

ZG_OBERGERICHT Z2 2022 24 vom 23. September 2022

ZG Obergericht, 2022-09-23, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zg_obergericht_Z2_2022_24

FR: ZG_OBERGERICHT Z2 2022 24 du 23 septembre 2022

IT: ZG_OBERGERICHT Z2 2022 24 del 23 settembre 2022

Regeste

Markenrecht | Abteilungsfall, ordentliches Verfahren

Erwägungen

E. 1

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche primär auf Marken- und Lauterkeitsrecht. Beide Parteien haben Sitz bzw. Wohnsitz im Kanton Zug. Entsprechend ist das Obergericht des Kantons Zug gestützt auf Art. 36 ZPO zur Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit (unbestrittenermassen) örtlich zuständig. Die sachliche und funktionelle Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 19 Abs. 1 lit. a GOG. Soweit vorliegend auch Ansprüche aus anderen Rechtsgebieten zu beurteilen sind, insbesondere Ansprüche aus Arbeitsvertrag oder Geschäftsführung ohne Auftrag, ist hierfür ebenfalls das Obergericht zuständig, da die Ansprüche unbestrittenermassen in einem sachlichen Zusammenhang stehen (Art. 15 Abs. 2 ZPO). Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist gemäss Art. 5 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 23 Abs. 3 GOG der Einzelrichter sachlich und funktionell zuständig.

E. 2

Zur Begründung ihrer Forderung auf Übertragung der A. _____-Marke führt die Klägerin zusammengefasst Folgendes aus:

Seite 4/14

E. 2.1

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 brauche sie das Zeichen "A. _____" umfassend. Im Februar 2008 habe sie die Firma "A. _____ AG" im Handelsregister eintragen lassen und den Domainnamen "A. _____ .com" registriert. Am 14. Februar 2022 habe sich der Beklagte mit den Verwaltungsratsmitgliedern F. _____ und G. _____ getroffen, um seine Zukunft bei der Klägerin zu besprechen. Am 16. Februar 2022 habe er den Verwaltungsratsmitgliedern noch per E-Mail bestätigt, dass er gerne bei der Klägerin angestellt bleiben möchte. Nachdem die Klägerin den Markenanmeldungsprozess für die Marke "A. _____" im März 2022 intern initiiert habe, habe sie feststellen müssen, dass der Beklagte bereits am 16. Februar 2022 – also am gleichen Tag, an dem er mitgeteilt habe, dass er bei der Klägerin weiter beschäftigt bleiben möchte – die A. _____-Marke klammheimlich unter seinem eigenen Namen hinterlegt habe. Für die Klägerin sei es ein Schock gewesen. Der Beklagte habe die Anmeldung weder an der Verwaltungsratssitzung vom 21. Februar 2022 noch an jener vom 21. März 2022 erwähnt. Offenbar habe er bereits in diesem Zeitpunkt seine Zukunft unabhängig von der Klägerin geplant und beabsichtigt, sich das von der Klägerin erfolgreich vermarktete Kennzeichen "A. _____"

unrechtmässig anzueignen oder die Klägerin zumindest künftig in ihrer Geschäftstätigkeit zu behindern (act. 1 Rz 7 ff.).

E. 2.2

Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG könne die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese anmasse (act. 1 Rz 24). Für einen Übertragungsanspruch sei zunächst vorausgesetzt, dass die zu übertragende Marke wegen Verletzung älterer Rechte der Klägerin nichtig sei und deshalb im Register gelöscht werden müsste. Die älteren Rechte der Klägerin müssten nicht zwingend im Markenrecht selbst begründet sein, sondern könnten sich auch aus anderen prioritären Kennzeichen, wie dem UWG sowie Firmen- und Namensrecht, ergeben, sofern dieses durch die Markeneintragung verletzt sei. In Frage kämen dabei sämtliche Nichtigkeitsgründe, die auf einem besseren Recht der Klägerin beruhen würden. Die Markeneintragung durch den Beklagten schaffe eine unlautere Verwechslungsgefahr mit dem Marktauftritt der Klägerin gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Wegen des Verstosses gegen diese Bestimmung erweise sich die Marke als unlauter und damit nichtig im Sinne von Art. 53 MSchG. Die Marke sei aber auch aufgrund eines Verstosses gegen Art. 2 ZGB und Art. 2 UWG als nichtig zu qualifizieren (act. 1 Rz 25 ff.). Eine Anmassung setze voraus, dass der Beklagte vom besseren Recht der Klägerin gewusst habe oder zumindest habe wissen müssen, als er die Marke in der Schweiz angemeldet habe. Das Verhalten des Beklagten sei geradezu ein Paradebeispiel einer Marken usurpation. Er habe das Kennzeichen "A._____" ohne irgendein eigenes legitimes Interesse hinterlegt. Er sei sich als Vorsitzender der Geschäftsleitung bewusst gewesen, dass die Klägerin das Zeichen "A._____" zur Kennzeichnung ihres gesamten Geschäftsauftritts verwendet habe. Selbst wenn die Marke vom Beklagten (ursprünglich noch) mit (impliziter) Zustimmung der Klägerin angemeldet worden wäre, was aber nicht zutrefte, würde sie als angemasst und nichtig gelten, sobald sich der Beklagte nach Wegfall der Zustimmung weigere, die Eintragung auf den Berechtigten zu übertragen (act. 1 Rz 43 ff.).

