



dRSK

Kommentar zu: Urteil: [4A_297/2020](#) vom 7. September 2020, zur Publikation vorgesehen

Sachgebiet: Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Gericht: Bundesgericht

Spruchkörper: I. zivilrechtliche Abteilung

dRSK-Rechtsgebiet: Immaterialgüterrecht

[De](#) | [Fr](#) | [It](#) |

Rechtsschutzinteresse und Markenübertragungsanspruch

Bestehen eines Rechtsschutzinteresses bei Wiederholungsgefahr sowie markenrechtliche Klage auf Übertragung der Marke im Anmeldestadium

Autor / Autorin

Daniel Donauer



Redaktor / Redaktorin

Daniel Kraus



Michèle Burnier



Mit dem vorliegenden Entscheid bestätigt das Bundesgericht seine bisherige Rechtsprechung zur Zulässigkeit des markenrechtlichen Übertragungsanspruchs nach Art. 53 MSchG auch im Markenanmeldestadium. Darüber hinaus präzisiert das Bundesgericht seine Ansicht zum Bestehen eines Rechtsschutzinteresses bei Wiederholungsgefahr i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG.

Sachverhalt

[1] Die FRACTAL-SWISS AG (Lizenzgeberin, Klägerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Hergiswil ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 604913 «Fractal», hinterlegt am 31. August 2010, sowie der Wort-Bild-Marke Nr. 681948 «Fractal-Swiss», hinterlegt am 11. Dezember 2015. Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9.

[2] Am 26. Januar 2017 wurde die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl (heute: A. Sàrl; Lizenznehmerin, Beklagte, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in V. ins Handelsregister eingetragen. Zwischen diesen beiden Gesellschaften bestand ein Lizenzvertrag, den die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 11. Mai 2018 gekündigt hat.

[3] Am 20. März 2019 ersuchte die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Zeichens «Fractal-Swiss» zum Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 (Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019).

[4] Am 1. Juli 2019 reichte die FRACTAL-SWISS AG beim Obergericht des Kantons Nidwalden Klage gegen die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl ein. Sie stellte folgende Rechtsbegehren, wobei sie jeweils die Androhung einer Ordnungsbusse und Strafdrohung nach Art. 292 [StGB](#) verlangte:

«1. Es sei der Beklagten [...] zu verbieten, das Zeichen «FRACTAL» in der Schweiz als Firma oder Bestandteil einer Firma zu verwenden und es sei die Beklagte anzuweisen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung «FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl» durch das Handelsregister des Kantons Waadt löschen zu lassen.

2. Es sei der Beklagten [...] zu verbieten, das Zeichen «FRACTAL» in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu verwenden um sich, ihre Waren oder ihre Dienstleistungen zu bezeichnen.

*3.1. Es sei der Beklagten [...] zu befehlen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 bzw. **die daraus resultierende Marke auf die Klägerin zu übertragen.** [...].»*

[5] Die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl wurde am 23. August 2019 in A. Sàrl umfirmiert. Eine Klageantwort reichte sie nicht ein. Auf gerichtliche Nachfrage teilte die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 12. September 2019 mit, dass sie an der Klage trotz Umfirmierung der Beklagten «zumindest vorläufig» festhalte.

[6] Mit Urteil vom 27. April 2020 entschied das Obergericht was folgt: Da sich die Beklagte, wie von der Klägerin in Rechtsbegehren-Ziffer 1 verlangt, umfirmiert habe, sei die Klage in diesem Punkt anerkannt worden und als erledigt abzuschreiben. Im Übrigen sei auf die Klage nicht einzutreten. Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 2'500 seien der Beklagten im Umfang von einem Drittel, der Klägerin im Umfang von zwei Dritteln aufzuerlegen. Die Beklagte wurde verurteilt, der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'311 zu bezahlen.

[7] Die FRACTAL-SWISS AG verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben, soweit dieses nicht die Gegenstandslosigkeit der Klage zufolge Anerkennung feststelle. In der Sache wiederholt sie ihre vor Vorinstanz gestellten Anträge, wobei die Frist zur Übertragung beziehungsweise Löschung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 (neu) fünf Tage betragen soll. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an das Obergericht zurückzuweisen. Ausserdem sei das IGE für die Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens sowie, im Fall einer Zurückweisung an die Vorinstanz, für die Dauer eines neuerlichen Verfahrens vor Obergericht vorsorglich anzuweisen, das Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 weder zu löschen, noch zu übertragen, noch mit einer Nutzniessung, einem Pfandrecht, einer Lizenz oder einer Vollstreckungsmassnahme zu belasten. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerin liess sich nicht vernehmen. Mit Präsidialverfügung vom 2. Juli 2020 wurde dem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen mangels Opposition entsprochen, soweit sich dieses auf das Verfahren vor Bundesgericht bezog.

Erwägungen

Das Bundesgericht zog unter anderem Folgendes in Erwägung:

[8] Die Beschwerdeführerin verlangte in Rechtsbegehren-Ziffer 2 ihrer Klage eine Unterlassung (Verbot der Verwendung des Zeichens «FRACTAL») (E. 2).

[9] Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a [MSchG](#) unter anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE [128 III 96](#) E. 2e; [124 III 72](#) E. 2a S. 74; Urteil [4A_379/2019](#) vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in: BGE [146 III 89](#), mit weiteren Hinweisen) (E. 2.1).

[10] Das Obergericht erwog, die Beschwerdeführerin habe nicht konkret aufgezeigt, inwiefern – «insbesondere nach der Umfirmierung» – eine Störung durch die Verwendung des Zeichens «FRACTAL» (weiterhin) bestehe oder unmittelbar drohe. Sie habe auch nicht dargetan, dass dieses Zeichen nach Auflösung des Lizenzvertrags zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin verwendet worden wäre oder eine solche Verwendung unmittelbar bevorstehe. Mangels Rechtsschutzinteresse sei auf die Klage in diesem Punkt nicht einzutreten (E. 2.2).

[11] Mit diesen Ausführungen übergeht das Obergericht wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin, wie diese zu Recht (und mit hinreichenden Aktenhinweisen) moniert. Es trifft zwar zu, dass sie in ihrer Klageschrift nicht ausdrücklich den Begriff des Rechtsschutzinteresses nannte. **Sie legte darin aber dar, dass sie die Beschwerdegegnerin bereits im Kündigungsschreiben vom 11. Mai 2018 aufgefordert habe, bis am 8. Juni 2018 das Element «FRACTAL-SWISS» aus deren Firma zu löschen, und dass die Beschwerdegegnerin diese Frist ungenutzt habe verstreichen lassen. Die Beschwerdeführerin führte in der Klageschrift weiter aus, dass sie die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 22. Februar 2019 und mit Schreiben vom 17. Mai 2019 erneut, aber erfolglos gemahnt habe, die Firmenbezeichnung zu ändern. Ferner wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin am 20. März 2019 das Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 für das Zeichen «Fractal-Swiss» eingereicht habe. Damit ist hinreichend dargetan, dass Eingriffe, wie sie die Beschwerdeführerin mit ihrem Unterlassungsbegehren verbieten lassen will, in der Vergangenheit stattgefunden haben und Verwarnungen keine Wirkungen gezeigt haben. Wiederholungen scheinen jedenfalls nicht ausgeschlossen, zumal mit Blick auf die am 20. März 2019 erfolgte Markenmeldung.** Diese bildet – wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt – zumindest ein starkes Indiz für eine bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke (siehe BGE [87 II 107](#) E. 4 S. 111; ROGER STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 11 und 50 zu Art. 55 MSchG; vgl. allerdings BGE [128 III 96](#) E. 2e). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den Verletzer widerlegt werden, wenn er Umstände dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich erscheinen lassen (BGE [116 II 357](#) E. 2b; Urteil [4A 379/2019](#) vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in BGE [146 III 89](#)). An die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Diese sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt: Die Beschwerdegegnerin hat ihre Firma zwar in der Zwischenzeit geändert – die Buchstabenfolge «Fractal» erscheint darin nicht mehr –; indes hat sie dies erst *nach* Einreichung der Klage getan. Nach der Rechtsprechung genügt die blosser Einstellung einer Verletzung im Hinblick auf einen von der Gegenpartei angestregten Prozess jedoch nicht, wenn etwa an der Rechtmässigkeit des eigenen Verhaltens weiterhin festgehalten wird (siehe Urteile [4A 379/2019](#) vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in: BGE [146 III 89](#); [4A 38/2014](#) vom 27. Juni 2014 E. 2.3.1, nicht publiziert in: BGE [140 III 297](#); je mit Hinweisen). **Die Beschwerdegegnerin hat das (behauptete) Ausschlussrecht der Beschwerdeführerin am Zeichen «FRACTAL» nicht anerkannt. Insbesondere scheint sie weiterhin an ihrem Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 «Fractal-Swiss» festzuhalten. Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr zu Unrecht verneint** (E. 2.3).

[12] In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdeführerin die Übertragung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 «Fractal-Swiss» beziehungsweise die Übertragung der daraus resultierenden Marke (E. 3).

[13] Nach Art. 53 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. **Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat.** Beides ist vom Kläger nachzuweisen (Urteil [4A 39/2011](#), [4A 47/2011](#) vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen) (E. 3.1).

[14] Die Vorinstanz trat auch auf das Übertragungsbegehren der Beschwerdeführerin nicht ein. Sie nannte hierfür

zwei Argumente: Zum einen könnten nach dem «klaren Wortlaut» von Art. 53 MSchG einzig Markeneintragungen Gegenstand einer Übertragungsklage bilden. Die blossе Anmeldung einer Marke sei dagegen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erfasst. Diese Überlegung geht fehl: **Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5 MSchG mit der Eintragung im Register. Indes befürwortet die Lehre einhellig die Möglichkeit, klageweise die Übertragung von Marken im Anmeldungsstadium zu verlangen** (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 53 MSchG; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], 2. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 5 MSchG; ANNE-VIRGINIE LA SPADA-GAIDE, in: Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 9 zu Art. 5 MSchG; STAUB, a.a.O., N. 7 zu Art. 53 MSchG). Dies überzeugt. Denn es ist nicht einzusehen, weshalb der Kläger zuwarten müsste, bis die Marke eingetragen ist und so der widerrechtliche Registerinhalt länger als nötig aufrecht bleibt. Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung im Urteil [4A_39/2011](#), [4A_47/2011](#) vom 8. August 2011 E. 8.5.1 angeschlossen. Die Vorinstanz stützt sich für ihre Auffassung einzig auf STAUB, a.a.O., N. 7 zu Art. 55 MSchG. Dieser Autor führt zwar aus, dass sich der Wortlaut von Art. 53 Abs. 1 MSchG auf eingetragene Marken beziehe, hält aber im gleichen Absatz einschränkend fest, dass die Übertragungsklage auch in Bezug auf Markenmeldungen zu befürworten sei. **Auch den Materialien sind im Übrigen keine Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Klage auf Übertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene Zeichen hätte beschränkt, (blosse) Markenmeldungen dagegen vom Anwendungsbereich des Art. 53 MSchG hätten ausgenommen werden sollen** (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend: Botschaft], BBl [1991 I 1](#), S. 43 zu Art. 50 [heute: Art. 53] MSchG; parlamentarische Beratungen: AB 1992 S 33; AB 1992 N 402). Für eine solche Unterscheidung wären nach dem Gesagten auch keine stichhaltigen praktischen Gründe erkennbar (E. 3.2.1).

[15] Zum andern sei – so das Obergericht weiter – «nicht rechtsgenügend dargetan», dass die Beschwerdegegnerin das streitgegenständliche Zeichen «effektiv in Gebrauch» habe. Mit dieser Erwägung ist die Beschwerdeführerin zu Recht nicht einverstanden: **Anmassung im Sinne von Art. 53 MSchG meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klägers wusste oder hätte wissen müssen** (Urteil [4A_39/2011](#), [4A_47/2011](#) vom 8. August 2011 E. 8.5.1; FRICK, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 53 MSchG; STAUB, a.a.O., N. 11 f. zu Art. 53 MSchG). **Bereits die – dergestalt treuwidrige – Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klägers, ohne dass es einen darüberhinausgehenden «effektiv[en]» Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedürfte** (siehe auch die Botschaft, BBl 1991 I 43 zu Art. 50 [heute: Art. 53] MSchG). **Hinzu kommt, dass die Klage nach Art. 53 MSchG auf die Herstellung des rechtmässigen Zustands und insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte** (Urteil [4A_39/2011](#), [4A_47/2011](#) vom 8. August 2011 E. 8.5.1). **Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht ankommen.** Es wäre der Beschwerdeführerin denn auch nicht zuzumuten, trotz der – behauptetermassen markenrechtsverletzenden – Anmeldung des Zeichens «Fractal-Swiss» mit der Erhebung der Übertragungsklage zuzuwarten, bis sich die Rechtsverletzung in einem Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin manifestiert (E. 3.2.2).

[16] Damit trägt die für den vorinstanzlichen Nichteintretensentscheid massgebliche Begründung nicht (E. 3.3). Die Beschwerde ist gutzuheissen (E. 4).

Kommentar

[17] *Übersicht.* Das Bundesgericht musste im vorliegenden Entscheid zwei voneinander unabhängige Rechtsfragen aufschlüsseln: Zum einen hatte die Vorinstanz das *Rechtsschutzinteresse* – nach Ansicht des Bundesgerichts – zu Unrecht verneint und das Bestehen einer Wiederholungsgefahr entsprechend fälschlicherweise negiert. Zum andern wendete die Vorinstanz die materiellen Voraussetzungen gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG (Klage auf Übertragung der Marke) sowie basierend auf der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts auf den vorliegenden Fall falsch an. Das Bundesgericht sah sich daher dazu veranlasst, inhaltlich auf die massgeblichen Voraussetzungen der Klage auf Markenübertragung einzugehen.

