



---

Geschäfts-Nr. HG020219-O/U02/dz

Mitwirkend: die Oberrichter Thomas Seeger, Präsident, und Dr. Alexander Brunner, die Handelsrichter Dr. Jacques J. Troesch, Robert Ober und Hans Frischknecht sowie die Gerichtsschreiberin Claudia Marti

## **Beschluss und Urteil vom 3. April 2012**

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ Ltd.,**

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1. \_\_\_\_\_

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X2. \_\_\_\_\_

gegen

**B.\_\_\_\_\_ AG,**

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y. \_\_\_\_\_

betreffend **Marke / UWG**

**Rechtsbegehren gemäss Klagebegründung und Replik**

(act. 1 S. 2 ff.; act. 12 S. 2 ff.):

(in der Replik erfolgte Ergänzungen sind unterstrichen)

- "1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung gerichtlich zu verbieten,
- a) im geschäftlichen Verkehr Sportschuhe sowie deren Verpackungen, die mit dem Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder einer der nachfolgend unter lit. c abgebildeten Marken versehen sind und welche die Produkte Nr. ... (C.\_\_\_\_\_; vgl. HE020002 act. 3/20) oder ... (D.\_\_\_\_\_; vgl. HE020002 act. 13/2) oder die Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_" tragen, in der Schweiz herzustellen, oder herstellen zu lassen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu bewerben, sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu einem dieser Zwecke zu lagern;
  - b) im geschäftlichen Verkehr Sportschuhe sowie deren Verpackungen, die mit dem Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder einer der nachfolgend unter lit. c abgebildeten Marken versehen sind und welche die Produkte Nr. ... (C.\_\_\_\_\_; vgl. HE020002 act. 3/20) oder ... (D.\_\_\_\_\_; HE020002 act. 13/2) oder die Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_" tragen, in einem Land der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) herzustellen, in ein Land der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) einzuführen, dort anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu bewerben, sonstwie in Verkehr zu bringen oder zu einem dieser Zwecke zu lagern;
  - c) das Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder eine der nachfolgend abgebildeten Marken ohne Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr, namentlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung, auf der Internet-Seite der Beklagten ("www.B.\_\_\_\_\_.com") sowie zur Kennzeichnung der Beklagten zu gebrauchen:

(... Abb. der registrierten CH-Marken und EU-Marken des Unternehmens A.\_\_\_\_\_. Ltd.)

2. Es sei die Beklagte unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verurteilen, der Klägerin innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die Herkunft der von ihr vertriebenen Sportschuhe, die mit dem Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder einer der vorstehend unter Ziff. 1 lit. c abgebildeten Marken versehen sind und welche die Produkte Nr. ... (C.\_\_\_\_\_; HE020002 act. 3/20) oder ... (D.\_\_\_\_\_; HE020002 act. 13/2) oder die Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_" tragen, anzugeben, dies unter Angabe des Namens und der Adresse des Lieferanten, des Lieferzeitpunkts, der Liefermenge sowie des Bezugspreises aller bezogenen Sportschuhe, sowie unter Herausgabe sämtlicher entsprechender Offerten, Lieferscheine, Rechnungen und Bankbelege.
3. Es seien sämtliche am Sitz der Beklagten befindlichen Exemplare von Sportschuhen und deren Verpackungen, die mit dem Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder mit einer der vorstehend in Ziff. 1 abgebildeten Marken versehen sind, und welche die Produkte Nr. ... (C.\_\_\_\_\_; vgl. HE020002 act. 3/20) oder ... (D.\_\_\_\_\_; vgl. HE020002 act. 13/2) oder die Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_" tragen, einzuziehen und zu vernichten;

**eventualiter** sei die Beklagte zu verurteilen, die genannten Sportschuhe der Klägerin herauszugeben bzw. – soweit sie nachweislich bereits an Dritte geliefert wurden – zunächst bei diesen Dritten zurückzurufen und dann der Klägerin herauszugeben;

4. a) Es sei die Beklagte unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verurteilen, der Klägerin unverzüglich Auskunft zu erteilen und Rechnung abzulegen, in welchem Umfang die Beklagte Handlungen gemäss vorstehender Ziff. 1 vorgenommen hat, dies unter Angabe des Namens und der Adresse der Lieferanten und der gewerblichen Abnehmer sowie des Lieferzeitpunkts, der Liefermenge sowie des Verkaufspreises aller bezogenen Sportschuhe der Modelle "C.\_\_\_\_\_" oder "D.\_\_\_\_\_" oder "E.\_\_\_\_\_", und zwar unter Herausgabe sämtlicher entsprechender Buchhaltungsunterlagen, Rechnungen, Lieferscheine, Verkaufsquittungen und Bankbelege an die Klägerin;
- b) Es sei die Beklagte zu verurteilen, nach Wahl der Klägerin, die aufgrund des Beweisverfahrens bzw. der erfolgten Rechenschaftsablage nach der vorstehenden Ziff. 4a zu treffen ist:
  - entweder der Klägerin den Schaden, mindestens aber CHF 500'000.– zuzüglich 5 % Zins seit Schadenseintritt,

- zu ersetzen, welcher der Klägerin durch Handlungen der Beklagten nach der vorstehenden Ziff. 1 entstanden ist;
- oder der Klägerin den Gewinn, mindestens aber CHF 500'000.– zuzüglich 5 % Zins seit Gewinnerzielung, herauszugeben, den die Beklagte durch Handlungen nach der vorstehenden Ziff. 1 erzielt hat;
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten sowohl in diesem wie auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen zwischen den Parteien (Proz.-Nr. HE020002), soweit diese in der Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 8. Mai 2002 nicht definitiv verlegt wurden.“

**Präzisiertes Rechtsbegehren Ziff. 4.b gemäss Eingabe vom 10. Januar 2011**  
(act. 165 S. 2 f.)

"Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den aus dem Verkauf der markenrechtsverletzenden Produkte nach Ziffer 2 und 3 der Rechtsbegehren erzielten Gewinn herauszugeben, nämlich:

- CHF 36'083.41,  
zuzüglich 5 % Zins ab 12. Oktober 2001
- CHF 13'074.33,  
zuzüglich 5 % Zins ab 22. Oktober 2001
- CHF 23'212.80,  
zuzüglich 5 % Zins ab 14. Februar 2002
- CHF 125'019.94,  
zuzüglich 5 % Zins ab 21. Dezember 2001
- CHF 100'003.19,  
zuzüglich 5 % Zins ab 23. November 2001
- CHF 18'264.78,  
zuzüglich 5 % Zins ab 18. Januar 2002
- CHF 9'990.84,  
zuzüglich 5 % Zins ab 26. Februar 2002
- CHF 12'793.77,  
zuzüglich 5 % Zins ab 26. Februar 2002

Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin Schadenersatz für entgangenen Gewinn in vom Gericht nach Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzender Höhe zu bezahlen;

Es seien der Beklagten auch die Kosten- und Entschädigungsfolgen bezüglich der Stufenklage aufzuerlegen."

**Prozessuale Anträge gemäss Klagebegründung und Replik**

(act. 1 S. 5 f.; act. 12 S. 5 f.)

- „1. Es sei über Rechtsbegehren Nr. 1, 2, 3 und 4 a) ein Teilurteil zu fällen.
2. Es sei die Beklagte im Sinne von § 183 ZPO zur Edition der folgenden Dokumente aufzufordern:
  - a) Sämtliche Rechnungen und Lieferscheine des oder der Lieferanten der Beklagten bezüglich der Lieferungen von "C.\_\_\_\_\_" und "D.\_\_\_\_\_" und "E.\_\_\_\_\_" sowie zusätzliche Dokumente, aus der Namen und der Adresse des oder der Lieferanten sowie Lieferzeitpunkt, Menge und Preis der Lieferungen ersichtlich sind;
  - b) Sämtliche Rechnungen und Lieferscheine der Beklagten an Drittabnehmer bezüglich der Lieferungen von "C.\_\_\_\_\_" und "D.\_\_\_\_\_" und "E.\_\_\_\_\_" sowie zusätzliche Dokumente, aus der Namen und der Adresse des oder der Drittabnehmer sowie Lieferzeitpunkt, Menge und Preis der Lieferungen ersichtlich sind;
  - c) Sämtliche zu den Lieferungen von "C.\_\_\_\_\_" und "D.\_\_\_\_\_" und "E.\_\_\_\_\_" gehörenden Transportdokumente sowie Bankbelege über die entsprechenden Zahlungen.
3. Aus dem Verfahren zwischen den Parteien betreffend vorsorgliche Massnahmen, abgeschlossen mit Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 8. Mai 2002 (Proz.-Nr. HE020002), seien die folgenden Akten beizuziehen:
  - act. 3/16 (Sportschuh A'.\_\_\_\_\_-Modell "C.\_\_\_\_\_" [Original]);
  - act. 3/20 (Sportschuh A'.\_\_\_\_\_-Modell "C.\_\_\_\_\_" [Fälschung]);
  - act. 3/24 (Verpackung der gefälschten Sportschuhe ["C.\_\_\_\_"]);
  - act. 13/2 (Sportschuh A'.\_\_\_\_\_-Modell "D.\_\_\_\_\_" [Fälschung])."

**Prozessuale Anträge gemäss Eingabe vom 31. Mai 2011**

(act. 173 S. 2)

- "1. Es seien die mit der Stellungnahme vom 11. April 2011 von der Beklagten eingereichten Beilagen 6, 10, 11, 14, 15 und 16 aus dem Recht zu weisen und aus den Akten zu entfernen;

2. Es seien die Organe der Beklagten wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB) an die Strafuntersuchungsbehörden zu überweisen."

### **Das Gericht zieht in Erwägung:**

#### **I. Einleitung**

1. Die Klägerin hat Sitz in ..., USA, und ist in der Herstellung und dem weltweiten Vertrieb von Sportbekleidung, insbesondere auch von Sportschuhen, tätig. Sie ist Inhaberin der in ihren Rechtsbegehren genannten schweizerischen und europäischen Marken (act. 3/3-9). Bei der Beklagten handelt es sich um eine Aktiengesellschaft (bis Februar 2002: GmbH) schweizerischen Rechts mit Sitz in F.\_\_\_\_\_, welche unter anderem im Import und Export von Sportschuhen tätig ist.

2. Die Auseinandersetzung dreht sich im Wesentlichen darum, dass die Klägerin der Beklagten vorwirft, sie handle mit gefälschten Schuhen der Modelle „C.\_\_\_\_“, „D.\_\_\_\_“ sowie "E.\_\_\_\_". Die Beklagte macht hingegen geltend, dass es sich um authentische, echte A'.\_\_\_\_-Sportschuhe handle, welche ursprünglich von der G.\_\_\_\_ Ltd., einer Lizenznehmerin der Klägerin, stammten und über Umwege an die Beklagte gelangt seien.

3. Nachdem am 5. März 2009 der Beschluss und das Urteil hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziffern 1 bis 4.a ergangen ist (act. 140), und das Kassationsgericht mit Beschluss vom 5. Mai 2010 auf die dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingetreten ist (act. 149), beschränkt sich dieses Urteil auf das Rechtsbegehren Ziffer 4.b (Gewinnherausgabebegehren).

#### **II. Prozessverlauf**

1. Mit Bezug auf die Darstellung des Verfahrensganges bis zum Beschluss und Urteil vom 5. März 2009 kann auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden (act. 140 S. 6 ff.).

2. Mit Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009 wurde von der Anerkennung der Rechtsbegehren Ziffer 1 a), 1 b) und 2 Vormerk genommen und das darin beantragte Verbot unter Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle ausgesprochen. Weiter wurde der Beklagten in teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1 c) unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle verboten, das Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder eine der in dieser Ziffer abgebildeten Marken ohne Zustimmung der Klägerin auf der Internet-Seite der Beklagten ("www.B.\_\_\_\_\_.com") sowie zur Kennzeichnung der Beklagten zu gebrauchen. Im Übrigen wurde das Rechtsbegehren Ziff. 1 c) abgewiesen. Sodann wurden die Rechtsbegehren Ziff. 3 und Ziff. 4 a) - letzteres unter Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle - gutgeheissen. Schliesslich wurde festgehalten, dass über Rechtsbegehren Ziff. 4 b) erst nach Auskunftserteilung und Rechnungslegung entschieden werde (act. 140 S. 32 ff.). Auf die gegen den Beschluss und das Teilurteil vom 5. März 2009 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten ist das Kassationsgericht mit Beschluss vom 5. Mai 2010 nicht eingetreten (act. 149). Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009 sind damit in Rechtskraft erwachsen.

