

Publizität und Register im gewerblichen Rechtsschutz

Gregor Wild

Helbing Lichtenhahn

Gregor Wild

**Publizität und Register im
gewerblichen Rechtsschutz**

Gregor Wild

Publizität und Register im gewerblichen Rechtsschutz

Helbing Lichtenhahn

Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.

DOI: https://doi.org/10.46455/HELBING_LICHTENHAHN/978-3-7190-4546-3



Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell -
Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.

ISBN 978-3-7190-4546-3 (gedruckte Ausgabe)

2022 Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel

www.helbing.ch

Dank

Die vorliegende Monographie ist das Ergebnis eines 2015 abgeschlossenen Habilitationsvorhabens an der Universität Luzern. Zu grossem Dank verpflichtet bin ich *Prof. Dr. Christoph Beat Graber* (Zürich), *Prof. Dr. Eugen Marbach* (Bern) und *Prof. Dr. Jörg Schmid* (Luzern), welche die Mühen der kritischen Gutachtensarbeit auf sich genommen haben. Ebenso zu danken habe ich dem Schweizerischen Nationalfonds für die grosszügige finanzielle Unterstützung dieser Publikation.

Inhaltsverzeichnis

Dank	V
Abkürzungsverzeichnis	XXIII
Literaturverzeichnis	XXXI
I. Ausgangslage, Fragestellung und Systematik	1
II. Grundlagen: Funktion und Aufgabe der Immaterialgüterregister	3
A. Einleitung	3
B. Besitz und Register als Ausdruck des Publizitätsprinzips	4
C. Grenzen der Analogie: beschränkte Beherrschbarkeit geistiger Güter	5
D. Folgerungen	7
E. Künstliche Publizitätsmittel: Registerpublizität statt Besitzespublizität	8
1. Institutionalisierung und Perpetuierung der Publizität	8
2. Die gesetzliche Errichtung der Immaterialgüterregister in der Schweiz ...	9
III. Register und Registersysteme ausserhalb des Immaterialgüterrechts	13
A. Straf- und Betreibungsregister	13
B. Anwalts- und Patentanwaltsregister	13
C. Handelsregister	14
D. Aktienregister (Aktienbuch)	15
E. Register für Wertrechte	15
F. Personenstands- und Zivilstandsregister	15
G. Eigentumsvorbehaltsregister	16
H. Unternehmens-Identifikationsregister (UID-Register)	16
I. Register der Datensammlungen	17
J. Register der geographischen Ursprungsbezeichnungen	17
K. Schiffsregister und das Luftfahrzeugbuch	18

L. Folgerungen und Thesen	18
IV. Historische Publizitätssysteme im Immobiliarsachenrecht	21
A. Das Fertigungssystem	21
B. Das Registersystem	22
C. Das Grundbuchsystem	23
V. Zur analogen Verwirklichung der historischen Systeme im Immaterialgüterrecht	25
A. Das Fertigungssystem im gewerblichen Rechtsschutz	25
B. Das Grundbuchsystem im gewerblichen Rechtsschutz	25
C. Das Registersystem im gewerblichen Rechtsschutz	25
D. Folgerungen	28
1. Teilweise Verwirklichung der historischen Publizitätssysteme	28
2. Spaltung der Rechtswirkungen: Rechtsbestand und Rechtsübergang	28
3. Das Grundbuchrecht als Referenzsystem	29
4. Zur Kritik am analogen Bezug des Grundbuchrechts	29
E. Das Postulat einer Anbindung des Immaterialgüterrechts an das Zivilrecht ...	31
VI. Die Registerbehörden	35
A. Hoheitliche Staatsaufgabe und zentrale Hinterlegungsstelle	35
B. Die nationalen Registerbehörden	36
1. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)	36
2. Sortenschutzbüro des Bundesamts für Landwirtschaft	37
C. Nationale, internationale und regionale Registerkompetenzen im Allgemeinen	37
D. Die internationalen bzw. regionalen Registerbehörden im Besonderen	39
1. Die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)	39
2. Das Europäische Patentamt (EPA)	40
3. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)	40
E. Die Aufsichtsbehörden	40
1. Aufsicht über das IGE	40
2. Aufsicht über die OMPI	41
3. Aufsicht über das EPA	41
4. Aufsicht über das EUIPO	42
5. Exkurs: Aufsicht über die freiberuflichen Patentanwälte	42

F.	Die Haftung der Registerbehörden	42
1.	Haftung des IGE	42
2.	Haftung der OMPI	44
3.	Haftung des EPA	44
4.	Haftung des EUIPO	45
VII.	Form und Führung der Immaterialgüterregister	47
A.	Vorbemerkung: das anwendbare Recht	47
B.	Form der Immaterialgüterregister: elektronische Registerführung	48
C.	Bestandteile der Register	49
VIII.	Die Öffentlichkeit der Immaterialgüterregister	51
A.	Allgemeines	51
B.	Nationale Register	52
C.	Internationale und regionale Register	52
D.	Amtliche online-Datenbanken	53
1.	Allgemeines: Informations- bzw. Unterstützungsdatenbanken	53
2.	Im Besonderen: Swissreg	53
a)	Im Allgemeinen	53
b)	Patente und ESZ	54
c)	Marken	55
d)	Designs	55
3.	Datenbanken von EPA, OMPI und EUIPO	55
4.	Datenbanken des EUIPO	56
IX.	Die amtlichen Publikationsorgane und Veröffentlichungen	57
A.	Vorbemerkung: materielle und formelle amtliche Veröffentlichung	57
B.	Das nationale Publikationsorgan: Swissreg	58
C.	Die Publikationsorgane der OMPI: «Gazette» und «Bulletin»	58
D.	Die Publikationsorgane des EPA: Patentblatt und Amtsblatt	58
E.	Die Publikationsorgane des EUIPO: Blatt für Unionsmarken bzw. Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Amtsblätter	59

X.	Aktenführung und Aktenaufbewahrung	61
A.	Aktenführung	61
	1. Allgemein	61
	2. Elektronische Aktenführung	62
B.	Inhalt des Aktenhefts	62
C.	Qualität des Aktenhefts: Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit .	63
D.	Aktenaufbewahrung	63
	1. Begriffliches: Aktenführung, Aktenaufbewahrung, Aktenarchivierung	63
	2. Aufbewahrung von Akten nationaler Schutzrechte	64
	3. Aufbewahrung von Akten europäischer Patente und gemäss PCT	65
	4. Aufbewahrung von Akten von IR- Marken und internationalen Designs .	65
	5. Aufbewahrung von Akten von Unionsmarken und Gemeinschafts- geschmacksmuster	66
XI.	Die gesetzlich vorgesehenen Registereintragungen	67
A.	Begriffliches: Eintragungen im engeren, weiteren und weitesten Sinne	67
B.	Sprache der Eintragung und deren Rechtsverbindlichkeit	67
C.	Eintragungen im weitesten Sinn: für alle Schutzrechte vorgeschriebene allgemeine Registerangaben	68
	1. Schutzrechtsnummer	68
	2. Gesuchs- bzw. Anmelde- oder Hinterlegungsnummer	69
	3. Datum der Anmeldung bzw. Hinterlegung	69
	4. Gegenstand des Schutzrechts	69
	5. Klassifizierung	70
	6. Erteilungs- bzw. Registrierungsdatum	70
	7. Prioritätsangaben und Ausstellungsimmunitäten	70
	8. Name des Anmelders bzw. Rechtsinhabers und dessen Adresse	71
	a) Im Allgemeinen	71
	b) Besonderheiten bei Mit- und Gesamtinhaberschaften	72
	c) Besonderheiten bei Liquidationen ausserhalb des Konkurses	73
	d) Besonderheiten bei konkursamtlichen Liquidationen	74
	9. Vertretung	75
	10. Beschränkte dingliche Rechte	76
	11. Vormerkungen und Anmerkungen	77
	a) Persönliche Rechte mit verstärkter Wirkung	77
	b) Verfügungsbeschränkungen	77
	c) Registersperren	78
	12. Vorläufige Eintragungen	79
	13. Verlängerungen und Ablauf der Schutzfrist	79

14. Anmeldungs- und Schutzrechtsteilungen	79
15. Löschung und Widerruf	80
16. Berichtigungen	80
17. Veröffentlichungsdatum von Anmeldung und Eintragung	81
18. Änderungen	81
D. Weitere Angaben im Ermessen der Behörde	81
E. Besondere, schutzrechtsspezifische Registereintragungen	82
1. Besondere Registereintragungen im Patentrecht	82
a) Name und Wohnsitz des Erfinders bzw. dessen Verzicht auf Nennung	82
b) Benannte Vertragsstaaten bei europäischen Patenten	82
c) Angaben bei europäischen Teilpatentanmeldungen	82
d) Verfahrensaussetzungen, Unterbrechungen, Fortsetzungen, Wiederaufnahmen des Verfahrens, Wiedereinsetzungen	83
e) Unwandlungsanträge und Anträge auf Überprüfung bei europäischen Patentanmeldungen	83
f) Besondere Registerangaben für ergänzende Schutzzertifikate	83
2. Besondere Registereintragungen im Markenrecht	83
a) Beanspruchung der Waren und Dienstleistungen	83
b) Markentyp	84
c) Markenart	84
d) Farbansprüche	84
e) Ersetzung einer früheren nationalen Eintragung	84
f) Markenerneuerungen bzw. Verlängerungen	85
g) Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG	85
h) Besondere Angaben bei internationalen Marken	85
i) Besondere Angaben bei Unionsmarken	86
3. Besondere Registerangaben im Designrecht	87
a) Name der Person, die das Design entworfen hat	87
b) Aufschub der Veröffentlichung	87
c) Besonderheiten bei internationalen Designeintragungen (Muster und Modelle)	87
d) Besonderheiten bei Gemeinschaftsgeschmacksmuster	87
4. Besondere Registerangaben im Sortenschutzrecht	88
5. Besondere Registerangaben im Topographierecht	88
XII. Klassifikationssysteme im gewerblichen Rechtsschutz	89
A. Vorbemerkungen	89
B. Rechtsgrundlagen in der PVÜ	89
C. Rechtsgrundlagen in den einzelnen Erlassen des gewerblichen Rechtsschutzes ..	90

D.	Klassifikationsabkommen im Patentrecht: das Strassburger Abkommen über die internationale Klassifikation der Erfindungspatente (IPC)	91
1.	Zweck der IPC	91
2.	Werdegang der IPC	91
3.	Wichtigster Inhalt der IPC	92
4.	Bedeutung der IPC	93
E.	Klassifikationsabkommen im Markenrecht	93
1.	Das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (NKA)	93
a)	Zweck des NKA	93
b)	Werdegang des NKA	94
c)	Genfer Revision des NKA (1977)	94
d)	Wichtigster Inhalt der NKA	95
e)	Bedeutung des NKA	96
2.	Das Wiener Abkommen über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken	96
a)	Zweck und Werdegang des WBA	96
b)	Wichtigster Inhalt und Bedeutung des WBA	97
F.	Klassifikationsabkommen im Designrecht: die internationale Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle (LKA)	97
1.	Zweck des LKA	97
2.	Werdegang der LKA	97
3.	Wichtigster Inhalt und Bedeutung der LKA	98
G.	Klassifikationsabkommen im Sorten- und Topographenschutz	99
H.	Anmerkung: Kodierungssysteme	99
XIII.	Einzelheiten besonderer Registereintragungen	101
A.	Vorbemerkungen	101
1.	Rechtsnatur der Registereintragungen im weiteren Sinn	101
2.	Numerus clausus der eintragbaren dinglichen Rechte	102
B.	Die Eintragungen im engeren Sinn: Eintragung des Schutzrechts («geistiges Eigentum»)	102
C.	Die Eintragungen im weiteren Sinn	103
1.	Vorbemerkung	103
2.	Die Eintragung von Nutzniessungen	103
a)	Gesetzlicher Rahmen	103
b)	Formelle Errichtung von Nutzniessungen an gewerblichen Schutzrechten	103

c)	Inhaltliche Bestimmung von Nutzniessungen an gewerblichen Schutzrechten	103
d)	Eintragung von weiteren bzw. «anderen» Dienstbarkeiten?	104
e)	Nutzniessungen an Europäischen Patenten, internationalen Marken und Designs sowie Gemeinschaftsschutzrechten	105
3.	Die Eintragung von Pfandrechten	106
4.	Teilungen und Ersetzungen	109
a)	Teilungen	109
b)	Das Schicksal dinglicher Belastungen von zu teilenden Schutzrechten	110
c)	Ersetzungen von Marken	110
5.	Die Vormerkungen	111
a)	Zu den Vormerkungen im Allgemeinen	111
b)	Im Besonderen: die persönlichen Rechte mit verstärkter Wirkung (Realobligationen)	112
c)	Die Registrierung der Lizenz als wichtiger Anwendungsfall der realobligatorischen Verstärkung	112
d)	Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrecht	116
e)	Rückfallsrecht des Schenkers (Art. 247 OR)	118
f)	Die Verfügungsbeschränkungen	118
g)	Die vorläufigen Eintragungen	120
h)	«Dingliche Radizierung» einer Mitgliedschaft in einer Genossenschaft unter analoger Anwendung Art. 850 OR auf Immaterialgüterrechte?	121
i)	Nachrückungsrecht bei Pfandrechten	121
j)	Rechtsgründe, die zum Erlöschen der Wirkungen der Vormerkungen führen	121
k)	Eintragung eines Eigentumsvorbehalts?	122
6.	Die Anmerkungen («Bemerkungen», «Angaben»)	122
a)	Begriff und Voraussetzungen der Anmerkungen	122
b)	Rein deklaratorische, informative Wirkung der Anmerkungen	123
c)	Mögliche Fälle von Anmerkungen	124
d)	Vorbehaltsanmerkungen: die Disclaimer im Besonderen	125
e)	Anmerkung von am Schutzrecht bestehenden absoluten Drittrechten?	125
f)	Löschung von Anmerkungen	126
D.	Die materiellen Voraussetzungen der Eintragung eines beschränkten dinglichen Rechts oder einer Vormerkung	126
1.	Bestehendes gültiges Grundgeschäft	126
2.	Rechtsgeschäftliche Vereinbarung der Registereintragung von Lizenzen	127
3.	Verfügungsberechtigung des Anmelders im Allgemeinen	127
4.	Verfügungsberechtigung für die Eintragung von Vormerkungen	127
5.	Verfügungsberechtigung für die Eintragung von Nutzniessungen und Pfandrechten	128

XIV. Das Registereintragungsverfahren	131
A. Vorbemerkungen	131
B. Anmeldung und Ausweis	131
1. Begriff und Rechtsnatur der Anmeldung	131
2. Die Anmeldung als Institut der freiwilligen Gerichtsbarkeit	132
3. Ausstandsgründe der Mitglieder der Registerbehörde	132
4. Die Legitimation zur Anmeldung	132
5. Schriftform der Anmeldung	134
6. Ausweis	135
a) Ausweis über die gültige Rechtseinräumung	135
b) Obliegenheit der Ausweisvorlage	137
c) Ausweis bei Erbgang und güterrechtlicher Auseinandersetzung	138
d) Ausweis bei Veränderungen von Gesamthandschaften, namentlich bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften	139
e) Ausweis bei Veränderungen in der einfachen Gesellschaft infolge Tod eines Gesellschafters	140
7. Vertretung	141
a) Gewillkürte Vertretung und Organvertretung	141
b) Unzulässigkeit von Doppelvertretung und Selbstkontrahierung	141
c) Vertrauen in Anscheinsvollmachten	142
8. Rückzug der Anmeldung?	144
9. Besonderheiten bei Löschanträgen	145
a) Löschung des dinglichen Vollrechts (Schutzrechtslöschung)	145
b) Löschung von am Schutzrecht bestehenden Drittrechten	146
C. Kognition der Registerbehörden	147
1. Übersicht: Die Prüfung der Anmeldung durch die Registerbehörde	147
2. Zuständigkeit und Ausstandsgründe	148
3. Partei- und Prozessfähigkeit sowie Legitimation des Anmelders	148
4. Formelle Voraussetzungen der Anmeldung und Eintragbarkeit des Rechts	150
5. Rechtsgrund der Anmeldung	150
6. Formerfordernisse des Grundgeschäfts	151
7. Gerichtliches Urteil und gerichtlicher Vergleich	152
D. Folgeleistung des Antrags und Registereintragung	152
E. Ausstellen der Registrierungsurkunde	153
F. Formelle amtliche Veröffentlichung	154
G. Die Rückweisung des Antrags: Nichteintreten oder Abweisung	155
H. Rechtsmittel: der verwaltungsrechtliche Beschwerdeweg	157

XV. Die zivilrechtlichen Behelfe gegen ungerechtfertigte und unrichtige Registereinträge	159
A. Die Registerberichtigungsklagen	159
1. Begriff	159
2. Abgrenzungen	160
3. Gründe für die Registerberichtigungsklage	160
4. Die Registerberichtigungsklage als Feststellungs- oder Gestaltungsklage	161
5. Aktivlegitimation	163
6. Passivlegitimation	164
7. Einreden und Einwendungen	165
B. Löschung und Änderung von Registereinträgen von Amtes wegen?	165
C. Berichtigung unrichtiger Registereinträge (administrative Berichtigung)	166
D. Sonderfall: versehentliche Löschung	168
XVI. Die Wirkungen der Immaterialgüterregister	169
A. Überblick	169
1. Deklaratorische Wirkung	169
2. Negative und positive Rechtskraft	169
3. Formelle Öffentlichkeit	170
4. Verstärkte Beweiskraft	170
5. Heilende Wirkung	170
B. Die negative Rechtskraft der Register	170
1. Im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips	170
2. Im Bereich des relativen Eintragungsprinzips	172
C. Die positive Rechtskraft der Immaterialgüterregister	173
1. Die positive Rechtskraft im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips	173
2. Die positive Rechtskraft im Bereich des relativen Eintragungsprinzips	174
a) Rechtsübergang und Registereintrag	174
b) Gutgläubiger Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten	175
c) Voraussetzungen, Modalitäten und Einschränkungen des gutgläubigen Erwerbs	181
d) Ausschluss des Gutgläubenserwerbs	185
e) Gutgläubiger Erwerb von Schutzrechtsanmeldungen und Prioritätsansprüchen?	186
f) Gutgläubiger Erwerb von Lizenzen?	186
g) Gutgläubige Erfüllung von Ansprüchen	188
h) Vertrauensschutz und registrierte Schutzrechtsvertretung im Rahmen der gerichtlichen Zustellung	190

D.	Sonderfälle der negativen und positiven Rechtskraft im Bereich der Übertragungen	190
1.	Vorbemerkung	190
2.	Fusionsrechtliche Vermögensübertragungen	191
a)	Vermögensübertragung als «asset deal»	191
b)	Obligatorische Grundlage der Vermögensübertragung	191
c)	Konstitutive Wirkung der Eintragung der Handänderung im Handelsregister	192
d)	Verhältnis der Vermögensübertragung nach FusG zur Unternehmensübertragung nach Art. 17 Abs. 4 MSchG	193
e)	Übertragungen von Kollektiv- und Garantimarken	196
E.	Formelle Öffentlichkeit der Register: Fiktion der Kenntnis der Registrierung . .	198
1.	Vorbemerkung	198
2.	Sonderproblem: Registeröffentlichkeit und Geheimnisschutz	201
F.	Verstärkte Beweiskraft nach Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO	202
1.	Vorbemerkung	202
2.	Öffentliches Register und öffentliche Urkunde	203
3.	Handelsregisterdatenbanken als öffentliche Register?	203
4.	Grundsatz: Verstärkte Beweiskraft für Tatsachen, nicht für Rechte	203
5.	Gewohnheitsrechtliche Vermutung der Rechtsbeständigkeit	205
6.	Entkräftung der verstärkten Beweiskraft	205
7.	Verstärkte Beweiskraft und Rechtszuständigkeit (Aktivlegitimation des eingetragenen Inhabers)	206
8.	Verhältnis von Register, formeller Publikation und Belegen (Unterlagen) .	208
a)	Im Allgemeinen	208
b)	Abweichungen zwischen Register, Akte (Belegen) und formeller Publikation	209
9.	Sonderfall «durchgesetzte Marke» nach Art. 2 lit. a MSchG	210
10.	Verstärkte Beweiskraft internationaler Register und internationaler Urkunden	212
G.	Heilende Wirkung: «Registerersatzung»	212
H.	Sonderfall: die Wirkungen der Löschung des dinglichen Rechts	214
1.	Allgemeines	214
2.	Der Löschungseintrag	215
3.	Löschung auf Antrag des Schutzrechtsinhabers	215
4.	Löschung gestützt auf gerichtliches Urteil	216
I.	Das Prinzip der Alterspriorität	216
1.	Begriff und Anwendungsbereich	216
2.	Das Prioritätsprinzip bei der originären Entstehung der dinglichen Vollrechte	217
a)	Grundsatz	217
b)	Ausnahmen und Relativierungen	218

3. Das Prioritätsprinzip und die beschränkten dinglichen Rechte und die Vormerkungen	218
a) Allgemeines	218
b) Wichtiger Anwendungsfall: Doppelaufwurf in der Zwangsverwertung . .	218
c) Beispiel	219
XVII. Akteneinsicht	221
A. Grundlagen	221
1. Akteneinsicht als Teilaspekt des Anspruchs auf rechtliches Gehör	221
2. Akteneinsichtsrecht und Öffentlichkeitsprinzip	222
3. BGÖ, VwVG, DSG, BGA und immaterialgüterrechtliche Sonderbestimmungen	222
a) Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ)	222
b) Verwaltungsverfahren (VwVG)	223
c) Akteneinsicht nach den immaterialgüterrechtlichen Spezialbestimmungen	223
d) Datenschutz (DSG)	224
e) Archivierungsgesetz (BGA)	225
f) Folgerungen	225
B. Die Akteneinsicht vor den Ämtern	226
1. Allgemeines	226
2. Einsicht in Akten eingetragener bzw. veröffentlichter Schutzrechte	226
3. Grundlagen des Einsichtsrechts für noch nicht eingetragene bzw. unveröffentlichte Schutzrechte	227
4. Einsicht in Akten noch nicht eingetragener Schutzrechte bzw. unveröffentlichter Patentanmeldungen und Designs im Einzelnen	230
a) Hinterleger bzw. Bewerber und seine Vertreter (I.)	230
b) Abgemahnte und Verwarnte (II.)	231
c) Dritte, die sich über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen (III.)	232
5. Einsichtnahme in Akten zurückgewiesener oder zurückgezogener Schutzrechtshinterlegungen bzw. -gesuche	233
a) Allgemein	233
b) Sonderfall: Abgemahnte und Verwarnte	234
6. Einsichtnahme in Akten gelöschter Schutzrechte	234
7. Einsichtnahme in Akten von Patenteinspruchs- und Markenwiderspruchsverfahren	235
a) Grundlagen	235
b) Einsicht in Akten hängiger Einspruchs- und Widerspruchsverfahren durch die Verfahrensparteien	235
c) Einsicht in Akten hängiger Einspruchs- und Widerspruchsverfahren durch Dritte	235

d) Lösungsvorschlag	237
e) Zusammenfassung	238
f) Einsicht in Akten rechtskräftig abgeschlossener Einspruchs- und Widerspruchsverfahren	238
C. Akteneinsicht in den Verfahren vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten sowie vor den Strafverfolgungsorganen	240
1. Im Allgemeinen	240
2. Akteneinsicht vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVGer)	240
a) Einsichtsmöglichkeit wie vor dem Amt	240
b) Einsicht in Akten hängiger Verfahren	240
c) Einsicht in Akten rechtskräftig abgeschlossener Verfahren	241
3. Akteneinsicht vor den Zivilgerichten und vor dem Bundespatentgericht	242
a) Rechtsgrundlage: ZPO	242
b) Einsicht in Akten hängiger Verfahren	242
c) Einsicht in Akten rechtskräftig abgeschlossener Verfahren	243
d) Einsicht in Akten von Massnahmeverfahren	244
4. Akteneinsicht vor dem Bundesgericht	244
a) Einsicht in Akten hängiger Verfahren	244
b) Einsicht in Akten abgeschlossener Verfahren	245
5. Akteneinsicht vor den Strafverfolgungsorganen (Strafbehörden und Strafgerichte)	245
D. Umfang der Akteneinsicht	247
1. Im Allgemeinen: die der Akteneinsicht unterliegenden Dokumente	247
2. Im Besonderen: Einsichtnahme in Akten «verwandter» Schutzrechte und Gesuche?	248
E. Einschränkung der Akteneinsicht: Aussonderung von Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren	249
F. Modalitäten und Ablauf der Akteneinsicht	252
1. Antrag auf Akteneinsicht	252
2. Anhörung und Entscheid über das Akteneinsichtsbegehren	253
3. Durchführung der Akteneinsicht	254
G. Auskunft aus den Akten	256
XVIII. Registerauszüge	257
A. Allgemeines	257
B. Formelle Erfordernisse der öffentlichen Urkunde	258
1. Rechtmässiges Beurkundungsverfahren	258
2. Physische Wahrnehmbarkeit und Haltbarkeit der Urkunde	258
3. Zusammenhängend gestalteter Inhalt (Urkundeneinheit)	258
4. Bezeichnung der ausstellenden Person, Datierung und Unterschrift	259

C. Registerauszüge von regionalen und internationalen Behörden	259
D. Registerauszüge von ausländischen Behörden	259
XIX. Benachrichtigungen durch die Behörde (Anzeigen)	261
XX. Gebühren	263
A. Rechtsquellen des Gebührenrechts	263
B. Rechtsnatur und Arten der Gebühren	264
C. Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip	265
XXI. Private Urkunden, insbesondere Übertragungserklärungen	267
A. Private Urkunde und Rechtsschein	267
B. Schriftlichkeitserfordernis des Verfügungsgeschäfts	267
C. Auslegung privater Urkunden, insbesondere von Übertragungserklärungen, und Vorgehen im Zweifelsfall	268
D. Im Besonderen: rechtsmissbräuchliche Berufung auf Formmangel?	269
XXII. Schutzvermerke	271
A. Allgemeines	271
B. Die Schutzvermerke in den einzelnen Rechtsgebieten	272
1. Der Schutzvermerk im Patentrecht	272
a) Grundlagen und Üblichkeit der Verwendung	272
b) Rechtswirkungen	273
2. Der Schutzvermerk im Markenrecht	275
a) Grundlagen und übliche Verwendungsformen	275
b) Wirkungen	275
3. Der Schutzvermerk im Designrecht	276
a) Grundlagen und übliche Verwendungsformen	276
b) Wirkungen	276
XXIII. Die Schutzrechtsberühmung	279

XXIV. Unlautere Angebote für Registerinträge (Art. 3 Abs. 1 lit. p und q UWG)	281
XXV. Öffentlichkeit in Zivilverfahren des gewerblichen Rechtsschutzes	285
A. Grundlagen	285
B. Öffentlichkeit im Verhandlungsstadium	285
C. Öffentlichkeit im Beratungsstadium	287
D. Öffentlichkeit im Eröffnungsstadium	287
E. Veröffentlichung der Entscheide	287
F. Teilweise oder vollständiger Ausschluss der Öffentlichkeit	288
G. Folgen der Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes	289
H. Zurverfügungstellung rechtskräftiger Urteile durch Gerichte	289
XXVI. Die Urteilspublikation (Publikationsklage)	291
A. Funktion und Arten der Urteilspublikation	291
B. Verhältnismässigkeit der Urteilspublikation	292
C. Die Publikationsmedien	293
D. Die allgemeinen Modalitäten der Urteilspublikation	294
E. Die Publikation von Zivilurteilen	295
F. Die Publikation von Strafurteilen	296
G. Verpflichtung der Medienunternehmen zur Urteilspublikation?	297
H. Publikation von Urteilen durch die Gerichtsberichterstattung und in Entscheidensammlungen und juristischen Fachzeitschriften	297
XXVII. Zusammenfassung	299
A. Rechtsbegründung und Rechtszuordnung als wichtigste Funktionen der Immaterialgüterregister	299
B. Für eine Verankerung der registerrechtlichen Dogmatik im allgemeinen Zivilrecht, insbesondere im Grundbuchrecht	300
C. Rechtsnatur und Arten von Registereintragungen	300
D. Das Prinzip des Numerus clausus und der Alterspriorität	301

E.	Kognition der Registerbehörde	301
F.	Die Wirkungen der Immaterialgüterregister	301
1.	Deklaratorische Wirkung	301
2.	Die negative Rechtskraft der Register	302
3.	Die positive Rechtskraft der Immaterialgüterregister: der gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten	302
4.	Formelle Öffentlichkeit der Register: Fiktion der Kenntnis der Registrierung	303
5.	Verstärkte Beweiskraft nach Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO	304
6.	Heilende Wirkung und «Registerersitzung»	305
G.	Akteneinsicht	305
H.	Die zivilrechtlichen Behelfe gegen ungerechtfertigte und unrichtige Registereinträge	306
	Sachregister	309

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O.	am angegebenen Ort
ABI EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
Abs.	Absatz
AGVE	Aargauische Gerichte und Verwaltungsentscheide
AJP	Aktuelle Juristische Praxis
a.M.	anderer Meinung
aMMG	altes Bundesgesetz vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle
aMSchG	altes Bundesgesetz vom 26. September 1890 betreffend den Schutz von Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen
AO-EPÜ	Ausführungsordnung vom 7. Dezember 2006 zum Europäischen Patentübereinkommen (SR 0.232.142.21)
AO-HMA	Gemeinsame Ausführungsordnung vom 1. April 2004 zur Fassung von 1999 und der Fassung von 1960 des Haager Abkommens (SR 0.232.142.42)
AO-PCT	Ausführungsordnung vom 19. Juni 1970 zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.11)
aPatG	altes Bundesgesetz über die Erfindungspatente
AppGer	Appellationsgericht
Art.	Artikel
AT	Allgemeiner Teil
aURG	altes Bundesgesetz vom 7. Dezember 1922 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst
BAGE	Bundesamt für Geistiges Eigentum
BasK	Basler Kommentar
BBl	Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Bd.	Band
Begr.	Begründer
BEHG	Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (SR 954.1)
BezGer	Bezirksgericht
BGA	Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung (SR 152.1)

BGB	Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch
BGE	Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BGFA	Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (SR 935.61)
BGG	Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (SR 173.110)
BGH	Deutscher Bundesgerichtshof
BGÖ	Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung (SR 152.3)
BJM	Basler Juristische Mitteilungen
BK	Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht
BISchK	Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs
BN	Der bernische Notar
BPatG	Deutsches Bundespatentgericht
BPatGer	Schweizerisches Bundespatentgericht
Bst.	Bestimmung
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
BVGer	Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht
ComRom	Propriété intellectuelle, Commentaire Romand
CPI	Französischer Code de la propriété intellectuelle
DesG	Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (SR 232.12)
DesV	Verordnung vom 8. März 2002 über den Schutz von Design (SR 232.121)
d.h.	das heisst
dPatG	Deutsches Patentgesetz
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DSG	Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (SR 235.1)
DV-GGV	Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
DVUM	Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFTA	European Free Trade Association
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

EÖBV	Verordnung vom 8. Dezember 2017 über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (SR 211.435.1)
EP	Europäisches Patent
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen, revidiert in München am 29. November 2000 (SR 0.232.142.2)
Erl.	Erläuterung(en)
Erw.	Erwägung(en)
ESZ	Ergänzendes Schutzzertifikat
et al.	et alii
EU	Europäische Union
EUIPO	European Union Intellectual Property Office (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum)
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
f.	folgende
ff.	fortfolgende
FN	Fussnote
FS	Festschrift
FusG	Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (SR 221.301)
GAFO	Gemeinsame Ausführungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (SR 0.232.112.21)
GBV	Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (SR 211.432.1)
GebO	Gebührenordnung zum Europäischen Patentübereinkommen vom 20. Oktober 1977
GebV-IGE	Verordnung des IGE vom 14. Juni 2016 über Gebühren (SR 232.148)
GGA	Geographische Angabe
GGV	Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung
Genfer Akte	Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle vom 2. Juli 1999 (SR 0.232.121.4)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GUB	Geographische Ursprungsbezeichnung

