



Kass.-Nr. AA090031/U/ys

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Bernhard Gehrig, Andreas Donatsch, die Kassationsrichterin Yvona Griesser und der Kassationsrichter Reinhard Oertli sowie der Generalsekretär Viktor Lieber

Zirkulationsbeschluss vom 31. Mai 2010

in Sachen

X. AG,

....,

Beklagte und Beschwerdeführerin

gegen

Y. AG,

....,

Klägerin und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt ...

.....

betreffend

Marke (Forderung)

Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Januar 2009 (HG020324/U/ei)

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Beide Parteien sind im Vertrieb bzw. in der Produktion von Sportartikeln, insbesondere Sportschuhen, tätig. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der in Frage stehenden Marke. Sie warf der Beschwerdeführerin vor, sie habe mit gefälschten Schuhen des Modells "Y.zz" gehandelt. Die Beschwerdeführerin nahm den Standpunkt ein, es handle sich um Schuhe, welche ursprünglich aus Parallelimporten stammten.

Mit ihrer Klage vom 5. September 2002 an das Handelsgericht machte die Beschwerdegegnerin eine Verletzung von Markenrechten durch die Beschwerdeführerin geltend und stellte dabei Begehren auf Unterlassung (Ziff. 1), Feststellung (Ziff. 2), Auskunft/Rechnunglegung (Ziff. 3), Beseitigung (Ziff. 4) sowie Gewinnherausgabe (Ziff. 5). Mit Beschluss und Teilurteil vom 13. Dezember 2007 (KG act. 3) verbot das Handelsgericht der Beschwerdeführerin, Nachmachungen von "Y.zz"-Sportschuhen anzubieten, zu lagern oder sonstwie in den Verkehr zu bringen und die klägerischen Markenzeichen zu gebrauchen. Die Beschwerdeführerin wurde verpflichtet, der Beschwerdegegnerin Auskunft über die Herkunft der von ihr im März 2002 zu einem Gesamtpreis von USD 192'000.-- an die K. in Italien verkauften 4'800 Paar Nachmachungen zu erteilen und diesbezüglich unter Angabe der Gestehungskosten Rechenschaft abzulegen. Das Beseitigungsbegehren wurde abgewiesen, auf das Feststellungsbegehren trat das Handelsgericht nicht ein. Schliesslich wurde festgehalten, dass über das Begehren betreffend Gewinnherausgabe erst nach Rechnungslegung zu entscheiden sein werde. Ebenso wurde die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen für das gesamte Verfahren dem Endentscheid vorbehalten. Dieser Entscheid erwuchs in Rechtskraft.

Nach Erteilung entsprechender Auskünfte durch die Beschwerdeführerin bezifferte die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 2. Juni 2008 an das Handelsgericht ihren Anspruch auf Gewinnherausgabe mit Fr. 118'621.60 zuzüglich Zin-

sen seit 2. Juni 2008. Die Beschwerdeführerin anerkannte einen Nettogewinn von USD 27'195.--.

2. Mit Urteil vom 8. Januar 2009 (KG act. 2) verpflichtete das Handelsgericht die Beschwerdeführerin hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 5, der Beschwerdegegnerin CHF 78'994.10 nebst Zins zu bezahlen; im Mehrbetrag wies es das Rechtsbegehren ab. Es setzte die Gerichtsgebühr auf CHF 40'000.-- fest und auflegte die Kosten der Beschwerdegegnerin zu 1/5 und der Beschwerdeführerin zu 4/5. Weiter verpflichtete es die Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegnerin eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF Fr. 21'000.-- zu bezahlen.

3. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher die Beschwerdeführerin beantragt, es seien Dispositiv Ziff. 1 Abs. I, 3 und 4 des Entscheides aufzuheben und es sei die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (KG act. 1 S. 2 = act. 9 [mit rechtsgültigen Unterschriften, gemäss Verfügung vom 18.2.2009, Disp.-Ziff. 2 bzw. Verfügung vom 24.2.2009]). Die Beschwerdegegnerin beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden kann (KG act. 22), während die Vorinstanz auf Vernehmlassung verzichtet hat (KG act. 20). Die Beschwerdeantwort wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 23, Ziff. 1).

4. Antragsgemäss wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt; ein Gesuch der Beschwerdegegnerin auf Entzug derselben wurde mit Verfügung vom 3. April 2009 (KG act. 23 Ziff. 2) abgewiesen.

II.

1. Die Beschwerdeführerin ficht mit der vorliegenden Nichtigkeitsbeschwerde vorab die Regelung der Nebenfolgen an und macht geltend, die Annahme, sie sei im Verhältnis 4 zu 1 unterlegen, beruhe auf dem Nichtigkeitsgrund der Verletzung klaren materiellen Rechts (Beschwerde S. 2 ff., insbes. 9/10, Ziff. 8).

1.1 Das Handelsgericht weist zur Begründung der Kostenregelung darauf hin, dass die Massnahmebegehren der Beschwerdegegnerin abgewiesen wurden. Umgekehrt obsiege die Beschwerdegegnerin mit Bezug auf das Unterlassungsbegehren vollständig und hinsichtlich des Rechtsbegehrens 3 (Auskunft/Rechnungslegung) teilweise. Die Feststellungs- und Beseitigungsbegehren seien abgewiesen bzw. durch Nichteintreten erledigt worden, wogegen die Beschwerdegegnerin mit ihrem Hauptanspruch auf Gewinnherausgabe zu fast 90% obsiege. Damit und mit der grundsätzlichen Bejahung der Markenverletzung fielen diejenigen Teile, mit welchen die Beschwerdegegnerin unterliege, nur wenig ins Gewicht, was eine Auferlegung der Kosten zu einem Fünftel an die Beschwerdegegnerin und zu vier Fünftel an die Beschwerdeführerin rechtfertige (Urteil S. 10, Ziff. 3.1).

1.2 Zur Begründung ihrer Rüge macht die Beschwerdeführerin zunächst geltend, dass der seinerzeitige Antrag der Beschwerdegegnerin auf Erlass von superprovisorischen Massnahmen wie auch zwei spätere Massnahmebegehren von der Vorinstanz abgewiesen wurden; diesbezüglich habe die Vorinstanz in ihrem Teilurteil ausdrücklich festgehalten, die Regelung der Nebenfolgen im Zusammenhang mit dem Aufwand, welcher durch die beiden Massnahmebegehren verursacht worden sei, werde bis zum Vorliegen des Endentscheides aufgeschoben.

Des Weiteren weist sie darauf hin, dass die Vorinstanz im Rahmen ihres Teilurteils zwei von der Beschwerdegegnerin eingereichte Beweisunterlagen zurückgewiesen habe. Ebenso habe die Vorinstanz im erwähnten Teilurteil bei der Behandlung des Unterlassungsbegehrens erwogen, dass hinsichtlich eines Teils der Schuhe die Herkunft nicht habe nachgewiesen werden können. Das Unterlassungs- wie auch das Auskunftsbegehren seien aufgrund einer einzigen Lieferung der Beschwerdeführerin an die italienische Firma K. geschützt worden, mit anderen Worten nur deshalb, weil der Beschwerdeführerin eine einzige von insgesamt fünf behaupteten Lieferungen gefälschter Schuhe habe zur Last gelegt werden können. Vor diesem Hintergrund stehe fest, dass der am 13. Dezember 2007 gefällte Teilentscheid ganz überwiegend zu Ungunsten der Beschwerdegegnerin ausgefallen sei.

Was schliesslich das Begehren auf Gewinnherausgabe angehe, habe die Vorinstanz – so die Beschwerdeführerin – ausser Acht gelassen, dass sich auch dieses beweismässig lediglich auf eine einzige der behaupteten Lieferungen habe stützen lassen. Da die Beschwerdegegnerin im Rahmen ihrer Gesamtklage nicht nur die Lieferung an die K. ins Recht gefasst habe, sondern weitere Lieferungen, hinsichtlich welcher die Klage mangels Nachweis der Verantwortlichkeit der Beschwerdeführerin jedoch erfolglos geblieben sei, folge daraus, dass die Beschwerdegegnerin auch insoweit zum ganz überwiegenden Teil unterlegen sei. Zusammenfassend ergebe sich, dass bei einer genauen und umfassenden Würdigung des "materiellen Gesamturteils" die Beschwerdeführerin mehrheitlich obsiege, und zwar in einem Verhältnis von 2 zu 1. Entsprechend seien, so die Beschwerdeführerin (Beschwerde S. 9, Ziff. 8), die Kosten mehrheitlich der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, womit diese auch in reduziertem Umfang entschädigungspflichtig werde.

1.3a) Gemäss einhelliger Ansicht sind die als verletzt gerügten Bestimmungen über die Kosten- und Entschädigungsfolgen (§§ 64 ff. ZPO) dem materiellen Recht zuzuordnen (FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 16 zu § 64 ZPO, N 47a zu § 281 ZPO m.H.; SPÜHLER/VOCK, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 69). Demnach kann – im Rahmen der erhobenen Rügen – nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel von § 281 Ziff. 3 ZPO geprüft werden, ob sie missachtet wurden. Ein Nichtigkeitsgrund liegt nur vor, wenn diesbezüglich *klares* Recht verletzt wurde. Diese Kognitionsbeschränkung hat zur Folge, dass die Kassationsinstanz nicht in das dem Sachrichter durch §§ 64 ff. ZPO eingeräumte Ermessen eingreifen kann (FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 51 f. zu § 281 ZPO; zum Ganzen auch ZR 108 Nr. 6, Erw. II.2b; 106 Nr. 23, Erw. II.3a; 106 Nr. 19, Erw. II.3a; 102 Nr. 3, Erw. II.4).

Ferner ist die kassationsgerichtliche Kognition auch bezüglich der tatsächlichen Feststellungen, die der vorinstanzlichen Anwendung der §§ 64 ff. ZPO zugrunde liegen, auf Willkür beschränkt (§ 281 Ziff. 2 ZPO).

b) Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen sind in der Regel durch eine Mehrheit von Unteransprüchen bzw. Rechtsbegehren gekennzeichnet, konkret solche auf Unterlassung, Beseitigung, Feststellung, Auskunft und/oder Abrechnung sowie Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe (vgl. JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, S. 496 ff.; ferner – im vorliegenden Kontext – Art. 55 MSchG). Dabei kommt streitwertmässig in der Regel dem Unterlassungsanspruch das Hauptgewicht zu, während im Rahmen der weiteren Teilbegehren der Gewinnherausgabeanspruch den Hauptanteil bildet (ZÜRCHER, a.a.O., S. 498, 504).

Mit Recht hat daher die Vorinstanz einerseits auf die grundsätzliche Bejahung einer Markenverletzung abgestellt und darauf hingewiesen, dass die Beschwerdegegnerin hinsichtlich des Anspruchs auf Gewinnherausgabe zu fast 90% obsiegte. Dies allein lässt die Beschwerdegegnerin schon als über weite Teile obsiegende Partei erscheinen.

c) Weiter ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Frage, ob beim Grad des Obsiegens der Ausgang eines prozessualen Massnahmeverfahrens bei der Kostenregelung des Endentscheides zu berücksichtigen sei, nach kassationsgerichtlicher Praxis kein klares Recht herrscht (Kass.-Nr. 2001/256 v. 23.12. 2001 i.S. V., Erw. II.3b, m.H.; grundsätzlich gegen jede Berücksichtigung von prozessleitenden Entscheiden bei der Kostenregelung im Endentscheid ZR 102 Nr. 60 [Obergericht] m.H.). Somit kann darin, dass im vorliegenden Fall die Vorinstanz dem Unterliegen der Beschwerdegegnerin in den beiden Massnahmeverfahren nur wenig Gewicht beigelegt hat, von vornherein kein Nichtigkeitsgrund erblickt werden.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz bei der Regelung der Nebenfolgen dem Umstand, dass eine Markenverletzung lediglich mit Bezug auf eine einzige von mehreren eingeklagten Lieferungen von "Y.zz"-Sportschuhen nachzuweisen war, kostenmässig zu Recht keine Bedeutung beigegeben. Grundsätzlich kommt es in diesem Zusammenhang allein auf das Ergebnis (d.h. auf das Urteilsdispositiv) und nicht darauf an, wie dieses begründet wird. Dass hinsichtlich mehrerer geltend gemachter Lieferungen eine Verantwort-

lichkeit der Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen werden konnte, ändert nichts daran, dass die Klage insoweit überwiegend erfolgreich war. Von einem überwiegenden Unterliegen der Beschwerdegegnerin hinsichtlich des Gewinnherausgabebeglehrens kann offensichtlich keine Rede sein, nachdem sich diese Klage auf CHF 90'599.60 (zuzüglich Zinsansprüche bis zum 2. Juni 2008 im Umfang von CHF 28'022 belief (HG act. 112 S. 3) und im Umfang von CHF 78'994.10 (zuzüglich Zins seit 26. März 2002) geschützt wurde.

d) Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Regelung kein klares materielles Recht verletzt. Die Rüge ist daher unbegründet.

2. Mit ihrer zweiten Rüge (Beschwerde S. 10 f., Ziff. 9) beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz ihre Vorbringen zur konkreten Berechnung der Infrastrukturkosten als ungenügend erachtete und aus diesem Grund die Vornahme einer Schätzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR als unmöglich bezeichnete (vgl. angefochtenes Urteil S. 15 f.). Sie beanstandet konkret, dass die Vorinstanz in diesem Zusammenhang kein Beweisverfahren durchgeführt hat.

Beweis ist nur über genügend substantiiert behauptete Tatsachen abzunehmen. Die Frage, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu den Infrastrukturkosten hinreichend substantiiert waren (bzw. ob – was die Beschwerdeführerin bestreitet – im vorliegenden Zusammenhang eine konkrete Zuordnung der Gemeinkosten zum einzigen in Betracht fallenden Handelsgeschäft überhaupt möglich ist), beurteilt sich nach Bundesrecht und kann damit auf Beschwerde hin vom Bundesgericht frei überprüft werden (vgl. FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 1 zu § 113 ZPO). Damit ist auf die Rüge im Hinblick auf § 285 ZPO nicht einzutreten.

3. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Damit entfällt die ihr verliehene aufschiebende Wirkung.

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

Der Streitwert des Kassationsverfahrens beträgt ca. Fr. 134'000.--.

Das Gericht beschliesst:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann. Damit entfällt die der Beschwerde verliehene aufschiebende Wirkung.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 9'000.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 6'000.-- (inkl. MWST) 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 im Kassationsverfahren beträgt ca. Fr. 134'000.--.

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des Handelsgerichts vom 8. Januar 2009 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 sowie an das Handelsgericht des Kantons Zürich, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der Generalsekretär: