

BGE 132 III 579

Bundesgericht (BGE), 2006-05-05, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_132 III 579](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_132_III_579)

FR: ATF 132 III 579

IT: DTF 132 III 579

Regeste

Regeste Markenrecht; unlauterer Wettbewerb; örtliche Zuständigkeit; Art. 16 Ziff. 4 LugÜ. Anwendbarkeit der Bestimmung auf eine Bestandesklage, mit der gestützt auf ein prioritäres Recht wegen widerrechtlicher Anmassung des Zeichens (UWG) die Löschung einer Marke beantragt wird (E. 3).

Erwägungen

E. 3

Im vorinstanzlichen Verfahren beantragten die Klägerinnen in Ziffer 1 ihrer Rechtsbegehren, der Beklagte sei zu verpflichten, die BGE 132 III 579 S. 582 von ihm im schweizerischen Register eingetragene Marke Nr. 481 763 für verschiedene, genau bezeichnete Waren und Dienstleistungen löschen zu lassen.

E. 3.1

Nach Art. 16 Ziff. 4 LugÜ sind die Gerichte des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt, ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien ausschliesslich zuständig für Klagen, welche die Eintragung oder Gültigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte zum Gegenstand haben, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen. Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig, sofern der Beklagte - wie vorliegend - keinen Wohnsitz in der Schweiz hat (Art. 109 Abs. 3 IPRG). Da der im Markenregister eingetragene Vertreter des Beklagten seinen Geschäftssitz nach den verbindlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid im Kanton St. Gallen hat, ist die Vorinstanz zuständig, sofern das Rechtsbegehren 1 der Klägerinnen im Sinne von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ die Eintragung oder die Gültigkeit von Warenzeichen zum Gegenstand hat.

E. 3.2

Die ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ bezieht sich auf Bestandesklagen, die insbesondere die Feststellung der Nichtigkeit zum Gegenstand haben (BGE 124 III 509 ; vgl. auch Urteil 4C.159/2005 vom 19. August 2005, E. 2.1). Dagegen fallen Klagen über die Verletzung von Immaterialgüterrechten auch dann nicht in den Geltungsbereich der Bestimmung, wenn diese Rechte in einem (nationalen) Register eingetragen sind (GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3. Aufl., 2002, S. 231; VISCHER, Zürcher Kommentar, N. 22 f. zu Art. 109 IPRG ; SIMON MÄDER, Die Anwendung des Lugano-Übereinkommens im gewerblichen Rechtsschutz, Bern 1999, S. 20 f.; KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Heidelberg

2002, N. 50 zu Art. 22 EuGVO; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl., München 2004, Rz. 226 zu Art. 22 EuGVO). Als Bestandesklagen gelten nach schweizerischem Verständnis Klagen, welche die materielle Gültigkeit oder die Zuständigkeit an Schutzrechten zum Gegenstand haben oder in Ausnahmefällen den Bestand einer lauterkeitsrechtlich geschützten BGE 132 III 579 S. 583 Wettbewerbsstellung betreffen (VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 797 S. 158; DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 8; VISCHER, Zürcher Kommentar, N. 4 zu Art. 109 IPRG ; vgl. auch KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 2005, S. 376 f.; MÄDER, a.a.O., S. 18 f.).

E. 3.3

Der Europäische Gerichtshof, dessen Rechtsprechung zum EuGVÜ für die Auslegung des LugÜ zu berücksichtigen ist (vgl. Protokoll Nr. 2 über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens [SR 0.275.11]), interpretiert Art. 16 Ziff. 4 EuGVÜ vertragsautonom (Urteil des EuGH vom 5. November 1983 in der Rechtssache 288/82, Duijntsee gegen Goderbauer, Slg. 1983, III-3663/3672, Randnrn. 16-20, S. 3675 f./Dispositiv-Ziffer 2, S. 3679). Der Gerichtshof erblickt den Grund für die ausschliessliche Zuständigkeit gemäss Art. 16 Ziff. 4 EuGVÜ darin, dass die Gerichte am Registerort am besten in der Lage sind, über Fälle zu entscheiden, in denen der Rechtsstreit die Gültigkeit des registrierten Rechts oder das Bestehen der Hinterlegung oder Registrierung selbst zum Gegenstand hat (Urteil des EuGH vom 5. November 1983, a.a.O., Randnr. 22). Als Rechtsstreitigkeiten, die unter Art. 16 Ziffer 4 EuGVÜ fallen, hat er beispielhaft diejenigen über die Gültigkeit, das Bestehen oder Erlöschen des Rechts oder über die Geltendmachung eines Prioritätsrechts aufgrund einer früheren Eintragung genannt (Urteil des EuGH vom 5. November 1983, a.a.O., Randnr. 24). Neben den Verletzungsklagen (Urteil des EuGH vom 5. November 1983, a.a.O., Randnr. 23) hat der EuGH in diesem Urteil die Klage über die Berechtigung an einem registrierten Schutzrecht vom Anwendungsbereich der Bestimmung ausgeschlossen, als im Rahmen einer arbeitsvertraglichen Beziehung umstritten war, ob ein Patent dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer zustehe (Urteil des EuGH vom 5. November 1983, a.a.O., Randnr. 26).

E. 3.4

Die Lehre leitet aus dem zitierten Entscheid des EuGH ab, dass vertragliche Streitigkeiten über die Berechtigung an einem registrierten Recht allgemein nicht in die ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte am Registerort gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ bzw. dem entsprechenden Art. 22 Nr. 4 EuGVO fallen (GEIMER/SCHÜTZE, a.a.O., Rz. 227 zu Art. 22 EuGVO; KROPHOLLER, a.a.O., N. 50 zu Art. 22 EuGVO; GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3. Aufl., Paris 2002, S. 82 f. N. 114). Teilweise wird BGE 132 III 579 S. 584 vertreten, Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb oder wegen Verletzung einer Markenlizenz seien vom Anwendungsbereich des Art. 16 Ziff. 4 LugÜ bzw. Art. 22 Nr. 4 EuGVO auszuschliessen (GAUDEMET-TALLON, a.a.O., Fn. 32 mit Verweis auf ein französisches Urteil). In Weiterführung der Rechtsprechung des EuGH wird zum Teil befürwortet, Streitigkeiten darüber, wer materiell berechtigt und wer nicht berechtigt ist, allgemein vom Anwendungsbereich der Zuständigkeitsnorm auszunehmen und insbesondere zivilrechtliche Klagen auf Eintragungsbewilligung oder Löschung im Markenrecht nicht darunter zu subsumieren (KROPHOLLER, a.a.O., N. 48 zu

Art. 22 EuGVO). Ob dies allgemein zutrifft erscheint fraglich, nachdem der EuGH Streitigkeiten über die Priorität ausdrücklich der Zuständigkeit von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ vorbehalten hat.

E. 3.5

Der ausschliessliche Sondergerichtsstand gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ erklärt sich historisch aus dem Umstand, dass die gewerblichen Schutzrechte früher als Privilegien des Staates angesehen wurden, über deren Bestand nur der konzederende Staat urteilen sollte (DAVID, a.a.O., S. 33). Er rechtfertigt sich im geltenden Recht aufgrund der Verknüpfung der materiellen Frage mit dem Verfahren der registerrechtlichen Korrektur, wobei auch die Zurückhaltung beachtlich ist, die der Schutzstaat bei der Anerkennung eines fremden Urteils über den Bestand registrierter Immaterialgüterrechte bekunden könnte (VISCHER, Zürcher Kommentar, N. 24 zu Art. 109 IPRG ; vgl. für die unterschiedlichen Rechtfertigungen in England, Frankreich und Deutschland auch MÄDER, a.a.O., S. 66 f.). Bestandesklagen, die sich unmittelbar auf die Registerführung auswirken, fallen danach in die ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte am Ort der Registerführung gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ . Soweit dagegen in erster Linie nicht die Eintragung, Änderung oder Löschung eines Registereintrags streitig ist, sondern die Rechtsbeziehung der Parteien Gegenstand des Rechtsstreits bildet, erscheint die zwingende und ausschliessliche Zuständigkeit im Lichte der Rechtsprechung des EuGH nicht gerechtfertigt (MÄDER, a.a.O., S. 68). Danach findet Art. 16 Ziff. 4 LugÜ insbesondere für Klagen über die Inhaberschaft an einem registrierten Schutzrecht trotz der Auswirkungen auf den Registerinhalt keine Anwendung, wenn die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien primär streitig sind (MÄDER, a.a.O., S. 68 f.).

E. 3.6

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 MSchG (SR 232.11) vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht BGE 132 III 579 S. 585 oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht. Die Feststellungsklage nach Art. 52 MSchG kann die Verletzung oder den Bestand eines Markenrechts betreffen (WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 12 ff., 23, 24 f. sowie 31 vor Art. 52 MSchG). Feststellungsklagen, welche die Verletzung eines registrierten Rechts zum Gegenstand haben, sowie Abwehrklagen auf positive Feststellung der Gültigkeit oder des Bestandes eines (eigenen) Schutzrechtes, die den Verletzungsklagen gleichgestellt sind, fallen von vornherein nicht in den Anwendungsbereich von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ (vgl. BGE 117 II 598 E. 2 S. 600; vgl. dazu DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N. 8 Vorbemerkung zum 3. Titel S. 313; MÄDER, a.a.O., S. 74/82). Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit bzw. auf Löschung einer Marke im Register können jedoch mit einer besseren Berechtigung am Zeichen (insbesondere einer prioritären Eintragung) begründet werden und führen im Falle der Gutheissung der Klage direkt zur registerrechtlichen Löschung der Marke mit Wirkung gegenüber allen Teilnehmern am Rechtsverkehr (Art. 54 MSchG ; vgl. BGE 120 II 144 E. 2 und 3 S. 147). Dass die Klägerinnen in Ziffer 1 ihrer Rechtsbegehren beantragen, der Beklagte sei zu verpflichten, seine Marke löschen zu lassen, ist entgegen der in der Antwort des Beklagten geäusserten Ansicht für die Beurteilung der Frage ohne Bedeutung, ob der Rechtsstreit direkt die registerrechtliche Löschung der Marke oder im Gegenteil primär die Rechtsbeziehung der Parteien betrifft.

E. 3.7

Die Klägerinnen verlangen in Ziffer 1 ihrer Rechtsbegehren die Löschung der Marke des Beklagten in Bezug auf bestimmte Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister. Sie bestreiten die Gültigkeit dieser Marke und damit deren Bestand. Sie behaupten, der Beklagte verhalte sich im Wettbewerb unlauter oder beabsichtige zumindest eine Wettbewerbsverletzung (Art. 9 UWG [SR 241]). Ihre angebliche bessere, prioritäre Berechtigung am strittigen Zeichen begründen sie nicht mit einer vertraglichen oder vertragsähnlichen Beziehung zum Beklagten, sondern allein mit dessen widerrechtlichen Anmassung des Zeichens. Der Streitfall ist insofern nicht vergleichbar mit der Auseinandersetzung über die Berechtigung an einer im arbeitsvertraglichen Verhältnis gemachten Erfindung, die im Patentregister eingetragen worden war und deren subjektive Zuständigkeit Gegenstand der zitierten Entscheidung des EuGH bildete (oben E. 3.3). Soweit die Lehre aus BGE 132 III 579 S. 586 diesem Entscheid ableiten sollte, dass allgemein und unbesehen um die Rechtsgrundlage Streitsachen über die Zuständigkeit an einem registrierten Recht nicht unter den ausschliesslichen und zwingenden Gerichtsstand gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ fallen, überdehnt sie die Tragweite dieses Präjudizes. Sie verkennt, dass der EuGH einzig und allein über die vertragliche Auseinandersetzung betreffend die Berechtigung an einem Patent entschieden hat, während er ausdrücklich Streitigkeiten über die prioritäre Berechtigung als Anwendungsfall von Art. 16 Ziff. 4 EuGVÜ erwähnte. Die Vorinstanz hat die Klage gemäss Begehren 1 zu Unrecht nicht als Bestandesklage qualifiziert, die in den Anwendungsbereich von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ fällt. Die Rüge der unrichtigen Anwendung dieser Bestimmung ist begründet.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.