



Kass.-Nr. AA090038-P/U/ys

Mitwirkende: die Kassationsrichter Herbert Heeb, Vizepräsident, Andreas Donatsch, die Kassationsrichterin Sylvia Frei, der Kassationsrichter Paul Baumgartner, die Kassationsrichterin Yvona Griesser sowie der juristische Sekretär Christof Tschurr

Zirkulationsbeschluss vom 7. Juni 2012

in Sachen

B.,

Beklagter und Beschwerdeführer
vertreten durch Rechtsanwalt

gegen

A.,

Klägerin und Beschwerdegegnerin
vertreten durch Rechtsanwalt

betreffend

Marke / UWG

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 16. Januar 2009 (HG080137/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 (HG act. 23). Eine von der Klägerin gegen dieses Urteil beim Kassationsgericht des Kantons Zürich eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht mit Beschluss vom 24. Dezember 2007 ab, soweit es darauf eintrat (HG act. 31). Hingegen hiess das Schweizerische Bundesgericht eine bei ihm gegen das handelsgerichtliche Urteil vom 5. Juli 2006 eingereichte Berufung mit Urteil vom 30. Mai 2008 gut, hob das handelsgerichtliche Urteil auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Handelsgericht zurück (HG act. 34).

2. Darauf erklärte das Handelsgericht (in Gutheissung der Klage) die schweizerische Marke Nr. _____ "[xy]" mit Urteil vom 16. Januar 2009 für nichtig (KG act. 2). Gegen dieses Urteil reichte der Beklagte seinerseits am 5. März 2009 (und damit innert der 30-tägigen Beschwerdefrist; HG act. 36B, KG act. 1) beim Kassationsgericht eine Nichtigkeitsbeschwerde ein mit dem Antrag auf Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils vom 16. Januar 2009 und Rückweisung des Prozesses an die Vorinstanz (KG act. 1). Mit Präsidialverfügung vom 11. März 2009 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung verliehen (KG act. 4 Ziff. 5). Die ihm nach §§ 75 und 76 ZPO/ZH auferlegte Prozesskaution von Fr. 14'500.-- (KG act. 4 Ziff. 4) leistete der Beklagte innert Frist (KG act. 9). Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung zur Beschwerde (KG act. 8). Mit einer Beschwerdeantwort vom 14. April 2009 beantragte die Klägerin die Abweisung

der Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 11). Diese Beschwerdeantwort wurde dem Beklagten zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 12).

3. Mit Eingabe vom 12. Februar 2010 teilte der Beklagte mit, dass die Parteien Vergleichsgespräche aufgenommen hätten, und beantragte im Hinblick auf dieselben eine Sistierung des Kassationsverfahrens (KG act. 14). Die Klägerin stimmte diesem Sistierungsantrag zu (KG act. 15). Das Kassationsgericht sistierte darauf das Kassationsverfahren einstweilen bis zum 23. August 2010 (KG act. 16) und auf weitere entsprechende Anträge der Parteien (KG act. 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31) vorerst bis zum 24. Januar 2011 (KG act. 20), dann bis zum 24. Juli 2011 (KG act. 24), weiter bis zum 24. Januar 2012 (KG act. 28) und schliesslich bis zum 24. Juli 2012 (KG act. 32). Mit Schreiben vom 18. April 2012 teilte die Klägerin mit, dass sich die Parteien verglichen hätten. Sie ziehe als Folge dieses Vergleichs die Klage (vor Handelsgericht) zurück und ersuche darum, das Beschwerdeverfahren als durch Rückzug der Klage erledigt abzuschreiben und das handelsgerichtliche Urteil formell aufzuheben (KG act. 34). Der Beklagte erklärte sich damit einverstanden (KG act. 35). Das Kassationsgericht teilte der Klägerin mit, dass eine solche Erledigung der Verfahren nicht möglich sei (KG act. 37). Mit Eingabe vom 15. Mai 2012 erklärte die Klägerin, die Parteien beantragten die Aufhebung der Sistierung des Kassationsverfahrens. Für den Fall der Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde ziehe sie die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Schweizerischen Markeneintragung Nr. _____ [xy] (d.h. ihre Klage vor Handelsgericht) zurück. Die Parteien hätten weiter vereinbart, die Gerichtskosten je zur Hälfte zu tragen und gegenseitig auf Prozessentschädigung zu verzichten (KG act. 39). Der Beklagte stimmte dem zu (KG act. 40 und 41).

II.

1. Aufgrund des gemeinsamen Antrags der Parteien ist die Sistierung des Kassationsverfahrens aufzuheben bzw. das Verfahren wieder aufzunehmen und über die Nichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden.

2. Seit dem 1. Januar 2011 steht die Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO) in Kraft. Für Verfahren, die bei deren Inkrafttreten bereits rechtshängig sind, gilt gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betreffenden Instanz weiter. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren gelangen daher die Bestimmungen der (auf den 31. Dezember 2010 aufgehobenen) zürcherischen ZPO vom 13. Juni 1976 (ZPO/ZH) wie auch des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 13. Juni 1976 (GVG) weiterhin zur Anwendung. Ebenso ist mit Bezug auf die Beurteilung der erhobenen Rügen das bisherige Prozessrecht heranzuziehen, weil im Beschwerdeverfahren zu prüfen ist, ob der angefochtene Entscheid im Zeitpunkt der Fällung mit einem der in § 281 ZPO/ZH bezeichneten Nichtigkeitsgründe behaftet war. Dementsprechend richten sich auch die Nebenfolgen des Beschwerdeverfahrens betragsmässig nach dem bisherigen Recht, d.h. die Gerichtsgebühr nach der obergerichtlichen Verordnung über die Gerichtsgebühren vom 4. April 2007 (GGebV).

3. Die Parteien haben eine vergleichsweise Einigung in der Sache (d.h. bezüglich der vor Handelsgericht eingereichten Klage) erzielt (KG act. 34 und 35). Eine Abschreibung des Kassationsverfahrens als durch Rückzug der Klage (KG act. 34) oder durch Vergleich erledigt ist indes nicht möglich. Eine von den Parteien gewünschte Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils (mit anschliessender Abschreibung des handelsgerichtlichen Verfahrens als durch Klagerückzug erledigt) ist nur möglich, wenn dieses Urteil mit einem Nichtigkeitsgrund behaftet ist (§ 291 ZPO/ZH). Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, die Nichtigkeitsbeschwerde und das handelsgerichtliche Urteil nur darauf zu prüfen, ob ein einziger Nichtigkeitsgrund vorliegt. Ist dies der Fall und ist das angefochtene Urteil deshalb aufzuheben, kann auf die Prüfung weiterer geltend gemachter Mängel verzichtet werden.

4. Der Beschwerdeführer (der Beklagte) macht geltend, es liege eine Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes vor, wenn ein Gericht nach Abschluss des Hauptverfahrens allein gestützt auf die im Hauptverfahren vorläufig eingereichten Beweismittel entscheide, ohne den Parteien bezüglich erheblicher

und bestrittener Tatsachen durch formgültige Eröffnung eines Beweisverfahrens die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen (KG act. 1 S. 8 Ziff. 37). Im vorinstanzlichen Verfahren sei u.a. die Tatfrage umstritten gewesen, ob der Beschwerdeführer die Marke [xy] in der Schweiz bloss hinterlegt habe, um von der Beschwerdegegnerin ungerechtfertigte Zahlungen oder andere Vorteile zu erlangen (KG act. 1 S. 11 Ziff. 52). Die Vorinstanz sei unter Berücksichtigung einzelner von der Beschwerdegegnerin vorläufig eingereichter Beweisurkunden zum Schluss gelangt, dass dem Beschwerdeführer bei der Hinterlegung der Marke [xy] in der Schweiz einzig an einer Abtretung seiner Rechte bzw. einem Verzicht auf seine Rechte gegen entsprechende Zahlung gelegen gewesen sei (KG act. 1 S. 11 Ziff. 53). Indem die Vorinstanz diese Frage lediglich gestützt auf ein paar von den Parteien vorläufig eingereichte Beweisurkunden abgeklärt und den Parteien das Recht abgeschnitten habe, dazu abschliessend Beweismittel nennen und im Rahmen eines formell eröffneten Beweisverfahrens Beweis führen zu können, habe sie einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt (KG act. 1 S. 12 Ziff. 57).

4.1. Die Vorinstanz erwog unter Bezugnahme auf das bundesgerichtliche Urteil (= HG act. 34), es sei zu prüfen, ob der Beklagte die Marke "[xy]" eintragen lassen habe, um von der Klägerin finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen bzw. seine diesbezügliche Verhandlungsposition zu stärken (KG act. 2 S. 17 Erw. 4.2.3). Die Vorinstanz gelangte unter Würdigung einzelner im vorinstanzlichen Verfahren eingereichter Beweismittel (insbes. eines Schreibens des amerikanischen Anwalts des Beklagten vom 2. November 2004 [HG act. 3/23] sowie verschiedener E-Mails [HG act. 3/30 und 3/32]) zur Feststellung, dass der Beklagte die Marke "[xy]" in der Schweiz mit der Absicht hinterlegt habe, von der Klägerin finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen bzw. seine diesbezügliche Verhandlungsposition zu stärken (KG act. 2 S. 17 - 19). Ein eigentliches Beweisverfahren im Sinne von §§ 136 ff. ZPO/ZH führte die Vorinstanz nicht durch. Insbesondere erliess sie keinen Beweisaufgabebeschluss im Sinne von § 136 ZPO/ZH und gab damit den Parteien keine Gelegenheit zur abschliessenden Nennung weiterer (Gegen-)Beweismittel.

4.2. Es verletzt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz, wenn das Gericht nach Abschluss des Hauptverfahrens allein gestützt auf die im Hauptverfahren vorläufig eingereichten Beweismittel entscheidet, ohne den Parteien bezüglich erheblicher und bestrittener Tatsachen durch Eröffnung eines Beweisverfahrens die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen (ZR 95 [1996] Nr. 73).

4.3. Das hat die Vorinstanz bezüglich der Absicht, mit welcher der Beschwerdeführer die Marke "[xy]" in der Schweiz hinterlegte, getan (vorstehend Erw. 4.1). Das angefochtene Urteil beruht deshalb zum Nachteil des Beschwerdeführers auf der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO/ZH und ist in Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde schon aus diesem Grund aufzuheben.

5. Bei diesem Ergebnis müssen die weiteren Rügen nicht mehr geprüft werden (vorstehend Erw. 3).

6. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind vereinbarungsgemäss den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Gestützt auf § 76 ZPO/ZH und unter Hinweis auf die entsprechende Kautionsauflage vom 11. März 2009 (KG act. 4 Ziff. 4) ist auch die der Beschwerdegegnerin aufzuerlegende Hälfte der Gerichtskosten aus der vom Beschwerdeführer geleisteten Kautionsleistung zu beziehen, wobei dem Beschwerdeführer ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegnerin einzuräumen ist. Vom Verzicht der Parteien auf eine Prozessentschädigung ist Vormerk zu nehmen.

III.

1. Das Kassationsgericht kann einen neuen Entscheid in der Sache selbst fällen, wenn diese spruchreif ist (§ 291 zweiter Satz ZPO/ZH). Das ist sie. Die Klägerin zog für den Fall der Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde die beim Handelsgericht eingereichte Klage (HG act. 1 S. 2) zurück (KG act. 39). Die Parteien vereinbarten, die Gerichtskosten je zur Hälfte zu tragen und gegenseitig auf Prozessentschädigung zu verzichten (KG act. 39, act. 40 und 41). Dieser Klage-

rückzug und die vereinbarte Kosten- und Entschädigungsregelung sind zulässig und klar. Der Prozess vor Handelsgericht ist demnach unter vereinbarungsgemässer Kosten- und Entschädigungsfolge als durch Rückzug der Klage erledigt abzuschreiben.

2. Das Handelsgericht auferlegte der Klägerin eine Prozesskaution von Fr. 23'000.-- in Anwendung von § 73 Ziff. 1 und § 76 ZPO/ZH (HG Prot. S. 2). Diese Kautionsleistung hat die Klägerin geleistet (HG act. 5). Die Gerichtskosten des vorinstanzlichen Verfahrens sind, inkl. die dem Beklagten aufzuerlegende Hälfte, aus dieser Kautionsleistung zu beziehen, wobei der Klägerin ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen ist.

Das Gericht beschliesst:

1. Das Kassationsverfahren wird wieder aufgenommen.
2. In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 16. Januar 2009 aufgehoben.
3. Der Prozess Nr. HG080137 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich wird als durch Rückzug der Klage erledigt abgeschrieben.
4. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 8'750.--.
5. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie werden vollumfänglich, inkl. die der Beschwerdegegnerin auferlegte Hälfte, aus der vom Beschwerdeführer geleisteten Kautionsleistung bezogen. Dem Beschwerdeführer wird für die Hälfte davon ein Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegnerin eingeräumt.
6. Die Gerichtsgebühr für den Prozess vor Handelsgericht wird festgesetzt auf Fr. 13'000.--.

7. Die Kosten des Prozesses vor Handelsgericht werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie werden vollumfänglich, inkl. die dem Beklagten auferlegte Hälfte, aus der von der Klägerin geleisteten Kautionsbezogen. Der Klägerin wird für die Hälfte davon ein Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
 8. Vom gegenseitigen Verzicht der Parteien auf Prozessentschädigungen wird Vormerk genommen.
 9. 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 100'000.--.
- Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.
10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär