Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.369/2004 /lma

Urteil vom 25. Januar 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Gelzer.

Parteien
1. A._____ GmbH,
2. B._____,
3. C._____,
Kläger und Berufungskläger, alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,

gegen

1. D._____,
2. E._____,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Lorenz Ehrler,
3. F._____,
vertreten durch Maître Pierre-Alain Killias,
4. G._____ AG,
vertreten durch Maître Fidèle Joye.
Beklagte und Berufungsbeklagte.

Gegenstand
Markenrecht; Gerichtsstandsgesetz,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 1. September 2004.

Sachverhalt:
A.
Die H._____ SA betrieb ein Labor zur Herstellung kosmetischer und chemischer Produkte, welche insbesondere unter der Marke Ä._____vertrieben wurden.

I._____ besass die Mehrheit der Aktien der H._____ SA und war ihr einziger Verwaltungsrat und Geschäftsführer. Da er auf Grund seiner Alzheimerkrankheit vermehrt unter Vergesslichkeit litt, bat er im Frühjahr 1995 seinen Neffen B._____ um Unterstützung in seinen geschäftlichen Angelegenheiten. B._____ kam dieser Aufforderung nach.

Auf Empfehlung von B._____ hin unterzeichnete I._____ als Verwaltungsrat der H._____ SA am 16. Mai 1995 eine Übertragungserklärung, mit der die Markenrechte der H._____ SA auf die damals in Gründung begriffene A._____ GmbH übertragen wurden. Am selben Tag unterzeichnete I._____ zudem eine separate Vereinbarung, in welcher festgehalten wurde, dass die Rezepturen der Kosmetiklinie Ä._____künftig B._____ zustehen und er die Firma Ä._____verwenden darf.

Die beiden Dokumente wurden am 26. Mai 1995 von einer Notarin in Frick beglaubigt und von B._____ unterzeichnet.

Am 19. Oktober 1995 wurde der H._____ SA D._____ als Beistand beigegeben. Dieser erhob im Herbst 1995 gegen B._____ eine Strafanzeige wegen Verminderung der Aktiven zu Lasten der Gläubiger gemäss Art. 164 Abs. 2 StGB.
Am 31. Januar 1996 ersuchte die H._____ SA beim Handelsgericht des Kantons Aargau um eine vorsorgliche Markenregistersperre bezüglich verschiedener von der A._____ GmbH beanspruchten nationalen und internationalen Marken. Die Sperre wurde am 3. Februar 1996 superprovisorisch angeordnet.

Am 14. März 1996 ersuchte die A._____ GmbH beim Handelsgericht des Kantons Aargau um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit dem Begehren, es sei der H._____ SA und ihrem Beistand, zu untersagen, gegenüber Dritten implizit oder explizit zu behaupten, B._____ und C._____ hätten sich die geheimen Formeln der Kosmetikerzeugnisse A._____ und/oder den Namen A._____ widerrechtlich angeeignet, namentlich Wucher oder Diebstahl begangen.

Am 27. März 1996 wurde über die H._____ SA der Konkurs eröffnet. Danach wurden die am 31. Januar und 14. März 1996 eingeleiteten Massnahmeverfahren nicht weitergeführt und damit eingestellt.

Am 30. Mai 2001 verurteilte das Tribunal de Police des Kantons Genf B._____ gestützt auf Art. 164 Abs. 2 StGB wegen Verminderung der Aktiven der H._____ SA zu Lasten ihrer Gläubiger zu 5 Monaten Gefängnis bedingt und einer Busse von Fr. 10'000.–. B._____ focht dieses Urteil ohne Erfolg zunächst bei der Strafkammer der Genfer Cour de justice und danach beim Bundesgericht an.

Das Konkursamt des Kantons Genf trat mit Verfügung vom 8. Juli 2003 Ansprüche der H._____ SA in Anwendung von Art. 260 SchKG an die Gläubiger D._____ und E._____, F._____ und die G._____ AG ab.
B.
B.a Mit Klage beim Handelsgericht des Kantons Aargau vom 9. Juli 2003 stellten die A._____ GmbH (Klägerin 1), B._____ (Kläger 2) und C._____ (Klägerin 3) gegenüber D._____ (Beklagter 1), E._____ (Beklagte 2), F._____ (Beklagter 3) und die G._____ AG (Beklagte 4) folgende Rechtsbegehren:
1. Es sei festzustellen,
dass die Klägerin 1 rechtmässige Eigentümerin der folgenden, auf sie übertragenen, im Verfahren SU. 96.00002 verarrestierten schweizerisch und international registrierten Marken sei und
die Beklagten als Abtretungsgläubiger gestützt auf Art. 260 SchKG im Konkurs der H._____ SA keinen Anspruch auf Rückübertragung dieser Marken auf die Konkursmasse bzw. H._____ SA in Konkurs besitzen:
Schweizer Marken Nrn.: 292 685, 293 266, 304 788, 328 541, 329 865, 329 866, 331 258, 331 259, 336 429, 344 714, 344 715, 417 890 und 418 351
IR-Marken Nrn.: 480 214, 438 219, 457 079, 503 176, 523 018, 506 656, 507 484, 640 545 und 641 918.
2. Es sei festzustellen, dass die Klägerin 1 rechtmässig mit Ä._____ GmbH firmiert.
3. Es sei festzustellen, dass der Kläger 2 rechtmässiger Inhaber der heutigen Rezepturen für die A._____ ist.
4. Es sei festzustellen, dass die Kläger keinen unlauteren Wettbewerb begingen, als sie die Marken gemäss Rechtsbegehren 1 sowie das Recht zur Firmierung mit Ä._____ GmbHäm 16. Mai 1995 vom damaligen einzelzeichnungsberechtigten Verwaltungsrat und Geschäftsführer der H._____ SA auf die in Gründung befindliche Klägerin 1 übertragen erhalten haben.
5. Es sei festzustellen, dass die Kläger den Beklagten weder Schadenersatz noch Gewinnherausgabe schulden.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.¨
Nachdem die Beklagten - mit Ausnahme des Beklagten 3 - die prozessuale Zulässigkeit der von den Klägern erhobenen Klage bestritten hatten, beschränkte der Instruktionsrichter das Verfahren mit Verfügung vom 16. Februar 2004 auf die Eintretensfrage.

B.b Am 21. Juni 2004 reichte die Beklagte 4 beim Tribunal de première instance des Kantons Genf eine Klage ein. Damit verlangte die Beklagte 4 insbesondere, die Kläger seien unter solidarischer Haftung zur verurteilen, ihr Fr. 800'000.– zuzüglich Zins zu 5 % seit 27. März 1996 zu bezahlen. Zur Begründung führte die Beklagte 4 an, der Kläger 2 habe als faktischer Geschäftsführer der H._____ SA durch die Übertragung von Aktiven auf sich und die Klägerin 1 Art. 164 StGB verletzt und der H._____ SA dadurch einen Schaden von mindestens Fr. 800'000.– verursacht. Diesen Schaden habe der Kläger 2 zu ersetzen. Die Klägerin 3 hätte mit dem Kläger 2 zusammengewirkt und beide seien Organe der Klägerin 1 gewesen. Damit sei diese und die Klägerin 3 mit dem Kläger 2 solidarisch haftbar.
B.c Am 23. Juni 2004 reichten der Beklagte 1 und die Beklagten 2 und 4 gegen die Kläger beim Tribunal de première instance des Kantons Genf eine Klage mit dem Hauptbegehren ein, die Kläger seien zu verurteilen, ihnen Fr. 8'000'000.– nebst Zins zu 5 % seit 27. März 1996 zu bezahlen. Damit wurde ebenfalls Schadenersatz für die gegen Art. 164 StGB verstossende Übertragung von Aktiven der H._____ SA verlangt. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragten der Beklagte 1 und die Beklagten 2 und 4, das Verfahren sei mit dem die gleiche Streitsache betreffenden Klageverfahren der Beklagten 4 (vgl. B.b hiervor) zu vereinigen.
B.d Mit Urteil vom 1. September 2004 trat das Handelsgericht des Kantons Aargau auf die Klage der Kläger vom 9. Juli 2003 (vgl. lit. B.a hiervor) wegen mangelnden Feststellungsinteresses nicht ein.
C.
Die Kläger erheben eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das Urteil des Handelsgerichts vom 1. September 2004 sei aufzuheben, das Feststellungsinteresse der Kläger sei zu bejahen und das Handelsgericht des Kantons Aargau sei anzuweisen, die Feststellungsklage an die Hand zu nehmen.

Die Beklagten 1 und 2 beantragen, auf die Berufung sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Der Beklagte 3 nimmt zur Berufung keine Stellung. Die Beklagte 4 schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
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.
2.
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 Ä._____ 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 Ä._____-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 anbegehrt wird, dass die Kläger durch die Verwendung des Namens Ä._____das UWG nicht verletzten. 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 Gewinnher-

ausgabe 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.
2.2 Die Kläger machen geltend, zwar treffe zu, dass das blosse 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.
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).
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 Ä._____ GmbHfirmiere 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 Übert-

ragung der fraglichen Markenrechte bzw. Rezepturen auf die H._____ SA in Konkurs verlangen oder der Ä._____ GmbHdie 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.

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.

3.

Aus Erwägung 2 geht hervor, dass das Handelsgericht im Ergebnis kein Bundesrecht verletzte, 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.

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).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Berufung wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.– wird den Klägern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.

3.

Die Kläger haben unter solidarischer Haftbarkeit die Beklagten 1 und 2 mit insgesamt Fr. 9'000.– und die Beklagte 4 mit Fr. 9'000.– für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. Januar 2005

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: