[AZA 1/2]
4C.164/2000/rnd

I. ZIVILABTEILUNG
****

13. September 2000

Es wirken mit: Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter,
Präsident, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler
und Gerichtsschreiber Huguenin.

———

In Sachen
JWI Jeans Wear Import AG, Cilanderstrasse 3, 9100 Herisau, Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dieter Kunz, Freudenbergstrasse 24, Postfach 213, 9242 Oberuzwil,

gegen

1. Diesel S.p.A., Via dell'Industria 7, I-36060 Molvena,
2. Diesel Concept S.A., Via Corti 5, 6828 Balerna, Beklagte und Berufungsbeklagte, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Rolf Auf der Maur, Utoquai 29/31, 8008 Zürich,

betreffend
Schadenersatz aus vorsorglicher Massnahme; MSchG, hat sich ergeben:

A.- Die JWI Jeans Wear Import AG (Klägerin) mit Sitz in Herisau betreibt Handel mit Textilien und ist auf den Import von Jeans-Hosen aus Italien in die Schweiz spezialisiert.

Die Diesel SpA (Beklagte 1) ist ein international tätiges Textilunternehmen mit Sitz in Italien und Inhaberin der internationalen Wortmarke "DIESEL" (IR-Nr. 608'499) sowie der internationalen Wort-/Bildmarke "DIESEL ONLY THE BRAVE" mit Indianerkopf (IR-Nr. 608'500). Die Diesel Concept SA (Beklagte 2) mit Sitz im Tessin ist die schweizerische Tochtergesellschaft der Diesel SpA; sie ist deren Lizenznehmerin und Alleinimporteurin für das Gebiet der Schweiz.

B.- Am 12. Februar 1997 teilte das Zollinspektorat St.
Margrethen den Beklagten mit, aufgrund ihres Antrages auf Hilfeleistung werde eine für die Klägerin bestimmte Warensendung gestützt auf Art. 72 MSchG während höchstens zehn Arbeitstagen zurückgehalten. Die Sendung bestand aus 1'730 Jeans-Hosen mit der Bezeichnung "Diesel" des Typs "Cheyenne" und "New Saddle".

Auf Begehren der Beklagten erliess der Präsident des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen am 25. Februar 1997 eine dringliche Verfügung, mit welcher der Klägerin die Einfuhr der 1'730 Jeans untersagt und die Zollverwaltung angewiesen wurde, diese weiterhin zurückzubehalten. Nach Durchführung einer Verhandlung mit den Parteien hob der Handelsgerichtspräsident die dringliche Verfügung am 13. Juni 1997 auf und wies das Begehren der Beklagten um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab. Die Beklagten erhoben kantonale Nichtigkeitsbeschwerde, die vom Vizepräsidenten des Kassationsgericht des Kantons St. Gallen am 24. Juli 1997 abgewiesen wurde. Anfangs August 1997 wurden die 1'730 Jeans von der Zollverwaltung frei gegeben. In der Folge zogen die Beklagten eine gegen die Klägerin wegen Markenrechtsverletzung erhobene Klage zurück.

C.- Am 29. Dezember 1997 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage ein mit dem Begehren, die Beklagten solidarisch zur Zahlung von Fr. 360'850. 50, eventualiter mindestens Fr. 30'001.–

, nebst 5 % Zins seit
1. Januar 1998 zu verpflichten. Die Klägerin behauptete, durch die Zurückbehaltung der Ware einen Schaden in der Höhe des eingeklagten Betrages erlitten zu haben. Mit Urteil vom 28. Februar 2000 wies das Handelsgericht die Klage ab.

D.-Mit ihrer Berufung beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beklagten stellen die Anträge, auf die Berufung nicht einzutreten, eventuell die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Mit dem angefochtenen Urteil wurde die Klage abgewiesen.
Damit hat die Vorinstanz nicht nur teilweise, sondern gänzlich über die Klage entschieden, obschon sie im Laufe des kantonalen Verfahrens den Parteien angezeigt hatte, dass sich die Fällung eines Teilentscheides aufdränge.
Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich beim angefochtenen Urteil somit um einen Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG, weshalb diese Bestimmung der Behandlung der Streitsache im vorliegenden Verfahren nicht entgegensteht.
Auch die übrigen formellen Voraussetzungen sind erfüllt; insbesondere genügt der Antrag auf Rückweisung der Sache, da dem angefochtenen Urteil keine Feststellungen zum Umfang des geltend gemachten Schadens entnommen werden können, weshalb das Bundesgericht nicht selbst über die Schadenersatzklage entscheiden könnte (BGE 125 III 412 E. 1b S. 414).

