



Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Ersatzoberrichterin Nicole Klausner, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Peter Leutenegger, die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli sowie der Gerichtsschreiber Roman Kariya

**Urteil vom 21. März 2019**

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ SA,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et sc. nat. ETH X1.\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2.\_\_\_\_\_,

gegen

**B.\_\_\_\_\_,**  
Beklagte

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 sechs Uhren (inkl. Verpackung und allfällige Begleitpapiere), sei einzuziehen und zu vernichten;

2. Der 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

– C. \_\_\_\_\_

– D. \_\_\_\_\_

– E. \_\_\_\_\_

– F. \_\_\_\_\_

– G. \_\_\_\_\_

und/oder

– H. \_\_\_\_\_

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. Die Beklagte sei, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 100.– für jeden Tag der Nichterfüllung, zu verpflichten, der Klägerin zu den Gegenständen der unter Aktenzeichen ...  
... von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen zurückbehaltenen Sendung sowie zu sämtlichen in ihrem Besitz bzw. zuvor in ihrem 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;
  - (sofern die Gegenstände nicht mehr im Besitz der Beklagten sind) Name und Adresse der Personen oder der Unternehmen, an welche die Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurden.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

## **II. Im Massnahmeverfahren:**

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

## **Sachverhalt und Verfahrensgang:**

### A. Sachverhaltsübersicht

#### a. Parteien

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

#### b. Prozessgegenstand

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hielt im November 2018 eine an die Beklagte adressierte Sendung mit sechs mutmasslich gefälschten A.\_\_\_\_-Uhren zurück. Die Klägerin will die Einziehung und Vernichtung dieser Uhren und die Anordnung eines Verbots für die Beklagte, weiterhin unter ihren Marken gefälschte Uhren in die Schweiz einzuführen und in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken. Zudem will sie die Beklagte verpflichten lassen, über die zurückbehaltenen Gegenstände in der Sendung sowie sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände der klägerischen Marken Auskunft zu erteilen.

### B. Prozessverlauf

Am 4. Dezember 2018 (überbracht) reichte die Klägerin hierorts die Klage samt Beilagen mit vorgenanntem Rechtsbegehren ein und verlangte gleichzeitig die Anordnung vorsorglicher Massnahmen (act. 1; act. 4/3-19). Mit Verfügung vom 5. Dezember 2018 wurde dem Gesuch gemäss Rechtsbegehren Ziffer 5 einstweilen ohne Anhörung der Gegenpartei entsprochen, und die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) wurde angewiesen, die streitgegenständlichen Gegenstände in der Sendung, beinhaltend sechs Armbanduhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), weiterhin zurückzubehalten. Gleichzeitig wurde der Klägerin Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses und der Beklagten Frist zur Beantwortung des Massnahmegesuchs (Rechtsbegehren Ziff. 5 und 6) – unter Andro-

hung eines Aktenentscheids im Säumnisfall – angesetzt (act. 5). Der Gerichtskostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. 8). Die Beklagte reichte innert Frist keine Gesuchsantwort ein. Mit Beschluss vom 11. Januar 2019 wurde über das klägerische Massnahmegesuch entschieden. Dabei wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen, angewiesen, die unter Aktenzeichen ... zurückbehaltenen Gegenstände in der Sendung, beinhaltend sechs Armbanduhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), weiterhin zurückzubehalten, insbesondere sie nicht an die Beklagte oder Dritte herauszugeben. Der 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, sowie in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken. Gleichzeitig wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 9). Nachdem die Beklagte innert angesetzter Frist keine Klageantwort eingereicht hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 4. Februar 2019 eine Nachfrist angesetzt (act. 11). Die Beklagte reichte auch innert angesetzter Nachfrist bzw. bis dato keine Klageantwort ein.

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

Es ist an dieser Stelle auf eine personelle Veränderung in der Bearbeitung des vorliegenden Prozesses hinzuweisen. Am Beschluss vom 11. Januar 2019 wirkte noch Oberrichter Dr. George Daetwyler mit, welcher aber mittlerweile das Handelsgericht des Kantons Zürich – infolge seiner Pensionierung – verliess. Neu wirkt daher Ersatzoberrichterin Nicole Klausner mit. Eine solche personelle Veränderung ist, weil begründet, zulässig (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_474/2016 vom 19. April 2016, E. 2.2.1, sowie Urteil des Bundesgerichts 4A\_271/2015 vom 29. September 2015, Erw. 8.2).

