



<b>Fall-Nr.:</b>	HG.2004.53
<b>Stelle:</b>	Kantonsgericht
<b>Rubrik:</b>	Handelsgericht
<b>Publikationsdatum:</b>	04.02.2020
<b>Entscheiddatum:</b>	16.08.2005

### Entscheid Kantonsgericht, 16.08.2005

**Art. 5 Ziff. 3 LugÜ (SR 0.275.11). Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist bei einer Klage betreffend unlauteren Wettbewerb nicht gegeben, wenn weder der Erfolgs- noch der Handlungsort im Kanton St. Gallen liegen. Die Eintragung einer Marke, welche gemäss Auffassung der Klägerinnen gegen das Wettbewerbsgesetz verstösst, im schweizerischen Markenregister begründet keinen Handlungsort im Kanton St. Gallen, wenn der Vertreter des Beklagten über sein Büro im Fürstentum Liechtenstein die Marke im Register hat eintragen lassen (Handelsgericht, 16. August 2005, HG.2004.53).**

#### Erwägungen

1. Gemäss den Ausführungen der Klägerinnen wurde die X Gruppe 1986 von Prof. Dr. M. J. gegründet, und sie sei seitdem im In- und Ausland im Bereich Banking und Finance, im Vorsorgebereich, im Investment Consulting und im Financial Planning tätig (kläg.act. 3-6, 11-24). Alle Klägerinnen, welche ihren Sitz entweder in D. oder Z. haben, führen den Firmenbestandteil X (kläg.act. 7-10). Die X Research and Consulting AG ist Inhaberin insbesondere der Domainnamen "X.ch" und "X.com" (kläg.act. 21). Gemäss Angaben der Klägerinnen ist der Beklagte, Dipl.-Wirtsch.-Ing. M. S., Dozent am Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung (ZIT), einer Einrichtung der Technischen Universität D. in Deutschland, und war u.a. Projektmitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, in D., Deutschland. Gemäss den Angaben auf der Homepage "X.de" besteht unter der Bezeichnung X ein Kooperationsprojekt, welches interdisziplinäre Beiträge zur problemorientierten Forschung und Lehre im Spannungsfeld von insbesondere ökonomischen Fragestellungen leistet; ein Schwerpunkt ist im Bereich verhaltensorientierter Kapitalmarktforschung sowie der Innovations- und



Projektfinanzierung von Energieanlagen (kläg.act. 26). Der Beklagte hinterlegte am 23. Mai 2000 das Zeichen X im schweizerischen Markenregister (Marke-Nr. 481763). Als Vertreter des Beklagten als Markeninhaber wird die Y AG, B (Kanton St. Gallen), aufgeführt (kläg.act. 25). Ferner ist der Beklagte registrierter Inhaber des Domainnamen X.de (kläg.act. 29).

2. Mit Klage vom 5. Juli 2004 verlangen die Klägerinnen, der Beklagte sei zu verpflichten, die Marke X löschen zu lassen, und es sei ihm zu verbieten, das Wort X in Alleinstellung oder in einer nicht unterscheidungskräftigen Kombination mit einem anderen Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. Ferner machen sie Schadenersatz von Fr. 10'000.-- nebst Verzugszins geltend. In Bezug auf die örtliche Zuständigkeit stützen sie sich auf den Gerichtsstand für Deliktssklagen gemäss Art. 5 Ziff. 3 LugÜ, nachdem die Anmeldung der schweizerischen Marke vom Kanton St. Gallen - dem Sitz des Rechtsvertreters - ausgegangen sei. Die Klägerinnen werfen dem Beklagten unlauteren Wettbewerb gemäss Art. 2 und Art. 3 lit. d UWG vor und halten fest, die Verwendung der klägerischen Firmenbezeichnung X als Marke stelle eine unlautere Wettbewerbshandlung des Beklagten dar.

