

Hochschulstrasse 17

A. _____

3001 Bern

Telefon +41 31 635 48 03

Fax +41 31 634 50 53

handelsgericht.bern@justice.be.ch

www.justice.be.ch/obergericht

Entscheid

HG 24 32

Bern, 9. Mai 2025

Besetzung

Oberrichter Zuber (Präsident), Handelsrichterin Geelhaar-Beuret
und Handelsrichter Maurer
Gerichtsschreiber Blatter

Verfahrensbeteiligte

A. _____ a.s.

vertreten durch Rechtsanwalt B. _____ und/oder Rechtsanwältin C. _____

Klägerin

gegen

D. _____ AG

vertreten durch Rechtsanwalt E. _____ und/oder Rechtsanwalt F. _____

Beklagte

Gegenstand

Markenrecht

Klage vom 6. März 2024



Regeste

Art. 109 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG; Bestimmung des Erfolgsortes bei erst drohender Markenrechtsverletzung

Die bloss potenziell bestehende Möglichkeit, dass eine hinterlegte, aber nicht gebrauchte Marke zu einem noch nicht bestimmbar Zeitpunkt (auch) im Kanton Bern gebraucht werden könnte, vermag noch keinen Erfolgsort zu begründen. Notwendig zur Begründung des Erfolgsortsgerichtsstandes wären hinreichende Anhaltspunkte für eine bevorstehende Markenrechtsverletzung (E. 18.6 und 18.7).

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Mit Klage vom 6. März 2024 (Eingang beim Handelsgericht des Kantons Bern am 8. März 2024) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):
 1. Es sei festzustellen, dass die CH Marke Nr. _____ – «G. _____» nichtig ist.
 2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO für jeden Tag der Nichterfüllung ab Datum der Rechtskraft des Urteils mit Wirkung für die Schweiz zu verbieten,
 - a) unter dem Zeichen «G. _____» Tabak, Tabakersatzstoffe, Zigaretten, Zigarren, elektronische Zigaretten, Verdampfer zum Inhalieren für Raucher, Raucherartikel oder Streichhölzer («WAREN») herzustellen, zu lagern, zu importieren oder zu exportieren, anzubieten, zu verkaufen, zu bewerben oder sonst wie in Verkehr zu bringen,
 - b) das Zeichen «G. _____» zur Kennzeichnung der WAREN sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen oder bei entsprechenden Handlungen Dritter in irgendeiner Weise mitzuwirken.

- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -
2. Mit Verfügung vom 11. März 2024 wurde die Beklagte aufgefordert, innert zwei Monaten eine Klageantwort einzureichen (pag. 27 f.).
3. Mit (uneinlässlicher) Klageantwort vom 29. Mai 2024 (Eingang beim Handelsgericht des Kantons Bern am 30. Mai 2024) stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren (pag. 37 ff.):
 1. Auf die Klage sei nicht einzutreten.
 2. Eventualiter sei die Klage vollumfänglich abzuweisen.
 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuer) zulasten der Klägerin.
4. Mit Verfügung vom 3. Juni 2024 wurde die Klägerin aufgefordert, innert 40 Tagen eine Replik in zwei Exemplaren einzureichen (pag. 60 f.).
5. Mit Replik vom 12. August 2024 (Eingang beim Handelsgericht des Kantons Bern am 14. August 2024) bestätigte die Klägerin ihre Rechtsbegehren (pag. 65 ff.).
6. Mit Verfügung vom 15. August 2024 wurde die Beklagte aufgefordert, innert 40 Tagen eine Duplik einzureichen (pag. 98 f.).