## **Erwägungen:**

### **I. Formelles**

#### 1.1. Rechtsgenügende Zustellungen

Der Beklagten wurde die Verfügung vom 5. Dezember 2018, unter Beilage der Klage sowie der Beilagen, zugestellt (act. 6/2). Auch der Beschluss vom 11. Januar 2019, mit welcher der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort – unter Hinweis der Säumnisfolgen (insbesondere betreffend Nachfrist) – angesetzt wurde (act. 10B), sowie die Verfügung vom 4. Februar 2019, mit welcher der Beklagten unter Säumnisandrohung die Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt wurde (act. 12/2), konnten ihr rechtsgenügend zugestellt werden.

#### 1.2. Versäumte Klageantwort

Nachdem die Beklagte innert der ihr angesetzten Nachfrist bis zum 18. Februar 2019 bzw. bis dato keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss nach Art. 223 Abs. 2 ZPO zu verfahren.

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist, und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen (WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 223 N. 21 ff. m.w.H.)

## 2. Eintretensvoraussetzungen

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind gegeben (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG). Das Verfahren wurde mittels Klage gehörig eingeleitet (Art. 220 ZPO). Die Vollmacht der klägerischen Rechtsvertretung wurde beigebracht (act. 2-3). Auch hat die Klägerin den von ihr geforderten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 5; act. 8). Auf die Klage ist daher einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

## II. Materielles

### 1. Unbestrittene Ausgangslage

Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Übereinstimmung mit den von ihr eingereichten Beweismitteln (act. 4/3-19), ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

1.1. Die Klägerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetragener Wort- und Bildmarken mit dem wesentlichen Bestandteil "A.\_\_\_\_\_", unter anderem der folgenden Wort- und Bildmarken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren):

- C.:\_\_\_\_

- D.\_\_\_\_

- E.\_\_\_\_

- F.\_\_\_\_

- G.\_\_\_\_ )

*und/oder*

- H.\_\_\_\_

(act. 1 Rz. 13 f.; act. 3/4-9).

1.2. Im November 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen ... eine aus China kommende und an die Beklagte adressierte Sendung mit sechs mutmasslich gefälschten A.\_\_\_\_-Uhren zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 9. November 2018 darüber (act. 4/10). Auf Ersuchen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren einschliesslich Verpackung der Sendung zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In der Folge erkannte der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sämtliche der zurückbehaltenen Uhren als Fälschungen des Uhrenmodells "A.\_\_\_\_ H.\_\_\_\_" (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 4/10-16).

1.3. Bereits im Oktober und November 2017 hatte die Beklagte je eine gefälschte "A.\_\_\_\_"-Uhr in die Schweiz importiert. Bezüglich der einen der beiden Uhren hatte die Beklagte anerkannt, dass es sich hierbei um eine Fälschung gehandelt habe. Diesbezüglich hat die Beklagte eine entsprechende Verzichtserklärung abgegeben (act. 1 Rz. 20 f.; act. 4/17-19).

## 2. Rechtliches und Würdigung

### 2.1. Verletzung der Markenrechte der Klägerin

2.1.1. Gestützt auf das Markenrecht hat die Inhaberin einer Marke das alleinige Recht, diese zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen oder darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes [MSchG]). Art. 13 Abs. 2 MSchG ermöglicht der Markeninhaberin die Verwendung der Marke zur Kennzeichnung (lit. a), das Lagern von gekennzeichneten Waren (lit. b), die Verwendung der Marke für Dienstleistungen (lit. c), die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gekennzeichneten Waren (lit. d) sowie die Verwendung der Marke in der Werbung oder im Geschäftsverkehr (lit. e) zu verbieten. Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht erfasst im Grundsatz nur den gewerbsmässigen Gebrauch der Marke (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 3.5; THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13 N. 10). Gewerbsmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung

gerichtet ist; Entgeltlichkeit und Gewinnabsicht sind nicht erforderlich. Gewerbsmässig ist jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung eines Zeichens, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 10). Grundsätzlich kann die Markeninhaberin gegen den bloss privaten Gebrauch markenrechtlich nicht vorgehen (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 11). Einen Einbruch in dieses markenrechtliche Grundkonzept stellt allerdings das Verbot von sog. Kapillarimporten gemäss Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG dar, nach welchem die Markeninhaberin die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren auch dann verbieten kann, wenn diese zu privaten Zwecken erfolgt (THOUVENIN/DORIGO, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 13 N. 12). Welche zivilrechtlichen Klageansprüche gemäss MSchG diesfalls überhaupt gegen eine nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Konsumentin offen stehen würden, braucht allerdings vorliegend nicht erörtert zu werden, da mit der Klägerin – wie sogleich zu zeigen ist – von einer gewerblich motivierten Einfuhr auszugehen ist.

2.1.2. Die Beklagte hat sechs gefälschte gleichartige Uhren (in Gold und Silber) desselben Uhrenmodells "A.\_\_\_\_\_ H.\_\_\_\_\_" in die Schweiz eingeführt. Bereits diese Anzahl praktisch gleicher Uhren spricht gegen einen Eigenbedarf. Sodann hatte die Beklagte bereits ein Jahr zuvor entsprechende "A.\_\_\_\_\_"-Uhrenfälschungen in die Schweiz eingeführt. Nachdem sich die Beklagte hierzu nicht geäussert hat, und von ihr keine anderweitigen Gründe für eine entsprechende Einfuhr vorgebracht wurden, ist der unbestrittenen Behauptung der Klägerin zu folgen und von einer gewerblich motivierten Einfuhr auszugehen. Da die Beklagte die Markenrechte der Klägerin verletzte, und von einer gewerblich motivierten Einfuhr auszugehen ist, stehen der Klägerin somit sämtliche zivilrechtlichen Klageansprüche gemäss MSchG gegen die Beklagte offen.

## 2.2. Anspruch auf Einziehung und Vernichtung

2.2.1. Nach Art. 57 MSchG kann das Gericht die Einziehung von Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Gleichzeitig ent-

scheidet 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 die Beklagte nicht vernehmen liess, mithin dem klägerischen Rechtsbegehren nicht widersetzt, sind die sechs zurückbehaltenen Uhren, welche widerrechtlich mit Wort- und Bildmarken der Klägerin versehen wurden, einzuziehen (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 57 N. 15). Da weder ein Unkenntlichmachen der Wort- und Bildmarken 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.], a.a.O., Art. 57 N. 15 und N. 28 ff.). Rechtsbegehren Ziff. 1 ist somit gutzuheissen.

Um die vorzeitige Vernichtung der Gegenstände in der Sendung zu verhindern, wurde auf Antrag der Klägerin – zur Beweissicherung – die (weitere) Zurückbehaltung der Gegenstände in der Sendung angeordnet (act. 5; act. 9). Urteile des Handelsgerichts sind grundsätzlich mit ihrer Ausfällung rechtskräftig und vollstreckbar (vgl. 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 unbeutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde zu ersuchen, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.

### 2.3. Anspruch auf Einfuhr- und Anbietungsverbot

2.3.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann beim Gericht insbesondere beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MschG). Eine solche Unterlassungsklage setzt eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Die Klägerin hat darzutun, dass der Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 II 357, E. 2a mit Hinweisen; vgl.

auch BGE 124 III 72, E. 2a). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72, E. 2a; BGE 116 II 357, E. 2a).

2.3.2. Die Beklagte hat sechs gefälschte gleichartige Uhren (in Gold und Silber) desselben Uhrenmodells "A.\_\_\_\_ H.\_\_\_\_" zu gewerblichen Zwecken in die Schweiz eingeführt. Bereits ein Jahr zuvor hatte die Beklagte zudem zwei gefälschte "A.\_\_\_\_"-Uhren in die Schweiz eingeführt. Folglich ist von einer Wiederholungsgefahr auszugehen, dass die Beklagte weitere gefälschte Uhren in die Schweiz einführen oder über Dritte in die Schweiz einführen lassen würde, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden lassen oder bei einer dieser Handlungen mitwirken würde. Sodann ist in Anbetracht dieser gewerblich motivierten Einfuhr die Gefahr evident, dass die Beklagte entsprechende gefälschte Uhren auch zum Weiterverkauf anbieten, in Verkehr bringen oder zu diesem Zweck lagern oder bei einer dieser Handlungen mitwirken würde.

Demnach ist das klägerische Unterlassungsbegehren Ziff. 2 vollumfänglich gutzuheissen.

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

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

#### 2.4. Anspruch auf Auskunftserteilung

2.4.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann dem Gericht beantragen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. c MschG). Dieser Anspruch dient primär der Pirateriebekämpfung. Der Besitz muss nicht im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs bestehen. Auch früherer Besitz reicht aus, da sich ansonsten die Beklagte einfach ihrer Passivlegitimation entledigen könnte (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 67 ff.). In gleicher Weise muss es auch ausreichen, wenn die 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 der Beklagten, da diese gefälschte "A.\_\_\_\_"-Uhren in die Schweiz eingeführt hat. Dieser Anspruch bezieht sich sowohl auf die von der Zollverwaltung zurückbehaltenen Gegenstände in der Sendung als auch auf allfällige weitere Gegenstände, welche die Beklagte im Besitz hat bzw. hatte, und welche die streitgegenständlichen Markenrechte der Klägerin verletzen.

Inhalt des Auskunftsanspruchs ist die Herkunft der Ware (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], a.a.O., Art. 55 N. 75). Sodann hat die Besitzerin Auskunft darüber zu geben, ob, an wen und in welchem Umfang sie 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, in:

NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], 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 die Beklagte antragsgemäss zu verpflichten, Auskunft über Herkunftsland und Einfuhr der entsprechenden Gegenstände zu geben. Weiter hat sie Name und Adresse der ihr bekannten Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer der Gegenstände bekanntzugeben. Sodann muss sie der Klägerin Name und Adresse der Personen oder Unternehmen bekanntgeben, welchen sie entsprechende Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben hat.

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

2.4.4. Weiter beantragt die Klägerin die Anordnung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 100.– 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 Ur-

teil 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, a.a.O., Art. 343 N. 49).

Vorliegend erscheint die Androhung eines solchen Zwangsgeldes am besten geeignet, um der gerichtlichen Anordnung gehörig Nachdruck zu verleihen und die Beklagte zur Auskunftserteilung zu bewegen. Die von der Klägerin geltend gemachte Höhe der Tagesbusse erscheint zudem als verhältnismässig und angemessen.

### 3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

3.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 100'000.–. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr – unter Berücksichtigung des ergangenen Massnahmeentscheids und in Anbetracht des konkreten Zeitaufwandes – auf CHF 5'000.– festzusetzen. Die Klägerin obsiegt mit ihrer Klage (inkl. Massnahmegesuch) vollumfänglich, weshalb der Beklagten ausgangsgemäss sämtliche Kosten aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 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 die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

3.2. Sodann hat die Beklagte als unterliegende Partei der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Höhe wird nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). In Anbetracht des vorliegend entstandenen verhältnismässig geringfügigen Zeitaufwands der Klägerin und unter Berücksichtigung der geringen Schwierigkeit des Falles – rechtfertigt es sich, die

Parteientschädigung – in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 und § 11 AnwGebV – auf CHF 9'000.– festzusetzen.

**Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die von der Eidgenössischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, unter Aktenzeichen ...; ... zurückbehaltenen Gegenstände in der Sendung, beinhaltend sechs Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), werden eingezogen und vernichtet.

Die Eidgenössische Zollverwaltung wird angewiesen – nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde – die Vernichtung der Gegenstände in der Sendung vorzunehmen.

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

– C.\_\_\_\_\_

– D.\_\_\_\_\_

– E.

– F.\_\_\_\_\_

– G.\_\_\_\_\_

*und/oder*

– H.\_\_\_\_\_

gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen,

- a) in die Schweiz einzuführen oder über Dritte in die Schweiz einführen zu lassen, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem

Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken;

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

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

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

3. Die 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 in der Sendung gemäss Dispositiv-Ziffer 1 sowie zu sämtlichen allfällig in ihrem Besitz bzw. zuvor in ihrem 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 der Beklagten sind) Name und Adresse der Personen oder der Unternehmen, an welche die Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurden.
4. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 5'000.– festgesetzt.
5. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird hierfür das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 9'000.– zu bezahlen.

7. Schriftliche Mitteilung an

- die Parteien
- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern

sowie nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. bei Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde im Dispositiv-Auszug gemäss Dispositiv-Ziff. 1 und 7 an die Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Zollstelle Zürich-Flughafen, Dienstabteilung ..., Zürcherstrasse 161, Postfach 24, 8010 Zürich-Mülligen.

8. Eine bundesgerichtliche 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, 21. März 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter Roland Schmid

Roman Kariya