GUB/GGA-VO	Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (SR 910.12)
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
HGB	Deutsches Handelsgesetzbuch
HGer	Handelsgericht
HMA	Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle, revidiert in Den Haag am 28. November 1960 (SR 0.232.121.2)
HRegV	Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (SR 221.411)
Hrsg.	Herausgeber
i.f.	in fine
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IGEG	Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.31)
IGE-PersV	Verordnung vom 30. September 1996 über das Statut des Personals des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.321)
INID-Codes	Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data
IPC	International Patent Classification, Strassburger Abkommen vom 24. März 1971 über die internationale Klassifikation der Erfindungspatente (SR 0.232.143.1)
IPRG	Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (SR 291)
IR	Internationale Markenregistrierung
IR-PatGer	Informationsreglement für das Bundespatentgericht vom 28. September 2011 (SR 173.413.4)
i.V.	in Verbindung
JW	Juristische Wochenschrift
KGer	Kantonsgericht
LBG	Bundesgesetz vom 7. Oktober 1959 über das Luftfahrzeugbuch (SR 748.217.1)
lit.	litera
LKA	Abkommen von Locarno vom 8. Oktober 1968 zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle (SR 0.232.121.3)
LugÜ	Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (SR 0.275.12)
LwG	Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (SR 910.1)

MarkenG	Deutsches Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
MarkenR	Markenrecht, Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
M.E.	Meines Erachtens
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
Mitt.	Mitteilungen im Schweizerischen Immaterialgüterrecht
MMA	Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3)
MMP	Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG	Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (SR 232.11)
MSchV	Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (SR 232.111)
M.w.N.	mit weiteren Nachweisen
N	Note
NKA	Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 (SR 0.232.112.9)
OGer	Obergericht
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OR	Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht (SR 220)
PAG	Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Patentanwältinnen und Patentanwälte (SR 935.62)
PatG	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (SR 232.14)
PatGG	Bundesgesetz vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht (SR 173.41)
PatV	Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (SR 232.141)
PCT	Patent Cooperation Treaty, Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.1)
PMMBI	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
Pra	Die Praxis
PVÜ	Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04)
RBÜ	Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst revidiert in Paris am 24. Juli 1971 (SR 0.231.15)

REPRAX	Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum
Rn.	Randnote
RVOG	Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (SR 172.010)
SAG	Schweizerische Aktiengesellschaft
SchKG	Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.1)
SHAB	Schweizerisches Handelsamtsblatt
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapore TLT	Markenrechtsvertrag von Singapur vom 27. März 2006 (SR 0.232.112.11)
SIWR	Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung
SM	Service Mark
SMI	Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht
SoSchG	Bundesgesetz vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (SR 232.16)
SoSchV	Verordnung über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (SR 232.161)
SPR	Schweizerisches Privatrecht
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
StPO	Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)
Teilbd.	Teilband
TLT	Trademark Law Treaty, Markenrechtsvertrag vom 27. Oktober 1994 (SR 0.232.112.1)
TM	Trade Mark
ToG	Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (SR 231.2)
ToV	Verordnung vom 26. April 1993 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (SR 231.21)
TribApp	Tribunale di appello
TRIPS	Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (SR 0.632.20 Anhang 1C)
UIDG	Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 über die Unternehmens-Identifikationsnummer (SR 431.03)

UMV	Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung)
UN-Charta	Charta der Vereinten Nationen
UNO	United Nations Organization
UPOV	Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
URG	Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (SR 231.1)
u.U.	unter Umständen
UWG	Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241)
V-BGA	Verordnung des Bundesgerichts zum Archivierungsgesetz vom 27. September 1999 (SR 152.21)
VG	Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (SR 170.32)
VGG	Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (SR 173.32)
Vgl.	vergleiche
Vorbem.	Vorbemerkung
VwVG	Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
VZG	Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken (SR 281.42)
WBA	Wiener Abkommen über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken
WDL	Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
WIPO	World Intellectual Property Organization
WSchG	Bundesgesetz vom 21. Juni 2013 über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (SR 232.21)
WTO	World Trade Organization
WUA	Welturheberrechtsabkommen revidiert am 24. Juli 1971 in Paris (SR 0.231.01)
WZG	Deutsches Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
ZBGR	Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht
ZBJV	Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
Ziff.	Ziffer
Zit.	zitiert
ZivGer	Zivilgericht

ZK	Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (SR 272)
ZR	Blätter für Zürcherische Rechtsprechung
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht
ZStR	Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
ZStV	Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (SR 211.112.2)

Literaturverzeichnis

- ADDOR Felix/BOCK Christian/BURI Ueli, Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum – Kompetenzzentrum des Bundes für Immaterialgüterrechtsfragen, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I, Allgemeiner Teil, 1. Teilbd., Grundlagen, 2. Auflage, Basel 2002, 179 ff. (zit. ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1)
- AEBERHARD Marcel, Rechtsnatur und Ausgestaltung der Patentlizenz im deutschen, französischen und schweizerischen Recht, Bern 1952
- AHRENS Hans-Jürgen, Brauchen wir einen Allgemeinen Teil der Rechte des Geistigen Eigentums? GRUR 2006, 617 ff.
- AHRENS Hans-Jürgen/MCGUIRE Mary-Rose, Modellgesetz für Geistiges Eigentum, München 2012
- ALBERTINI Michele, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000
- AMSTUTZ Marc/MABILLARD Ramon, Fusionsgesetz (FusG), Basel 2008
- ASCHMANN David, Der Markenbeweis, *sic!* 2008, 699 ff.
- AUER Christoph/MÜLLER Markus/SCHINDLER Benjamin (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2019 (zit. BEARBEITER/AUER/MÜLLER/SCHINDLER)
- BÄR Rolf, Der öffentliche Glaube des Handelsregisters, in: Eugen Bucher/Peter Saladin (Hrsg.), Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, Bern 1979, 131 ff.
- BAKER & MCKENZIE (Hrsg.), Fusionsgesetz, 2. Auflage, Bern 2015 (zit. BEARBEITER/BAKER & MCKENZIE)
- DIES. (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Bern 2010 (zit. BEARBEITER/BAKER & MCKENZIE)
- BARRELET Denis/EGLOFF Willi, Das neue Urheberrecht, 4. Auflage, Bern 2020
- BAUMGARTNER Samuel, Die Betreibungsregistereinsicht zum Zweck des Kreditschutzes, in: Wolfgang Portman/Helmut Heiss/Peter R. Isler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Gedenkschrift für Claire Huguenin, Zürich/St. Gallen 2020, 29 ff.
- BECKER Hermann, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Bd. VI, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, Art. 1–183 OR, 2. Auflage, Bern 1941
- BENKARD Georg, Die Publizität des Patentrechts im Deutschen Recht, in: Ernst Wolff (Hrsg.), Beiträge zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Tübingen 1950, 79 ff. (zit. BENKARD, Publizität)

- DERS. (Begr.), Jochen Ehlers/Ursula Kinkeldey (Hrsg.), Europäisches Patentübereinkommen, 3. Auflage, München 2019 (zit. EPÜ-BEARBEITER/BENKARD)
- DERS. (Begr.), Patentgesetz, 11. Auflage, München 2015 (zit. BEARBEITER/PatGBENKARD)
- BERTSCHINGER Christoph/MÜNCH Peter/GEISER Thomas (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002 (zit. BEARBEITER/BERTSCHINGER/MÜNCH/GEISER)
- BLUM Rudolf E./PEDRAZZINI Mario M., Das schweizerische Patentrecht, Bd. I bis III, 2. Auflage, Bern 1975
- BOEHME Bernt, Akteneinsicht in das Nichtigkeitsverfahren, GRUR 1987, 668 ff.
- BOSSUNG Otto, Die Rechtsnatur der Patenterteilung, GRUR Int. 1958, 286 ff.
- BOVAY Benoît, Procédure administrative, 2. Auflage, Bern 2015
- BRÄM Verena/HASENBÖHLER Franz, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Teilbd. II 1c, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159–180 ZGB, 3. Auflage, Zürich 1998
- BRÜCKNER Christian, Ausserbuchlicher Eigentumserwerb an Grundstücken, ZBGR 2000, 217 ff.
- DERS., Sorgfaltspflicht der Urkundsperson und Prüfungsbereich des Grundbuchführers bei Abfassung und Prüfung des Rechtsgrundausses, ZBGR 1983, 65 ff.
- BRUNNER Alexander/GASSER Dominik/SCHWANDER Ivo (Hrsg.), ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016 (zit. BEARBEITER/BRUNNER/GASSER/SCHWANDER)
- BRUNNER Eugène, Das schweizerische Patentregister, Zürich 1957 (zit. BRUNNER, Patentregister)
- BRUNNER Stephan C./MADER Luzius (Hrsg.), Öffentlichkeitsgesetz, Bern 2008 (zit. BEARBEITER/BRUNNER/MADER)
- BUCHER Eugen, Der Gegensatz von Zivilrecht und Handelsrecht; Bemerkungen zur Geschichte und heutigen dogmatischen Bedeutung der Unterscheidung, in: Ursula Falkner/Martin Zweifel (Hrsg.), Aspekte der Rechtsentwicklung, Festschrift zum 50. Geburtstag von Arthur Meier-Hayoz, Zürich 1972, 1 ff. (zit. BUCHER, FS Meier-Hayoz)
- DERS., Der Rechtsmissbrauch bei Formvorschriften, ZBGR 1975, 65 ff.
- DERS., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Auflage, Zürich 1988 (zit. BUCHER, OR AT)
- VON BÜREN Roland, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I, Allgemeiner Teil, 1. Teilbd., Grundlagen, Der Übergang von Immaterialgüterrechten, 2. Auflage, Basel 2002, 247 ff. (zit. VON BÜREN, SIWR I/1)

- BÜHLER Lukas/BLIND BURI Sonia, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Entstehung des Patents, Basel 2006, 209 ff (zit. BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV)
- BÜHLER Theodor, «Hand wahre Hand» und sein Niederschlag im ZGB, ZSR 1972 I, 55 ff.
- BURI Ueli, Das Weiterbenützungrecht nach Art. 14 MSchG – eine Bestandesaufnahme, 125 Jahre Markenhinterlegung, sic! Sondernummer 2005, 113 ff.
- BUSSE Rudolf (Hrsg.), Patentgesetz, 6. Auflage, Berlin 2003 (zit. BUSSE/BEARBEITER)
- BUSSE Rudolf/KEUKENSCHRIJVER Alfred (Hrsg.), Patentgesetz, 8. Auflage, Berlin 2016 (zit. BEARBEITER/BUSSE/KEUKENSCHRIJVER)
- BUTLER Jeffrey M., Die US-Marke, Köln 2011
- BYDLINSKI Franz, System und Prinzipien des Privatrechts, Wien 1996
- CANARIS Claus-Wilhelm, Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, in: Horst Heinrich Jakobs/Brigitte Knobbe-Keuk/Eduard Picker/Jan Wilhelm (Hrsg.), Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, Bd. 1, Köln 1978, 371 ff.
- CODONI Stefano, Zur Anwendbarkeit des Grundsatzes des Vorranges der absoluten Rechte gegenüber den relativen Rechten im Immaterialgüterrecht und insbesondere im Urheberrecht, SJZ 1999, 2 ff.
- COTTIER Thomas/GERMANN Christophe, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I, Allgemeiner Teil, 1. Teilbd., Grundlagen, 2. Auflage, Basel 2002 (zit. COTTIER/GERMANN, SIWR I/1)
- DAVID Lucas, Gerichtliche Geheimniskrämerei, Anwaltsrevue 2009, 122 ff.
- DERS., in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I, Allgemeiner Teil, 3. Teilbd., Lexikon des Immaterialgüterrechts, Basel 2005 (zit. DAVID, SIWR I/3)
- DERS., Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, Bemerkungen zu BGE 130 III 478, AJP 2004, 1429 ff.
- DAVID Lucas/FRICK Markus/KUNZ Oliver M./STUDER Matthias U./ZIMMERLI Daniel, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I, Einleitung, 2. Teilbd., Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Basel 2011 (zit. DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2)
- DESCHENAUX Henri, Das Grundbuch, in: Arthur Meier-Hayoz (Hrsg.), Schweizerisches Privatrecht, SPR, Bd. V/3, Teilbd. I und II, Basel 1988/89
- DONATSCH Andreas/HANSJAKOB Thomas/LIEBER Viktor (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Auflage Zürich 2014 (zit. BEARBEITER/DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER)
- DONZALLAZ Yves, Loi sur le Tribunal fédéral, Bern 2008

- DROESE Lorenz, Das Akteneinsichtsrecht des Geschädigten vor dem Hintergrund zivilprozessualer Informationsinteressen, Zürich 2008
- DRUEY Jean Nicolas, Gesellschafts- und Handelsrecht, 10. Auflage, Zürich 2010
- DUBS Hans, Urteilspublikation, ZStR 1971, 388 ff.
- DUNANT Philippe, Traité des Marques de Fabrique et de Commerce, Genf 1898
- EBERT-WEIDENFELLER Andreas, Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen im Markenrecht – die Praxis des Harmonisierungsamtes wird überprüft, MarkenR 2010, 421 ff.
- EGGER August, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Bd. I: Einleitung und Personenrecht, Art. 1–89 ZGB, 2. Auflage, Zürich 1930
- EHRENZELLER Bernhard/SCHINDLER Benjamin/SCHWEIZER Rainer J./VALLENDER Klaus A. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2014 (zit. BEARBEITER/EHRENZELLER/SCHINDLER/SCHWEIZER/VALLENDER)
- EISENFÜHR Günther/SCHENNEN Detlef (Hrsg.), Unionsmarkenverordnung, 6. Auflage, Köln et al. 2020 (zit. BEARBEITER/EISENFÜHR/SCHENNEN)
- EITEL Paul, Bedingtes Eigentum, ZBJV 1998, 245 ff.
- DERS., Die Vormerkung nach Art. 247 Abs. 2 OR – konstitutiv oder deklaratorisch?, ZBGR 1992, 137 ff.
- ENGLERT Christian, Materiellrechtlich begründete Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 77 Patentgesetz, SJZ 1970, 369 ff.
- ETTER Ernst, Die Patentberühmung, SJZ 1939, 37 ff.
- FELLMANN Walter, Anwaltsrecht, 2. Auflage, Bern 2017
- FEZER Karl-Heinz, Markenrecht, 4. Auflage, München 2009 (FEZER, Markenrecht)
- FISCHER Roland, Lizenzverträge im Konkurs, Bern 2008
- FORSTMOSER Peter, Die Kognitionsbefugnis des Handelsregisterführers, REPRAX 1999/2, 1 ff.
- FREI Prisca, Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem Amt, Mitt. 1984, 183 ff.
- FRICK Walter, Der Tag der Veröffentlichung der Patentschrift als Kriterium für die zeitliche Wirkung des Patentschutzes, SJZ 1924, 75 f.
- FRIEDRICH Hans-Peter, Grundbuch und öffentliches Recht, ZBGR 1970, 193 ff.
- FURRER Frank, Heilung des Formmangels im Vertrag, Zürich 1992
- GAUCH Peter, Von der Eintragung im Handelsregister, ihren Wirkungen und der negativen Publizitätswirkung, SAG 1976, 139 ff.
- GLÖCKNER Jochen, Die ausschliessliche Patentlizenz – Dogmatische und rechtsvergleichende Betrachtungen zum Schutz des Lizenznehmers, ZSR 2003 I, 473 ff.
- GÖTZ Ernst, Die Beurkundung des Personenstandes, in: Max Gutzwiller (Hrsg.), Schweizerisches Privatrecht, SPR, Bd. II, Basel 1967, 379 ff.

