über die Grenze finden (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Bereits mit diesen Erläuterungen in der Botschaft ist es offensichtlich, dass es dem Gesetzgeber lediglich darum ging, mit den beschriebenen Möglichkeiten ("Verbotungsrecht", "Möglichkeit der Einziehung" sowie "Rechtsbehelfe im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden") die Importe von Piraterieware einzudämmen. Folglich kann es denn auch nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprochen haben, die nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten den zu gewerblichen Zwecken handelnden Personen gleichzustellen und auch gegenüber den nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten sämtliche zivilrechtlichen Klageansprüche zur Verfügung zu stellen.

Dafür sprechen im Übrigen auch der Sinn und Zweck der entsprechenden Revision des PatG, in deren Zuge die in Frage stehenden Bestimmungen eingeführt wurden. So wollte der Gesetzgeber in sämtlichen immaterialgüterrechtlichen Erlassen eine einheitliche Regelung erreichen und den

europäischen Standards (vgl. EG-Zollverordnung der Europäischen Union, Nr. 1383/2003 vom 22. Juli 2003) gerecht werden. Entsprechend wurde der Anwendungsbereich nicht nur auf die Ein- und Ausfuhr von immaterialgüterrechtsverletzenden Gegenständen, sondern auch auf deren Durchfuhr erstreckt und das bis anhin nur im Designgesetz (DesG) vorgesehene Instrumentarium der Hilfeleistung der Zollverwaltung – namentlich die Möglichkeit, der Rechtsinhaberin Proben oder Muster von verdächtigen Waren zur Prüfung zu übergeben oder entdeckte gefälschte Waren in einem einfachen Verfahren zu vernichten – in allen immaterialgüterrechtlichen Erlassen verankert (Botschaft Ziff. 1.4.2). Die Revision des PatG bezweckte damit für sämtliche immaterialgüterrechtlichen Erlasse die Anhebung an das Niveau des DesG (so ausdrücklich gemäss Erläuterungen in der Botschaft, Ziff. 1.4.2). Nach praktisch einhelliger Lehre sieht das DesG für die zivilrechtlichen Klageansprüche aber keine Ausdehnung auf nicht gewerbsmässig handelnde Abnehmer vor (GROH ANINA, Zivilrechtliche Teilnahme an Immaterialgüterrechtsverletzungen, Diss. Schaan 2016, S. 122 ff.; WANG MARKUS, Designrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht VI, Basel 2007, S. 215; HEINRICH PETER, DesG/HMA Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 9 N. 49; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Stämpflis Handkommentar Designgesetz [DesG], Bern 2006, Teil B: Art. 9 N. 37) Gleiches gilt ebenso nach herrschender Lehre für das PatG (CALAME THIERRY, Die Wirkung des Patents, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht IV, Basel 2006, 401 ff., S. 456; STIEGER WERNER, Die Rechte aus dem Patent und aus der Patentanmeldung, in: BERTSCHINGER CHRISTOPH et al. [HRSG.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht. Handbücher für die Anwaltspraxis. Band VI, Basel 2002, 361 ff., Rn. 11.158; WITT ANDREAS, Die mittelbare Patentverletzung nach deutschem und schweizerischem Recht, Diss. Bern 2010 = Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 91, S. 160 ff.; a.M. HEINRICH PETER, PatG/EPÜ Kommentar, 3. Aufl., Bern 2018, Art. 66 N. 28). Nachdem der Gesetzgeber eine möglichst einheitliche Regelung in diesen immaterialgüterrechtlichen Erlassen treffen wollte, würde es sich denn auch nicht rechtfertigen, die markenschutzrechtlichen zivilrechtlichen Klageansprüche – und dies ohne

ausdrückliche Verankerung im Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmung (Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG) – derart zu erweitern.

3.5. Damit ist es in historischer sowie teleologischer Hinsicht offensichtlich, dass mit der Einführung von Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG nur der eigentliche "Verbietungsanspruch", die Möglichkeit, dass Waren "gegebenenfalls eingezogen werden können", sowie die "Rechtsbehelfe im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden" gemeint war (vgl. RÜETSCHI DAVID, Die Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch [Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG] - Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung, sic! 2010 S. 475; vgl. auch MARBACH EUGEN, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1529). In Anbetracht dessen ist es daher geradezu geboten, bei nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten hinsichtlich der zivilrechtlichen Klageansprüche eine entsprechende Einschränkung im vom Gesetzgeber beschriebenen Sinne vorzunehmen.