[18] *Markenrechtliche Unterlassungsklage.* Mittels einer Unterlassungsklage ist es dem Kläger möglich, den Beklagten an der Begehung künftiger Markenrechtsverletzungen *präventiv* zu hindern (ROGER STAUB, in: Michael

Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017 [zit. SHK MSchG-Autor], zu Art. 55 N 36). Ein damit anvisiertes gerichtliches Verbot setzt deshalb unter anderem zwingend voraus, dass der Kläger ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse nachzuweisen vermag, welches dem Kläger durch das Bestehen einer *Verletzungsgefahr* zukommt (MARKUS R. FRICK, in: Lucas David/Markus R. Frick (Hrsg.), Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017 [zit. BSK MSchG-Autor], zu Art. 55 N 29). Fehlt es hingegen (nachweislich) an einer Verletzungsgefahr, so wird auf die betreffende Unterlassungsklage nicht eingetreten (BSK MSchG-FRICK, zu Art. 55 N 29 m.w.H.).

[19] *Rechtsschutzinteresse bei Wiederholungsgefahr*. Sofern eine Rechtsverletzung in der Vergangenheit stattgefunden hat, handelt es sich beim fraglichen Rechtsschutzinteresse um einen Nachweis über das Bestehen einer Wiederholungsgefahr. Der Kläger hat diesfalls den Beweis für eine in der Vergangenheit bereits erfolgte gleichartige Markenverletzung zu erbringen (BSK MSchG-FRICK, zu Art. 55 N 31), wobei gleichzeitig ebenfalls darzulegen ist, dass eine diesbezügliche künftig gerichtete Wiederholung der Verletzungsgefahr angenommen werden muss (SHK MSchG-STAUß, zu Art. 55 N 52). Hinsichtlich der Annahme eines erbrachten Beweises in Bezug auf die Wiederholungsgefahr erweisen sich die Gerichte dabei als eher grosszügig (BSK MSchG-FRICK, zu Art. 55 N 31). So wird das Bestehen einer Wiederholungsgefahr etwa vermutet, wenn das dem Beklagten vorgeworfene widerrechtliche Verhalten durch Letzteren bestritten wird, selbst wenn der Beklagte sein widerrechtliches Verhalten mittlerweile im Hinblick auf das Verfahren eingestellt haben sollte (BGE [102 II 122](#), E. 1; vgl. auch BGer, sic! 2014, 624, 626 – «Keytrader»; SHK MSchG-STAUß, zu Art. 55 N 52 m.w.H.; ebenfalls BSK MSchG-FRICK, zu Art. 55 N 31 m.w.H.). In Anwendung der oberhalb genannten Prinzipien sowie basierend auf den massgeblichen Sachverhaltsfeststellungen innerhalb des vorangegangenen Verfahrens kam das Bundesgericht im vorliegenden Entscheid folglich zum Ergebnis, dass aus Sicht der Beschwerdeführerin für das Unterlassungsbegehren durchaus ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse bestehe und eine Wiederholungsgefahr vorliegend gerade *nicht* ausgeschlossen werden könne (vgl. E. 2.3 der Entscheidung).

[20] *Klage auf Markenübertragung*. Das Bundesgericht korrigierte darüber hinaus die Vorinstanz ebenfalls in Bezug auf deren Auffassung zur (Un-)Zulässigkeit der Markenübertragungsklage. **Mit zwei separaten Argumenten versuchte die Vorinstanz**, die Voraussetzungen für eine Klage auf Markenübertragung (fälschlicherweise) zu verneinen:

1. Aufgrund des Wortlauts von Art. 53 MSchG könnten einzig **Markeneintragungen** Gegenstand einer Übertragungsklage bilden, **nicht hingegen bloss** Anmeldungen einer Marke; *und*
2. Das streitgegenständliche **Zeichen müsse sich von Seiten des Beschwerdegegners effektiv in Gebrauch befinden**.

[21] Beide von der Vorinstanz vorgebrachten Einwände zu Lasten der Zulässigkeit der Klage auf Markenübertragung bezeichnete das Bundesgericht im vorliegenden als falsch.

[22] *Voraussetzungen der Markenübertragung*. Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der *Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung alternativ auf Übertragung der Marke klagen, sofern der Beklagte sich diese angemasst hat*. Die Klage auf Markenübertragung i.S.v. Art. 53 MSchG schützt gegenüber Personen, welche sich widerrechtlich Markenrechte anzueignen beabsichtigen. Mit anderen Worten ist Art. 53 Abs. 1 MSchG ein spezifisches Schutzinstrument zugunsten des an der Markenmeldung *materiell Berechtigten* gegenüber sogenannten Usurpatoren (vgl. SHK MSchG-STAUß, zu Art. 53 N 1). Die Klage auf Markenübertragung ist dabei gemäss Wortlaut sowie Rechtsprechung und herrschender Lehre zulässig, sofern (a) die beanstandete Marke *wegen Verletzung besserer Rechte von Seiten des Klägers nichtig erklärt werden kann* und diese entsprechend im Register zu löschen wäre **und** (b) eine *Anmassung* der Marke durch den Beklagten zu bejahen ist (vgl. BSK MSchG-FRICK, zu Art. 53 N 3). Unklar und in der Lehre umstritten ist dabei, was unter einer «Anmassung» konkret zu verstehen ist (vgl. SHK MSchG-STAUß, zu Art. 53 N 11; vgl. auch BSK MSchG-FRICK, zu Art. 53 N 3 m.w.H.). Es ist mit der wohl herrschenden Lehre darin übereinzustimmen, dass mit dem Kriterium ein Übertragungsanspruch des Klägers immer dann zu bejahen ist, wenn dieser über eine bessere Berechtigung an der strittigen Marke selbst verfügt und dieses Recht entsprechend aus einer kennzeichnungsrechtlichen Grundlage ergeht (so BSK MSchG-FRICK, zu Art. 53 N 3). Zusätzlich wird für die Bejahung einer Anmassung verlangt, dass die beklagte Partei vom besseren Recht des Klägers wusste oder bei gehöriger Sorgfalt hätte

wissen müssen (vgl. SHK MSchG-STAUB, zu Art. 53 N 11 m.w.H.). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so kann der Kläger eine Übertragung der Marke auf ihn selbst verlangen. Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung gilt dies nicht bloss mit Bezug zu bereits registrierten Marken, sondern auch dann, wenn sich eine *Marke lediglich im Anmeldestadium* befindet (BGer, sic! 2012, 109, E. 8.5; BSK MSchG-FRICK, zu Art. 53 N 2; SHK MSchG-STAUB, zu Art. 53 N 7).

[24] *Markenanmeldung und Übertragung*. Dass die Vorinstanz die Voraussetzungen zur Anwendbarkeit der Übertragungsklage auf den vorliegenden Fall «falsch» anwendete, erstaunt. So hat das Bundesgericht – wie oberhalb erwähnt – bereits im Jahre 2012 den Anwendungsbereich von Art. 53 Abs. 1 MSchG und dessen Erstreckung auch auf das Anmeldestadium einer Marke klar bestätigt (BGer, sic! 2012, 109, E. 8.5). Zu einer Abweichung von dieser Rechtsprechung sah sich das Bundesgericht im vorliegenden Fall nicht veranlasst.

[25] *Nicht-Kriterium – Gebrauch der Marke*. Das Kriterium der «Anmassung» beinhaltet gemäss Lehre und Rechtsprechung nicht auch, dass eine fragliche Marke durch die beklagte Partei zwingend gebraucht werden muss (vgl. E. 3.2.2 des Urteils m.w.H.). Das Bundesgericht präzisiert hierzu, der Beklagte, welcher die Marke zur Eintragung anmeldet, müsse lediglich vom besseren Recht des Klägers wissen oder hätte dies wissen müssen; auf den Gebrauch der Marke, deren Übertragung verlangt würde, könne es daher nicht ankommen. Damit präzisiert das Bundesgericht sein Verständnis über die jeweiligen Anwendungskriterien von Art. 53 Abs. 1 MSchG, was der rechtspraktischen Relevanz der Markenübertragungsklage durchaus zuträglich ist.

Dr. iur. Daniel Donauer, LL.M. (*Univ. of Washington, Health Law*), ist Rechtsanwalt in Zürich mit Schwerpunkt *Life Sciences & Healthcare* sowie *Immaterialgüterrecht*.

Zitiervorschlag: Daniel Donauer, Rechtsschutzinteresse und Markenübertragungsanspruch, in: dRSK, publiziert am 4. November 2020

ISSN 1663-9995. Editions Weblaw

EDITIONS WEBLAW

Weblaw AG | Schwarztorstrasse 22 | 3007 Bern

T +41 31 380 57 77 info@weblaw.ch

[weblaw.ch](https://www.weblaw.ch)