- GORDON Clara-Ann/BUTZ Ralph, Die Übertragung und Eintragung von Abwehrbefugnissen als wirksameres Sicherungsmittel im Rahmen einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung, *sic!* 2003, 486 ff.
- GROSS Jost, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2. Auflage, Bern 2001
- GROSSEN J.-M., Propriété commune et registre foncier, ZBGR 1959, 1 ff.
- GULDENER Max, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zürich 1954
- GUYET JACQUES, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1, Lauterkeitsrecht, Die weiteren Spezialklauseln (Art. 4–8 UWG), 2. Auflage, Basel 1998 (zit. GUYET, SIWR V/1)
- GYGI Fritz, Verwaltungsrecht, Bern 1986
- HAAB Robert/SIMONIUS August/SCHERRER Werner/ZOBL Dieter, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Bd. IV: Das Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, Art. 641–729 ZGB, Zürich 1977
- HAEDICKE Maximilian/TIMMANN Henrik (Hrsg.), Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, München 2020 (zit. BEARBEITER/HAEDICKE/TIMMANN)
- HÄFELIN Ulrich/MÜLLER Georg/UHLMANN Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich/St. Gallen 2020
- HÄNER Isabelle, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, Zürich 2000
- HAERTEL Kurt, Die Internationale Patentklassifikation und ihre Bedeutung für die Neuheitsrecherche, GRUR Int. 1972, 65 ff.
- HECK Philipp, Grundriss des Sachenrechts, Tübingen 1930
- HEINRICH Peter, DesG/HMA, 2. Auflage, Zürich 2014 (zit. HEINRICH, DesG/HMA)
- DERS., PatG/EPÜ, 3. Auflage Bern 2018 (zit. HEINRICH, PatG/EPÜ)
- HILTI Christian/KÖPF Alfred/STAUBER Demian/CARREIRA Andrea, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Auflage, Bern 2021
- HILTY Reto M., Lizenzvertragsrecht, Bern 2001
- DERS., Rechtsdogmatisches zur Übertragung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten, insbesondere zur Frage des Gutgläubensschutzes obligatorisch Berechtigter, SMI 1992, 211 ff.
- DERS., Vorläufiger Rechtsschutz vor der Rechtsentstehung?, *sic!* 1997, 341 ff.
- HILTY Reto M./ARPAGAU Reto (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013 (zit. BEARBEITER/HILTY/ARPAGAU)
- HIRT Lorenz, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Bern 2003
- HIS Eduard, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Bd. VII, 4. Abteilung: Handelsregister, Geschäftsfirmer und kaufmännische Buchführung, Art. 927–964 OR, Bern 1940

- HOFER Sibylle, in: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 1. Abteilung: Einleitung und Personenrecht, Einleitung, Art. 1–9 ZGB, Bern 2012
- VON HOLZEN Cristina, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, Basel 2006
- HOLZER Simon, Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geographische Angaben (GGA) landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern 2005
- HOMBERGER A., Zürcher Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Bd. IV: Das Sachenrecht, 3. Abteilung: Besitz und Grundbuch, Art. 919–977 ZGB, 2. Auflage, Zürich 1938
- HONSELL Heinrich, Das Aussonderungsrecht des Leasinggebers im Konkurs des Leasingnehmers beim Investitionsgüterleasing, SJZ 1999, 21 ff.
- HUBACHER Stefan, Anmerkung zum Entscheid des HGer ZH «Markenübertragung II», sic! 2019, 386
- GEISER Thomas/FOUNTOULAKIS Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, Bd. I, Art. 1–456, 6. Auflage, Basel 2018 (zit. BEARBEITER, BasK)
- GEISER Thomas/WOLF Stephan (Hrsg.), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, Bd. II, Art. 457–977, 6. Auflage, Basel 2019 (zit. BEARBEITER, BasK)
- GROLIMUND Pascal/LOACKER Leander/SCHNYDER Anton K. (Hrsg.), Basler Kommentar zum Internationalen Privatrecht, 4. Auflage, Basel 2021 (zit. BEARBEITER, BasK)
- HILDEBRANDT Ulrich/SOSNITZA Olaf, Unionsmarkenverordnung, München 2021 (zit. BEARBEITER/HILDEBRANDT/SOSNITZA)
- HUBER Eugen, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf, 2. Band, 4. Teil, Das Sachenrecht, Bern 1914 (zit. HUBER, Erläuterungen)
- DERS., System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, Bd. 3, Basel 1889 (zit. HUBER, System und Geschichte)
- DERS., Zum schweizerischen Sachenrecht, Bern 1914 (zit. HUBER, Sachenrecht)
- HUBER Hans, Anmeldung und Tagebuch im schweizerischen Grundbuchrecht, ZBGR 1978, 156 ff.
- HUBER Willy, Das Recht des Bürgers auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren. Unter besonderer Berücksichtigung der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und des Kantons Aargau, St. Gallen 1980 (zit. HUBER, Akteneinsicht)
- HÜRLIMANN-KAUP Bettina, Grundfragen des Zusammenwirkens von Miete und Sachenrecht, Zürich 2008
- JÄNICH Volker, Geistiges Eigentum: eine Komplementäerscheinung zum Sacheigentum?, Tübingen 2002
- JENNY Franz, Die Verantwortlichkeit im Grundbuchwesen, ZBGR 1965, 65 ff.
- DERS., Gesamteigentum und Grundbuch, ZBGR 1959, 193 ff.
- JUTZI Thomas, Unternehmenspublizität, Bern 2017

- KAZEMI Robert, Rechtswirkungen von Registereintragungen im Marken- und Geschmacksmusterrecht – Fiktion oder gesetzliche Vermutung der Rechtsinhaberschaft?, *MarkenR* 2007, 149 ff.
- KELLER Claudia/BOSSHARD Delia, Garantie- und Kollektivmarken: Vor- und Nachteile gegenüber Individualmarken, *sic!* 2011, 361 ff.
- KLETT Kathrin/HURNI Christoph, Beweisrechtliche Besonderheiten im Immaterialgüterrechtsprozess aus der Sicht des Bundesgerichts, *sic!* 2014, 265 ff.
- KÖLZ Alfred/HÄNER Isabelle/BERTSCHI Martin, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Auflage, Zürich 2013
- KOHLER Josef, *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg 1884 (zit. KOHLER, *Markenschutz*)
- DERS., *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim/Leipzig 1908 (zit. KOHLER, *Patentrecht*)
- KRASSER Rudolf/ANN Christoph, *Patentrecht*, 8. Auflage, München 2022
- KRENGER Andreas, *Die Grundbuchberichtigungsklage*, Grösch 1987
- KÜHNEN Thomas, *Patentregister und Inhaberwechsel*, *GRUR* 2014, 137 ff.
- KUMMER Max, *Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht*, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bd. I, Einleitung und Personenrecht, Bern 1962, Art. 1–10 ZGB, Bern 1962
- KÜNG Manfred, *Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht*, Obligationenrecht, Bd. VIII, 1. Abteilung: Handelsregister und Geschäftsfirmer, 1. Teilbd.: Das Handelsregister, Art. 927–943 OR, Bern 2001
- KUR Annette/VON BOMHARD Verena/ALBRECHT Friedrich, *MarkenG/UMV*, 3. Auflage, München 2020 (zit. BEARBEITER/KUR/v. BOMHARD/ALBRECHT)
- LAEDERACH Herbert, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Basel 2006 (zit. LAEDERACH, *SIWR IV*)
- LANDERER Hans-Peter, *Fragen des Schutzes des guten Glaubens im Schweizerischen Patentrecht*, Zürich 1955
- LEEMANN H., Die Tragweite der Haftpflicht des Staates für Schaden aus der Grundbuchführung, *SJZ* 1920, 41 ff.
- LEUMANN Oskar, *Rechtsschein und Offenkundigkeitsgedanke im schweizerischen Recht*, Bern 1933
- LIECHTI Fabrizio Andrea, *Der Rechtsgrundaussweis für Eigentumseintragungen im Grundbuch*, Bern 2017
- LING Peter, Abweichung der internationalen Registrierung von der Basismarke: Das Spannungsfeld zwischen dem Schutzzumfang internationaler Marken und dem Schutz gutgläubiger Dritter, *sic!* 2009, 673 ff.
- LIVER Peter, Die Anmerkung, *ZBGR* 1969, 10 ff.
- DERS., Die Löschung infolge Unterganges des dinglichen Rechtes, *ZBGR* 1958, 321 ff.

- DERS., Die Realobligation, ZBGR 1962, 257 ff.
- LORANDI Franco, Wiedereröffnung des Konkurses, AJP 2018, 56 ff.
- LOSER Peter, Die Vertrauenshaftung im schweizerischen Schuldrecht, Bern 2006
- LÜTHI Bendicht, Anmerkung zum Entscheid des BVGer «Gallup III», sic! 2021, 686 f.
- MARBACH Eugen, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, 1. Halbbd., 2. Auflage, Basel 2009 (zit. MARBACH, SIWR III/1)
- DERS., Rechtsgemeinschaften an Immaterialgütern, Bern 1987 (zit. MARBACH, Rechtsgemeinschaften)
- MARBACH Eugen/DUCREY Patrik/WILD Gregor, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, Bern 2017
- MATTER E., Die Übertragung der Handels- und Fabrikmarke nach schweizerischem Recht (Art. 11 MSchG), ZSR 1934, 72 ff.
- DERS., Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939 (zit. MATTER, MSchG)
- MAUERHOFER Marc André, Die Rechtsstellung des Lizenznehmers im Verletzungsprozess, Zürich et al. 2010
- MAURER-LAMBROU Urs/BLECHTA Gabor P., Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz, 3. Auflage, Basel/Genf/München 2014 (zit. BEARBEITER/MAURER-LAMBROU/BLECHTA)
- MCGUIRE Mary-Rose, Die Funktion des Registers für die rechtsgeschäftliche Übertragung von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2008, 11 ff.
- MEIER-HAYOZ Arthur, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, 1. Teilbd.: Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Art. 641–654 ZGB, 5. Auflage, Bern 1981
- MEIER-HAYOZ Arthur/FORSTMOSER Peter/SETHE Rolf, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Auflage, Bern 2018
- MEIER-SCHATZ Christian J., Funktion und Recht des Handelsregisters als wirtschaftsrechtliches Problem, ZSR 1989 I, 433 ff.
- MEISSER J. DAVID, Das Patentregister – Eine Gegenüberstellung zum Grundbuch, in: Institut für gewerblichen Rechtsschutz (Hrsg.), Kernprobleme des Patentrechts, Bern 1988, 241 ff.
- MEISTERHANS Clemens/GWELESSIANI Michael, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 4. Auflage, Zürich 2021
- MIOSGA Willy, Internationaler Marken- und Herkunftsschutz, München 1967
- MODIANO Giovanna, Le contrat de licence, Genf 1979
- MORF Hans, Die Ergebnisse der Konferenz von Nizza (4.-15. Juni 1957), Mitt. 1958, 39 ff.

- MÜLLER Jörg Paul/SCHEFER Markus, Grundrechte in der Schweiz, 4. Auflage, Bern 2008 (zit. MÜLLER/SCHEFER)
- MÜLLER Jürg, Beweisrechtliche Aspekte im Patentprozess, in: Institut für gewerblichen Rechtsschutz (Hrsg.), Kernprobleme des Patentrechts, Bern 1988, 309 ff. (zit. MÜLLER, Beweisrechtliche Aspekte)
- DERS., Kollisionen von Kennzeichen, Bern 2010 (zit. MÜLLER, Kollisionen)
- DERS., Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007, 26 ff.
- MÜLLER Lukas/FANCELLI Alina, Handelsregistersperre nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, REPRAX 2021, 1 ff.
- NIGGLI Marcel Alexander/UEBERSAX Peter/WIPRÄCHTIGER Hans/KNEUBÜHLER Lorenz (Hrsg.), Bundesgerichtsgesetz, 3. Auflage, Basel 2018 (zit. BEARBEITER/NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER/KNEUBÜHLER)
- NIGGLI Marcel Alexander/WIPRÄCHTIGER Hans (Hrsg.), Strafrecht II, Art. 111–392 StGB, 3. Auflage, 3. Auflage, Basel 2013 (zit. BEARBEITER/NIGGLI/WIPRÄCHTIGER)
- NOTH Michael G./BÜHLER Gregor/THOUVENIN Florent (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Auflage, Bern 2017 (zit. BEARBEITER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN)
- OBERHAMMER Paul/DOMEJ Tania/HAAAS Ulrich (Hrsg.), ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage Basel 2021 (zit. BEARBEITER/OBERHAMMER/DOMEJ/HAAAS)
- OSTERTAG Fritz, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Sachenrecht, 3. Abteilung, Art. 919–977 ZGB, 2. Auflage, Bern 1917
- PAHLOW Louis, Formelle Inhaberschaft und materielle Berechtigung. Überlegungen zur Legitimationswirkung des Patent- und Markenregisters, in: Achim Bender/Klaus Schülke/Volker Winterfeld (Hrsg.), Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2011, Köln 2011, 417 ff.
- PEDRAZZINI Mario M., Der Rechtsmissbrauch im Patentrecht, in: Paul Brügger (Hrsg.), Homo Creator, Festschrift für Alois Troller, Basel 1976, 207 ff.
- PEDRAZZINI Mario M./OBERHOLZER, Niklaus, Grundriss des Personenrechts, 4. Auflage, Bern 1993
- PIETRUSZAK Thomas/ZACHARIAE Jörg, Der Schutz des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen in der Zwangsverwertung, recht 2000, 41 ff.
- PIOTET Paul, L'acquisition d'une chose mobilière aliénée sans droit, SJZ 1959, 285 ff
- PFÄFFLI Roland, Änderungen bei Personengesellschaften aus der Sicht der praktischen Grundbuchführung, ZBGR 1991, 321 ff.
- PFÄFFLI Roland/BYLAND Daniela, Vorkaufsrecht, Kaufrecht, Rückkaufsrecht an Grundstücken, Anwaltsrevue 2013, 289 ff.
- PFANNER Klaus, Die Patentanmeldung Geschäftsunfähiger und Geschäftsbeschränkter, GRUR 1955, 556 ff.
- PICENONI Vito, Die Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, ZBGR 1972, 129 ff.

- PIETZCKER Rolf, Zur rechtlichen Bedeutung der patentamtlichen Rollen für die gewerblichen Schutzrechte, GRUR 1973, 561 ff.
- QUADBECK Maximilian, Das Publizitätsprinzip im Immaterialgüterrecht der Europäischen Union, Köln 2011
- RAUCH Joachim, Legitimiert nach zweierlei Mass, GRUR 2001, 588 ff.
- REPENN Wolfgang, Umschreibung gewerblicher Schutzrechte, Köln et al. 1994
- REY Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Bd. I, 3. Auflage, Bern 2007 (zit. REY, Grundlagen)
- DERS., Funktionen des Dienstbarkeitsvertrags, ZBGR 1983, 257 ff.
- REY Matthias, Der Gutgläubenserwerb im Immaterialgüterrecht, Bern 2009 (zit. REY, Gutgläubenserwerb)
- RICHTER Bruno, Das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation, GRUR Int. 1958, 102 ff.
- RIKLIN Franz, Die Urteilspublikation aus straf- und zivilrechtlicher Sicht, medialex 1997, 27 ff.
- RITSCHER Michael/BEUTLER Stephan, Der Schutzvermerk im Immaterialgüterrecht, sic! 1997, 540 ff.
- ROGGE Rüdiger, Die Legitimation des scheinbaren Patentinhabers nach § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG, GRUR 1985, 734 ff.
- RONGA Giulio, Die internationale Klassifikation der gewerblichen Muster und Modelle, GRUR Int. 1965, 550 ff.
- ROSENTHAL David/JÖHRI Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich 2008
- RÜETSCHI Sven, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bern 2012
- RUSCH Arnold F., Rechtsscheinlehre in der Schweiz, Zürich 2010
- SCHANZE Oscar, Die Register- und Rollen-Einschreibungen auf dem Gebiete des Industrierechts, Leipzig 1905
- SCHIEFLER Dietrich, Monopolwirkung und Informationsfunktion von Patenten aus heutiger Sicht, GRUR 1989, 798 ff.
- SCHENK Peter, Das Pfandrecht an Immaterialgütern, Zürich 1951
- SCHLUEP Walter R., Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964
- SCHLÜTER Franz, Das Selbstkontrahieren (Insichgeschäft nach § 181 BGB) bei der Umschreibung von Schutzrechten, GRUR 1953, 470 ff.
- SCHNYDER Bernhard, Der gute Glaube im Immobiliarsachenrecht, ZBGR 1985, 65 ff.
- SCHMID Jörg/HÜRLIMANN-KAUP Bettina, Sachenrecht, 5. Auflage Zürich 2017

- SCHMID Jürg, Elektronische öffentliche Urkunden im Verkehr mit den Registerbehörden, in: Peter Breitschmid/Wolfgang Portmann/Heinz Rey/Dieter Zobl (Hrsg.), Grundfragen der juristischen Person, Festschrift für Hans Michael Riemer zum 65. Geburtstag, Bern 2007, 315 ff. (zit. SCHMID, FS Riemer)
- DERS., Gedanken zum öffentlichen Glauben des Grundbuchs, ZBGR 2009, 111 ff.
- SCHÖBI Felix, Zum Verfügungscharakter von Eintragungen und Löschungen im Grundbuch, recht 2002, 37 ff.
- SCHRAMM Carl, Grundlagenforschung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts, Berlin/Köln 1954
- DERS., Pfändung und Sequestration ausländischer Patente, GRUR 1958, 480 ff.
- SCHÜPBACH Henri-Robert, Der Personenstand, Erfassung und Beurkundung des Zivilstands, in: Pierre Tercier (Hrsg.), Schweizerisches Privatrecht, SPR, Bd. II/3, Basel 1996
- SCHWANDER Ivo, Vollstreckbare öffentliche Urkunden – Rechtsnatur, Verfahren der Erstellung und der Vollstreckung, AJP 2006, 667 ff.
- SCHWEIZER Mark/ZECH Herbert, Patentgesetz (PatG), Bern 2019 (zit. BEARBEITER/SCHWEIZER/ZECH)
- SIEGENTHALER Toni, Das Personenstandsregister, Bern 2013
- SIFFERT Rino, Handelsregisterdaten und Datenschutz, REPRAX 2005/1, 1 ff.
- SIFFERT Rino/TURIN Nicholas (Hrsg.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Bern 2013 (zit. BEARBEITER/SIFFERT/TURIN)
- SIMMA Bruno (Hrsg.), Charta der Vereinten Nationen, München 1991 (BEARBEITER/SIMMA)
- SIMON Jürg, Zum Verhältnis zwischen Marken und geographischen Angaben aus der Sicht des neuen Spezialregisters für Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben (Art. 18c Landwirtschaftsgesetz), in: François Baur/Georges Baur (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen 1996, Liber amicorum zum sechzigsten Geburtstag von Theodor Bühler, Zürich 1996, 149 ff.
- SIMONIUS Pascal/SUTTER Thomas, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Bd. 1, Basel 1995
- SINGER Margarete/STAUDER Dieter/LUGINBÜHL Stefan (Hrsg.), Europäisches Patentübereinkommen, 8. Auflage, Köln 2019 (zit. BEARBEITER/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL)
- SINGER Romuald, Das Abkommen über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken, GRUR Int. 1974, 170 ff.
- SPIRIG Eugen, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, Obligationenrecht, Teilbd. V 1k, Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme, Art. 164–174 OR, Zürich 1993
- SPIRO Karl, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd. II, Bern 1975
- SPOENDLIN K., Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters, Mitt. 1978, 166 ff.

