



Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vorsitzender, und Oberrichter Prof. Dr. Alexander Brunner, die Handelsrichter Thomas Klein, Michael Küttel und Ruedi Kessler sowie der Gerichtsschreiber Roman Kariya

Urteil vom 8. Januar 2019

in Sachen

A1._____ SA,
Klägerin

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

gegen

B._____,
Beklagter

betreffend **Marke**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2 ff.)

I. In der Hauptsache:

"1. Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen unter Aktenzeichen 406-08.18; 2756-18-0267469 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend acht Uhren (inkl. Verpackung 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, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der Marken

– A1. _____ (CH 1)

Bild

– A2. _____ (CH 2)

Bild

– A3. _____ (CH 3)

Bild

– A4. _____ (CH 4)

Bild

– A5. _____ (CH 5)

– C1. _____ (CH 6)

und/oder

– C2. _____ (CH 7)

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,

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 406-08.18; 2756-18-0267469 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 ~~sunernrovisorisch~~ (per vertraulicher E-Mail ani@ezv.admin.ch sowie @ezv.admin.ch), d.h. ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners, anzuweisen, die von ihr unter Aktenzeichen 406-08.18; 2756-18-0267469 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend acht Uhren (inkl. Verpackung und allfällige Begleitpapiere), bis zum rechtskräftigen Abschluss der vorliegenden Streitsache weiterhin zurückzubehalten, 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 Beim Beklagten handelt es sich um eine natürliche Person mit Wohnsitz in Zürich.

b. Prozessgegenstand

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hielt im August 2018 eine an den Beklagten adressierte Sendung mit acht mutmasslich gefälschten A1.____-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 der klägerischen Marken Auskunft zu erteilen.

B. Prozessverlauf

Am 17. September 2018 (überbracht) reichte die Klägerin hierorts die Klage samt Beilagen ein (act. 1; act. 3/3-16). Mit Verfügung vom 18. September 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 – unter Säumnisandrohung – Frist zur Gesuchsantwort zum klägerischen Massnahmegesuch angesetzt (act. 4). Die Klägerin leistete den Gerichtskostenvorschuss rechtzeitig (act. 8). Der Beklagte reichte innert Frist keine Gesuchsantwort ein. Mit Beschluss vom 24. Oktober 2018 wurde über das klägerische Massnah-

me gesuch entschieden. Dabei wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen, angewiesen, die unter Aktenzeichen 406-08.18; 2756-18-0267469 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend acht Armbanduhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben. Dem Beklagten wurde sodann vorsorglich unter Strafandrohung einstweilen verboten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der streitgegenständlichen Marken gekennzeichnet sind, und die nicht von der Klägerin stammen, in die Schweiz einführen 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 diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (act. 9). Nachdem der Beklagte innert angesetzter Frist keine Klageantwort eingereicht hatte, wurde ihm mit Verfügung vom 21. November 2018 eine Nachfrist angesetzt (act. 12). Der Beklagte reichte auch innert Nachfrist bzw. bis dato keine Klageantwort ein.

Da sich der Prozess – wie zu zeigen ist – als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss ein Urteil zu fällen (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

Erwägungen

I. Formelles

1.1. Rechtsgenügende Zustellungen und Zustellungsfiktion

Die Zustellung erfolgt an die dem Gericht bekannte Adresse der Parteien. Hat eine Partei Kenntnis vom hängigen Verfahren und muss sie mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit mit der Zustellung einer gerichtlichen Sendung rechnen, ist sie gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr Entscheide, welche das Verfahren betreffen, zugestellt werden können. Voraussetzung dafür ist aber in jedem Fall, dass die durch die Sendung betroffene Person ernsthaft mit der Zustellung von gerichtlichen Sendungen rechnen muss, was grundsätzlich längstens bis ein Jahr nach der letzten verfahrensbezogenen Handlung der Fall ist. Kommt die Partei dieser Empfängerpflicht nicht nach, tritt bei Nichtabholung der Sendung die Zustellungsfiktion im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO ein, was bedeutet, dass die Zustellung als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch erfolgt gilt (BGE 2C_554/2007 E. 2.2, 2P.120/2005 E. 5, 130 III 396 E. 1.2.3 m.w.H.; BORNATICO, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 138 N. 3, N. 4 und N. 18).

Dem Beklagten wurde die Verfügung vom 18. September 2018, unter Beilage der Klage sowie der Beilagen, zugestellt (act. 5/2); ebenso der Beschluss vom 24. Oktober 2018, mit welcher ihm Frist zur Erstattung der Klageantwort – unter Hinweis der Säumnisfolgen (insbesondere betreffend Nachfrist) – angesetzt wurde (act. 11/2). Entsprechend hat er Kenntnis vom vorliegenden Verfahren und musste somit in jedem Fall mit der Zustellung von weiteren gerichtlichen Sendungen rechnen. Die Verfügung vom 21. November 2018, mit welcher unter Säumnisandrohung die Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt wurde, holte der Beklagte nicht ab (act. 13/2). Da der Beklagte somit Kenntnis des vorliegenden Prozesses hat und jederzeit mit der Zustellung einer gerichtlichen Sendung (insbesondere die Ansetzung einer Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort) rechnen musste, greift hinsichtlich letzterer Verfügung die Zustellungsfiktion, womit die Verfügung vom 21. November 2018 als am 30. November 2018 zugestellt gilt.

1.2. Versäumte Klageantwort

Nachdem der Beklagte innert der ihm angesetzten Nachfrist bis zum 3. Dezember 2018 bzw. bis dato keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss nach Art. 223 Abs. 2 ZPO zu verfahren.

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu 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). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen (WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 223 N. 21 ff. m.w.H.)

2. 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 GOG). Das Verfahren wurde mittels Klage gehörig eingeleitet (Art. 220 ZPO). Die Vollmacht der klägerischen Rechtsvertretung wurde beigebracht (act. 2/A-B). Auch hat die Klägerin den von ihr geforderten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 4; act. 8). Auf die Klage ist daher einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

II. Materielles

1. Unbestrittene Ausgangslage

1.1. 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 Beweismitteln (act. 3/3-16), ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

Die Klägerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetragener Marken mit dem wesentlichen Bestandteil "A1._____", unter anderem der folgenden Marken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren):

- A1.____ (CH 1)

Bild

- A2.____ (CH 2)

Bild

- A3.____ (CH 3)

Bild

- A4.____ (CH 4)

Bild

- A5.____ (CH 5)

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

- C1.____ (CH 6)

und/oder

- C2.____ (CH 7)

(act. 1 Rz. 13 f.; act. 3/4-10).

1.2. Im August 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen 406-08.18; 2756-18-0267469 eine aus Ghana kommende und an den Beklagten adressierte Sendung mit acht mutmasslich gefälschten A1.____-Uhren zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 23. August 2018 darüber (act. 3/11). Auf Ersuchen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren einschliesslich Verpackung der Sendung zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In der Folge erkannte der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sämtliche der zurückbe-

haltenen Uhren als Fälschungen des Uhrenmodells "A1._____ ..." (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 3/11-16).

2. Rechtliches und Würdigung

2.1. Verletzung der Markenrechte der Klägerin

2.1.1. Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht der Inhaberin das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Die Markeninhaberin kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den Schutzzumfang ihrer Marke fallenden Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihr dieser Anspruch auch dann zusteht, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2^{bis} MschG).

2.1.2. Nachdem sich der Beklagte hierzu nicht geäussert hat und keine Zweifel an der klägerischen Tatsachenbehauptung bestehen, ist davon auszugehen, dass der Beklagte Uhren in die Schweiz einführen liess, welche mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet sind, aber nicht von der Klägerin stammen. Damit verletzte er die Markenrechte der Klägerin.

2.2. Einziehungs- und Vernichtungsanspruch

2.2.1. Nach Art. 57 MschG kann das Gericht die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Gleichzeitig entscheidet es 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.

2.2.2. Nachdem sich der Beklagte nicht vernehmen liess, mithin dem klägerischen Rechtsbegehren nicht widersetzt, sind die acht zurückbehaltenen Uhren, welche widerrechtlich mit Marken der Klägerin versehen wurden, einzuziehen (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 57 N. 15). Da weder ein Unkenntlich-

machen der Marken noch eine bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage kommt, sind sie sodann (inkl. Verpackungen und allfälligen Begleitpapieren) zu vernichten (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 57 N. 15 und N. 28 ff.). Rechtsbegehren Ziff. 1 ist somit gutzuheissen.

Um die vorzeitige Vernichtung der Sendung zu verhindern, wurde auf Antrag der Klägerin – zur Beweissicherung – die (weitere) Zurückbehaltung der Sendung angeordnet (act. 4; act. 9). Urteile des Handelsgerichts sind grundsätzlich mit ihrer Ausfällung rechtskräftig und vollstreckbar (BGE 142 III 738, E. 5.5.4). 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.

2.3. Anspruch auf Einfuhr- und Anbietungsverbot

2.3.1. 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). Eine solche Unterlassungsklage setzt eine 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).