3. Mit Verfügung vom 16. Juli 2010 wurde der Beklagten Frist angesetzt, den Pflichten betreffend Auskunft und Herausgabe gemäss Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009 nachzukommen (Prot. S. 143). Die Beklagte erteilte mit Eingabe vom 20. September 2010 Auskunft (act. 158 und 159), worauf der Klägerin Frist angesetzt wurde, nunmehr das Rechtsbegehren Ziff. 4 b) zu substantiieren (Prot. S. 146). Mit Eingabe vom 10. Januar 2011 nahm die Klägerin diese Substantiierung vor (act. 165), zu welcher die Beklagte mit Eingabe vom 11. April 2011 Stellung nahm (act. 170). Sodann wurde der zweite Teil des Hauptverfahrens mit Verfügung vom 18. April 2011 geschlossen erklärt unter Zustellung der beklagtischen Stellungnahme an die Klägerin (Prot. S. 148). In der Folge reichte die Klägerin am 31. Mai 2011 eine Eingabe zur Wahrung des rechtlichen Gehörs mit prozessualen Anträgen ein (act. 173), welche noch zugelassen wurde unter Fristansetzung zur Stellungnahme an die Beklagte (Prot. S. 150). Eine solche

Stellungnahme erstattete diese mit Eingabe vom 8. Juli 2011 (act. 175). Im Anschluss daran wurde mit Verfügung vom 15. Juli 2011 - unter Zustellung der Stellungnahme der Beklagten vom 8. Juli 2011 an die Klägerin - erneut festgestellt, dass der zweite Teil des Hauptverfahrens geschlossen ist (Prot. S. 151).

### **III. Anwendbares Prozessrecht**

Am 1. Januar 2011 ist die eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) in Kraft getreten. Nach deren Art. 404 Abs. 1 gilt für Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Für die Rechtsmittel gilt hingegen das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO).

Die vorliegende Klage war am 1. Januar 2011 bereits rechtshängig. Demnach ist das frühere kantonale Verfahrensrecht (ZPO/ZH und GVG) massgebend, für die Rechtsmittel indes das neue Prozessrecht (Art. 308 ff.).

### **IV. Prozessuale Anträge der Klägerin**

1. Vorliegend sind nur die von der Klägerin in ihrer Eingabe vom 31. Mai 2011 gestellten prozessualen Anträge (act. 173 S. 2) zu prüfen. Die davor von ihr gestellten prozessualen Anträge wurden bereits rechtskräftig erledigt (act. 140 S. 9 f., 32).

2. In ihrer Eingabe zur Wahrung des rechtlichen Gehörs vom 31. Mai 2011 moniert die Klägerin, die Beilagen 6, 10, 11, 14, 15 und 16 zur Stellungnahme der Beklagten vom 11. April 2011 (act. 171/6, 171/10, 171/11, 171/14 - 16) seien aus dem Recht zu weisen und die Organe der Beklagten wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung an die Strafuntersuchungsbehörden zu überweisen (act. 173 S. 2). Sie führt dazu aus, wenn die Beklagte nun am 11. April 2011 zusätzliche Belege einreiche, die bereits von der ursprünglichen Herausgabepflicht erfasst würden, so erbringe sie damit lediglich den Beweis, dass sie tatsächlich höchst selektiv und nach eigenem Gutdünken Unterlagen zusammengestellt und

ediert habe und somit die handelsrichterliche, strafbewehrte Androhung missachtet habe. Neben den Folgen bezüglich der Beweiswürdigung und der Kostenauf-  
lage sei daher gemäss § 167 Abs. 1 GOG/ZH resp. § 21 Abs. 1 aStPO/ZH andro-  
hungsgemäss eine Überweisung der Organe der Beklagten an die Strafverfol-  
gungsbehörde wegen Zuwiderhandlung gegen eine amtliche Verfügung vorzu-  
nehmen (act. 173 Rz. 10 f.).

3. Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe nicht gegen die ihr im Urteil vom  
5. März 2009 auferlegte Auskunfts- und Herausgabepflicht verstossen, weshalb  
von einer Überweisung an die Strafuntersuchungsbehörde abzusehen sei  
(act. 175 Rz. 15). Die mit ihrer Stellungnahme vom 11. April 2011 eingereichten  
Beilagen Nr. 6, 10, 11, 14, 15 und 16 seien keinesfalls aus dem Recht zu weisen.  
Nach dem Grundsatz der Eventualmaxime seien Anträge zur Sache, Tatsachen-  
behauptungen, Einreden und Bestreitungen spätestens in der letzten Rechts-  
schrift des Hauptverfahrens vorzubringen. Wie aus der Verfügung des Instrukti-  
onsrichters vom 18. April 2011 ersichtlich sei, sei das Erkenntnisverfahren bei  
Einreichung der Stellungnahme der Beklagten vom 11. April 2011 aber noch nicht  
abgeschlossen gewesen, weshalb alle Tatsachenbehauptungen, Einreden und  
Bestreitungen der Beklagten und insbesondere auch diese Beilagen rechtzeitig  
vorgebracht worden seien. Auch sei der Beklagten mit Verfügung vom 14. Januar  
2011 Frist angesetzt worden, um sich vollumfänglich zu der Eingabe der Klägerin  
vom 10. Januar 2010 zu äussern. Die Beklagte sei den sie treffenden Editions-  
verpflichtungen gemäss Verfügung des Instruktionsrichters vom 16. Juli 2010 in  
Verbindung mit dem Beschluss und Urteil vom 5. März 2009 nach bestem  
Wissen und Gewissen nachgekommen. Beilage 6 sei ein Brief der Firma H. \_\_\_\_\_  
an die Beklagte. Sie sei weder eine Offerte, noch ein Lieferschein, noch eine  
Rechnung, noch ein Bankbeleg, und falle daher nicht unter die Editionsspflicht.  
Beilagen 14, 15 und 16 seien die Belege für die Verrechnungsforderung betref-  
fend K. \_\_\_\_\_ Hemden, nicht die streitgegenständlichen Schuhe, und würden  
deshalb nicht unter die gerichtliche Herausgabepflicht fallen. Zur Beilage 11 sei zu  
sagen, dass Herr I. \_\_\_\_\_ diese nicht in den Buchungsunterlagen und auch nicht  
im Auftragsdossier aufbewahrt, sondern in der normalen Geschäftskorrespondenz  
abgelegt habe, weshalb er dieses Dokument eher zufällig im Rahmen der erneu-

ten Befassung mit der Angelegenheit im Rahmen der Vorbereitung der Rechtschrift vom 11. April 2011 gefunden habe, und zwar in einem Dossier "J. \_\_\_\_\_", in dem Herr I. \_\_\_\_\_ sämtliche Unterlagen über die Schulden dieser Firma der Beklagten gegenüber gesammelt habe. Zum Bankauszug gemäss Beilage 11 sei zu bemerken, dass es mit J. \_\_\_\_\_ so zahlreiche unterschiedliche Geschäfte gegeben habe, dass dieser einen Beleg von Herrn I. \_\_\_\_\_ im Rahmen der Vorbereitung der Eingabe vom 20. September 2010 falsch interpretiert worden sei. Schliesslich sei auch zu berücksichtigen, dass diese Beilagen Belege für eine Reduktion des Anspruchs der Klägerin auf Gewinnherausgabe seien (act. 175 Rz. 3 ff.).

4. Mit Verfügung vom 14. Januar 2011 (Prot. S. 147) wurde der Beklagten Gelegenheit gegeben, sich zur Eingabe der Klägerin vom 11. Januar 2011 (act. 165) und damit zur Frage der Bemessung des gegnerischen Anspruchs auf Gewinnherausgabe (erstmalig) zu äussern. In diesem Stadium des Verfahrens ist die Beklagte mit Vorbringen zur zweiten Stufe vollumfänglich zuzulassen, wie sich insbesondere aus dem von der Klägerin genannten Entscheid des Kassationsgerichts des Kantons Zürich ergibt (Beschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich (AA080020) vom 1. Dezember 2008 E. III.2.4 b). Die von der Beklagten mit ihrer Stellungnahme zum bezifferten Forderungsbegehren vom 11. April 2011 vorgebrachten Behauptungen und eingereichten Beilagen zur Bemessung des gegnerischen Anspruchs sind somit im vorliegenden zweiten Verfahrensteil vollumfänglich zu beachten. Der prozessuale Antrag der Klägerin, die mit der Stellungnahme vom 11. April 2011 von der Beklagten eingereichten Beilagen 6, 10, 11, 14, 15 und 16 aus dem Recht zu weisen und aus den Akten zu entfernen, ist daher abzuweisen.

5. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Beklagte die Herausgabeverpflichtungen gemäss Ziffer 3.c) des Beschlusses und Ziffer 3 des Teilurteils vom 5. März 2009 verletzt hat und daher ihre Organe gemäss der Androhung an die Strafuntersuchungsbehörde zu überweisen sind.

5.1. Art. 292 StGB lautet: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an

ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." Anzuführen ist, und das gilt für alle Erwägungen, die das Handelsgericht im Zusammenhang mit Art. 292 StGB vornimmt, dass das Handelsgericht nur vorfrageweise beurteilt, ob seines Erachtens Art. 292 StGB erfüllt ist, weil es dann in Nachachtung von Art. 302 Abs. 2 StPO i.V.m. § 167 Abs. 1 GOG eine Anzeige vorzunehmen hat. Ob Anklage erhoben wird, ist Sache der Untersuchungsbehörde.

5.2. Tatsächlich ist die Beklagte den an sie gerichteten Herausgabeverpflichtungen nicht nachgekommen. Mit Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009 wurde die Beklagte nicht nur verpflichtet, der Klägerin innert 10 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses die Herkunft der von ihr vertriebenen Sportschuhe, die mit dem Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder einer der in der davorstehenden lit. a abgebildeten Marken versehen sind und welche die Produkte Nr. ... oder Nr. ... oder die Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_" tragen, anzugeben, dies unter der Angabe des Namens und der Adresse des Lieferanten, des Lieferzeitpunkts, der Liefermenge sowie des Bezugspreises aller bezogener Sportschuhe, sowie unter Herausgabe sämtlicher entsprechender Offerten, Lieferscheine, Rechnungen und Bankbelege (act. 140 S. 32 f.). Sondern mit Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009 wurde die Beklagte auch verpflichtet, der Klägerin umfassend, unter Angabe des Namens und der Adresse der Lieferanten und der gewerblichen Abnehmer sowie des Lieferzeitpunkts, der Liefermenge sowie des **Verkaufspreises Auskunft zu erteilen** und **sämtliche entsprechenden Buchhaltungsunterlagen**, Rechnungen, Lieferscheine, Verkaufsquittungen und Bankbelege an die Klägerin **herauszugeben**, soweit sie im geschäftlichen Verkehr Sportschuhe sowie deren Verpackungen, die mit dem Zeichen "A'.\_\_\_\_\_" und/oder einer vorstehend im Beschluss, Dispositiv Ziff. 3.a), abgebildeten Marken versehen sind, und welche die Produkte Nr. ... (C.\_\_\_\_\_; vgl. HE020002 act. 3/20) oder ... (D.\_\_\_\_\_; vgl. HE020002 act. 13/2) oder die Bezeichnung "E.\_\_\_\_\_" tragen, in der Schweiz oder in einem Land der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) herstellte oder herstellen liess, dorthin einfuhrte, daraus ausfuhrte, dort anbot, verkaufte, vertrieb, bewarb, sonst wie in Verkehr brachte oder zu einem dieser Zwecke lagerte (act. 140 S. 34 f.).

Indem die Beklagte in ihrer Stellungnahme vom 11. April 2011 darlegt, der Verkaufserlös aus dem Barverkauf von C'.\_\_\_\_\_ sei auf das Buchungskonto Barverkäufe eingebucht worden (act. 170 Rz. 30), aber dennoch die entsprechenden Buchhaltungsunterlagen (bis heute) nicht herausgegeben hat, hat sie gegen die Pflicht zur Auskunftserteilung gemäss den oben aufgeführten Ziffern des Beschlusses und Teilurteils vom 5. März 2009 verstossen. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass sie dies auch vorsätzlich tat, zumal sie die Einbuchung auf diesem Buchungskonto selbst aufführte und die entsprechenden Unterlagen trotzdem nicht herausgab.

Die Beklagte hat ferner weitere der Herausgabeverpflichtung unterliegende Dokumente erst mit ihrer Stellungnahme vom 11. April 2011 eingereicht. So hätte die Beklagte insbesondere auch deren Beilage 10 (act. 171/10) eine "offer to sale", d.h. eine Offerte, an die Beklagte, bei der es um die streitgegenständlichen Schuhe D'.\_\_\_\_\_ geht, aufgrund der Herausgabeverpflichtung gemäss Ziffer 3.c) des Beschlusses vom 5. März 2009 (act. 140 S. 33) herausgeben müssen. Dasselbe gilt in Bezug auf den der Stellungnahme beigelegten Bankbeleg (act. 171/11) über eine Zahlung von EUR 96'140 an die J.\_\_\_\_\_ Ltd. für den Einkauf der streitgegenständlichen D'.\_\_\_\_\_. Bei diesen Belegen bestreitet die Beklagte indes, dass sie diese wissentlich nicht eingereicht habe, sondern führt aus, sie seien erst im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Stellungnahme vom 11. April 2011 wieder gefunden worden, resp. sie seien im Rahmen der Auskunftserteilung falsch interpretiert worden (act. 175 Rz. 11 f.). Ob ein Vorsatz bezüglich dieser Dokumente vorlag, kann jedoch offen gelassen werden, nachdem dies bereits bezüglich der oben genannten Buchhaltungsunterlagen zum Konto Barverkäufe bejaht wurde.

Ob die Beklagte die Herausgabeverpflichtung auch bezüglich der weiteren mit der Stellungnahme vom 11. April 2011 erstmals eingereichten Belege betreffend die Begleichung des Einkaufspreises der D'.\_\_\_\_\_ (act. 171/14 - 16) missachtet hat und der entsprechende Vorsatz gegeben ist, darauf kommt es für die Überweisung an die Strafuntersuchungsbehörden nicht an; es kann offen gelassen werden.

5.3. Damit scheint aus Sicht des Handelsgerichts der Tatbestand von Art. 292 StGB durch die Organe der Klägerin erfüllt. Zu den Organen der Klägerin sind diejenigen Personen zu rechnen, welche im Zeitraum von der Zustellung der Verfügung vom 16. Juli 2010 an die Klägerin am 26. Juli 2010 (act. 153/2) bis zum Ablauf der Frist zur Herausgabe der Unterlagen am 27. September 2010 (Prot. S. 143) im Handelsregisterauszug der Klägerin angeführt waren: I. \_\_\_\_\_ und L. \_\_\_\_\_.

Die Strafuntersuchungsbehörden sind entsprechend zu informieren.

## **V. Materielles**

### 1. Einleitung

Mit Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009 (act. 140) wurden die Rechtsbegehren Ziffer 1 - 4 a) rechtskräftig erledigt. Vorliegend ist nur noch über das Rechtsbegehren Ziffer 4 b) (Gewinnherausgabebegehren) zu entscheiden (vgl. Dispositiv Ziffer 4 des Beschlusses und Urteils vom 5. März 2009, act. 140 S. 35). Die Klägerin verlangt mit dem bezifferten Rechtsbegehren Ziffer 4 b) die Herausgabe der dort einzeln aufgeführten Gewinne aus den Verkäufen der gefälschten Schuhe nebst Zins (act. 165 S. 2). Die Beklagte bestreitet, einen Gewinn erzielt zu haben (act. 170 Rz. 59, 61).

### 2. Rechtliches

Gemäss Art. 55 Abs. 2 MSchG finden bei Klagen auf Herausgabe eines Gewinns die Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag Anwendung. Der Markeninhaber hat demnach das Recht, sich jeden Vermögensvorteil, den der Markenverletzer aus der unrechtmässigen Geschäftsführung gezogen hat, anzueignen (Gewinnabschöpfung; WEBER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 4. Aufl. 2007, N 14 zu Art. 423). Gewinn bedeutet in diesem Zusammenhang nur Nettogewinn, also Bruttogewinn plus Zinsen minus Aufwendungen. Der Bruttogewinn erfasst alle aus der Markenverletzung entspringenden Vorteile, also das am Ende der Geschäftsführung Vorhandene. Zum Gewinn gehören auch die

Zinsen. Zins ist daher ab Erzielung des Gewinnes geschuldet, wobei sich masslich mindestens der in Art. 73 Abs. 1 OR normierte Satz von 5 % rechtfertigt (JÖRG SCHMID, in: Zürcher Kommentar, V. Band: Obligationenrecht, N 95, N 102 f. und N 113 zu Art. 423 OR).

Der Markenverletzer darf Aufwendungen vom Bruttogewinn abziehen, wenn sie zur Erzielung des Gewinns aus der Markenverletzung tatsächlich angefallen sind und dafür auch erforderlich waren. Nur soweit feststeht, dass die Kosten ausschliesslich für den Handel mit den markenverletzenden Produkten angefallen sind, besteht der erforderliche Zusammenhang zum erzielten Bruttogewinn. Abziehen kann er auch die unmittelbar mit der Eingriffshandlung zusammenhängenden Verluste. Das Risiko erfolgloser Aufwendungen trägt der Markenverletzer selber (BGE 134 III 306 E. 4.1.4 f.; JÖRG SCHMID, in: Zürcher Kommentar, a.a.O., N 116 f. zu Art. 423 OR).

Der Markeninhaber trägt die Beweislast für den durch die unrechtmässige Geschäftsführung erzielten Bruttoerlös (plus Zinsen), während der Markenverletzer seine dafür erbrachten Aufwendungen zu beweisen hat (BGE 134 III 306, E. 4.1.2; JÖRG SCHMID, in: Zürcher Kommentar, a.a.O., N 127 zu Art. 423 OR). Eine Schätzung kommt nach Art. 42 Abs. 2 OR nur soweit in Betracht, als ein Beweis nicht möglich oder nicht zumutbar ist, was für Tatsachen nicht zutrifft, die ein buchführungspflichtiger Betrieb mit einer gehörigen Buchführung erbringen kann (BGE 134 III 306, E. 4.2). Art. 42 Abs. 2 OR eröffnet insbesondere nicht die Möglichkeit, ohne nähere Angaben Aufwendungen in beliebiger Höhe geltend zu machen, sondern zielt lediglich auf eine Beweiserleichterung ab und nicht etwa darauf, dem Markenverletzer die Beweislast generell abzunehmen. Art. 42 Abs. 2 OR enthebt den Markenverletzer nicht seiner Substantiierungsobliegenheit. Vielmehr hat er alle Umstände, die eine Abschätzung seiner Aufwendungen erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen. Die vom Markenverletzer vorgebrachten Umstände müssen geeignet sein, die Gröszenordnung seiner Aufwendungen hinreichend fassbar werden zu lassen (BGE 122 III 219 E. 3.a).

### 3. Herausgabeanspruch

In Bezug auf die streitgegenständlichen Schuhe C'.\_\_\_\_\_, D'.\_\_\_\_\_ und E'.\_\_\_\_\_ liegt eine Markenverletzung vor (vgl. Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009, act. 140). Der Kausalzusammenhang zwischen der Markenverletzung und einem allfälligen, durch die Beklagte erzielten Vermögensvorteil ist gegeben und wird von der Beklagten auch nicht bestritten. Strittig ist, ob überhaupt ein Vermögensvorteil erzielt wurde und wenn, in welcher Höhe. Damit ist im Folgenden der herauszugebende Nettogewinn der Beklagten zu ermitteln.

#### 4. Massgebliche Währung

4.1. Die Klägerin macht geltend, die Beträge seien in Schweizer Franken umzurechnen, da dies die Leitwährung der beklagtischen Buchführung sei (act. 165 Rz. 124, act. 175 Rz. 30).

4.2. Die Beklagte führt demgegenüber aus, sie habe die Berechnungen in USD vorgenommen, was sachrichtig sei, weil die Lieferantin der Beklagten ihre Lieferungen in USD in Rechnung gestellt habe. Die Ware sei dann in ITL bzw. EUR weiterverkauft worden. Geliefert worden sei sie jeweils von M.\_\_\_\_\_ [Stadt in Europa] aus direkt an die Kunden der Beklagten oder dann an die Lager der Beklagten in N.\_\_\_\_\_ (Österreich), Deutschland oder (später) Italien. Kein Kunde sei in der Schweiz gewesen und keine dieser Waren sei je in die Schweiz importiert worden. Entsprechend habe die Beklagte bei ihrer Bank nicht nur ein CHF Konto, sondern auch solche in EUR und USD. Die Umrechnung der Fremdwährungskonti erfolge lediglich für den Jahresabschluss. Die Berechnung in USD sei aber auch rechtlich richtig: Schadenersatzansprüche aus Delikt seien Geldwertschulden, die den Ausgleich eines realen Wertverlustes bezweckten; geschuldet sei deshalb in Analogie zum vertraglichen Schadenersatz die Währung des Staates, in welchem der Vermögensverlust tatsächlich eingetreten sei. Unterstellt, es sei ein Schaden eingetreten, wäre er bei der in der USA domizilierten Klägerin entstanden. Überdies sei der herausverlangte Gewinn, wenn überhaupt, in USD erzielt worden, weshalb diese Währung massgebend sein müsse (act. 170 Rz. 13 f.).

4.3. Beim Anspruch auf Herausgabe des Gewinnes ist der von der Beklagten erzielte Gewinn herauszugeben, weshalb auch diejenige Wahrung massgebend ist, in welcher die Beklagte Gewinn erzielt.

Die Beklagte als schweizerische Aktiengesellschaft hat die Vorschriften des OR ber die kaufmannische Buchfhrung einzuhalten. Gemass Art. 960 Abs. 1 OR sind Inventar, Betriebsrechnung und Bilanz in Landeswahrung aufzustellen. Diese Bestimmung bezieht sich aber nicht zwingend auf die laufende Buchhaltung, sondern nur auf die Bilanzierung. Als Stichtag zur Bestimmung des massgeblichen Wechselkurses steht der Zeitpunkt der Abwicklung im Vordergrund, mglich ist aber auch der Zeitpunkt der Zahlung (NEUHAUS/BLATTLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht II, 3. Aufl. 2008, N 4 f. zu Art. 960 OR). Die Buchhaltung der Beklagten muss damit nicht zwingend in Schweizer Franken aufgestellt sein. Die Beklagte bestreitet jedoch nicht, dass ihre Buchhaltung in Schweizer Franken gefhrt wird, und macht auch nicht geltend, die Buchhaltung in einer anderen (funktionalen) Wahrung zu fhren. Dass sie auch je ein Konto in EUR und USD hat, andert daran nichts. Daher ist davon auszugehen, dass die Buchhaltung der Beklagten in Schweizer Franken gefhrt wird.

Zur Fhrung der Buchhaltung fr alle Gewinn- und Verlustrechnungen sind alle Ertrage und Aufwendungen am Tag des Geschaftsvorfalles umzurechnen (MARTIN KOCHER, in: ASA 78, Fremdwahrungsaspekte im schweizerischen Steuerrecht - Bedeutung, Umrechnung und Bewertung fremder Wahrungen im steuerlichen Einzelabschluss, S. 475). Die Beklagte erzielt also die Gewinne in der Wahrung ihrer Buchhaltung, somit in Schweizer Franken. Die vorliegend relevanten Transaktionen sind daher zur Ermittlung des Gewinnes der Beklagten aus diesen Geschaften am Tag des jeweiligen Geschaftsvorfalles in Schweizer Franken umzurechnen.

5. C'. \_\_\_\_\_

5.1. Bruttogewinn

5.1.1. Die Parteien stimmen zunächst überein, dass die Beklagte von den C'.\_\_\_\_\_ 853 Paar zu total ITL 68'240'000 verkaufte und dieser Betrag am 12. Oktober 2001 fällig wurde (act. 165 Rz. 16 ff., act. 170 Rz. 16).

Die Beklagte bringt jedoch mit ihrer Eingabe vom 8. Juli 2011 erstmals vor, dass der Käuferin O.\_\_\_\_\_ s.r.l. die Rechnung in EUR zum korrekten Umrechnungskurs (1 EUR entspreche ITL 1936.27) gestellt worden sei verbunden mit der Aufforderung, den entsprechenden Betrag auf das Konto EUR ... [Nr.] bei der P.\_\_\_\_\_ [Bank] zu überweisen. Dementsprechend habe die O.\_\_\_\_\_ s.r.l. der Beklagten einen Betrag von EUR 35'243.02 überwiesen. Mit anderen Worten sei es vorliegend irrelevant, wie man ITL in EUR (recte: CHF) umrechne, da die O.\_\_\_\_\_ s.r.l. in EUR bezahlt habe (act. 175 Rz. 27).

Bei der Sachdarstellung der Beklagten, dass die O.\_\_\_\_\_ s.r.l. in EUR bezahlt und EUR 35'243.02 überwiesen habe, handelt es sich um eine neue Tatsachenbehauptung. Gemäss § 114 ZPO/ZH sind die Parteien mit Anträgen zur Sache, Tatsachenbehauptungen, Einreden und Bestreitungen ausgeschlossen, die sie mit ihrem letzten Vortrag oder in ihrer letzten Rechtschrift nicht vorgebracht haben. Mit Verfügung vom 18. April 2011 wurde im zweiten Verfahrensteil des vorliegenden Prozesses das Hauptverfahren als geschlossen erklärt (Prot. S. 148). Gemäss Verfügung vom 3. Juni 2011 war in diesem Zeitpunkt der zweite Teil des Hauptverfahrens grundsätzlich geschlossen und deshalb nur noch die Eingabe der Klägerin vom 31. Mai 2011 (act. 173) sowie die Stellungnahme der Beklagten dazu zuzulassen (Prot. S. 150).

Diese von der Beklagten nach dem Schluss des Hauptverfahrens in der Eingabe vom 8. Juli 2011 neu vorgebrachte Tatsachenbehauptung ist somit grundsätzlich verspätet und nur zuzulassen, sofern es sich um eine Stellungnahme zur Eingabe der Klägerin vom 31. Mai 2011 handelt oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme von § 114 ZPO/ZH gemäss § 115 ZPO/ZH erfüllt sind. Bei dieser neuen Tatsachenbehauptung handelt es sich nicht um ein Vorbringen, das als Stellungnahme zur Eingabe der Klägerin vom 31. Mai 2011 erfolgte, sondern um eine nicht auf diese Eingabe zurückzuführende Ergänzung der bisherigen Darstellung der Beklagten. Sie ist daher nicht als Stellungnahme zur Eingabe vom

31. Mai 2011 zuzulassen. Die neue Tatsachenbehauptung erfüllt auch die Voraussetzungen von § 115 ZPO/ZH nicht. Sie ist nicht ein erst im Laufe des Prozesses veranlasster Antrag (Ziff. 1), ihre Richtigkeit ergibt sich nicht aus den Prozessakten und sie kann auch nicht durch neu eingereichte Urkunden sofort bewiesen werden (Ziff. 2), denn die Beklagte hat dazu keine neuen Urkunden eingereicht. Des Weiteren macht die Beklagte nicht geltend, dass sie diese Tatsachen trotz angemessener Tätigkeit nicht rechtzeitig habe anrufen können (Ziff. 3). Schliesslich ist die Behauptung weder von Amtes wegen zu beachten (Ziff. 4) noch nach einer gerichtlichen Anordnung nach § 55 ZPO/ZH erfolgt (Ziff. 5). Daher ist dieses Vorbringen der Beklagten verspätet, und sie ist damit nach § 114 ZPO/ZH ausgeschlossen. Dementsprechend ist als Verkaufserlös auf den von den Parteien übereinstimmend genannten Betrag von ITL 68'240'000 abzustellen.

Zur Umrechnung von ITL in CHF ist das Folgende zu sagen: Die Umrechnungskurse sind notorische Tatsachen (vgl. BGE 135 III 88 E. 4.1, welcher auf die Internetseite <http://www.fxtop.com> verweist, welche die offiziellen, von der Europäischen Zentralbank herausgegebenen Kurse angebe). Am 1. Januar 1999 wurden im Rahmen der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion für die Länder des Euro-Währungsgebietes, somit auch Italien, die Umrechnungskurse unwiderruflich festgelegt und es trat der Wechselkursmechanismus II in Kraft (vgl. <http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.de.html>, besucht am 20. Januar 2012). Der Wechselkursmechanismus II schrieb für diese Währungen eine Triangulation vor, gemäss welcher sie ab dem 1. Januar 1999 nur noch über den Euro anhand des festgelegten Wechselkurses in eine andere Währung umgerechnet werden konnten. Wie auch auf der durch das Bundesgericht zur Ermittlung des Wechselkurses verwendeten (BGE 135 III 88 E. 4.1) Internetseite [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com) ausgewiesen, hat daher die Umrechnung von ITL in CHF ab dem 1. Januar 1999 auf dem Weg der Triangulation zu erfolgen.

Der Verkaufserlös von ITL 68'240'000 ist damit auf dem Weg der Triangulation anhand des Wechselkurses am 12. Oktober 2001 (ITL 1 = CHF 0.000766, gemäss [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) umzurechnen, womit ein Verkaufserlös von CHF 52'247.78 resultiert.

5.1.2. Weiter sind sich die Parteien einig, dass die Beklagte 468 Paar C'.\_\_\_\_\_ zu total USD 18'720 verkauft hat (act. 165 Rz. 16 ff., act. 170 Rz. 16, 23) und dieser Verkaufspreis am 22. Oktober 2001 fällig wurde (act. 165 Rz. 22 ff.; act. 170 Rz. 16), welches Datum somit für den Wechselkurs massgebend ist. Die Umrechnung in Schweizer Franken ergibt hier einen Verkaufserlös von CHF 30'794.38 (Wechselkurs am 22. Oktober 2001: 1 USD = 1.644999 CHF).

5.1.3. Gemäss übereinstimmender Darstellung der Parteien wurden ausserdem weitere 780 Paar C'.\_\_\_\_\_ in einem Barkaufgeschäft verkauft (act. 165 Rz. 29; act. 170 Rz. 28). Der Verkaufserlös aus diesem Geschäft ist indes strittig, da die Beklagte in ihrer Stellungnahme vom 11. April 2011 von ihrem im Rahmen der Auskunftserteilung mitgeteilten Verkaufspreis von USD 40 pro Paar, welchen die Klägerin geltend macht, abweicht.

Die Beklagte führt dazu aus, der ursprünglich vereinbarte Kaufpreis sei USD 40 pro Paar gewesen; da der Abnehmer aber am vereinbarten Übergabeort in Mailand am 25. März 2002 mit Euros erschienen sei, hätten sich Herr I.\_\_\_\_\_ und der Abnehmer schliesslich "sur place" auf den Preis von EUR 33'000 geeinigt. Diese Summe habe Herr I.\_\_\_\_\_ in bar erhalten. Er habe sie, abzüglich EUR 120 für seine Spesen, am 28. Februar 2002, nachdem er wieder zurück in der Schweiz gewesen sei, auf der Bank einbezahlt. Richtig sei, dass Herr I.\_\_\_\_\_ im Memo vom 29. Juni 2010 aus der Erinnerung heraus versehentlich von einem Einzelpreis von USD 40 gesprochen habe. Solche Bartransaktionen von diesem Ausmass seien zumindest damals (Februar 2002) in der Branche der Beklagten durchaus üblich gewesen. Entsprechend könne der Beklagten nicht unterstellt werden, sie unterschlage irgendwelche Beweismittel. Die Beklagte habe nicht Barverkäufe im Plural anerkannt, sondern richtig sei nur, dass das entsprechende Buchungskonto bei der Beklagten "Barverkäufe" heisse (act. 170 Rz. 28 ff.). Aufgrund der klägerischen Stellungnahme zu diesen Ausführungen macht die Beklagte im Weiteren geltend, es sei richtig, dass Herr I.\_\_\_\_\_ im Memo vom 29. Juni 2010 aus der Erinnerung heraus versehentlich von einem Einzelpreis von USD 40 gesprochen habe. Bedenke man die Tatsache, dass die Preiseinigung "sur place" sich mehr als acht Jahre vor dem Verfassen des Memos ereignet ha-

be, so könne es durchaus vorkommen, dass man sich nicht mehr an den genauen Ablauf des Geschäftes erinnere. Sodann disqualifiziere sich die Beklagte keinesfalls selber, wenn sie darlege, dass der ursprünglich vereinbarte Kaufpreis USD 40 pro Paar gewesen sei und weiter unten in ihrer Stellungnahme ausführe, das I. \_\_\_\_\_ in seinem Memo vom 29. Juni 2010 aus der Erinnerung heraus versehentlich von einem Preis von USD 40 gesprochen habe. Denn ursprünglich - und dabei bleibe es - sei ein Verkaufspreis von USD 40 pro Paar vereinbart gewesen. Nur weil die Käuferin anstatt mit USD mit EUR am Übergabeort erschienen sei, habe ein neuer Kaufpreis in EUR ausgehandelt werden müssen (act. 175 Rz 33).

Die Klägerin bestreitet die Einigung auf einen anderen Preis vor Ort und macht geltend, einen Beleg für die "Einbuchung" der Barverkäufe habe die Beklagte nicht ediert, obwohl dies ein Leichtes gewesen wäre. Sofern die Beklagte geltend machen sollte, dass der Betrag von EUR 32'880 auf dem Kassenbeleg vom 28. Februar 2002 den ganzen Kaufpreis darstelle, sei dies eine reine Schutzbehauptung und deshalb unbeachtlich. Es sei nicht ersichtlich, dass dieser Beleg überhaupt einen Zusammenhang mit dem Verkauf von C'. \_\_\_\_\_ Schuhen an den unbekanntem osteuropäischen Verkäufer habe. Dieser werde deshalb von der Klägerin vorsorglich bestritten. Die Beklagte habe ferner in ihrem Memo vom 29. Juni 2010 festgehalten, der Kaufpreis sei "über Barverkäufe" (Mehrzahl!) eingebucht worden. Der vorgelegte Kassenbeleg stelle also allenfalls eine dieser Einbuchungen dar und beschlage nicht den ganzen Kaufpreis. Schliesslich entsprächen die zuerst genannten USD 40 genau demjenigen Preis, welchen die Beklagte für ein Paar C'. \_\_\_\_\_ üblicherweise verlangt habe. Die mündliche Neuaushandlung des Kaufpreises "sur place" sei nicht plausibel. Wieso sollte sich Herr I. \_\_\_\_\_ nun besser an das damals Geschehene erinnern als im Juni 2010, wo er von USD 40 gesprochen habe (act. 165 Rz. 35, act. 173 Rz. 15).

Die Darstellung der Beklagten zum Verkaufserlös aus dem Barverkauf der 780 C'. \_\_\_\_\_ steht im Widerspruch zu ihrer Auskunftserteilung über dieses Geschäft, und ihre Erklärung dafür vermag den Widerspruch nicht zu beseitigen. Denn im Rahmen der Auskunftserteilung reichte die Beklagte ein Schreiben vom 29. Juni 2010 ein, in welchem sie ausführt, dass der Preis von USD 40 pro Paar,

insgesamt USD 31'200, in cash bezahlt und dieser Betrag über das Buchungskonto Barverkäufe eingebucht worden sei (act. 159/B/3). Diese Information korrigierte die Beklagte in der Aufstellung zu den C'.\_\_\_\_\_ vom 17. September 2010 nur insofern, als sie feststellte, sie habe zwar in USD verkauft, der Kunde habe aber in Euro bezahlt (act. 159/B/2). Damit erteilte sie die Auskunft, dass sie den auf USD 31'200 festgesetzten Verkaufspreis in Euro bar erhalten und den bezahlten Kaufpreis von USD 31'200 auf dem Buchungskonto "Barverkäufe" eingebucht hat. Entgegen dieser Auskunft macht die Beklagte dann in der Stellungnahme vom 11. April 2011 geltend, sie habe aufgrund einer Neuaushandlung des Kaufpreises vor Ort nur EUR 33'000 erhalten und dieser Betrag sei über das Buchungskonto Barverkäufe eingebucht worden. Dabei beruft sich die Beklagte aber auf keinen Beleg, den sie nicht schon bei der Auskunftserteilung vom 17. September 2010 herausgegeben hätte. Die unterschiedliche Darstellung anhand derselben Belege rechtfertigt die Beklagte damit, dass ihr Verwaltungsratspräsident sich bei der Verfassung des Schreibens vom 29. Juni 2010 nach über 8 Jahren nicht mehr richtig habe erinnern können und diese Auskunft daher ein Versehen sei. Buchhaltungsunterlagen zum Buchungskonto Barverkäufe, über welches einerseits der Kaufpreis von USD 31'200 aber auch derjenige von EUR 33'000 eingebucht worden sein soll und welche daher Klarheit über die tatsächliche Einbuchung verschaffen könnten, hat die Beklagte jedoch nicht herausgegeben; und dies, obwohl sie im Beschluss und Teilurteil vom 5. März 2009 dazu verpflichtet worden war (act. 140 S. 34 f.). Die Beklagte legt darüber hinaus nicht dar, welcher Betrag nun effektiv über dieses Konto eingebucht wurde und welcher nicht, obwohl sie dies ihrer Buchhaltung hätte entnehmen können. Sodann erläutert die Beklagte nicht, weshalb sich ihr Verwaltungsratspräsident mehr als ein weiteres Jahr später aufgrund derselben Unterlagen besser an das bei diesem Barkaufgeschäft Geschehene erinnern sollte als bei der Auskunftserteilung. Da die Beklagte ihrer Herausgabepflicht betreffend die den tatsächlichen Kaufpreis ausweisenden Buchhaltungsunterlagen zum Buchungskonto Barverkäufe nicht nachgekommen ist, und ihre neue Darstellung zum Verkaufspreis dieser 780 Schuhe in der Stellungnahme vom 11. April 2011 mit der erteilten Auskunft ohne plausible Erklärung unvereinbar ist, hat diese widersprüchliche Darstellung der Beklagten unbeacht-

lich zu bleiben. Es ist auf die Darstellung der Klägerin, welche sich auf die Auskunftserteilung vom 17. September 2010 stützt, abzustellen und vom ursprünglich genannten Erlös von USD 40 pro Paar, insgesamt USD 31'200 für 780 Paar C'.\_\_\_\_\_ auszugehen.

Soweit die Klägerin geltend macht, die Beklagte habe für diesen Verkauf keinen genauen Verkaufszeitpunkt genannt (act. 165 Rz. 37), ist ihr entgegenzuhalten, dass gemäss Darstellung der Beklagten (act. 170 Rz. 28) der 25. März 2002 der genaue Verkaufszeitpunkt ist, und dieses Datum unbestritten blieb. Damit ist der Betrag von USD 31'200 zum Wechselkurs am 25. März 2002 (1 USD = CHF 1.66777, [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) in Schweizer Franken umzurechnen, was einen Verkaufserlös von CHF 52'034.42 ergibt.

## 5.2. Einkaufspreis

Die Parteien sind sich einig, dass die Beklagte 2'136 Paar C'.\_\_\_\_\_ zu einem Preis von USD 24 pro Paar, total USD 51'264 gekauft und die entsprechende Rechnung am 6. September 2001 beglichen hat (act. 165 Rz. 13, act. 170 Rz. 16). Dieser Einkaufspreis ist zum Wechselkurs 6. September 2001 in Schweizer Franken umzurechnen (Wechselkurs am 6. September 2001 USD 1= CHF 1.706945 gemäss [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) , womit ein Einkaufspreis für die C'.\_\_\_\_\_ von CHF 40.96668 pro Paar resultiert. Die Beklagte hat somit für die verkauften 853 Paare C'.\_\_\_\_\_ CHF 34'944.58, für die 468 Paare CHF 19'172.41 und für die 780 Paare CHF 31'954.01 bezahlt. Diese Einkaufspreise sind als unstreitig für den gewinnbringenden Umsatz objektiv erforderliche Aufwendungen vom Verkaufserlös abzuziehen.

## 5.3. Weitere Aufwendungen der Beklagten

5.3.1. Die Beklagte führt zu ihren Aufwendungen bezüglich der C'.\_\_\_\_\_ aus, der Klägerin seien die Belege vorgelegt worden, dass die Beklagte im Zusammenhang mit dem Ein- und Verkauf der streitgegenständlichen Schuhe Kosten für Transport, Verzollung und Lagerung gehabt habe. Im Einzelnen seien dies die folgenden Rechnungen:

- Rechnung Q.\_\_\_\_\_ Nr. ... vom 28. September 2001 betreffend Einkauf Nr. ... für Transport- und Verzollungskosten über EUR 17'504.13, zahlbar binnen 30 Tagen, d.h. bis 27. Oktober 2001.
- Rechnung Q.\_\_\_\_\_ Nr. ... vom 16. Oktober 2001 betreffend Einkauf Nr. ... für Transport- und Verzollungskosten über EUR 476.50, zahlbar binnen 30 Tagen, d.h. bis 15. November 2001.
- Rechnung Q.\_\_\_\_\_ Nr. ... vom 17. Oktober 2001 betreffend Einkauf Nr. ... für Zolllagerung über EUR 84.86, zahlbar binnen 30 Tagen, d.h. bis 16. November 2001.

Weiter sei der Klägerin der Beleg vorgelegt worden, dass die Beklagte dem Abnehmer H.\_\_\_\_\_ SpA wegen angeblicher Minderlieferung von 13 Paar Schuhen eine Gutschriftsanzeige vom 26. Oktober 2001 mit der Nummer 2235 über USD 520 habe machen müssen. Schliesslich führt die Beklagte beim Barverkauf vom 25. Februar 2002 EUR 120 Spesen auf (act. 170 Rz. 17 ff., 28).

5.3.2. Die Klägerin führt dazu eingangs im Allgemeinen aus, sie bestreite die behaupteten Aufwendungen der Beklagten vollumfänglich, sofern sie denn überhaupt rechtsgenügend behauptet und substantiiert worden seien (act. 173 Rz. 45). Im Einzelnen erklärt sie zu den bezüglich der C'.\_\_\_\_\_ geltend gemachten Aufwendungen nur, die Beklagte reiche eine neue Beilage 6 (act. 171/6) ein und mache daraus einen Aufwand von USD 746.93 geltend. Bei diesen USD 746.93 handle es sich zugegebenermassen nicht um Kosten, welche im Zusammenhang mit den bewiesenen Verkäufen von C".\_\_\_\_\_ stünden respektive dafür erforderlich gewesen seien. Sie seien deshalb nicht abzugsfähig (act. 173 Rz. 46 f.).

5.3.3. Bezüglich der vorgebrachten Aufwendungen im Zusammenhang mit den verkauften C'.\_\_\_\_\_ bestreitet die Klägerin im Einzelnen nur eine von der Beklagten nicht als Aufwendung genannte Verrechnungsforderung des Käufers H.\_\_\_\_\_ SpA. Alle anderen Aufwendungen zur Erzielung der Verkaufserlöse für die C'.\_\_\_\_\_ stellt die Klägerin dagegen einzig mit ihrer allgemeinen Bestreitung in Abrede. Da die Beklagte jedoch zu den einzelnen Aufwendungen konkret die jeweiligen Rechnungen für Transport- und Verzollungskosten sowie für die Zolla-

gerung aufgeführt hat und konkret nennt, wofür die jeweiligen Kosten angefallen sind, hätte erwartet werden können, dass sich die Klägerin einzeln dazu äussert, wenn sie damit nicht einverstanden ist. Indem sie aber nur einen einzelnen Betrag aufgreift und alle anderen Aufwendungen zu den C'.\_\_\_\_\_ mit Stillschweigen übergeht, verliert die allgemeine Bestreitung als blosser Floskel ihre Bedeutung. Es ist davon auszugehen, dass die Sachverhaltsdarstellung überall dort unbestritten ist, wo sie von der Klägerin nicht ausdrücklich bestritten wird oder mit einer eigenen Sachverhaltsdarstellung der Klägerin im Widerspruch steht (vgl. Urteil des Handelsgerichts vom 30. August 1990, in ZR 89 Nr. 50).

Die genannten Aufwendungen waren somit gemäss unbestrittener Darstellung erforderlich zur Erzielung des Gewinnes der C'.\_\_\_\_\_. Der Betrag von EUR 17'504.13 ist am 27. Oktober 2001 in CHF umzurechnen (Kurs EUR 1 = CHF 1.4746; [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)), woraus ein Betrag von CHF 25'811.59 resultiert. Bei den Aufwendungen über EUR 467.50 ergibt sich aufgrund des Wechselkurses am 15. November 2001 (EUR 1 = CHF 1.4709; [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) ein Betrag von CHF 687.65, und die Zolllagerungskosten von EUR 84.86 machten am 16. November 2001 (EUR 1 = CHF 1.4674; [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) CHF 124.52 aus. Insgesamt betragen somit die Aufwendungen der Beklagten betreffend Einkauf der 2'136 Paare C'.\_\_\_\_\_ CHF 26'623.76 oder CHF 12.4643 (CHF 26'623.76 / 2'136) pro Paar C'.\_\_\_\_\_. Vom Verkaufserlös der 853 Paare ist damit CHF 10'632.05, bei den 468 Paaren CHF 5'833.30 und bei den 780 Paaren CHF 9'722.16 an weiteren Aufwendungen abzuziehen.

Der der Käuferin H.\_\_\_\_\_ SpA am 26. Oktober 2001 gutgeschriebene Betrag von USD 520 macht umgerechnet CHF 860.50 (USD 1 = CHF 1.654809 am 26. Oktober 2001 gemäss [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) aus und ist vom Verkaufserlös der ihr verkauften 468 Paare C'.\_\_\_\_\_ in Abzug zu bringen. Die EUR 120 Spesen fielen gemäss unbestrittener Darstellung der Beklagten im Rahmen des Barkaufgeschäfts an, weshalb der dortige Verkaufserlös um diesen Betrag, umgerechnet um CHF 177.26 (EUR 1 = CHF 1.4772 am 25. Februar 2002 gemäss [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) zu verringern ist.

#### 5.4. Allgemeine Aufwendungen der Beklagten

5.4.1. Die Beklagte führt aus, bei ihr würden die sog. Overheads 30 % betragen, d.h. bei einem Bruttogewinn von 100 würde 30 abgehen für feste Kosten wie Miete, Personal etc. Ein genauer Nachweis dieser Overhead-Quote sei unter den vorliegenden Umständen selbstverständlich unverhältnismässig; es habe eine richterliche Schätzung stattzufinden, da offenkundig sei, dass nicht der gesamte Bruttogewinn der Klägerin auszukehren sein würde (act. 170 Rz. 60). Die Beklagte weist dazu insbesondere darauf hin, dass sie im massgebenden Zeitraum drei Frauen zu 100 % beschäftigt habe, welche für das Sekretariat, die Logistik, die Buchhaltung, den Verkehr mit den Lieferanten, den Verkehr mit den Spediteuren, den Zahlungsverkehr, die Fakturierung etc. zuständig gewesen seien. Zudem sei auch I. \_\_\_\_\_ in seiner Eigenschaft als geschäftsführender Verwaltungsrat sowie einer seiner Söhne für die Beklagte tätig gewesen. Im Jahre 2002 hätten die Infrastrukturkosten (Personalaufwand, übriger Betriebsaufwand wie Miete, Telefon, Reisekosten, etc.) CHF 1'032'000 betragen. Da die Beklagte keine Kostenrechnung führe, bei ihr aber die sog. Overheads 30 % betragen würden, sei bei den jeweiligen Gewinnen jeweils ein Abzug von 30 % vorzunehmen, um den Nettogewinn zu ermitteln. Fast 10 Jahre nach den vorliegend massgebenden Ereignissen sei es für die Beklagte selbstverständlich unzumutbar, eine genaue Kostenrechnung zu erstellen. Der Aufwand sei somit ziffernmässig nicht nachweisbar, weshalb das Gericht die Fixkosten im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR abzuschätzen habe (act. 175 Rz. 52).

5.4.2. Die Klägerin bestreitet die von der Beklagten geltend gemachten Fixkosten. Sie führt aus, die Beklagte sei für jegliche Aufwendungen, welche sie zum Abzug bringen wolle, beweispflichtig. Die geltend gemachten Fixkosten seien weder genügend behauptet, noch substantiiert, womit eine richterliche Schätzung nicht in Frage komme (act. 173 Rz. 51 ff.).

5.4.3. Die von der Beklagten zu ihren Aufwendungen vorgebrachten Angaben sind sowohl zur Vornahme einer Schätzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR wie auch zur konkreten Berechnung der Infrastrukturkosten ungenügend. Die Begründung, knapp 10 Jahre nach den massgeblichen Ereignissen sei ihr eine genaue Kostenrechnung unzumutbar, vermag nicht durchzudringen. Die Beklagte

hatte die Auskunftserteilung bis September 2010 vorzunehmen, demnach höchstens 9 Jahre nach den massgeblichen Ereignissen. Bei gehöriger Buchführung - zu welcher die Beklagte nach Art. 957 OR verpflichtet ist - müsste die Beklagte ihre Geschäftsbücher, die Buchungsbelege und die Geschäftskorrespondenz während 10 Jahren aufbewahren (Art. 962 Abs. 1 OR) und eine konkrete Kostenrechnung (sog. Kostenarten-, Kostenstellen- sowie Kostenträgerrechnung) bezogen auf ein einzelnes Produkt grundsätzlich möglich sein. Eine solche Kostenrechnung ist zudem unabdingbar, um den Einzelpreis (Verkaufspreis) eines bestimmten Produkts zu kalkulieren. Eine Kostenrechnung stellt die Beklagte in ihren Ausführungen jedoch nicht einmal ansatzweise an. Weiter unterlässt die Beklagte Angaben darüber, welche Infrastrukturkosten ausschliesslich für den Handel mit den markenverletzenden Produkten, nämlich den nachgemachten A'.\_\_\_\_\_ Schuhen, angefallen sein sollen, denn nur bei solchen Kosten besteht der erforderliche Zusammenhang zum erzielten Bruttogewinn. Die blosser Behauptung, dass unter die Infrastrukturkosten Personalaufwand, Miete, Telefon, Reisekosten etc. fallen sollen (act. 175 Rz. 52), genügt hierfür nicht. Die Angaben der Beklagten lassen keine Rückschlüsse auf die spezifisch für die markenverletzenden Produkte aufgewendeten Kosten zu. Die Beklagte reichte auch keine Jahresrechnung ein. Trotz des Hinweises der Klägerin auf die ungenügende Behauptung (act. 173 Rz. 54 ff.) hat es die Beklagte auch in ihrer Stellungnahme vom 8. Juli 2011 (act. 175) unterlassen, sämtliche Umstände, welche eine Abschätzung ihrer allgemeinen Aufwendungen erlauben würden, soweit möglich und zumutbar zu behaupten.

5.4.4. Es sind daher mangels genügender Substantiierung der für den gewinnbringenden Umsatz getätigten Aufwendungen keine Abzüge für allgemeine Aufwendungen der Beklagten zu machen.

5.5. Damit resultieren aus dem Verkauf von C'.\_\_\_\_\_ folgende Gewinne der Beklagten: Für 853 Paare hat sie **am 12. Oktober 2001 einen Gewinn von CHF 6'671.15** (CHF 52'247.78 - CHF 34'944.58 - CHF 10'632.05) erzielt, für 468 Paare **am 22. Oktober 2001 CHF 5'788.67** (CHF 30'794.38 - CHF 19'172.41 - CHF 5'833.30) und für 780 Paare **am 25. Februar 2002 CHF 10'358.25** (CHF

52'034.42 - CHF 31'954.01 - CHF 9'722.16). Die Beklagte ist zu verpflichten, der Klägerin diese Gewinne herauszugeben.

6. D'.\_\_\_\_\_

#### 6.1. Bruttogewinn

Zum Verkaufserlös der D'.\_\_\_\_\_ verweist die Beklagte auf die von ihr erteilten Auskünfte in der Zusammenstellung act. 159/C und hält fest, die Verkäufe seien aktenmässig ausgewiesen (act. 170 Rz. 41). Weitere Ausführungen macht sie dazu nicht. Daher ist auf die von der Klägerin zum Verkauf der D'.\_\_\_\_\_ gemachten Ausführungen abzustellen, wonach die Beklagte aus dem Verkauf von 1'920 Paar D'.\_\_\_\_\_ am 21. Dezember 2001 einen Erlös von EUR 126'545.45, dem Verkauf von weiteren 1'920 Paar D'.\_\_\_\_\_ am 23. November 2001 EUR 111'058.89, von 306 Paar am 18. Januar 2002 USD 16'830 und von 480 Paar am 26. Februar 2002 EUR 17'760 Erlös erzielte (act. 165 Rz. 58 ff.).

Diese Beträge entsprechen gemäss dem Wechselkurs des jeweiligen Fakturdatums (nach [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) einem Betrag von CHF 185'287.85 (Wechselkurs am 21. Dezember 2001 EUR 1 = CHF 1.4642), CHF 162'334.78 (Wechselkurs am 23. November 2001 EUR 1 = CHF 1.4617), CHF 28'078.01 (Wechselkurs am 18. Januar 2002 USD 1 = CHF 1.668331) und CHF 26'215.54 (Wechselkurs am 26. Februar 2002 EUR 1 = CHF 1.4761).

#### 6.2. Einkaufspreis

6.2.1. Der Einkaufspreis der D'.\_\_\_\_\_ ist zwischen den Parteien strittig.

6.2.2. Die Klägerin macht geltend, der Beklagten seien am 2. November 2001 USD 36 pro Paar, total USD 501'120 fakturiert worden. Die gesamten Umstände dieses Einkaufes würden nahe legen, dass die Beklagte einen weitaus geringeren Einkaufspreis bezahlt habe und dies entweder von Beginn weg mit dem Lieferanten so abgesprochen gewesen sei oder dieser den geringeren Einstandspreis nachträglich genehmigt habe. Bezahlt habe die Beklagte den fakturierten Betrag nämlich nie, wie sie selber zugebe, und er sei vom Lieferanten auch nie verlangt worden. Vielmehr habe sie "J.\_\_\_\_\_ nicht die ganze Lieferung bezahlt"

und frühere Anzahlungen mit dem Kaufbetrag "verrechnet". Die Beklagte habe nun aber keine Übersicht über die verrechneten Beträge zur Auskunft gegeben, keine entsprechenden Belege ediert und auch nicht offen gelegt, wie viel denn nun der wahre Einstandspreis gewesen sei (act. 165 Rz. 44 ff.). Die Klägerin ist der Meinung, die einzige kohärente und wohl auch die verlässlichste Aussage bezüglich des Einstandspreises ergebe sich aus einem Beleg, den die Beklagte eigentlich gar nicht für diesen Zweck ediert habe. Es handle sich um eine Rechnung der Beklagten an die J'.\_\_\_\_\_ vom 6. Dezember 2004. Anlässlich der geltend gemachten Rücksendung der übrigen 8'004 Paar D'.\_\_\_\_\_ rechne die Beklagte vor, wie viel Verlust ihr angeblich aus diesem Geschäft entstanden sei. In diesem Rahmen führe die Beklagte aus, sie habe "USD 30'000 + USD 162'096 + USD 120'000" für die 13'920 Paar D'.\_\_\_\_\_ bezahlt. Dies ergebe einen Preis von USD 22.42 pro Paar. Es liege nahe, dass die Beklagte zeitnahe(r) eine bessere Übersicht über die von ihr im Zusammenhang mit den gefälschten D'.\_\_\_\_\_ getätigten Zahlungen gehabt habe als heute. Die Aufstellung bringe klar und einfach zum Ausdruck, was die Beklagte nun mit konfusen und im besten Fall hilflosen Aussagen und unkommentierten Belegen zu verschleiern suche: den tatsächlichen Kaufpreis. Es sei deshalb von einem Einstandspreis von maximal USD 22.42 pro Paar D'.\_\_\_\_\_ auszugehen (act. 165 Rz. 52 ff.). Eine Verrechnung mit bereits bezahlten USD 228'000 bestreitet die Klägerin, soweit diese zu hören sei (act. 173 Rz. 23). Es bleibe dabei, dass die Beklagte nur an einem Ort den wahren Kaufpreis offengelegt habe, in der Rechnung an die J'.\_\_\_\_\_ vom 6. Dezember 2004 (act. 173 Rz. 25). Schliesslich hält die Klägerin fest, es sei vom Fakturadatum (2. November 2001) für die Fälligkeit des Einkaufspreises auszugehen (act. 165 Rz. 55).

6.2.3. Die Beklagte führt aus, sie habe die 13'920 Paar D'.\_\_\_\_\_ zu einem Stückpreis von USD 36, total USD 501'120 gekauft. Die Rechnung sei beglichen worden durch Zahlungen von USD 30'000, USD 84'391.70, USD 82'342 und USD 120'000 sowie der Übertragung der Zahlung für das sog. K.\_\_\_\_\_ -Geschäft von USD 228'000. Die Summe dieser Beträge ergebe USD 544'733.70 bzw. eine Überzahlung um ca. USD 40'000 (act. 170 Rz. 33 ff.). Die Kommentare der Klägerin zur Rechnung der Beklagten an die J'.\_\_\_\_\_ vom 6. Dezember 2004 würden

davon zeugen, dass die Abrechnung der Beklagten nicht verstanden worden sei. Hätte die Beklagte auch den Restbetrag von USD 129'520 bezahlt, hätte sich der Rechnungsendbetrag von USD 274'387.60 auf USD 403'907.60 erhöht. Diese Ausführungen zielten daher ins Leere (act. 170 Rz. 45). Indem die Klägerin einzig die Rechnung der Beklagten an die J'.\_\_\_\_\_ Ltd. vom 6. Dezember 2004 für die Bezifferung des bezahlten Kaufpreises als massgebend erkläre, disqualifiziere sich die Klägerin gleich selber. Wäre nämlich einzig diese Rechnung für den Kaufpreis massgebend gewesen, wie dies die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 31. Mai 2011 fälschlicherweise behauptete, so hätte die Beklagte nur 3'598 Paare verkaufen können, da gemäss dieser Rechnung 8'004 Paare zurückgegeben und 2'318 Paare beschlagnahmt worden seien. Die Klägerin mache hingegen in ihrem bezifferten Forderungsbegehren vom 10. Januar 2011 geltend, dass die Beklagte 4'626 Paare weiterverkauft habe, was die Beklagte unter dem Hinweis auf 4'218 verkaufte Paare bestreite. Die Rechnung an die J'.\_\_\_\_\_ Ltd. könne bereits aus diesem Grund nicht für die Berechnung des bezahlten Kaufpreises massgebend sein. Vielmehr zeige sich aus der falschen Berechnung der Anzahl Schuhe, dass die Rechnung gesamthaft fehlerhaft sei und somit auch nicht für die Berechnung des bezahlten Einkaufspreises verwendet werden könne (act. 175 Rz. 38). Es sei zutreffend, dass die Rekonstruktion der Bezahlung der Rechnung nicht mehr ganz einfach und ausserdem zeitaufwendig gewesen sei, zumal fast zehn Jahre zurücklägen und die Beklagte die Rechnung in Teilzahlungen bezahlt habe. So erkläre sich, dass die Beklagte im Memo vom 29. April 2010 fälschlicherweise ausgeführt habe, dass sie nicht die ganze Lieferung bezahlt habe. Die Fehlerhaftigkeit dieser Ausführung lasse sich bereits mit der in diesem Zusammenhang festgehaltenen Schadenshöhe von USD 247'387.60 (welche von der Beklagten bestritten werde) belegen. Diese Schadenshöhe ergebe sich aus der Rechnung an die J'.\_\_\_\_\_ Ltd. vom 6. Dezember 2004, welche falsch sei. Entsprechend müsse zwangsläufig auch die Ausführung falsch sein, dass die Beklagte nicht die ganze Lieferung bezahlt habe. Es spreche vielmehr alles dafür, dass die Beklagte mit der Darstellung im Memo vom 29. Juni 2010, wonach sie nicht die ganze Lieferung bezahlt habe, nur gemeint haben könne, dass der Restbetrag verrechnet worden sei (Act. 175 Rz. 39 f.). Die Beklagte habe somit den vollen

Einkaufspreis von USD 501'120 bezahlt (Act. 175 Rz. 42). Weiter hält die Beklagte fest, sie akzeptiere den 2. November 2001 als Übergabedatum (act. 170 Rz. 46).

6.2.4. Die Beklagte behauptet einen Kaufpreis der D'.\_\_\_\_\_ von USD 36 pro Paar. Nach Ansicht der Klägerin hat die Beklagte für die D'.\_\_\_\_\_ einen weitaus geringeren als den von dieser genannten Kaufpreis bezahlt und der tatsächliche Kaufpreis der D'.\_\_\_\_\_ ergibt sich einzig aus der folgenden Rechnung vom 6. Dezember 2004 (Auszug aus act. 159/C/1 S. 1 resp. act. 166/20):

		<b>Date:</b> 6. December 04
		<b>Order:</b> 1514
		<b>Client:</b>
		<b>Ref.:</b> JCH/vm

  

Description		Total USD
D'._____		
For counterfeit goods you sold to us we debit you as follows:		
13'920 pairs at \$ 36.00	501'520.00	
money paid \$ 30'000 + \$ 162'096 + \$ 120'000	-312'000.00	
money paid to Q._____ Transport + duty	-60'000.00	
	129'520.00	
less returned 8004 pairs at \$ 36.00	-288'144.00	
Goods confiscated 2318 pairs at \$ 36.00	83'448.00	242'072.00
Balance in our favour		
legal fees up to date of ... CHF 37'162.95		32'315.60
<b>in our favour</b>	<b>TOTAL</b>	<b>274'387.60</b>

Folgt man der Darstellung der Klägerin, dass sich der tatsächliche Kaufpreis der D'.\_\_\_\_\_ einzig aus dieser Rechnung ergibt, ist dazu das Folgende festzuhalten: Der von der Klägerin behauptete Einkaufspreis von USD 22.42 pro Paar ist der Rechnung vom 6. Dezember 2004 nicht zu entnehmen. Im Gegenteil ist auch dort aufgeführt, dass die J'.\_\_\_\_\_ der Beklagten 13'920 Paare zu USD 36, damit total USD 501'520, verkauft hat. Damit nennt auch diese Rechnung als tatsächlichen Kaufpreis USD 36 pro Paar. Wenn aber gemäss Darstellung der Klägerin diese Rechnung den tatsächlichen Kaufpreis ausweist und sie sich nur darauf stützen will, so wird dadurch die Behauptung des Einkaufspreises von USD 36

der Beklagten bestätigt. Auch gestützt auf diese gemäss klägerischer Darstellung einzig massgebliche Rechnung ist von einem Einkaufspreis von USD 36 pro Paar auszugehen.

Werden ebenfalls entsprechend der Darstellung der Klägerin im Weiteren nur die in der Rechnung genannten, effektiv erbrachten Zahlungen - deren Höhe von USD 30'000 plus USD 162'096 plus USD 120'000, insgesamt USD 312'096, die Klägerin nicht bestreitet - berücksichtigt, ergibt auch dies nicht den von ihr genannten Kaufpreis von USD 22.42 pro Paar, sondern bestätigt einen Kaufpreis von mindestens USD 36. Denn der Berechnung des Einkaufspreises der Klägerin, welche den bezahlten Betrag durch die Anzahl der ursprünglich bestellten 13'920 Paar Schuhe teilt, kann nicht gefolgt werden. In der Rechnung wird nämlich - was die Klägerin nicht bestreitet (act. 165 Rz. 52) - auch eine Retournierung von 8'004 Paar D'.\_\_\_\_\_ zum Preis von je USD 36 genannt. Es wird weder von der Klägerin behauptet noch ist ersichtlich, weshalb die Beklagte auch diese retournierten Schuhe hätte bezahlen müssen. Es genügt, dass die Beklagte für die später verkauften Schuhe (mindestens) den von ihr genannten Einkaufspreis erbracht hat. Zur Ermittlung dieses Einkaufspreises anhand der Rechnung vom 6. Dezember 2004 müssten daher auch die darin genannten Retouren von 8'004 Paaren, deren Einkaufspreis nicht bezahlt werden musste, berücksichtigt werden. Damit wären die anerkannten Zahlungen von USD 312'096 den nicht retournierten 5'916 Paaren gegenüberzustellen, womit für diese Schuhe gar ein viel höherer als der von der Beklagten geltend gemachte Einkaufspreis resultieren würde ( $\text{USD } 312'096 / 5'915 = \text{USD } 52.75$ ). Aufgrund der anerkannten Zahlungen von USD 312'096 ist daher gestützt auf diese gemäss klägerischer Darstellung einzig massgebliche Rechnung ebenfalls davon auszugehen, dass die Beklagte für die nicht retournierten 5'915 und damit auch für die verkauften 4'626 Paare in der Tat (mindestens) USD 36 pro Paar bezahlt hat. Daher ist auch gestützt auf die gemäss Klägerin allein den richtigen Einkaufspreis ausweisende Rechnung vom 6. Dezember 2004 nicht der von ihr behauptete Kaufpreis von USD 22.42 effektiv bezahlt worden, sondern (mindestens) der von der Beklagten geltend gemachte Einkaufspreis von USD 36 pro Paar. Für die D'.\_\_\_\_\_ ist somit als erforderlicher Aufwand zur Erzie-

lung des Verkaufserlöses ein Einkaufspreis von USD 36 pro Paar als Abzug zuzulassen.

Dieser Betrag ist zum Wechselkurs am 2. November 2001, an welchem gemäss der unbestrittenen Darstellung der Klägerin diese Zahlung fällig war, in Schweizer Franken umzurechnen. Danach entsprechen USD 36 einem Betrag von CHF 58.5994 (USD 1 = CHF 1.627761, [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)). Die Beklagte hat folglich für die von ihr verkauften 1920 Paare D'.\_\_\_\_\_ jeweils CHF 112'510.84, für 306 Paare CHF 17'931.42 und für 480 Paare CHF 28'127.71 bezahlt.

### 6.3. Weitere Aufwendungen der Beklagten

6.3.1. Die Beklagte bringt vor, bezüglich der D'.\_\_\_\_\_ habe sie folgende Rechnungen zu bezahlen gehabt:

- Rechnung Q.\_\_\_\_\_ Nr. 4924 vom 19. Februar 2002 für Retouren an J'.\_\_\_\_\_ über EUR 10'848.50 (act. 170 Rz. 39).
- Rechnung R.\_\_\_\_\_ Nr. 64867 über EUR 271.70 für die Fracht N.\_\_\_\_\_ nach ... bei Neapel (act. 170 Rz. 39): Für die Lieferung von 24 Paaren von N.\_\_\_\_\_, Österreich, an die S.\_\_\_\_\_ s.r.l. durch die R'.\_\_\_\_\_ GmbH nach ... bei Neapel, Italien, habe die Beklagte EUR 271.70 bezahlt. Der Transport sei ausschliesslich für den Verkauf der Schuhe an die S.\_\_\_\_\_ s.r.l. und die T.\_\_\_\_\_ s.r.l. erfolgt. Die Kosten seien durch die Rechnung Nr. 64867 der R'.\_\_\_\_\_ GmbH an die Beklagte vom 21. Januar 2002 ausgewiesen (act. 175 Rz. 45).
- Rechnung Q.\_\_\_\_\_ Nr. 42235 vom 18. Dezember 2002 für Transportkosten über EUR 8'900, bei welcher es im Wesentlichen um Aufwand gegangen sei, der der Beklagten deshalb entstanden sei, weil die Spediteurin eine falsche Lieferung mit dem Ziel England vorgenommen habe (act. 170 Rz. 39 ff.). Diese Rechnung betreffe eine Falschlieferung von D'.\_\_\_\_\_ an U.\_\_\_\_\_ Ltd. Der Spediteur sei an der französischen Grenze angehalten worden und habe erst weiterfahren dürfen, nachdem er eine Busse von EUR 7'500 bezahlt hätte. Diese Busse sei von der Beklagten bezahlt worden, wie durch die Rechnung ausgewiesen sei. Die Rechnung der Q'.\_\_\_\_\_ s.r.l. Nr. 42235 vom 18. Dezember 2002 im Umfang von EUR 8'900 stehe somit in direktem Zusammenhang mit den Verkäufen von D'.\_\_\_\_\_ Schuhen und sei daher abzugsfähig (act. 175 Rz. 46).
- Rechnung Q.\_\_\_\_\_ Nr. 1082 vom 30. November 2011 (recte: 2001) für Transport-, Verzollungskosten etc. über EUR 62'798.47 für die Lieferung nach ..., Italien (act. 170 Rz. 39 ff.). Aus dieser Rechnung gehe eindeutig hervor, dass der Beklagten gesamthaft EUR 62'798.47 für den Transport von 3'800 Paaren von ..., Dominikanische Republik, nach ..., Italien, angefallen seien. Die Kosten würden in dieser Rechnung detailliert aufgesplittet,

so dass ersichtlich sei, dass der Beklagten Kosten im Umfang von EUR 48'331.91 für die Verzollung und EUR 14'566.56 für den Transport der 3'800 Paare angefallen seien. Die Aufwendungen seien somit für den Verkauf von 3'800 Paaren erfolgt und dafür objektiv notwendig gewesen (act. 175 Rz. 44).

6.3.2. Die Klägerin bestreitet allgemein das Vorliegen von abzugsfähigen Aufwendungen der Beklagten für die bewiesenen Verkäufe von gefälschten D'.\_\_\_\_\_. Sie führt aus, die Beklagte mache unter dem Titel "sonstige Aufwandspositionen" mehrere Rechnungen geltend. Diese Rechnungen seien nicht abzugsfähig. Die Rechnung der Q'.\_\_\_\_\_ s.r.l. Nr. 4924 vom 19. Februar 2002 über EUR 10'848.50 betreffe Retouren an den Lieferanten der Beklagten und habe also keinen direkten Zusammenhang mit dem Bruttoerlös aus den verkauften Exemplaren D'.\_\_\_\_\_. Die Beklagte habe sich betreffend diesbezüglicher Kosten an den Lieferanten zu halten. Die Rechnung der Q'.\_\_\_\_\_ s.r.l. Nr. 42235 vom 18. Dezember 2002 über EUR 8'900 betreffe gemäss den Aussagen der Beklagten eine von der Spediteurin falsch vorgenommene Lieferung. Es wundere, dass die Spediteurin überhaupt Rechnung für eine - gemäss Aussagen der Beklagten - von dieser zu verantwortende Falschlieferung gestellt habe. Auf jeden Fall habe diese angebliche Falschlieferung keinen direkten Zusammenhang mit dem Bruttoerlös aus den ausgewiesenen Verkäufen von D'.\_\_\_\_\_ und sei nicht abzugsfähig (act. 173 Rz. 48 ff.). Zur Rechnung vom 30. November 2001 über EUR 62'798.47 hält die Klägerin demgegenüber nur im Rahmen ihrer allgemeinen Bestreitung der Aufwendungen fest, diese sei ein Beispiel dafür, dass die Aufwendungen nicht rechtsgenügend behauptet und substantiiert seien (act. 173 Rz. 45).

6.3.3. Die Rechnung Q'.\_\_\_\_\_ Nr. 4924 vom 19. Februar 2002 über EUR 10'848.50 betraf gemäss übereinstimmender Darstellung der Parteien Retouren an die J'.\_\_\_\_\_. Nach diesen Darstellungen handelt sich somit nicht um für die Erzielung des Gewinns aus der Markenverletzung erforderliche Aufwendungen, welche die Beklagte vom Bruttogewinn abziehen könnte.

Trotz der konkreten Darstellung der Beklagten bezüglich der Rechnung R'.\_\_\_\_\_ Nr. 64867 über EUR 271.70 bestreitet die Klägerin diese Aufwendungen

nur pauschal und äussert sich im Gegensatz zu anderen vorgebrachten Aufwendungen nicht einzeln dazu oder bringt eine eigene abweichende Sachdarstellung vor. Sie übergeht die Rechnung mit Stillschweigen. Dadurch verliert die allgemeine Bestreitung ihre Bedeutung, und es ist davon auszugehen, dass die Sachverhaltsdarstellung der Beklagten bezüglich dieser nicht ausdrücklich bestrittenen Aufwendung unbestritten blieb (vgl. Urteil des Handelsgerichts vom 30. August 1990, in ZR 89 Nr. 50). Damit war dieser Aufwand für die Erzielung des Gewinnes aus dem Verkauf an die S.\_\_\_\_\_ s.r.l. und die T.\_\_\_\_\_ s.r.l. erforderlich. Der Betrag von EUR 271.70 ist zum Wechselkurs am 21. Januar 2002 in CHF umzurechnen (EUR 1 = CHF 1.4692), was CHF 399.18 ergibt. Sodann ist dieser Aufwand vom Erlös aus dem Verkauf an die S.\_\_\_\_\_ s.r.l. und die T.\_\_\_\_\_ s.r.l. abzuziehen.

Bei der Rechnung Q.\_\_\_\_\_ NR 42235 vom 18. Dezember 2002 ging es gemäss Darstellung der Beklagten im Wesentlichen um Aufwand für eine Falschlieferung mit dem Ziel England. Zur Erzielung welchen Verkaufserlöses dieser Aufwand erforderlich gewesen sein sollte, legt die Beklagte nicht dar. Mit der Klägerin ist festzustellen, dass Aufwand für eine Falschlieferung nach London nicht für die Erzielung des Gewinnes aus der Markenverletzung objektiv erforderlich und deshalb nicht abzugsfähig ist.

Den Aufwand gemäss der Rechnung Q.\_\_\_\_\_ Nr. 1082 vom 30. November 2001 für die Lieferung von 3'800 Paaren nach ..., Italien, bestreitet die Klägerin nicht einzeln und bringt auch keine andere eigene Sachdarstellung vor. Sie rügt dazu einzig eine ungenügende Substantiierung. Diese nur allgemeine Bestreitung zu den konkret dargelegten Aufwendungen ist auch hier ungenügend (vgl. die obigen Ausführungen zur Rechnung R.\_\_\_\_\_ Nr. 64867), weshalb davon auszugehen ist, dass die Darstellung der Beklagten unbestritten blieb. Somit war dieser Aufwand für die Erzielung des Gewinnes aus den Verkäufen von rund 3'800 Paaren an die O.\_\_\_\_\_ s.r.l. und die V.\_\_\_\_\_ s.r.l. objektiv erforderlich. Der Betrag von EUR 62'798.47 entspricht CHF 92'464.47 (Wechselkurs am 30. November 2001: EUR 1 = CHF 1.4724; [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com)) und ist von den Verkaufserlösen

aus den Verkäufen der rund 3'800 Paare D'.\_\_\_\_\_ an die O.\_\_\_\_\_ s.r.l und die V.\_\_\_\_\_ s.r.l. je zur Hälfte abzuziehen.

#### 6.4. Allgemeine Aufwendungen der Beklagten

Die unter IV.5.4 im Rahmen der Ermittlung des Nettogewinnes bei den C'.\_\_\_\_\_ zu allgemeinen Aufwendungen gemachten Ausführungen gelten ebenfalls im Bezug auf allgemeine Aufwendungen für die D'.\_\_\_\_\_. Mangels genügender Substantiierung sind demnach keine allgemeinen Aufwendungen der Beklagten abzuziehen.

6.5. Zusammengefasst hat die Beklagte somit aus dem Verkauf von D'.\_\_\_\_\_ folgende Gewinne erzielt: **am 21. Dezember 2001 CHF 26'544.78** (CHF 185'287.85 - CHF 112'510.84 - CHF 46'232.24), **am 23. November CHF 3'591.71** (CHF 162'334.78 - CHF 112'510.84 - CHF 46'232.23), **am 18. Januar 2002 CHF 9'747.41** (CHF 28'078.01 - CHF 17'931.42 - CHF 399.18). Ausserdem hat die Beklagte einen Verlust von CHF 1'912.17 (CHF 26'215.54 - CHF 28'127.71) aus dem Verkauf an die W.\_\_\_\_\_ Ltd. erlitten. Da indes dieser Verlust für die Erzielung der Gewinne aus den anderen Verkäufen nicht objektiv erforderlich war, kann er auch nicht aus den Nettogewinnen der anderen Geschäfte gedeckt werden. Der Verlust geht zu Lasten der Beklagten. Die Nettogewinne sind der Klägerin herauszugeben.

#### 7. E'.\_\_\_\_\_

7.1. Zwischen den Parteien ist strittig, ob die Beklagte mit den E'.\_\_\_\_\_ einen Verkaufserlös erzielt hat.

Die Klägerin führt zum Verkaufserlös der E'.\_\_\_\_\_ aus, im Februar 2002 habe die Beklagte der W.\_\_\_\_\_ Ltd. 960 Paar ... Schuhe zu einem Preis von EUR 32 pro Paar, total EUR 30'720 verkauft. Der Kaufpreis sei mit einem Dokumentenakkreditiv gesichert gewesen. Gemäss der Klausel "ex Warehouse Austria and Holland" sei der Kaufpreis mit Übernahme durch den käuferischen Spediteur fällig geworden. Eine Teillieferung von 480 Paar sei zulässig gewesen. Es seien denn auch 480 Paar E'.\_\_\_\_\_ an den Käufer geliefert worden. Der Kaufpreis sei mit

Übergabe an den käuferischen Spediteur fällig geworden. Diese Übergabe habe stattgefunden, so dass die Beklagte das Akkreditiv habe ziehen können, selbst wenn die Ware in der Folge beschlagnahmt worden sei. Dies habe die Beklagte getan, habe doch der Spediteur im E-Mail vom 8. März 2002 geschrieben: "Also suggest to alert consignee the fact that supplier in Switzerland transferred documents to the bank and the money will be transferred to them as soon as these documents are confirmed to be ok (irrevocable and confirmed letter of credit)". Übernommen worden sei die Ware von AB.\_\_\_\_\_ spätestens am 26. Februar 2002, dem Datum der Air Waybill. Die Bezahlung der Teillieferung von 480 E'.\_\_\_\_\_ Schuhen, d.h. EUR 15'360 sei also am 26. Februar 2002 fällig geworden, womit der Beklagten in diesem Zeitpunkt der Gewinn aus diesem Verkauf anheim gefallen sei (act. 165 Rz. 96 ff.).

Die Beklagte macht zu den E'.\_\_\_\_\_ geltend, Fakt sei, dass sie versucht habe, die Ware an W.\_\_\_\_\_ zu liefern, was aber nicht mehr möglich gewesen sei, da die fragliche Ware zwischenzeitlich in M.\_\_\_\_\_ beschlagnahmt worden sei. Entsprechend würde es keinen Erlös geben von Seiten von W.\_\_\_\_\_. Durch diesen Vorgang seien der Beklagten bloss Kosten, aber keine Erträge angefallen. Die Schuhe, für die das Akkreditiv aufgenommen worden sei, seien "D'.\_\_\_\_\_" gewesen, nicht "E'.\_\_\_\_\_". Es bleibe dabei, dass kein Erlös für E'.\_\_\_\_\_ Schuhe erzielt worden sei (act. 170 Rz. 51, 53, 57).

7.2. Die Beklagte hätte einen durch den Verkauf von gefälschten E'.\_\_\_\_\_ erzielten Nettogewinn aufgrund der Markenverletzung an die Klägerin herauszugeben. Der Bruttogewinn ist von der Klägerin zu behaupten und zu beweisen. Die Klägerin behauptet zur Erzielung eines Gewinnes aus dem Verkauf von E'.\_\_\_\_\_ jedoch nur, dass die Beklagte ein Akkreditiv gezogen habe und ihr das Geld übertragen werden würde, sobald die von der Beklagten eingereichten Dokumente als in Ordnung bestätigt würden ("the money will be transferred to them as soon as these documents are confirmed to be ok", act. 165 Rz. 102). Dass diese Bestätigung erfolgt und das Geld an die Beklagte übertragen worden sei, macht sie indes nicht geltend. Die Klägerin behauptet nicht, die Beklagte habe den Kaufpreis

der E'.\_\_\_\_\_ von der Bank erhalten. Die Beklagte hat somit keinen Bruttogewinn aus den E'.\_\_\_\_\_ erzielt.

7.3. Da die Beklagte mit den E'.\_\_\_\_\_ keinen Bruttogewinn erzielt hat, sind auch die Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang angeblich erforderlich waren, nicht weiter zu prüfen.

7.4. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass kein Gewinn der Beklagten durch einen markenverletzenden Verkauf von E'.\_\_\_\_\_ angefallen ist.

## 8. Nettogewinne

Zusammengefasst hat die Beklagte an den aufgeführten Daten die folgenden Gewinne erzielt:

- am 12. Oktober 2001 CHF 6'671.15,
- am 22. Oktober 2001 CHF 5'788.67,
- am 25. März 2002 CHF 10'358.25,
- am 21. Dezember 2001 CHF 26'544.78,
- am 23. November 2001 CHF 3'591.71, und
- am 18. Januar 2002 CHF 9'747.41.

Sie ist zu verpflichten, der Klägerin diese Gewinne herauszugeben.

## 9. Zins

Die Klägerin führt zu den Zinsen aus, die Beklagte habe nachweisbar die vorgenannten Gewinne durch den Verkauf der gefälschten C'.\_\_\_\_\_, D'.\_\_\_\_\_ und E'.\_\_\_\_\_ erzielt. Diese seien jeweils ab dem Zeitpunkt der Gewinnanfallung für das einzelne Geschäft mit 5 % zu verzinsen (act. 165 Rz. 122 f.). Die Beklagte äussert sich demgegenüber nicht zu den Zinsen. Diese sind somit unbestritten und ab dem Datum der Gewinnerzielung zu 5 % geschuldet. Die Nettogewinne sind daher nebst Zins zu 5 % seit dem jeweiligen Datum, an welchem sie angefallen sind, zuzusprechen.

## 10. Eventualantrag

Der von der Klägerin gestellte Eventualantrag auf Schadenersatz ist bei diesem Ausgang nicht zu prüfen.

## **VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen**

1. Der Streitwert richtet sich nach dem Rechtsbegehren des Klägers (§ 18 ZPO/ZH). Wenn die Klage nicht auf Geldzahlung geht, ist der Wert massgebend, welchen die Parteien dem Streitgegenstand übereinstimmend beilegen (§ 22 Abs. 1 ZPO/ZH). Die Parteien machen keine Angaben zum Streitwert, soweit die Klage nicht Geldzahlungen betrifft. Dieser ist daher vom Gericht nach freiem Ermessen zu bestimmen (§ 22 Abs. 2 ZPO/ZH).

Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen sind in der Regel durch eine Mehrheit von Unteransprüchen bzw. Rechtsbegehren gekennzeichnet, konkret solche auf Unterlassung, Beseitigung, Feststellung, Auskunft und/oder Abrechnung sowie Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe (vgl. JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, S. 496 ff.). Dabei kommt streitwertmässig in der Regel dem Unterlassungsanspruch das Hauptgewicht zu, während im Rahmen der weiteren Teilbegehren der Gewinnherausgabeanspruch den Hauptanteil bildet (JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 498, 504).

Die Klägerin hat den Gewinnherausgabeanspruch zunächst mit mindestens CHF 500'000 geltend gemacht (act. 1 S. 4 f.). Zusammen mit dem das Hauptgewicht ausmachenden Unterlassungsanspruch und dem Auskunftsbegehren ist der Streitwert der Klage auf CHF 1'000'000 festzulegen.

2. Die Beklagte verliert den Prozess im Hauptpunkt des Unterlassungsbegehrens sowie überwiegend betreffend das Auskunftsbegehren (act. 140 S. 32 ff.). Im Bezug auf das Begehren um Gewinnherausgabe unterliegt die Beklagte dagegen mit CHF 62'701.97. Damit unterliegt die Beklagte insgesamt zu 56 %. Die Kosten sind daher zu 44 % der Klägerin und zu 56 % der Beklagten aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist ferner zu verpflichten, der Klägerin eine auf 12 % reduzierte Prozessentschädigung zu bezahlen (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH).

3. Der Aufwand des Gerichts in diesem Prozess kann als den Rahmen des Üblichen sprengend bezeichnet werden. Es ist deshalb angemessen, in Anwen-

dung von § 9 Ziff. 1 GebVO (vom 4. April 2007) die nach § 4 Abs. 1 GebVO bemessene Gebühr zu verdoppeln. Damit resultiert eine Gerichtsgebühr von CHF 6'1'500. Im Zusammenhang mit dem Beweisverfahren erfolgten sodann Barauslagen in der Höhe von CHF 6'857.48.

4. In Anwendung von § 3 Abs. 1 sowie § 6 AnwGeb V (vom 21. Juni 2006) erscheint vorliegend die Festsetzung der Prozessentschädigung auf das Doppelte der Grundgebühr als angemessen. Davon hat die Beklagte der Klägerin 12 %, entsprechend CHF 7'500 zu entrichten.

5. Der Entscheid über die Tragung der Gerichtskosten von CHF 5'806 des Verfahrens betreffend vorsorgliche Massnahmen nach MSchG wurde in der Verfügung vom 8. Mai 2002 im Prozess HE020002 (S. 22 f.) für den Fall der rechtzeitigen Klageerhebung zu 2/3, somit im Umfang von CHF 3'871, dem Gericht im ordentlichen Verfahren überlassen. Entsprechend Obsiegen und Unterliegen im vorliegenden Hauptverfahren sind diese CHF 3'871 zu 44 % der Klägerin und zu 56 % der Beklagten aufzuerlegen. Die Kosten wurden aus der von der Klägerin geleisteten Kautionsbezogen. Demnach ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin von den Kosten des Massnahmeverfahrens HE020002 CHF 2'167.76 (56 % von CHF 3'871) zu ersetzen.

Im Verfahren HE020002 betreffend vorsorgliche Massnahmen wurde zudem auch der Entscheid über die Prozessentschädigung für den Fall der fristgerechten Klageeinleitung im ordentlichen Verfahren dem dortigen Richter überlassen (Verfügung vom 8. Mai 2002 im Verfahren HE020002, S. 23). Im vorliegenden Verfahren ist daher über diese Prozessentschädigung zu entscheiden. Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin 12 % der dort bemessenen Prozessentschädigung von CHF 5'000, somit CHF 600, zu bezahlen.

6. Der Streitwert im Sinne von Art. 51 - 53 BGG beträgt CHF 500'000.

**Demgemäss beschliesst das Gericht**

1. Der prozessuale Antrag der Klägerin, die mit der Stellungnahme vom 11. April 2011 von der Beklagten eingereichten Beilagen 6, 10, 11, 14, 15 und 16 aus dem Recht zu weisen und aus den Akten zu entfernen, wird abgewiesen.
2. Der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat wird im Sinne der Erwägungen Ziffer IV.5 gestützt auf Art. 292 StGB gegen I. \_\_\_\_\_ und L. \_\_\_\_\_ Anzeige erstattet.
3. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis.

**Und erkennt das Gericht:**

1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin
  - CHF 6'671.15 nebst 5% Zins seit 12. Oktober 2001,
  - CHF 5'788.67 nebst 5% Zins seit 22. Oktober 2001,
  - CHF 10'358.25 nebst 5% Zins seit 25. Februar 2002,
  - CHF 26'544.78 nebst 5% Zins seit 21. Dezember 2001,
  - CHF 3'591.71 nebst 5% Zins seit 23. November 2001, und
  - CHF 9'747.41 nebst 5% Zins seit 18. Januar 2002zu bezahlen.  
Im Mehrbetrag wird die Klage abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 61'500. Die weitere Kosten betragen CHF 6'857.48 für Barauslagen.
3. Die Kosten werden zu 44 % der Klägerin und zu 56 % der Beklagten auferlegt.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF 7'500 zu bezahlen.

5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin von den Kosten des Massnahmeverfahrens HE020002 CHF 2'167.76 zu ersetzen sowie für das Massnahmeverfahren eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF 600 zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien je gegen Empfangsbestätigung sowie nach Eintritt der Rechtskraft an die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat gegen Empfangsbestätigung.
7. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Massgabe von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiäre Verfassungsbeschwerde erhoben werden.

---

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. Thomas Seeger

lic. iur. Claudia Marti