- SPÜHLER Karl, Wiedereröffnung des Konkurses und Nachkonkurs, insbesondere bei Aktiengesellschaften, in: Rainer J. Schweizer/Herbert Burkert/Urs Gasser (Hrsg.), Festschrift für Jean Nicolas Druey, Zürich 2002, 265 ff.
- SPÜHLER Karl/TENCHIO Luca/INFANGER Dominik (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017 (zit. BEARBEITER/SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER)
- STAEHELIN Daniel/BAUER Thomas/LORANDI Franco (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Auflage, Basel 2021 (zit. BEARBEITER/STAEHELIN/BAUER/LORANDI)
- STARCK, Der gute Glaube des Lizenznehmers beim Erwerb der Lizenz von einem Nichtberechtigten, GRUR 1938, 817 f.
- STAUB Hermann (Begr.), Canaris Claus-Wilhelm/Habersack Mathias/Schäfer Carsten (Hrsg.), Handelsgesetzbuch, Bd. 1, Einleitung, §§ 1–47b HGB, 5. Auflage, Berlin 2009 (zit. BEARBEITER/STAUB)
- STAUB Roger/CELLI Alessandro L. (Hrsg.), Designrecht, Zürich 2003 (zit. BEARBEITER/STAUB/CELLI)
- STÄUBER Richard, Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2011
- STAUDINGER, Florian Jacoby/Steffen Klumpp/Frank Peters/Tilman Repgen/Eberhard Schilken (Hrsg.), Kommentar zum BGB, Buch 1, Allgemeiner Teil, §§ 164–240, Berlin 2019 (BEARBEITER/STAUDINGER)
- STEINAUER Paul-Henri, Les droits réels, Bd. I (5. Auflage) und II (4. Auflage), Bern 2012
- STIEGER Werner, Ist die Patentfähigkeit einer neuen Erfindung zu vermuten?, Mitt. 1982, 7 ff.
- STRAUB Wolfgang, Mehrfache Berechtigung an Marken, Bern 1998
- STREULI-YOUSSEF Magda, Bedeutung des Fusionsgesetzes für die IP-Welt?, sic! 2004, 610 ff.
- STRÖBELE Paul/HACKER Franz/THIERING Frederik, Markengesetz, 12. Auflage, Köln 2017 (zit. BEARBEITER/STRÖBELE/HACKER/THIERING)
- STUTZ Robert Mirko/BEUTLER Stephan/KÜNZI Muriel, Designgesetz DesG, Bern 2006
- SUTTER-SOMM Thomas, Eigentum und Besitz, in: Schweizerisches Privatrecht, SPR, Bd. V, Teilbd. 1, 2. Auflage, Basel 2014
- SUTTER-SOMM Thomas/HASENBÖHLER Franz/LEUENBERGER Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Auflage, Zürich 2016 (zit. BEARBEITER/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER)
- THOMANN Martin, Zur Garantiemarke nach schweizerischem Recht, SJZ 1996, 325 ff., 352 ff.
- THOUVENIN Florent, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 2009, 544 ff.
- TRECHSEL Stefan, Akteneinsicht, in: Rainer J. Schweizer/Herbert Burkert/Urs Gasser (Hrsg.), Festschrift für Jean Nicolas Druey, Zürich 2002, 993 ff.

- TRECHSEL Stefan/PIETH Mark (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2018 (zit. BEARBEITER/TRECHSEL/PIETH)
- TROLLER Alois, Der gute Glaube im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, SJZ 1950, 181 ff., 204 ff.
- DERS., Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, Basel 1948 (zit. TROLLER, Gewerblicher Rechtsschutz)
- DERS., Immaterialgüterrecht, Bd. I und II, 3. Auflage, Basel/Frankfurt a.M. 1983/85 (zit. TROLLER, Immaterialgüterrecht)
- TROLLER Kamen, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Auflage, Basel 2005 (zit. TROLLER, Grundzüge des Immaterialgüterrechts)
- TSCHARLAND Eva, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Sortenschutzrecht, Basel 2006 (zit. TSCHARLAND, SIWR IV)
- TSCHANNEN Pierre/ZIMMERLI Ulrich/MÜLLER Markus, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage Bern 2014
- TUOR Peter/SCHNYDER Bernhard/SCHMID Jörg/JUNGO Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Auflage, Zürich 2015
- VOGT Hans-Ueli, Der öffentliche Glaube des Handelsregisters, Zürich 2003
- WADLE Elmar, Vom Meistermarkenbuch zur Warenzeichenrolle – Historische Notizen zum Registerwesen –, in: Geistiges Eigentum, Bausteine zur Rechtsgeschichte, Weinheim 1996, 401 ff.
- WALDER Hans Ulrich, Der Nachkonkurs, BLSchK 1981, 1 ff.
- WALDMANN Bernhard/WEISSENBERGER Philippe (Hrsg.), VwVG, 2. Auflage, Zürich 2016 (zit. BEARBEITER/WALDMANN/WEISSENBERGER)
- WALTER Hans Peter, Die Vertrauenshaftung: Unkraut oder Blume im Garten des Rechts?, ZSR 2001 I, 79 ff.
- DERS., Splitterndes Privatrecht, recht 1997, 1 ff.
- WANG Markus, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. VI, Designrecht, Basel 2007 (zit. WANG, SIWR VI)
- WATTER Rolf/VOGT Hans-Ueli (Hrsg.), Basler Kommentar zum Obligationenrecht, Bd. II, Art. 530–964, 6. Auflage, Basel 2022 (zit. BEARBEITER, BasK)
- WATTER Rolf/VOGT Nedim Peter/TSCHÄNI Rudolf/DAENIKER Daniel (Hrsg.), Basler Kommentar zum Fusionsgesetz, 2. Auflage, Basel 2015 (zit. BEARBEITER, BasK)
- WEIDLICH Richard/BLUM Eugen, Das schweizerische Patentrecht, Bd. I und II, Bern 1934/1936
- WEISER Andreas, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, Kurzkommentar, 3. Auflage, Wien 2016

- DE WERRA Jacques, La loi sur la fusion et la propriété intellectuelle, in: Peter V. Kunz/Dorothea Herren/Thomas Cottier/René Matteotti (Hrsg.), *Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis*, Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, 293 ff.
- DE WERRA Jacques/GILLIÉRON Philippe (Hrsg.), *Propriété intellectuelle, Commentaire Romand*, Basel 2013 (zit. BEARBEITER, ComRom)
- WIDMER LÜCHINGER Corinne/OSER David (Hrsg.), *Basler Kommentar zum Obligationenrecht*, Bd. I, 7. Auflage, Basel 2020 (zit. BEARBEITER, BasK)
- WIELAND Carl, *Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch*, Bd. IV, Das Sachenrecht, Art. 641–977 ZGB, Zürich 1909
- WILD Gregor, Anmerkung zum Entscheid des BVGer «Gerflor/Gemflor», sic! 2019, 562 ff.
- DERS., Die Registrierung der Lizenz und ihr Widerruf, sic! 2010, 305 ff.
- DERS., Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere der gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten, sic! 2008, 271 ff.
- WILLI Christoph, *Glaubhaftmachung und Glaubhaftmachungslast*, sic! 2011, 215 ff.
- DERS., *MSchG*, Zürich 2002
- WITTMANN Alfred, Die Internationale Patentklassifikation, *GRUR Int.* 1973, 590 ff.
- WOLF Stephan, *Subjektwechsel bei einfachen Gesellschaften*, *ZBGR* 2000, 1 ff.
- WOLFRUM Rüdiger (Hrsg.), *Handbuch Vereinte Nationen*, 2. Auflage, München 1991
- WÜTHRICH Kurt, Allgemeine Bemerkungen zum Beweisverfahren vor dem Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE), insbesondere in Markensachen, *Mitt.* 1984, 177 ff.
- WYSS Adrian P., Der Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach Art. 2 lit. a MSchG, sic! 2013, 741 ff.
- DERS., *Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht*, Bern 2013 (zit. WYSS, Verkehrsdurchsetzung)
- WYSS Hans Bernhard, *Die schuldrechtliche Natur der Lizenz*, Zürich 1964 (zit. WYSS, Lizenz)
- ZÄCH Roger/KÜNZLER Adrian, *Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht*, Das Obligationenrecht, Stellvertretung, Art. 32–40 OR, 2. Auflage, Bern 2014
- ZOBL Dieter, *Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht*, Das Sachenrecht, 2. Abteilung: Die beschränkten dinglichen Rechte, 5. Teilbd., Das Fahrnispfand, 2. Unterteilbd.: Art. 888–906 ZGB, Bern 1996
- DERS., *Grundbuchrecht*, 2. Auflage, Zürich 2004
- ZUCKER Armin/EICHENBERGER Christian, Die Vormerkung des Mietverhältnisses im Grundbuch, *AJP* 2010, 834 ff.

I. Ausgangslage, Fragestellung und Systematik

Die den Immaterialgüterrechten zu Grunde liegenden Güter (Erfindung, Kennzeichen, Design, Pflanzenzüchtung und Topographie) sind als geistige Abstraktionen (*corpora mystica*) für den Rechtsverkehr sinnlich nicht unmittelbar wahrnehmbar. Dadurch unterscheiden sie sich von den *corpora mechanica*, die in der Lebenswelt einer handhaften Beherrschung zugänglich sind. Der geistig-abstrakte Charakter der immateriellen Güter bringt es mit sich, dass diese – jedenfalls ab dem Zeitpunkt, in dem sie den Geheimbereich verlassen haben – im Sinne eines Ausschliesslichkeitsanspruchs gegenüber Dritten kaum mehr dauerhaft und faktisch beherrscht werden können.

Diese tatsächlichen Gegebenheiten und die damit verbundene Untauglichkeit des sachenrechtlichen Besitzeskonzepts im Immaterialgüterrecht¹ weckten früh das Bedürfnis nach alternativen Publizitätsbehelfen. Da dem «geistigen Eigentum» kein praktikables Institut des «geistigen Besitzes» zur Seite gestellt werden kann, sind im gewerblichen Rechtsschutz Surrogate für Besitz und Publizität notwendig. Ausgehend von den Bedürfnissen des Rechtsverkehrs nach diesen Surrogaten hat sich die vorliegende Abhandlung folgender Fragestellung angenommen:

Welches sind die Institute des geltenden Rechts, welche die immateriellen und abstrakten Positionen des gewerblichen Rechtsschutzes für den Rechtsverkehr erkennbar machen, welche Behörden sind mit deren Führung betraut und mit welchen Rechtswirkungen sind diese Institute ausgestattet?

Im Vordergrund stehen die nationalen, regionalen und internationalen *Register für die gewerblichen Schutzrechte*, welche Ausdruck des Publizitätsprinzips sind: Absolute Rechte müssen für den Rechtsverkehr offenkundig gemacht werden. Neben den formellen Registern spielen aber insbesondere auch die von den Ämtern geführten *Datenbanken* eine wichtige Rolle.

Die gewerblichen Schutzrechte können vom Rechtsverkehr in ihrem Inhalt und in ihrer Tragweite oft erst durch Beizug der von den *Ämtern geführten Akten* erfasst werden. Die Arbeit widmet sich deshalb auch der Aktenführung, der Aktenaufbewahrung, der Aktenarchivierung und insbesondere der Akteneinsicht. Es wird versucht, aus dem Zusammenspiel von BGÖ, VwVG, ZPO, DSG, BGA sowie den Spezialerlassen des gewerblichen Rechtsschutzes die Grundprinzipien des allgemeinen *immaterialgüterrechtlichen Aktenpublizitätsrechts* zu gewinnen.

¹ HILTY, SMI 1992, 218.

- 5 Behandelt werden auch die *Klassifikationssysteme* des gewerblichen Rechtsschutzes, das spezielle *Gebühren-, Aufsichts-, und Staatshaftungsrecht*, das Recht der *Schutzvermerke* (®, TM, © etc.) und der *Schutzrechtsberühmung*, ferner die sondergesetzlich vorgesehene *Urteilspublikation*.
- 6 Zur Materie gehören sodann Fragen zu *Singularsukzessionen* und *Universalsukzessionen* gewerblicher Schutzrechte, insbesondere auch im Rahmen der Fusionsgesetzgebung (FusG). Da die auf dem Übertragungsvertrag basierende Vermögensübertragung mit der Eintragung im Handelsregister rechtswirksam wird (Art. 73 Abs. 2 FusG), ist der Erwerb von gewerblichen Schutzrechten direkt auch mit dem Handelsregisterrecht verknüpft. Auf diesbezügliche Sonderfragen wird ebenso eingegangen wie insbesondere auch auf Regulative der eidgenössischen ZPO und des BGG, etwa betreffend die *Verfahrensöffentlichkeit* (Art. 54 ZPO; Art. 59 BGG) oder die prozessuale *Beweisvermutung* (Art. 179 ZPO). Verschiedene Publizitätsregelungen werden auch im Zusammenhang mit dem *Strafrecht* beleuchtet.
- 7 Eine einheitliche, übergreifende Publizitätsdogmatik des gewerblichen Rechtsschutzes wird dadurch erschwert, dass das Immaterialgüterregisterrecht auf Gesetzesstufe nicht erschöpfend geregelt ist. Wichtige Regelungen, die über blosse Präzisierungen hinausgehen, finden sich in den entsprechenden Verordnungen (PatV, MSchV, DesV, SoSchV, ToV), was freilich mit Hinblick auf die Grundbuch- und Handelsregisterverordnungen (GBV, HRegV) keine Besonderheit des Immaterialgüterrechts bildet.
- 8 Der Rechtseinheitlichkeit wird aber darüber hinaus deshalb noch erheblich komplizierter, weil neben den nationalen Registern teilweise auch die von den *internationalen Organisationen* geführten Immaterialgüterregister wirksam sind. So sehen sich die Rechtsunterworfenen allein für die Belange der Immaterialgüterregister mindestens siebzehn für die Schweiz gültigen Erlassen konfrontiert, welche spezifische Regelungen enthalten (PatG, PatV, EPÜ, AO-EPÜ, MSchG, MSchV, MMA, MMP, GAFO, DesG, DesV, HMA, AO-HMA, SoSchG, SoSchV, ToG, ToV). Hinzu kommen noch weitere Nebenerlasse, namentlich im Gebührenrecht.
- 9 In die Arbeit einbezogen wird teilweise auch das EU-Recht, insbesondere die Bestimmungen der *Unionsmarkenverordnung* (UMV), der *Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung* (GGV) sowie die jeweiligen Ausführungsverordnungen.
- 10 Die Arbeit orientiert sich am Vorbild von Alois TROLLER (Immaterialgüterrecht, Bd. I und II, 3. Auflage, Basel 1983) und wählt einen *horizontalen Systemaufbau*. Es wird versucht, im Rahmen eines allgemeinen Teils die Publizitätsinstitute für alle Teilgebiete des gewerblichen Rechtsschutzes gemeinsam darzustellen, um lediglich die jeweiligen Abweichungen gesondert zu behandeln. Dies bietet auch den Mehrwert, im Rahmen einer systematischen Auslegung Lücken füllen zu können: Wenn zum Beispiel Gesetze und Verordnungen vorschreiben, dass die Angaben betreffend die Vertretung im Register einzutragen sind (Art. 60 Abs. 2 PatG; Art. 94 Abs. 1 lit. k PatV; Art. 40 Abs. 1 lit. d MSchV; Art. 25 Abs. 1 lit. d DesV; Art. 32 Abs. 1 lit. c SoSchG; Regel 143 Abs. 1 lit. h AO-EPÜ), wird man für die Topographien gleiches fordern dürfen, obwohl die ToV als einzige Verordnungen keine entsprechende Vorschrift kennt.

II. Grundlagen: Funktion und Aufgabe der Immaterialgüterregister

A. Einleitung

In den schweizerischen Gesetzen zum gewerblichen Rechtsschutz werden Errichtung und 11
Führung der Register nur teilweise ausdrücklich normiert. Gleichermassen finden sich be-
treffend die Wirkungen der Register in den Spezialerlassen lediglich wenige, bruchstück-
hafte Hinweise². Vereinzelt fehlen entsprechende Bestimmungen ganz oder die Materie
wird erst auf Verordnungsstufe geregelt.

Art. 60 Abs. 1 PatG und Art. 5 Abs. 1 DesG bestimmen, dass das Patent und das Design- 12
recht durch Eintragung in das Register erteilt werden. Die explizite Grundlage der Regis-
terinstitute findet sich jedoch nicht im Gesetz, sondern in den Verordnungen: Das IGE
führt ein Register der erteilten Patente (Art. 93 Abs. 1 PatV). Der programmatischen Be-
stimmung von Art. 942 Abs. 1 ZGB³ entsprechend sieht Art. 37 MSchG für das Marken-
recht in aller Kürze vor, dass das IGE das Markenregister führe. Für den Sortenschutz und
den Schutz von Topographien bilden Art. 32 SoSchG bzw. Art. 13 ToG (implizite) Grund-
lagen der Registerführung⁴.

Der rudimentäre Regelungsrahmen geht einher mit einer schwach ausgebildeten Dog- 13
matik des Registerrechts⁵. In der Lehre und auch in der Praxis gilt das Hauptinteresse der
Wesens- und Schutzzumfangsbestimmung der Immaterialgüter sowie den daraus folgenden
Ansprüchen und weniger den formellen Voraussetzungen für den Rechtserwerb, zu wel-
chen vielfach auch die Registereintragung gehört.

Der Funktion des Grundbuchs verwandt, liegt der Hauptzweck der Immaterialgüterregis- 14
ter in der *Erkennbarmachung von Rechtspositionen*. Das Fasslich-Machen des eigentlich Un-
fasslichen hat im Immaterialgüterrecht eine umso grössere Relevanz, als intangible Rechts-
güter naturgemäss nur schwierig ihrem Träger zugeordnet werden können. Wie das
Grundbuch sind auch die Register für die gewerblichen Schutzrechte Ausdruck des *Pub-
lizitätsprinzips*.

2 So für das deutsche Recht RAUCH, GRUR 2001, 590.

3 «Über die Rechte an den Grundstücken wird ein Grundbuch geführt».

4 Für eingetragene Pflanzzüchtungen nach SoSchG ist nicht das IGE, sondern das Büro für Sorten-
schutz, angegliedert beim Bundesamt für Landwirtschaft, zuständig (Art. 23 SoSchG; TSCHARLAND,
SIWR IV, 769).

5 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 451: «Man sollte [...] annehmen, dass die Bedeutung des Register-
eintrages von der Theorie schon längst im internationalen wissenschaftlichen Gedankenaustausch ge-
klärt wurde. Dies trifft aber nicht zu».

B. Besitz und Register als Ausdruck des Publizitätsprinzips

- 15 Absolute Rechte müssen Dritten offenkundig gemacht werden. Der fortgeschrittenen Rechtstechnik ist der Gedanke entsprungen, dingliche Rechte, statt sie durch die wenig aussagekräftige tatsächliche Beziehung des Berechtigten zum Gegenstand zum Ausdruck zu bringen, in systematischer Weise aufzuzeichnen und den Schutz des guten Glaubens an diese «Rechtszeichen»⁶ anzuknüpfen⁷.
- 16 Die Zugehörigkeit der Vermögensgegenstände soll für alle Personen ersichtlich sein, welche die daran bestehenden Rechte gegen sich gelten lassen müssen⁸. Der Wirkung *erga omnes* korreliert mit dem Erfordernis einer Zuordnungserkennbarkeit *ab omnibus*⁹. Die öffentlichen Publizitätseinrichtungen dienen aber nicht nur der Verlautbarung der Rechte gegenüber Dritten, sondern werden ebenso im Interesse der Rechtsinhaber selbst geführt, die sich über Inhalt, Reichweite und Grenzen ihres Rechts vielfach gar nicht im Klaren sind und sich zuverlässige Kenntnisse kaum verschaffen könnten, würden die der Eintragung zu Grunde liegenden Geschäfte und Willenserklärungen nicht schriftlich festgehalten¹⁰.
- 17 Wie die Formvorschriften des Sachenrechts dienen auch die Registerbestimmungen des gewerblichen Rechtsschutzes dazu, den nicht unmittelbar wahrnehmbaren Bestand der Rechte zu manifestieren¹¹. Vergleichbar mit dem sachenrechtlichen Besitz kommt ihnen dabei eine Doppelfunktion zu: Im gewerblichen Rechtsschutz dienen die Registereinträge in erster Linie der Begründung dinglicher Rechte. Sie haben darüber hinaus auch eine Zuordnungsfunktion, d.h. sie ermöglichen es, die Rechte ihrem subjektiven Rechtsträger zuzuordnen¹².
- 18 Für die Publizitätsfunktion der Immaterialgüterregister lässt sich eine *Informations-*, eine *Individualschutz-* und eine *Allokationsfunktion* ausmachen¹³. Deren Zusammenspiel zeigt sich in der *Liberationsfunktion*: Gutgläubige können an den im Register erscheinenden Inhaber dingliche Ansprüche erfüllen und sich somit rechtsgültig befreien¹⁴. Zu erwähnen sind schliesslich die *Beweis-* bzw. *Fiktionsfunktion* sowie die *Legitimationsfunktion*¹⁵.
- 19 Die Herausforderungen, die sich im Immaterialgüterrecht mit dem Publizitätspostulat verbinden, erinnern an die Schwierigkeiten, die sich aus der Anwendung fahrnisrechtlicher Besitzesprinzipien im Immobiliarsachenrecht ergeben: Wie bei Grundstücken sind auch bei immateriellen Gütern die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse nicht so offensichtlich und eindeutig erkennbar wie bei Fahrnisgegenständen¹⁶. Für die Immaterialgüterrechte ak-

6 HECK, 111.

7 Zum Grundbuch FRIEDRICH, ZBGR 1970, 195.

8 MEIER-HAYOZ, BK, N 57 Vorbem. zu Art. 641 ff. ZGB.

9 REY, Gutgläubenserwerb, 32.

10 Zum Grundbuch FRIEDRICH, ZBGR 1970, 195.

11 Zum Sachenrecht HUBER, Erläuterungen III, 45.

12 Zum Grundbuch ZOBL, N 12.

13 Zum Handelsregister MEIER-SCHATZ, ZSR 1989 I, 436; vgl. zum Patentrecht SCHEFFLER, GRUR 1989, 798 ff.

14 QUADBECK, 8 f., 128.

15 QUADBECK, 11.

zentuiert sich dieses Erkennbarkeitsdefizit noch dadurch, dass die ihnen zu Grunde liegenden Güter, anders als Fahrnis oder Grundstücke, sinnlich nicht unmittelbar wahrnehmbar sind.

Vielleicht noch häufiger als Fahrnisgüter werden zudem Immaterialgüter dadurch ver- 20
wertet, dass ihre Nutzung Dritten überlassen wird, namentlich durch Lizenzerteilung
an eine oder mehrere Personen¹⁷. Die faktische Herrschaft über Fahrnis ist dagegen ty-
pischerweise exklusiv. Einzelgegenstände können regelmässig nur von einer einzigen
Person beherrscht werden, während eine zeitgleiche Innehabung und Nutzung durch
mehrere, unter sich nicht verbundene Personen unpraktisch und in den meisten Fällen
auch gar nicht möglich ist¹⁸.

C. Grenzen der Analogie: beschränkte Beherrschbarkeit geistiger Güter

Im Sachenrecht ist es die physische Exklusivität und die damit verbundene Wahrschein- 21
lichkeit, dass der Besitzer eine gewisse Legitimation bzw. einen Rechtstitel hat, welche
einen Glauben an den *Rechtsschein des Fahrnisbesitzes* rechtfertigt. Die Erwartungen des
Rechtsverkehrs, die an den Anschein der Inhaberschaft anknüpfen, sind indessen anderer
Art als etwa jene, die ein Inhaber einer Erfindung oder einer Musikkomposition vermitteln
kann.

Zwar kann man durchaus auch auf ein Immaterialgut faktischen Zugriff im Sinne einer 22
physischen Beherrschung haben, etwa dadurch, dass man einen Datenträger, ein Manu-
skript, Zeichnungen oder die Originalpläne besitzt. Die Innehabung des Trägerexemplars
fällt dort, wo die Beherrschung exklusiv ist, praktisch mit der Kontrolle über das darin ent-
haltene immaterielle Gut zusammen: Hat jemand als einziger Zugriff auf eine verschollen
gegläubte Novelle, weil er das Originalmanuskript auffindet, wird er bis zur Erstveröffent-
lichung bzw. Erstherausgabe (*editio princeps*) derjenige sein, der allein die tatsächliche Kon-
trolle am Geisteswerk innehat. Wohl sind auch in diesem Beispiel Geistesgut (Werk) und
dessen physischer Träger (Werkexemplar) zu unterscheiden. Praktisch führt aber die Inha-
berschaft am einzigen Exemplar zu einem Ausschluss von Nutzungen durch Dritte. Diese
Konstellation wiederum ist durchaus vergleichbar mit der besitzesrechtlichen Exklusivität
im Sachenrecht.

16 «Bei Grundstücken ist der Besitz nicht in gleicher Weise geeignet, den an ihnen bestehenden dinglichen Rechten die notwendige Öffentlichkeit zu verleihen. Die Anwesenheit von jemandem auf einem Stück Land oder in einem Haus gibt nicht den gleichen Aufschluss über die Rechte des Besitzers wie das Tragen eines Rings oder das Vorweisen einer Banknote. Der Besitz an einem Grundstück ist kein sicheres Zeichen für die an ihm bestehenden dinglichen Rechte. Deshalb lässt sich an diesen kaum die Vermutung eines Rechtes und noch weniger der allfällige Schutz eines gutgläubigen Erwerbers knüpfen» (DESCHENAUX, SPR V/3 I, 6 f.).

17 So zu den Grundstücken SIMONIUS/SUTTER, 168 f.

18 SPIRO, 1507. Die Folgen dieser faktischen Unmöglichkeit können durch rechtliche Fiktion des Besitzes, wie z.B. im Falle des Erbengesamtbesitzes, in der Praxis gemildert werden.

- 23 An die faktisch bestehende alleinige Nutzung, die sich mit einem «geistigen Besitz» verbinden, sind aber keine Publizitätswirkungen zu knüpfen¹⁹. Die tatsächliche Inhaberschaft bzw. Beherrschung eines Immaterialgutes lässt nicht ein dahinterstehendes Recht vermuten. Der Umstand, dass jemand ein Immaterialgut tatsächlich nutzt oder seine Berechtigung vorgibt, rechtfertigt viel weniger als bei den physischen Gegenständen ein Vertrauen darauf, dass dieser tatsächlich auch Berechtigter ist.
- 24 Die sehr begrenzte tatsächliche Beherrschbarkeit geistiger Güter und die deshalb typischerweise fehlende Ausschliesslichkeit²⁰ rufen nach anderen Kriterien der Individualzuordnung, als sie für das Fahrnisrecht etabliert wurden. Für die Immaterialgüter rechtfertigt es sich noch weniger als für die Grundstücke, mit dem Anschein der Innehabung (Nutzung) Rechtsfolgen betreffend die Eigentumszuständigkeit zu verbinden. Immaterialgüter sind raum- und zeitungebunden. Sie lassen sich vom Hier und Jetzt lösen und grundsätzlich unbeschränkt vervielfältigen und verwerten. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Phänomen der *potentiellen Ubiquität* der geistigen Güter.
- 25 Die tatsächliche, von Dritten wahrnehmbare *Nutzung* eines Immaterialgutes mag als Anscheinsposition ebenfalls nicht dieselben Rechtsscheinwirkungen zu begründen wie die Stellung des Fahrnisbesitzers. Die phänomenologischen Unterschiede zwischen materiellen und geistigen Gütern sind denn auch dermassen offenkundig, dass bisher noch nirgends vertreten wurde, Art. 930 Abs. 1 ZGB sei im Immaterialgüterrecht sinngemäss anzuwenden und der «Immaterialgüterbesitz» solle geistiges Eigentum vermuten lassen²¹. Eine faktische Ingebrauchnahme von Geistesgütern mag zwar namentlich für Kennzeichen durchaus auch subjektive Rechtspositionen begründen. Mit dem Gebrauch als solchem verbindet sich in den meisten Fällen aber kein äusserer Legitimationsanschein.
- 26 Der Markengebrauch durch den Verletzer etwa kann äusserlich gleich in Erscheinung treten wie die legitime Verwendung der Marke durch den Inhaber oder dessen Lizenznehmer. Eine am *verletzenden* faktischen Gebrauch anknüpfende Vermutung der Rechtszuständigkeit würde aber der immaterialgüterrechtlichen Rechtsidee diametral zuwiderlaufen.
- 27 Es sind dieselben phänomenologischen Besonderheiten der Immaterialgüter, welche auch einer Anwendung des Faustpfandprinzips (Art. 884 Abs. 1 ZGB) für die Verpfändung geistiger Güter entgegenstehen²². Ebenso unpassend wäre eine analoge Anwendung der besitzrechtlichen Regelung des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten, wie ihn Art. 933 ZGB für das Sachenrecht vorsieht²³. Auch dort knüpft der Erwerb an einem

19 SCHRAMM, 109.

20 REY, Gutgläubenserwerb, 162 m.w.N.

21 Vgl. allerdings Art. 8 Abs. 1 URG, der seinerseits für das Urheberrecht eine «Eigentumsvermutung» aufstellt: Solange nichts Anderes nachgewiesen ist, gilt als Urheber, wer auf den Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung des Werks mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird. Diese Vermutung knüpft aber nicht am Besitz des Werks oder gar am Besitz des Werkexemplars an, sondern an der Urhebernennung.

22 Vgl. SIMONIUS/SUTTER, 169.

23 Einzig im ToG gibt es eine Regelung, welche augenscheinlich verwandt ist mit Art. 933 ZGB: In gutem Glauben erworbene Halbleitererzeugnisse, die eine unrechtmässig nachgebildete Topographie enthalten, dürfen weiterverbreitet werden (Art. 8 Abs. 1 ToG). Diese Bestimmung regelt aber nicht

Rechtsschein des *Besitzes* an, wie es ihn so im Immaterialgüterrecht nicht gibt und auch nicht geben kann²⁴. Hinsichtlich des gutgläubigen Erwerbs aufgrund des Vertrauens in die *Registerlage* (nicht in die tatsächliche Beherrschung bzw. Nutzung!) verhält es sich, wie noch zu zeigen sein wird, differenzierter.

Anzufügen ist schliesslich, dass die rechtspolitische Angemessenheit der Eigentumsvermutung, die am Besitz anknüpft, selbst im Fahrnisrecht nicht unumstritten ist. Der im römischen Recht nur bedingt geltende Grundsatz, dass Besitz Eigentum vermuten lasse, wurde erst im Mittelalter verallgemeinert und ist im heutigen Wirtschaftsverkehr mit seinen vielfältigen Formen der Gebrauchsüberlassung und einer sich ausbreitenden Ökonomie des Teilens nur mehr beschränkt tauglich²⁵. Mit entsprechenden Argumenten wird im Fahrnisrecht auch die Sachgerechtigkeit des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten (Art. 933 ZGB) hinterfragt²⁶. 28

Wenn bereits die sachenrechtliche, am Besitz anknüpfende Eigentumsvermutung und der gutgläubige Erwerb dogmatisch unter Druck geraten ist, muss die Tragfähigkeit dieser Institute in analoger Anwendung im Immaterialgüterrecht umso zweifelhafter sein: *Augenscheinliche Kontrolle und effektive Nutzung eines Immaterialgutes begründen nicht denselben Rechtsschein wie die Stellung des Fahrnisbesitzers.* 29

D. Folgerungen

Da aus den skizzierten Gründen dem «geistigen Eigentum» kaum praktikable Formen eines «geistigen Besitzes» zur Seite gestellt werden können, entwickelten sich im gewerblichen Rechtsschutz Konzepte für *Besitz- und Publizitätsurrogate*. Dass dies für das Urheberrecht nicht gilt, mag damit zusammenhängen, dass dieses nicht durch einen staatlichen Hoheitsakt erteilt wird und seiner Natur nach teilweise noch immer stark persönlichkeitsrechtlich geprägt ist. Fragwürdig bleibt es dennoch, dass ausgerechnet im Urheberrecht, welches kein Register kennt, die Übertragung formlos erfolgen kann. Soweit ersichtlich, bildet das Urheberrecht als dingliches Recht ohne Erkennbarkeit und Rechtsschein eine singuläre Erscheinung unserer Privatrechtsordnung: ein absolutes Recht ohne Publizität. 30

den gutgläubigen Erwerb des Immaterialgüterrechts. Vielmehr enthält sie eine spezielle Anordnung hinsichtlich der Erschöpfung, in Abweichung von den allgemeinen immaterialgüterrechtlichen Regeln. Während ein Werkexemplar, ein Erfindungsgegenstand oder ein Markenartikel weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden darf, sofern ihn der Rechtsinhaber veräussert oder der Veräusserung zugestimmt hat, so soll gemäss Art. 8 Abs. 1 ToG das Recht auch bei unrechtmässig, d.h. bei ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nachgebildeten bzw. in Verkehr gebrachten Topographien, erschöpft sein. Dies jedoch nur dann, wenn der Erwerber des Halbleitererzeugnisses gutgläubig ist. Art. 8 Abs. 1 ToG regelt folglich gerade nicht der Erwerb eines Immaterialgüterrechts, sondern errichtet lediglich eine Schranke für seine Geltendmachung, die im Grundsatz dem ursprünglichen Inhaber vorbehalten bleibt.

24 HILTY, 310 f.

25 JÄNICH, 203; HONSELL, SJZ 1999, 24.

26 PIOTET, SJZ 1959, 285 ff.; BÜHLER, ZSR 1972 I, 78 f.

E. Künstliche Publizitätsmittel: Registerpublizität statt Besitzespublizität

1. Institutionalisierung und Perpetuierung der Publizität

- 31 Die Zuordnung immaterieller Vermögensgegenstände, an denen nur sehr beschränkt Besitzesverhältnisse möglich sind, erfolgt typischerweise durch *formalisierte behördliche Bekanntmachung*. Soll diese Kundgabe nicht nur flüchtig sein und deren Wahrnehmung nicht von Zufälligkeiten abhängen, wie dies etwa bei einer mündlichen Verkündung der Fall wäre («ad hoc-Publizität»), bedarf sie einer konstanten, stehenden Einrichtung. Die Publizität muss institutionalisiert und perpetuiert werden, damit sie die ihr zugedachte Funktion erfüllen kann.
- 32 Erst dadurch, dass ein *öffentlich einsehbares Register* (ein «Buch», ein Verzeichnis, eine «Rolle», heute vielfach eine Datenbank²⁷) geschaffen wird, das auch eine systematische Suche ermöglicht, wird den intabulierten Rechten eine dauerhafte öffentliche Wahrnehmbarkeit und ein *konstanter Rechtsschein* verliehen. Im Unterschied zum Besitz, welcher einen natürlichen Publizitätstatbestand bildet, stellen die Register ein *künstliches* Publizitätsmittel dar²⁸. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einer «Institutionalisierung und Formalisierung des Rechtsscheins» sprechen. Gerade weil die künstlichen Publizitätsmittel auf einem staatlichen Hoheitsakt beruhen, geniessen sie oft eine grössere Zuverlässigkeit als die natürlichen Publizitätsmedien²⁹.
- 33 Das Fehlen von immaterialgüterrechtlichen Besitzestatbeständen, jedenfalls von solchen, welche auch in der Praxis zur Erzeugung eines Rechtsscheins tauglich wären, zeigte schon im Rahmen früher Gesetzgebungen die Notwendigkeit alternativer Publizitätsmittel³⁰. Die Überlegung, dass der äusserlich wahrnehmbare Gebrauch einer Marke durch deren Eintragung in ein öffentliches Register ersetzt werden kann, begegnet uns etwa im englischen Markengesetz von 1875. Dort galt die Fiktion, dass der Registereintrag als gleichwertig wie der effektive *Markengebrauch* in der Öffentlichkeit angesehen wurde: «*registration of a trade-mark shall be deemed to be equivalent to public use of the trade mark*»³¹. Josef KOHLER sah in dieser Fiktion eine «unterstützende Bedeutung der positiven institutionenschaffenden Gesetzgebung», deren Aufgabe es sei, nicht nur das postulierte Recht zu gewähren,

27 Das internationale Markenregister wird in Regel 1 xxiv) GAFO definiert als «die beim Internationalen Büro geführte amtliche Sammlung von Daten über internationale Registrierungen, welche aufgrund des Abkommens, des Protokolls oder der Ausführungsordnung eingetragen werden müssen oder dürfen, ungeachtet des Mediums, in dem die Daten gespeichert sind».

28 Zum Grundbuch WIEGAND, BasK, N 53 ff. zu Art. 641 ff. ZGB.

29 REY, Gutgläubenserwerb, 41.

30 Das Recht an der Marke wurde im mittelalterlichen Recht grundsätzlich durch Annahme und Gebrauch erworben, was allerdings nur für das ausschliesslich private Markenrecht galt (SCHLUEP, 48, 49). Für Zunftzeichen oder obligatorische Individualzeichen wurde das Markenrecht durch Registereintrag begründet, der einen polizeilichen Zweck verwirklicht hat (SCHLUEP, 49).

31 KOHLER, Markenschutz, 87 (uneinheitliche Schreibweisen «trade-mark» und «trade mark» im Original).

sondern auch Einrichtungen zu treffen, um das Werden, Bilden und Gedeihen zu unterstützen³².

Wie für das Grundbuch und das Handelsregister besteht der Hauptzweck der Immaterialgüterregister in der *öffentlichen Klarstellung von Verhältnissen*, deren Kenntnis für die am rechtsgeschäftlichen Verkehr Beteiligten bedeutsam ist³³. Im Sinne von Grund- bzw. Leitpostulaten wird von den Immaterialgüterregistern dreierlei verlangt:

- (1) *Sicherheit* in der Konstituierung und Darstellung der dinglichen Rechte, 35
- (2) *Publizität* in der Erkennbarkeit dieses dinglichen Rechtsbestands und 36
- (3) *Beweglichkeit* im Dienste des praktischen Verkehrslebens³⁴. 37

Es sei im Folgenden gezeigt, wie diese Postulate im Rahmen der immaterialgüterrechtlichen Gesetzgebung positivrechtlich umgesetzt sind. 38

2. Die gesetzliche Errichtung der Immaterialgüterregister in der Schweiz

Das erste Immaterialgüterregister wurde in der Schweiz im Bereich des Markenrechts etabliert³⁵. Man darf annehmen, dass der historische Gesetzgeber hinsichtlich der verschiedenen Immaterialgüterregister einen grösstmöglichen Gleichlauf beabsichtigt hat und auch die Registerverfahren gemeinsame Wurzeln haben³⁶. In der Botschaft zum ersten schweizerischen Patentgesetz wird jedenfalls ausgeführt, dass das einzuführende Patentregister «durchaus» dem Register für die Fabrik- und Handelsmarken mit den durch die Materie erforderten Abänderungen entspreche³⁷. 39

In den Materialien finden sich zwar kaum Hinweise auf eine gezielte, dogmatisch fundierte Anlehnung an andere Publizitätsinstitute des Privatrechts. Man darf aber annehmen, dass jedenfalls das Markenregister historisch ein Abkömmling des Handelsregisters ist³⁸. Entsprechend setzte etwa KOHLER das Markenregister in Verbindung mit dem Handelsregister, ja er betrachtete das Markenregister gar als einen integrierenden Bestandteil desselben³⁹. Die Verwandtschaft zeigt sich auch an der ursprünglich stark öffentlich-rechtlich geprägten Natur des Markenregisters, welches etwa die Markenübertragung zum Schutze des Rechtsverkehrs nur beschränkt gestattete. 40

32 KOHLER, a.a.O.

33 Zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 142, 151. «Auch das Recht des geistigen Eigentums kennt Publizität und Publizitätsfunktionen, so dass Sach- und geistiges Eigentum in bezug auf die Publizität erheblich übereinstimmende Züge zeigen» (JÄNICH, 206).

34 Zum Grundbuch HUBER, Erläuterungen II, 395 f.

35 DUNANT, 230 f.

36 AHRENS, GRUR 2006, 624.

37 Botschaft zum PatG, BBl 1888 I 257.

38 Dazu WADLE, 411 ff.

39 KOHLER, Markenschutz, 306.

- 41 Ein Ausgangspunkt für die Schaffung der Handelsregister liegt in den Verzeichnissen wechselfähiger Personen sowie in den Gesellschafts- und Prokurenregistern, die im 17. Jahrhundert zunächst in Frankreich, ab dem 18. Jahrhundert auch in den deutschen Staaten eingeführt wurden⁴⁰. Das Verhältnis der Entwicklungsgeschichte des Handelsregisters zu jener des Grundbuchs ist freilich wenig erforscht. Immerhin ist festzustellen, dass etwa auch dem Grundbuch im Grundstückverkehr vergleichbare Aufgaben zukommen wie dem Handelsregister im kaufmännischen Verkehr, nämlich die Realisierung von Vertrauensschutz und Verkehrssicherheit⁴¹. Diese allgemeine Zielsetzung gilt auch für die Immaterialgüterregister, welche ebenfalls in den Dienst des Publizitätsinteresses gestellt sind. Insoweit kann das Publizitätsprinzip durchaus als *die* charakteristische Gemeinsamkeit der verschiedenen öffentlichen Register gelten.
- 42 Bei näherer inhaltlicher Betrachtung zeigt sich, dass es zwar eine thematische Nähe zwischen Handelsregister und Immaterialgüterregister gibt, diese Verwandtschaft sich aber in der Ausgestaltung insbesondere der Wirkungen nur beschränkt abbildet⁴². Das Markenregister, ja alle Immaterialgüterregister, haben sich im Laufe der Zeit nach und nach von primär (wirtschafts-)polizeilichen Zweckgedanken entfernt und wurden vornehmlich *in den Dienst des Privatrechts* und der Mobilisierung der immateriellen Werte gestellt. Es ist deshalb Zurückhaltung geboten in der Annahme, dass es möglich sei, einen eigentlichen Stammbaum sämtlicher privatrechtlicher Register zu rekonstruieren, aus welchem sich u.U. ein «allgemeiner Teil» des privaten Registerrechts gewinnen liesse – zu unterschiedlich erscheinen sie in ihren Anlagen, Einsatzbereichen und Funktionen.
- 43 Dennoch ist es nicht a priori ausgeschlossen, dass aus der historischen Verwandtschaft zwischen dem Handelsregister und den Immaterialgüterregistern einzelne gemeinsame Prinzipien der Publizitätswirkungen gewonnen werden können. Ob und inwieweit neben dem Handelsregister und dem Grundbuch andere Registersysteme analogietauglich sein könnten, sei im Folgenden geprüft. Ausgehend von den drei oben aufgezeigten Grundpostulaten (Publizität, Sicherheit, Beweglichkeit), erfolgt diese Prüfung anhand der folgenden drei Kernkriterien:
- 44 (1) Erstens muss das Register vom Grundsatz der *Öffentlichkeit*, der Möglichkeit der allgemeinen Einsichtnahme, beherrscht sein (öffentliche Informationsfunktion);
- 45 (2) zweitens muss es sich bei den im Register eingetragenen Rechten um *subjektive Privatrechte* handeln (Individualschutzfunktion);
- 46 (3) drittens müssen sich diese Privatrechte im Sinne einer *freien Verkehrsfähigkeit* vom Rechtsträger lösen und frei allozieren lassen, womit die Register auch der Mobilisierung des wirtschaftlichen Werts des Gegenstands, jedenfalls aber der Unterstützung dieser Mobilisierung, dienen (Allokationsfunktion).

40 KOCH/STAUB, N 4 zu § 8 HGB.

41 MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, 156.

42 Die Verwandtschaft zwischen den gewerblichen Schutzregistern und des Handelsregisters zeigt sich auch daran, dass beispielsweise die jeweiligen Eintragungen früher im selben Publikationsorgan, dem SHAB, veröffentlicht wurden.

In Anwendung dieser drei Kriterien, die sich im Konzept des *Besitzessurrogats* vereinen, sollen im Folgenden Registersysteme im geltenden Recht kurz betrachtet und daraufhin geprüft werden, ob sie allenfalls für die immaterialgüterrechtliche Registerdogmatik dienstbar gemacht werden können⁴³.

43 So auch der Ansatz bei PIETZCKER, GRUR Int. 1973, 561: «Bei der Schaffung von Registern (Rollen) im gewerblichen Rechtsschutz bestanden bereits Erfahrungen mit Registern auf anderen Rechtsgebieten, wie z.B. mit dem Grundbuch, dem Handelsregister, dem Schiffsregister und dem Vereinsregister. Die in diesem Zeitpunkt von der Rechtswissenschaft geprägten Vorstellungen von der Bedeutung solcher Registereintragungen, die ja auch noch unser heutiges Recht auf diesen Gebieten beherrschen, bildeten also den Hintergrund bei der Schaffung der Register für die gewerblichen Schutzrechte».

III. Register und Registersysteme ausserhalb des Immaterialgüterrechts

A. Straf- und Betreibungsregister

Kaum Analogiepotential bergen im vorliegenden Zusammenhang das Strafregister 48 (Art. 365 ff. StGB) und das Betreibungsregister (Art. 8 f. SchKG)⁴⁴. Deren Einträge geben, anders als etwa das Grundbuch oder das Eigentumsvorbehaltsregister, nicht über den Bestand eines materiellen (privaten) Rechts Auskunft⁴⁵. Immerhin sind auch sie öffentliche Register im Sinne von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO. Obwohl ihnen keine materielle Publizitätswirkung zukommt, sind sie bis zum Beweis des Gegenteils für ihren Inhalt beweiskräftig (so ausdrücklich Art. 8 Abs. 2 SchKG). Zudem haben sie auch eine gewisse negative Rechts- bzw. Beweiskraft in dem Sinne, dass eine unbescholtene und zahlungskräftige Person ihren Leumund nachweisen kann⁴⁶. Ihnen aber kommt in erster Linie ein reiner Informations- und Beweiszweck zu, und ihr Eintrag betrifft kein subjektives Recht und schon gar kein privates.

B. Anwalts- und Patentanwaltsregister

Die Anwaltsregister (Art. 5 BGFA) haben ebenfalls keinen privat-, sondern durchwegs 49 einen öffentlichrechtlichen Zweck. Dasselbe gilt auch für das vom IGE nach Art. 11 PAG geführte Patentanwaltsregister. Diese Register werden deshalb ihrerseits als Referenzinstitute im Publizitätsrecht der Immaterialgüter ausser Betracht fallen. Im Unterschied etwa zum Zivilstandsregister geben sie keine subjektiven Privatrechte, sondern *polizeiliche Berufsausübungsbewilligungen*⁴⁷ kund. Wohl begründen Eintragungen in diesen Registern subjektive Rechte. Diese Berechtigungen sind indes öffentlichrechtlicher Natur. Die Registereinträge haben auch keine besitzessurrogierende Funktion. Eine Bedeutung im Zusammenhang mit dem Rechtsübergang (Translativfunktion) muss den Anwalts- und Patentanwaltsregistern deshalb abgehen.