2.- Gemäss Art. 72 Abs. 3 MSchG (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992; SR 232. 11) muss der Antragsteller den durch das Zurückbehalten von Waren entstandenen Schaden ersetzen, wenn vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden oder sich als unbegründet erweisen. Diese Bestimmung ist im 3. Kapitel (Art. 70 - 72) des MSchG über Hilfeleistungen der Zollverwaltung eingeordnet. Bei der Zollverwaltung kann danach ein Antrag auf Hilfeleistung gestellt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass widerrechtlich mit einer Marke versehene Waren ein- oder ausgeführt werden sollen; die Zollverwaltung entscheidet über diesen Antrag endgültig. Sie kann die Ware bis zu zehn Arbeitstage und in begründeten Fällen bis zu zehn weitere Tage zurückbehalten, damit der Antragsteller vorsorgliche Massnahmen erwirken kann (Art. 72 Abs. 2 und 2bis MSchG).

a) Die Vorinstanz hat ihren Entscheid nicht auf Art. 72 Abs. 3 MSchG, sondern auf Art. 59 Abs. 4 MSchG gestützt, was die Klägerin beanstandet. Sie vertritt die Ansicht, Art. 72 Abs. 3 MSchG sei auf den ganzen Schaden anwendbar, der durch eine Beschlagnahme der Zollverwaltung im Sinne der Art. 70 bis 72 MSchG entstanden ist, auch wenn die Massnahme in der Folge durch gerichtliche Anordnung aufrecht erhalten werde. Sie verkennt damit die systematische Stellung von Art. 72 Abs. 3 MSchG. Diese Norm bezieht sich allein auf Schaden, der durch die Zurückbehaltung der Ware während zehn bzw. zwanzig Tagen aufgrund des Entscheides der Zollverwaltung entstanden ist. Die Zollverwaltung ist nicht zuständig, für eine darüber hinaus reichende Zeitdauer die Zurückbehaltung der Ware anzuordnen. Dafür bedarf es einer richterlichen Massnahme nach Art. 59 MSchG. Für Schaden, der durch vorsorgliche Massnahmen des Gerichts entsteht, verweist aber Art. 59 Abs. 4 MSchG auf Art. 28f des Zivilgesetzbuchs.
Soweit der von der Klägerin geltend gemachte Schaden durch die dringliche Verfügung des Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen vom 25. Februar 1997 entstanden sein soll, richtet sich dessen Ersatz daher gemäss Art. 59 Abs. 4 MSchG nach Art. 28f ZGB.

b) Die Vorinstanz hat sinngemäss angenommen, dass die Ersatzansprüche für den gesamten Schaden, auch soweit er aus der zollamtlichen Zurückbehaltung der Ware entstanden ist, aufgrund des Verweises in Art. 59 Abs. 4 MSchG nach Art. 28f ZGB zu beurteilen sind. Es erscheint indes fraglich, ob Art. 28f ZGB für den ganzen Schaden massgebend ist, wenn der Richter im Anschluss an eine zollamtliche Zurückbehaltung vor-

sorgliche Massnahmen anordnet. Dagegen spricht, dass Schadenersatz in Art. 72 Abs. 3 MSchG sowohl für den Fall vorgesehen ist, dass vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden, wie auch für den Fall, dass sich die vorsorglichen Massnahmen als unbegründet erweisen. Die Frage kann jedoch im vorliegenden Fall offen bleiben, da sich zeigen wird, dass die Voraussetzungen für die Zusprechung von Schadenersatz weder nach der einen noch nach der anderen Norm gegeben sind. Diese unterscheiden sich durch die Möglichkeit der Haftungsbefreiung oder Minderung der Haftung mangels Verschuldens, welche in Art. 28f Abs. 1 ZGB im Gegensatz zu Art. 72 Abs. 3 MSchG vorgesehen ist (vgl. David, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. , N. 15 zu Art. 72 MSchG). Sie verlangen dagegen übereinstimmend als Haftungsvoraussetzung den Nachweis, dass der Anspruch des Gesuchstellers unbegründet war. So setzt Art. 72 Abs. 3 MSchG voraus, dass sich "die vorsorglichen Massnahmen. ..als unbegründet erweisen". Nach Art. 28f Abs. 1 ZGB hat der Gesuchsteller den durch eine vorsorgliche Massnahme entstandenen Schaden zu ersetzen, "wenn der Anspruch, für den sie bewilligt worden ist, nicht zu Recht bestanden hat".

