

Zeitschrift:	Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV
Herausgeber:	Schweizerischer Juristenverein
Band:	53 (1934)
Artikel:	Die Übertragung der Handels- und Fabrikmarke nach schweizerischem Recht (Art. 11 MSchG.)
Autor:	Matter, E.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-896068

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Übertragung der Handels- und Fabrikmarke nach schweizerischem Recht (Art. 11 MSchG.).

Von Dr. E. Matter, Rechtsanwalt, Bern.

I.

Der Grundsatz.

1. Das schweizerische Recht anerkennt die Übertragbarkeit der Marke, mit der Einschränkung, dass sie nur zusammen mit dem Geschäft übergehen kann. Damit schliesst es sich der deutschen und englischen Auffassung an, während einige andere Staaten (Frankreich, Italien, Estland, Kanada, Kuba, Marokko, Rumänien, Tunis, Türkei) sich zum Prinzip der freien Übertragbarkeit bekennen.

Der Gedanke der Untrennbarkeit von Marke und Unternehmen wird dem Wesen des Zeichenschutzes wohl besser gerecht als die französische Anschauung und ergibt sich zwanglos aus der Funktion des Warenzeichens als Hinweis auf die Herkunft der Ware. Die Marke ist ihrer Natur nach ein Symbol des Geschäftsbetriebes, auf den sie hindeutet; sie soll die Ware als Produkt eines ganz bestimmten Unternehmens kennzeichnen. Gerade durch diese Zweckbestimmung unterscheidet sie sich von einer blossen Attrappe oder einer schmückenden Ausstattung. Die Unlösbarkeit vom Betrieb ist daher eine naheliegende Konsequenz ihrer Herkunftsfunction.

Das moderne Geschäftsleben mit seiner starken Entwicklung der sog. Markenartikel hat überdies zur Annahme einer in der Marke verkörperten Qualitätsgarantie geführt; nach Ansicht der Abnehmer bietet sie Gewähr

für die stets gleichbleibende Beschaffenheit der damit versehenen Erzeugnisse. Jeder Fabrikant bemüht sich deshalb im eigenen Interesse, die Güte seiner Produkte aufrechtzuerhalten, um den Ruf seiner Marke nicht zu gefährden. So kommt ihr in der Tat eine gewisse Garantiefunktion zu.

Diese doppelte Aufgabe als Herkunfts- und Qualitätsangabe verknüpft die Marke eng mit dem Geschäftsbetrieb; dabei kommt es weniger auf die Person des Berechtigten, als auf den Zusammenhang mit dem Unternehmen an, zu dessen Aktiven sie gehört. Sie bildet derart ein Band zwischen dem Geschäft und der Käuferschaft, selbst wenn sie keine grosse Verbreitung erlangt hat, und darf daher nicht für einen beliebigen andern Betrieb verwendet werden. Eine solche Loslösung würde sie ihres eigentlichen Charakters als Hinweis auf ein individuell bestimmtes Unternehmen entkleiden und dem Vertrauen des Publikums in ihre Bedeutung die Grundlage entziehen. Die beteiligten Verkehrskreise, die sich daran gewöhnt haben, in ihr das Merkmal eines Geschäftes zu erblicken, würden bei freier Übertragbarkeit regelmässig getäuscht und in den unrichtigen Glauben versetzt, sie bezeichne Ware aus dem Betrieb des eingeführten Markenberechtigten. Auch besteht die Gefahr, dass eine Marke auf einen Betrieb übergeleitet werden könnte, der nicht die selben Garantien für gleichwertige Ware bietet, ja vielleicht überhaupt nicht in der Lage ist, die nämlichen Produkte herzustellen wie das ursprüngliche Unternehmen.

Bereits die Botschaft zum ersten MSchG vom Jahre 1879 (BBl. 31 III 719 ff.) war bei der Begründung des Art. 11 von diesen Überlegungen ausgegangen:

„Das Eigentumsrecht an der Marke soll übertragbar sein, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt jedoch, dass sie das Schicksal derjenigen Unternehmung theilt, deren Produkte zu charakterisieren sie bestimmt ist (Art. 8). Diese Bedingung rechtfertigt sich durch den Charakter dieses Eigentums selbst, das nur insofern Sinn hat, als

die Marke für ein genau bestimmtes Produkt angewendet wird (Art. 10 litt. a). Die Cession der Marke ohne Geschäft könnte zu leicht der Täuschung Vorschub leisten.“

Auch das Bundesgericht hat sich mehrfach in diesem Sinne geäussert:

„Durch die Vorschrift des Art. 11 MSchG soll das Publikum vor Täuschung geschützt werden. Der Zweck einer Marke besteht darin, eine Ware als aus einem bestimmten Geschäft herrührend zu bezeichnen. Daraus folgt aber, dass eine solche nicht losgelöst von dem betreffenden Geschäft, für sich allein veräussert werden darf, da sonst das hierüber nicht aufgeklärte Publikum, die mit einer derart veräusserten Marke versehene Ware als aus einem Geschäftsbetrieb herrührend erachten würde, aus dem sie in Wirklichkeit gar nicht stammt“ (BGE 58 II 180).

2. Im Gegensatz zu dieser Auffassung sind in den letzten Jahren zahlreiche Stimmen laut geworden, welche die Selbständigkeit der Marke und ihr Lösbareit vom Geschäfte fordern¹⁾. Dieses Postulat wird mit der Entwicklung der Technik und des Wirtschaftslebens begründet. Heute, wo eine Ware in den verschiedensten Unternehmungen in der nämlichen Beschaffenheit hergestellt werden kann, bestimmt nicht mehr die Eigenart des Betriebes die Güte der Erzeugnisse. Das Publikum wird deshalb

¹⁾ Vgl. Prop. Ind. 1929, De la cession des marques de fabrique et de commerce S. 254 ff., 276 ff.; Isay, Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke, GRUR 34, 23 ff.; Heinemann, Konzernzeichen, Markenübertragung und internationale Behandlung notorisch bekannter Namen und Marken, GRUR 34, 43 ff.; Baum, Über Konzernzeichen und die Selbständigkeit des Rechts an der Marke, GRUR 34, 275 ff.; Isay, Bemerkungen zur Frage der freien Übertragbarkeit der Marke, GRUR 35, 675; Gerdes, Freie Übertragbarkeit der Marke, GRUR 35, 678; Reimer, Zur Frage der freien Verfügbarkeit (Übertragbarkeit und Lizenzfähigkeit der Marke), GRUR 36, 11; für das schweiz. Recht Referate Dr. Kubli und Dr. Martin-Achard in Mitteilungen der Schweizer Gruppe Heft 6, S. 188 ff.

bei freier Übertragbarkeit der Schutzrechte nicht geschädigt, da es unter der Marke immer gleiche Qualität erhält. Oft drückt ein Warenzeichen schon jetzt die Individualität des Produktes aus, während der Gedanke an seine Herkunft zurücktritt, vielfach gerade bei guteingeführten Marken derart, dass der Hersteller dem Publikum völlig verborgen bleibt. Aus diesen Gründen ist die Marke ein selbständiger Vermögenswert geworden.

Noch mehr Gewicht legen die Befürworter der Unabhängigkeit der Marke auf die Umgestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die Konzentration und Verflechtung der Unternehmungen, die gänzlich neue Bedürfnisse gezeitigt hätten. Aus zollpolitischen, nationalistischen und sonstigen Gründen werden heute rechtlich unabhängige Schwester- und Tochtergesellschaften gegründet, die sich in die früher vom Mutterhause allein besorgten Geschäfte teilen. Da sei es häufig notwendig, Zeichenrechte ohne den Betrieb zu übertragen. Man denke an die Schaffung einer selbständigen Vertriebsgesellschaft, an die ein Teil der bisherigen Funktionen des Fabrikationsunternehmens übergeht. Hier kann das Geschäft nicht abgetreten werden, da der ursprüngliche Betrieb bestehen bleibt; trotzdem sollte die neue Firma die Schutzrechte erwerben können.

Von den Freunden der freien Übertragbarkeit wird ferner darauf aufmerksam gemacht, dass die sog. Garantiefunktion der Marke schon beim jetzigen System nicht gewährleistet ist. Niemand kann rechtliche Massnahmen gegen den Markenberechtigten oder seinen Rechtsnachfolger ergreifen, der die Qualität seiner Erzeugnisse verschlechtert. Schliesslich wird geltend gemacht, die Vorschrift des Art. 11 nütze ohnehin nichts, da sie mit Leichtigkeit umgangen werden könne.

Die Kritik an der Bestimmung des Art. 11 ist zum Teil berechtigt. Insbesondere ist der Hinweis auf den Strukturwandel unserer Wirtschaftsorganisation richtig: Konzernbildung und Kartellierung haben zur Gründung zahlreicher Gesellschaften geführt, die zwar rechtlich

selbständige, aber ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nach doch nichts anderes sind als früher die Filialen und Agenturen, nämlich Glieder eines wirtschaftlichen Gesamtorganismus. Es drängt sich daher auf, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Dies kann indessen geschehen, ohne dass der Gedanke der Unlösbarkeit von Marke und Geschäft gänzlich aufgegeben zu werden braucht. Wie zu zeigen sein wird, sind in der Rechtsprechung bereits beachtliche Ansätze nach dieser Richtung hin vorhanden. Namentlich kann weitgehend mit der sog. Warenzeichenlizenz geholfen werden.

