



Geschäfts-Nr.: HG190239-O

U

(vormals: HG180077-O)

Mitwirkend: Obergerichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, Obergerichterin Flurina Schorta, Handelsrichter Peter Leutenegger, Handelsrichterin Dr. Seraina Denoth und Handelsrichterin Sandra Hanhart sowie Gerichtsschreiber Rafael Rutgers

Urteil vom 18. März 2020

in Sachen

A._____ SA,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et ... [weitere Titel] X1._____,
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____,

gegen

B._____,
Beklagter

vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Y._____,

betreffend **Marke**

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

I. In der Hauptsache:

"1. Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen unter Aktenzeichen 1 ;
2 zurückbehaltene Sendung, beinhalten ein 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. ____ (3) ,
- A. ____ (4) ,
- A1. ____ (5) ,
- A2. ____ (6)),
- A3. ____ (7) ,
- A4. ____ (8)),
- A5. ____ (9)),
- A1. ____ (10)),
- A6. ____ (11)),
- A2. ____ (12)),
- A7. ____ (13))

und/oder

- A8. ____ (14))

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 1: .
2 von 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 ...zuerich-... @ezv.admin.ch sowie an C-_____ @ezv.admin.ch), d.h. ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners, anzuweisen, die von ihr unter Aktenzeichen 1 ;
2 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend elf Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), bis zum rechtskräftigen Abschluss der vorliegenden Streitsache weiterhin zurück zu behalten, insbesondere sie nicht an den Gesuchsgegner oder Dritte herauszugeben;
6. Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 2 seien im Sinne einer vorsorglichen Massnahme anzuordnen."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien

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

b. Prozessgegenstand

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hielt im April 2018 eine an den Beklagten adressierte Sendung mit elf 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 und in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken. Zudem will sie den Beklagten verpflichten lassen, über die zurückbehaltene Sendung sowie sämtliche in seinem Besitz befindlichen Gegenstände mit den klägerischen Wort- und Bildmarken Auskunft zu erteilen.

B. Prozessverlauf

Am 3. Mai 2018 (überbracht) reichte die Klägerin hierorts die Klage samt Beilagen ein (act. 1; act. 4/3-22). Nach durchgeführtem Verfahren, für dessen Einzelheiten auf act. 51 S. 4 f. verwiesen werden kann, ordnete das hiesige Gericht mit Urteil vom 5. Juni 2019 die Einziehung und Vernichtung der zurückbehaltenen Sendung an. Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen. Dabei wurden sämtliche Kosten der Klägerin auferlegt und diese wurde verpflichtet, dem Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen (act. 51).

Gegen das genannte Urteil erhob die Klägerin am 14. August 2019 Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht (vgl. act. 54) und beantragte dessen Aufhebung. In der Sache wiederholte sie ihre bereits vor Handelsgericht gestellten An-

träge. Eventualiter beantragte sie, die Sache zur Neuurteilung zurückzuweisen. Ausserdem verlangte sie bezogen auf Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Urteils, die aufschiebende Wirkung zu erteilen, welchem Antrag das Bundesgericht nachkam. Mit Urteil vom 4. Dezember 2019 hiess das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gut und hob unter Rückweisung zur neuen Beurteilung des Auskunftsbegehrens die Dispositiv-Ziffern 3, 4, 5 und 6 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juni 2019 auf. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Urteil des Bundesgerichts 4A_379/2019 [fortan Rückweisungsentscheid] = act. 58). Das Verfahren des Handelsgerichts wurde unter der Geschäftsnummer HG190239-O fortgesetzt. Der Prozess ist spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

Am Urteil vom 5. Juni 2019 wirkten die Handelsrichter Thomas Klein und Dr. Thomas Lörtscher mit, welche mittlerweile aus dem Amt ausgeschieden sind. Zudem hat der am genannten Urteil mitwirkende Gerichtsschreiber Roman Kariya in der Zwischenzeit das hiesige Gericht für einen längeren Einsatz als vollamtlicher Ersatzbezirksrichter verlassen. An Stelle der genannten Personen wirken die Handelsrichterinnen Dr. Seraina Denoth und Sandra Hanhart sowie Gerichtsschreiber Rafael Rutgers am vorliegenden Entscheid mit. Eine solche personelle Veränderung ist, weil begründet, zulässig (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2). Den Parteien wurde der Wechsel im Spruchkörper mit Verfügung vom 3. Februar 2020 angezeigt (act. 60). Einwendungen wurden nicht erhoben.

Erwägungen

I. Formelles

Tragweite der Rückweisung

Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde (teilweise) gut und weist es die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die kantonale Instanz zurück, wird der Streit in jenes Stadium vor der kantonalen Instanz zurückversetzt, in dem er sich vor Er-

lass des angefochtenen Entscheids befand. Die kantonale Instanz hat ihre neue Entscheidung auf die rechtlichen Erwägungen des bundesgerichtlichen Entscheids zu stützen. Sie hat sich von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen Punkten zu befassen, die das Bundesgericht kassierte. Entscheidend ist dabei nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids. Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1; BGE 135 III 334 E. 2 und 2.1).

Vorliegend hat das Bundesgericht nur einen Teil des handelsgerichtlichen Entscheides vom 5. Juni 2019 aufgehoben und die Sache explizit nur zur neuen Beurteilung des Auskunftsbegehrens (Rechtsbegehren Ziffer 3) zurückgewiesen. Im Übrigen, namentlich in Bezug auf die Anordnung der Einziehung und Vernichtung der streitgegenständlichen Sendung sowie die Abweisung des klägerischen Unterlassungsbegehrens, ist der handelsgerichtliche Entscheid damit rechtskräftig geworden. Die damit zusammenhängenden Fragen sind daher im vorliegenden Urteil nicht mehr zu thematisieren bzw. zu entscheiden. Entsprechende Erwägungen des Urteils vom 5. Juni 2019 sind nachfolgend nicht erneut wiederzugeben.

II. Materielles

1. Unbestrittene Ausgangslage

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

- A.____ (3) ,
- A.____ (4)),
- A1.____ (5)),
- A2.____ (6)),
- A3.____ (7)),
- A4.____ (8)),

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

- A5.____ (9),
- A5.____ (10),
- A6.____ (11),
- A2.____ (12),
- A7.____ (13),
- A8.____ (14)

(act. 1 Rz. 13 f.; act. 4/4-15; act. 28 Rz. 12 ff.).

1.2. Im April 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen 1; 2 eine aus China kommende, an den Beklagten adressierte Sendung mit elf mutmasslich gefälschten "A.____"-Uhren zurück und informierte die Klägerin mit Schreiben vom 5. April 2018 darüber (act. 3/16). Auf Ersuchen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren einschliesslich Verpackung der Sendung zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In der Folge hat der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauftragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sämtliche der zurückbehaltenen Uhren als Fälschungen der Uhrenmodelle "A6'.____" (dreimal), "A8.____" (einmal) und "A7'.____" (siebenmal) erkannt (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 4/16-22; act. 28 Rz. 12 ff.).

1.3. Die in Frage stehenden gefälschten "A._____"-Uhren stellen unbestritten eine Markenrechtsverletzung dar.

2. Markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht und Rechtsschutz im Bereich von Art. 13 Abs. 2^{bis} MSchG

2.1. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Er kann anderen insbesondere verbieten, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG). Dieser markenrechtliche Ausschliesslichkeitsanspruch ist grundsätzlich auf den gewerbsmässigen Bereich beschränkt und hindert den bloss privaten Gebrauch eines Kennzeichens nicht (siehe Urteil 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 3.5; sog. "gewerblicher Rechtsschutz"). Eine Ausnahme sieht Art. 13 Abs. 2^{bis} MSchG vor. Nach dieser Bestimmung stehen die Ansprüche gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt (act. 58 E. 4.1).

2.2. In Art. 55 MSchG ist die zivilrechtliche Leistungsklage geregelt. Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG vom Richter unter anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (lit. c; act. 58 E. 4.2).

2.3. Wie das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid nun klar- und für das hiesige Gericht verbindlich festgestellt hat, knüpft der mit Art. 55 MSchG gewährte zivilrechtliche Rechtsschutz an die Verletzung eines Rechts an der Marke an, die darin besteht, dass ohne Zustimmung des Markeninhabers eine der in Art. 13

Abs. 2 und Abs. 2^{bis} MSchG umschriebenen Handlungen vorgenommen wird. Auch der zu privaten Zwecken tätige Importeur kann daher grundsätzlich ohne subjektiv vorwerfbares Verhalten ins Recht gefasst werden (soweit nicht eine Klage ein Verschulden voraussetzt, wie namentlich in den Fällen von Art. 55 Abs. 2 MSchG). Ein gewerbsmässiges Handeln ist in diesem Bereich damit nicht vorausgesetzt (act. 58 E. 8.1).

2.4. Dass die zurückbehaltenen Uhren sodann gewerblich hergestellt worden sind, steht nicht in Frage (act. 58 E. 8.2).

2.5. Der Klägerin steht vorliegend die Auskunftsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG gegen den Beklagten somit grundsätzlich zur Verfügung. Dies unabhängig davon, ob sein Handeln als gewerbsmässig einzustufen ist oder nicht.

Gemäss den bundesgerichtlichen Erwägungen kann die Frage des gewerbsmässigen Gebrauches aus diesem Grund an sich offen gelassen werden (vgl. act. 58 E. 8.3). Das Bundesgericht hat die diesbezüglichen handelsgerichtlichen Erwägungen jedoch nicht kassiert. Damit bleibt es dabei, dass ein gewerbsmässiger Gebrauch durch den Beklagten zu verneinen ist (vgl. act. 51 S. 12 f.).

3. Auskunftsbegehren (Rechtsbegehren Ziffer 3)

3.1. Parteistandpunkte

3.1.1. Die Klägerin begründet ihr Auskunftsbegehren damit, dass die Einfuhrkontrolle der EZV nur stichprobenweise erfolge. Sie habe Anlass zur Befürchtung, dass der Beklagte in der Vergangenheit noch weit mehr Gegenstände in die Schweiz eingeführt, angeboten, in Verkehr gebracht und zu diesem Zweck gelagert habe und dasselbe mit weiteren Gegenständen beabsichtige, die widerrechtlich mit markenrechtlich geschützten Zeichen von ihr versehen seien. Das Auskunftsbegehren sei ihre einzige Möglichkeit, das Ausmass der Markenrechtsverletzungen in Erfahrung zu bringen, um der Gefährdung ihrer Markenrechte zu entgegnen, weshalb sie zwingend auf die Auskunftserteilung angewiesen sei. Schliesslich gebiete die gewerblich motivierte Einfuhr, dass der Beklagte ver-

pflichtet werde, die in Rechtsbegehren 3 angebehrten Auskünfte nicht nur zu den zurückbehaltenen Uhren, sondern auch zu sämtlichen anderen i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. c MschG in seinem Besitz befindlichen, ihre Markenrechte verletzenden Gegenstände zu geben (act. 1 Rz 33 ff.).

3.1.2. Der Beklagte bestreitet allgemein seine Passivlegitimation. Dazu macht er zusammengefasst geltend, er habe über das Internet andere Uhren erworben als die beschlagnahmten, welche ohne jeglichen Markennamen gewesen seien. Da er die beschlagnahmten Uhren nicht bestellt habe, sei er auch nicht für deren postalische Einfuhr verantwortlich. Die Klägerin möge sich diesbezüglich an den Anbieter halten. Ihm seien die beschlagnahmten Uhren gänzlich unbekannt. Es dürfte sich hier um eine Falschlieferrung (Aliud) des Lieferanten handeln. Er habe zu keiner Zeit Fälschungen der Marke A._____ weder besessen, noch bestellt, erworben oder zu irgendeinem Zeitpunkt (wissentlich) in die Schweiz eingeführt (act. 28 Rz 12 ff.). Spezifische Ausführungen zum Auskunftsbegehren macht der Beklagte nicht.

3.2. Rechtliches

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter insbesondere verlangen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG). Die Auskunftsklage dient in erster Linie der Pirateriebekämpfung und soll dem Rechtsinhaber diejenigen Informationen liefern, die notwendig sind, um bestehende oder drohende Verletzungen abzuwehren. Sie richtet sich gegen jeden Besitzer von markenrechtsverletzenden Gegenständen. Ein Verschulden wird nicht vorausgesetzt (STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 55 N 67).

3.3. Würdigung

3.3.1. Die Klägerin ist als Inhaberin der Marken, mit welchen die zurückbehaltenen Uhren unrechtmässig gekennzeichnet sind, durch deren Einfuhr in die Schweiz in ihrem Recht an den Marken verletzt und damit zur Auskunftsklage aktivlegitimiert.