2.3.2. Der Beklagte hat acht fast identische Uhren (in Gold und Silber) desselben Uhrenmodels "A1._____ ..." in die Schweiz eingeführt. Bereits diese Anzahl praktisch gleicher Uhren spricht gegen einen Eigenbedarf. Mangels beklagterischer

Vorbringen und Anhaltspunkte muss daher vom von der Klägerin behaupteten Weiterverkauf der Uhren ausgegangen werden. Daher ist vorliegend mit der Klägerin von einer gewerblich motivierten Einfuhr auszugehen, weshalb mit weiteren, gleich gelagerten Einfuhren zu rechnen ist. Folglich ist von einer Wiederholungsfahr auszugehen, dass der Beklagte weitere gefälschte Uhren in die Schweiz einführen oder über Dritte in die Schweiz einführen lassen würde, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden lassen oder bei einer dieser Handlungen mitwirken würde. Sodann ist in Anbetracht dieser gewerblich motivierten Einfuhr die Gefahr evident, dass der Beklagte entsprechende gefälschte Uhren auch zum Weiterverkauf anbieten, in Verkehr bringen oder zu diesem Zweck lagern oder bei einer dieser Handlungen mitwirken würde.

Demnach ist das klägerische Unterlassungsbegehren Ziff. 2 vollumfänglich gutzuheissen.

2.3.3. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse (als Variante der Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (D. STAEHELIN, in: SUTTERSOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 236 N. 25).

Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung ihres Unterlassungsbegehrens die Anordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Rechtsbegehren Ziff. 2). Dem ist stattzugeben. Unter den gegebenen Umständen erscheint – zur Durchsetzung des auszusprechenden Einfuhrverbots – die Anordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000.–) notwendig und auch verhältnismässig.

2.4. Anspruch auf Auskunftserteilung

2.4.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann dem Gericht beantragen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. c MschG). Dieser Anspruch dient primär der Pirateriebekämpfung. Der Besitz muss nicht im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs bestehen. Auch früherer Besitz reicht aus, da sich ansonsten der Beklagte einfach seiner Passivlegitimation entledigen könnte (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 67 ff.). In gleicher Weise muss es auch ausreichen, wenn der Beklagte aufgrund einer Zurückbehaltung durch die Zollbehörde gar nicht erst in den eigentlichen Besitz der Gegenstände gekommen ist.

Die Klägerin hat damit einen Anspruch auf Auskunftserteilung gegenüber dem Beklagten, da dieser gefälschte A1.____-Uhren in die Schweiz eingeführt hat. Dieser Anspruch bezieht sich sowohl auf die von der Zollverwaltung zurückbehaltene Sendung als auch auf allfällige weitere Gegenstände, welche der Beklagte im Besitz hat bzw. hatte, und welche die streitgegenständlichen Markenrechte der Klägerin verletzen.

Inhalt des Auskunftsanspruchs ist die Herkunft der Ware (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 75). Sodann hat der Besitzer Auskunft darüber zu geben, ob, an wen und in welchem Umfang er entsprechende Gegenstände weitergegeben hat. Da gegen private Abnehmer grundsätzlich keine Abwehransprüche geltend gemacht werden können, beschränkt sich dieser Anspruch allerdings auf die Auskunft über gewerbliche Abnehmer (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 77). Ein weitergehender Anspruch auf Auskunft betreffend Preis, Kosten oder Gewinne besteht aber nicht. Dieser besteht nur als Hilfsanspruch in Verbindung mit einem finanziellen Wiedergutmachungsanspruch (FRICK, in: DAVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Markenrecht / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 N. 64).

2.4.2. Damit ist der Beklagte antragsgemäss zu verpflichten, Auskunft über Herkunftsland und Einfuhr der entsprechenden Gegenstände zu geben. Weiter hat er

Name und Adresse der ihm bekannten Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer der Gegenstände bekanntzugeben. Sodann muss er der Klägerin Name und Adresse der Personen oder Unternehmen bekanntgeben, welchen er entsprechende Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben hat.

Da kein finanzieller Wiedergutmachungsanspruch geltend gemacht wurde, besteht kein Anspruch auf Auskunft über den Kaufpreis, Verkaufspreis oder andere erhaltene entgeltliche Gegenleistungen. Das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 3 ist in diesem Umfang daher abzuweisen.