Wenn weiter hervorgehoben wird, die Marken seien heute Symbole, welche die Ware charakterisieren und deren Beschaffenheit anzeigen, so ist nicht zu leugnen, dass manche Zeichen gleichzeitig diese Aufgabe erfüllen²⁾). Daneben bleibt aber ihre Funktion bestehen, auf die Herkunft des Erzeugnisses aus einem bestimmten Betrieb hinzuweisen, und diese Zweckbestimmung ist für die Abnehmer entscheidend. Selbst dort, wo die Marke zum Schlagwort für ein Produkt geworden ist, bedeutet sie nicht ein anonymes Anhängsel; das Bewusstsein, dass sie einen bestimmten Hersteller repräsentiert, ist stets gegenwärtig und verbürgt das Vertrauen auch da, wo die Person des Fabrikanten breiten Schichten unbekannt bleibt.

Es trifft ferner zu, dass die Garantiefunktion der Marke beim heutigen System häufig nicht ohne weiteres gewährleistet ist, da der Inhaber die Güte seiner Erzeugnisse jederzeit verschlechtern kann. Allerdings wird er dies aus geschäftlichen Erwägungen im eigenen Interesse nach Möglichkeit vermeiden. Wirtschaftlich betrachtet, ist daher sicher die Garantie der Marke nicht zu unterschätzen. Auf ihr beruht das Ansehen der Markenartikel. Übrigens hängt tatsächlich manchmal die Beschaffenheit der Produkte ausschliesslich vom Betriebe ab, und ein

²⁾ Vgl. Schäffer, A propos de la cession des marques. Convient-il de créer la „marque de marchandise“? Prop. Ind. 1928, S. 251 ff.; BGE 58 II 387.

anderes Unternehmen ist überhaupt nicht in der Lage, Erzeugnisse von der gleichen Art oder Qualität herzustellen. Hier besteht eine echte, durch das Warenzeichen gewährleistete Qualitätsgarantie.

Die Möglichkeit der Umgehung des Art. 11 schliesslich vermag die Unzweckmässigkeit dieser Vorschrift ebenfalls nicht darzutun. Die Umgehungsversuche sind übrigens mühsam und mit erheblichen Risiken verbunden. So wird die Marke zwar bei Vorlegung einer unwahren Erklärung des bisherigen Berechtigten, wonach sie mit dem Geschäft übergegangen sei, im Register umgeschrieben, da die Behörde eine materielle Prüfung nicht vornimmt. Der beabsichtigte Zweck wird aber nur scheinbar erreicht. Bei späterer Bestreitung hat der neue Inhaber die Abtretung des Geschäftes nachzuweisen und läuft Gefahr, dass der Zeichenübergang nichtig erklärt wird. Eine andere Lösung wird in der Neueintragung des Zeichens durch den Erwerber gefunden, während der Veräußerer auf den weiteren Gebrauch verzichtet und seine Marke löscht. Dieser Umweg vermeidet in der Tat die Übertragung des Geschäftes. Er bietet jedoch den Nachteil, dass der Besitzer der jüngeren Marke sich nicht auf die Gebrauchsriorität der älteren berufen kann. Überdies können ihm Dritte die Sperrfrist des Art. 10 MSchG entgegenhalten.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass trotz der Berechtigung gewisser Einwände ein gesunder Kern in der Verknüpfung von Marke und Geschäft liegt. Eine Milderung des Grundsatzes ist zwar angebracht und lässt sich verwirklichen, die volle Freiheit wäre aber gerade im schweizerischen Recht nicht am Platze. Da die Existenz und der Fortbestand der Marke von deren ständigem und fortgesetztem Gebrauch abhängig sind, hat jedes gültige Warenzeichen eine gewisse Verkehrsbekanntheit. Die Täuschungsgefahr wäre daher bei freier Übertragbarkeit regelmässig in einem bestimmten Ausmaße vorhanden. Deshalb kann man bei unserer Gesetzgebung mit erhöhter Berechtigung darauf hinweisen, dass der Zweck der Marke

ihre Untrennbarkeit vom Geschäft geradezu fordert und nach einer Bestimmung wie die des Art. 11 ruft.

II.

Der Übergang mit dem Geschäft.

1. Die Übertragung des Geschäftes geschieht in der Regel durch Vertrag; dieser ist an keine besondere Form gebunden. Das Zeichen geht dabei nicht schon mit der Vereinbarung selber (Vertrag auf Verschaffung einer Marke), sondern erst mit der förmlichen Einweisung in das Geschäft über, da es als eine Art Zugehör am Unternehmen haftet. Weigert sich der Veräusserer nachträglich, den Betrieb mit der Marke abzutreten oder zur Vornahme der Umschreibung Hand zu bieten, so ist der Käufer befugt, gerichtlich feststellen zu lassen, dass er das Warenzeichen mit dem Geschäft erworben hat; gestützt darauf kann er die Publikation im Register verlangen³⁾.

Auch auf dem Wege des Erbganges kann das Zeichen einer Einzelfirma übertragen werden. Zunächst ist die Erbengemeinschaft gesamthänderisch als wahre Begrüttete zu betrachten. Bei der Erbteilung entscheidet sich alsdann das weitere Schicksal der Marke. Geht der Betrieb auf einen Erben (Einzelfirma) oder auf mehrere gemeinsam (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft) über, so bestehen die Zeichenrechte für die Erwerber weiter. Das gleiche gilt, wenn der Betrieb in eine Aktien- oder Kommanditgesellschaft eingebracht wird. Wird dagegen das Unternehmen bei der Erbteilung versilbert, so er-

³⁾ Keine Klage auf Übertragung ist dagegen begründet, wenn ein Beauftragter das Zeichen statt auf den Namen des Auftraggebers für sich selber hat registrieren lassen, da hier keine Abtretung mit dem Betrieb in Betracht kommt (a. M. Bl. Z. R. 24 Nr. 77, doch wurde in der Folge die Übertragung durch das Eidg. Amt für geistiges Eigentum nicht registriert).

löschen die Warenzeichen. Ausgeschlossen ist, dass jeder der Erben ein eigenes Geschäft eröffnet und die Marken für sich in Anspruch nimmt.

Es ist ferner möglich, ein Geschäft samt den Warenzeichen auf dem Wege einer letztwilligen Verfügung einem oder mehreren Erben zuzuweisen⁴⁾.

Die Schutzrechte können schliesslich mit dem Geschäft auf dem Wege der Expropriation oder Konfiskation den Inhaber wechseln. In der Regel wird jedoch eine solche Massnahme im Inlande nicht anerkannt werden können, wenn sie von einem ausländischen Staate ausgeht (BGE 39 II 647).

Unzulässig ist dagegen die Pfändung einer Marke. Eine solche wäre nur denkbar zusammen mit dem Unternehmen, dessen Produkte sie bezeichnet⁵⁾). Da aber das SchKG nur die Beschlagnahme einzelner Vermögensstücke vorsieht und die Pfändung von Geschäften als Einheit nicht kennt, so unterliegen die Zeichenrechte nicht dem Pfandbeschlag⁶⁾.

Anders ist es beim Konkursverfahren, das sich grundsätzlich auf das gesamte Vermögen des Schuldners erstreckt und daher auch die Marken umfasst⁷⁾. Der Übergang setzt jedoch voraus, dass das Geschäft oder der Geschäftszweig, zu dem die Marke gehört, als Ganzes verwertet werden⁸⁾; andernfalls erlöschen die Zeichenrechte.

⁴⁾ Dunant, *Traité des marques de fabrique et de commerce*, S. 204.

⁵⁾ BGE 44 III 148; 45 III 57; J. Z. 13, S. 383.

⁶⁾ Vgl. Jaeger SchKG I zu Art. 92, Note 1 B, S. 253.

⁷⁾ A. M. Burckhardt in Z.S.R., n. F. 18, S. 121, der die Auffassung vertritt, wenn man mit der Individualnatur der Marke Ernst machen wolle, müsse dem Konkursiten ein Vetorecht gegen die Übertragung des Zeichens auf Dritte eingeräumt werden.

⁸⁾ Blumenstein, *Handbuch*, S. 626, Note 17; Jaeger, SchKG II zu 197, Note 1; vgl. Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, vom 13. Juli 1911, Art. 15.

2. Keine Übertragung im Sinne von Art. 11 ist nach der neuesten bundesgerichtlichen Praxis anzunehmen, wenn ein Zeichen an ein Unternehmen gelangt, das zwar juristisch vom abtretenden Geschäft verschieden ist, aber wirtschaftlich zu ihm in enger Beziehung steht oder gar eine Einheit mit ihm bildet (58 II 180; vgl. BGE 50 I 332). Der Tatbestand von Art. 11 ist demnach nur gegeben beim Übergang an einen sowohl rechtlich als auch ökonomisch verschiedenen Betrieb. Mit dieser Auslegung kommt das Bundesgericht der Forderung nach freier Übertragbarkeit der Konzernzeichen entgegen; diese können innerhalb des wirtschaftlichen Gesamtorganismus ohne das Geschäft die Hand ändern. Daher ist es einer Firma möglich, ihre Zeichen einer neuen Tochtergründung zu überlassen. So können die Schutzrechte auf eine besondere Vertriebsgesellschaft übertragen werden, ohne dass diese gleichzeitig den Geschäftsbetrieb übernimmt. Auch dürfen mehrere liierte Unternehmen das nämliche Zeichen für die gleichen Waren eintragen und benützen und sich Dritten gegenüber auf ihre Markenrechte berufen (vgl. BGE 52 II 405).

Ob mit dieser Lösung der richtige Weg beschritten wird, ist zweifelhaft. Der Begriff der „engen wirtschaftlichen Beziehungen“, den das Bundesgericht einführt, ermangelt der Fassbarkeit und umschliesst noch andere Tatbestände als die Konzernzeichen, an die offenbar in erster Linie gedacht wird. Auch der Konzernbegriff selber ist juristisch nicht verwendbar. Eine eindeutige Abgrenzung der Fälle, bei denen die freie Übertragbarkeit statthaft sein soll, ist fast unmöglich.

Angesichts der Art. 11 und 16 MSchG lässt sich das Urteil in BGE 58 II 180 kaum rechtfertigen. Es beruht auf einer Vermengung von legislatorischem Motiv und Gesetzesinhalt. In Art. 11 wird einfach und klar, ohne jede Einschränkung, die Untrennbarkeit von Marke und Geschäft ausgesprochen. Über diese deutlich zum Ausdruck gebrachte Bestimmung darf sich der Richter nicht

hinwegsetzen, wenn nach seiner Ansicht in einem Einzelfalle die gesetzespolitischen Erwägungen (Verhütung der Irreführung der Abnehmer) nicht zutreffen, die den Gesetzgeber geleitet haben. Nicht auf den generellen Gesetzeszweck, sondern auf den erklärten Gesetzeswillen kommt es an. Auch wenn der Gesetzgeber zu Unrecht die Täuschungsgefahr allgemein unterstellt und die Vorschrift dementsprechend weit gefasst hat, bleiben die Gerichte daran gebunden.

Die Entscheidung ist offensichtlich bestrebt, im Geiste der Interessenjurisprudenz eine neue Ordnung zu schaffen. Allerdings bemüht sie sich, in einer „einschränkenden“ Auslegung des Begriffes der Übertragung eine Art konstruktive Begründung zu finden. Allein die Übertragung auf ein anderes Unternehmen bleibt eine Übertragung, selbst wenn unter den Beteiligten wirtschaftliche Beziehungen bestehen. Die Ausführungen des Urteils vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass dieses sich vom Gesetzes- text entfernt, um schöpferisch eine abweichende Regelung zu treffen.

Rechtfertigt indessen die Interessenlage die neue Rechtsprechung? Zunächst hat man sich vor Augen zu halten, dass mit der gegebenen Begründung folgerichtig die Lösbarkeit der Marke vom Betriebe nicht nur bei Konzernzeichen, sondern überall da anerkannt werden muss, wo die Gefahr der Täuschung der beteiligten Verkehrskreise nicht besteht. Dieses Ergebnis entspricht ungefähr den Forderungen, die von den Befürwortern der freien Übertragbarkeit vertreten werden, da niemand im Ernst die Trennung des Warenzeichens vom Unternehmen wünscht dort, wo die Käuferschaft dadurch irregeleitet würde. Das Urteil führt also in aller Stille den Grundsatz der Unabhängigkeit der Marke ein und verkehrt damit den Sinn von Art. 11 teilweise in sein Gegenteil. Sachlich sind ihm daher alle Erwägungen entgegenzuhalten, die für die Verknüpfung von Marke und Geschäft sprechen. Mit der Argumentation, die Vorschrift des Art. 11

bezwecke, die Abnehmer vor Täuschung zu bewahren, wird übrigens ihre Bedeutung unvollständig gekennzeichnet. In Wahrheit ergibt sich Art. 11 aus der Natur der Marke als Herkunftsangabe; eine Einschränkung oder Aufhebung dieser Bestimmung kann nicht ohne Rückwirkung auf das Wesen des ganzen Zeichenrechtes bleiben. Die neue Gerichtspraxis pfropft ferner dem geltenden Recht einen Fremdkörper auf und bringt damit ein Element der Unsicherheit in dessen Handhabung. Soll inskünftig das Amt Übertragungen beim blossen Nachweis „enger wirtschaftlicher Beziehungen“ unter den Beteiligten vornehmen? Wie sollen Dritte die Rechtsgültigkeit einer Abtretung der Marke ohne das Geschäft beurteilen können? Gerade bei einem formellen, auf einem Registereintrag beruhenden Rechte, wie dem Markenrecht, darf die Rücksicht auf die Rechtssicherheit nicht ausser acht gelassen werden.

3. Was ist zum Übergang des Geschäftes erforderlich?⁹⁾ Unter dem Geschäft versteht man den Inbegriff sämtlicher in gewerblicher Tätigkeit aufgewandter Mittel und Kräfte. Ein Unternehmen setzt zunächst eine gewerbliche Betriebstätigkeit, die auf Erwerb gerichtete Arbeit des Unternehmers voraus. Diese wird wirksam in Verbindung mit dem Handelsvermögen, wozu alle beweglichen und unbeweglichen Sachen und Rechte zu zählen sind, die dem Betriebe dienen. Ferner gehört zum Geschäfte regelmässig eine Reihe von tatsächlichen Beziehungen von Vermögenswert (Immaterialgüter, Chancen, reine Wirtschaftsgüter, Façonwerte), die ihm sein individuelles Gepräge und oft seinen besondern Wert verleihen. Hier sind zu erwähnen die Kundschaft, die Lage, die Betriebsmethoden, die Organisation, die Geschäftsgeheimnisse, die Bezugsquellen, der Kredit usw. Je nach der Natur des Betriebes kann der eine oder andere dieser drei Bestandteile hervorstechen und für den Geschäftserfolg den Ausschlag geben.

⁹⁾ Vgl. zum folgenden Wieland, Handelsrecht I, S. 239 ff.

Zum Übergang des Betriebes gehört zunächst die Übertragung des Handelsvermögens, welches das Substrat des Unternehmens bildet. Allerdings brauchen nicht sämtliche vorhandenen Werte den Eigentümer zu wechseln, es genügt, wenn soviel übergeht, als zur Fortsetzung des Gewerbes unbedingt erforderlich ist¹⁰⁾. Die Übergabe der einzelnen Bestandteile reicht indessen für sich allein nicht hin. Ausserdem muss einerseits der Veräusserer die Absicht haben, dem Empfänger das Unternehmen als Ganzes zuzueignen, diesen in den bisherigen Betrieb einzuweisen, und anderseits der Erwerber den Willen, das Geschäft als Einheit fortzusetzen und weiterzubetreiben. Dieser Parteiwille gelangt zum Ausdruck in der Einführung des Käufers in die besondern Immaterialgüter, welche die Individualität des Geschäftes ausmachen (Kundschaft, Bezugsquellen, Absatzorganisation, Betriebsmethoden usw.). Unter Umständen können einzelne dieser Wirtschaftsgüter, wie z. B. die Lage des Geschäftes¹¹⁾, die Betriebsmethoden oder Fabrikationsgeheimnisse¹²⁾ derart lebenswichtig sein, dass die Identität des Unternehmens nicht gewahrt ist, wenn in diesem Punkte der Erwerber nicht in das Geschäft seines Vormannes eintritt.

Infolge der Verschiedenartigkeit der Betriebe ist oft schwer zu bestimmen, was im einzelnen zum Übergang notwendig ist. Manchmal spielt das eigentliche Handelsvermögen eine verschwindende Rolle. Anderseits können, besonders bei einem schlechtgeführten oder neugegründeten Geschäfte, die sog. Wirtschaftsgüter praktisch fast bedeutungslos sein. Nicht erforderlich ist die Abtretung mit Aktiven und Passiven. Ungenügend ist der Verkauf der „Façon“, der blossen Kundschaft; dies ist in Wirklichkeit kein Kaufvertrag: der „Verkäufer“ übernimmt lediglich die Verpflichtung, den „Erwerber“ bei der Kundschaft als seinen Nachfolger namhaft zu machen (ZbJV 35, 622).

¹⁰⁾ Wieland a. a. O. S. 256; vgl. BGE 22, 820/1.

¹¹⁾ Trifft bei der Liqueurfabrikation nicht zu (BGE 39 II 647).

¹²⁾ Bei der Liqueurfabrikation (BGE 32 I 153; 39 II 647).

Die Rechtsprechung hatte bisher nur selten Gelegenheit, sich mit der Frage zu befassen, was zum Geschäftsbetriebe gehört. Es wurde entschieden, die Abtretung des Fabrikgebäudes sowie der Roh- und Fertigfabrikate sei keine Übertragung des Geschäftes mit der Marke, wenn diese Objekte bei der Liquidation einer Firma auf Grund eines Nachlassvertrages erworben worden sind (BGE 7, 427). Wesentliches Element beim Verkaufe eines Handelsbetriebes ist die Kundschaft (achalandage); wird ausdrücklich das Geschäft als solches mit den hauptsächlichen Sachwerten übernommen, so ist sie ohne besondere Erwähnung inbegriffen (BGE 22, 820/21). Die Handänderung ist gültig, wenn die Marke zusammen mit den Waren und Maschinen an den Erwerber gelangt und der bisherige Inhaber sich überdies verpflichtet, inskünftig dem Käufer auf keinerlei Weise Konkurrenz zu machen (BGE 35 II 459). Fabrikmarken haften nicht am Fabrikgebäude und gehen nicht ohne weiteres mit diesem über; erforderlich ist auch hier die Übertragung des fonds de commerce (BGE 52 III 86). Der blosse Eigentumswechsel am Fabrikgebäude und dem im Grundbuch als Bestandteil eingetragenen Elektromotor samt Transmission genügt nicht, sondern das Geschäft muss en bloc veräussert werden, wobei der Erwerber in die Stellung und Rechtssphäre des Verkäufers eintritt (JZ 13, 382).

4. a) Auch bei ausländischen Marken (Zeichen im Auslande niedergelassener Inhaber) ist hinsichtlich der Übertragbarkeit schweizerisches Recht anwendbar, d. h. die Gültigkeit der Abtretung ist vom gleichzeitigen Erwerb des Geschäftes abhängig¹³⁾. Die Tatsache, dass dem Inhaber in seinem Heimatstaate die Umschreibung der entsprechenden Grundmarke möglich war, berechtigt ihn für sich allein nicht, sie in der Schweiz ebenfalls vorzunehmen; stets ist der Übergang des Betriebes nachzuweisen. — Wird ein ausländisches Warenzeichen von

¹³⁾ BGE 35 II 459; 39 II 649; a. M. anscheinend ZBJV 36, 52.

einer in der Schweiz niedergelassenen Person erworben, so wird es zur nationalen Marke. Widerspricht es in seiner äussern Form den Vorschriften des schweizerischen Rechtes und ist es bisher nur gestützt auf Art. 6, Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft (Grundsatz des Schutzes „telle quelle“) in unserem Lande anerkannt worden, so ist die Umschreibung auf einen schweizerischen Inhaber unzulässig, falls die Marke nicht inzwischen infolge ihrer Durchsetzung im schweizerischen Verkehr Anerkennung in den beteiligten Kreisen gefunden hat.

Diese Grundsätze gelten auch für international registrierte Marken, da das Madrider Abkommen in Art. 9ter die innere Gesetzgebung der vertragschliessenden Staaten in der Frage der Zeichenabtretung ausdrücklich vorbehält. Damit soll nicht etwa die Teilübertragung im internationalen Register für das Gebiet eines einzelnen Landes ermöglicht werden. Voraussetzung jeder Zession einer internationalen Marke ist der Übergang der Ursprungsmarke im Wohnsitzstaate des Zeichenberechtigten, ein Vorgang, der zwangsläufig die Umschreibung im internationalen Register zur Folge hat. Die einzelnen Verbandsländer brauchen diese jedoch nicht anzuerkennen, sondern sind befugt, selbständig nachzuprüfen, ob die Bedingungen ihres Rechtes erfüllt wurden¹⁴⁾.

b) In Art. 1, Ziff. 1 MSchG werden die Geschäftsfirmen, sofern sie im Handelsregister eingetragen sind und auf der Ware oder deren Verpackung markenmässig angebracht werden, als Warenzeichen anerkannt. Man wird aber die Verfügbarkeit dieser Zeichen verneinen müssen, da unserem Rechte die Übertragbarkeit der Firma fremd ist. Diese Lösung ergibt sich auch durch Umkehrschluss aus Art. 2, Abs. 1 MSchG, wo Art. 11 für die eigentlichen Firmenmarken als unanwendbar erklärt wird¹⁵⁾.

¹⁴⁾ Vgl. De la cession partielle des marques internationales, Prop. Ind., 1932, S. 182 ff.; Ostertag, Die teilweise Übertragung der internationalen Warenzeichen, GRUR 37 (1932), S. 1059 ff.

¹⁵⁾ Offen gelassen in BGE 46 II 418.

Dagegen kann ein im Markenregister eingetragenes Warenzeichen, das durch die Firma gebildet wird, oder diese enthält, mit dem Geschäft übergehen, da es an sich zulässig ist, die eingeführte Firma des Rechtsvorgängers mit dessen Zustimmung in der Marke weiterzuverwenden. Ausgenommen sind die Fälle, in denen aus besondern Gründen Täuschungsgefahr anzunehmen ist, namentlich wo der Verkehr aus der Erwähnung eines fremden Namens auf eine weiterbestehende Beziehung zwischen dem Veräußerer und dem neuen Zeicheninhaber schliessen würde, die in Wahrheit nicht vorhanden ist¹⁶⁾). Nach der Praxis des Amtes kann die Übertragung mit einer vorzeitigen Erneuerung verbunden und dabei, unbeschadet der Identität des Zeichens, an Stelle der alten die Firma des neuen Inhabers in das Markenbild aufgenommen werden, sofern dadurch der Gesamteindruck des Zeichens nicht verändert wird.

Die Übertragbarkeit eingetragener Zeichen, welche die Firma enthalten, gilt auch im Konkursverfahren¹⁷⁾). Diese Lösung rechtfertigt sich durch das erhebliche Interesse, das der Gemeinschuldner und die Gläubiger an der Verwertung derart wichtiger Aktiven besitzen.

c) Das Markenrecht wird durch die blosse Benützung des Zeichens auf der Ware oder deren Verpackung geschaffen. Aus diesem Grunde stellt schon die nicht-eingetragene Marke ein Vermögensstück dar. Wie die sog. Ausstattung (BGE 55 II 256), ist auch das nicht-registrierte Zeichen übertragbar, jedoch ebenfalls nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb. Der Erwerber kann sich auf die Rechte aus der Person seines Vormannes stützen und bei späterer Hinterlegung dessen früheren Gebrauch geltend machen.

5. Wird das Geschäft als Ganzes ohne ausdrückliche Erwähnung der Zeichenrechte übertragen, so gelten diese

¹⁶⁾ Vgl. Egger, Kommentar ZGB Art. 29, Note 24.

¹⁷⁾ Ebenso Weber und Brüstlein, 2. Aufl. zu Art. 197 S. 255; a. M. Dunant S. 202.

stillschweigend als inbegriffen, da die Marke eine Art Pertinenz des Geschäftsbetriebes ist und daher dessen rechtliches Schicksal teilt (BGE 50 II 82). Die Vermutung spricht somit für den Übergang der Marke, da es nicht im Willen der Parteien liegen kann, geschäftliche Werte untergehen zu lassen¹⁸⁾.

Selbstverständlich ist es aber jederzeit zulässig, ein Geschäft ohne die Warenzeichen zu veräussern, womit diese dahinfallen. Auch greift die Präsumtion nur Platz, wenn der Wille der Parteien zweifellos auf die Übertragung des Geschäftes als solches und nicht blass einzelner Vermögenswerte gerichtet ist. Unter Umständen spricht gerade die Nichterwähnung der Marken im Abtretungsvertrag gegen die Absicht, das Unternehmen in seiner Gesamtheit übergehen zu lassen.

III.

Die Teilung der Marke und des Betriebes.

Die Marke ist nicht unbedingt mit dem gesamten Unternehmen verknüpft. Wenn dieses in mehreren Branchen tätig ist, lässt es sich unschwer in Teilbetriebe zerlegen. Daher kann ein Warenzeichen mit dem Geschäftszweig, dessen Erzeugnisse es charakterisiert, den Inhaber wechseln. Dies wird allgemein anerkannt.

Schwieriger zu beurteilen ist die Frage, ob nicht nur das Geschäft als solches, sondern auch die Marke geteilt werden kann. Sie stellt sich namentlich da, wo in einem Betrieb das gleiche Warenzeichen für sämtliche Erzeugnisse verwendet wird. Kann es hier mit einem Teil des Unternehmens übergehen, falls der Veräußerer es für andere Warenkategorien beibehalten will? Dies ist dann anzuerkennen, wenn der abgetretene Geschäftszweig sich auf Produkte bezieht, die mit den verbleibenden

¹⁸⁾ Dunant S. 201; Sem. jud. 1887, S. 124 und 626; vgl. auch 52 III 86.

nicht warenähnlich im Sinne von Art. 6, Abs. 3 sind; denn Zeichen, die für ungleichartige Erzeugnisse benutzt werden, sind als verschiedene, voneinander unabhängige Marken zu betrachten, selbst wenn sie im Register unter derselben Nummer figurieren (BGE 24 II 334). Es ist nicht einzusehen, weshalb die Übertragung nur gültig sein soll, falls der bisherige Berechtigte im Zeitpunkte der Abtretung auf die Verwendung des Zeichens für alle übrigen Waren verzichtet¹⁹⁾). Allerdings ergeben sich registerlich gewisse Schwierigkeiten, da ein und dieselbe Markennummer nicht verschiedenen Inhabern zustehen kann. Hier könnte so geholfen werden, dass die Übertragung mit einer vorzeitigen Erneuerung der Teilmarke verbunden wird, wobei die bisherige Registrierung mit eingeschränktem Warenverzeichnis weiterbestehen würde. Eine andere Lösung ist die Teillöschung des ursprünglichen Zeichens und gleichzeitige Hinterlegung eines neuen durch den Erwerber für die übernommenen Waren. Dadurch büsst dieser zwar die gesetzliche Vermutung aus der früheren Eintragung ein (Art. 5), kann sich aber auf den Gebrauch seines Rechtsvorgängers berufen.

Unzulässig wäre es dagegen, wenn der bisherige Markeninhaber nach Veräußerung eines Teilbetriebes das Warenzeichen neben dem Erwerber für ähnliche Erzeugnisse weiterbenützen wollte. Fabriziert oder vertreibt er solche auch nach der Zession des Teilunternehmens, so hat er im Zeitpunkte der Abtretung auf den weitern Gebrauch der Marke zu verzichten. Tut er dies nicht und fährt er in der Verwendung des Zeichens fort, so ist die Übertragung nichtig. Das nämliche gilt, wenn der ursprünglich Berechtigte zwar nicht das gleiche, aber ein verwechselbar ähnliches Zeichen für gleichartige Waren weiterführt. Es besteht eine innere Verbundenheit solcher Marken, kraft deren sie nur gemeinsam übertragen werden können, falls nicht bei der Abtretung auf die zurückbleiben-

¹⁹⁾ So Hagens, Warenzeichenrecht § 7, Anm. 6.

den verzichtet wird. Das englische Recht spricht hier von Associated Trade Marks. Zeichen, die so ähnlich sind, dass sie nicht nebeneinander bestehen könnten, falls sie verschiedenen Personen gehören würden, dürfen nur dann eingetragen werden, wenn der Berechtigte zum voraus in ihre „association“ einwilligt. Dadurch werden sie derart miteinander verknüpft, dass sie nur zusammen abgetreten werden dürfen. Ist auch diese Einrichtung unserem Rechte fremd, so trifft doch der zugrunde liegende Gedanke bei uns ebenfalls zu.

Wie verhält es sich hinsichtlich der Zerlegbarkeit der Warenzeichen bei territorialer Teilung des Betriebs? Die Marke beansprucht Gültigkeit für das Gebiet der ganzen Schweiz und kann nicht weiter beschränkt werden, da sie ihrem Wesen nach dem Inhaber ein ausschliessliches Benutzungsrecht im ganzen Lande gewährt. Aus diesem Grunde ist eine Abgrenzung nach regionalen Gesichtspunkten innerhalb der Schweiz unhaltbar. Die Rechtsprechung geht jedoch bedeutend weiter. Ausgehend von der Überlegung, das Zeichenrecht sei ein (örtlich ungebundenes) Individualrecht, wird der Marke eine grundsätzlich unbeschränkte Geltung in allen Ländern zugesprochen (Universalitätsprinzip) und daher als völlig unzulässig angesehen, sie nach Verkehrsgebieten zu teilen (BGE 36 II 257; vgl. 24 II 334). Solange man am Universalitätsprinzip festhält, ist gegen diese Auslegung nicht viel einzuwenden; die Frage ist aber, ob nicht diese theoretische Konstruktion, die sich übrigens mit den internationalen Abkommen kaum vereinbaren lässt, zu wirklichkeitsfremden Ergebnissen führt und deshalb aufzugeben ist, um so mehr, als die Auffassung des Markenrechtes als eines Persönlichkeitsrechtes durchaus nicht die einzige mögliche ist²⁰⁾.

²⁰⁾ Vgl. gegen das Universalitätsprinzip v. Waldkirch, ZSR n. F. 50 S. 134 ff.; Sandreuter, Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts S. 55/60; siehe auch Cornu, Le principe de l'universalité de la marque.

Nach der herrschenden Gerichtspraxis geht es demnach mit Rücksicht auf die universale Bedeutung der Marke nicht an, den schweizerischen Teil eines internationalen Unternehmens abzutrennen und mit den Zeichenrechten auf einen Dritten zu übertragen. Indessen erfährt diese Lösung, wie bereits oben erwähnt wurde, bei Konzernen eine Ausnahme. Sofern zwischen dem Übernehmer und dem Veräusserer enge wirtschaftliche Beziehungen bestehen, die nach der Abtretung fortdauern, derart, dass trotz der juristischen Selbständigkeit wirtschaftlich eine Einheit anzunehmen ist, kann eine Marke nach geographischen Bezirken zerlegt werden²¹⁾.

IV.

Die Wirkungen der Übertragung.

1. Die Marke wechselt den Inhaber nicht schon im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern erst mit dem Augenblick der Besitzeinweisung in das Geschäft, der in der Regel mit der Betriebseröffnung durch den Übernehmer zusammenfallen wird. Damit tritt dieser grundsätzlich in die Rechtsstellung des bisherigen Markenbesitzers ein.

Vor der Publikation der Übertragung befindet sich der Erwerber indessen noch nicht im vollen Genusse der Zeichenrechte. Laut Art. 11, Abs. 2 wird der Übergang dritten Personen gegenüber erst von der Veröffentlichung im Register an wirksam. Bis dahin werden Zustellungen des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum an den bisherigen Zeicheninhaber gerichtet. Der Übernehmer ist zwar der wahre Berechtigte, es stehen ihm aber nicht alle Befugnisse eines solchen zu. Rechtlich befindet er sich in der nämlichen Lage wie der Inhaber einer uneingetragenen Marke. Daher kann er die Löschung eines verwechselbar ähnlichen jüngeren Zeichens erwirken (BGE 56 II 412)

²¹⁾ BGE 58 II 181; vgl. auch Pra 1 Nr. 47, S. 125; BGE 50 I 332.

und wohl auch einem Dritten dessen weitere Verwendung verbieten lassen, ist aber ausserstande, gegen Nachahmungen mit der Verletzungs-, insbesondere der Schadenersatzklage vorzugehen oder Strafklage einzureichen (BGE 16, 510).

Erst mit der Publikation erlangt der neue Markeninhaber uneingeschränkten Schutz. Er hat deshalb ein Interesse an einer Beschleunigung der Umschreibung. In dessen ist er nicht verpflichtet, die Übertragung im Register im unmittelbaren Anschluss an den Erwerb des Geschäftes zu besorgen, sondern kann sie in einem späteren Zeitpunkte, unter Umständen sogar erst nach der Auflösung der übertragenden Firma, vornehmen, wenn er sich bis dahin mit dem verminderter Schutze begnügen will (BGE 33 II 175).

Der Erwerber erhält die Marke mit allen Rechten und Lasten. Namentlich kann er sich den Gebrauch durch den oder die Rechtsvorgänger anrechnen lassen. Die Schutzdauer der Hinterlegung bleibt gleich, doch wird nicht selten mit der Umschreibung eine vorzeitige Erneuerung verbunden. Ist im Zeitpunkte der Veröffentlichung ein Rechtsstreit zwischen dem alten Besitzer und einem Dritten um die Marke hängig, so wirkt eine allfällige Nichtigerklärung des Zeichens ohne weiteres auch gegen den neuen Inhaber.

2. Eine wegen Freizeichenqualität, Sittenwidrigkeit oder aus anderen Gründen nichtige Marke kann nicht rechtsgültig übertragen werden (BGE 39 II 41). Immerhin ist denkbar, dass ein ursprünglich dezeptives Zeichen infolge der Handänderung seinen irreführenden Charakter verliert und schutzfähig wird. Ferner bleiben einer leeren Übertragung, d. h. einer Abtretung ohne das Geschäft, rechtliche Wirkungen versagt. Nach der deutschen Rechtsprechung²²⁾ kann in einem solchen Falle die Löschung der Marke verlangt werden; sie wird als untergegangen

²²⁾ Hagens, Warenzeichenrecht § 7, Anm. 5.

betrachtet, da einerseits der Erwerber keinerlei Rechte erworben und anderseits der Veräusserer sich ihrer der Öffentlichkeit gegenüber entäussert hat. Nach schweizerischer Auffassung dagegen ist bloss die Übertragung als solche nichtig: weil sie keine Wirkungen entfalten kann, verbleiben die Rechte beim bisherigen Inhaber (BGE 36 II 258; 58 II 178/9). Indessen bedient sich dieser des Zeichens regelmässig nach der Abtretung nicht mehr, so dass es mangels Gebrauches ebenfalls dahinfällt, es sei denn, man rechne dem Veräusserer die Benutzung durch den Erwerber an, mit der Fiktion, dieser habe als Vertreter gehandelt.

V.

Die Umschreibung im Markenregister.

1. Von der Übertragung einer Marke kann nur beim Wechsel des berechtigten Subjektes gesprochen werden. Eine blosse Namens- oder Firmenänderung ist zwar ebenfalls im Register einzutragen (Art. 21 der Vollziehungsverordnung vom 21. Dezember 1928), doch vermag die Unterlassung der Umschreibung die Rechtsstellung des Zeichenbesitzers nicht zu schmälern; insbesondere können sich Dritte nicht auf Art. 11, Abs. 2 berufen. Keine Übertragung ist nötig bei blossem Veränderungen in der Struktur einer Gesellschaft, die deren Identität nicht beeinflussen, so, wenn aus einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft ein Teilhaber ausscheidet oder ausgeschlossen wird (OR Art. 575, 576) oder einer Kommanditgesellschaft ein weiterer Kommanditär beitritt (OR Art. 606). Ausländische Zeichen sind nur dann zu übertragen, wenn nach der Auffassung im Niederlassungsstaat des Inhabers ein Subjektwechsel eingetreten ist. In Ländern, welche den Erwerb des Geschäftes mit der Firma kennen, hängt die Marke in der Regel an der Firma; solange diese unverändert bestehen bleibt, hat keine Umschreibung im Register stattzufinden.

2. In formeller Hinsicht wird in Art. 16 MSchG für die Umschreibung eines Zeichens „die Einreichung einer genügenden Beweisurkunde“ verlangt. Die Vollziehungsverordnung vom 21. Dezember 1928 umschreibt in Art. 19 die einzureichenden Belege im einzelnen. Danach sind erforderlich:

- a) eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Inhabers der Marke, wonach diese mit dem Geschäft oder Geschäftszweig, dessen Erzeugnissen oder Waren sie zur Unterscheidung dient, an den neuen Inhaber übergegangen ist, oder eine andere, diesen Nachweis erbringende Urkunde,
- b) ein Ausweis über die Geschäftsniederlassung oder den Wohnort des Erwerbers.

Überdies ist eine Gebühr von Fr. 10.— zu bezahlen.

Die Registerbehörde begnügt sich mit einer Erklärung des bisherigen Markeninhabers und überprüft die Übertragung in materieller Beziehung nicht; die blosse Bestätigung des bisherigen Berechtigten genügt. Lässt sich diese aus irgendeinem Grunde nicht beibringen (z. B. wegen Tod des Zeicheninhabers, Fusion oder sonstigem Untergang der abtretenden Firma), so reicht eine notarielle Bescheinigung hin, worin der Notar beurkundet, er habe sich auf Grund der ihm vorgelegten Unterlagen davon überzeugen können, dass die Marke samt dem Geschäft auf den Anmelder übergegangen sei. Erklärungen ausländischer Notare werden ohne weitere Legalisation anerkannt, doch müssen sie von einer beglaubigten Übersetzung begleitet sein, wenn sie in keiner der drei Landessprachen abgefasst sind.

Selbstverständlich bilden diese Belege keinen vollen Beweis für den Übergang des Geschäftes. Die Registrierung wird eben auch hier ohne jede Gewähr und aux risques et périls des Anmelders vorgenommen. Gegebenenfalls ist in einem späteren Rechtsstreite darzutun, dass das Geschäft mit der Marke tatsächlich auf den Erwerber übertragen worden ist.

Wie bemerkt, hat sich der Anmelder ferner durch Vorlegung eines Handelsregisterauszuges über seine Geschäftsniederlassung auszuweisen. Ist er nicht eingetragen, so verlangt die Registerbehörde eine schweizerische Wohnsitzbescheinigung.

Hat der Anmelder kein schweizerisches Domizil, so hat er überdies den Nachweis zu erbringen, dass eine identische Marke auf seinen Namen in seinem Niederlassungsstaate registriert ist. Zu diesem Zwecke ist eine amtliche Bescheinigung der zuständigen Heimatbehörde vorzulegen, die von einer beglaubigten Übersetzung in der Sprache des Antrages begleitet sein muss, falls sie nicht in einer unserer Landessprachen abgefasst ist.

VI.

Beschränkte Rechte an Warenzeichen, insbesondere die Lizenz.

1. Beschränkte dingliche oder quasi-dingliche Rechte an Marken werden nirgends ausdrücklich erwähnt. Ihre Eintragung oder Anmerkung im Register ist nicht vorgesehen (BGE 41 II 285). Dies entscheidet indessen die Frage nicht, ob sie zulässig sind. Zweifellos ist aber ein dingliches, d. h. jedem Dritten gegenüber wirksames Recht an der Marke angesichts deren akzessorischen Charakters nur denkbar, wenn es gleichzeitig am Geschäfte besteht. Das Rechtsverhältnis muss sich auf das Zeichen und das Unternehmen erstrecken.

Soweit an einem Geschäfte beschränkte dingliche Rechte möglich sind, ist nicht einzusehen, warum sie sich nicht auch auf die Marke beziehen sollen. In Betracht fällt namentlich der Niessbrauch. Die Nutzniessung an einem Geschäft gewährt Anspruch auf nutzweise Übertragung aller seiner Bestandteile mit Einschluss der Kundenschaft, der Geschäftsgeheimnisse usw.²³⁾ Gemäss Art. 755,

²³⁾ Leemann, ZGB zu Art. 745, Note 23 und zu Art. 766, Note 23.

Abs. 2 ZGB besorgt der Nutzniesser die Verwaltung, d. h. es steht ihm die Leitung des Unternehmens zu. Ihm obliegt die Pflicht zur Erhaltung des Geschäftes in seiner Eigenart und seinem Werte. Diese Aufgabe schliesst nicht nur das Recht, sondern unter Umständen sogar die Pflicht zur Führung der Zeichenrechte in sich²⁴⁾. Dazu gehört auch die Verteidigung der Marke Dritten gegenüber sowie die Einreichung von Markenrechtsverletzungsklagen. Daher muss dem Nutzniesser die Legitimation zur Anhebung solcher Klagen eingeräumt werden, wobei der Rechtsstreit von ihm unter eigener Firma, aber auf Grund der Zeichenrechte des Geschäftseigentümers ausgefochten wird. Da das Unternehmen für eine gewisse Zeit auf den Niessbraucher übergegangen ist und von ihm in eigenem Namen geführt werden kann, ist er wohl auch befugt, für die Dauer der Nutzniessung treuhänderisch die Zeichen auf seinen Namen übertragen zu lassen, so dass er in seiner Eigenschaft als Firmeninhaber Dritten gegenüber als der wahre Berechtigte erscheint²⁵⁾ und seine Aktivlegitimation nicht zweifelhaft sein kann.

Dagegen kann eine Verpfändung der Marke nicht vorgenommen werden, da unsere Gesetzgebung das Pfandrecht an einem Geschäft als Einheit nicht kennt und nur die einzelnen Bestandteile eines Vermögens als Pfand gegeben werden können²⁶⁾.

2. Die Rechtsprechung anerkennt ferner die temporäre Übertragung der Markenrechte ihrer Ausübung nach zusammen mit dem Unternehmen, sei es auf Grund einer Gebrauchsleihe oder eines Pachtvertrages. Grundsätzlich erzeugt ein solches Verhältnis nur obligatorische Wirkungen unter den Parteien; das Nutzungsrecht ver-

²⁴⁾ Wieland, Handelsrecht I, S. 268, Note 35.

²⁵⁾ Ebenso Kellerhals, Die Nutzniessung am Handelsgeschäft, ZSR n. F. 31, S. 283.

²⁶⁾ Wieland, ZGB zu Art. 884, 6e; Leemann, ZGB zu Art. 884, Note 12, Wieland, Handelsrecht I 272; Haab, ZGB, Einl. zum Sachenrecht N. 50.

leicht nicht die Befugnis, Dritten gegenüber die Zeichenrechte geltend zu machen, sondern umfasst lediglich einen persönlichen Anspruch gegen den Zeicheninhaber auf Schutzgewährung bei Beeinträchtigung in der Führung der Marke seitens Dritter (BGE 50 II 84). Die Beteiligten können indessen zum voraus die Abtretung allfälliger Ansprüche aus Markenrechtsverletzungen an den Pächter oder Entlehner vereinbaren.

3. Umstritten ist die Frage, ob eine Lizenz an der Marke, d. h. die Gebrauchsüberlassung ohne gleichzeitige temporäre oder dauernde Abtretung des Geschäftes, zulässig ist. Angesichts der Vorschrift des Art. 11 vermag eine solche Gestaltung von vorneherein kein Recht des Lizenzträgers am Warenzeichen zu schaffen. Die Erlaubnis erschöpft sich im Verzicht des Markeninhabers, die Zeichenrechte gegen den Lizenznehmer geltend zu machen.

Das Bundesgericht hat verschiedentlich, besonders deutlich in BGE 50 II 85, die Lizenz ganz allgemein als ungültig und mit den Prinzipien des Markenrechtes unvereinbar erklärt. Zur Begründung wird auf die Unlösbarkeit von Marke und Unternehmen hingewiesen und argumentiert, die Gebrauchserlaubnis täusche das Publikum über die Herkunft der Ware.

Diesen Überlegungen steht die Geschäftspraxis entgegen, die in zahlreichen Fällen Lizenzen einräumt. Dies gilt namentlich für die pharmazeutisch-chemische Industrie. Während an sich nur der Inhaber die Marke anbringen darf und die Wiederverkäufer die Ware ausschliesslich in der Originalpackung mit dem geschützten Zeichen weiter in Verkehr setzen dürfen (BGE 32 I 702; 52 I 203), ist es bei pharmazeutischen Präparaten geradezu zur Gewohnheit geworden, dass der Zwischenhändler sie bei Entnahme von markengeschützter Ware aus einer Originalpackung neuerdings beifügt, wobei er der stillschweigenden Ermächtigung des Fabrikanten sicher sein kann (vgl. BGE 57 II 609). Ähnliches wird häufig bei Umgestaltung des

Produktes vereinbart (z. B. Verwandlung eines Pulvers in Tabletten, vgl. BGE 32 I 702).

Auch in andern Gewerbezweigen spielt die Einwilligung des Berechtigten, die Marke für die aus seinem Erzeugnis hergestellten Waren zu verwenden, eine erhebliche Rolle. Gewöhnlich wird die Lizenz an bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft und eine genaue vertragliche Regelung unter den Beteiligten getroffen. Nicht selten hat der Inhaber ein eminentes wirtschaftliches Interesse an der Wiedergabe seiner Marke durch die Abnehmer. So ist es für den Fabrikanten eines besonderen Materials (z. B. rostfreier Stahl), das weiterverarbeitet wird und in den verschiedensten Erscheinungsformen auf den Markt gelangt, wertvoll, den Verbrauchern die Herkunft des Produktes aus seinem Betriebe zum Bewusstsein zu bringen. Zu erwähnen sind ferner die Agentenmarken: im Verhältnis zwischen dem Hersteller und seinem Vertreter kann es nützlich sein, diesem die Befugnis einzuräumen, das Zeichen selbständig auf der Ware anzubringen. Schliesslich sei an die Konzernzeichen erinnert.

In solchen und ähnlichen Fällen trifft es regelmässig nicht zu, dass die Lizenz die beteiligten Verkehrskreise irreführt. Der Zeichenberechtigte hat oft ein berechtigtes Interesse daran, seine Waren durch Dritte mit der Marke versehen zu lassen oder Personen, deren Betrieb mit dem seinen in enger Verbindung steht, den Gebrauch für ihre eigenen Produkte zu gestatten. Es geht deshalb zu weit, wenn die Rechtsprechung eine generelle Täuschungsgefahr bei allen Lizenzabkommen annimmt und diese deswegen schlechthin als ungültig erklärt. Eine Prüfung der bundesgerichtlichen Entscheidungen zeigt übrigens, dass an der Ablehnung nicht allgemein festgehalten wurde. So wurde in BGE 32 I 702 ff. die Rechtmässigkeit der Zeichenbenutzung durch einen Dritten von der Entscheidung über die Frage abhängig gemacht, ob er ausdrücklich oder stillschweigend zum Gebrauch der Marke ermächtigt worden sei. Mehrmals wurde ferner erkannt, der General-

vertreter einer ausländischen Firma für das Gebiet der Schweiz sei nicht nur befugt, deren Zeichen zu gebrauchen, sondern sie sogar, für solange, als das Vertretungsverhältnis dauert, auf seinen eigenen Namen registrieren zu lassen und die Markenrechte Dritten gegenüber kraft der Hinterlegung geltend zu machen²⁷⁾). Ähnlich wurde bei Konzernzeichen entschieden²⁸⁾). Hier überall ist das Bundesgericht dazu gelangt, Lizenzverträge anzuerkennen; der Gerichtshof hat sogar, weit darüber hinausgehend, bei Vertretungs- und Konzernverhältnissen zugestanden, dass der Lizenzträger das Zeichen wie ein eigenes deponieren und sich Dritten gegenüber als der wahre Berechtigte aufspielen darf, sobald wirtschaftlich enge Beziehungen zugrunde liegen.

Zweifellos entspricht die obligatorische Lizenz einem Bedürfnis. Sie sollte daher anerkannt werden. Damit soll nicht gesagt sein, sie könne in allen Fällen rechtswirksam vereinbart werden. Vorbedingung ist, dass die Abnehmer nicht irregeführt und die Vorschriften des Art. 11 nicht umgangen werden²⁹⁾). Unter diesen Vorbehalten wird man die Rechtsgültigkeit von Lizenzabkommen bejahen können.

Die Wirkung der Lizenz beschränkt sich auf die Vertragsparteien. Dritten gegenüber kann der Lizenznehmer aus der Vereinbarung keinerlei Rechte an der Marke ableiten; namentlich ist er nicht zur Anhebung von Verletzungsklagen befugt. Die Schutzrechte verbleiben vollumfänglich beim Inhaber, doch stünde seiner Klage gegen den Lizenznehmer die Einrede des Lizenzabkommens entgegen. Zeigt sich indessen, dass die Verwendung des Zeichens, im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen, in beachtlichem Ausmasse zu Täu-

²⁷⁾ BGE 43 II 248; Pra 1 Nr. 47.

²⁸⁾ BGE 50 I 332; 52 II 405 ff.; vgl. auch 58 II 180; a. A. 30 II 581 ff.

²⁹⁾ Z. B. durch Einräumung eines Fabrikations- und Vertriebsrechtes mit gleichzeitiger Erlaubnis, die Marke zu benutzen (BGE 36 II 257).

schungen führt, so können nicht nur Dritte, sondern auch der Markenbesitzer dem Lizenznehmer den weiteren Gebrauch untersagen lassen.

Wie das Warenzeichen selber, so kann die Lizenz mit dem Geschäft an einen Dritten übergehen, sofern dies der Vertragsmeinung entspricht.

Markengeschützte Waren, die durch den Zeicheninhaber veräussert worden sind, dürfen von allen Erwerbern in der ursprünglichen Aufmachung unter der Marke weiter in Verkehr gesetzt werden. Dies gilt auch für Erzeugnisse, die der Lizenznehmer befugterweise mit dem Warenzeichen versehen und vertrieben hat. Daher kann es geschehen, dass solche Produkte, entgegen den Vereinbarungen zwischen Lizenzgeber und -nehmer (Lizenz für einen beschränkten Bezirk), durch einen Dritten zu Verkaufsbedingungen oder an einem Orte angeboten werden, die dem Willen des Zeicheninhabers nicht entsprechen. Dagegen lässt sich indessen vom Gesichtspunkte des Markenrechtes aus nicht ankämpfen (BGE 50 I 332 f.). Anders verhält es sich bei der Unterlizenz, der durch den Lizenznehmer einem Dritten erteilten Erlaubnis, das Zeichen neu anzubringen, z. B. nach Umgestaltung oder Umpackung der Originalware die Marke wiederum beizufügen. Eine solche Ermächtigung ist nur rechtsverbindlich, wenn sie mit ausdrücklicher oder stillschweigender Bewilligung des Markeninhabers erteilt wird.

Da der Fortbestand der Marke von ihrem dauernden Gebrauch abhängig ist, fragt es sich, ob die Benützung durch den Lizenznehmer allein genügt, um ihre rechtliche Existenz zu sichern, oder ob neben dem Lizenzträger auch der Besitzer selber sich ihrer bedienen muss. In der Regel werden sich beide in das Zeichen teilen. Nur in ganz besonderen, seltenen Fällen wird die Verwendung vollständig dem Lizenznehmer überlassen werden können, ohne dass dadurch die Verkehrskreise über die Herkunft der Ware getäuscht werden, was — wie erwähnt — die Widerrechtlichkeit des Lizenzabkommens begründen

würde. Wo diese Gefahr nicht besteht, wird der Gebrauch durch den Lizenznehmer allein ausreichen: er hat als Stellvertreter des Zeicheninhabers zu gelten. Bei dieser Auslegung erübrigts sich die Heranziehung von Art. 9 MSchG, wonach die (hier gar nicht vorliegende) Gebrauchsunterlassung unter Umständen entschuldbar ist.

4. Die dingliche Lizenz ist im Gesetze nicht vorgesehen. Die Bestimmung des Art. 11 MSchG scheint dagegen zu sprechen, dass der Lizenznehmer aus eigenem Rechte gegen Verletzungen der Marke klagend vorgehen kann (*Klage ex jure tertii*). Ein solcher Anspruch lässt sich nach der herrschenden Meinung auf direktem Wege aus dem Markenrecht nicht herleiten³⁰⁾.

Es liegt aber nahe, die Wirkung der dinglichen Lizenz mit Hilfe einer nochmaligen Eintragung der Marke durch den Lizenznehmer anzustreben (Lizenzzeichen). So wird dieser in die Lage gesetzt, selbständige Verletzungsklagen auszuspielen. Formell bietet dieser Weg keine Schwierigkeit. Eine Vorprüfung auf Übereinstimmung der angemeldeten mit den bestehenden Zeichen ist unserem Rechte fremd. Daher können ohne weiteres identische Marken verschiedener Inhaber für gleichartige Waren im Register nebeneinander stehen. Die Klage des ursprünglichen Zeicheninhabers hat der Lizenzträger angesichts der bestehenden Beziehungen nicht zu befürchten. Auch der „getäuschte Käufer“, der neben dem Markeninhaber nach Art. 27 Ziff. 1 MSchG klageberechtigt ist, wird kaum je gefährlich werden. Es hat daher den Anschein, die

³⁰⁾ A. M. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht I S. 371. — Vgl. auch BGE 41 II 281, wo dem Generalvertreter des Markeninhabers, dem ein ausschliessliches Verkaufsrecht für ein bestimmtes Gebiet eingeräumt ist, die Befugnis zugestanden wird, den Nachahmer aus unlauterem Wettbewerb auf Untersagung weiterer Zeichenführung und Schadenersatz zu verklagen, mit der Begründung, er werde durch das Vorgehen seines Mitbewerbers in seiner Geschäftskundschaft beeinträchtigt oder bedroht. — Von da bis zur Anerkennung der dinglichen Lizenz ist allerdings nur noch ein kleiner Schritt.

Wiederholung der Hinterlegung durch den Lizenznehmer sei der einfachste Weg, um dessen Rechte zu verstärken und auszubauen.

In diesem Zusammenhange stellt sich indessen die Frage, inwieweit identische Zeichen verschiedener Personen für die nämlichen Erzeugnisse gültig nebeneinander existieren können³¹⁾. Bei ihrer Beantwortung ist davon auszugehen, dass das Recht an der Marke nach schweizerischer Anschauung durch den ersten befugten Gebrauch erworben wird (Okkupation). Auf den Registereintrag kommt es an sich nicht an. Der erste Benutzer ist stets der wahre Berechtigte, selbst wenn er das Zeichen später hinterlegte als ein anderer Ansprecher. Die blosse Registrierung gewährt somit keine Rechte. Wer sich nicht als Erster eines Zeichens bedient hat, erlangt trotz der Eintragung keinen gesetzlichen Schutz. Seine Klage würde sich auf ein unwirksames Zeichen gründen. Der Beklagte, der den Einwand erhebt, das Klagzeichen sei mit einer (dem Gebrauche nach) älteren Marke eines Dritten identisch, macht daher nicht einen unzulässigen Anspruch aus einem fremden Rechte geltend, sondern bestreitet die Rechtsgültigkeit der Marke.

Der Zeichenschutz kann auch nicht auf einen andern Erwerbsgrund fundiert werden. Die Okkupation ist nach unserem Rechte die einzige Entstehungsart; insbesondere sind die Registereintragung und die Verkehrsanerkennung als Quellen des Markenrechtes unserem Gesetze fremd. Defensivzeichen sind nicht geschützt (BGE 57 II 611). Die Verkehrsanerkennung kommt nur in Betracht bei an und für sich schutzunfähigen Bezeichnungen, die infolge ihrer Durchsetzung innerhalb beteiligter Abnehmerkreise Unterscheidungskraft erlangen. Auch die Einrede der

³¹⁾ Bei Kollektivmarken ist natürlich eine gleichzeitige Benützung durch verschiedene Firmen ohne weiteres möglich. — Die Firmenzeichen im Sinne von Art. 1 Ziff. 1 MSchG folgen besonderen Regeln und sind teilweise nach firmenrechtlichen Grundsätzen zu beurteilen.

Verwirkung wird von den schweizerischen Gerichten nicht gehört (MuW 1932 S. 209). Eine Konkurrenz mehrerer gleicher Marken kann daher nicht aus der Verschiedenheit der Erwerbsgründe erwachsen.

Die Rechtsprechung geht von etwas andern Überlegungen aus. Das Bundesgericht nimmt an, die jüngere identische, für ähnliche Produkte bestimmte Marke eines Dritten sei nicht bloss für den ursprünglichen Markenbesitzer anfechtbar (relativ-nichtig), sondern jedermann gegenüber ungültig (absolut-nichtig), da „allgemeine Interessen der Verkehrssicherheit zu wahren“ seien³²⁾. Das entscheidende Kriterium wird in der Rücksicht auf die Verkehrstreue, den öffentlichen Schutz vor Täuschungen, gefunden. Scheinbar wird mit dieser Begründung jedes entsprechende jüngere Zeichen als unwirksam gekennzeichnet, da man bei einer gebrauchten Marke stets mit einem gewissen Grad von Verkehrsbekanntheit und daher mit der Gefahr der Irreführung rechnen muss. In Wahrheit geht jedoch der Schutz der Warenzeichen über die aktuelle Täuschungssphäre hinaus. Eben auf dieser Tatsache beruht die Möglichkeit schutzwürdiger Lizenzen. Der Hinweis auf die Bedürfnisse der Allgemeinheit trifft gerade die Lizenzzeichen nicht, da bei ihnen keine Täuschungsgefahr bestehen darf, wenn die Lizenz gültig sein soll. Die Interessen des redlichen Verkehrs erfordern deshalb nicht schlechthin die Ungültigkeit solcher Eintragungen.

Während demnach die Rücksicht auf die Verkehrstreue kein Hindernis für die Anerkennung der Lizenzzeichen bildet, bietet das Okkupationsprinzip erhebliche Schwierigkeiten. Ferner fallen die Vorschriften von Art. 10 und 11 MSchG ins Gewicht. Wenn Art. 10 nach der Löschung einer Marke der Neueintragung durch einen Dritten noch während fünf Jahren jeden Schutz versagt, so muss die Unwirksamkeit jeder weiteren identischen

³²⁾ BGE 30 II 584; 35 II 338; 36 II 258; 47 II 355.

Hinterlegung neben einem bestehenden Zeichen um so mehr bejaht werden. Auch die Vorschrift von Art. 11 scheint vorauszusetzen, dass niemand die bereits bestehende Marke eines Dritten gültig für sich im Register eintragen darf.

Indessen sprechen die Verkehrsbedürfnisse für eine gewisse Milderung dieser Grundsätze. Lizenzzeichen dürfen daher wenigstens als fiduziarische Hinterlegungen geduldet werden. Dem Lizenznehmer ist die Befugnis zur Eintragung als Treuhänder des wahren Berechtigten nach Massgabe und für die Dauer des Lizenzabkommens einzuräumen. Voraussetzung ist stets eine gültige Lizenz im Sinne der früheren Ausführungen, bei der die Irreleitung der Abnehmerkreise nicht zu befürchten ist. Auf diese Weise kann namentlich im Verhältnis zwischen Hersteller und Generalagent, Fabrikations- und Vertriebsgesellschaft eine brauchbare Regelung gefunden werden. Der Treuhänder besitzt formell (im Aussenverhältnis) ein selbständiges Zeichen; er beruft sich auf keine Übertragung. Daher erwirbt er das Markenrecht auf der Grundlage seines befugten ersten Gebrauches, d. h. mit der ersten Benützung unter Zustimmung des Lizenzgebers. Er ist befugt, alle Rechte aus dem Zeichen geltend zu machen, doch kann er sich Dritten gegenüber nicht auf den älteren Gebrauch des ursprünglich Berechtigten stützen. Wollte man anders entscheiden, so würde man nicht nur den Grundsatz des Art. 11 gänzlich über Bord werfen, sondern auch eine innere Verknüpfung selbständiger Zeichen schaffen, die im Gesetze keine Grundlage findet. Schon im Interesse der Rechtssicherheit kann nicht geduldet werden, dass ein Markeninhaber (Lizenznehmer) den Gebrauch eines Dritten (Lizenzgeber) anruft, der ihm das Zeichen nicht mit dem Geschäft übertragen hat.

Die Gerichtspraxis hat — weitergehend — bei „engen wirtschaftlichen Beziehungen“ die gemeinsame Führung der nämlichen Marke durch verschiedene Unternehmen gebilligt. Dabei darf jeder Betrieb das Zeichen benützen,

für sich eintragen und Dritten gegenüber daraus Untersagungs- und Schadenersatzansprüche ableiten (BGE 58 II 180). Auf den Einwand, die Marke einer Tochtergesellschaft sei im Hinblick auf eine identische ältere Eintragung der Muttergesellschaft ungültig, ist das Bundesgericht mit der Begründung nicht eingetreten, der Beklagte habe an der Nichtigerklärung mit Rücksicht auf das gleiche ältere Konzern-Zeichen kein schutzwürdiges Interesse³³⁾. Damit wird der gleichzeitige Bestand der nämlichen Marke zugunsten verschiedener Inhaber vorbehaltlos anerkannt, sobald deren interne Beziehungen diese Lösung rechtfertigen, d. h. wohl, sobald man in einem weiteren wirtschaftlichen Sinn von Einheit und Gemeinsamkeit des Unternehmens sprechen kann.

Die Rechtsprechung ist in der Frage der Markenübertragung zum Teil über den Wortlaut und Sinn des Gesetzes hinweggeschritten. Diese Erscheinung erklärt sich durch die modernen Verkehrsbedürfnisse, namentlich die veränderte Struktur unseres Wirtschaftslebens, mit denen die Gesetzgebung nicht Schritt halten konnte. Ob die Entwicklung in der Richtung der Aufhebung von Art. 11 oder des Ausbaus der Warenzeichenlizenz fortschreitet, wird die Zukunft lehren.

³³⁾ BGE 52 II 407; vgl. dazu Matter, GRUR 38, S. 208.