3.- Art. 28f ZGB auferlegt dem Gesuchsteller im Grundsatz ebenso wie Art. 72 Abs. 3 MSchG eine Kausalhaftung für den Schaden aus einer ungerechtfertigten Massnahme (Botschaft des Bundesrates über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Persönlichkeitsschutz: Art. 28 ZGB und 49 OR]vom 5. Mai 1982, BBl 1982 II 671; David, Basler Kommentar, N. 23 zu Art. 59 und N. 15 zu Art. 72 MSchG). Als ungerechtfertigt gilt eine vorsorgliche Massnahme nicht schon dann, wenn sie später aufgehoben wird. Sowohl Art. 72 Abs. 3 MSchG wie Art. 28f ZGB setzen vielmehr voraus, dass der materielle Anspruch des Gesuchstellers, zu dessen Gunsten die Massnahme angeordnet worden ist, keinen Bestand hat. Wie es sich damit verhält, wird in der Regel im Hauptsacheverfahren geprüft, das der Gesuchsteller mit einer entsprechenden Klage einleitet (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Freiburg 1993, N. 1222 S. 163; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. , S. 193). Ist dagegen kein solches Verfahren durchgeführt worden, muss im Schadenersatzprozess vorfrageweise über die Begründetheit des materiellen Anspruchs entschieden werden (Berti, Vorsorgliche Massnahmen im Schweizerischen Zivilprozess, ZSR 1997 II S. 240 N.
133; vgl. auch Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage, Bern 1997, S. 422 f. zur vergleichbaren Regelung von Art. 273 SchKG).
Dabei hat die Schadenersatz beanspruchende Partei nachzuweisen, dass die vorsorgliche Massnahme zu Unrecht angeordnet wurde, was die Klägerin im Grundsatz nicht bestreitet. Sie hält den Nachweis jedoch für erbracht, weil dem Klagerückzug der Beklagten (vgl. lit. B des Sachverhalts) materielle Rechtskraft zukomme.

a) Die materielle Rechtskraft, das heisst die Verbindlichkeit eines Urteils für spätere Prozesse, ist für bundesrechtliche Ansprüche eine Frage des Bundesrechts. Wenn die kantonalen Gerichte im Falle einer abgeurteilten Sache auf eine neue Klage eintreten, müssen sie darüber gleich entscheiden wie das rechtskräftige Urteil (BGE 121 III 474 E. 2 S. 476 f.). Bundesrechtlich liegt eine abgeurteilte Sache vor, wenn das Gericht die Sachverhaltsvorbringen der Parteien materiellrechtlich gewürdigt, das heisst den geltend gemachten Anspruch inhaltlich beurteilt hat (BGE 121 III 474 E. 4 S. 477 f.). Unter welchen Voraussetzungen und in welchem Verfahrensstadium dagegen einem Rückzug der Klage die Wirkung materieller Rechtskraft zukommt, ist primär eine Frage des massgebenden kantonalen Prozessrechts (vgl. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6. Aufl. , Bern 1999, S. 225 f.). Die Rüge, einem Klagerückzug sei zu Unrecht materielle Rechtskraft abgesprochen worden, ist insofern im Berufungsverfahren nicht zulässig (Art. 43 und 55 Abs. 1 lit. c OG). Im Übrigen behauptet die Klägerin nicht, dass die Beklagten anlässlich des Klagerückzugs eine Willenserklärung abgegeben haben, aus welcher bundesrechtlich auf die Anerkennung der
Unbegründetheit ihres Anspruches geschlossen werden müsste. Ihren Ausführungen ist auch sonst nicht zu entnehmen, inwiefern das Obergericht durch die Nichtberücksichtigung des Klagerückzugs Regeln des Bundesrechts verletzt haben soll. Diesbezüglich sind die Begründungsanforderungen von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG nicht erfüllt. Die von der Klägerin hinsichtlich der materiellen Rechtskraft erhobenen Rügen erweisen sich damit insgesamt als unzulässig.
b) Das Handelsgericht stellt in Würdigung der Beweislage für das Bundesgericht verbindlich fest (Art. 63 Abs. 2 OG), die Klägerin habe nicht beweisen können, dass in der vom Zollamt zurückbehaltenen Sendung keine gefälschten Jeans vorhanden gewesen seien. Nach den Erwägungen des Handelsgerichts hat die Klägerin insbesondere die behauptete Herkunft der Ware und das Fehlen von Markenpiraterie nicht zu beweisen vermocht, weshalb die Unrechtmässigkeit der strittigen Massnahme und ein Schadenersatzanspruch zu verneinen seien.

Soweit es dabei um Rechtsanwendung geht, sind die Erwägungen des Handelsgerichts nicht zu beanstanden und eine Verletzung von Bundesrecht ist nicht ersichtlich. Muss aber davon ausgegangen werden, dass der Nachweis der Unbegründetheit des Anspruchs der Gesuchsteller nicht gelungen ist, fehlt es sowohl nach Art. 28f ZGB wie nach Art. 72 Abs. 3 MSchG an einer unerlässlichen Haftungsvoraussetzung (oben E. 2b).

4.- Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Diese hat die durch einen Anwalt vertretenen Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. Februar 2000 bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 7'000.– wird der Klägerin auferlegt.

3.- Die Klägerin hat den Beklagten eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 8'000.– zu bezahlen.

4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.

_____

Lausanne, 13. September 2000

Im Namen der I. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber: