

Wolfgang Straub

## **Mehrfache Berechtigung an Marken**

Lizenzen, Rechtsgemeinschaften, Teilübertragungen, Pfandrechte, fiduziarische Übertragungen, Konzernmarken.



Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Nr. 44, Bern 1998. 216 Seiten, mit Stichwort- und Gesetzesregister, brosch.

EUR 49.– / CHF 70.– ISBN 3-7272-0594-6, auch als PDF verfügbar unter [www.dissertationen.recht.ch](http://www.dissertationen.recht.ch).

Seit dem Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes haben die verschiedenen Formen mehrfacher Berechtigung zunehmende Bedeutung erlangt. Dies führt in der Praxis jedoch häufig noch zu Unsicherheiten. Sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Vor- und Nachteile von Lizenzen, Mit- und Gesamteigentum, Teilübertragungen, Nutzniessungen, Pfandrechten und fiduziarischen Verhältnissen werden eingehend dargestellt. Hinzu kommen zahlreiche Hinweise auf die einschlägigen Regelungen der Europäischen Union und der internationalen Übereinkommen sowie auf wettbewerbs-, konzern- und urheberrechtliche Aspekte.

Dr. Wolfgang Straub, LL.M., ist Rechtsanwalt in Bern

# Inhaltsverzeichnis

## VORBEMERKUNGEN

## LITERATURVERZEICHNIS

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

### 1. TEIL: ENTSTEHUNG MEHRFACHER BERECHTIGUNG

#### I. Entstehung durch mehrfache Hinterlegung

1. Hinterlegung durch einen einzigen Hinterleger
2. Unabhängige Hinterlegung durch verschiedene Berechtigte
  - a) Hinterlegung für verschiedene Bereiche
  - b) Hinterlegung für den gleichen Bereich
    - aa) Spezialfall des vorbenützten Zeichens
    - bb) Neue Eintragungen nach Löschung oder Nichtgebrauch
3. Gemeinsame Hinterlegung

### II. Entstehung durch nachträgliche Aufteilung der Rechte

1. Allgemeines
  - a) Rechtsnatur der Übertragung
  - b) Form der Übertragung
  - c) Zeitpunkt der Übertragung
  - d) Gegenstand der Übertragung
2. Übertragung des Markenrechts durch Rechtsgeschäft
  - a) Teilübertragung
  - b) Bedingte Markenübertragung
  - c) Nicht erfülltes Verpflichtungsgeschäft über die Marke
3. Übertragung durch Rechtsübergang an Unternehmen
  - a) Geschäftsübernahme
  - b) Fusion
4. Andere Übertragungsarten
  - a) Übertragung durch Erbgang
  - b) Übertragung durch Urteil
  - c) Übertragung durch Zwangsvollstreckung
  - d) Gutgläubiger Erwerb an Markenrechten
5. Übertragungsähnliche Rechtsgeschäfte
  - a) Abgrenzungsvereinbarungen
  - b) Lizenz
    - aa) Form

- bb) Rechtsnatur
- c) Nutzniessung
  - aa) Rechtsnatur
  - bb) Form
- d) Pfandrechte
  - aa) Rechtsnatur
  - bb) Form
- e) Fiduziarische Übertragung
  - aa) Rechtsnatur
  - bb) Form
  - cc) Zulässigkeit

#### 6. Teilung der Eintragung oder des Gesuchs

### **III. Gemeinschaften und Gesellschaften als Träger des Markenrechts**

1. Gesamthandschaften
  - a) Einfache Gesellschaft, Kollektiv- und Kommanditgesellschaft
  - b) Gütergemeinschaft
  - c) Erbengemeinschaft
2. Bruchteilsgemeinschaften
3. Juristische Personen

### **IV. Aussermarkenrechtliche Berechtigungen**

1. Urheberrecht
  - a) Kumulation von Rechten aus URG und MSchG
  - b) Übertragung von Urheberrechten auf den Markenhinterleger
    - aa) Urheberpersönlichkeitsrechte
    - bb) Übertragung von Nutzungsrechten
2. Firmenrecht
3. Namens- und Persönlichkeitsrecht

### **2. TEIL: INHALT DER MEHRFACHEN BERECHTIGUNG**

#### **I. Mehrfach hinterlegte Marken**

#### **II. Verhältnis unter den Inhabern bei nachträglich aufgeteilten Marken**

#### **III. Beschränkte Rechte an der Marke**

1. Pfandrecht
2. Nutzniessung
  - a) Inhalt und Umfang
  - b) Rechte und Pflichten des Nutzniessers
  - c) Rechtsstellung des Nutzniessers gegenüber Dritten
  - d) Aufsichtsrecht des Markeninhabers

### 3. Lizenz

- a) Umfang des Vertrages
- b) Pflichten des Lizenzgebers
- c) Pflichten des Lizenznehmers
- d) Lizenzvermerke
- e) Einheitlichkeit der Produktequalität
- f) Produkthaftung
- g) Unterlizenz
- h) Rechtsschutz
  - aa) Abwehrklagen
  - bb) Wiedergutmachungsansprüche
  - cc) Nichtigkeitsklage
  - dd) Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb
- i) Vertragsverletzung durch den Lizenznehmer
- k) Übergang des Lizenzverhältnisses auf Dritte

### IV. Fiduziarische Rechtsverhältnisse

- 1. Verwaltungstreuhand
- 2. Sicherungstreuhand

### V. Gemeinschaftsverhältnisse

- 1. Gesamthand
- 2. Bruchteilsgemeinschaften

## 3. TEIL: BEENDIGUNG DER MEHRFACHEN BERECHTIGUNG

### I. Allgemeine Beendigungsgründe

- 1. Untergang der Marke
  - a) Allgemeines
  - b) Nichtigkeit
  - c) Verzicht
  - d) Nichtverlängerung
  - e) Nichtgebrauch
- 2. Vereinigung und Übertragung auf eine Drittperson
- 3. Wegfall der causa
- 4. Übereinkunft
- 5. Eintritt einer auflösenden Bedingung

### II. Besondere Beendigungsgründe

- 1. Beendigung von Gemeinschaften
  - a) Gesamteigentum
  - b) Miteigentum
- 2. Lizenz
  - a) Zeitablauf, Eintritt von Bedingungen, gegenseitige Übereinkunft
  - b) Kündigung

- c) Verlust der Rechtsfähigkeit oder der Handlungsfähigkeit
- d) Zwangsvollstreckung und Konkurs des Lizenzgebers
- e) Zwangsvollstreckung und Konkurs des Lizenznehmers

3. Pfandrecht

4. Nutzniessung

5. Fiduziarische Übereignungen

### **III. Beendigung von Konzernverhältnissen**

## **4. TEIL: ZULÄSSIGKEIT DER MEHRFACHEN BERECHTIGUNG**

### **I. Markenrechtlicher Irrtumsschutz**

- 1. Funktionen der Marke
  - a) Allgemeines
  - b) Unterscheidungsfunktion
  - c) Herkunftsfunktion
  - d) Qualitätsfunktion
  - e) Kommunikationsfunktion
  - f) Property Rights
  - g) Weitere Funktionen
  - h) Zusammenfassende Würdigung der Funktionen

### **2. Absolute Ausschlussgründe**

- a) Allgemeines
- b) Irreführung über Eigenschaften des Produkts
- c) Irreführung über Geschäftsverhältnisse
- d) Irreführung über die geografische Herkunft
- e) Nachträglicher Wegfall der Irreführung
- f) Rechts- oder Sittenwidrigkeit
- g) Verlust der Unterscheidungskraft

### **3. Relative Ausschlussgründe**

- a) Art. 3 MSchG
- b) Schutz der berühmten Marke
- c) Erschöpfung des Markenrechts
- d) Vertragliche Duldung
- e) Verwirkung der Abwehransprüche

### **II. Lauterkeitsrechtliche Schranken**

- 1. Verhältnis zum MSchG
- 2. Generalklausel Art. 2 UWG
- 3. Spezialtatbestände

## **GESETZESREGISTER**

## **STICHWORTVERZEICHNIS**