

# **BGer 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005**

Bundesgericht, 2005-01-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.369\\_2004](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.369_2004)

FR: TF 4C.369/2004 du 25 janvier 2005

IT: TF 4C.369/2004 del 25 gennaio 2005

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Die Berufung ist gemäss Art. 48 Abs. 1 OG in der Regel erst gegen Endentscheide der oberen kantonalen Gerichte oder sonstigen Spruchbehörden zulässig, die nicht durch ein ordentliches kantonales Rechtsmittel angefochten werden können.

Nichteintretensentscheide werden als Endentscheide im Sinne dieser Bestimmung betrachtet, falls sich der kantonale Richter mit einem Prozessentscheid endgültig geweigert hat, die Streitsache unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten materiell zu beurteilen ( BGE 128 III 250 E. 1b S. 252). Dies trifft im vorliegenden Fall zu, weshalb ein Endentscheid angefochten wird. Da eine zivilrechtliche Streitigkeit vorliegt und auch der gemäss Art. 46 OR erforderliche Streitwert erreicht wird, ist auf die form- und fristgerechte Berufung einzutreten.

### **E. 2.1**

Das Handelsgericht führte zum Feststellungsinteresse der Kläger zusammengefasst an, mit dem Klagebegehren 1 werde die positive Feststellung verlangt, dass die Klägerin 1 rechtmässige Inhaberin von schweizerischen und internationalen Marken sei, sodann die negative Feststellung, dass die H.\_\_\_\_\_ SA keinen Anspruch auf Rückübertragung der Marken habe. Da im Rahmen des durch Leistungsklagen in Genf eingeleiteten Verfahrens vorfrageweise zu prüfen sei, ob die Klägerin rechtmässige Eigentümerin der streitigen Marken ist, sei das Feststellungsinteresse für das Klagebegehren 1 durch Einreichung der Leistungsklagen entfallen.

Mit dem Klagebegehren 2 werde die positive Feststellung verlangt, dass die Klägerin 1 rechtmässig unter dem Namen "A.\_\_\_\_\_ GmbH" firmiert. Diese Frage werde in den von den Beklagten 1, 2 und 4 in Genf eingeleiteten Leistungsprozessen ebenfalls vorfrageweise zu prüfen sein. Mit dem Klagebegehren 3 werde die positive Feststellung verlangt, dass der Kläger 2 rechtmässiger Inhaber der Rezepturen der "A.\_\_\_\_\_"-Kosmetik ist. Auch diese Frage sei im Rahmen der in Genf eingereichten Leistungsklagen vorfrageweise zu prüfen. Dasselbe gelte auch für Klagebegehren 4, mit dem die negative Feststellung angebeht wird, dass die Kläger durch die Verwendung des Namens "A.\_\_\_\_\_" das UWG nicht verletzen. Mit Bezug auf die Klagebegehren 2 und 3 sei zudem zu beachten, dass den Klägern in dem mit Begehren vom 14. März 1996 eingeleiteten Massnahmeverfahren Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren gesetzt worden sei. Von dieser Möglichkeit, der Ungewissheit über den Rechtszustand ein Ende zu bereiten, hätten sie nicht Gebrauch gemacht.

Das Klagebegehren 5 auf Feststellung, dass die Kläger den Beklagten weder Schadenersatz noch Gewinnherausgabe schulden, habe denselben Gegenstand wie die Leistungsklagen. Deshalb sei nach deren Einreichung das Feststellungsinteresse für das Klagebegehren 5

nicht mehr gegeben.

Beizufügen sei, dass sich ein Feststellungsinteresse der Kläger nicht daraus ergeben könne, dass sie an einem Verfahren an einem bestimmten Gerichtsstand interessiert seien. Demnach sei insgesamt ein hinreichendes Feststellungsinteresse zu verneinen.

### **E. 2.2**

Die Kläger machen geltend, zwar treffe zu, dass das blossе Interesse einer Partei, unter mehreren möglichen Gerichtsständen einen bestimmen zu können, für sich allein kein schutzwürdiges Feststellungsinteresse begründen könne. Das Interesse der Kläger beschränke sich jedoch nicht allein auf die Festlegung eines ihnen zusagenden Forums beim Handelsgericht Aargau. Vielmehr hätten die Kläger darüber hinaus ein begründetes Interesse an der rechtsverbindlichen Feststellung ihrer zivilrechtlichen Inhaberschaft an den angeführten Marken, der Firma sowie an den Rezepturen. Insoweit habe das Obergericht verkannt, dass eine Prüfung einer Rechtsfrage als Vorfrage im Rahmen der durch die Leistungsklagen eingeleiteten Verfahren in nachfolgenden Verfahren nicht bindend sei. So würden die Fragen der Gültigkeit des Grundgeschäftes vom 16. Mai 1995 und der Rechte an den Marken, der Firma und den Rezepturen mit der Beurteilung der Leistungsklagen nicht endgültig beantwortet. Mit der Verneinung des Feststellungsinteresses würde den Klägern das Recht verwehrt, die Ungewissheit über den Rechtszustand zu beenden und gestützt auf Art. 52 MSchG zu einer verbindlichen Feststellung über ihre Markenrechte zu gelangen. Diese Ungewissheit sei den Klägern nicht zuzumuten. Die in Genf erhobene Schadenersatzklage sei nur mit dem sich auf Schadenersatz beziehenden Feststellungsbegehren 5 identisch; die übrigen Begehren der Feststellungsklage gingen über die Leistungsklage hinaus. Demnach habe das Obergericht zu Unrecht ein Feststellungsinteresse bezüglich der verbindlichen Klärung der Rechtszugehörigkeit der Marken, der Firmen und Rezepturen verneint.

