



---

Kass.-Nr. AA090071/U/ys

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Herbert Heeb, die Kassationsrichterin Sylvia Frei, die Kassationsrichter Reinhard Oertli und Georg Naegeli sowie der Generalsekretär Viktor Lieber

**Zirkulationsbeschluss vom 5. Mai 2010**

in Sachen

**X. AG**, vormals X. GmbH,

...,

Beklagte und Beschwerdeführerin

vertreten durch Rechtsanwalt ...

...,

gegen

**Y. Ltd.**,

...,

Klägerin und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt ...

vertreten durch Rechtsanwalt ...

...,

betreffend

**Marke / UWG**

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. März 2009 (HG020219/UO1/dz)**

**Das Gericht hat in Erwägung gezogen:**

**I.**

1. Beide Parteien sind in der Produktion bzw. im Vertrieb von Sportbekleidung bzw. Sportschuhen, tätig. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der in Frage stehenden schweizerischen und europäischen Marken. Sie wirft der Beschwerdeführerin vor, diese habe mit gefälschten Schuhen der Modelle "A.", "B." sowie "C." gehandelt.

2. Am 12. Juni 2002 machte die Beschwerdegegnerin die vorliegende Klage vor Handelsgericht rechtshängig. Sie machte eine Verletzung von Markenrechten geltend und stellte Begehren auf Unterlassung (Ziff. 1), Auskunfterteilung (Ziff. 2), Einziehung/Herausgabe bzw. Vernichtung (Ziff. 3), Auskunft/Rechnungslegung (Ziff. 4a) sowie Schadenersatz/Gewinnherausgabe (Ziff. 4b). Nach Durchführung des Hauptverfahrens und eines Beweisverfahrens erliess das Handelsgericht am 5. März 2009 einen Beschluss und ein Teilurteil (KG act. 2). Darin nahm es u.a. Vormerk von der Anerkennung der Rechtsbegehren Ziff. 1a und 1b sowie Ziff. 2 durch die Beschwerdeführerin und erliess die verlangten Verbote betreffend das Inverkehrbringen von Sportschuhen sowie die Verpflichtung zur Auskunfterteilung betreffend die Herkunft der fraglichen Schuhe. Weiter wurde der Beschwerdeführerin in teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1c verboten, das Zeichen "Y." und/oder eine der abgebildeten Marken ohne Zustimmung der Beschwerdegegnerin auf ihrer Internet-Seite sowie zu ihrer Kennzeichnung zu gebrauchen. Sodann lauten Ziff. 2 und 3 des Teilurteils wie folgt:

- "2. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 3 wird die Beklagte verpflichtet, innert 30 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils sämtliche an ihrem Sitz befindlichen Exemplare von Sportschuhen und deren Verpackungen, die mit dem Zeichen 'Y' und/oder mit einer der vorstehend im Beschluss, Disp. Ziff. 3a), abgebildeten Marken versehen sind, und welche die Produkte Nr. 604 133 (A...; vgl. HE020002 act. 3/20) oder 104265 (B...; vgl. HE020002 act. 13/2) oder die Bezeichnung "C...l' tragen, dem Gericht einzuliefern, bzw., soweit sie die genannten Sportschuhe bereits an Dritte lieferte, sie innert der nämlichen Frist zunächst bei diesen Dritten zurückzurufen und dann dem Gericht einzuliefern.

3. Die Beklagte wird in Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 4 a) unter der Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 30 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils umfassend, unter Angabe des Namens und der Adresse der Lieferanten und der gewerblichen Abnehmer sowie des Lieferzeitpunktes, der Liefermenge sowie des Verkaufspreises Auskunft zu erteilen und sämtliche entsprechenden Buchhaltungsunterlagen, Rechnungen, Lieferscheine, Verkaufsquittungen und Bankbelege an die Klägerin herauszugeben,

soweit sie im geschäftlichen Verkehr Sportschuhe sowie deren Verpackungen die mit dem Zeichen 'Y' und/oder mit einer vorstehend im Beschluss, Disp. Ziff. 3a), abgebildeten Marken versehen sind, und welche die Produkte Nr. 604 133 (A...; vgl. HE020002 act. 3/20) oder 104265 (B...; vgl. HE020002 act. 13/2) oder die Bezeichnung 'C...' tragen, in der Schweiz oder in einem Land der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) herstellte oder herstellen liess, dorthin einfuhrte, daraus ausfuhrte, dort anbot, verkaufte, vertrieb, bewarb, sonst wie in den Verkehr brachte oder zu einem dieser Zwecke lagerte".

