



Kass.-Nr. AA080098/U/la

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Paul Baumgartner, die Kassationsrichterin Yvona Griesser, die Kassationsrichter Reinhard Oertli und Georg Naegeli sowie der juristische Sekretär Jürg-Christian Hürlimann

Sitzungsbeschluss vom 10. November 2008

in Sachen

U.,

....,

Kläger und Beschwerdeführer

gegen

F GmbH,

....,

Beklagte und Beschwerdegegnerin

vertreten durch RA....

betreffend

Domain

Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Mai 2008 (HG070312/U/ei)

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

1. Mit Eingabe vom 11. Dezember 2007 erhob der Beschwerdeführer beim Handelsgericht Klage sinngemäss auf Feststellung seines Besitzes an der Internet-Domain "xxx.ch" (HG act. 1). Das Handelsgericht wies mit Beschluss vom 20. März 2008 ein Begehren des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ab und setzte ihm eine Frist bis 16. April 2008 an, um eine Prozesskaution von Fr. 10'600.-- zu leisten, mit der Androhung, dass bei Säumnis auf die Klage nicht eingetreten werde (HG act. 11 = KG act. 3/4). Dieser Beschluss wurde dem Beschwerdeführer am 28. März 2008 zugestellt (HG act. 12) und blieb unangefochten. Der Beschwerdeführer leistete innert Frist die ihm auferlegte Prozesskaution nicht. Mit Beschluss vom 5. Mai 2008 trat das Handelsgericht androhungsgemäss auf die Klage nicht ein (HG act. 14 = KG act. 2).

Mit Eingabe vom 4. Juni 2008 erhob der Beschwerdeführer Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht mit den Anträgen, (1) es sei das Verfahren bis zum Vorliegen eines Entscheids des Instituts für geistiges Eigentum bezüglich des Markenschutzes der Marke "xxx.ch" zu sistieren, (2) wenn das Bundesamt die Marke unter Schutz stelle, sei die Sache durch das Handelsgericht nochmals zu beurteilen bzw. sei dem Beschwerdeführer nochmals Frist zur Einreichung einer "rechtsgenügenden Klageschrift" anzusetzen, (3) es habe in jedem Fall eine Neuurteilung unter Berücksichtigung von BGE 125 III 91 zu erfolgen, (4) es sei der Entscheid der WIPO (Expertenentscheid des WIPO Arbitration and Mediation Center vom 16. November 2007, HG act. 10/1 = KG act. 3/2 [WIPO = World Intellectual Property Organization]) unter Berücksichtigung des Markenschutzgesetzes zu beurteilen und aufzuheben, (5) und es sei das Begehren um unentgeltliche Prozessführung unter Berücksichtigung der vorgebrachten Argumente neu zu beurteilen (KG act. 1).

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit ihrer Beschwerdeantwort vom 1. Oktober 2008 Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 15). Das Handelsgericht verzichtet auf Vernehmlassung (KG act. 14).

2. a) Das Handelsgericht begründete in seinem Beschluss vom 20. März 2008, weshalb es die Klage des Beschwerdeführers als aussichtslos im Sinn von § 84 Abs. 1 ZPO erachtet (HG act. 11 = KG act. 3/4 S. 3 f. Erw. 2.2.). Es wies das Begehren des Beschwerdeführers auf Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung ab und setzte diesem Frist zur Leistung einer Prozesskaution an. Der heute angefochtene Nichteintretensentscheid vom 5. Mai 2008 ist Folge der Nichtleistung der Prozesskaution gemäss Beschluss vom 20. März 2008. Gegen den Beschluss vom 20. März 2008 wäre die Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht offen gestanden (so auch die Rechtsmittelbelehrung, Dispositiv Ziffer 6a). Der Beschwerdeführer erhob damals keine solche. In der heutigen Nichtigkeitsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer, es sei unverständlich, weshalb das Handelsgericht trotz der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Beweislage das Verfahren als aussichtslos erachte (KG act. 1 S. 1). Damit richtet sich die Begründung der vorliegenden Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Erwägungen des Beschlusses vom 20. März 2008. Dies ist zulässig, da es sich beim Beschluss vom 20. März 2008 um einen prozessleitenden Entscheid handelt und die Unterlassung der selbständigen Anfechtung eines solchen die Anfechtung eines darauf beruhenden Endentscheids nicht ausschliesst (§ 282 Abs. 2 ZPO).

b) Der Beschwerdeführer stützt seine Nichtigkeitsbeschwerde auf § 281 Ziff. 2 ZPO und macht sinngemäss geltend, der angefochtene Entscheid bzw. der vorangegangene Entscheid betreffend unentgeltliche Prozessführung und Kautionsauflage beruhten auf willkürlichen Annahmen ("auf einer reinen Annahme bzw. der nicht objektiven Einschätzung der Mitwirkenden"). Würde ein Entscheid des Bundesamtes für geistiges Eigentum vorliegen, wäre die Sachlage klar. Den Entscheid der WIPO habe der Beschwerdeführer unter anderem bezüglich "in dubio pro reo" angefochten. Dieser Entscheid des Experten der WIPO stütze sich wiederum auf persönliche willkürliche Annahmen. Gemäss Handelsgericht könne dieser Entscheid, entgegen anderslautenden Angaben, nicht angefochten werden. Der Beschwerdeführer frage sich, was er denn überhaupt machen könne, um seine Domain behalten zu können. Im Beschluss vom 20. März 2008 masse sich das Handelsgericht an zu entscheiden, was für den Beschwerdeführer und das kleine Treuhandbüro seiner Ehefrau die geringeren Verluste seien. Der Be-

schwerdeführer sei seit dem 23. Oktober 1996 Besitzer der Domain "xxx.ch". Die Beschwerdegegnerin habe die Marke im Jahr 1998 im Wissen um die Besitzverhältnisse beim Bundesamt für geistiges Eigentum registrieren lassen. Die schweizerische Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin sei erst am 5. August 1999 im Handelsregister eingetragen worden. Im Beschluss vom 20. März 2008 sei dem Beschwerdeführer erstmals mitgeteilt worden, dass der Entscheid der WIPO so nicht angefochten werden könne. Gemäss § 281 Abs. 1 ZPO müsse diesbezüglich das Verfahren neu eröffnet werden (KG act. 1 S. 1 f.).

Der Experte des WIPO Arbitration and Mediation Center ordnete mit seinem Entscheid vom 16. November 2007 an, "den streitgegenständlichen Domain-Namen <xxx.ch> im Sinne von § 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin [= Beschwerdegegnerin] zu übertragen" (KG act. 3/2 S. 4 unten). Das WIPO Arbitration and Mediation Center wies den Beschwerdeführer im Begleitschreiben zum Expertenentscheid darauf hin, dass nach § 26 des Verfahrensreglements für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domain-Namen die SWITCH [die Registrierungsstelle für Domain-Namen mit den Endungen .ch (Schweiz) und .li (Liechtenstein)] die Entscheidung am 20. Werktag nach Erhalt der Mitteilung in elektronischer Form umsetzen werde. Diese Entscheidung werde nicht umgesetzt, sofern der Beschwerdeführer vor Ablauf dieser Frist einen offiziellen Nachweis vorlege, aus welchem sich ergebe, dass er gegen die Beschwerdegegnerin ein Gerichtsverfahren am Gerichtsstand Zürich eingeleitet habe (KG act. 3/3). Dieser Hinweis ist so zu verstehen, dass ein Entscheid des örtlich und sachlich zuständigen staatlichen Gerichts Vorrang vor einem Entscheid eines Experten des WIPO Arbitration and Mediation Center hat und dass die SWITCH einem Entscheid des staatlichen Gerichts nicht auf Grund eines Expertenentscheids vorgeht, sofern ein Verfahren vor dem staatlichen Gericht angehoben wurde. Das Handelsgericht als zuständiges staatliches Gericht befindet auf entsprechende Klage hin selbständig über die geltend gemachten Ansprüche an der fraglichen Domain. Wie das Handelsgericht in seinem Beschluss vom 20. März 2008 zutreffend festhält, hat das vorliegend vertraglich vereinbarte Streitbeilegungsverfahren der SWITCH, sofern die Fristen gemäss Verfahrensreglement eingehalten wurden, keine Verbindlichkeit für ein gerichtliches Verfahren (KG act. 3/4 S. 3

unten). Auch wenn ein materieller Entscheid des Handelsgerichts faktisch weitgehend an die Stelle des Expertenentscheids treten würde, ist das Handelsgericht nicht Rechtsmittelinstanz gegen Expertenentscheide des WIPO Arbitration and Mediation Center. In dem Sinne kann das Handelsgericht den Expertenentscheid nicht formell aufheben, womit das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers "Ich beantrage auch lediglich die Aufhebung des Expertenentscheids." (HG act. 9 S. 1 Mitte) in dieser Form aussichtslos ist.