Demnach stehen der Markeninhaberin gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten die zivilrechtlichen Klageansprüche im Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden gemäss Art. 72 ff. MSchG offen. Entsprechend kann die Zollverwaltung insbesondere verdächtige Waren zurückbehalten und die Markeninhaberin deren entschädigungslose Vernichtung verlangen. Davon zu unterscheiden ist aber die Einziehung gemäss Art. 57 MSchG. Dies vorliegend insbesondere deshalb, da hinsichtlich des Einziehungsanspruchs gemäss Art. 57 MSchG die nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten nach h.L. nicht passivlegitimiert sind (FRICK, in: DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 9; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 13). Das ist – mit Blick auf den ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers – folgerichtig. Ansonsten wäre es möglich, gegenüber allen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten die Ansprüche zur Einziehung und Vernichtung auch für solche Gegenstände zu verlangen, die sich nicht mehr an der Grenze, sondern bereits in deren Haushalte befinden. Gerade dies wollte der Gesetzgeber aber nachweislich nicht (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3). Gleichwohl können solche Kapillarimporte gemäss Art. 72c ff. MSchG an der Grenze eingezogen und vernichtet werden (FRICK, in:

DAVID/FRICK [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 9; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 13). Sollte sich der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Konsument einem von der Markeninhaberin gestellten Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG widersetzen, so wäre über die Einziehung und Vernichtung in einem zivilrechtlichen Verfahren zu entscheiden. Ob diesfalls ein nicht zu gewerblichen Zwecken handelnder Konsument betreffend die an der Grenze sichergestellten Gegenstände – und nur für diese – passivlegitimiert wäre, wird – soweit ersichtlich – in der Lehre nicht eingehend thematisiert. Dies müsste aber wohl bejaht werden, zumal sich der Beseitigungsanspruch (Einziehung und Vernichtung) dann gegen den sich widersetzenden nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten richten würde. Folglich stünde nur diesfalls die Beseitigungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG auf Einziehung und Vernichtung offen.

Weiter steht der Markeninhaberin gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten der "Verbietungsanspruch" zur Verfügung. Fraglich ist nun aber, ob gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten sämtliche Verbote zu den in Art. 13 Abs. 2 MSchG beschriebenen Handlungen offen stehen. Dies deshalb, da in Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG lediglich auf Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG, nämlich das Verbot der Ein-, Aus- und Durchfuhr, und eben nicht auf die übrigen in Art. 13 Abs. 2 MSchG definierten Handlungen (lit. a, b, c und e) verwiesen wird. Dabei könnten – theoretisch – aber auch gerade die in Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG beschriebenen Handlungen durch einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten begangen werden. Nachdem der Gesetzgeber in Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG ausdrücklich nur auf Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG verweist, und den Erläuterungen in der Botschaft entnommen werden kann, dass sich das "Verbietungsrecht" auf Vorgänge an der Grenze beschränkt, und dadurch nur erreicht werden soll, dass Piraterieprodukte vom schweizerischen Markt ferngehalten werden (Botschaft, Ziff. 2.4.4.3), kann sich – konsequenterweise – ein "Verbietungsanspruch" gegen einen nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten denn auch nur auf die Ein-, Aus- und Durchfuhr beschränken.

Für alle weiteren zivilrechtlichen Klageansprüche sind die nicht zu gewerblichen Zwecken handelnden Konsumenten nicht passivlegitimiert. Namentlich steht der Markeninhaberin damit auch die Auskunftsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nicht zur Verfügung, was sich im Übrigen auch mit den diesbezüglichen Bestimmungen im DesG und dem PatG deckt (vgl. zum PatG: HEINRICH, PatG/EPÜ Kommentar, a.a.O., Art. 66 N. 14; und zum DesG: STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Stämpelis Handkommentar Designgesetz [DesG], a.a.O., Teil B: Art. 35 N. 30).

4. Von der Klägerin geltend gemachte Ansprüche (Rechtsbegehren Ziff. 1-3)

4.1. Zunächst ist die erhobene Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 2) zu prüfen.

4.1.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann beim Gericht insbesondere beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Unterlassungsklagen setzen ein besonderes schutzwürdiges Interesse in Form einer Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Die Klägerin hat darzutun, dass der Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind, oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 II 357, E. 2a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 124 III 72, E. 2a). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72, E. 2a; BGE 116 II 357, E. 2a).