E. 2.3

Vorliegend lasse sich der Übertragungsanspruch bezüglich der A._____-Marke auch mit einem arbeitsrechtlichen Herausgabeanspruch begründen, der auf der arbeitsrechtlichen Herausgabepflicht (Art. 321b OR), der Treuepflicht (Art. 321a OR) sowie der entsprechenden

Seite 5/14 Anweisung durch die Klägerin, die Marke auf sie zu übertragen (Art. 321d OR), gründe (act. 1 Rz 51).

E. 3

Der Beklagte entgegnet im Wesentlichen was folgt:

E. 3.1

Er habe die A._____-Marke zuerst hinterlegt und verfüge demzufolge über die Priorität daran. Er bestreite eine Absicht, sich das Kennzeichen "A._____" unrechtmässig anzueignen oder die Klägerin künftig in ihrer Geschäftstätigkeit zu behindern. Er sei einer von zwei Gründern der Klägerin. Der Name "A._____" gehe auf die englische Ausbuchstabierung der Nachnamen der zwei Gründer der Klägerin zurück: _____. Angesichts dessen verbinde ihn mit der Marke bzw. dem Namen "A._____" eine enge Beziehung. Dementsprechend sei es ihm ein besonderes Anliegen (gewesen), diesen Namen

vor Dritten zu schützen. Da die internen Verhältnisse der Klägerin aus anderen Gründen und in mehrfacher Hinsicht Spannungen aufgewiesen hätten und Entscheidungen zögerlich getroffen worden seien, habe er keine Alternative gesehen zur selbständigen raschen Hinterlegung der Marke "A. _____" ohne das Zuwarten auf das langwierige Verfahren der Klägerin (act. 7 Rz 5 ff.).

E. 3.2

Bei den Ausführungen der Klägerin zur Nichtigkeit bzw. Anfechtbarkeit der Marke handle es sich grösstenteils um umstrittene Lehrmeinungen. Bei der Ausführung der Klägerin, dass die älteren Rechte der Klägerin nicht zwingend im Markenrecht begründet sein müssten, sondern sich auch aus anderen prioritären Kennzeichen, dem UWG sowie Firmen- und Namensrecht ergeben könnten, handle es sich lediglich um eine von mehreren Lehrmeinungen. Eine höchstrichterliche Rechtsprechung hierzu fehle. Demzufolge werde bezüglich der Geltendmachung eines älteren Rechts auf die abweichende Lehrmeinung hingewiesen, nach welcher der Nichtigkeitsgrund im Markenrecht selbst begründet sein und einem relativen Ausschlussgrund gemäss Art. 3 MSchG unterliegen müsse. Da die Klägerin weder ein besseres Recht aus einer älteren Marke noch aus einer in der Schweiz notorisch bekannten, noch einer berühmten Marke geltend machen könne, sei Art. 53 Abs. 1 MSchG nicht anwendbar (act. 7 Rz 21 ff.).

E. 3.3

Eine arbeitsvertragliche Herausgabepflicht setze einen funktionellen Zusammenhang zwischen der Tätigkeit des Arbeitnehmers und seinem Arbeitsverhältnis voraus. Dieser Zusammenhang liege nur dann vor, wenn die Arbeitnehmerstellung bei der Arbeitgeberin gleichzeitig die Berechtigung zum Tätigwerden für den Dritten mit sich bringe oder die Aufnahme der Tätigkeit für den Dritten ein Arbeitsverhältnis zur Arbeitgeberin bedinge. Für die Hinterlegung der A. _____-Marke setze das IGE kein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien voraus. Demzufolge fehle der funktionelle Zusammenhang zwischen der Markenhinterlegung und dem Arbeitsverhältnis des Beklagten zur Klägerin. Ein Herausgabeanspruch der Klägerin gestützt auf Art. 321b i.V.m. Art. 321a OR liege entsprechend nicht vor (act. 7 Rz 28 f.).

E. 4

Zunächst ist zu prüfen, ob die Klägerin gegenüber dem Beklagten gestützt auf Art. 53 MSchG einen Anspruch auf Übertragung der Marke hat.

E. 4.1

Mit der negativen Feststellungsklage gemäss Art. 52 MSchG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis

Seite 6/14 nach dem MSchG besteht oder nicht besteht. Die bedeutendste negative Feststellungsklage ist die Nichtigkeitsklage (Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. A. 2017, Art. 52 MSchG N 44). Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG sodann kann die klagende Partei anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auch auf Übertragung der Marke klagen, wenn die beklagte Partei sich diese angemasst hat (Übertragungsklage). Damit kann der wahre Inhaber nicht nur die Nichtigkeit feststellen lassen, um die Marke danach selber anzumelden, sondern er kann seine Klage auf Übertragung der Inhaberschaft an der zu Unrecht im Namen der beklagten Partei eingetragenen Marke richten und sich dadurch insbesondere die Priorität der

Markeneintragung des Usurpators sichern (Staub, a.a.O., Art. 53 MSchG N 1). Die Klagefrist beträgt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Da die Übertragungsklage "anstatt" der Nichtigkeitsklage erfolgt, können nur nichtige Marken Gegenstand der Übertragungsklage sein. Infrage kommen nicht alle Nichtigkeitsgründe, sondern nur jene, die auf einem älteren Recht der klagenden Partei basieren. Der Nichtigkeitsgrund muss nicht im Markenrecht selbst begründet sein (Staub, a.a.O., Art. 53 MSchG N 9 sowie Art. 2 MSchG N 46; Frick, Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 53 MSchG N 3; Wang, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 4 MSchG N 7; a.M. Willi, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 53 MSchG N 5). Nebst der Nichtigkeit verlangt Art. 53 Abs. 1 MSchG eine Anmassung. Vorausgesetzt ist mithin, dass die beklagte Partei vom besseren Recht der anderen Partei wusste oder zumindest wissen musste, als sie die Marke zur Eintragung in der Schweiz anmeldete (Staub, a.a.O., Art. 53 MSchG N 11). Wie sich aus Abs. 2 von Art. 53 MSchG ergibt, kann die strittige Marke durchaus mit Zustimmung der klagenden Partei von der anderen Partei zur Eintragung angemeldet worden sein. In solchen Fällen gilt die Marke ab dann als nichtig und angemasst, wenn die beklagte Partei nach Wegfall der Zustimmung sich weigert, die Eintragung auf die Berechtigte zu übertragen (Urteil des Bundesgerichts 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 in fine); der Anspruch auf Rückübertragung setzt diesfalls voraus, dass die klagende Partei aufgrund des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses befugt war, die Zustimmung zurückzuziehen, und zudem ist erforderlich, dass sich die beklagte Partei nicht auf ein Zurückbehaltungsrecht (etwa gestützt auf Art. 82 OR) berufen kann (Staub, a.a.O., Art. 53 MSchG N 12). Aktivlegitimiert zur Übertragungsklage ist primär jene Person, deren Marke sich die Gegenpartei anmasset. Passivlegitimiert ist die im Register als Inhaberin der strittigen Marke eingetragene Person (Staub, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15 und 18).

E. 4.2

Wie zu zeigen ist, ist die vom Beklagten am 16. Februar 2022 erfolgte Markenhinterlegung aus mehreren Gründen nichtig. Zunächst einmal verstösst sie gegen Art. 2 UWG.

E. 4.2.1

Nach Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Entgegen dem zu eng gefassten Wortlaut muss eine tatsächliche Beeinflussung des Wettbewerbs nicht eingetreten sein. Es genügt, wenn die Handlung zur Wettbewerbsbeeinflussung bestimmt oder objektiv geeignet ist (Ferrari Hofer, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, Art. 2 UWG N 44 mit Hinweisen). Ein unlauteres Verhalten kann in der Behinderung des

Seite 7/14 Wettbewerbs beim Einsatz von sogenannten Defensivmarken begründet sein. Defensivmarken werden einzig mit dem Zweck hinterlegt, Dritte daran zu hindern, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu verwenden oder den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern; für solche Marken ist keine Absicht der eigenen Nutzung erkennbar (Ferrari Hofer, a.a.O., Art. 2 UWG N 95 mit Hinweisen). Der Beweis des Defensivcharakters einer Marke ist meist nur schwer zu erbringen. Die fehlende Gebrauchsabsicht lässt sich als innere Tatsache naturgemäss nicht direkt beweisen, kann aber aus den Umständen abgeleitet werden, namentlich aus der zeitlichen Nähe zwischen

der Markenhinterlegung und den Begleitumständen (vgl. Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, S. 108 f. mit Hinweisen).

E. 4.2.2

Das von der Klägerin gebrauchte Zeichen ist identisch mit dem vom Beklagten registrierten Zeichen. Die Klägerin gebrauchte das "A._____" unbestrittenermassen seit ihrer Gründung im Jahr 2008 ununterbrochen. Zudem firmiert sie seit der Gründung unter "A._____" AG" und hat eine entsprechende Domain ("A._____.com") registriert, die sie seither ebenfalls ununterbrochen verwendet. Die Eintragung der A._____-Marke verleiht dem Beklagten als deren Inhaber spezifische Gebrauchs-, Verbots- und Verfügungsrechte (Art. 13 MSchG). Auch wenn er nicht beabsichtigt, die Marke künftig selbst zu gebrauchen (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), können diese Rechte das Verhältnis zwischen Wettbewerbern durchaus beeinflussen, die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit behindern und gemäss Art. 2 UWG unlauter sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.3). Da der Beklagte, wie zu zeigen ist, die Marke aus blosser Eigennutz registrierte, verstösst er gegen Treu und Glauben; die Registrierung (Markenhinterlegung) ist unlauter und damit nichtig. Den mit der Registrierung angeblich bezweckten Schutz der Klägerin vor Dritten schiebt der Beklagte vor.

E. 4.2.3

Am Montag, 14. Februar 2022, fand zwischen dem Beklagten sowie den beiden anderen Verwaltungsräten der Klägerin, F._____ und G._____, ein Gespräch über die Zukunft des Beklagten bei der Klägerin statt. An diesem Gespräch wurden dem Beklagten zwei Vorschläge unterbreitet: Entweder er geht oder er bleibt bei der Klägerin, jedoch in einer anderen Rolle (act. 11 Ziff. 15; "Herabstufung [...] vom CEO zum Investmentmanager" zu einem "deutlich niedrigeren Lohn" [act. 13 Rz 23]). Am 16. Februar 2022 hat sich der Beklagte entschieden und F._____ und G._____ per E-Mail mitgeteilt, er glaube, der Klägerin noch immer mehr bieten zu können, und alle würden profitieren können, wenn er bliebe; dies sei im besten Interesse der Klägerin (vgl. E-Mail des Beklagten vom 16. Februar 2022 [act. 1/14] und Aussage des Beklagten an der Parteibefragung [act. 11 Ziff. 47]). Offensichtlich war das Verhältnis zwischen dem Beklagten und F._____ und G._____ zu diesem Zeitpunkt bereits angespannt. Inmitten dieser Spannungen und bloss zwei Tage, nachdem ihm ein Ultimatum unterbreitet und er vor die Wahl gestellt wurde, zu gehen oder degradiert zu werden, registrierte der Beklagte die Marke "A._____" auf seinen eigenen Namen. Dass er damit die Klägerin schützen wollen, ist daher nicht glaubhaft.

E. 4.2.4

Der Beklagte führte an der Parteibefragung aus, er habe am Donnerstag oder Freitag in der Woche vor der Registrierung [mithin am 10. oder 11. Februar 2022] bei einem Gespräch mit I._____ und dessen Geschäftspartner J._____ erfahren, dass Letzterer die Marke "A._____" [für sich] habe eintragen wollen (act. 11 Ziff. 1, 3 und 5 und S. 11). Er sei ihnen zuvorgekommen (act. 11 Ziff. 8). Auch diese Darstellung überzeugt nicht. Zunächst einmal ist

Seite 8/14 nicht ersichtlich, weshalb I._____ und J._____ ihr Vorhaben, sich die Marke anzumassen, dem Beklagten mitteilen sollten, war doch der Beklagte zu diesem Zeitpunkt noch Geschäftsführer der Klägerin. Hätten sie vorgehabt, die Marke registrieren zu lassen, hätten sie dies tun können bzw. getan, ohne den Beklagten vorgängig über ihre

Absichten zu informieren.

E. 4.2.5

Des Weiteren ist nicht erklärbar, weshalb der Beklagte, wenn es offenbar nach diesem Gespräch mit I._____ und J._____ dermassen geeilt haben soll, mit der Registrierung bis am 16. Februar 2022, also fünf oder sechs Tage zugewartet hat, und dann noch just bis zu diesem Tag, an dem er sich zur Fortführung seines Arbeitsverhältnisses empfahl, und zwei Tage, nachdem ihm – dies nach zwölf Jahren, in denen er gemäss eigener Darstellung für die Klägerin "alles gegeben" hat (act. 11 Ziff. 16) – "angeboten" wurde zu gehen. Die Frustration muss für den Beklagten sehr gross gewesen sein, verbindet ihn doch – nach eigener Darstellung – mit der Klägerin als deren Mitgründer eine "jahrelange und enge Beziehung" (act. 7 Rz 32).

E. 4.2.6

Schliesslich konnte der Beklagte an der Parteibefragung nicht plausibel erklären, weshalb er, als er das Markeneintragungsgesuch online ausgefüllt hat, als Inhaber nicht die "A._____ AG", sondern sich persönlich eingetragen hat (vgl. act. 11 Ziff. 10-12). Dass er sich diesbezüglich keine Gedanken gemacht hat, wie er an der Befragung zu Protokoll gab (act. 11 Ziff. 11), ist nicht glaubhaft. Die Online-Markenhinterlegung erforderte keine Unterschrift (act. 11 Ziff. 12), sodass der Beklagte, der für die Klägerin nur über Kollektivunterschrift zu zweien verfügte, ohne Weiteres die Klägerin als Inhaberin hätte eintragen können. Dies umso mehr, als es ihm, wie er behauptet, einzig um den Schutz der Klägerin gegangen sei. Hätte er sich tatsächlich keine Gedanken gemacht, hätte er die "A._____ AG" als Inhaberin eingetragen. Die Behauptung, er habe keine Kenntnis darüber gehabt, dass er die A._____ -Marke auf die Klägerin habe eintragen können (act. 13 Rz 30), ist ungläubwürdig.

E. 4.2.7

Gegen die Darstellung des Beklagten spricht weiter, dass er niemanden von der Klägerin über die Markenregistrierung informierte. Unbestrittenermassen sandte er – gemeint ist wohl ab dem Datum der Markenregistrierung – 66 E-Mails an G._____, ohne in einer dieser E- Mails dieses Thema auch nur ansatzweise einmal zu erwähnen (act. 11 S. 18). Die Mitteilung des IGE, dass die A._____ -Marke definitiv eingetragen wurde, erfolgte – entgegen der Darstellung des Beklagten (act. 11 Ziff. 43; act. 13 Rz 30) – nicht erst mit Schreiben des IGE vom 18. Mai 2022. Das Schreiben vom 18. Mai 2022 betraf die vom Abteilungspräsidenten am 11. Mai 2022 superprovisorisch angeordnete Verfügungssperre. Ohnehin aber ist das Datum des Bescheids über die definitive Eintragung nicht relevant. Denn bereits der Umstand, dass der Beklagte die Klägerin nicht über die (beantragte) Registrierung der A._____ -Marke orientierte, zeigt, dass es ihm nicht um den Schutz der Klägerin ging. Bezeichnenderweise führte er selbst aus, mit der Registrierung habe er "seine neue Rolle und seine Fähigkeiten gegenüber der Klägerin ein Stück weit zu erkennen geben" wollen (act. 13 Rz 25). In der E-Mail vom 16. Februar 2022 zeigte er sich zudem fast schon reumütig wegen der von ihm in der Vergangenheit begangenen Fehler: "I have made a lot of mistakes and wrong decisions on the journey but they were always with the best of intent" (act. 1/14). Umso mehr hätte Anlass bestanden, der Klägerin seine "Rettung" der Marke mitzuteilen, und dies unabhängig davon, ob um die fragliche Zeit wichtigere Themen als die

Seite 9/14 Markenhinterlegung, namentlich "Finanzierung finden" (act. 12 Ziff. 15), auf der Prioritätenliste der Klägerin standen. Aus den Akten ergibt sich im Übrigen auch nicht, dass der Beklagte jemanden von der Klägerin über das informelle Treffen mit I. _____ und J. _____ informiert hat. Dies lässt sich nicht erklären, umso weniger, als beim Beklagten nach diesem Treffen, wie er selbst sagt, die "Alarmglocken" geläutet haben (act. 12 Ziff. 46). Weshalb er, der sich der Klägerin gegenüber offenbar noch immer zur Loyalität verpflichtet gefühlt hat, und sich zur Fortführung des Arbeitsverhältnisses empfohlen hat, niemanden von der Klägerin über solche "böse" Absichten Dritter informiert, ist nicht nachvollziehbar und spricht ebenfalls gegen die Darstellung des Beklagten. Der Beklagte verhält sich widersprüchlich, wenn er einerseits ausführen lässt, es sei seiner Ansicht nach unnütz gewesen, die Hinterlegung der Marke "an die grosse Glocke zu hängen" (act. 13 Rz 30), er aber andererseits zu Protokoll gab, bei ihm hätten die "Alarmglocken" geläutet.

E. 4.2.8

Wäre es ihm um den Schutz der Klägerin gegangen, hätte er zudem einer Übertragung an die Klägerin ohne Weiteres zustimmen müssen. Dies tat er jedoch nicht. Es mag zutreffen, dass ihm von Seiten der Klägerin Druck aufgesetzt, Termine angesetzt, eine vorgefertigte Markenübertragungserklärung unterbreitet und Anwaltsschreiben zugestellt wurden, dass die Klägerin der Mutter des Beklagten die Rückzahlung eines Darlehens über CHF 100'000.00 verweigert, dass ein Teil seines Lohnes zurückbehalten wird und dass G. _____ und F. _____ vor dem Haus des Beklagten "aufgetaucht" sind und sie – da weder der Beklagte noch seine Frau zuhause waren – dem 13-jährigen Sohn des Beklagten ein Schreiben betreffend die Auflösung des Arbeitsverhältnisses übergaben (act. 11 Ziff. 14). Zudem verbindet den Beklagten mit der A. _____-Marke, dass die erste Silbe, das " _____", für das englisch ausgesprochene " _____", den Anfangsbuchstaben seines Nachnamens, steht (act. 7 Rz 18). Es ist offenkundig, dass aufgrund all dieser Umstände, die sich ab dem 14. Februar 2022 zuspitzten, aus Sicht des Beklagten beachtliche emotionale Gründe gegen die Registrierung im Namen der Klägerin bzw. gegen die Markenübertragung an die Klägerin sprachen. Nach eigener Darstellung war der Beklagte "zutiefst erschüttert" (act. 13 Rz 34). Doch aus diesen Umständen ergibt sich objektiv betrachtet eben gerade auch, dass es dem Beklagten nicht um den Schutz der Klägerin ging, sondern ihm die Hinterlegung der A. _____-Marke bzw. die A. _____-Marke selbst oder deren Nichtherausgabe, wie die Klägerin ausführt (act. 11 S. 13), bloss als "Pfand" für eigene Forderungen oder gegen klägerische Forderungen diene. Es waren emotionale Gründe, die ihn zu diesem Handeln veranlassten. Einen nachvollziehbaren Grund, weshalb er die Nichtherausgabe – wenn nicht aus den genannten Gründen – bis dato verweigert, konnte er auch an der Parteibefragung nicht nennen. Dass er der Klägerin "allenfalls eine kostenlose Lizenz" ("maybe he will sign a license agreement at no cost [...]") angeboten hat (vgl. act. 13 Rz 32), spricht ebenfalls gegen seine Darstellung. Mit der Wendung "allenfalls" bzw. "maybe" bringt er nämlich gerade zum Ausdruck, dass er die kostenlose Lizenzierung von Bedingungen abhängig machen wollte oder will.

E. 4.2.9

Eine Absicht des Beklagten, die A. _____-Marke zu gebrauchen, bestand zu keiner Zeit. Selbst der Beklagte behauptet dies nicht. Auf die Frage, was er mit der Marke vorhabe, antwortete er: "Eigentlich nichts. Ich wollte einfach die Firma A. _____ schützen" (act. 11 Ziff. 13). Mithin handelte bzw. handelt der Beklagte unlauter.

E. 4.3

Die Eintragung und Nichtherausgabe der A. _____-Marke ist allerdings nicht nur unlauter im Sinne von Art. 2 UWG. Als Defensivmarke widerspricht sie auch dem markenrechtlichen Gebrauchserfordernis, weshalb sie gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB auch aus markenrechtlichen Gründen nichtig ist.

E. 4.3.1

Eine eingetragene Marke ist nichtig, wenn sie nicht wirklich zum Gebrauch bestimmt war und deren Inhaber nicht ernsthaft beabsichtigt, den Gebrauch aufzunehmen. Diese unter dem alten Markenrecht ergangene Rechtsprechung gilt nach wie vor. Im geltenden MSchG wurde zwar die Bedeutung des Gebrauchs der Marke abgeschwächt. Statt der altrechtlichen Gebrauchspriorität gilt nun die Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG). Zudem wurde die Frist, innerhalb welcher die Marke gebraucht werden muss (Karenzfrist), von drei auf fünf Jahre verlängert (Art. 12 Abs. 1 MSchG gegenüber Art. 9 aMSchG). Am Grundsatz des Gebrauchszwangs hat sich allerdings nichts geändert (BGE 127 III 160 E. 1a; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 108 f.).

E. 4.3.2

Wie bereits ausgeführt, ist auf den defensiven Charakter der strittigen Markeneintragung zu schliessen; eine Gebrauchsabsicht bestand nie (E. 4.2). Der Beklagte wollte ein "Pfand" schaffen bzw. behalten, mit dem er finanzielle oder andere Vorteile, insbesondere in allfälligen, sich bereits damals abzeichnenden Rechtsstreitigkeiten, erlangen und die Klägerin an der Eintragung hindern kann. Solcherlei Absichten sind nicht schützenswert; sie sind rechtsmissbräuchlich (Rizvi/David, Basler Kommentar, 2017, Art. 5 MSchG N 47 ff. mit Hinweisen).

E. 4.3.3

Zur fehlenden Gebrauchsabsicht kommt hinzu, dass der Beklagte rechtlich auch keine Gebrauchsmöglichkeit hat. Mit der Marke "A. _____" kann er (oder ein Dritter) im Geschäftsverkehr grundsätzlich nicht auftreten; dies wäre ihm lauterkeitsrechtlich wohl untersagt (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, bei dem es einzig auf die Gebrauchspriorität – diese liegt bei der Klägerin – und nicht auf einen Registereintrag ankommt; Heinemann, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 57; vgl. dazu auch Thouvenin, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. A. 2017, Art. 14 MSchG N 32). Gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG könnte der Beklagte der Klägerin aber auch nicht verbieten, das A. _____-Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Sperrwirkung "seiner" A. _____-Marke nützt ihm somit nichts. Sie schränkt lediglich die Klägerin ein, indem die Klägerin (1) die Marke für die betreffenden internationalen Klassen nicht selbst hinterlegen, (2) sich markenrechtlich nicht gegen Dritte, die sich des Zeichens bedienen, wehren und (3) das Zeichen nicht für (neue) Leistungen und Produkte, die über den bisherigen Gebrauch hinausgehen, verwenden kann.

E. 4.4

Vorausgesetzt für einen Übertragungsanspruch ist nebst der Nichtigkeit sodann die Anmassung, das heisst das Wissen oder Wissenmüssen um das bessere Recht der Klägerin. Dass dem Beklagten bewusst war oder hätte bewusst sein müssen, dass die A. _____-

Marke nicht ihm, sondern der Klägerin zustünde, steht ebenfalls fest (vgl. bereits E. 4.2.6). An der Parteibefragung führte der Beklagte sogar selbst aus, die Immaterialgüterrechte würden "im Prinzip der Firma" gehören (act. 11 Ziff. 26). Die Aneignung erfolgte, wie Seite 11/14 dargelegt, mit Absicht. Mithin liegt nebst der Nichtigkeit auch die vorausgesetzte Anmassung vor. Und selbst wenn der Beklagte die Marke mit (impliziter) Zustimmung der Klägerin auf seinen Namen registriert hätte, um die Klägerin vor Dritten zu schützen, so wäre diese Zustimmung spätestens mit der Aufforderung zur Übertragung vom 11. April 2022 (act. 1/18) dahingefallen bzw. gültig widerrufen worden. Über ein Zurückbehaltungsrecht verfügt der Beklagte nicht; ein solches behauptet er im Übrigen auch nicht. Damit lag die Anmassung, wenn nicht bereits bei der Registrierung am 16. Februar 2022, dann spätestens mit Erhalt der Aufforderung zur Übertragung vom 11. April 2022 vor.

E. 4.5

Die zweijährige Klagefrist ist gewahrt und Aktiv- wie Passivlegitimation sind unbestrittenermassen gegeben. Mithin besteht ein Anspruch der Klägerin gegenüber dem Beklagten auf Übertragung der A._____ -Marke gestützt auf Art. 53 MSchG. Die Übertragungsklage ist eine Gestaltungsklage. Das (rechtskräftige) Urteil bewirkt unmittelbar die Übertragung der eingetragenen Marke auf die berechnigte Person. Das Urteil ist gemäss Art. 54 MSchG dem IGE mitzuteilen. Dieses hat die Klägerin als neue Inhaberin der A._____ -Marke einzutragen.

E. 5

Ein Anspruch auf Übertragung der Marke bestünde aber auch gestützt auf Art. 321b oder Art. 422 bzw. 423 OR.

E. 5.1

Gestützt auf Art. 321b Abs. 2 OR ist der Beklagte als Arbeitnehmer zur Herausgabe der A._____ -Marke an die Klägerin als Arbeitgeberin verpflichtet. Nach dieser Bestimmung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber alles sofort herauszugeben, was er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt. Diese Pflicht gilt nicht nur für körperliche Erzeugnisse und sie besteht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7. A. 2012, Art. 321b OR N 5). Der Beklagte erachtete die Registrierung der A._____ -Marke – zu Recht – als Teil seiner arbeitsvertraglichen Treuepflicht. Der Schutz des Vermögens und damit auch der Immaterialgüter einer Gesellschaft gehört in den Verantwortungsbereich eines Geschäftsführers. Entsprechend gehörte die Hinterlegung der Marke, umso mehr, als dies – wie der Beklagte behauptet – zum Schutz der Klägerin erfolgt sein soll, zur vertraglichen Tätigkeit des Beklagten. Die registrierte Marke ist demnach das Arbeitsresultat, das der Beklagte aus seiner Arbeitstätigkeit für die Klägerin hervorbrachte. Der funktionelle Zusammenhang zwischen der Tätigkeit des Beklagten und seinem Arbeitsverhältnis ist ohne Weiteres gegeben; die diesbezüglichen Einwände des Beklagten (vgl. E. 3.3) sind unverständlich.

E. 5.2

Eine Herausgabepflicht bestünde – falls es sich bei der Markenhinterlegung nicht um die Ausübung einer arbeitsvertraglichen Tätigkeit handeln würde – gestützt auf Art. 422 oder Art. 423 OR (Geschäftsführung ohne Auftrag). Dass diese Rechtsgrundlage von der

Klägerin nicht vorgebracht wurde, schadet ihr nicht; denn der Anspruch ist von ihrem Rechtsbegehren gedeckt und das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_307/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 2.4).

Seite 12/14 Wer (wie hier der Beklagte) ein fremdes (hier das der Klägerin) Geschäft (hier die Markeneintragung) führt und sich bewusst ist (wie hier der Beklagte), mit seiner Handlung ein fremdes Geschäft zu führen, den trifft gegenüber dem Geschäftsherrn (hier der Klägerin) analog zu Art. 400 OR eine Ablieferungspflicht (vgl. Schmid, Zürcher Kommentar, 1993, Art. 419 OR N 117 ff.; Oser/ Weber, Basler Kommentar, 7. A. 2020, Art. 422 OR N 13). Abzuliefern sind sämtliche Sachen und Forderungen oder, mit anderen Worten, sämtliches Vermögen (hier die A. _____-Marke), das der Geschäftsführer (hier der Beklagte) – ob gut- oder bösgläubig – durch die Geschäftsführung erlangt hat (Oser/Weber, a.a.O., Art. 419 OR N 20).

E. 5.3

Mithin wäre der Beklagte gestützt auf Art. 321b oder Art. 422 bzw. Art. 423 OR verpflichtet, der Klägerin die A. _____-Marke herauszugeben, indem er entsprechende Willenserklärungen gegenüber dem IGE abgibt. Falls Erklärungen gegenüber einem öffentlichen Register abzugeben sind, hat das Gericht diese Behörde entsprechend anzuweisen (Art. 344 Abs. 2 ZPO).

E. 6

Nach dem Gesagten ist der Hauptantrag der Klägerin gutzuheissen und das IGE anzuweisen, die Klägerin anstelle des Beklagten als Inhaberin der A. _____-Marke einzutragen. Das superprovisorisch angeordnete Verfügungsverbot samt Registersperre war gerechtfertigt und ist – bis zur Rechtskraft des vorliegenden Urteils – aufrechtzuerhalten, da sowohl Verfügungsanspruch (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) wie auch Verfügungsgrund (lit. b) gegeben sind und im Übrigen der Beklagte gegen die vorsorglichen Massnahmen nicht opponierte, sondern im Wesentlichen bloss den Übertragungsanspruch bestritt (vgl. act. 7 Rz 34). Da es sich um vorsorgliche Massnahmen handelt, die während eines Hauptverfahrens erlassen werden und nur für die Dauer des Hauptverfahrens Bestand haben, stellt die Verfügung einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG dar (BGE 144 III 475 E. 1.1.1).

E. 7

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem Beklagten aufzuerlegen und dieser ist zu verpflichten, der Klägerin eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

E. 7.1

Grundlage für die Berechnung der Gerichts- und Parteikosten bildet der Streitwert (§ 11 KoV OG bzw. § 3 AnwT). Dieser wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder die Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist der Streitwert zwischen den Parteien streitig. Während die Klägerin diesen mit CHF 150'000.00 beziffert (act. 11 S. 15), geht der Beklagte von einem Streitwert von maximal CHF 5'000.00 aus (act. 13 Rz 5).

E. 7.2

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt der Streitwert bei Nichtigkeitsklagen für einfache, wirtschaftlich eher unbedeutende Kennzeichen zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100'000.00, für mittlere Kennzeichen zwischen CHF 250'000.00 und CHF 500'000.00 und für gewichtige Kennzeichen im Millionenbereich (BGE 133 III 490 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2; Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 504 f.; Frey, Grundsätze der Seite 13/14 Streitwertbestimmung, 2017, S. 213). Bei der Übertragungsklage ist der Streitwert in aller Regel höher als bei der Nichtigkeitsklage, denn bei der Übertragung erhält die klagende Partei ein neues Wertobjekt; mit der Übertragung ist die Rechtsstellung der klagenden Partei, die das Prioritätsrecht des Usurpators übernimmt, definitiv gesichert (vgl. Staub, a.a.O., Art. 53 MSchG N 23).

E. 7.3

Bei "A. _____" handelt es sich – mangels anderer Angaben – um ein einfaches, wirtschaftlich eher unbedeutendes Zeichen. Indessen ist zu berücksichtigen, dass das Zeichen bereits seit 14 Jahren gebraucht wird und die Klägerin immerhin rund 31 Mitarbeitende beschäftigt. Insofern ist der Streitwert ermessensweise auf CHF 75'000.00 festzusetzen.

E. 7.4

Damit beträgt die Entscheidegebühr CHF 6'000.00 (§ 11 Abs. 1 KoV OG). Unter Berücksichtigung des Umstands, dass vorliegend zusätzlich im summarischen Verfahren über vorsorgliche (und superprovisorisch anzuordnende) Massnahmen zu entscheiden war, rechtfertigt es sich, die Entscheidegebühr auf insgesamt CHF 9'000.00 festzusetzen (§ 12 Abs. 1 bzw. § 14 Abs. 1 KoV OG).

E. 7.5

Beim vorliegenden Streitwert beträgt das Grundhonorar der Rechtsanwälte CHF 9'250.00 (§ 3 Abs. 1 AnwT). Gründe für eine Überschreitung oder Zuschläge liegen keine vor, zumal es sich nicht um einen schwierigen Fall handelte, nicht mehrere Verhandlungen erforderlich waren und nur ein Schriftenwechsel stattfand (§ 3 Abs. 3 und 5 und § 5 Abs. 1 AnwT). Indessen rechtfertigt es sich, das Honorar aufgrund der Aufwendungen im Zusammenhang mit den vorsorglichen Massnahmen um 50 % zu erhöhen, sodass eine Entschädigung von CHF 13'875.00 resultiert. Unter Hinzurechnung der Auslagenpauschale von 3 % (§ 25 Abs. 2 AnwT) sowie der Mehrwertsteuer von 7,7 % (§ 25a AnwT) resultiert eine angemessene Entschädigung von gerundet CHF 15'390.00. Die vom Rechtsvertreter der Klägerin, ausgehend von einem Streitwert von CHF 150'000.00, geltend gemachte Entschädigung von CHF 38'502.65 (act. 12/34) ist zu hoch. I. Verfügung 1. In Bestätigung der superprovisorischen Verfügung vom 13. Mai 2022 (Verfahren Z2 2022 24) wird dem Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verboten, über die Schweizer Marke Nr. _____ "A. _____" zu verfügen. 2. In Bestätigung der superprovisorischen Verfügung vom 13. Mai 2022 (Verfahren Z2 2022 24) wird das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) angewiesen, die in Bezug auf die Schweizer Marke Nr. _____ "A. _____" eingetragene Verfügungsbeschränkung so lange aufrechtzuerhalten, bis als neue Inhaberin dieser Marke die A. _____ AG, Baar, im schweizerischen Markenregister eingetragen ist. 3. Die Prozesskosten dieser Verfügung werden zur Hauptsache geschlagen.

Seite 14/14 II. Urteilsspruch

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