2.4.3. Die Klägerin beantragt die schriftliche Auskunftserteilung innert 15 Tagen (Rechtsbegehren Ziff. 3). Auch wenn sich der Auskunftsanspruch gemäss Gesetzeswortlaut auf eine blosser Wissensklärung richtet, kann zu Beweis Zwecken eine schriftliche Erklärung verlangt werden (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 78). Dies erscheint vorliegend denn auch verhältnismässig. Die verlangte Frist von 15 Tagen erscheint vorliegend zudem auch als angemessen.

2.4.4. Weiter beantragt die Klägerin die Anordnung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Rechtsbegehren Ziff. 3).

Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei die Ordnungsbusse vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst dann auszusprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, Art. 343 N. 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen. Dieser letztere Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der obsiegenden Partei (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASEN-

BÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 343 N. 49).

Vorliegend erscheint die Androhung eines solchen Zwangsgeldes am besten geeignet, um der gerichtlichen Anordnung gehörig Nachdruck zu verleihen und den Beklagten zur Auskunftserteilung zu bewegen. Was die Höhe der Tagesbusse betrifft, ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. Beim von der Klägerin vorgeschlagenen Betrag von CHF 1'000.– handelt es sich um den gesetzlich vorgesehenen Höchstbetrag. Dieser erscheint vorliegend aber als zu hoch. Unter Berücksichtigung dessen, dass es sich beim Beklagten um eine Privatperson handelt und vor dem Hintergrund der konkreten Verletzungshandlung des Beklagten, erscheint einstweilen die Festsetzung einer Tagesbusse in der Höhe von CHF 100.– als angemessen.

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

3.1. 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.–. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr – unter Berücksichtigung des ergangenen Massnahmeentscheids und in Anbetracht des konkreten Zeitaufwandes – auf CHF 5'000.– festzusetzen. Die Klägerin obsiegt mit ihrer Klage annähernd vollumfänglich. Der abgewiesene Umfang betreffend Rechtsbegehren Ziff. 3 ist derart geringfügig, dass dies als nicht prozesskostenrelevant ins Gewicht fällt. Nachdem die Klägerin auch mit ihrem Massnahmegesuch vollumfänglich obsiegte, sind die Kosten ausgangsgemäss vollumfänglich dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist hierfür das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

3.2. Sodann hat der Beklagte als unterliegende Partei der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Höhe wird nach der

Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). In Anbetracht des vorliegend entstandenen geringfügigeren Zeitaufwands der Klägerin und unter Berücksichtigung der geringeren Schwierigkeit des Falles – rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung – in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 und § 11 AnwGebV – auf CHF 9'000.– festzusetzen.

Die Klägerin beantragt die Zusprechung einer Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer. Eine solche steht der Klägerin aufgrund der grundsätzlichen Möglichkeit des Vorsteuerabzugs nicht zu. Wäre ein entsprechender Abzug nicht oder nicht vollumfänglich möglich, so hätte dies die Klägerin behaupten und belegen müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5.; ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.), was sie indessen nicht tat. Folglich ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Die von der Eidgenössischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, unter Aktenzeichen 406-08.18; 2756-18-0267469 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend acht 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 erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde – ersucht, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.

2. Dem Beklagten wird, unter Androhung der Bestrafung im Falle einer Widerhandlung gemäss Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis Fr. 10'000.– im Widerhandlungsfall) verboten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der Marken

- A1.____ (CH 1)
Bild
- A2.____ (CH 2)
Bild
- A3.____ (CH 3)
Bild
- A4.____ (CH 4)
Bild
- A5.____ (CH 5)
Bild
- C1.____ (CH 6)

- C2.____ (CH 7)

gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen,

- a) in die Schweiz einzuführen 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.

Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) lautet:

" Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassene Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."

3. Der Beklagte wird, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 100.– für jeden Tag der Nichterfüllung, verpflichtet, der Klägerin zu den Gegenständen der Sendung gemäss Dispositiv-Ziffer 1 sowie zu sämtlichen allfällig in seinem Besitz bzw. zuvor in seinem Besitz befindlichen Gegenständen, die mit einer oder mehreren der unter Dispositiv-Ziffer 2 genannten Marken gekennzeichnet sind, jedoch nicht von der Klägerin stammen, 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;
- (sofern die Gegenstände nicht mehr im Besitz des Beklagten sind)
Name und Adresse der Personen oder der Unternehmen, an welche die Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurden.

Im übrigen Umfang wird Rechtsbegehren Ziff. 3 abgewiesen.

4. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 5'000.– festgesetzt.
5. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird hierfür das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
6. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 9'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an
 - die Parteien
 - das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Staufferstrasse 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 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, 8. Januar 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiber:

Dr. George Daetwyler

Roman Kariya