

## **BGE 147 III 85**

Bundesgericht (BGE), 2020-09-07, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_147 III 85](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_147_III_85)

FR: ATF 147 III 85

IT: DTF 147 III 85

### **Regeste**

Regeste Art. 53 MSchG; Klage auf Übertragung einer Marke. Mit der Klage nach Art. 53 MSchG kann die Übertragung einer Marke auch im Anmeldestadium verlangt werden; sie ist nicht auf bereits eingetragene Marken beschränkt (E. 3.2.1). Die Klage setzt voraus, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte. Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten ist nicht vorausgesetzt (E. 3.2.2).

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

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. 3.1**

Nach Art. 53 MSchG (SR 232.11) kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung BGE 147 III 85 S. 87 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. 3.2**

Die Vorinstanz trat auch auf das Übertragungsbegehren der Beschwerdeführerin nicht ein. Sie nannte hierfür zwei Argumente:

#### **E. 3.2.1**

Zum einen könnten nach dem "klaren Wortlaut" von Art. 53 MSchG einzig Marken eintragungen Gegenstand einer Übertragungsklage bilden. Die blosser 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 Anmeldestadium zu verlangen (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 53 MSchG ; CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 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, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, 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. 53 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 BGE 147 III 85 S. 88 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 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. 3.2.2**

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 darüber hinausgehenden "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.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.