### **E. 2.3**

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c UWG beantragen, die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt. Diese Bestimmung erfasst die Feststellung, wonach eine Rechtsausübung rechtmässig bzw. lauter sei, nicht. Ein entsprechendes Feststellungsbegehren muss daher die Voraussetzungen der allgemeinen bundesrechtlichen Feststellungsklagen erfüllen (vgl. Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht; Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2001, Rz. 107-109 zu Art. 9 UWG ). Gemäss Art. 52 des Markenschutzgesetzes kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus (Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz; Basler Kommentar 2. Aufl., N. 9 zu Art. 52 MSchG ). Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht ( BGE 129 III 295 E. 2.2 S. 299 mit Hinweisen). Ein Feststellungsinteresse liegt vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert ( BGE 123 III

414 E. 7b S. 429 mit Hinweisen). Ein Feststellungsinteresse fehlt in der Regel, wenn eine Leistungsklage zur Verfügung steht, mit der ein vollstreckbares Urteil erwirkt werden kann ( BGE 123 III 49 E. 1a S. 52). Dabei ist zu beachten, dass Feststellungen zu präjudiziellen Rechtsverhältnissen oder sonstigen Vorfragen bloss Glieder des Subsumtionsschlusses sind, welche für sich allein nicht in materielle Rechtskraft erwachsen ( BGE 121 III 474 E. 4a S. 478).

#### **E. 2.4**

Die Kläger verlangen in ihren Rechtsbegehren 1 - 4 zusammengefasst, es sei festzustellen, dass durch den Abschluss der am 16. Mai 1995 mit der H.\_\_\_\_\_ SA vereinbarten Übertragungsgeschäfte kein unlauterer Wettbewerb begangen worden sei und demnach die Klägerin 1 rechtmässige Eigentümerin der übertragenen Marken sei und diese damit nicht auf die Konkursmasse bzw. die H.\_\_\_\_\_ SA in Konkurs zu übertragen seien. Es sei festzustellen, dass die Klägerin 1 rechtmässig mit "A.\_\_\_\_\_ GmbH" firmiere und der Kläger 2 rechtmässiger Inhaber der Rezepturen für die A.\_\_\_\_\_ sei.

Um ein entsprechendes Feststellungsinteresse nachzuweisen, müssten die Kläger dartun, inwiefern bezüglich dieser Rechtspositionen eine Unsicherheit besteht, deren Fortdauer den Klägern nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie dadurch in ihrer Bewegungsfreiheit behindert werden. Diesem Erfordernis kommen die Kläger nicht nach, da sie nicht geltend machen, sie müssten damit rechnen, die Beklagten würden die Übertragung der fraglichen Markenrechte bzw. Rezepturen auf die H.\_\_\_\_\_ SA in Konkurs verlangen oder der "A.\_\_\_\_\_ GmbH" die Weiterführung ihrer Firma verbieten lassen. Dies ist auch nicht ersichtlich, da das von der H.\_\_\_\_\_ SA am 31. Januar 1996 eingeleitete Massnahmeverfahren zur Sperrung von Marken nach ihrem Konkurs eingestellt wurde, was zeigt, dass die Beklagten nicht an einer Weiterführung der konkursiten H.\_\_\_\_\_ SA sondern alleine an Schadenersatz interessiert sind. Damit fehlt bezüglich der Klagebegehren 1 bis 4 - unabhängig von den Schadenersatzklagen in Genf - ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Kläger. Demnach ist unerheblich, dass gemäss der zutreffenden Annahme der Kläger die vorfrageweise Beurteilung von Rechtsfragen im Genfer Schadenersatzprozess in späteren Verfahren keine bindende Wirkung entfaltet.

#### **E. 2.5**

Die Annahme des Handelsgerichts, bezüglich des mit den Genfer Schadenersatzklagen identischen negativen Feststellungsbegehrens 5 fehle ein Feststellungsinteresse, wird von den Klägern nicht angefochten.

#### **E. 3**

Aus Erwägung 2 geht hervor, dass das Handelsgericht im Ergebnis kein Bundesrecht verletzt, wenn es bezüglich der Klagebegehren ein Rechtsschutzinteresse vereinte. Das Handelsgericht verletzte demnach entgegen der Auffassung der Kläger die im Bundesgesetz vom 24. März 2000 über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstandsgesetz, GestG; SR 272) festgesetzte Kompetenzordnung nicht, wenn es auf die Klage nicht eintrat.

#### **E. 4**

Gemäss den vorstehenden Erwägungen ist die Berufung abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Kläger für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und 159 Abs. 2 OG). Der Beklagte 3 hat sich nicht vernehmen lassen, weshalb ihm keine Parteientschädigung zusteht. Da die Beklagten 1 und

2 durch den selben Anwalt vertreten sind, wird ihnen insgesamt die gleiche Parteientschädigung wie der Beklagten 4 zugesprochen. Bei ihrer Bemessung wird die Mehrwertsteuer im Rahmen des geltenden Tarifs pauschal berücksichtigt (Beschluss der Präsidentenkonferenz vom 8. Mai 1995).

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