Über das Rechtsbegehren Ziff. 4b (Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe) wird nach erfolgter Auskunfterteilung und Rechnungslegung gemäss Dispositiv-Ziff. 3 zu entscheiden sein (Dispositiv-Ziff. 4).

Hinsichtlich der beiden Ziffern 2 und 3 des Teilurteils hat eine Minderheit der Vorinstanz eine abweichende Auffassung zu Protokoll gegeben (HG act. 141).

3. Gegen das Teilurteil richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher die Beschwerdeführerin beantragt, es seien dessen Dispositiv-Ziffern 2 und 3 aufzuheben und die Sache sei diesbezüglich zur Neuurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen (KG act. 1 S. 2). Die Beschwerdegegnerin beantragt, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen (KG act. 16). Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet (KG act. 14).

Die Beschwerdeantwort wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 17).

4. Der Beschwerde wurde aufschiebende Wirkung verliehen.

## II.

1. Die Beschwerdeführerin macht zur Begründung ihrer Beschwerde unter Hinweis auf den erwähnten Minderheitsantrag geltend, mit der vorliegenden Formulierung sei das Urteilsdispositiv in den angefochtenen Ziffern 2 und 3 zu wenig spezifiziert und lasse damit auch keine Vollstreckung zu. Konkret beanstandet sie die Anordnung gemäss Ziffer 2, es seien "sämtliche" am Sitz der Beschwerdeführerin befindlichen Exemplare von Schuhen der genannten Modelle einzuziehen bzw. zu vernichten; eine solche Anordnung hätte unter genauer Angabe von Art und Umfang der Ware erfolgen müssen, wogegen das allgemein gehaltene Beseitigungsbegehren der Beschwerdegegnerin auf einen unzulässigen "Suchauftrag" an die Behörden hinauslaufe. Gleich verhalte es sich mit der Verpflichtung betreffend "umfassende" Auskunfterteilung und Rechnungslegung hinsichtlich der getätigten Handelsvorgänge gemäss Ziffer 3 des Teilurteils. Indem die Vorinstanz insoweit die beiden Rechtsbegehren Ziffern 3 und 4a zum Urteil erhoben habe, ohne dass dieses Urteil vollstreckt werden könne, habe sie – so die Beschwerdeführerin – einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO verletzt.

2.1 Die Beschwerdegegnerin macht zu ihrem Antrag auf Nichteintreten geltend (KG act. 16 Ziff. 9 ff.), ob der Beschwerdegegnerin bei unbestritten vorliegender Markenrechtsverletzung Ansprüche auf Beseitigung und Rechenschaftsablage *im zugesprochenen Umfang* zustünden, sei eine Frage des materiellen Bundesrechts, namentlich – für den Beseitigungsanspruch – von Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG, und daher nach § 285 ZPO nicht vom Kassationsgericht zu beurteilen.

2.2 Ein Rechtsbegehren ist grundsätzlich so zu formulieren, dass es im Falle der Gutheissung ohne Ergänzung und Verdeutlichung zum Urteil erhoben und dieses vollstreckt werden kann (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979, S. 193; ferner – zur eidgenössischen ZPO – STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zürich u.a. 2008, S. 184; vgl. für den immaterialgüterrechtlichen Rechtsschutz LUCAS DAVID, in: SIWR I/2, Basel 1998, S. 80 sowie einlässlich für das summarische Verfahren JOHANN ZÜRCHER, Der Ein-

zelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, S. 122 ff.). Dass es sich bei diesem Bestimmtheitsgebot um einen Grundsatz des Bundesrechts handelt, folgt daraus, dass das Bundesgericht auf die Rüge, das kantonale Gericht habe zu Unrecht fehlende Bestimmtheit eines Rechtsbegehrens (hier: markenrechtliches Unterlassungsbegehren) angenommen, materiell eintritt und diese frei prüft (vgl. BGE 131 III 70 E. 3.3).

Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Vorinstanz hätte die beiden Rechtsbegehren Ziff. 3 und 4a mangels genügender Bestimmtheit nicht zum Urteil erheben dürfen, kann somit auf die Beschwerde im Lichte von § 285 ZPO nicht eingetreten werden.

3.1 Man könnte sich immerhin fragen, ob das eben skizzierte Bestimmtheitsgebot seine Grundlage möglicherweise (auch) im kantonalen Recht hat, indem es gerade auch im Hinblick auf eine (kantonalrechtliche) Zwangsvollstreckung gilt (sog. "Vorbote" der Zwangsvollstreckung; vgl. CHRISTIAN KÖLZ, Die Zwangsvollstreckung von Unterlassungspflichten im schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich u.a. 2007, S. 18 ff.). Dabei stellt sich aber die Frage, ob die Beschwerdeführerin insofern durch den geltend gemachten Verfahrensmangel beschwert wäre.

3.2 Die Verpflichtung, das Ergebnis des gerichtlichen Erkenntnisverfahrens in Form eines Dispositivs (Tenor) zum Ausdruck zu bringen, folgt im kantonalen Recht aus § 157 Ziff. 10 GVG. Aus dem Dispositiv muss sich *klar* ergeben, was dem Kläger zugesprochen wird und damit Gegenstand der Vollstreckung bildet (HAUSER/SCHWERI, Kommentar zum zürcherischen GVG, Zürich 2002, N 53 zu § 157 GVG). In diesem Sinne wurde entschieden, dass auf ein Vollstreckungsbegehren nur eingetreten werden kann, wenn sich aus dem Vollstreckungstitel klar und eindeutig ergibt, was dem Kläger inhaltlich und umfangmässig zugesprochen worden ist und damit Gegenstand des Vollstreckungsverfahrens bildet (ZR 90 Nr. 15 m.H. in Erw. 3.2.1).

3.3 In grundsätzlicher Hinsicht stellt die Beschwerdeführerin ihre Auskunftspflicht und Rechnungslegungspflicht vorliegend nicht in Frage. Es geht, wie erwähnt,

einzig um die Frage der hinreichenden Spezifizierung im Hinblick auf ein allfälliges Vollstreckungsverfahren.

Aus dem vorstehend (Erw. 3.2) Ausgeführten folgt, dass unter der Annahme, die angefochtenen Dispositiv-Ziffern 2 und 3 seien nicht hinreichend bestimmt, indem sie offen lassen, wie viele bzw. welche Schuhe einzuziehen und welche Vorgänge (Lieferungen) offen zu legen seien, einem darauf gestützten Vollstreckungsbegehren der Beschwerdegegnerin gerade aus diesem Grund der Erfolg versagt bleiben müsste (vgl. ZR 90 Nr. 15). Durch ein solches Nichteintreten auf ein allfälliges Vollstreckungsbegehren der Beschwerdegegnerin erlitt aber die Beschwerdeführerin als Vollstreckungsbeklagte keinen Nachteil, weshalb sie durch den geltend gemachten Mangel, sollte er vorliegen, jedenfalls nicht beschwert wäre. Insoweit wäre sie es auch durch den angefochtenen Entscheid nicht. Damit wäre auf die Beschwerde auch im Lichte des kantonalen Verfahrensrechts nicht einzutreten.

4. Schliesslich macht die Beschwerdeführer eine Verletzung klaren materiellen Rechts im Sinne von § 281 Ziff. 3 ZPO geltend (Beschwerde S. 6). Die Tatsache, dass die Vorinstanz eine generelle, umfassende Auskunft angeordnet habe, bedeute, dass die Beschwerdeführerin auch Auskunft mit Bezug auf solche Schuhe erteilen müsste, welche keine Markenrechte der Beschwerdegegnerin verletzen.

Die Rüge ist ebenfalls unzulässig. Es ist eine Frage des materiellen Bundesrechts, ob die Vorinstanz die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die festgestellte bzw. zugestandene Markenverletzung in zu weit gehendem Masse verpflichtete, Auskunft zu erteilen. Darauf ist vorliegend nicht einzutreten (§ 285 ZPO).

5. Zusammenfassend ergibt sich, dass auf die Nichtigkeitsbeschwerde insgesamt nicht einzutreten ist. Damit entfällt die ihr verliehene aufschiebende Wirkung.

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

6. Vorliegend handelt es sich um einen Beschwerdeentscheid gegen einen Teilentscheid im Sinne von Art. 91 BGG. Ob insoweit die Voraussetzungen für eine Anfechtung mittels Beschwerde nach Art. 72 ff. BGG oder allenfalls mittels subsidiärer Verfassungsbeschwerde (Art. 113 ff. BGG) vorliegen, hätte gegebenenfalls das Bundesgericht zu entscheiden.

### **Das Gericht beschliesst:**

1. Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.

Damit entfällt die ihr verliehene aufschiebende Wirkung.

2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 5'500.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 3'000.-- (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, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der Streitwert beträgt ca. Fr. 50'000.--.

Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Beschlusses/Teilurteils des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. März 2009 mit Beschwerde, allenfalls subsidiärere Verfassungsbeschwerde an das Bundes-

gericht 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: