



Kass.-Nr. AA070044/U/mb

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Andreas Donatsch, die Kassationsrichterinnen Sylvia Frei, Yvona Griesser und der Kassationsrichter Matthias Brunner sowie der juristische Sekretär Lukas Künzli

Zirkulationsbeschluss vom 24. Dezember 2007

in Sachen

A.

Klägerin und Beschwerdeführerin
vertreten durch Rechtsanwalt [...]

gegen

B.

Beklagter und Beschwerdegegner
vertreten durch Rechtsanwalt [...]

betreffend

Marke / UWG

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 5. Juli 2006 (HG050235/U/dz)**

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Die Klägerin ist eine nach US-amerikanischem Recht inkorporierte Gesellschaft mit Sitz in Mountain View (USA), welche weltweit Dienstleistungen im Internetbereich anbietet. Der Beklagte ist eine natürliche Person mit Wohnsitz in Hamburg (D) und Inhaber der im schweizerischen Register eingetragenen Marke "[xy]". Mit ihrer Klage verlangte die Klägerin die Feststellung der Nichtigkeit und die Löschung dieser Marke.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies mit Urteil vom 5. Juli 2006 die Klage ab.

2. Dagegen legte die Klägerin (nachfolgend Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 20. März 2007 rechtzeitig kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ein (KG act. 1). Sie verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung der Sache zur vollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts mittels eines Beweisverfahrens und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz (vgl. KG act. 1 S. 2). Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung (KG act. 8). Die Beschwerdeführerin leistete die ihr auferlegte Kautions von Fr. 11'000.– fristgemäss (vgl. KG act. 9). Der Beklagte (nachfolgend Beschwerdegegner) beantragt in seiner Beschwerdeantwort die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne (vgl. KG act. 10 S. 2). Mit Verfügung vom 25. April 2007 stellte der Präsident des Kassationsgericht die Beschwerdeantwort der Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme zu (vgl. KG act. 11). Der Beschwerdegegner liess dem Kassationsgericht mit Eingabe vom 5. Juli 2007 (KG act. 13) eine Kopie des Urteilsdispositivs des Hanseatischen Oberlandsgerichts vom 4. Juli 2007 in Sachen der Parteien zur Kenntnisnahme zukommen (vgl. KG act. 14). Die beiden letztgenannten Eingaben wurden wiederum der Beschwerdeführerin mit Präsidialverfügung vom 9. Juli 2007 zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 15). Am 12. Juli 2007 reichte der Beschwerdegegner die Begründung des besagten Urteils des Hanseatischen Oberlandsgerichts zu den Akten (vgl. KG act. 17 und

18). Auch diese Eingabe wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme zugestellt (vgl. KG act. 19).

3. Die Beschwerdeführerin erhob gegen das Urteil des Handelsgerichts auch eidgenössische Berufung beim Bundesgericht (vgl. HG Prot. S. 21).

II.

1. Nach der Darstellung im angefochtenen Entscheid liegt der Klage der folgende (insoweit unbestrittene) Sachverhalt zugrunde:

Der Beschwerdegegner hinterlegte am 3. April 2000 in Deutschland die Wort-/Bildmarke "[xyz]" für Waren und Dienstleistungen der internationalen Klassen 38, 39 und 42 (d.h. unter anderem auch in der Sparte elektronische Kommunikationsnetze wie Internet, elektronische Post etc.). Die Beschwerdeführerin rief im Jahre 2004 einen eigenen E-Mail-Dienst unter dem Zeichen "[xy]" ins Leben. Am 2./7. April 2004 liess sie die Wortmarke "[xy]" in den USA für die internationale Klasse 38 eintragen und am 14. April 2004 erfolgte eine analoge Registrierung als Europäische Gemeinschaftsmarke.

Der Beschwerdegegner nahm mit Schreiben vom 2. November 2004 über seinen amerikanischen Anwalt Kontakt zur Beschwerdeführerin auf. Darin liess der Beschwerdegegner ausführen, dass er vom E-Mail-Dienst der Beschwerdeführerin erfahren habe. Weiter informierte er die Beschwerdeführerin über die von ihm eingetragene deutsche Marke und machte sie auf die aus seiner Sicht bestehende Vorrangstellung seiner Marke aufmerksam. Weiter signalisierte er seine Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen über die Verwendung des besagten Kennzeichens "[xy]".

Am 29. November 2004 hinterlegte der Beschwerdegegner die im vorliegenden Verfahren zur Beurteilung stehende Wortmarke "[xy]" in der Schweiz für die Produkte der internationalen Klassen 35, 38, 39 und 42.

Die Beschwerdeführerin liess am 4. April 2005 ihrerseits in der Schweiz die Wortmarke "[xy]" für die internationalen Klassen 9 und 38 registrieren.

In der Folge kam es zwischen den Parteien zum Streit. Sämtliche Bemühungen, in Bezug auf die Verwendung der Marke "[xy]" eine einvernehmliche Lösung zu finden, scheiterten. Der Konflikt um die Marke "[xy]" mündete zwischenzeitlich auch in anderen europäischen Ländern (Deutschland, Norwegen und Spanien) in gerichtliche Auseinandersetzungen.

2.1 a) Die Beschwerdeführerin erhob die vorliegend interessierende Markennichtigkeitsklage, weil es sich ihrer Ansicht nach bei der eingetragenen schweizerischen Marke des Beschwerdegegners um eine nichtige Defensivmarke handle, welche aus rechtsmissbräuchlichen Motiven hinterlegt worden sei. Der Beschwerdegegner stellte sich hingegen auf den Standpunkt, rechtmässiger Inhaber der Marke "[xy]" zu sein.

Die Vorinstanz führte in ihrem Urteil aus, von Bedeutung sei, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke zur Registrierung beim Hinterleger eine ernsthafte Gebrauchsabsicht vorgelegen habe. Dabei könne es nicht darauf ankommen, ob der Markeninhaber subjektiv den Willen äussere, das registrierte Zeichen inskünftig zu gebrauchen. Entscheidend sei vielmehr, ob nach den äusseren Umständen die betreffende Marke vorwiegend zu Behinderungszwecken erworben worden sei. Deshalb sei der Missbrauch des Markenerwerbs regelmässig nicht in der Markenhinterlegung als solcher, sondern in den besonderen subjektiven Begleitumständen begründet, welche den bösen Glauben indizierten. Von einer unlauteren Markenhinterlegung könne demnach nur gesprochen werden, wenn zusätzlich Indizien dafür vorlägen, dass eine solche Registrierung in der nach aussen hin erkennbaren Absicht erfolgten, um vom bisherigen Benutzer des Zeichens einen sachfremden Vorteil wie die Veranlassung einer Kaufpreiszahlung zu erzwingen, ein ausländisches Unternehmen vom Inlandmarkt fernzuhalten oder ein Konkurrenzunternehmen systematisch zu behindern (vgl. KG act. 2 S. 9-10).

Die Vorinstanz prüfte hernach, ob die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sachumstände, Indizien etc. geeignet seien, um auf eine rechtsmiss-

bräuchliche Markenhinterlegung schliessen zu können (vgl. KG act. 2 S. 10-19). Sie kam in "Gesamtwürdigung aller aufgeführten Umstände" zum Ergebnis, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der schweizerischen Marke "[xy]" durch den Beschwerdegegner darzutun (vgl. KG act. 2 S. 19).

b) Die Beschwerdeführerin wirft in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde der Vorinstanz vor, willkürliche tatsächliche Annahmen getroffen und den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art. 29 Abs. 2 BV und § 56 Abs. 1 ZPO), einschliesslich des Anspruchs auf Durchführung eines Beweisverfahrens (§§ 133ff. ZPO), missachtet zu haben (vgl. KG act. 1 S. 6, Ziff. 21-23).

2.2 a) Mit Blick auf die in der Beschwerde erhobenen Rügen ist vorab auf das Verhältnis der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde zur eidgenössischen Berufung hinzuweisen.

Vorauszuschicken ist, dass sich die Weiterzugsmöglichkeiten des handelsgerichtlichen Entscheids an das Bundesgericht vorliegend nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) richten. Das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG) findet insofern noch keine Anwendung. Nach Art. 132 BGG ist dieses Gesetz auf ein Beschwerdeverfahren nur dann anwendbar, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. Der handelsgerichtliche Entscheid erging am 5. Juli 2006 und damit vor dem für die Anwendung des BGG massgeblichen Datum vom 1. Januar 2007. Entsprechend hat das Handelsgericht in der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids die eidgenössische Berufung als zulässiges bundesrechtliches Rechtsmittel angegeben.

Gemäss § 285 ZPO ist die Nichtigkeitsbeschwerde nicht zulässig, soweit der angefochtene Entscheid dem Weiterzug an das Bundesgericht unterliegt und dieses mit freier Kognition überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliegt. Das Bundesgericht überprüft auf eidgenössische Berufung (Art. 43ff. OG) hin insbesondere eine behauptete Verletzung von Bundesrecht mit freier Kognition (vgl. Art. 43 OG; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zi-

vilsachen, Zürich 1992, Rz 72ff.). Die Rüge der Verletzung von Bundesrecht ist somit in (wie hier) berufungsfähigen Fällen nicht im Verfahren der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde, sondern mittels eidgenössischer Berufung vor Bundesgericht zu erheben (SPÜHLER/VOCK, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 69; FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar ZPO ZH, 3. Auflage, Zürich 1997, N 15 zu § 285 ZPO).

b)aa) Was die Zulässigkeit der Rüge der Verletzung des Beweisführungsanspruchs anbetrifft, ist weiter auf den kürzlich publizierten Entscheid Kass.-Nr. AA060045, Beschluss vom 15. Februar 2007, in Sachen U., E. II/2/32 bzw. ZR 106 Nr. 32 hinzuweisen. Das Kassationsgericht bestätigte dabei im Grundsatz die in ZR 95 Nr. 73 publizierte Praxis und erwog darüber hinaus:

"[...] b) Art. 8 ZGB regelt für das (hier von der Vorinstanz in Übereinstimmung mit den Parteien als anwendbar erachtete) Bundeszivilrecht einerseits die Beweislastverteilung und gibt andererseits der beweisbelasteten Partei einen Anspruch darauf, für rechtserhebliche Vorbringen zum Beweis zugelassen zu werden. Art. 8 ZGB ist daher insbesondere verletzt, wenn der kantonale Richter unbewiesene Parteibehauptungen unbekümmert darum, dass sie von der Gegenseite bestritten worden sind, als richtig hinnimmt, oder über rechtserhebliche Tatsachen *überhaupt* nicht Beweis führen lässt. Demgegenüber verletzt nach konstanter bundesgerichtlicher Praxis eine *beschränkte* Beweisabnahme Art. 8 ZGB nicht, soweit der Richter schon nach deren Ergebnis (in antizipierender Beweiswürdigung) von der Sachdarstellung einer Partei überzeugt ist, gegenteilige Behauptungen also für unbewiesen hält (zuletzt BGE 130 III 591 E. 5.4 mit Hinweisen; BSK-ZGB I/SCHMID, 3. Auflage, Basel 2006, Art. 8 N 6 ff.). Mit anderen Worten bestimmt Art. 8 ZGB *dass*, aber nicht *wie bzw. in welchem Umfang* die Partei zum Beweis zuzulassen ist.

Auf kantonalrechtlicher Ebene wird nach § 133 ZPO (unter anderem) Beweis erhoben über erhebliche streitige Tatsachen. Das damit angesprochene Recht auf Beweisführung stellt einen Ausfluss des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) dar (FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997 N 3 zu § 56 ZPO und N 1 vor §§ 133 ff. ZPO). Es gibt der beweisbelasteten Partei ebenfalls einen Anspruch auf Abnahme form- und fristgerecht anbotener Beweise zu rechtlich erheblichen strittigen Behauptungen.

Was das - hier im Hinblick auf die Zulässigkeit der Rüge massgebliche - *Verhältnis von Art. 8 ZGB zu § 133 ZPO* betrifft, ist somit festzuhalten, dass Art. 8 ZGB immer (und in diesem Kontext *nur dann*) dann verletzt ist, wenn der kantonale Richter über eine für seinen Entscheid massgebliche und bestrittene Parteibehauptung *überhaupt keinen Beweis führen lässt* und diese als richtig hinnimmt,

während die *Abnahme einzelner (aber nicht aller angerufenen) Beweise*, d.h. die blosser *Verkürzung* der prozessualen Rechte, nicht unter Art. 8 ZGB fällt, sondern kantonales Recht bzw. Verfassungsrecht (Art. 29 Abs. 2 BV) betrifft (vgl. SCHMID, a.a.O., Art. 8 N 12). Soweit sich die Bestimmung von § 133 ZPO mit dem Gehalt von Art. 8 ZGB deckt, kommt ihr keine selbständige Bedeutung zu; die Verletzung des Beweisführungsanspruchs ist in diesem Fall als Verletzung von Art. 8 ZGB mit dem bundesrechtlichen Rechtsmittel vor Bundesgericht zu rügen, und auf die Rüge der Verletzung von § 133 ZPO ist insoweit gemäss ständiger Rechtsprechung im kantonalen Beschwerdeverfahren mit Blick auf § 285 ZPO nicht einzutreten (ZR 95 Nr. 73 Erw. b; zuletzt Kass.-Nr. AA050039 v. 13.2.2006 i.S. G.-Z., Erw. 2; vgl. FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 1 vor §§ 133 ff. ZPO; SPÜHLER/VOCK, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 59 f.; zum Ganzen VIKTOR LIEBER, Die neuere kassationsgerichtliche Rechtsprechung zum Beweisrecht im Zivilverfahren, in: Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, S. 221 ff., 224 m.H.). [...]"

bb) Nach § 133 ZPO ist nur über *erhebliche streitige* Tatsachen Beweis zu erheben. Zugestandene Tatsachen gelten als unbestritten und müssen - im Bereich der Verhandlungsmaxime - folglich nicht bewiesen werden. Insofern kommt der kantonalrechtliche Beweisführungsanspruch nicht zum Tragen. Dem Sachrichter ist es unter dem Gesichtspunkt von § 133 ZPO auch grundsätzlich unbenommen, im Rahmen der Rechtsanwendung eine bestrittene Tatsachenbehauptung im Sinne einer hypothetischen Betrachtungsweise als gegeben bzw. als "tatsächlich verwirklicht" zu unterstellen. Ein solches Vorgehen tangiert den aus § 133 ZPO fliessenden kantonalrechtlichen Beweisführungsanspruch aus Sicht desjenigen, welcher die fragliche (anspruchs begründende oder anspruchshemmende) Tatsachenbehauptung aufgestellt hat, ebenfalls nicht. Ob eine Tatsache rechtlich erheblich ist, bildet eine Rechtsfrage. Sie kann in Fällen, in welchen (wie vorliegend) bundesrechtliche Ansprüche zu prüfen sind, dem Bundesgericht im Verfahren der eidgenössischen Berufung unterbreitet werden (Art. 43ff. OG, § 285 ZPO). Über unerhebliche Tatsachen braucht somit nicht Beweis geführt zu werden, selbst wenn sie strittig geblieben sind.

cc) Die Durchführung eines Beweisverfahrens setzt sodann entsprechend substanziierte Tatsachenbehauptungen voraus; das Beweisverfahren ist nicht dazu da, eine im Hauptverfahren nur ungenügend vorgebrachte Sachdarstellung zu vervollständigen (vgl. etwa FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 5 zu § 133 ZPO m.w.H.; LIEBER, Die neuere kassationsgerichtliche Rechtsprechung zum Beweis-

recht im Zivilverfahren, in: Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, S. 225 Anmerkung 22 m.w.H.). Dabei ist das Ausmass der erforderlichen Substantiierung unabhängig davon, ob es um die Subsumtion des Sachverhaltes unter die betreffende Norm des materiellen Rechts oder um die Schaffung der Voraussetzungen für die beweismässige Abklärung des Sachverhaltes geht, immer dasselbe und beurteilt sich bei Rechtsverhältnissen, die (wie hier) dem Bundesprivatrecht unterstehen, ausschliesslich nach Bundesrecht. Mit anderen Worten bestimmt sich im Bereich des Bundesprivatrechts die Frage der genügenden Substantiierung unter allen Gesichtspunkten nach Bundesrecht, womit das Kassationsgericht im Hinblick auf § 285 ZPO entsprechende Rügen nicht prüfen kann (vgl. ZR 102 Nr. 8; Kass.-Nr. AA040020, Beschluss vom 5. Juli 2004, in Sachen T., E. II/2/1b m.w.H.).

c) Mit der eidgenössischen Berufung kann nach Art. 64 OG auch eine Ergänzungsbedürftigkeit des vom kantonalen Sachrichter ermittelten Sachverhaltes geltend gemacht werden. Ergänzungsbedürftig im Sinne dieser Bestimmung ist der Sachverhalt, wenn im angefochtenen Entscheid Feststellungen zu Fragen fehlen, die im Hinblick auf die Anwendung des Bundesrechts abgeklärt werden müssen. Das Bundesgericht weist diesfalls die Sache zur Abklärung der fehlenden Tatbestandselemente an die Vorinstanz zurück (Art. 64 Abs. 1 OG; MESSMER/IMBODEN, a.a.O., Rz 101; MÜNCH, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Auflage, Basel 1998, Rz 4.67 m.w.H.). Der kantonale Sachrichter ist nach Art. 51 Abs. 1 lit. C OG verpflichtet, in berufungsfähigen Fällen im Urteil jeweils "das Ergebnis der Beweisführung festzustellen". Als Verletzung dieser Bestimmung kann mit eidgenössischer Berufung daher auch gerügt werden, aus dem angefochtenen Urteil gehe nicht hinreichend klar hervor, welche Tatsachen das Gericht überhaupt als bewiesen erachtet und auf welche tatsächliche Grundlage es seine rechtliche Beurteilung überhaupt gestützt habe, weshalb der Entscheid nach Art. 52 OG aufzuheben und zur Verbesserung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl. MÜNCH, a.a.O. m.w.H.). Auch in diesen Bereichen kommt die subsidiäre Natur der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde zum Tragen; entsprechende Rügen sind mit Blick auf § 285 ZPO in wie vorliegend berufungsfähigen Fällen nicht zulässig.

2.3 Ferner ist auf die Begründungsanforderungen an eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde hinzuweisen: Gemäss § 290 ZPO werden lediglich die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe überprüft, welche nach § 288 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO in der Beschwerde nachgewiesen werden müssen (Rügeprinzip). Dies bedingt, dass sich die Beschwerde führende Partei konkret mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzt und aufzeigt, dass bzw. aus welchen Gründen der behauptete Nichtigkeitsgrund vorliegt. Dabei sind auch die angefochtenen Stellen des vorinstanzlichen Entscheides zu bezeichnen und diejenigen Aktenstellen, aus denen sich ein Nichtigkeitsgrund ergeben soll, im Einzelnen anzugeben. Es ist nicht Sache der Kassationsinstanz, in den vorinstanzlichen Akten nach den Grundlagen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes zu suchen (vgl. GULDENER, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivilsachen nach Zürcherischem Recht, Zürich 1942, S. 67; VON RECHENBERG, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil- und Strafsachen nach zürcherischem Recht, 2. Auflage, Zürich 1986, S. 16 ff.; FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 4 f. zu § 288 ZPO mit Hinweisen; SPÜHLER/VOCK, a.a.O., S. 56f., 72f.).

3.1 a) Vorab ist auf die Rüge der Verletzung des Beweisführungsanspruches einzugehen.

Die Beschwerdeführerin führt dazu aus, sie habe vor Handelsgericht geltend gemacht, im Frühjahr 2005 habe der Beschwerdegegner in Telefongesprächen gegenüber dem deutschen Anwalt der Beschwerdeführerin vorgetragen, die Marke "[xy]" angeblich gar nicht verkaufen zu wollen. Er – der Beschwerdegegner – habe aber in den Raum gestellt, die Beschwerdeführerin solle selbst auf die Idee kommen, ihm eine Geldofferte zu unterbreiten, wobei eine Summe unter USD 10 bis 20 Millionen sein Interesse nicht wecken würde. Der Inhalt dieser Telefongespräche – so die Beschwerdeführerin – sei zwischen den Parteien umstritten und könne nur durch Zeugen bewiesen werden. Sie habe deshalb die Einvernahme von R.H. und Rechtsanwalt M.K. als Zeugen beantragt. Ein wesentlicher Grundsatz des Beweisverfahrens laute, dass über erhebliche und streitige Tatsachen Beweis zu erheben sei. Ein Nichtigkeitsgrund sei gegeben, wenn das Gericht in Würdigung von Beweisen auf eine behauptete, aber bestrittene Tatsache abstelle und ohne Durchführung eines Beweisverfahrens sofort den Endentscheid fälle.

Die Vorinstanz sei in willkürlicher Würdigung der im Hauptverfahren eingereichten Beweismittel implizit zur Auffassung gelangt, dass seitens des Beschwerdegegners keine Behinderungsabsicht vorgelegen bzw. der Beschwerdegegner im Zeitpunkt der Hinterlegung der Streitmarke eine ernsthafte Gebrauchsabsicht gehabt habe. Entsprechend habe die Vorinstanz das Vorliegen von Rechtsmissbrauch verneint. Im Ergebnis habe die Vorinstanz somit eine beweisbedürftige Tatsache, nämlich die ernsthafte Gebrauchsabsicht des Beschwerdegegners, in willkürlicher Würdigung der im Hauptverfahren eingereichten Beweismittel als erwiesen erachtet, ohne der Beschwerdeführerin bezüglich dieser bestrittenen und erheblichen Tatsache durch Eröffnung des Beweisverfahrens die Möglichkeit gegeben zu haben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen und den Gegenbeweis zu führen. Falls ein direkter Beweis nicht möglich (z.B. über Absichten einer Person) sei, so müsse der Beweis durch Indizien zugelassen werden, d.h. durch den Nachweis von Tatsachen, die erfahrungsgemäss Schlüsse auf den gesetzlichen Tatbestand erlaubten. Ein wesentliches Indiz für eine unlautere Markenhinterlegung in Behinderungsabsicht sei die Tatsache, dass der Hinterleger der Streitmarke versucht habe, vom bisherigen Benutzer des Zeichens einen sachfremden Vorteil wie die Veranlassung einer Kaufpreiszahlung zu erzwingen. Der Beweis dieses wesentlichen Indizes für die Behinderungsabsicht sei der Beschwerdeführerin verwehrt worden, indem die Vorinstanz auf die Durchführung eines Beweisverfahrens und somit auch auf die Befragung der besagten Zeugen verzichtet habe (vgl. KG act. 1 S. 12-14, Ziff. 45-51).

b) Das Handelsgericht äusserte sich zu den beantragten Zeugeneinvernahmen auf den Seiten 16-19 seines Urteils. Es sah von einer Befragung ab mit der Begründung, die Beschwerdeführerin sei insofern ihrer Substantiierungsobligenheit nicht genügend nachgekommen. Die Beschwerdeführerin wäre – so das Handelsgericht – gehalten gewesen, sämtliche Behauptungen vorzutragen, die darauf hätten schliessen lassen, dass zwischen den Preisvorstellungen des Beschwerdegegners und dem objektiven Wert der schweizerischen Marke ein offenkundiges Missverhältnis bestehe oder dass er dabei anderweitig eine Notlage der Gegenseite ausgenützt habe, um sich die Einräumung ungerechtfertigter Vorteile zu ermöglichen (vgl. KG act. 2 S. 18). Ob die Abweisung der Beweisan-

träge mit dieser Begründung rechtens war, kann im vorliegenden Verfahren der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde nicht überprüft werden (vgl. vorstehend E. II/2/2/b/cc), was insoweit zu einem Nichteintretensentscheid führt (vgl. § 285 ZPO). Jedenfalls ist der kantonalrechtliche Beweisführungsanspruch nach § 133 ZPO in diesem Punkt nicht tangiert. Letzterer greift – wenn überhaupt - nur bei Vorliegen hinreichend substantiierter Tatsachenbehauptungen.

3.2 a) Die Beschwerdeführerin scheint darüber hinaus im Vorgehen des Handelsgerichts im "Ergebnis" eine Verletzung von § 133 ZPO zu erkennen. So sei die Vorinstanz in willkürlicher Würdigung der im Hauptverfahren eingereichten Beweismittel und folglich ohne Durchführung eines förmlichen Beweisverfahrens "implizit" zur Auffassung gelangt, dass seitens des Beschwerdegegners keine Behinderungsabsicht vorgelegen bzw. der Beschwerdegegner im Zeitpunkt der Hinterlegung der Streitmarke eine ernsthafte Gebrauchsabsicht gehabt habe (vgl. insb. KG act. 1 S. 13, Ziff. 47 u. 50).

b) Das Handelsgericht hat auf den Seiten 10-16 geprüft, ob die von der Beschwerdeführerin behaupteten Sachumstände, Indizien etc. geeignet seien, um auf eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung schliessen zu können. Dabei hat es unter anderem die von der Beschwerdeführerin angeführten (und bestrittenen) Tatsachenbehauptungen – aus rechtlichen Überlegungen – offen gelassen und folglich als unerheblich beurteilt (vgl. etwa KG act. 2 S. 10, E. IV/2/b, S. 11, E. IV/2/c). Weitere Tatsachenbehauptungen der Beschwerdeführerin hat das Handelsgericht im Sinne einer hypothetischen Betrachtungsweise als gegeben unterstellt (vgl. etwa KG act. 2 S. 14, E. IV/2/e/cc, S. 17, E. IV/2/f/cc [Mitte]). Daneben hat es auch von der Beschwerdeführerin zugestandene Tatsachen bei der Prüfung der Frage des Rechtsmissbrauchs herangezogen (vgl. etwa KG act. 2 S. 10 [unten], E. IV/2/b, S. 17 [Mitte], E. IV/2/f/cc) oder vorgebrachte Tatsachenbehauptungen als nicht hinreichend substantiiert erachtet (vg. etwa KG act. 2 S. 17 [unten], E. IV/2/f/cc, S. 18 [Mitte], E. IV/2/f/dd).

Wie gezeigt verletzt das eben beschriebene Vorgehen der Vorinstanz den kantonalrechtlichen Beweisführungsanspruch nach § 133 ZPO nicht (vgl. vorstehend E. II/2/2/b). Die Beschwerdeführerin setzt sich unter dem Titel "*Verletzung*

des rechtlichen Gehörs und des Anspruchs auf Durchführung des Beweisverfahrens" mit den vorinstanzlichen Entscheidungsgründen nicht weiter auseinander und zeigt nicht auf, dass bzw. inwieweit das rechtliche Gehör oder ihr kantonalrechtlicher Beweisführungsanspruch – abgesehen von der vorstehend behandelten Rüge (E. II/3/1) - verletzt worden sein soll. Die Rüge erweist sich vor dem Hintergrund der vorinstanzlichen Entscheidungsgründe daher als zu pauschal gehalten, um auf einen Nichtigkeitsgrund schliessen zu können. Dies führt zur Unbegründetheit der Rüge, soweit auf die Beschwerde in diesem Punkt überhaupt eingetreten werden kann.

4. a) Weiter ist auf die unter dem Titel "*Willkürliche tatsächliche Annahmen der Vorinstanz*" geltend gemachten Nichtigkeitsgründe einzugehen (vgl. KG act. 1 S. 7-12).

b) Feststellungen bezüglich des Nichtvorliegens einer Behinderungsabsicht und/oder der fehlenden ernsthaften Gebrauchsabsicht sowie die dabei gemachten Rückschlüsse aus Indizien, äusseren Umständen etc. sind tatsächlicher Natur und unterliegen somit der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde (vgl. BGE 127 III 160ff., E. 1/a a.E. und 1/b; vgl. auch VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Auflage, Bern 2006, § 41 N 6 und 7, § 65 N 162). Rechtsfrage dagegen ist die rechtliche Würdigung der festgestellten Tatsachen (Rechtsanwendung), mithin die Frage, ob gestützt auf die Sachumstände auf eine rechtsmissbräuchliche (oder unlautere) Markenhinterlegung geschlossen werden kann (vgl. BGE 127 III 160ff., E. 1b; vgl. auch VOGEL/SPÜHLER, a.a.O., § 65 N 162).

c) Die Beschwerdeführerin geht im Rahmen ihrer Willkürrügen davon aus, dass die Vorinstanz "implizit" bzw. "im Ergebnis" zur Auffassung gelangt, seitens des Beschwerdegegners habe keine Behinderungsabsicht vorgelegen bzw. dieser habe im Zeitpunkt der Hinterlegung der Streitmarke eine ernsthafte Gebrauchsabsicht gehabt (vgl. u.a. KG act. 1 S. 7, Ziff. 27-28). Sie begründet dies unter Hinweis darauf, dass die Vorinstanz eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung durch den Beschwerdegegner verneint habe (vgl. KG act. 1 S. 7, Ziff. 26; S. 13, Ziff. 47).

Dieser Umkehrschluss erweist sich als zu weitgehend. So bedeutet die Verneinung der Rechtsmissbräuchlichkeit nicht zwangsläufig, dass die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht zum Ergebnis gelangte, beim Beschwerdegegner habe keine Behinderungsabsicht vorgelegen bzw. er habe in ernsthafter Gebrauchsabsicht gehandelt. Das Handelsgericht führte in diesen Punkten gar kein Beweisverfahren durch, sondern es hat (wie gezeigt in grundsätzlich zulässiger Weise) die von der Beschwerdeführerin angeführten Sachumstände aus rechtlichen Überlegungen offen gelassen, weitere Tatsachenbehauptungen der Beschwerdeführerin im Sinne einer hypothetischen Betrachtungsweise als gegeben unterstellt, von der Beschwerdeführerin zugestandene Tatsachen herangezogen oder einzelne Tatsachenbehauptungen als nicht hinreichend substantiiert erachtet (vgl. vorstehend E. II/3/2/b). Danach gelangte es in "Gesamtwürdigung aller angeführten Umstände" zum Ergebnis, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der schweizerischen Marke "[xy]" durch den Beschwerdegegner darzutun. Ein Mehreres in dem Sinne, dass die Vorinstanz darüber hinaus positiv feststellte, beim Beschwerdegegner habe keine Behinderungsabsicht vorgelegen bzw. er habe in ernsthafter Gebrauchsabsicht gehandelt, lässt sich daraus nicht ableiten. Da die Rügen somit auf einer falschen Prämisse hinsichtlich der vorinstanzlichen Entscheidungsgründe beruhen, muss der Nachweis eines Nichtigkeitsgrundes in Form willkürlicher Beweiswürdigung daher bereits aus diesem Grund als gescheitert betrachtet werden. Die entsprechenden Rügen erweisen sich als unbegründet, soweit auf die jeweiligen Beschwerdepunkte (vgl. insbesondere KG act. 1 S. 8-9, Ziff. 32-34; S. 9-10, Ziff. 35-36, S. 11, Ziff. 41; S. 11-12, Ziff. 42-43) überhaupt eingetreten werden kann.

Anzumerken ist, dass das Bundesgericht auf eidgenössische Berufung hin einen Entscheid nach Art. 64 Abs. 1 OG aufhebt und die Sache zur Abklärung an den kantonalen Sachrichter zurückweist, wenn im angefochtenen Entscheid tatsächliche Feststellungen zu Fragen fehlen, die im Hinblick auf die Anwendung des Bundesrechts abgeklärt werden müssen (vgl. vorstehend E. II/2/2/c).

d) Darüber hinaus drängen sich aufgrund der Beschwerdevorbringen immerhin die nachfolgenden Erwägungen auf.

e) Die Vorinstanz stellte auf Seite 13 ihres Urteils fest, es erscheine unter den konkreten Umständen als legitim, wenn der Beschwerdegegner nach der Hinterlegung der Europäischen Gemeinschaftsmarke durch die Beschwerdeführerin die einzige Möglichkeit genutzt habe, um "seine Schutzrechte" in den übrig gebliebenen Ländern zu sichern.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin verkenne die Vorinstanz in willkürlicher Weise, dass der Beschwerdegegner nicht "seine Schutzrechte" in der Schweiz angemeldet habe, sondern die Marke "[xy]", wie sie von der Beschwerdeführerin bereits global benutzt worden sei. Der Beschwerdegegner habe lediglich am 3. April 2000 in Deutschland die Wort-Bildmarke "[xyz]" registriert und deren Benutzung drei Monate später wieder eingestellt. Er habe also in keinem Land Rechte an einer lediglich aus "[xy]" bestehenden Marke gehabt. Unter diesen Umständen sei es willkürlich anzunehmen, dass der Beschwerdegegner rund vier Jahre später "seine Schutzrechte" in andern Ländern habe sichern wollen (vgl. KG act. 1 S. 8, Ziff. 30-31).

Grundsätzlich beschlägt die Frage, ob der Beschwerdegegner unter den gegebenen Umständen "seine Schutzrechte" in der Schweiz angemeldet hatte, die richtige Anwendung von Bundesrecht, wie sich auch aus den Erwägungen der Vorinstanz ergibt (vgl. dazu KG act. 2 S. 13-15, E. IV/2/e). Dass bzw. inwiefern die Vorinstanz darüber hinaus willkürliche Annahmen tatsächlicher Natur getroffen haben sollte, geht aus den Beschwerdevorbringen nicht hervor. Der Vorinstanz entging jedenfalls nicht, dass der Beschwerdegegner in der Schweiz nicht seine bisherige in Deutschland registrierte Wort-Bildmarke "[xyz]" hinterlegt hatte, sondern eine Marke mit identischer Schreibweise ("[xy]" ohne Bindestrich und in Alleinstellung). Dies ergibt sich aus der vorinstanzlichen Darstellung des (unbestrittenen) Sachverhaltes (vgl. KG act. 2 S. 2-3) sowie aus ihren Erwägungen im Beurteilungsteil zur Frage des Rechtsmissbrauchs (vgl. KG act. 2 S. 13-15, E. IV/2/e). Die Rüge erweist sich daher als unbegründet, soweit auf die Beschwerde in diesem Punkt überhaupt eingetreten werden kann (§ 285 ZPO).

f) Sodann bemängelt die Beschwerdeführerin die Erwägung des Handelsgerichts, "dass die allgemein feststellbare Entwicklung bei der Schreibweise von

Kennzeichen im Internetbereich tatsächlich dahingehend, dass Bindestriche und Zusätze aller Art vermehrt als störend empfunden und infolgedessen weggelassen werden" (KG act. 2 S. 15).

Die Beschwerdeführerin sieht darin eine willkürliche tatsächliche Annahme. Die Entwicklung gehe möglicherweise dahin, dass Domainnamen sowohl mit als auch ohne Bindestrich registriert und zur gleichen Webseite geführt würden. Dass aber bei der Hinterlegung von Marken "Zusätze aller Art" generell weggelassen würden, sei eine offensichtlich unhaltbare Feststellung. Ein Blick in die Datenbank www.swissreg.ch würde genügen, um festzustellen, dass diesbezüglich überhaupt keine "Entwicklung" feststellbar sei (vgl. KG act. 1 S. 10, Ziff. 37).

Bei der angefochtenen Feststellung handelt es sich lediglich um eine ergänzende Anmerkung der Vorinstanz, welcher keine entscheidungswesentliche Bedeutung zukommt. Die Vorinstanz liess im fraglichen Kontext aus markenrechtlichen Überlegungen letztlich offen, ob die geänderte Schreibweise der in der Schweiz registrierten Streitmarke tatsächlich als Resultat eines gewöhnlichen Modernisierungsprozesses zu betrachten sei (vgl. KG act. 2 S. 15). Mit anderen Worten kann sich ein allfälliger Nichtigkeitsgrund in Form einer willkürlichen tatsächlichen Annahme auch nicht zum Nachteil der Beschwerdeführerin auswirken. Angefügt sei dennoch, dass die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht feststellte, bei der Hinterlegung von Marken würden "Zusätze aller Art" generell weggelassen. Die Vorinstanz nahm spezifisch auf Kennzeichen im Internetbereich - also nicht auf Marken im Allgemeinen - Bezug und stellte - weniger apodiktisch - fest, dass neben Bindestrichen auch Zusätze aller Art "vermehrt als störend empfunden" würden. Da die Rüge somit auf einer ungenauen Analyse der vorinstanzlichen Entscheidungsgründe beruht, müsste der Nachweis eines Nichtigkeitsgrundes ohnehin als gescheitert betrachtet werden.

g) Weiter wendet die Beschwerdeführerin ein, sie habe unter Hinweis auf das Schreiben vom 29. Juni 2005 "(act. 3/32)" dargetan, dass der Beschwerdegegner eine ungerechtfertigte Zahlung zu erzwingen versucht habe. Aus dem Schreiben gehe hervor, dass der Beschwerdegegner von einem Betrag von mindestens 5 Millionen Euro ausgegangen sei. Weiter habe die Vorinstanz festge-

stellt, dass die Absicht, einen sachfremden Vorteil wie die Veranlassung einer Kaufpreiszahlung zu erzwingen, ein entscheidendes Tatbestandsmerkmal der missbräuchlichen Markenhinterlegung sei. Trotzdem komme sie auf Seite 19 ihres Urteils sich selber widersprechend zum Schluss, die Verkaufsverhandlungen seien "irrelevant für die Beurteilung des vorliegenden Sachverhalts". Das Urteil sei somit in sich widersprüchlich und folglich willkürlich. Insbesondere habe die Vorinstanz die "diesbezügliche Korrespondenz (act. 3/32) überhaupt nicht gewürdigt" (vgl. KG act. 1 S. 10-11, Ziff. 39-40).

Die Frage, ob bzw. inwieweit die Vorinstanz die Verkaufsverhandlungen als Tatbestandsmerkmal einer missbräuchlichen Markenhinterlegung hätte würdigen müssen und/oder das Urteil in diesem Punkt in sich widersprüchlich sei, beschlägt die richtige Anwendung von Bundesrecht (vgl. vorstehend E. II/4/a). Folglich kann auf die Beschwerde in diesem Umfang nicht eingetreten werden. Weiter hat die Vorinstanz auf die "diesbezüglich Korrespondenz (act. 3/32)" im Rahmen der Darstellung der Parteistandpunkte Bezug genommen und jedenfalls festgehalten, dass der Beschwerdegegner seine Forderung auf USD 5 Mio. gesenkt habe (vgl. KG act. 2 S. 16 oben mit Belegstelle act. 1 S. 12ff. sowie dortiger Hinweis auf Beilage 32 = act. 3/32). Darüber hinaus hat sich die Vorinstanz mit dem Thema "Verkaufverhandlungen und Preisvorstellungen" weiter hinten im Urteil auseinandergesetzt und der Beschwerdeführerin (u.a.) entgegengehalten, zur Umschreibung der angeblichen Diskrepanz zwischen Leistung und Gegenleistung reiche es weder unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten noch unter dem Blickwinkel des Übervorteilungsartikels aus, die Verkaufsofferten des Beschwerdegegners pauschal als "unerhört", "inakzeptabel" oder "unbegründet" zu bezeichnen (vgl. KG act. 2 S. 18, vgl. auch S. 17, 1. Abschnitt unten). Dass die Vorinstanz die "diesbezügliche Korrespondenz (act. 3/32) überhaupt nicht gewürdigt" habe, kann jedenfalls nicht gesagt werden. Die Rüge erweist sich somit als unbegründet, soweit es überhaupt um eine im Verfahren der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde überprüfbare Rüge gehen sollte und auf die Beschwerde eingetreten werden kann.

h) Die Rüge, die Vorinstanz hätte als weiteren "Mosaikstein des systematisch unlauteren Gebarens" des Beschwerdegegners mitberücksichtigen müssen, dass Letzterer nach Anhängigmachung der vorliegenden Klage die Marke "[xy]" in Spanien durch eine von ihm kontrollierte Gesellschaft hinterlegt habe, um eine unlautere Zahlung zu erwirken (vgl. KG act. 1 S. 11, Ziff. 41), beschlägt ebenfalls die richtige Anwendung von Bundesrecht (vgl. vorstehend E. II/4/a). Auf die Beschwerde kann in diesem Umfang nicht eingetreten werden.

5. Nach dem Gesagten vermochte die Beschwerdeführerin keinen Nichtigkeitsgrund darzutun. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann.

III.

Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Kassationsverfahren kosten- und entschädigungspflichtig.

Da der vorliegende Beschluss nach dem 1. Januar 2007 ergeht, kann er mit den im Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) vorgesehenen bundesrechtlichen Rechtsmitteln beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 132 Abs. 1 BGG). Dabei beginnt nach der neueren bundesgerichtlichen Praxis zu Art. 100 Abs. 6 BGG mit der Eröffnung des kassationsgerichtlichen Beschlusses grundsätzlich auch die Frist zur (Mit-)Anfechtung des handelsgerichtlichen Urteils vom 5. Juli 2006 mit Beschwerde an das Bundesgericht zu laufen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 5A_86/2007 vom 3. September 2007, E. 1.3, und 6B_51/2007 vom 3. September 2007, E. 1).

Das Gericht beschliesst:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf:
Fr. 3'500.-- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 462.-- Schreibgebühren,
Fr. 228.-- Zustellgebühren und Porti.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, dem Beschwerdegegner für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 6'000.-- zu entrichten.
5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der Streitwert beträgt Fr. 100'000.--.

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des Handelsgerichts vom 5. Juli 2006 mit Beschwerde an das Bundesgericht neu ab Empfang des vorliegenden Entscheides (Art. 100 Abs. 1 und 6 BGG).

Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an das Handelsgericht des Kantons Zürich, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär: