

Handelsgericht des Kantons Zürich



Geschäfts-Nr.: HG230189-O (vormals: HG200253-O)

U/ei

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Präsidentin, und Ersatzoberrichterin Dr. Eva Borla-Geier, die Handelsrichterin Dr. Seraina Denoth, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Stefan Vogler sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Melanie Gottini

Urteil vom 17. Oktober 2023

in Sachen

A._____ AG,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____,

gegen

B._____ AG,
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2._____,

betreffend **Marke**

Rechtsbegehren gemäss Klageschrift:

(act. 1 S. 2)

- " 1. Die Schweizer Marke Nr. ... – C. _____ sei innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheides von der Beklagten auf die Klägerin zu übertragen.
2. Eventualiter sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. ... – C. _____ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheides zu löschen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

Die Klägerin reichte am 14. Dezember 2020 (Datum Poststempel) die vorliegende Klage ein. Das Verfahren wurde unter der Geschäftsnummer HG200253-O angelegt. Mit Urteil vom 1. Februar 2023 wurde die Klage abgewiesen (act. 48). Dagegen erhob die Klägerin Beschwerde in Zivilsachen. Mit Urteil vom 17. Juli 2023 (BGer 4A_154/2023 vom 17. Juli 2023 = act. 55) hob das Bundesgericht das handelsgerichtliche Urteil in Gutheissung der Beschwerde auf, erklärte die Schweizer Marke Nr. ... C. _____ für nichtig und wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) an, die Marke im Markenregister zu löschen. Im Übrigen trat es auf die Klage nicht ein. Zur neuen Entscheidung über die Kosten des kantonalen Verfahrens wurde die Sache an das hiesige Handelsgericht zurückgewiesen (act. 55). Die Rückweisung betrifft somit einzig die Festlegung und Verteilung der Kosten des kantonalen Verfahrens. Darüber ist im Folgenden zu befinden.

Das handelsgerichtliche Verfahren ist unter der Geschäftsnummer HG230189-O fortzusetzen. Der im Verfahren HG200253-O geleistete Kostenvorschuss von CHF 9'000.– ist auf das vorliegende Verfahren zu übertragen.

2. Parteien/Sachverhalt

Was die Parteien und ihre Stellung sowie die Übersicht über den Sachverhalt anbelangt, ist auf die entsprechenden Ausführungen im aufgehobenen Urteil zu verweisen (act. 48).

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

3.1. Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG).

3.2. Die Klägerin hat den Streitwert mit CHF 100'000.– beziffert (act. 1 Rz. 11). Dies wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert wurde deshalb auf CHF 100'000.– festgesetzt. Die auf Basis des Streitwerts errechnete Grundgebühr beträgt rund CHF 9'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Eine Veranlassung, von der bereits im Urteil vom 1. Februar 2023 festgesetzten Höhe der Gerichtsgebühr abzuweichen, besteht nicht.

3.3. Gestützt auf Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO sind die Prozesskosten den Parteien nach Obsiegen und Unterliegen aufzuerlegen. Massgebend ist dabei das Urteil des Bundesgerichts vom 17. Juli 2023 (act. 55).

Für die Kostenverteilung fallen Eventualbegehren nicht in Betracht, sofern das Hauptbegehren geschützt wird. Dringt indessen bloss das Eventualbegehren durch und liegt dessen Streitwert unter demjenigen des Hauptbegehrens, so unterliegt die klagende Partei mit der Differenz zwischen Haupt- und Eventualbegehren (BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl., 2017, Art. 106 N 3).

Vorliegend hat die Klägerin mit ihrem Eventualbegehren gemäss Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens obsiegt. Eine Differenz zwischen Haupt- und Eventualbegehren besteht nicht, weshalb die Klägerin im Hinblick auf die Kostenverteilung vollständig obsiegt. Entsprechend sind die gesamten Kosten des kantonalen Verfahrens der Beklagten aufzuerlegen und vorab aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen.

3.4. Antragsgemäss ist der Klägerin eine Parteientschädigung zuzusprechen. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96

ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 100'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 11'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist vorliegend mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung, die zweite Rechtsschrift sowie die weitere Stellungnahme (act. 36) ist sie um rund einen Drittel zu erhöhen (§ 11 Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 15'000.– führt.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Die Gerichtsgebühr für das handelsgerichtliche Verfahren HG200253-O wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.
2. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird im Umfang von CHF 9'000.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
3. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 15'000.– zu bezahlen.
4. Für das vorliegende Urteil werden keine Kosten erhoben.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. 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, 17. Oktober 2023

Handelsgericht des Kantons Zürich

Präsidentin:

Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Dr. Melanie Gottini