3.3.2. Die Passivlegitimation knüpft das Gesetz am Besitz der Gegenstände an. Dieser muss nicht im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs bestehen. Auch früherer Besitz reicht aus, da sich ansonsten der Beklagte recht einfach seiner Passivlegitimation entledigen könnte (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 70). In gleicher Weise muss es auch ausreichen, wenn eine Person, an welche eine Sendung adressiert ist, einzig aufgrund einer Zurückhaltung durch die Zollbehörde gar nicht erst in eigentlichen Besitz der Gegenstände gekommen ist. Dies hat jedenfalls für die Auskunft über diejenigen Angaben zu gelten, deren Kenntnis nicht am Innehaben der Gegenstände sondern an deren Bestellung anknüpft, was regelmässig auf die genaue Herkunft zutreffen dürfte. Insoweit ist der Beklagte – unabhängig davon, ob er nun damit gerechnet hat, dass die von ihm bestellten Uhren mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet ausgeliefert würden – passivlegitimiert.

3.3.3. Der Kläger trägt nach der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB die Beweislast für das Vorliegen einer Verletzung seiner Markenrechte sowie für den Besitz des Beklagten von Gegenständen mit rechtsverletzenden Bezeichnungen (vgl. STAUB, a.a.O. Art. 55 N 82). Unstrittig und belegt ist vorliegend, dass die von der EZV zurückbehaltene Sendung beinhaltend elf Uhren mit rechtsverletzenden Bezeichnungen an den Beklagten adressiert war (vgl. act. 4/19). Über diese Sendung hat der Beklagte nach dem Gesagten damit grundsätzlich Auskunft zu geben. Dafür, dass der Beklagte bereits einmal widerrechtlich mit den klägerischen Marken gekennzeichnete Gegenstände tatsächlich erfolgreich in die Schweiz importiert hätte oder weitere Sendungen an ihn adressiert worden wären, liegen hingegen keinerlei Beweismittel oder konkrete Anhaltspunkte vor. Damit misslingt der Klägerin der entsprechende Beweis. Das Bundesgericht hat denn auch bereits im Rückweisungsentscheid ausgeführt, dass die Klägerin die Erwägung, dass keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, die weitere Bestellungen des Beklagten indizierten, nicht

als willkürlich ausweise (act. 58 E. 9.3.5). Die Auskunftspflicht des Beklagten beschränkt sich demnach einzig auf die zurückbehaltene Sendung.

3.3.4. Die Klägerin verlangt in Bezug auf die von der EZV zurückbehaltenen Gegenstände Auskunft über das Herkunftsland und den Zeitpunkt der Einfuhr, Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer der Gegenstände sowie den Kaufpreis. Der zusätzlich gestellte Antrag auf Nennung von Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw. an das der Gegenstand zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde, sowie die jeweils erhaltene Gegenleistung kann sich demgegenüber nicht auf die zurückbehaltenen Gegenstände beziehen, welche der Beklagte gar nicht weitergegeben haben kann. Mangels gewerblicher Abnehmer bestünde diesbezüglich sodann ohnehin kein Anspruch auf Auskunft.

Der Beklagte hat im Rahmen seiner Rechtsschriften bereits Angaben zu seiner Bestellung gemacht und Urkunden eingereicht. Es stellt sich die Frage, ob die Klägerin überhaupt noch ein schutzwürdiges Interesse an (weiterer) Auskunftserteilung hat oder ob ihr Anspruch bereits erfüllt worden ist. Dazu äussern sich die Parteien nicht. Die Frage ist als Prozessvoraussetzung jedoch von Amtes wegen zu prüfen (Art. 59 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 60 ZPO).

Über die Angaben zu Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr der zurückbehaltenen Sendung verfügt die Klägerin bereits, da sie diese von der EZV mitgeteilt erhalten hat. Darüber könnte der Beklagte, der die Sendung nie erhalten hat, ohnehin nicht mit Sicherheit Auskunft geben. In Bezug auf Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer erklärt der Beklagte sodann, er habe über die Website www.F._____.com bei einem Anbieter in China elf Armbanduhren erworben (act. 28 Rz 13). Dies blieb unbestritten. Als Beweismittel dazu reicht der Beklagte Beilage 29/7 ins Recht, welche er mit "Bestellbestätigung" betitelt.

Bei F._____.com handelt es sich um eine chinesische Business-to-Business und Business-to-Consumer-Webseite für E-Commerce, die den Verkauf hergestellter Produkte von Lieferanten an kleine und mittlere Unternehmen und Endkonsumenten-

ten erleichtern soll (vgl. z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/F._____.com). F._____.com stellt insbesondere eine Plattform zur Verfügung über welche chinesische Verkäufer mit Käufern weltweit Handel treiben können. Es tritt demnach stets ein spezifischer chinesischer Verkäufer auf, von welchem ein Endkunde über F._____.com ein Produkt erwirbt. Diesen Verkäufer bzw. Anbieter hat der Beklagte bislang nicht offengelegt und er ergibt sich auch nicht aus act. 29/7, bei welcher Beilage es sich nicht um eine Bestellbestätigung sondern um die Aufforderung von F._____.com an den Beklagten handelt, seine Bestellung mittels Kontrolle der Ware abzuschliessen. Damit hat der Beklagte der Klägerin zumindest die ihm bekannten Informationen über den Verkäufer der von ihm über F._____.com bestellten Uhren noch zu nennen.

Ein Anspruch auf Auskunft über den Kaufpreis besteht im Rahmen eines selbständigen Auskunftsbegehrens demgegenüber nicht (FRICK, in: DAVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 N. 64; WILLI, OFK MSchG, Zürich 2002, Art. 55 N 41).

3.4. Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klägerin einen auf die von der EZV zurückbehaltene Sendung beschränkten Auskunftsanspruch hat und der Beklagte über die Herkunft der von ihm über F._____.com bestellten Uhren noch nicht abschliessend Auskunft gegeben hat. Der Beklagte ist damit zu verpflichten, der Klägerin Auskunft über Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände zu geben, soweit ihm diese bekannt sind. Im Übrigen ist das Auskunftsbegehren abzuweisen.

3.5. Modalitäten

Die Klägerin verlangt die Verpflichtung des Beklagten, ihr innert 15 Tagen schriftlich Auskunft zu erteilen. Auch wenn sich der Auskunftsanspruch gemäss dem Gesetzeswortlaut auf eine blosser Wissensklärung richtet, kann zu Beweis Zwecken eine schriftliche Erklärung verlangt werden (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 78).

Dies erscheint vorliegend denn auch verhältnismässig. Die verlangte Frist von 15 Tagen erweist sich zudem als angemessen.

4. Vollstreckungsmassnahmen

4.1. 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: SUTTERSOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 236 N 25).

4.2. Die Klägerin verlangt in Bezug auf ihr Auskunftsbegehren die Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung. In der Tat erscheint die Androhung eines solchen Zwangsgeldes vorliegend 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 beantragten Betrag von CHF 1'000.– handelt es sich um den gesetzlich vorgesehenen Höchstbetrag. Dieser erscheint vorliegend zu hoch. Unter Berücksichtigung dessen, dass es sich beim Beklagten um eine Privatperson handelt und vor dem Hintergrund der konkreten Markenrechtsverletzung ist einstweilen die Androhung einer Tagesbusse in der Höhe von CHF 100.– angemessen.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

5.1. Das Bundesgericht hat zwar im Rückweisungsentscheid (auch) die Dispositiv-Ziffern 4, 5 und 6 des handelsgerichtlichen Urteils vom 5. Juni 2019 betreffend die Kosten- und Entschädigungsfolgen aufgehoben, die Sache wurde jedoch

nur zur neuen Beurteilung des Auskunftsbegehrens zurückgewiesen (act. 58 Dispositiv-Ziffer 1). Dabei hat das Bundesgericht weder die Höhe der festgesetzten Prozesskosten noch deren Auferlegung an die Klägerin beanstandet. Folglich ist eine Neuurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen durch das hiesige Gericht nur insoweit vorzunehmen, als dies durch die Beurteilung des Auskunftsbegehrens bedingt ist.

5.2. Wie bereits im Entscheid vom 5. Juni 2019 festgehalten, bestimmt sich die Höhe der Gerichtsgebühr 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.–. Der Beklagte hat den Streitwert nicht bestritten. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr – unter Berücksichtigung des ergangenen Massnahmenentscheids, des konkreten Zeitaufwandes sowie der Schwierigkeit der sich stellenden Rechtsfragen – auf CHF 11'500.– festzusetzen.

5.3. Im Urteil vom 5. Juni 2019 wurden sämtliche Kosten in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO der Klägerin auferlegt (vgl. act. 51 S. 24 f.).

5.4. In Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Einziehungs- und Vernichtungsbegehrens (Rechtsbegehren Ziffer 1) hat das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid explizit festgehalten, dass, soweit die Klägerin diese anfechten wolle – was sich aus ihrer Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich ergebe –, es bereits an einem entsprechenden, bezifferten Antrag fehle. Folglich trat es auf die Sachverhaltsrüge der Klägerin, es sei aktenwidrig, dass sie keinen Vernichtungsantrag gestellt habe, nicht ein (act. 58 E. 3.3 f.). Es hat deshalb mit der diesbezüglichen Kostenaufgabe an die Klägerin sein Bewenden.

5.5. Nachdem das Bundesgericht die Abweisung der Unterlassungsklage (Rechtsbegehren Ziffer 2) bestätigt hat, bleibt es auch betreffend dieses Begehren bei der Kostenaufgabe an die unterliegende Klägerin.

5.6. Das Auskunftsbegehren (Rechtsbegehren Ziffer 3) ist demgegenüber neu zu beurteilen und – wie dargelegt – teilweise gutzuheissen. Damit ist nach der gesetzlichen Regelung ein Teil der diesbezüglichen Kosten dem Beklagten aufzuerlegen. Im Übrigen hat sie die Klägerin zu tragen (Art. 106 Abs. 2 ZPO).

5.7. Wie das Bundesgericht nun klargestellt hat, kann auch eine zu privaten Zwecken tätige Person ohne subjektiv vorwerfbares Verhalten nach Art. 55 MschG ins Recht gefasst werden, sofern eine in Art. 13 Abs. 2^{bis} MschG umschriebene Handlung vorgenommen wurde. Folglich steht einem Markeninhaber ein Auskunftsanspruch gegen einen Adressaten einer aus dem Ausland stammenden, von der Zollbehörde zurückbehaltenen Sendung mit rechtswidrig gekennzeichneten Gegenständen unabhängig davon zu, ob der Besteller überhaupt über die Markenrechtsverletzung Bescheid wusste oder nicht. Dies erscheint vor dem Hintergrund der Problematik der Markenpiraterie und des mit der Auskunftspflicht verbundenen eher geringen Eingriffes in die Rechtsposition des jeweiligen Adressaten noch verhältnismässig. Es muss für eine nicht schuldhaft handelnde Privatperson indes möglich sein, die geschuldete Auskunft freiwillig zu erteilen, ohne allenfalls erhebliche Prozesskosten einer Zivilklage tragen zu müssen. Wird vom Markeninhaber direkt eine zivilrechtliche Klage angehoben und die geschuldete Auskunft in der Folge vom Beklagten von sich aus erteilt, ist das Verfahren demnach unter Auferlegung der gesamten Verfahrenskosten an die Klägerin als gegenstandslos geworden abzuschreiben (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO; Art. 242 ZPO). Im vorliegenden Fall beantragt der Beklagte allerdings die Abweisung des klägerischen Begehrens, womit er sich gegen die Auskunftserteilung zur Wehr setzt. Sodann hat er – wie dargelegt – auch noch nicht umfassend Auskunft gegeben. Damit bleibt es dabei, dass der Beklagte als teilweise unterliegende Partei auch einen Teil der Prozesskosten zu tragen hat.

5.8. Insgesamt rechtfertigt es sich nach des Gesagten, die Kosten zu drei Vierteln der Klägerin und zu einem Viertel dem Beklagten aufzuerlegen. Sie sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist für den dem Beklagten auferlegten und aus dem

klägerischen Vorschuss bezogenen Anteil das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen.

5.9. Ausgangsgemäss hat die Klägerin dem Beklagten sodann eine auf die Hälfte reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen. 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 beträgt CHF 10'900.– (§ 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 AnwGebV). Hinzu kommt ein Zuschlag für die eingereichte zweite Rechtsschrift (§ 11 Abs. 2 AnwGebV), welcher sich allerdings in Anbetracht des geringfügigeren Umfangs nur leicht erhöhend auswirkt. Die Klägerin ist daher zu verpflichten, dem Beklagten eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von CHF 6'000.– zu bezahlen. Der Beklagte hat keinen Mehrwertsteuerzuschlag verlangt.

Das Handelsgericht erkennt:

1. 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 im Sinne der Erwägungen innert 15 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils schriftlich Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer der unter Aktenzeichen 1; 2 von der Eidgenössischen Zollverwaltung zurückbehaltenen Sendung, beinhaltend elf Uhren, zukommen zu lassen.

Im Übrigen wird das Auskunftsbegehren abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 11'500.– festgesetzt.
3. Die Kosten werden zu 3/4 der Klägerin und zu 1/4 dem Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die dem Beklagten auferlegten und aus dem klägerischen Vorschuss bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 2'875.– wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.

4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 6'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an
 - die Parteien
 - das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), ... [Adresse]
6. Eine bundesrechtliche **Beschwerde** gegen diesen Entscheid ist innerhalb von **30 Tagen** von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.–.

Zürich, 18. März 2020

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsidentin:

Gerichtsschreiber:

Dr. Claudia Bühler

Rafael Rutgers