



Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, und Oberrichterin Flurina Schorta, die Handelsrichter Ruedi Kessler, Patrik Howald und Dr. h.c. Stephan Weber sowie der Gerichtsschreiber Roman Kariya

Urteil vom 20. November 2018

in Sachen

A._____ SA,
Klägerin

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

gegen

B._____,
Beklagter

betreffend **Marke**

Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 ff.)

I. In der Hauptsache:

"1. Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Sendung, beinhaltend sieben Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), sei einzuziehen und zu vernichten;

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

- A.____ (...),

- A.____ (...),

- A1.____ (...),

- A2.____ (...),

- A3.____ (...),

- C.____ (...),

- C1.____ (...),

- D.____ (...)

und/oder

- E.____ (...)

gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch die Klägerin selbst

noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also Nachmachungen sind,

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

b) in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

3. Der Beklagte sei, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.- für jeden Tag der Nichterfüllung, zu verpflichten, der Klägerin zu den Gegenständen der unter Aktenzeichen ...

der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen zurückbehaltenen Sendung sowie zu sämtlichen in seinem Besitz befindlichen Gegenständen, die mit einer oder mehreren der unter Rechtsbegehren 2 genannten Marken gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch die Klägerin selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also Nachmachungen sind, folgende Angaben innert 15 Tagen schriftlich zukommen zu lassen:

- Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr;
- Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände;
- Kaufpreis;
- (soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitze des Beklagten ist) Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw. das der Gegenstand zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde sowie die jeweils erhaltenen Gegenleistungen, insbesondere – soweit vereinbart – Verkaufspreis oder andere entgeltliche Gegenleistungen.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten des Beklagten."

II. Im Massnahmeverfahren:

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

Sachverhalt und Verfahrensgang

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine schweizerische Uhrenmanufaktur in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Beim Beklagten handelt es sich um eine natürliche Person mit Wohnsitz in ... (AG).

b. Prozessgegenstand

Die eidgenössische Zollverwaltung hielt im Mai 2018 eine an den Beklagten adressierte Sendung mit sieben mutmasslich gefälschten A.____-Uhren zurück. Die Klägerin will die Einziehung und Vernichtung dieser Uhren und die Anordnung eines Verbots für den Beklagten, weiterhin unter ihren Marken gefälschte Uhren in die Schweiz einzuführen. Zudem will sie den Beklagten verpflichten lassen, über die zurückbehaltene Sendung sowie sämtliche in seinem Besitz befindlichen Gegenstände der klägerischen Marken Auskunft zu erteilen.

B. Prozessverlauf

Am 20. Juni 2018 (überbracht) reichte die Klägerin hierorts die Klage samt Beilagen ein (act. 1; act. 3/3-24). Mit Verfügung vom 20. Juni 2018 wurde dem supervisorischen Gesuch stattgegeben und die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) angewiesen, die zurückbehaltene Sendung weiterhin zurückzubehalten. Gleichzeitig wurde der Klägerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses und dem Beklagten – unter Säumnisandrohung – Frist zur Gesuchsantwort zum klägerischen Massnahmegesuch angesetzt (act. 4). Die Klägerin leistete den Gerichtskostenvorschuss rechtzeitig (act. 7). Der Beklagte reichte innert Frist keine Gesuchsantwort ein. Mit Beschluss vom 8. August 2018 wurde über das klägerische Massnahmegesuch entschieden. Dabei wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen, angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Sendung, beinhaltend sieben Armbanduhren (inkl. Verpackungen

und allfällige Begleitpapiere), weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben. Dem Beklagten wurde sodann vorsorglich unter Strafandrohung einstweilen verboten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der streitgegenständlichen Marken gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, in die Schweiz einführen zu lassen, sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken. Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (act. 9). Mit ihrer Eingabe vom 20. August 2018 reichte die Klägerin eine "Noveneingabe" ein (act. 12; act. 13/25-26). Die Eingabe wurde am 22. August 2018 dem Beklagten – mit Hinweis zur Stellungnahme innert laufender Frist bis 31. August 2018 – zugestellt (Prot. S. 7; act. 14). Nachdem weder eine Stellungnahme hinsichtlich der "Noveneingabe" noch innert Frist eine Klageantwort eingegangen waren, wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 7. September 2018 eine Nachfrist angesetzt (act. 15). Daraufhin reichte der Beklagte seine Klageantwort vom 17. September 2018 ein (act. 17). In der Folge wurde der zweite Schriftenwechsel angeordnet (act. 18). Nachdem die Replik vom 2. Oktober 2018 rechtzeitig erstattet worden war (act. 20), wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 4. Oktober 2018 Frist zur Duplik angesetzt, unter Androhung, dass bei Säumnis Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift angenommen würde (act. 21). Der Beklagte reichte innert Frist keine Duplik ein.

Mit Verfügung vom 1. November 2018 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde, unter Androhung, dass bei Stillschweigen Verzicht auf die Hauptverhandlung angenommen würde (act. 23). Die Klägerin hat innert Frist ausdrücklich auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet (act. 25); der Beklagte hat sich nicht vernehmen lassen.

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

Erwägungen

I. Formelles

1. Eintretensvoraussetzungen

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG) und im Übrigen unbestritten geblieben. Das Verfahren wurde mittels Klage gehörig eingeleitet (Art. 220 ZPO). Die Vollmacht der klägerischen Rechtsvertretung wurde beigebracht (act. 2/1-2). Auch hat die Klägerin den von ihr geforderten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 4; act. 7). Auf die Klage ist daher einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

2. Rechtswirksame Zustellungen

Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Dem Beklagten wurden sämtliche gerichtliche Sendungen postalisch rechtswirksam zugestellt (act. 5/2 [Verfügung vom 20. Juni 2018 inkl. Klage und Beilagen]; act. 10/2 [Beschluss vom 8. August 2018]; act. 14 [betreffend Zustellung der "Noveneingabe"]; act. 16/2 [Verfügung vom 7. September 2018]; act. 19/2 [Verfügung vom 24. September 2018]; act. 22/2 [Verfügung vom 4. Oktober 2018]).

3. Versäumte Duplik

Da der Beklagte innert Frist keine Duplik eingereicht hat, ist androhungsgemäss Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift anzunehmen (act. 21).

II. Materielles

1. Sachverhalt

1.1. Gemäss der unbestritten gebliebenen klägerischen Sachdarstellung (act. 17) und in Übereinstimmung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 3/3-24), ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

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

- A.____ (...),
- A.____ (...),
- A1.____ (...),
- A2.____ (...),
- A3.____ (...),

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

- C.____ (...),
- C1.____ (...),
- D.____ (...)
und/oder
- E.____ (...)

(act. 1 S. 13 f.; act. 3/4-12).

1.2. Im Mai 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen ... eine aus China kommende und an den Beklagten adressierte Sendung mit sieben mutmasslich gefälschten A.____-Uhren zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 24. Mai 2018 darüber (act. 3/13). Auf Ersuchen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren sowie eine der zurückbehaltenen Uhren zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In der Folge erkannte der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) die betreffenden Uhren als Fälschungen der Uhrenmodelle "A.____ D.____" (zweimal), "A4.____" (einmal), "A2.____" (einmal) und "A.____ E.____" (zweimal). Eine weitere der zurückbehaltenen Uhren, welche ebenfalls mit der Aufschrift "A.____" versehen ist, hat der FH ebenfalls als nicht von der Klägerin stammend erkannt, konnte diese aber keinem konkreten Uhrenmodell der Klägerin zuordnen (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 3/18-19).

1.3. Im Juli 2018 hat der Beklagte, nach dessen vorgängigem Onlineangebot, zwei andere gefälschte A.____-Uhren für insgesamt CHF 320.– an Ermittler der Kantonspolizei Zürich verkauft. Anlässlich dieser Übergabe hat der Beklagte gegenüber den Ermittlern der Kantonspolizei Zürich verschiedene weitere gefälschte Uhren präsentiert. Im Rahmen der gleichentags durchgeführten Hausdurchsuchung beim Beklagten wurden sodann weitere gefälschte A.____-Uhren der Uhrenmodelle "A.____ E.____" (zweimal), "A2.____" (dreimal), "A5.____" (einmal), "A6.____" (einmal) und "A.____ D.____" (einmal) vorgefunden. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich haben sodann ergeben, dass der Beklagte zuvor bereits zwei gefälschte Uhren der Marken "A.____" und "H.____" weiterverkauft hatte (act. 12 Rz. 1 ff.).

2. Rechtliches und Würdigung

2.1. Verletzung der Markenrechte der Klägerin

2.1.1. Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den

Schutzumfang seiner Marke fallenden Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihm dieser Anspruch auch dann zusteht, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2^{bis} MschG).

2.1.2. Unbestritten liess der Beklagte Uhren, welche mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet sind, aber nicht von der Klägerin stammen, in die Schweiz einführen. Damit verletzte er die Markenrechte der Klägerin.

2.2. Einziehungs- und Vernichtungsanspruch

2.2.1. Nach Art. 57 MschG kann das Gericht die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Gleichzeitig entscheidet es darüber, ob die Marke unkenntlich zu machen ist oder ob die Gegenstände unbrauchbar zu machen, zu vernichten oder in einer bestimmten Weise zu verwenden sind.

2.2.2. Nachdem sich der Beklagte dem klägerischen Rechtsbegehren nicht widersetzt, sind die sieben zurückbehaltenen Uhren, welche widerrechtlich mit Marken der Klägerin versehen wurden, einzuziehen (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 57 N. 15). Da weder ein Unkenntlichmachen der Marken noch eine bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage kommt, sind sie sodann (inkl. Verpackungen und allfälligen Begleitpapieren) zu vernichten (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 57 N. 15 und N. 28 ff.).

Um die vorzeitige Vernichtung der Sendung zu verhindern, wurde auf Antrag der Klägerin – zur Beweissicherung – die (weitere) Zurückbehaltung der Sendung angeordnet (act. 4; act. 9). Urteile des Handelsgerichts sind grundsätzlich mit ihrer Ausfällung rechtskräftig und vollstreckbar (BGE 142 III 738 E. 5.5.4). Um den diesbezüglich damit verbundenen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteilen bei allfälliger Erhebung der bundesgerichtlichen Beschwerde entgegenzuwirken, ist das EZV erst nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewäh-

zung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde zu ersuchen, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.

2.3. Anspruch auf Einfuhrverbot

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

2.3.2. Mit der Klägerin ist von einer gewerblich motivierten Einfuhr des Beklagten auszugehen. Dafür spricht zunächst die Anzahl der in der Sendung enthaltenen Uhren. Entscheidend ins Gewicht fällt aber insbesondere der Umstand, dass der Beklagte, nach seinem vorgängigen Onlineangebot, zwei gefälschte A.____-Uhren für insgesamt CHF 320.– an Ermittler der Kantonspolizei Zürich verkaufen wollte und er anlässlich dieser Übergabe am 5. Juli 2018 gegenüber den Ermittlern der Kantonspolizei Zürich weitere gefälschte Uhren präsentierte. Im Rahmen der gleichentags durchgeführten Hausdurchsuchung wurden beim Beklagten sodann verschiedene gefälschte A.____-Uhren der Uhrenmodelle "A.____ E.____" (zweimal), "A2.____" (dreimal), "A5.____" (einmal), "A6.____" (einmal) und "A.____ D.____" (einmal) vorgefunden (act. 12 Rz. 1 ff.). Dies lässt auf eine gewerbliche Motivation schliessen. Es ist daher mit weiteren, gleich gelagerten Einfuhren zu rechnen, womit eindeutig eine Wiederholungsgefahr vorliegt. Demnach ist das klägerische Unterlassungsbegehren gutzuheissen.

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

Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung ihres Unterlassungsbegehrens die Anordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Rechtsbegehren Ziff. 2). Dem ist stattzugeben. Unter den gegebenen Umständen erscheint – zur Durchsetzung des auszusprechenden Einfuhrverbots – die Anordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000.–) notwendig und auch verhältnismässig, zumal der Beklagte nach Zustellung der Verfügung des hiesigen Gerichts vom 20. Juni 2018, mithin im Laufe des vorliegenden Verfahrens, andere gefälschte A.____-Uhren verkaufen wollte. Er liess sich somit auch durch das vorliegende Verfahren offensichtlich nicht beeindrucken.

2.4. Anspruch auf Auskunftserteilung

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

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

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

2.4.2. Damit ist der Beklagte antragsgemäss zu verpflichten, Auskunft über Herkunftsland und Einfuhr der entsprechenden Gegenstände zu geben. Weiter hat er Name und Adresse der ihm bekannten Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer der Gegenstände bekanntzugeben. Sodann muss er der Klägerin Name und Adresse der Personen oder Unternehmen bekanntgeben, welchen er entsprechende Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben hat.