7. Mit (uneinlässlicher) Duplik vom 25. September 2024 (Eingang beim Handelsgericht des Kantons Bern am 27. September 2024) bestätigte die Beklagte ihre Rechtsbehörden (pag. 105 ff.).
8. Mit Verfügung vom 3. Dezember 2024 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung vorgeladen (pag. 143 f.).
9. Mit Schreiben vom 29. Januar 2025 teilte der Präsident des Handelsgerichts des Kantons Bern den Parteien mit, dass ihm das Verfahren HG 24 32 zur weiteren Instruktion übertragen worden sei und erkundigte sich bei den Parteien über deren Interesse an Vergleichsgesprächen (pag. 145).
10. Mit Schreiben vom 3. Februar 2025 erklärte sich die Klägerin als grundsätzlich vergleichsbereit (pag. 146).
11. Mit Schreiben vom 18. Februar 2025 stellte die Klägerin ein Dispensationsgesuch für die Hauptverhandlung (pag. 151 f.).
12. Mit Schreiben vom 27. Februar 2025 teilte die Klägerin mit, dass sie auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichte (pag. 157 f.).
13. Mit Schreiben vom 3. März 2025 erklärte die Beklagte, dass auch sie auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichte (pag. 161 f.).
14. Mit Verfügung vom 10. März 2025 wurde die Hauptverhandlung vom 6. Mai 2025 abgesetzt und ein schriftlicher Entscheid in Aussicht gestellt (pag. 164 f.).
15. Die Kostennote der Parteivertreter der Klägerin ging am 12. März 2025 beim Handelsgericht ein (pag. 166 ff.).
16. Die Kostennote der Parteivertreter der Beklagten ging am 7. April 2025 beim Handelsgericht ein (pag. 171 f.).

II. Formelles

17. Das Gericht tritt auf die Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen wird von Amtes wegen geprüft (Art. 60 ZPO). Dies gilt auch bei internationalen Sachverhalten (BGer 4A_360/2016 vom 12. Januar 2017, E. 3.2).
- 17.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in Tschechien (Klagebeilage [«KB»] 06 und 06.1), die Beklagte im Kanton Schwyz. Somit liegt ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG), worunter namentlich auch das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-

streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12) zu zählen ist.

- 17.2 Im Sinne einer objektiven Klagenhäufung reichte die Klägerin sowohl eine Bestandes- bzw. Nichtigkeitsklage (Rechtsbegehren [«RB»] 1) sowie eine Unterlassungsklage (RB 2) ein. Fraglich ist, ob das Handelsgericht des Kantons Bern für die Beurteilung dieser Klagen (international und örtlich) zuständig ist.

Bestandes- bzw. Nichtigkeitsklage (RB 1)

- 17.3 Nach Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt. Die streitgegenständlichen Marken wurden im Schweizerischen Markenregister eingetragen (KB 02), womit die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte gegeben ist. Das LugÜ regelt nur die internationale Zuständigkeit. Der Gerichtsstand innerhalb des nach Art. 22 LugÜ bestimmten Vertragsstaates richtet sich nach nationalem Recht (BLUMER, in: SHK LugÜ, 3. Aufl., Art. 22 N 124, 127). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, sind die Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder – in Ermangelung eines solchen – am Sitz der schweizerischen Registerbehörde örtlich zuständig. Da die Beklagte Sitz in H. _____ SZ hat, besteht grundsätzlich (bzw. bei isolierter Betrachtung) keine örtliche Zuständigkeit der bernischen Gerichte.

- 17.4 Stehen mehrere Ansprüche gegen eine beklagte Partei, die nach dem IPRG in der Schweiz eingeklagt werden können, in einem sachlichen Zusammenhang, so ist jedes schweizerische Gericht zuständig, das für einen der Ansprüche zuständig ist (Art. 8a Abs. 2 IPRG). Zu prüfen ist daher, ob eine Zuständigkeit des Handelsgerichts für die Beurteilung des RB 2 besteht, welche unter Umständen zu einer einheitlichen Zuständigkeit nach Art. 8a IPRG führen könnte.

Unterlassungsklage (RB 2)

- 17.5 Unterlassungsklagen werden von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ nicht erfasst (vgl. GÜNGERICH, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 22 N 56). In der vorliegenden Konstellation ebenfalls nicht anwendbar ist Art. 5 Ziff. 3 LugÜ, welcher im Sinne einer besonderen Zuständigkeitsregel von Art. 2 LugÜ abweichende Gerichtsstände vorsieht (vgl. BGE 131 III 76 E. 3.4; VISCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 N 32). Daher greift für RB 2 die allgemeine Zuständigkeitsregel von Art. 2 Abs. 1 LugÜ, aus welcher sich die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ergibt. Die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz ist nach Art. 109 Abs. 2 IPRG zu bestimmen (BGer 4A_224/2013 vom 7. November 2013, E. 2.1 = sic! 2014, S. 162).
- 17.6 Für Klagen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätig-

keit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zuständig (Art. 109 Abs. 2 IPRG).

- 17.7 Da die Beklagte ihren Sitz im Kanton Schwyz hat, ist – entsprechend den Vorbringen in der Klage, Rz. 9 f., pag. 5 f. – zu prüfen, ob im Kanton Bern ein **Erfolgsort** gegeben ist. Dies ist unter den Parteien strittig.

17.8 Parteistandpunkte

- 17.8.1 Die **Klägerin** bringt vor, bei Präventivklagen wie der Vorliegenden gelte als Erfolgsort der Ort, wo die Verletzung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einzutreten drohe. Bei typischerweise flächendeckend abgesetzten Produkten – wie es die vorliegenden Waren der Klasse 34 [Tabak und Tabakersatzstoffe; Zigaretten und Zigarren; elektronische Zigaretten und Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Raucherartikel; Streichhölzer, vgl. KB 02] seien – könne angenommen werden, diese würden in der ganzen Schweiz über Kioske und Detailhändler verkauft werden. Deshalb sei ein Erfolgsort im Kanton Bern gegeben (Klage, Rz. 9 f., pag. 5 f.). Die Klägerin verweist auf BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020. Aus dieser Rechtsprechung ergebe sich ein Zusammenhang zwischen örtlicher Zuständigkeit, Erstbegehungsgefahr und markenrechtlicher Gebrauchspflicht (Replik, Rz. 9, pag. 68). Die Eintragung einer Marke ins Markenregister begründe ein starkes Indiz für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr. Eine registrierte Marke unterliege einem gesetzlichen Gebrauchszwang (Art. 11 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 MSchG). Der Umstand, dass die beklagte Partei die Marke verteidige, indiziere eine Gebrauchsabsicht. Bei noch nicht aufgenommenem Gebrauch einer registrierten Marke bei laufender Gebrauchsschonfrist sei angesichts dessen von einer Erstbegehungsgefahr irgendwo in der Schweiz auszugehen, zumal das markenrechtliche Exklusivrecht schweizweit gelte (Replik, Rz. 10, pag. 69). Ein Erfolgsort befinde sich im Ergebnis überall dort, wo sich die Verletzungshandlung auswirke bzw. auszuwirken drohe, wobei bereits eine akute Gefährdung genüge (Replik, Rz. 9, pag. 68). Es dürften keine zu hohen Anforderungen an die Erstbegehungsgefahr (und damit spiegelbildlich an den voraussichtlichen Erfolgsort) gestellt werden (Replik, Rz. 53, pag. 82). Ohnehin sei ihr nicht zumutbar, (negative) Tatsachen zu behaupten, aus denen sich ableiten liesse, wo und wann in der Schweiz die Beklagte den Gebrauch der streitgegenständlichen Marke aufnehmen werde (Replik, Rz. 11, pag. 69 f.).

- 17.8.2 Die **Beklagte** argumentiert, der Erfolgsort einer Markenrechtsverletzung liege dort, wohin die Ware geliefert oder wo die Ware angeboten werde. Erfolgsort für eine drohende Markenverletzung könne nur sein, wo aufgrund konkreter Anhaltspunkte mit gewisser Wahrscheinlichkeit eine Verletzung zu erwarten sei. Die blosser Möglichkeit, dass Waren in das Zuständigkeitsgebiet des Gerichts geliefert werden, genüge hingegen nicht, um eine drohende Schädigung und damit einen Erfolgsort nachzuweisen (Klageantwort, Rz. 14, pag. 42 f. unter Verweis auf BGer 4A_360/2016 vom 12. Januar 2017, E. 3; vgl. auch Duplik, Rz. 29, pag. 112 f.). Im Übrigen bestreitet die Beklagte, dass die von der streitbetroffenen Marke in Anspruch genommenen Produkte typischerweise flächendeckend abgesetzt würden bzw. werden sollten (Klageantwort, Rz. 18, pag. 43 f.; Rz. 20 pag. 44). Der von der Klägerin «konstruierte» Zusammenhang zwischen örtlicher Zuständigkeit, Erstbegehungsgefahr und markenrechtlicher Gebrauchspflicht bestünde so nicht (Duplik, Rz. 24 f, pag. 111 f.).

Aus der Bejahung einer Erstbegehungsgefahr in der ganzen Schweiz könne nicht auf einen Erfolgsort in der gesamten Schweiz geschlossen werden (Duplik, Rz. 25, pag. 111 f.), zumal sich BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 mit den Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse, nicht aber mit dem Erfolgsort als Anknüpfungspunkt bei der örtlichen Zuständigkeit auseinandersetze.

18. Würdigung

- 18.1 Aufgrund der territorialen Wirksamkeit von Immaterialgüterrechten liegt der Erfolgsort einer Immaterialgüterrechtsverletzung immer im Schutzland selbst (vgl. JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 69; HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 607 je m.w.H.; LÜTHI, System der internationalen Zuständigkeit im Immaterialgüterrecht, N 759). In diesem Sinne besteht für die Verletzung schweizerischer Schutzrechte jeweils ein schweizerischer Gerichtsstand des Erfolgsortes (HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 607). Fraglich ist, in welchem Gerichtssprengel dieser innerstaatliche Erfolgsort belegen ist; denn streng genommen bestünde überall im Belegenheitsstaat ein Erfolgsort (vgl. auch LÜTHI, System der internationalen Zuständigkeit im Immaterialgüterrecht, N 719). Der Umstand, dass die Waren bspw. durch Lieferung in andere Kantone einen engeren innerstaatlichen Bezug zu einem bestimmten Ort aufwiesen, wäre bei solch einem engen Verständnis gänzlich irrelevant (vgl. REYMOND, in: sic! 2017 S. 311, 313).
- 18.2 Der Erfolgsort i.S.v. Art. 109 IPRG ist der Ort, wo das geschützte Rechtsgut verletzt (bzw. in dieses eingegriffen, vgl. JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 69 m.w.H.) wird, etwa durch Inverkehrbringen oder Vertrieb von gewerbliche Schutzrechte verletzenden Produkten oder Nutzung geschützter Kennzeichen (VISCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 N 27). Die Regelung in Art. 109 Abs. 2 IPRG stimmt dabei mit der entsprechenden Bestimmung für unerlaubte Handlungen in Art. 129 Abs. 1 IPRG und – hinsichtlich der Anknüpfung an den Handlungs- und Erfolgsort – mit Art. 5 Ziff. 3 LugÜ überein (JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 65 m.w.H.; vgl. auch FELLRATH, Compétence internationale en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur Internet, Rz. 900).
- 18.3 Der Gerichtsstand des Erfolgsorts zeichnet sich regelmässig durch eine besondere Sach- und Beweisnähe aus (vgl. hierzu JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 66 und HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 455, wobei eine solche nicht Voraussetzung des Erfolgsortbegriffs darstellt, vgl. N 559; vgl. auch BGE 145 III 303 E. 4.1.2). Der Gerichtsstand am Erfolgsort verhindert, dass der Berechtigte gezwungen wird, am (u.U. ausländischen) Wohnsitz des Beklagten gegen einen Verletzer vorzugehen, sondern die Möglichkeit hat, am inländischen Begehungsort die Beseitigung der (drohenden oder bereits bestehenden) Störung zu verlangen (JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 66 m.w.H.). Die in Art. 109 Abs. 2 IPRG vorgesehene (alternative) Zuständigkeit am Handlungs- und Erfolgsort steht im Verhältnis zum Wohnsitzgerichtsstand nicht bloss subsidiär zur Verfügung (VISCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 N 22).
- 18.4 Im Interesse einer kohärenten Rechtsordnung bezüglich der Zuständigkeitssysteme wird vertreten, dass sich die Auslegung von Art. 109 Abs. 2 IPRG grundsätzlich an

den allgemeinen Deliktortzuständigkeiten in Art. 129 IPRG bzw. Art. 5 LugÜ zu orientieren hat (vgl. JEGHER/KUNZ, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 65; RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, in: BSK IPRG, 4. Aufl., Art. 129 N 16; GÖKSU/OLANO, in: CHK IPRG, 4. Aufl., Art. 109 N 18 [betreffend das Verhältnis von Art. 109 und Art. 129 IPRG]; SIEVI/BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: CHK IPRG, 4. Aufl., Art. 129 N 14 [betreffend das Verhältnis von Art. 129 IPRG und Art. 5 LugÜ], vgl. auch BGE 131 III 153 E. 6.2). Von einer grundlos abweichenden Auslegung des IPRG von derjenigen des LugÜ wird daher abgeraten (GIRSBERGER/MÜLLER-CHEN/EICHEL/SCHRAMM, Internationales Privatrecht, 5. Aufl., S. 57). Das Interesse an einer Harmonisierung des IPRG mit dem LugÜ ergibt sich auch aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 126 III 334 E. 3b; BGE 135 III 556 E. 3.1; vgl. auch Botschaft zur Änderung des PatG, BBl 2006 1 ff., S. 38).

- 18.5 Art. 5 Ziff. 3 LugÜ eröffnet eine Zuständigkeit am Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist bzw. an dem das auslösende Ereignis seine schädigende Wirkung entfaltet (EuGH, 16.07.2009, C-189/08, Nr. 27; EuGH, 21.05.2015, C-352/13, Nr. 52; vgl. auch KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl., Art. 5 EuGVO N 83d). Im Anwendungsbereich von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ vermag eine bloss **drohende Markenrechtsverletzung** einen Erfolgsort zu begründen, wenn **hinreichende Anhaltspunkte für eine bevorstehende Schädigung** vorliegen; die unbestimmte Möglichkeit, dass eine Schädigung eintreten könnte, genügt nicht (vgl. HOFMANN/KUNZ, in: BSK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 521 m.W.H. u.a. auf KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl., Art. 5 EuGVO N 76; ACCOCELLA, in: DIKE Kommentar LugÜ, 2. Aufl., Art. 5 N 223). In diesem Sinne erwog auch das Bundesgericht in BGer 4A_360/2016, dass die unbestimmte Möglichkeit, dass eine Lieferung von die streitgegenständlichen Zeichen enthaltenden Produkten (welche in der Schweiz über einen von einer Drittpartei betriebenen Online-Shop bestellt werden konnten und bereits in die Kantone Genf, Waadt und Wallis geliefert wurden) in den Kanton Aargau erfolgen könnte, nicht ausreicht, um im Kanton Aargau eine drohende Schädigung nachzuweisen (BGer 4A_360/2016 vom 12. Januar 2017, 3.5.1, 3.5.2; vgl. auch E. 3.1 und B.e; vgl. auch OBERHAMMER, in: SHK LugÜ, 3. Aufl., Art. 5 N 126a; KREN KOSTKIEWICZ, in: OFK IPRG/LugÜ, 2. Aufl., Art. 5 N 66 LugÜ). Nichts anderes gilt im Bereich des unlauteren Wettbewerbs.
- 18.6 Unstrittig gebraucht die Beklagte die streitgegenständliche Marke nicht (Replik, Rz. 11, pag. 69). Den Akten sind weder ein Internetauftritt noch ein Webshop, (irgendwo in der Schweiz) in Verkehr gebrachte Waren, (konkret geplante oder durchgeführte) Werbeanstrengungen (sei es national oder lokal) o.ä. der Beklagten zu entnehmen. Hinreichende und konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Lieferung von Waren in den Kanton Bern liegen nicht vor. Gleiches gilt für allenfalls bereits bestehende oder sich konkret im Aufbau befindende Vertriebsstrukturen. Angaben zu Verkaufsgeschäften, welche Waren mit den streitgegenständlichen Marken im Sortiment führen würden, brachte die Klägerin ebenfalls nicht bei.
- 18.7 Einziger Anhaltspunkt ist damit die **potenziell bestehende Möglichkeit**, dass die Beklagte ihre Waren zu einem **aktuell nicht bestimmbar Zeitpunkt** (auch) in den Kanton Bern liefern könnte, woran auch die Ausführungen in Replik, Rz. 11, pag. 70 nichts ändern. Solange den Akten kein von Seiten der Beklagten ausgelöstes Ereignis

nis zu entnehmen ist, welches schädigende Wirkung im Kanton Bern entfalten könnte, vermag dies (noch) keinen Erfolgsort im Zuständigkeitsbereich des Handelsgerichts des Kantons Bern zu begründen. Im Übrigen entbindet die Prüfung von Amtes wegen die Parteien weder von ihrer Beweislast noch davon, an der Sammlung des Prozessstoffes aktiv mitzuwirken (vgl. Art. 160 ZPO). Das Gericht braucht namentlich nicht von sich aus nach den Tatsachen zu forschen, welche die Zulässigkeit der Klage berühren (BGE 139 III 278 E. 4.3 m.w.H.; BGer 4A_360/2016 vom 12. Januar 2017, E. 3.3.). In Ermangelung ausreichend konkreter Anhaltspunkte für bspw. ein Inverkehrbringen, einen Vertrieb von verletzenden Produkten oder eine Nutzung geschützter Kennzeichen (VISCHER/MOSIMANN, in: ZK IPRG, Bd. II, 3. Aufl., Art. 109 N 27), besteht **kein Erfolgsort im Kanton Bern**. Nichts anderes ergibt sich aus Art. 129 IPRG bezüglich des Erfolgsortes bei unerlaubten Handlungen (wie beispielsweise zukünftigen Verstössen gegen das Lauterkeitsrecht).

- 18.8 Dass – wie die Klägerin ausführt (Replik, Rz. 10, pag. 69) – die Hinterlegung einer Marke ein starkes Indiz für eine bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke bildet (BGer 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020, E. 6.2.3), ändert daran nichts. Aus einer solchen – jeweils im Zusammenhang mit der Frage des ausreichenden Rechtsschutzinteresses diskutierten – Feststellung, kann vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen nicht abgeleitet werden, in welchem Gerichtssprengel eine konkret eintretende schädigende Wirkung zu erwarten ist.
- 18.9 Im Übrigen ist es unschädlich, dass BGer 4A_360/2016 Art. 5 LugÜ zugrunde lag (was die Klägerin richtigerweise hervorhebt [Replik, Rz. 15, pag. 71]). Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb nicht (auch) im Anwendungsbereich von Art. 109 Abs. 2 IPRG hinreichend konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Schädigung verlangt werden sollten. Selbst bei restriktiver Handhabung der Harmonisierungsgedanken (vgl. 18.4 hiavor) (so etwa LÜTHI, System der internationalen Zuständigkeit im Immaterialgüterrecht, Rz. 723) wäre festzuhalten, dass Art. 109 IPRG hinsichtlich der Anknüpfung an den Erfolgsort Art. 5 LugÜ entspricht (vgl. 18.2 hiavor). Zudem erscheint die Lehre und Rechtsprechung zu Art. 5 LugÜ im vorliegenden Fall als überzeugend. Auch die von der Klägerin zitierte Lehrmeinung (vgl. Klage, Rz. 9, pag. 5) würde bei drohenden Verletzungen für die Bestimmung des Erfolgsorts konkrete Anhaltspunkte bzw. eine gewisse Wahrscheinlichkeit verlangen. Entsprechend sind auch im Anwendungsbereich von Art. 109 Abs. 2 IPRG stichhaltige bzw. konkrete Anhaltspunkte erforderlich, wonach der befürchtete Erfolg mit grosser Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft eintreten wird, z.B. weil ein flächendeckender Vertrieb angekündigt ist. Der blosse und nicht durch konkrete Indizien plausibilisierte Umstand, dass ein Erfolg (z.B. eine Lieferung) ins Zuständigkeitsgebiet des Gerichts möglich wäre, genügt nicht (so MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., N 970 für die Zuständigkeit im Binnenverhältnis). Wie hiavor aufgezeigt, vermag die Klägerin derartige Anhaltspunkte nicht zu liefern, weshalb auf RB 2 mangels örtlicher Zuständigkeit nicht einzutreten ist.
19. Insgesamt ist festzuhalten, dass das Handelsgericht des Kantons Bern zur Beurteilung **beider Rechtsbegehren örtlich nicht zuständig ist**. Auf die Klage ist **nicht einzutreten**.

III. Kosten

20. Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), wobei die Kantone die Tarife festsetzen (Art. 96 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt.
21. Gerichtskosten
- 21.1 Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO).
- 21.2 Die Entscheidgebühr richtet sich nach dem Streitwert des Verfahrens (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [VKD; BSG 161.12]). Wird ein Verfahren durch Nichteintreten erledigt, kann die Mindestgebühr unterschritten werden (Art. 7 Abs. 1 VKD). Der Streitwert beläuft sich vorliegend auf CHF 150'000.00. Die Entscheidgebühr beträgt bei einem Streitwert in dieser Höhe zwischen CHF 5'000.00 und CHF 40'000.00 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemessen sich die Gebühren gemäss Art. 5 VKD anhand des gesamten Zeit- und Arbeitsaufwands, der Bedeutung des Geschäfts und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Parteien.
- 21.3 Die Bedeutung des Geschäfts ist noch als durchschnittlich zu werten. Der Streitwert ist im unteren Bereich der Bandbreite des Gebührenrahmens gemäss Verfahrenskostendekret angesiedelt. Aufgrund der Durchführung des doppelten Schriftenwechsels unter Verzicht auf die Hauptverhandlung ist der Zeit- und Arbeitsaufwand als unterdurchschnittlich zu taxieren, zumal einzig die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu prüfen war.
- 21.4 Vorliegend ist es trotz des Nichteintretens nicht geboten, die Mindestgebühr zu unterschreiten. Bei der Festsetzung der Gebühr im Rahmen des ordentlichen Gebührenrahmens ist jedoch zu berücksichtigen, dass einzig formelle Punkte zu prüfen waren, was den Zeit- und Arbeitsaufwand reduzierte. Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheinen dem Gericht Gebühren und damit Gerichtskosten von CHF 8'000.00 als der Streitsache angemessen. Diese werden vollumfänglich der Klägerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 16'000.00 entnommen (Art. 111 Abs. 1 aZPO i.V.m. Art. 407f ZPO). Die Klägerin erhält CHF 8'000.00 aus der Gerichtskasse erstattet.
22. Parteientschädigung
- 22.1 Als Parteientschädigung sind grundsätzlich der Ersatz der notwendigen Auslagen und die Kosten einer berufsmässigen Vertretung zu berücksichtigen (Art. 95 Abs. 3 Bst. a und b ZPO). Die Parteien können eine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 2 ZPO).
- 22.2 Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (PKV; BSG 168.811) beträgt das Honorar bei einem Streitwert von über CHF 100'000.00 bis CHF 300'000.00 zwischen CHF 7'900.00 und CHF 35'400.00.

Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz gemäss Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.1) nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses. Ein Zuschlag von bis zu 100% auf das Honorar wird gewährt bei Verfahren, die besonders viel Zeit und Arbeit beanspruchen (Art. 9 PKV).

- 22.3 Die Beklagte reichte ihre Kostennote am 4. April 2025 ein (pag. 171 f.). Darin macht sie ein Grundhonorar von CHF 35'400.00, einen Zuschlag von 50% im Umfang von CHF 17'700.00 sowie Auslagen von CHF 2'124.00 zzgl. MwSt. geltend.
- 22.4 Vorab wird auch in Bezug auf die Parteikostenentschädigung auf die vorne in Bezug auf die Gerichtskosten gemachten Erwägungen verwiesen, die grundsätzlich auch hier Geltung haben. Da das Verfahren nicht auf die Zuständigkeitsfrage beschränkt war, rechtfertigt sich allerdings keine Reduktion auf Grund des nunmehr erfolgten Nichteintretens. Der Umfang der Rechtschriften und die als Beweismittel eingereichten Urkunden (und der damit verbundene Zeitaufwand) ist verglichen mit anderen Verfahren mit demselben Streitwert als durchschnittlich zu qualifizieren. Zu berücksichtigen ist, dass keine Verhandlung stattfand und dass nebst den zwei Schriftsätzen keine materiellen Eingaben (wie z.B. Schlussvorträge) einzureichen waren. Die Schwierigkeit des Prozesses (v.a. mit Blick auf die sich stellenden Rechtsfragen) ist als durchschnittlich zu werten. Bei der Bedeutung der Streitsache, welche regelmässig mit dem Streitwert gleichgesetzt wird, ist vorliegend zu beachten, dass Letzterer im unteren Ende der Bandbreite liegt. Über alle Kriterien hinweg gesehen fällt die Entschädigung durchschnittlich aus. Anlass für die Gewährung eines Zuschlags besteht nicht. Besondere Auslagen dürften nicht angefallen sein, zumal die Beklagte Sitz in der Schweiz hat, die eingereichten Urkunden nicht ausserordentlich umfangreich waren und keine Reisespesen für Gerichtsverhandlungen anfielen.
- 22.5 Gestützt auf die obigen Erwägungen erscheint dem gebotenen Aufwand, der Bedeutung sowie der Schwierigkeit der Sache entsprechend eine Parteientschädigung von CHF 20'000.00 als sachgerecht (inkl. Auslagen). Eine Mehrwertsteuer ist nicht geschuldet (vgl. Art. 10 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20] e contrario; Art. 28 MWSTG; Praxisfestlegung gemäss Beschluss der Zivilabteilung des Obergerichts Bern vom 13. November 2014; ebenso das Verwaltungsgericht des Kantons Bern in E. 6.2 ff. seines Urteils 100.2013.137U vom 26. Mai 2014, abgedruckt in BVR 2014, 484 ff.; vgl. auch BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5 und 4A_465/2016 vom 15. November 2016 E. 3.2.3). Die Klägerin schuldet der Beklagten damit ein Honorar von insgesamt CHF 20'000.00 (inkl. Auslagen, keine MwSt.).

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Auf die Klage wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 8'000.00, werden der Klägerin auferlegt und dem Gerichtkostenvorschuss von CHF 16'000.00 entnommen. Der Klägerin werden CHF 8'000.00 aus der Gerichtskasse erstattet.
3. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 20'000.00 (inkl. Auslagen, keine Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4. Zu eröffnen (Einschreiben):
 - den ParteienMitzuteilen:
 - dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

Bern, 9. Mai 2025

Im Namen des Handelsgerichts

Der Präsident:

Oberrichter Zuber

Der Gerichtsschreiber:

Blatter

i.V. Gerichtsschreiberin Brönnimann

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen.

Hinweis:

Der Entscheid ist rechtskräftig.