Das schutzwürdige Interesse ist an sich eine Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO), welche das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat (Art. 60 ZPO). Grundsätzlich führt das Fehlen einer Prozessvoraussetzung zwar zu einem Nichteintretensentscheid. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn es sich – wie vorliegend – um eine doppelrelevante Tatsache handelt. Denn die geltend gemachte, drohende Markenrechtsverletzung ist auch für die materiellrechtliche

Beurteilung der vorliegenden Unterlassungsklage von Bedeutung. Eine doppelrelevante Tatsache, welche also sowohl für die Zulässigkeit als auch die Begründetheit der Klage bedeutsam ist, wird nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit. Sollte dann keine unmittelbare Drohung einer künftigen Rechtsverletzung festgestellt werden, ist auf die Klage einzutreten, diese aber als unbegründet abzuweisen (BOPP/BESSENICH, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 84 N. 9).

4.1.2. Betreffend das beantragte Verbot, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen, ist darauf hinzuweisen, dass die blosser Befürchtung, wonach der Beklagte weitere gefälschte "A.\_\_\_\_"-Uhren in die Schweiz einführen würde, dem Erfordernis einer Erstbegehungs- oder Wiederholungsfahr nicht genügt. Wie gesehen kann dem Beklagten nicht nachgewiesen werden, dass er mit seiner Bestellung gefälschte "A.\_\_\_\_"-Uhren in die Schweiz einführen wollte. Es kann ihm auch nicht nachgewiesen werden, dass ihm der Umstand, dass solche Uhren mit den in Frage stehenden Wort- und Bildmarken geliefert werden würden, bekannt gewesen war. Es muss davon ausgegangen werden, dass ihm dieser Umstand erst durch das vorliegende Verfahren bekannt wurde. Dass die Einfuhr gefälschter "A.\_\_\_\_"-Uhren eine Markenrechtsverletzung darstellt, wird von ihm denn auch nicht bestritten. Anhaltspunkte für eine Gefahr, dass der Beklagte weitere entsprechende Bestellungen tätigen würde, liegen im jetzigen Zeitpunkt daher nicht vor. Da somit kein schutzwürdiges Interesse an einem entsprechenden Verbot besteht, ist Rechtsbegehren Ziff. 2a folglich abzuweisen.

Hinsichtlich des beantragten Verbots, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern (Rechtsbegehren Ziff. 2b), ist der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte – wie erwähnt – nicht passivlegitimiert (vgl. Erw. II.3.5.). Bereits deshalb ist Rechtsbegehren Ziff. 2b abzuweisen. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es diesbezüglich aber ohnehin – mangels Anhaltspunkte – auch an einem schutzwürdigen Interesse fehlen würde.

Demnach ist die Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziff. 2) vollumfänglich abzuweisen.

4.2. Nachdem der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte für die von der Klägerin erhobene Auskunftsklage (Rechtsbegehren Ziff. 3) nicht passivlegitimiert ist (vgl. Erw. II.3.5.), ist Rechtsbegehren Ziff. 3 ebenfalls abzuweisen.

4.3. Nach Art. 57 MschG kann das Gericht die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, oder Gegenstände, die deren Herstellung dienen (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 17), anordnen. Gleichzeitig entscheidet das Gericht 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 (JENNI SIMON, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Diss., Bern 2015, S. 153 ff.; STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 25 ff.). Für den Vernichtungsanspruch aktivlegitimiert ist die Markeninhaberin (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Art. 57 N. 9).

Die Klägerin, welche unbestritten Inhaberin der in Frage stehenden Wort- und Bildmarken ist, ist für die Einziehung und Vernichtung der betreffenden Uhren ohne Weiteres aktivlegitimiert. Der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte ist – wie erwähnt (vgl. Erw. II.3.5) – für den geltend gemachten Beseitigungsanspruch auf Einziehung und Vernichtung hingegen nicht passivlegitimiert, hat er sich doch auch nie der Vernichtung widersetzt. Ein Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG wurde nämlich gar nicht erst gestellt.

Nachdem das vorliegende Zivilverfahren aufgehoben wurde, muss es dem Handelsgericht nun aber dennoch möglich sein, über das Schicksal der in Frage stehenden markenrechtsverletzenden und nach wie vor an der Grenze sichergestellten Uhren zu entscheiden. Folglich sind die betreffenden Uhren einzuziehen. Da weder ein Unkenntlichmachen der Marken noch eine bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage kommt, sind sie (inkl. Verpackungen und allfälligen Begleit-

papieren) zu vernichten (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 15 und N. 28 ff.).

Um die vorzeitige Vernichtung der Sendung zu verhindern, wurde auf Antrag der Klägerin – zur Beweissicherung – die (weitere) Zurückbehaltung der Sendung angeordnet (act. 5; act. 22). Um den diesbezüglich damit verbundenen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteilen bei allfälliger Erhebung der bundesgerichtlichen Beschwerde entgegenzuwirken, ist das EZV erst nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde zu ersuchen, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.

## 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

5.1. 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 beträgt der Streitwert CHF 100'000.–. Der Beklagte hat den Streitwert nicht bestritten. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr – unter Berücksichtigung des ergangenen Massnahmeentscheids, des konkreten Zeitaufwandes sowie der Schwierigkeit der sich stellenden Rechtsfragen – auf CHF 11'500.– festzusetzen.

5.2. Betreffend Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 unterliegt die Klägerin. Betreffend Rechtsbegehren Ziff. 1 obsiegt sie zwar, allerdings ist der Beklagte – wie erwähnt (Erw. II.3.5. und 4.3.) – nicht passivlegitimiert, weshalb ihm auch keine Kosten auferlegt werden dürfen. Eine anderweitige Kostenverteilung ist vorliegend auch nicht angezeigt. Zwar trifft es zu, dass es für eine Markeninhaberin ein Risiko darstellen mag, lediglich einen Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG zu stellen. Denn im Zeitpunkt des Vernichtungsantrags kann sie noch gar nicht wissen, ob der Eigentümer oder Besitzer innert der gemäss Art. 72c Abs. 2 MSchG angesetzten Frist die Vernichtung ablehnen wird. Da sich die Frist zur Erwirkung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 72c Abs. 3 MSchG nicht verlängert, ist die Markeninhaberin zur gleichzeitigen Einreichung eines Gesuchs um Erlass



vorsorglicher Massnahmen praktisch gezwungen (BÜHLER, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 72c N. 6). Angesichts der klaren Gesetzesbestimmung ist ein damit verbundenes Kostenrisiko für die Markeninhaberin aber hinzunehmen. Jedenfalls kann es nicht dem Beklagten angelastet werden, dass die Klägerin bereits eine zivilrechtliche Klage gegen ihn erhob, ohne überhaupt einen Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG zu stellen. Es kann daher auch nicht gesagt werden, dass der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte unnötige Kosten verursacht hätte.

Die Klägerin hat demnach sämtliche Kosten zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

5.3. Ausgangsgemäss hat die Klägerin dem Beklagten sodann eine Parteientschädigung zu bezahlen. Deren Höhe wird nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr beträgt CHF 10'900.– (§ 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 AnwGebV). Hinzu kommt ein Zuschlag für die eingereichte zweite Rechtschrift (§ 11 Abs. 2 AnwGebV), welcher sich allerdings in Anbetracht des geringfügigeren Umfangs nur leicht erhöhend auswirkt. Die Klägerin ist daher zu verpflichten, dem Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 12'000.– zu bezahlen. Der Beklagte hat keinen Mehrwertsteuerzuschlag verlangt.

### **Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die von der Eidgenössischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, unter Aktenzeichen 70-04.18; 2756-18-0113886 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend elf Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), wird eingezogen und vernichtet.

Die Eidgenössische Zollverwaltung wird – nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach er-

folgt bundesgerichtlicher Beschwerde – ersucht, die entsprechende Ver-  
nichtung vorzunehmen.

2. Rechtsbegehren Ziff. 2 wird abgewiesen.
3. Rechtsbegehren Ziff. 3 wird abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 11'500.– festgesetzt.
5. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
6. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 12'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an
  - die Parteien
  - das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bernsowie nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde im Dispositiv-Auszug gemäss Dispositiv-Ziff. 1 und 7 an die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Zollstelle Zürich-Flughafen, Dienstabteilung Post, Zürcherstrasse 161, Postfach 24, 8010 Zürich-Mülligen.
8. Eine bundesgerichtliche 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, 5. Juni 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsidentin:

Gerichtsschreiber:

Dr. Claudia Bühler

Roman Kariya