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

2.4.3. Die Klägerin beantragt die schriftliche Auskunftserteilung innert 15 Tagen (Rechtsbegehren Ziff. 3). Auch wenn sich der Auskunftsanspruch gemäss Gesetzeswortlaut auf eine blosse Wissenserklärung richtet, kann zu Beweis Zwecken eine schriftliche Erklärung verlangt werden (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 78). Dies er-

scheint vorliegend denn auch verhältnismässig. Die verlangte Frist von 15 Tagen erscheint vorliegend zudem auch als angemessen.

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

Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei die Ordnungsbusse vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst dann auszusprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, Art. 343 N. 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen. Dieser letztere Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der obsiegenden Partei (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 343 N. 49).

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

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

3.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 100'000.–. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr – unter Berücksichtigung des ergangenen Massnahmeentscheids und in Anbetracht des konkreten Zeitaufwandes – auf rund drei Viertel der Grundgebühr festzusetzen. Die Klägerin obsiegt mit ihrer Klage annähernd vollumfänglich. Der abgewiesene Umfang betreffend Rechtsbegehren Ziff. 3 ist derart geringfügig, dass dies nicht prozesskostenrelevant ins Gewicht fällt. Nachdem die Klägerin auch mit ihrem Massnahmegesuch vollumfänglich obsiegte, sind die Kosten ausgangsgemäss vollumfänglich dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist hierfür das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

3.2. Sodann hat der Beklagte als unterliegende Partei der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Höhe wird nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 und § 11 AnwGebV beträgt die ordentliche Gebühr vorliegend CHF 11'000.–. Sodann ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin eine "Noveneingabe" sowie eine Replik verfasste. Für Letztere ist allerdings in Anbetracht des geringeren Umfangs – nicht zuletzt auch aufgrund der bescheidenen Ausführungen in der Klageantwort – nur ein geringfügiger Zuschlag zu gewähren (§ 4 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 AnwGebV). Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 12'000.– zu bezahlen.

Die Klägerin beantragt die Zusprechung einer Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer. Eine solche steht der Klägerin aufgrund der grundsätzlichen Möglichkeit des Vorsteuerabzugs nicht zu. Wäre ein entsprechender Abzug nicht

oder nicht vollumfänglich möglich, so hätte dies die Klägerin behaupten und belegen müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5.; ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.), was sie indessen nicht tat. Folglich ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Die von der Eidgenössischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, unter Aktenzeichen ... zurückbehaltene Sendung, beinhaltend sieben Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), wird eingezogen und vernichtet.

Die Eidgenössische Zollverwaltung wird – nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde – ersucht, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.

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

– A. _____ (...),

– A. _____ (...),

– A1. _____ (...),

– A2. _____ (...),

– A3. _____ (...),

- C. _____ (...),
- C1. _____ (...),
- D. _____ (...)
und/oder
- E. _____ (...)

gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, in die Schweiz einzuführen oder über Dritte in die Schweiz einführen zu lassen, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

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

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

3. Der Beklagte wird, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 100.– für jeden Tag der Nichterfüllung, verpflichtet, der Klägerin zu den Gegenständen der Sendung gemäss Dispositiv-Ziffer 1 sowie zu sämtlichen in seinem Besitz bzw. zuvor in seinem Besitz befindlichen Gegenständen, die mit einer oder mehreren der unter Dispositiv-Ziffer 2 genannten Marken gekennzeichnet sind, jedoch nicht von der Klägerin stammen, folgende Angaben innert 15 Tagen schriftlich zukommen zu lassen:

- Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr;
- Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände;
- (sofern die Gegenstände nicht mehr im Besitz des Beklagten sind)
Name und Adresse der Personen oder der Unternehmen, an welche die Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurden.

Im übrigen Umfang wird Rechtsbegehren Ziff. 3 abgewiesen.

4. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 6'600.– festgesetzt.
5. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird hierfür das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
6. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 12'500.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an
 - die Parteien
 - das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bernsowie nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde im Dispositiv-Auszug gemäss Dispositiv-Ziff. 1 und 7 an die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, ... [Adresse].
8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.–.

Zürich, 20. November 2018

Handelsgericht des Kantons Zürich

Präsident:

Gerichtsschreiber:

Dr. George Daetwyler

Roman Kariya