Mit Stellungnahme vom 28. Dezember 2004 beantragte der Beklagte Nichteintreten auf die Klage. Er bestritt insbesondere, dass den Klägerinnen ein Schaden entstanden sei, womit eine Anwendung von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ ausser Betracht falle, der nicht nur einen Akt des unlauteren Wettbewerbs, sondern auch eine ausservertragliche Haftung verlange. Ferner sei die Einreichung einer Markenmeldung kein kennzeichenmässiger Gebrauch des entsprechenden Zeichens, womit von vornherein sowohl eine Markenverletzung als auch eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG durch den Beklagten ausser Betracht falle. Die Klägerinnen nahmen am 15. April 2005 Stellung zur Einrede der Unzuständigkeit, worauf der Beklagte am 27. Mai 2005 eine weitere Stellungnahme betreffend die Zuständigkeitsfrage einreichte. Die Parteien haben auf eine mündliche Verhandlung vor dem Handelsgericht verzichtet.

3. Die Klägerinnen werfen dem Beklagten vor, er habe mit der Eintragung der Marke X gegen das Wettbewerbsgesetz verstossen, wobei insbesondere Art. 2 und Art. 3 lit. d UWG verletzt worden sein sollen. Damit ist das Handelsgericht unbestrittenermassen gestützt auf Art. 15 Abs. 1 lit. d ZPO sachlich zuständig.



4. Da der Beklagte Wohnsitz in Deutschland hat, liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Beide Parteien gehen davon aus, dass vorliegend das Lugano-Übereinkommen (LugÜ) und insbesondere die Regelung der besonderen Zuständigkeit gemäss Art. 5 Ziff. 3 LugÜ anzuwenden ist. Danach kann eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist. Unter den Begriff der unerlaubten Handlung fallen unterschiedliche Deliktstypen, so insbesondere auch unlauterer Wettbewerb (Jan Kropholler, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7.A., Heidelberg 2002, N 66 zu Art. 5; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2.A., München 2004, N 210 zu Art. 5 EuGVVO; Peter F. Schlosser, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen mit Luganer Übereinkommen, München 1996, N 16 zu Art. 5 EuGVÜ; Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht, EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 2.A., Wien 2003, N 76 zu Art. 5; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3.A., Bern 2002, S. 196). Art. 5 Ziff. 3 LugÜ regelt für Deliktsklagen nicht nur die internationale, sondern auch die innerstaatliche örtliche Zuständigkeit und bezeichnet damit unabhängig von den dazu bestehenden nationalen Vorschriften unmittelbar das innerstaatlich örtlich zuständige Gericht (BGE 125 III 348; Walter, a.a.O., S. 175).

Deliktsort im Sinne dieser Bestimmung ist sowohl der Handlungs- wie auch der Erfolgsort (BGE 125 III 348; Kropholler, N 72 zu Art. 5 EuGVO). Liegen der Handlungs- und der Erfolgsort in mehreren Mitgliedstaaten oder in mehreren Gerichtsbezirken des gleichen Mitgliedstaates, so darf der Kläger zwischen Handlungs- und Erfolgsort wählen (Geimer/Schütze, N 241f. zu Art. 5 EuGVVO). Handlungsort ist der Ort der Ausführung des dem Schaden zugrunde liegenden ursächlichen Geschehens (BGE 125 III 350). Hier ist das schadensbegründende Ereignis veranlasst worden bzw. soll ins Werk gesetzt werden. Reine Vorbereitungshandlungen genügen nicht (BGE 131 III 153 ff.), wobei jedoch bereits die blossе Durchfuhr von Waren zum Zwecke des verbotenen Absatzes im Ausland zuständigkeitsbegründend ist. Bei durch Brief, Telefon, Rundfunk etc. begangenen Delikten ist der Handlungsort dort, wo der Täter das Schreiben



## St.Galler Gerichte

aufgab bzw. die Nachricht sendete (Geimer/Schütze, N 248, 250f. zu Art. 5 EuGVVO).  
Erfolgsort ist der Ort, wo der (behauptete) Schaden eingetreten bzw. das geschützte Rechtsgut verletzt worden ist (ZR 1997 Nr. 99 S. 191; Geimer/Schütze, N 253 zu Art. 5 EuGVVO).

Die Prüfungspflicht des Gerichts bestimmt sich nach der lex fori. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt es für die Bejahung der Zuständigkeit, wenn der Kläger die die Zuständigkeit begründenden Tatsachen, d.h. insbesondere das Vorliegen einer unerlaubten Handlung, schlüssig vorträgt. Ist eine Tatsache doppelrelevant, d.h. sowohl für die Zulässigkeit der Klage als auch für deren Begründetheit von Bedeutung, wird sie nach dieser Rechtsprechung nur in einer einzigen Prüfungsstation untersucht, und zwar erst in der Begründetheitsstation. Es ist zunächst also lediglich zu prüfen, ob der vorgetragene Sachverhalt als unerlaubte Handlung zu qualifizieren ist und ob der angebliche Deliktsort im Gerichtsbezirk liegt. Ergibt sich die Zuständigkeit nicht bereits aus den vom Kläger vorgebrachten anspruchsbegründenden Tatsachen, oder stellt die Gegenpartei diese in Abrede, so ist darüber Beweis zu führen, wobei die Beweislast für diese besonderen kompetenzbegründenden Tatsachen der Kläger trägt (BGE 122 III 252; Walter, a.a.O., S. 195; Kropholler, N 83 zu Art. 5 EuGVO; Geimer/Schütze, N 265 zu Art. 5 EuGVVO).

a) Die Klägerinnen behaupten, die Verwendung der klägerischen Firmenbezeichnung X als Marke stelle eine unlautere Wettbewerbshandlung des Beklagten dar. Zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen berufen sie sich ausschliesslich auf den Handlungsort. Sie behaupten hingegen in keiner Weise, der Erfolgsort der behaupteten unlauteren Wettbewerbshandlungen des Beklagten würde im Kanton St. Gallen liegen. Die Marke X wurde in Bern eingetragen. Auch wenn die Marke Wirkung für die Schweiz, mithin auch für den Kanton St. Gallen, entfaltet, stellt allein der Registereintrag keinen Erfolg im Sinne von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ dar. Die Klägerinnen haben aber eine Verwendung der Marke in der Schweiz weder behauptet noch hinreichend dargelegt. Damit ist ein Gerichtsstand im Kanton St. Gallen als Erfolgsort nicht gegeben. Im übrigen ist zwar in Art. 5 Ziff. 3 EuGVVO nunmehr die vorbeugende Unterlassungsklage geregelt, indem auch ein drohendes schädigendes Ereignis als Erfolgsort ("... oder einzutreten droht") erfasst ist. Diese Regelung findet sich indessen (noch) nicht in Art. 5 Ziff. 3 LuGÜ, womit eine drohende



Wettbewerbsverletzung durch Verwendung der eingetragenen Marke oder ein drohender Schaden als Folge des wettbewerbswidrigen Verhaltens des Beklagten zur Begründung des Erfolgsorts nicht genügt.

b) Der Beklagte wandte ein, ein Erfolgsort im Kanton St. Gallen bestehe auch deshalb nicht, da die Klägerinnen zwar Schadenersatz geltend machen würden, aber einen entstandenen Schaden nicht hinreichend behauptet hätten, und ein solcher sei auch selbst nach der Darstellung der Klägerinnen nicht denkbar, da sie selbst bloss eine Verwendung des Zeichens X durch den Beklagten im Ausland behaupten würden. Die Klägerinnen verlangen in Ziff. 3 ihres Rechtsbegehrens Ersatz des Schadens in der Höhe von Fr. 10'000.-- nebst Verzugszins, womit sie ohne Zweifel davon ausgehen, dass ein solcher entstanden ist. Die Klägerinnen machten indessen nicht geltend, der Schaden sei im Kanton St. Gallen eingetreten, womit das Handelsgericht des Kantons St. Gallen am Erfolgsort zuständig sei. Die Klägerinnen führten in der Klage (Ziff. 11) lediglich aus, dass es sich um einen Marktverwirrungsschaden handle, hingegen werden weder über die Schadensberechnung noch über den Ort des Schadenseintritts Ausführungen gemacht. Ein Erfolgsort im Kanton St. Gallen in Bezug auf den geltend gemachten Schaden ist damit nicht dargetan.

