

## 4.1 Marken / Marques

### Anmerkung zu «Markenübertragung II»

#### Handelsgericht Zürich vom 20. Juni 2018

*Im vorliegenden Entscheid bejahte das HGer Zürich ein Feststellungsinteresse, weil die Rechtslage unklar sei und mittels Urteils eine sofortige Klärung herbeigeführt werden könne. In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, ob das Gericht nicht möglicherweise auf die Klage gar nicht hätte eintreten dürfen, da wohl ein Scheinproblem vorliegt: Nach den anwendbaren Deutschen und Europäischen Vorschriften, namentlich § 28 Abs. 3 Ziff. 2 lit. b DPMAV<sup>1</sup> sowie Art. 20 Abs 4 UMDV<sup>2</sup> bzw. Art. 13 der UMDV<sup>3</sup>, kann der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs nämlich explizit auch durch den Rechtsnachfolger gestellt werden, wenn eine unterschriebene Erklärung beigefügt wird, aus der sich die Rechtsnachfolge ergibt (so zum Beispiel einen Übertragungsvertrag)<sup>4</sup>.*

*In grundsätzlicher Hinsicht stellt sich die Frage, warum die Klägerin nicht einfach den Antrag auf Registerumschreibung unter Einreichung des Übertragungsvertrags beim DPMA/EUIPO beantragt hat, beziehungsweise ob das Gericht als Eintretensvoraussetzung (insbesondere im Rahmen des Feststellungsinteresses) nicht hätte verlangen können/müssen, dass die Klägerin die Umschreibung bei den betroffenen Markenämtern zumindest (erfolglos) versucht hat. Inwiefern dies vorliegend versucht wurde, ist aus dem dargestellten Sachverhalt nicht restlos klar. Zwar wird eine «anbegehrte Umschreibung beim DPMA» angesprochen:*

*«Der beim DPMA anbegehrten Umschreibung der Marken widersprach RA Dr. Y1. mit der Begründung, der Unternehmenskaufvertrag sei nicht beachtlich».*

*Im Entscheid findet sich aber kein Hinweis darauf, wie das DPMA mit dem Antrag umgegangen ist.*

*Freilich kann man auch die Position vertreten, dass sich die Pflicht zur Abgabe der strittigen (Umschreibungs-)Erklärung ohnehin nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem spezifischen Vertrag ergibt. In diesem Sinne dürfte es den Parteien freigestellt sein, eine – wenn auch u.U. unnötige – vertragliche Pflicht vorzusehen, wonach eine Partei eine bestimmte Erklärung abzugeben hat. Hier bildet der Rechtsmissbrauch die äusserste Schranke. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach (sei dies durch blosser Passivität oder wie vorliegend durch aktive Weigerung), ist aber die Feststellungsklage an sich das unzutreffende Mittel. Soll mit dem Urteil nämlich eine vertragliche Pflicht durchgesetzt werden – Abgabe einer Willenserklärung – könnte und müsste dies über die Leistungsklage erfolgen.*

Stefan Hubacher, Rechtsanwalt, Bern

<sup>1</sup> Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA-Verordnung).

<sup>2</sup> Unionsmarkenverordnung, (EU) 2017/1001.

<sup>3</sup> Unionsmarkendurchführungsverordnung, (EU) 2018/626.

<sup>4</sup> Im Falle des EU-Rechts sind die Anforderungen im Vergleich zur parallelen deutschen Regelung indessen leicht höher: So muss die unterzeichnete Erklärung hier explizit beinhalten, dass der eingetragene Markeninhaber der Eintragung des Rechtsnachfolgers zustimmt (Art. 13 Abs. 2 lit. c). Ob der vorliegend verwendete Vertrag diesem Erfordernis genügt (hätte), ergibt sich aus dem Sachverhalt leider nicht.