Das Handelsgericht hat das Klagebegehren als ein solches auf Feststellung der Nichtverletzung einer Marke verstanden. Es hält dafür, die vom Beschwerdeführer in der vorliegend rudimentären Form präsentierten Argumente, zusammen mit dem unklar und ungenügend formulierten Rechtsbegehren und unter Berücksichtigung der vorhandenen Unterlagen ergäben im gegenwärtigen Zeitpunkt Gewinnaussichten, welche erheblich geringer als die Verlustgefahren seien. Die Klage sei deshalb als aussichtslos zu beurteilen (KG act. 3/4 S 3 f. Erw. 2.2). Die Begriffe "Gewinnaussichten" und "Verlustgefahren" beziehen sich auf die Erfolgsaussichten der Klage, also wie hoch die Chance erscheine, dass der Beschwerdeführer zur Gutheissung seiner Klage gelange. Es geht nicht darum, was für den Beschwerdeführer und das Treuhandbüro von dessen Ehefrau die geringeren Verluste, gemeint wohl finanzieller Art, zur Folge haben könne. Die sinngemässe Rüge, das Handelsgericht habe diesbezüglich einen willkürlichen Entscheid getroffen, geht fehl.

Inwiefern ein Entscheid des Bundesamtes für geistiges Eigentum bezüglich des Markenschutzes der Marke "xxx.ch" - soweit dies überhaupt in dessen Kompetenz fallen würde - für das Verfahren vor Handelsgericht verbindlich sein soll oder sich auf die Erfolgsaussichten der Klage des Beschwerdeführers auswirken soll, ist nicht ersichtlich und zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Im Übrigen hatte das Handelsgericht die Erfolgsaussichten der Klage im Zeitpunkt seines Beschlusses über die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung, also am 20. März 2008, zu beurteilen.

Welcher wesentliche Verfahrensgrundsatz im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO dadurch verletzt sein soll, dass der Beschwerdeführer erst auf Grund des handels-

gerichtlichen Beschlusses vom 20. März 2008 erkannt habe, dass er den Entscheid des Experten des WIPO Arbitration an Mediation Center nicht beim Handelsgericht formell anfechten kann, ist ebenfalls nicht erkennbar und wird vom Beschwerdeführer auch nicht begründet.

Somit weist der Beschwerdeführer keine Nichtigkeitsgründe mit Bezug auf den Beschluss des Handelsgerichts vom 20. März 2008 nach. Dass der Beschwerdeführer die ihm mit dem genannten Beschluss auferlegte Prozesskaution nicht leistete, bestreitet er nicht. Das Nichteintreten auf die Klage gemäss dem heute angefochtenen Beschluss vom 5. Mai 2008 ist die gesetzliche Folge der Nichtleistung der Kautions (§ 80 Abs. 1 ZPO) und nicht zu beanstanden. Deshalb ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen.

3. Ausgangsgemäss hat der Beschwerdeführer die Kosten des Kassationsverfahrens zu tragen (§ 64 Abs. 2 ZPO) und der Beschwerdegegnerin eine Prozessentschädigung zu bezahlen (§ 68 Abs. 1 ZPO).

4. Eine Minderheit des Gerichts gab ihre abweichende Ansicht, es sei die Nichtigkeitsbeschwerde gutzuheissen, zu Protokoll. Davon wird den Parteien hiermit Kenntnis gegeben (§ 138 Abs. 4 GVG).

Das Gericht beschliesst:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
Damit entfällt die der Beschwerde verliehene aufschiebende Wirkung.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 2'900.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4. Der Beschwerdeführer wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 2'000.-- zu bezahlen.
5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der Streitwert beträgt 100'000.--.

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Beschlusses des Handelsgerichtes vom 5. Mai 2008 mit Beschwerde an das Bundesgericht neu ab Empfang des vorliegenden Entscheides (Art. 100 Abs. 1 und 6 BGG).

Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an das Handelsgericht des Kantons Zürich und die SWITCH (Serving Swiss Universities,), je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär: