



Universität Zürich
Rechtswissenschaftliches Institut

Fachgruppe Handels- und
Wirtschaftsrecht

Rämistrasse 74
CH-8001 Zürich
www.hawi.uzh.ch

Zürich, 31. Januar 2010
lic. iur. Fanny Paucker
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas Heinemann

BUNDESGERICHT, URTEIL VOM 12. OKTOBER 2009, 4A. 205/2009¹ - SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT BEI DER UNLAUTEREN BENUTZUNG EINER MARKE

Der Entscheid befasst sich mit der sachlichen Zuständigkeit bei der Klage auf Nichtigkeit einer Marke. Da die Nichtigkeit lauterkeitsrechtlich begründet wurde, stellt sich die Frage, ob über die sachliche Zuständigkeit gem. UWG oder MSchG entschieden werden soll.

I. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerinnen X._Corp. und Y._AG vertrieben Notebooks, welche in der EU und in weiteren Ländern unter der Marke A. hinterlegt wurden. A. wurde unter verschiedenen Domainnamen, nicht aber unter “www.A._ch“ registriert.

Die Beschwerdegegnerin Z. _&Co. liess die Marke A. in der Schweiz hinterlegen und den Domainnamen www.A._ch registrieren. Die Beschwerdeführerinnen reichten am 8. Juni 2008 vor dem Amtsgericht Luzern Klage ein, mit dem Begehren, die Marke für nichtig zu erklären, die Bezeichnung A. nicht für Notebook- und Computerzubehör zu verwenden, und den Domainnamen www.A._ch auf die Beschwerdeführerinnen zu übertragen. Am 12. November 2008 trat das Amtsgericht mangels sachlicher Zuständigkeit nicht auf das Begehren ein. Es überwies das Verfahren an das Obergericht des Kantons Luzern. Gegen diesen Entscheid rekurrirten die Beschwerdeführerinnen.

¹http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=simple_query&query_words=4A_205/2009&op_subcollection_aza=all&from_date=&to_date=&x=17&y=5, besucht am 27.1.10.



Am 17. März 2009 wies das Obergericht den Entscheid zur Neubeurteilung an das Amtsgericht zurück. Zwar sei gem. Bundesrecht für Streitigkeiten betreffend Immaterialgüterrecht eine einzige kantonale Instanz zuständig, was im Kanton Luzern das Obergericht sei, und gem. **Art. 12 Abs. 2 UWG** könnten lauterkeitsrechtliche Ansprüche bei dieser einzigen kantonalen Instanz geltend gemacht werden, wenn sie mit einem zivilrechtlichen Anspruch im Zusammenhang stünden. In casu handle es sich um einen zivilrechtlichen Anspruch markenrechtlicher Natur, da es um die Nichtigkeit einer Marke gehe. Der Sachverhalt sei aber ausschliesslich aus dem Blickwinkel des unlauteren Wettbewerbs betrachtet worden. Somit sei kein Zusammenhang gem. **Art. 12 Abs. 2 UWG** zum Markenschutzrecht gegeben, weshalb das Amtsgericht sachlich zuständig sei. Dieses habe im Rahmen seiner sachlichen Zuständigkeit zu befinden, ob der Klageantrag abzuweisen oder nicht darauf einzutreten sei.

Am 4. Mai 2009 beantragten die Beschwerdeführerinnen mit der Beschwerde in Zivilsachen, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben, denn dieses habe inhaltliche Vorgaben an das Amtsgericht zu unterlassen.

II. Auszug aus den Erwägungen

Gem. **Art. 107 Abs. 2 BGG** ist die Beschwerde in Zivilsachen ein reformatorisches Rechtsmittel. Ein Antrag in der Sache ist erforderlich². Eine Ausnahme besteht nur, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung der Beschwerde nicht in der Lage ist, in der Sache selbst zu entscheiden, und die Streitsache an die kantonale Instanz zurückweisen muss³. Der Antrag, der Vorinstanz keine Anweisungen zu machen, ist nicht ein Antrag in der Sache, und es muss nicht darauf eingegangen werden.

Für Klagen, welche die Nichtigkeit einer Marke beinhalten, schreibt das Bundesrecht in **Art. 58 Abs. 3 MSchG** die sachliche Zuständigkeit einer einzigen kantonalen Instanz vor. Wenn eine Marke nicht mit der Absicht zum eigenen Gebrauch hinterlegt wurde, sondern um vom Benutzer Vorteile zu erlangen, verstösst dies gegen Treu und Glauben und ist gem. **Art. 2 UWG** unlauter. Solche Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten⁴. Die Nichtigkeit kann mit einer negativen Feststellungsklage gem. **Art. 52 MSchG** geltend gemacht werden.

Dies entspricht auch dem Entwurf der neuen ZPO, welcher in **Art. 5 Abs.1 a E-ZPO** eine einzige kantonale Instanz für die Nichtigkeit einer Marke vorsieht, ohne nach dem

² BGE 133 III 489, E. 3. 1.

³ BGE 134 III 379 – Pra 98 (2009) Nr.12, E. 1. 3.

⁴ BGE 4C.82/2007, E.2.1.1 und 2.1.4.



Rechtssatz zu differenzieren, aus dem sich die Nichtigkeit ergibt. Wesentlich ist die Konzentration von fachlichem Wissen bei einem Gericht⁵.

Unter den Parteien ist unbestritten, dass das Obergericht gem. Luzerner ZPO zuständig ist, wenn das Bundesrecht nur eine einzige kantonale Instanz vorschreibt. Somit ist das Obergericht Luzern sachlich zuständig.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

III. Zusammenfassende Schlussbetrachtung

Der Entscheid präzisiert die sachliche Zuständigkeit bei Nichtigkeit einer Marke. Er weist darauf hin, dass die unlautere Benutzung einer Marke ihre Nichtigkeit nach sich ziehen kann, so dass die sachliche Zuständigkeit des MSchG greift.

Das Amtsgericht Luzern hatte ursprünglich richtig erkannt, dass die unlautere Benutzung einer Marke unter dem Aspekt der Nichtigkeit gem. MSchG betrachtet werden kann. Es hatte darum das Verfahren an das Obergericht Luzern überwiesen. Das Obergericht war der Ansicht, dass die Nichtigkeit einer Marke, wenn sie unter dem Blickwinkel des unlauteren Wettbewerbs betrachtet werde, nicht unter die sachliche Zuständigkeit des MSchG falle, und darum das Amtsgericht sachlich zuständig sei. Es übersah dabei die Rechtsprechung des Bundesgerichts, welche für die unlautere Benutzung von Marken die Nichtigkeit des MSchG vorsieht.

⁵ Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BB1 2006 7221, S. 7260.