

Abschlussarbeit zum Paralegal-Kurs

Von

Yvonne Frischknecht
Blattenstr.14
8603 Schwerzenbach
Mobile 079 234 95 44

über das Thema

Markenschutz

Die Marken-Übertragung in der Schweiz

Inhaltsverzeichnis

| |
|---|
| 1. Einleitung |
| 1.1. Was ist eine Marke? |
| 1.2. Welche Funktion hat die Marke? |
| 1.3. Einordnung der Marke im Immaterialgüterrecht |
| 1.4. Welche Kategorien von Marken gibt es? |
| 1.5. Wie kann man eine Marke in der Schweiz schützen? |
| 1.6. Das Register |
| 1.7. Inhalt des Markenrechts |
| 2. Die Markenübertragung in der Schweiz |
| 2.1. Rechtsnormen |
| 2.2. Die wichtigsten Gesetzesartikel im Zusammenhang mit der Markenübertragung in der Schweiz |
| 2.3. Welche Situationen führen zu einer Markenübertragung? |
| 2.4. Wie funktioniert die Markenübertragung in der Praxis? |
| 2.4.1. Spezielle Art der Abtretung |
| 2.4.2. Übertragung mit und ohne Geschäft in der Schweiz |
| 2.4.3. Ausländische Übertragungsverträge |
| 2.4.4. Antrag an das IGE (Institut für Geistiges Eigentum) |
| 2.4.5. Was prüft das IGE? |
| 2.4.6. Übertragungsdokumente |
| 2.4.7. Fristen |
| 2.4.8. Teilweise Übertragung |
| 2.4.9. Wirkung gegenüber Dritten |
| 2.5. Hauptprobleme bei der Markenübertragung, insbesondere bei weltweiten Übertragungen |
| 2.5.1. Eintragung im Markenregister ist von grösster Wichtigkeit |
| 2.5.2. Beweislage ist im Ausland oft schwierig |
| 2.5.3. Anforderungen an die Beweismittel im Ausland |
| 2.5.4. Ältere Schutzrechte als Hindernis im Ausland |
| 2.5.5. Gebrauchsnachweis |
| 2.5.6. Übertragung nur mit dem Geschäft/Geschäftsteil möglich |
| 2.5.7. Goodwill |
| 2.5.8. Reine Finanzgesellschaften |
| 2.5.9. Teilübertragung |
| 2.5.10. Assoziierte Marken |
| 2.5.11. Probleme mit Auszügen aus schweizerischen Handelsregistern |
| 2.5.12. Beglaubigungen |
| 3. Notwendige Abklärungen (Critical Issues) |
| 4. Schlussfolgerungen |
| 5. Beilagen |
| 6. Literatur-Verzeichnis |

1. Einleitung

„Markly“ ist 8 Jahre alt. Er hält eine Posti-Liste in der Hand. Darauf steht:

- ✓ Ein blaues Päckli DAR VIDA
- ✓ Zwei Tafeln MILKA Schoggi
- ✓ Ein Fruchtsaft GRANINI
- ✓ Eine Flasche SPRITE
- ✓ Zwei Päckli KNORR Rahmsaucen
- ✓ Vier Päckli QUICK SOUP
- ✓ Eine Lieblingsglace (gross)

MÖVENPICK



Für „Markly“ kein Problem. Mit voller Tragtasche kommt er zu Hause an und wird von Mami gelobt. Jetzt soll er fürs Büsi noch ein WHISKAS aufmachen...

„Markly“ weiss vermutlich noch nicht, dass er hier eigentlich nur auf Grund der Markennamen eingekauft hat. Die kleine Geschichte zeigt, welche grosse Bedeutung der Marke in unserem Leben zukommt.

1.1. Was ist eine Marke?

Art. 1 MSchG Begriff

- 1) Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 2) Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farbe sein.

1.2. Welche Funktion hat die Marke?

Art. 1 MSchG sagt alles aus, was die Marke ist, nämlich eine wichtige Orientierungshilfe für den Konsumenten, die zur Unterscheidung von Waren eines Herstellers oder Dienstleistungen eines Anbieters von anderen, identischen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen eines anderen Herstellers oder

eines anderen Anbieters dient. Die Marke ist somit auch ein Kommunikationsmittel zwischen dem Anbieter eines Produktes (oder einer Dienstleistung) und dem Konsumenten.

Der Konsument erinnert sich beim Anblick einer Marke in der Regel an bestimmte Besonderheiten, Eigenheiten oder die Qualität der Produkte oder der Dienstleistungen, welche in Verbindung mit einer bestimmten Marke angeboten werden.

Die Marke hat somit einen nicht zu unterschätzenden Wert in der heutigen Wirtschaft. Die Erhaltung eines Markenrechtes ist daher von grosser Bedeutung. Angesichts der raschen Änderungen in der Wirtschaft und der grossen Vielfalt der angebotenen Waren und Dienstleistungen, bildet eine beim Konsumenten bereits positiv bekannte Marke ein unschätzbares Gut.

1.3. Einordnung der Marke im Immaterialgüterrecht

Das Immaterialgüterrecht umfasst alle Rechtsnormen, die den Schutz geistigen Schaffens auf gewerblichem oder kulturellem Gebiet regeln.

Im Gegensatz zum Sachenrecht (Art.641 ff. ZGB), wo es um Rechte an materiellen Gegenständen geht, regelt das Immaterialgüterrecht die Rechte an geistigen Schöpfungen, die unabhängig von materiellen Rechtsträgern existieren.

| <i>Bereiche Geistiger Schöpfung</i> | <i>Rechtsquelle</i> |
|-------------------------------------|--|
| Kunst, Literatur, Musik usw. | BG über das Urheberrecht und verwandte Schutzgebiete (Urheberrechtsgesetz URG) |
| Güterkennzeichnung | BG über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz MSchG) |
| Äussere Formgebung | BG betreffend Design (Designgesetz DesG) |
| Technischer Erfindungen | BG über die Erfindungspatente (Patentgesetz PatG) |

1.4. Welche Kategorien von Marken gibt es?

Hier nur ein paar Beispiele. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

- Wortmarken sind Marken welche aus Wörtern bestehen. Dabei können dies „normale“ Worte in irgend einer Sprache sein oder fantasievolle Wortkreationen (z.B. DAR VIDA, MILKA, QUICK SOUP), oder ein Slogan „KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN!“.
- Buchstaben- und Zahlenkombinationen können als Marken benutzt werden (z.B. ABB, IBM, BMW, K2r etc.).
- Bildmarken und Wort-Bildmarken können entweder nur aus einer Abbildung oder einer Kombination von Bildelement und Wort(en) bestehen (z.B. „CYNDARELLA“, „MÖVENPICK“, „KNORR“).
- Es gibt auch dreidimensionale Marken und Formmarken (z.B. „SPRITE-Flasche“).
- Es gibt sogar akustische Marken, z.B. so genannte Jingles (Tonfolgen) bei der Fernsehwerbung „tiefer als man denkt“ von Swisscom, oder bei der MIGROS Werbung. Beim Anhören des Jingles weiss man, um welche Firma es sich handelt.
- Wichtige Bedeutung haben etwa auch Kollektiv- und Garantimarken. Sie stehen für die Produkte oder Dienstleistungen einer Gruppe von Unternehmen.

1.5. Wie kann man eine Marke in der Schweiz schützen?

Art. 5 MSchG Entstehung des Markenrechts

Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register.

Art. 6 MSchG Hinterlegungspriorität

Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.

Die ausführlichen Formalitäten für die Eintragung einer Marke beim IGE (Eidg. Institut für Geistiges Eigentum) finden sich in der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV).

Wichtig ist es, zu wissen, dass die Rechte der Marke derjenigen Partei gehören, welche als Markeninhaber im Register eingetragen ist.

1.6. Das Register

Das Markenregister wird vom IGE (Eidg. Institut für Geistiges Eigentum in Bern) als öffentliches Register geführt. Für weitere Informationen sei auf die Homepage www.ige.ch verwiesen.

1.7. Inhalt des Markenrechts

- Das Recht auf der Marke ist der Anspruch auf Registrierung des Zeichens im Markenregister.
- Das Recht an der Marke ist das Verfügungs- und Benutzungsrecht
(Art 13, Abs 1 MSchG Ausschliessliches Recht: „Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.“).
- Das Verbotsrecht gegenüber Dritten
(Art 13, Abs 2 Ausschliessliches Recht: „Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:
 - a) *das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;*
 - b) *unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;*
 - c) *unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;*
 - d) *unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen;*
 - e) *das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.“).*
- Das Recht auf Kennzeichnung der eingetragenen Marke als solcher bei Wiedergabe in Nachschlagewerken
(Art 16 MSchG Wiedergabe von Marken in Wörterbüchern und anderen Nachschlagewerken: „Ist in einem Wörterbuch, in einem anderen Nachschlagewerk oder in einem ähnlichen Werk

eine eingetragene Marke ohne einen Hinweis auf ihre Eintragung wiedergegeben, so kann der Markeninhaber vom Verleger, Herausgeber oder Verteiler des Werkes verlangen, spätestens bei einem Neudruck einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen.“).

2. Die Markenübertragung in der Schweiz

2.1. Rechtsnormen

Die wichtigsten Rechtsnormen finden sich in

- MSchG vom 28.08.1992 (Markenschutzgesetz)
- MSchV vom 23.12.1992 (Markenschutzverordnung)
- PVÜ = Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14.07.1967
- Markenrechtsvertrag abgeschlossen in Genf am 27.10.1994
- MMA = Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14.07.1967
- MMP = Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, abgeschlossen in Madrid 27.06.1989
- Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, angenommen von der Versammlung des Madrider Verbands am 18.01.1996

2.2. Die wichtigsten Gesetzesartikel im Zusammenhang mit der Markenübertragung in der Schweiz

Art. 17 MSchG Übertragung

- 1) *Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen.*
- 2) *Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist.*
- 3) *Klagen nach diesem Gesetz können bis zur Eintragung der Übertragung im Register gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden.*
- 4) *Ohne gegenteilige Vereinbarung werden mit der Übertragung eines Unternehmens auch seine Marken übertragen.*

Art. 28 Abs 1 MSchV Übertragung

1) Der Antrag auf Eintragung der Übertragung ist vom bisherigen Markeninhaber oder vom Erwerber zu stellen und umfasst:

- a) eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach der die Marke auf den Erwerber übergegangen ist;
- b) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Erwerbers und gegebenenfalls seines Vertreters;
- c) bei teilweiser Übertragung die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke übertragen worden ist.

2) Ist eine Marke teilweise übertragen worden, so endet die Gültigkeitsdauer der Eintragung des übertragenen Teils gleichzeitig mit derjenigen der Eintragung des dem bisherigen Inhaber verbliebenen Teils der Marke.

Art 17a MSchG Teilung des Eintragungsgesuchs oder der Eintragung

1) Der Markeninhaber kann jederzeit schriftlich die Teilung der Eintragung oder des Eintragungsgesuchs verlangen.

2) Die Waren und Dienstleistungen werden auf die Teilgesuche oder Teileintragungen aufgeteilt.

3) Die Teilgesuche oder Teileintragungen behalten das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum des Ursprungsgesuchs oder der Ursprungseintragung bei.

2.3. Welche Situationen führen zu einer Markenübertragung?

Die Rechte an einer Marke werden hauptsächlich übertragen aufgrund von

- vertraglichen Rechtsgeschäften (z.B. Fusion, Übernahme einer Produktserie, Sacheinlage bei neuer Firma, Kaufvertrag);
- Erbfolge;
- Gerichtsurteilen (z.B. Klage auf Übertragung der Marke gem. Art 53 MSchG 53);
- Zwangsvollstreckung gemäss BG über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG).

2.4. Wie funktioniert die Markenübertragung in der Praxis?

2.4.1. Spezielle Art der Abtretung

Ein Immaterialgüterrecht ist ein „absolutes“ Recht. Die Übertragung erfolgt mit einer Abtretung aller Rechte und Pflichten auf den Erwerber. Sie wird in der Praxis auch Zession genannt. Der Abtretende heisst dann Zedent, der Erwerber heisst Zessionar. Die Übertragung eines Immaterialgüterrechtes ist eine „Übertragung sui generis“, d.h. eine spezielle Art der Abtretung.

2.4.2. Übertragung mit und ohne Geschäft in der Schweiz

Gemäss den Bestimmungen von Art. 17 des neuen MSchG's ist eine Marke in der Schweiz nunmehr frei übertragbar. Das heisst, die Marke muss nicht mehr zusammen mit dem Geschäft, oder dem entsprechenden Geschäftsbetrieb zu dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient, übertragen werden.

Die Schweiz gehört zur Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967. Art. 6^{quater} PVÜ gestattet diesen Vertragsstaaten, Markenübertragungen dann als ungültig zu betrachten, wenn diese nicht gleichzeitig mit dem Unternehmen oder dem zu den Marken gehörenden Geschäftsbetrieb übertragen werden. Eine Übertragung kann zudem als ungültig angesehen werden, wenn der Inhaberwechsel zur Irreführung des Publikums führen könnte. Eine Irreführung des Publikums könnte dann angenommen werden, wenn durch den Wechsel des Inhabers die Herkunft der Produkte, deren Eigenheiten oder deren Qualität in Frage gestellt werden könnten. Seit in Kraft treten des neuen Markenschutzgesetzes macht die Schweiz von diesen Einschränkungen keinen Gebrauch mehr.

Wie oben genauer erklärt, ist eine Marke in der Schweiz frei übertragbar, ohne „Geschäft oder Geschäftsbereich“. Das heisst, auch eine reine Finanzgesellschaft (z.B. eine Holding) oder eine natürliche Person, welche weder eine Produktions- noch Vertriebsstätte hat und auch nicht im Handelsregister eingetragen ist, kann neue Inhaberin der übertragenen Marke sein.

2.4.3. Ausländische Übertragungsverträge

Das neue MSchG schreibt nicht vor, dass ein Vertrag, welcher die Übertragung von Schweizermarken beinhaltet, dem schweizerischen Recht unterstellt sein muss. Marken werden oft mit einem einzigen Vertrag in verschiedenen Ländern übertragen. In der Schweiz werden solche Verträge vom IGE für die Übertragung von Schweizermarken und dem schweizerischen Anteil an einer internationalen Marke akzeptiert, obwohl einer solcher Vertrag einem ausländischen Recht unterstellt sein kann.

2.4.4. Antrag an das IGE (Institut für Geistiges Eigentum)

Der Antrag auf Übertragung eines Markenrechtes kann sowohl durch den Zedenten als auch durch den Zessionar schriftlich an das IGE gestellt werden.

Für die Eintragung der ganzen oder auch teilweisen Übertragung einer Marke in der Schweiz braucht es einen schriftlichen Antrag an das IGE (Eidg. Institut für Geistiges Eigentum). Dazu gehört auch eine einfache schriftliche Übertragungserklärung. Dies kann entweder eine beglaubigte Kopie eines Übertragungsvertrages sein, welcher unter anderem die Schweizermarken beinhaltet, oder aber auch das offizielle Formular des IGE, oder ein eigens dazu erstelltes Formular (siehe Muster).

2.4.5. Was prüft das IGE

Das IGE prüft lediglich die formelle Richtigkeit des Markenübertragungsvertrages, d.h. ob der Zedent auch der tatsächlich im Register eingetragene Inhaber der Marke ist, und ob die Übertragung unmissverständlich die Abtretung einer oder auch mehrerer bestimmten Marken beinhaltet, und ob sich die Erklärung des Zedenten und des Zessionars im Vertrag nicht widersprechen.

Das IGE darf bei der Eintragung der Übertragung nicht erneut prüfen, ob absolute Ausschlussgründe für den Schutz der Marke vorhanden sind, oder ob

die Kennzeichnungskraft fehlt, oder ob eine Täuschungsgefahr besteht. Eine solche erneute Prüfung der Marke während der Laufzeit wird von Amtes wegen nicht vorgenommen.

2.4.6. Übertragungsdokumente

Das Übertragungsdokument muss vom Zedenten (Abtretenden) unterschrieben sein. Die Unterschrift bedarf keiner Beglaubigung. Seit dem Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes ist eine Marke in der Schweiz frei übertragbar. Die Marke kann also ohne Geschäft oder Geschäftszweig übertragen werden. Es wird auch nicht verlangt, dass im Dokument ein Betrag für die Übergabe der Marke eingesetzt ist.

Das Datum der Gültigkeit der Übertragungsvereinbarung kann, wenn dies von beiden Parteien gewünscht wird, angegeben werden. Es besteht hierzu aber keine zwingende Vorschrift. Eine Übertragungserklärung mit einem Gültigkeitsdatum, welches in der Vergangenheit liegt (so genanntes „nunc pro tunc assignment“, welches häufig in englischsprachigen Vereinbarung anzutreffen ist), wird vom IGE akzeptiert. Aus dem Text des Übertragungsdokumentes muss in diesem Fall klar ersichtlich sein, von welchem Datum an die Übertragung der Marke für die beiden Parteien wirksam ist einerseits, und andererseits an welchem Datum das Dokument tatsächlich unterschrieben worden ist.

Die erforderlichen Dokumente können in der Regel ohne besondere Probleme beigebracht werden. In der Schweiz werden die meisten Rechtsgeschäfte schriftlich festgehalten. Ein grosser Teil dieser Rechtsgeschäfte muss zudem durch einen Notar beglaubigt werden und in einem öffentlichen Register (z.B. Handelsregister) eingetragen werden.

Das IGE akzeptiert auch eine einfach formulierte Übertragungserklärung (siehe Mustervorlage), in welcher der alte und der neue Inhaber mit Namen und Adressen aufgeführt und die zu übertragenden Marken mit Anmelde- oder Registernummer aufgezählt sind. Die

Übertragungserklärung muss durch die das Markenrecht abtretende Partei unterschrieben sein.

Wenn keine von der abtretenden Partei unterschriebene Übertragungserklärung vorliegt, akzeptiert das IGE auch andere, als genügend erachtete Beweisdokument in deutscher, französischer, italienischer und auch englischer Sprache. Als Beweise dienen beglaubigte Auszüge aus dem Handelsregister (z.B. bei Fusion, Sacheinlagen, Übernahme eine Unternehmens), Originale oder beglaubigte Kopien von Kaufverträgen; beglaubigte Kopien eines Gerichtsurteils; beglaubigte Kopien eines Nachlassvertrages, beglaubigte Kopien der Verwertung oder Versteigerung durch das Konkursamt, etc..

Eine Übertragung der Marke durch Erbgang ist eher selten. Der Erbe muss mit einer beglaubigten Kopie des Erbvertrages beweisen können, dass er die fragliche Marke mit dem Nachlass übernommen hat (z.B. Alleinerbe, Universalerbe). Besteht eine Erbengemeinschaft aus mehreren Personen, so müssen die anderen Erben der Übertragung der Marke auf einen einzelnen Erben schriftlich zustimmen.

Eine notarielle Beglaubigung der Unterschriften auf den Verträgen, anderen Beweisunterlagen, Übertragungserklärungen, Verkaufsverträgen ist seit dem Inkrafttreten des neuen MSchGs nicht mehr erforderlich. Die im kaufmännischen Verkehr übliche Zeichnungsweise genügt. Reine Fotokopien von Verträgen oder anderen Beweisunterlagen müssen allerdings durch einen Notar als mit dem Original identische Kopien beglaubigt werden.

2.4.7. Fristen

In der Schweiz gibt es auch keine Frist innert welcher eine Übertragung im Register einzutragen ist. Eine rechtsgültig vom Zedenten unterschriebene Übertragungserklärung wird vom IGE auch dann noch angenommen, wenn es den Zedenten in der Zwischenzeit nicht mehr gibt. Allerdings muss der Zessionar darauf achten, dass er die Übertragung auch tatsächlich beweisen

kann (d.h. eine blosser Erklärung des Zessionars „...er habe die Marken damals bekommen... etc“ genügt nicht).

2.4.8. Teilweise Übertragung

Eine Marke kann auch teilweise übertragen werden. Allerdings findet die Aufteilung nur auf die Waren und/oder Dienstleistungen Anwendung. Das heisst, eine Marke, welche einerseits für „Parfümerien“ und andererseits für „diätetische Erzeugnisse“ registriert ist, kann auf zwei oder auch mehrere voneinander unabhängige, neue Inhaber aufgeteilt werden. Die Marke ist aber nicht „territorial“ aufteilbar. Das schweizerische Markenrecht ist ein einheitliches Recht und daher für die ganze Schweiz verbindlich. Die Übertragung, ob es nun eine Übertragung aller Waren und/oder Dienstleistungen ist, oder nur für einen bestimmten Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, bezieht sich immer auf das ganze Gebiet der Schweiz.

2.4.9. Wirkung gegenüber Dritten

Unter den Parteien (Zedent und Zessionar) ist die Übertragung sofort verbindlich, es sei denn, im Übertragungsvertrag werde ausdrücklich ein bestimmtes Datum erwähnt, ab welchem die Rechte und Pflichten auf den Erwerber des Markenrechts übergehen. Gegenüber gutgläubigen Dritten ist die Übertragung aber erst wirksam, wenn sie offiziell beim IGE im Register eingetragen ist. Der Eintrag im Register wird im SHAB (Schweiz. Handelsamtsblatt) publiziert.

2.5. Hauptprobleme bei der Markenübertragung, insbesondere bei weltweiten Übertragungen

2.5.1. Die Eintragung im Markenregister ist von grösster Wichtigkeit

Die Tatsache, dass die Übertragung einer Marke beim zuständigen Markenamt beantragt werden muss, damit der Inhaberwechsel im Register eingetragen und damit rechtsgültig wird, wird oft vergessen. Es genügt also nicht, die Übertragung eines Markenrechtes nur zwischen den beiden Parteien

schriftlich festzuhalten. Die Übertragung ist rechtlich erst wirksam, wenn sie im entsprechenden Markenregister eingetragen ist.

Die praktische Erfahrung zeigt, dass diesem Umstand oft keine Beachtung geschenkt wird. In vielen Fällen sind die beiden Parteien der Meinung, alle immateriellen Schutzrechte seien z.B. mit einem Kaufvertrag automatisch auf den neuen Inhaber übertragen worden. Es kommt daher immer wieder vor, dass sich ein Markenerwerber erst zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. wenn er erfährt, dass ein Schutzrecht abläuft und erneuert werden sollte, bemerkt, dass das besagte Schutzrecht im Markenregister gar nicht auf seinen Namen eingetragen ist.

Wenn der Fehler z.B. bei Erhebung eines Widerspruchs durch einen Dritten zu Tage kommt, kann dies dazu führen, dass der Markenerwerber die Rechte an seiner (nicht rechtskräftig ihm gehörenden) Marke schlecht verteidigen kann.

2.5.2. Beweislage ist im Ausland oft schwierig

Probleme entstehen insbesondere, wenn der ehemalige Inhaber nicht mehr existiert (Liquidation der Firma ist abgeschlossen; ehemaliger Inhaber ist verstorben). In solchen Fällen kann es schwierig, wenn nicht gar unmöglich werden, den lückenlosen Übergang des immateriellen Gutes vom ehemaligen Inhaber auf den heutigen Inhaber nachzuweisen.

In der Schweiz verhält sich das IGE immer so entgegenkommen, wie das Gesetz dies bei grosszügiger Auslegung erlaubt. Anders kann es sich im Ausland verhalten.

2.5.3. Anforderungen an die Beweismittel im Ausland

In jedem Land kommt nationales Recht zur Anwendung und es müssen die besonderen Vorschriften und Anforderungen dieser Behörden berücksichtigt werden. Auch die Anforderungen an die Beweismittel zur Eintragung einer Markenübertragung im Register sind teilweise sehr hoch und müssen oft lückenlos beigebracht werden.

2.5.4. Ältere Schutzrechte als Hindernis im Ausland

Im Extremfall kann es vorkommen, dass eine mit normalem Kaufvertrag unter den Parteien veräußerte Marke in einem Register bis zum natürlichen Ablauf der Schutzdauer im Namen des ehemaligen Inhabers eingetragen bleibt, weil vergessen wurde, die Übertragung offiziell registrieren zu lassen. Das kann dazu führen, dass der jetzige Besitzer (aber nicht eingetragener Eigentümer) nicht in der Lage ist, sein Schutzrecht neu eintragen zu lassen, weil ihm in diesem Fall das ältere Schutzrecht als Hindernis entgegengehalten wird. Diese unglückliche Konstellation trifft man insbesondere bei Marken an, welche in Ländern registriert sind, in denen von Amtes wegen eine Recherche nach gleichen, älteren Marken gemacht wird. Die im Register gefundene identische Marke, welche immer noch auf den Namen des alten Inhabers lautet, wird dann als unüberwindbares Hindernis der neuen Anmeldung derselben Marke des neuen Inhabers entgegengehalten. Der neue Inhaber der Marke kann unter Umständen versuchen, eine Löschung der Marke zu beantragen. Allerdings sind dazu umfangreiche Belege erforderlich, welche vom zuständigen Amt als genügende Beweise für einen Übergang des Markenrechtes vom alten auf den neuen Inhaber betrachtet werden (z.B. ausführliche Gebrauchsunterlagen). Solche Lösungsbegehren sind nicht nur aufwändig und oft erfolglos, sondern auch teuer.

2.5.5. Gebrauchsnachweis

Wird eine Marke in einem Land durch jemanden gebraucht, der weder als Inhaber noch als Lizenznehmer im Register eingetragen ist, kann das dazu führen, dass die Marke nicht rechtserhaltend benutzt wird und deshalb lösungsreif wird. Wenn eine an der Löschung der Marke interessierte Partei davon erfährt, besteht die Gefahr, dass dieser Marke auf Grund einer Klage die Nichtigkeit angedroht wird.

Probleme entstehen auch dann, wenn bei der Erneuerung der Marke Dokumente unterschrieben werden müssen (z.B. eine Vollmacht, ein Affidavit of Use, ein spezielles Erneuerungsformular etc.). Eine Erneuerung einer Marke im Name einer nicht mehr existierenden Firma wäre zudem irregulär.

2.5.6. Übertragung nur mit dem Geschäft/Geschäftsteil möglich

Wenn die Übertragung einer Marke weltweit vorgenommen werden soll, müssen in den einzelnen Ländern vor Erstellung der Dokumente detaillierte Abklärungen gemacht werden. In vielen Ländern, welche früher der britischen Rechtssprechung unterstellt waren, muss die Übertragung mit dem Geschäft (business) oder dem Geschäftsteil zu welchem die Marke gehört (part of the business connected with the use of and symbolized by the mark) übertragen werden. Wobei zu beachten ist, dass mit dem Wort „business“ oder „part of the business“ in der Regel ein tatsächlicher Übergang des Geschäftes mit allen Akten und Passiven oder mit dem mit den Marken verbundenen Geschäftsteil gemeint ist. In einem solchen Fall müsste der Text im englischen Übertragungsdokument in etwa lauten „...together with the related business assets connected with the use of and symbolized by the mark...“.

2.5.7. Goodwill

In vielen Ländern erfolgt eine Übertragung gleichzeitig mit dem dazugehörenden „goodwill“. Zum Begriff „goodwill“ sei das Nachschlagewerk „Worldwide Trademark Transfers – Law and Practice“ von Susan Barbieri Montgomery und Richard J. Taylor zitiert. Unter dem Titel „Key Issues“ Abschnitt A.1 steht:

*At common law, goodwill has been defined as early as the 18th century as the „**friendly attitude and patronage of customers**,“ Board v. Jollyfe, 79 Eng. Rep. 509 (KB 1791), or as the „**benefit and advantage of the good name and reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom.**“ Commissioners of Inland Revenue v. Muller & Co.'s Margarine Ltd., (1901) A.C. 217 at 223. In this sense goodwill is not a tangible or physical object that can be seen or felt. It, in effect, exists in the minds of consumers or, as often quoted, goodwill is “**that which makes tomorrow's business more than an accident.**” Premier Dental Prods. Co. v. Darby Dental Supply Co., 794 F.2d 850 (3d Cir.), cert. denied, 479 U.S. 950 (1986).*

In englischen und deutschen Wörterbüchern lassen sich etwa die folgenden Erklärungen zu diesem Begriff finden. Zum Beispiel „good reputation of a business“ oder etwa „ideeller Wert eines Geschäftes, dessen guten Ruf und Ansehen“. Im Zusammenhang mit Marken kann man sich unter dem Begriff „goodwill“ am besten den Guten Ruf und das Ansehen einer Marke vorstellen.

Es darf demzufolge angenommen werden, dass eine Markenübertragung in der Regel mit dem „goodwill“ stattfindet. Eine interessierte Partei würde wohl kaum eine Marke für teures Geld erwerben, die im Publikum einen schlechten Ruf und ein schlechtes Ansehen genießt, oder im Laufe der Zeit bekommen hat (vielleicht ist der Markenname SWISSAIR ein gutes Beispiel dafür).

Wenn in einer Übertragungserklärung fürs Ausland ausdrücklich die Erwähnung von „business“ oder „part of the business“ verlangt wird, muss mit dem Klienten ganz genau abgeklärt werden, ob dies tatsächlich der Fall ist. Die Frage ob der „goodwill“ erwähnt werden darf, lässt sich meistens mit „ja“ beantworten, es sei denn, der Begriff „goodwill“ wird in dem entsprechenden Land nicht im oben erklärten Sinn verwendet, sondern im Sinne von „Geschäft“ resp. „Geschäftsteil“. In welchem Sinne der Begriff nun tatsächlich im betroffenen Land verstanden wird, muss zuerst mit dem ausländischen Anwalt und nachfolgend mit dem Klienten abgeklärt werden. Eine unklare oder falsche Formulierung im Übertragungsdokument kann zu grossen Umtrieben, hohen Kosten oder gar zur Nichtigkeit der zu übertragenden Marke führen.

2.5.8. Reine Finanzgesellschaften

Es gibt Länder, in welchen eine Holding Gesellschaft nicht als Markeninhaberin eingetragen werden kann. Wenn also eine Marke auf eine Holding Gesellschaft übertragen werden soll, muss man diese Frage zuerst in den betroffenen Ländern abklären (Beispiel: Brasilien).

2.5.9. Teilübertragung

Die Teilübertragung einer Marke, die in der Schweiz möglich ist, wird in einigen anderen Staaten nicht zugelassen (Beispiele: Brasilien, China, Kolumbien, Mexiko und viele andere).

2.5.10. Assoziierte Marken

In Ländern, in welchen gleiche Marken im Namen desselben Inhabers in verschiedenen Waren- und Dienstleistungsklassen eingetragen sind, werden

diese Marken oft von Amtes wegen „assoziiert“. Im Zusammenhang mit einer Markenübertragung bedeutet dies, dass die miteinander assoziierten Marken nicht separat, also nicht einzeln übertragen werden können.

2.5.11. Probleme mit Auszügen aus schweizerischen Handelregistern

Wenn eine Übertragung auf Grund einer Fusion erfolgt, braucht es als Beweis des Inhaberwechsels einen Auszug aus dem Handelsregister. Die in der Schweiz üblichen Handelsregisterauszüge sind für die ausländischen Ämter aber nicht nur schwer verständlich, sondern sie enthalten auch Zahlen, die zur Erhebung einer Steuer führen können. Daher empfiehlt es sich, eine vereinfachte, kurze Bescheinigung des entsprechenden Handelsregisteramtes mit den wichtigsten Daten der Fusion, zu beschaffen. Bis vor ein paar Jahren waren die Handelsregisterämter nur unter ganz besonderen Umständen bereit, anstelle eines normalen Handelsregisterauszuges, eine kurze Bescheinigung auszustellen (siehe Beilage Anleitung von YF über „Basics Worldwide“). Inzwischen sind viele Handelsregisterämter kulanter geworden.

2.5.12. Beglaubigungen

Ein weiterhin bestehendes Problem ist die richtige Beglaubigung der Dokumente für eine Markenübertragung im Ausland. In den meisten Ländern wird die blosse Beglaubigung der Echtheit der Unterschrift nicht als genügend anerkannt. Es wird verlangt, dass die Zeichnungsberechtigung ausdrücklich bestätigt wird. Die schweizerischen Notare dürfen eine solche Beglaubigung aber ohne Vorlage eines Handelsregisterauszuges gar nicht vornehmen (siehe Beilage Mustertexte für die richtige Beglaubigung von Unterschriften von YF).

Die oben aufgeführten Probleme sind nur einige von vielen, welche im Zusammenhang mit weltweiten Markenübertragungen auftreten. Die folgenden „Critical Issues“ können als eine Art Checkliste betrachtet werden.

3. Notwendige Abklärungen (Critical Issues)

- Wer ist der rechtmässige zum jetzigen Zeitpunkt im Register eingetragene Inhaber der Marke?
- In welchen Ländern sollen die Marken umgeschrieben werden?
- Soll eine vollständige oder eine teilweise Übertragung stattfinden?
- Kann der Inhaber zum jetzigen Zeitpunkt rechtsgültig unterschreiben?
- Wenn nicht, wer kann an seiner Stelle unterschreiben?
- Ist das Schutzrecht zurzeit noch in Kraft?
- Ist ein Verfahren, eine Gebühr, eine Erneuerung fällig?
- Muss eine Frist gewahrt werden?
- Genaue Angaben über den neuen Inhaber der Marke
Name, Adresse?
Nationalität?
Natürliche Person oder juristische Person?
Tätigkeitsgebiet?
Zweck der Firma?
Hauptsitz oder Zweigniederlassung?
Muss der Eintrag im Handelsregister nachgewiesen werden?
- Ist die zu übertragende Marke mit anderen Marken in diesem Land assoziiert?
- Muss die Übertragung mit „Goodwill“ oder mit dem „Geschäft oder Geschäftsteil“ erfolgen?
- Kann oder darf der Markenerwerber eine reine Finanzgesellschaft sein (Holding)?
- Bestehen im betroffenen Land Boykott-Vorschriften betreffend Geschäftsverkehr mit anderen Staaten (z.B. gegen Israel)?
- Muss die Übertragungserklärung einen nominalen oder realen Kaufpreis enthalten (evtl. steuerpflichtig)?
- Muss die Übertragungserklärung von beiden Parteien unterschrieben sein?
- Liegen Urkunden oder andere Dokumente vor, welche die Übertragung eindeutig belegen?
- Welche zusätzlichen Dokumente müssen erstellt oder beschafft werden?
- Müssen die Unterschriften beglaubigt sein?
- Müssen die Originalurkunden dem Übertragungsgesuch beigelegt werden?
- Müssen Marken, welche nicht übertragen werden sollen, evt. gelöscht werden?
- Wer übernimmt die Kosten der Übertragung?

4. Schlussfolgerungen

Änderungen der Inhaberverhältnisse sollten bei allen betroffenen Marken in den entsprechenden Ländern und offiziellen Markenregistern immer so rasch wie möglich eingetragen werden. Wird dies vergessen oder unterlassen, können während des weiteren Verlaufes der Schutzdauer Schwierigkeiten entstehen, welche nicht zu unterschätzen sind.

Diese Ausführungen zeigen sehr schön, wie gut sich das Gebiet der Markenübertragung für die Tätigkeit eines Paralegals anbietet. Er kann die notwendigen Abklärungen und Formalitäten selbständig erledigen. Ein Grossteil der Arbeiten ist administrativer und organisatorischer Art. Trotzdem sollte der Paralegal in der Lage sein, juristisch wichtige Zusammenhänge zu erkennen und allenfalls einen Juristen um Hilfe zu bitten.

Zudem gilt es Fristen zu wahren und die einzureichenden Dokumente in der vorgeschriebenen Form zu erstellen, entsprechend unterschreiben und beglaubigen zu lassen. Sehr gute Sprachkenntnisse sind für diese Arbeit ein Muss. Auch wenn Englisch als Korrespondenzsprache praktisch weltweit akzeptiert ist, so müssen doch viele Dokumente in der Landessprache verfasst werden.

5. Beilagen

- Markenbeispiele in „Markly’s Story“ – Figur und Geschichte erfunden von YF
- Muster von Übertragungsformularen vom IGE
- Diverse Muster von Übertragungsformularen erstellt von YF
- Anleitung „Basics Worldwide“ mit Mustertexten für eine Beglaubigung von YF



6. Literatur-Verzeichnis

Lucas David

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz
Ausgabe 1994 – Helbling & Lichtenhahn Verlag AG

Roland von Büren + Lucas David

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Dritter Band
Kennzeichenrecht
Ausgabe 1996 – Helbling & Lichtenhahn Verlag AG

Kamen Troller

Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechtes
Ausgabe 2001 – Helbling & Lichtenhahn Verlag AG

Worldwide Trademark Transfers

Law and Practice / U.S. Trademark Association
Edited by Susan Barbieri Montgomery and Richard J. Taylor
Published by Clark, Boardman, Callaghan
Updated July 2001

Manfred Rehbinder + Vladimir Jirecek

Tafeln zur Vorlesung Immaterialgüterrecht
2. verbesserte Auflage
Verlag Stämpfli + Cie AG - 1997