c) Der Beklagte wandte ferner ein, die Einreichung einer Markenmeldung sei kein kennzeichenmässiger Gebrauch des entsprechenden Zeichens, womit eine Verletzung des UWG bzw. MSchG ausser Betracht falle. Wie bereits ausgeführt, genügen für die Begründung des Handlungsortes reine Vorbereitungshandlungen nicht. Hingegen ist zuständigkeitsbegründend auch der Ort, an dem andere handeln, z.B. Mittäter, Anstifter, Gehilfen (Geimer/Schütze, N 250 zu Art. 5 EuGVVO). Der Handlungsort liegt am Ort des dem Schaden zugrunde liegenden ursächlichen Ereignisses. Dabei ist z.B. die Aufnahme von Fotos nicht das ursächliche Ereignis für den in der Veröffentlichung liegenden Schaden (Schlosser, N 18 zu Art. 5 EuGVÜ). Bei ehrverletzenden Äusserungen in den Medien ist der Ort des ursächlichen Geschehens der Ort der Niederlassung des Herausgebers der streitigen Veröffentlichung; denn von diesem Ort aus nahm das schädigende Ereignis seinen Ausgang und von ihm aus wurde die ehrverletzende Äusserung gemacht und in Umlauf gebracht (Kropholler, N 75 zu Art. 5 EuGVO). Bei Verletzung eines europäischen Patents, welches kein für alle Benennungsstaaten einheitliches Schutzrecht, sondern ein Bündel separater, jeweils



territorial begrenzt geltender Patente ist, befinden sich sowohl Handlungs- als auch Erfolgsort einer Patentverletzung dort, wo der betreffende Schutzrechtsteil gelegen ist. Bei einer grenzüberschreitenden Lieferung, mit welcher ein Patent verletzt wird, liegt die Zuständigkeit für Handlungen, die den inländischen Teil des Klagepatents verletzen, im Inland, für Handlungen, die den ausländischen Teil verletzen, im Ausland (Walter, a.a.O., S. 200).

Vorliegend wurde die Marke X, in Bezug auf welche die Klägerinnen behaupten, diese verletze in wettbewerbswidriger Weise ihre Rechte am Begriff X, in der Schweiz eingetragen, wobei dieser Umstand, wie bereits festgehalten wurde (vorne lit. a), für die Begründung eines Erfolgsorts in der Schweiz nicht genügt. Vorliegend hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz. Die Klägerinnen gehen davon aus, dass der Handlungsort im Kanton St. Gallen liege, nachdem die Anmeldung der schweizerischen Marke vom Kanton St. Gallen - dem Sitz des Rechtvertreters - ausgegangen sei (Klage S. 4). Dort liege der Ort des für die vorliegende Klage (Löschung der Markeneintragung, Unterlassung des Gebrauchs der Marke sowie Schadenersatz) ursächlichen Geschehens (Stellungnahme vom 15.04.2005, S. 4). Sie beriefen sich ferner auf die internationale Zuständigkeit bezüglich der Löschungsklage gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ in Verbindung mit Art. 109 Abs. 3 IPRG und hielten fest, massgebend sei dabei nicht das tatsächliche Verhältnis zwischen Schutzrechtsinhaber und Vertreter, sondern allein dessen Eintrag im Schutzrechtsregister im Moment des Eintritts der Rechtshängigkeit. Im schweizerischen Register sei betreffend die Marke X als Vertreter die Y AG in B (Kanton St. Gallen) eingetragen (Stellungnahme vom 15.04.2005, S. 4 f.). Zu prüfen ist indessen vorliegend einzig, ob das Handelsgericht gestützt auf Art. 5 Ziff. 3 LugÜ zuständig ist; es handelt sich klarerweise nicht um eine markenrechtliche Bestandesklage, für welche die Voraussetzungen von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ in Verbindung mit Art. 109 Abs. 3 IPRG zu prüfen wären (vgl. IPRG-Jegher/Schnyder, Basler Kommentar, Art. 109 N 31 ff.). Zum einen ist nicht der Bestand der Marke X aufgrund des Markenschutzgesetzes sondern aufgrund einer Kollision von Marken- und Firmenrechten, gestützt auf das UWG, zu beurteilen, und zum andern wird vom Beklagten zu Recht eingewendet, dass die Klägerinnen nicht den Bestand der angefochtenen Marken feststellen lassen wollen, sondern beantragen, den Beklagten u.a. verpflichtet zu lassen, die Marke selbst zu löschen. Damit können sich aber die Klägerinnen auch nicht auf die Bestimmung von Art. 109 Abs. 3 IPRG berufen, wonach



ein Gerichtsstand am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Markeninhabers besteht (vgl. MSchG-David, Basler Kommentar, N 15 zu Vorbem. zum 3. Titel). Die Klägerinnen brachten im übrigen auch nicht vor, es sei in analoger Anwendung von Art. 109 Abs. 3 IPRG davon auszugehen, dass die von den Klägerinnen behauptete wettbewerbswidrige Handlung, nämlich die Eintragung der Marke X im Register, von der Y AG als Gehilfin ausgeführt worden war. Für eine solche analoge Anwendung von Art. 109 Abs. 3 IPRG auf die vorliegend rein wettbewerbsrechtlich begründete Klage (unerlaubte Handlung) bestünde auch, nachdem es um die ausschliessliche Anwendung von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ geht, kein Grund und würde zu einer nicht gerechtfertigten Ausweitung der Zuständigkeit am Deliktsort führen. Damit ist es entgegen den Vorbringen der Klägerinnen von Bedeutung, wo der effektive Handlungsort als Grund des ursächlichen Geschehens liegt.

d) Der Beklagte brachte vor, die entsprechende Korrespondenz - auch mit dem Beklagten - sei über Dr. E. H. und sein Büro im Fürstentum Liechtenstein geführt worden. Auch wenn die Vertreterbestellung als relevante Handlung in Betracht falle, so sei vorliegend diese Handlung in Liechtenstein vorgenommen worden, was eine Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen nicht zu begründen vermöge. Vorliegend steht fest und wird auch von den Klägerinnen nicht bestritten, dass die Korrespondenz von Dr. E. H. insbesondere mit dem Beklagten über sein Büro im Fürstentum Liechtenstein geführt wurde (bekl. act. 2, 3). Wenn davon ausgegangen wird, was nicht entschieden zu werden braucht, dass es sich bei der Eintragung der Marke X um eine relevante Handlung im Sinne von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ handelt, so wäre diese im Fürstentum Liechtenstein und nicht im Kanton St. Gallen vorgenommen worden. Etwas anderes ist von den Klägerinnen nicht behauptet worden. Nachdem in Bezug auf die Marke X kein Handlungsort im Kanton St. Gallen liegt, kann damit die Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen nicht begründet werden. Auf den im Markenregister eingetragenen Geschäftssitz der Y AG in B (Kanton St. Gallen) kann nicht abgestellt werden, nachdem dieser Umstand keine Handlung im Sinne von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ ist. Auf die Klage ist somit, nachdem weder ein Erfolgs- noch ein Handlungsort im Kanton St. Gallen liegt, nicht einzutreten.