Anzumerken ist, dass die Publizität des Patentanwaltsregisters umfassender ist als jene des 50 Registers für Rechtsanwälte. Nach Art. 15 Abs. 1 PAG kann *jede Person* in das Register Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte einholen. Demgegenüber steht das Einsichtsrecht in das Anwaltsregister nach Art. 10 Abs. 1 BGFA nur einem eingeschränkten

44 Das Betreibungsregister beweist im Sinne von Art. 8 Abs. 3 SchKG bzw. Art. 9 ZGB, dass die darin protokollierten Vorgänge stattgefunden haben (BGE 119 III 98).

45 Zum Betreibungsregister BGE 115 III 26; weiterführend BAUMGARTNER, 33 ff.

46 Zum Strafregister TRECHSEL/LIEBER/TRECHSEL/PIETH, N 1 Vorbem. zu Art. 365 StGB.

47 TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 421; vgl. BREMI/CALAME/HESS-BLUMER/STIEGER, N 187 zur Parteivertretung.

Kreis zu. Immerhin hat jede Person ein Recht auf Auskunft, ob ein Anwalt im Register eingetragen ist und ob gegen sie oder ihn ein Berufsausübungsverbot verhängt ist (Art. 10 Abs. 2 BGFA)⁴⁸.

C. Handelsregister

- 51 Es wurde bereits angesprochen, dass die historische Entwicklung und die gewerberechtliche Ausrichtung im vorliegenden Zusammenhang nach einer näheren Betrachtung des Handelsregisters rufen. Nicht nur ist ein rechtshistorischer Bezug zu den Immaterialgüterregistern offenkundig, auch ist das Handelsregister seiner formellen normativen Quelle nach (Obligationenrecht) privatrechtlich geregelt. Sein Zweck besteht im Wesentlichen darin, im Interesse der Geschäftstreibenden und der allgemeinen Öffentlichkeit die kaufmännischen Betriebe und die auf sie bezüglichen rechtserheblichen Tatsachen kundzumachen⁴⁹.
- 52 Anders aber als beim Grundbuch und bei den Immaterialgüterregistern steht der Eintrag im Handelsregister nicht im Dienst der Verkehrsfähigkeit bzw. der Mobilisierung von Rechten. Auch dort, wo mit dem handelsregisterlichen Eintrag ein Kennzeichenrecht (Firmenrecht) entsteht, ist dieser nicht Besitzsurrogat im Rahmen von Singularsukzessionen. Immerhin kann der Eintrag im Handelsregister bei Vermögensübertragungen, die dem Fusionsrecht unterstehen («partielle Universalsukzession»), für die Inhaberänderung konstitutiv wirken (Art. 73 Abs. 2 FusG)⁵⁰, womit der Handelsregistereintrag immerhin in die Nähe einer besitzsurrogierenden Wirkung rückt.
- 53 Das Handelsregister bezweckt, dem Publikum und den Gläubigern in klarer Weise die Verhältnisse und die Verantwortlichkeitsordnung der eintragungspflichtigen Geschäfte zur Kenntnis zu bringen⁵¹. Wie die Straf-, Betreibungs- und Anwaltsregister verwirklicht der Registereintrag jedoch einen polizeilichen Zweck, welcher in materieller Hinsicht öffentlich-rechtliche Züge trägt. Während im Grundbuch und in den Immaterialgüterregistern der Bestand und die Zuständigkeit an gegenüber jedermann geltenden dinglichen Rechten eingetragen sind, werden im Handelsregister rechtliche Verhältnisse bzw. *Statusrechte* kundgetan, die sich auf die Eintragungsobjekte (Rechtsträger) beziehen⁵².
- 54 Zwar kann auch der Bestand subjektiver Privatrechte von der Eintragung im Handelsregister abhängen (etwa jener des Firmenrechts⁵³), jedoch nicht in dem Sinne, dass diese sich als

48 Einsicht in das Register erhalten nach Art. 10 Abs. 1 BGFA lediglich die eidgenössischen und kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden, vor denen die Anwälte auftreten (lit. a), die Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA, vor denen die im Register eingetragenen Anwälte (lit. b), die kantonalen Aufsichtsbehörden über die Anwälte auftreten (lit. c), die Anwälte in Bezug auf ihren Eintrag (lit. d).

49 BGE 75 I 78.

50 MARBACH, SIWR III/1, N 1729.

51 BGE 109 II 481 f.; 108 II 129.

52 VOGT, 541 f.

53 Die Geschäftsfirma entsteht mit ihrer tatsächlichen Führung im geschäftlichen Verkehr durch den Firmenberechtigten und nicht erst mit der Anmeldung beim Handelsregisteramt oder mit der Ein-

selbständige Vermögenswerte von ihrem ursprünglichen Träger lösen und frei übertragen lassen würden. Eine solche *besitzessurrogierende Funktion* mit publizitätswirksamer Bedeutung für Translativvorgänge für ein subjektives Privatrecht im Sinne der Verkehrsfähigkeit kommt dem Handelsregister grundsätzlich nicht zu.

Das Handelsregister wird also höchstens punktuell, nicht aber allgemein, beigezogen werden können, wenn es darum geht, die im gewerblichen Rechtsschutz bestehenden Regelungslücken durch analoge Anwendung von Bestimmungen aus anderen Rechtsgebieten zu ergänzen.

D. Aktienregister (Aktienbuch)

Die Aktiengesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch (Aktienregister), in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden (Art. 686 Abs. 1 OR). Zwar verleiht auch das Aktienregister privaten Rechten einen äusseren Rechtsschein durch Kundgabe, jedoch wirken diese nicht gegenüber der Allgemeinheit, sondern ausschliesslich gegenüber der Gesellschaft selbst. Diese darf die eingetragenen Personen als tatsächlich berechtigt betrachten (Art. 686 Abs. 4 OR). Der Eintrag im Aktienregister hat keine konstitutive Wirkung, er ist weder Gültigkeitsvoraussetzung für den Erwerb der Aktionärsposition, noch steht diese aufgrund des Eintrags fest⁵⁴. Das Aktienbuch ist grundsätzlich⁵⁵ nicht allgemein zugänglich, gemäss herrschender Lehre insbesondere auch nicht für andere Aktionäre der Gesellschaft⁵⁶. Es hat vielmehr einen privaten Charakter⁵⁷. Damit wird das Aktienbuch als Quelle für Analogieüberlegungen für die Immaterialgüterregister, die sich an die Öffentlichkeit wenden, wegfallen.

E. Register für Wertrechte

Der Schuldner führt über die von ihm ausgegebenen Wertrechte ein Buch, in das die Anzahl und Stückelung der ausgegebenen Wertrechte sowie die Gläubiger einzutragen sind (Art. 973c Abs. 2 Satz 1 OR). Die Wertrechte entstehen mit Eintragung in das Buch und bestehen nur nach Massgabe dieser Eintragung (Art. 973c Abs. 3 OR). Auch dieses Buch ist aber nicht öffentlich (Art. 973c Abs. 2 Satz 2 OR) und hat daher keine Publizitätsfunktionen im Sinne der vorliegenden Untersuchung. Wie das Aktienbuch darf es im vorliegenden Zusammenhang für weitere Analogieüberlegungen unberücksichtigt bleiben.

F. Personenstands- und Zivilstandsregister

Das Personenstandsregister und Zivilstandsregister sind privatrechtliche Institute. In ihnen sind vereinzelt auch immaterielle Kennzeichen, wie die Personennamen, eingeschrieben

tragung (H1s, BK, N 35 zu Art. 944 OR). Hingegen geht das Firmenrecht mit der Löschung des Firmeneintrags im Handelsregister unter (H1s, a.a.O.).

54 BGE 90 II 173 f.

55 Eine Ausnahme bildet die kapitalmarktrechtliche Pflicht der Gesellschaften, die Bildung grösserer Pakete bekannt zu machen (Art. 663c OR, Art. 20 BEHG).

56 DRUEY, § 10, N 55.

57 OERTLE/DU PASQUIER, BasK, N 4 zu Art. 686 OR.

(Art. 8 lit. c ZStV). Folglich dient das Personenstands- und Zivilstandsregister zumindest im engen Bereich des Namensrechts der natürlichen Personen auch einer gewissen rechtsverbindlichen Erkennbarmachung immaterieller Rechtsabstraktionen. Als Publizitätsinstitut kann das Zivilstandsregister aber für die immaterialgüterrechtliche Dogmatik deshalb wenig bieten, weil es zwar öffentlich geführt wird und ein Register im Sinne von Art. 9 ZGB ist, jedoch der Öffentlichkeit nicht zur Einsicht offen steht (vgl. Art. 58 ff. ZStV e contrario)⁵⁸. Ihm kommen auch keine Translativfunktionen zu. Die Beurkundung des Zivilstandes hat zudem keine materiellen Rechtswirkungen⁵⁹. Mit dem Registereintrag des Namens wird zwar ein subjektives Privatrecht verschrieben, die Eintragung ist für die Rechtentstehung und den Rechtsbestand aber nicht konstitutiv. Vielmehr hat sie als reine Beweissicherung nur deklaratorische (rechtsbekundende) Wirkung⁶⁰.

G. Eigentumsvorbehaltsregister

- 59 Um Dritten gegenüber die Publizität von Eigentumsvorbehalten zu gewährleisten, ist nach Art. 715 Abs. 1 ZGB ein Eigentumsvorbehaltsregister errichtet. Dieses wird von den Betreibungsämtern geführt⁶¹. Der Eintrag schafft keine Vermutung zugunsten des Bestands des Eigentumsvorbehalts⁶². Es wird auch nicht fingiert, dass jedermann Kenntnis von den Eintragungen im Eigentumsvorbehaltsregister habe. Das Register, welches in der Praxis nur eine geringe Bedeutung hat, ist ausschliesslich ein Informationsmittel⁶³.

H. Unternehmens-Identifikationsregister (UID-Register)

- 60 Das Bundesgesetz über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG) sieht eine Führung und Verwendung eines Unternehmens-Identifikationsregisters (UID-Register) vor (Art. 2 lit. b UIDG). Das Bundesamt für Statistik macht die Daten zu den Kernmerkmalen der UID-Einheiten im Internet öffentlich zugänglich (Art. 11 Abs. 1 UIDG). Die Zweckbestimmung des UIDG liegt darin, dass mit einer einheitlichen Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) Unternehmen eindeutig identifizierbar sind, damit Informationen in administrativen und statistischen Prozessen einfach und sicher ausgetauscht werden können (Art. 1 UIDG). Aus dieser reinen Individualisierungsfunktion ergibt sich, dass das UIDG-Register nicht im Dienste der Entstehung und Individualzuordnung privater Rechte steht. Ihrem Zweck entsprechend, können die UIDG auch nicht Gegenstand des Rechtsverkehrs, d.h. übertragbar, sein. Im hier interessierenden Zusammenhang der Registerpublizität darf das UIDG-Register im Weiteren unbeachtet bleiben.

58 SCHÜPBACH, SPR II/3, 151. Zum Personenstandsregister SIEGENTHALER, N 152: «Mitarbeitende der auf Gesetzesstufe ermächtigten Behörden erhalten auf Antrag Zugriff auf im Personenstandsregister geführte Daten im Abrufverfahren. Die Liste der zugriffsberechtigten Behörden ist abschliessend».

59 SCHÜPBACH, SPR II/3, 149.

60 PEDRAZZINI/OBERHOLZER, 45; GÖTZ, SPR II, 389.

61 Verwandt mit diesem Institut ist das ebenfalls vom Betreibungsamt geführte Verschreibungsprotokoll bei der Viehverpfändung (Art. 885 ZGB).

62 BGE 64 III 119.

63 SCHWANDER, BasK, N 6 f. zu Art. 715 ZGB.

I. Register der Datensammlungen

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte führt nach Art. 11a DSG ⁶¹ ein Register der Datensammlungen, das über das Internet zugänglich ist. Jede Person kann das Register einsehen (Art. 11a Abs. 1 Satz 2). Dieses Register dient primär dazu, allenfalls betroffenen Personen die Ausübung des Auskunftsrechts nach Art. 8 DSG zu erleichtern, indem es ihnen Hinweise liefert, wo betreffende Daten möglicherweise bearbeitet werden⁶⁴. Wie das Personenstands- oder das Eigentumsvorbehaltsregister hat auch das Register der Datensammlungen eine Informations- und Beweisfunktion. Es dient aber weder der Publizität eines subjektiven Privatrechts noch übernimmt es als Besitzsurrogat irgendwelche Zuordnungs- oder Translativfunktionen.

J. Register der geographischen Ursprungsbezeichnungen

Auch das Register der Ursprungsbezeichnungen steht nach Art. 16 Abs. 1 LwG⁶⁵ und ⁶² Art. 13 GUB/GGA-VO⁶⁶ im Dienst der Publizität⁶⁷. Ebenso lässt das GUB/GGA-Register seinerseits Positionen entstehen, welche mit den Immaterialgüterrechten, insbesondere den geschäftlichen Kennzeichen, verwandt sind. Dies zeigt die Integration des Rechts der Herkunftsangaben in das MSchG (Art. 47 ff.). Das GUB/GGA-Register ist dogmatisch schwierig einzuordnen. Umstritten ist bereits, ob die Herkunfts-, bzw. Ursprungsbezeichnungen überhaupt *private* Rechte sind. Träger des Rechts sind regelmässig landwirtschaftliche Gebiete, welche diese Bezeichnung führen. Es ist je nach Betrachtungsweise strittig, ob die Herkunftsangaben im Sinne des 2. Titels des MSchG zu den Immaterialgüterrechten und ganz allgemein zum geistigen Eigentum zu zählen sind⁶⁸.

Diese Zwischenstellung von Herkunftsangaben zwischen öffentlichem Recht und privatem ⁶³ Vermögensrecht zeigt sich auch am Beispiel der *geografischen Marke* (Art. 27a ff. MSchG). Diese ist zwar in ihrer Struktur der Individualmarke nachgebildet, kann jedoch nicht übertragen oder lizenziert werden (Art. 27e Abs. 1 MSchG).

Herkunftsangaben sind als Kennzeichen zwar geistige Abstraktionen wie Marken und Fir- ⁶⁴men, und ihr Schutz bietet den Berechtigten dingliche Abwehrensprüche. Wie die Firmen- und Namensrechte lassen sie sich jedoch nicht von ihrem Inhaber ablösen und als freie Vermögensobjekte im privaten Verkehr verselbständigen (fehlende Verkehrsfähigkeit)⁶⁹. Ihrer Natur gemäss und zur Vermeidung der Irreführung bleiben sie an ihren Rechtsträger, eine geographische Gebietskörperschaft, gebunden. Entsprechend enthält das Spezialregister für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben keine Regelungen hinsichtlich Übertragung und derivativem Erwerb. Da ihm aus diesen Gründen der Charakter

⁶⁴ Botschaft zum DSG, BBl 1988 II 456 f.

⁶⁵ Bundesgesetz über die Landwirtschaft (LwG), SR 910.10.

⁶⁶ Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-VO), SR 910.12.

⁶⁷ Vgl. SIMON, 158.

⁶⁸ Dafür HIRT, 47 f.; dagegen HOLZER, 385 ff.

⁶⁹ MARBACH/DUCREY/WILD, N 868; REY, Gutgläubenserwerb, 55.

eines Besitzsurrogats abgeht, wird es für die Immaterialgüterregisterdogmatik keine Quelle der Rechtsschöpfung sein.

K. Schiffsregister und das Luftfahrzeugbuch

- 65 Das Schiffsregister⁷⁰ und das Luftfahrzeugbuch⁷¹ dienen im Unterschied zu den oben vorgestellten Registern nicht nur der Begründung, sondern auch der *Verselbständigung subjektiver privater Rechte*. Beide Register enthalten Regelungen betreffend die Übertragung und den privatrechtlichen Eigentumserwerb an Schiffen und Luftfahrzeugen⁷². Ein Blick in die Materialien verrät, dass diese Register «die Funktionen eines dem Grundbuche gleichstehenden, über alle dinglichen Rechte Aufschluss erteilenden und für ihre Begründung, Änderung und Aufhebung massgebenden öffentlichen Buches» ausüben soll⁷³. Da dem Schiffsregister und dem Luftfahrzeugbuch gleichartige oder ähnliche Wirkungen wie dem *Grundbuch* zukommen⁷⁴, müssen sie in unserem Zusammenhang nicht mehr gesondert dargestellt werden. Wir können uns auf die nachfolgenden Untersuchungen zum Grundbuch konzentrieren, dessen Dogmatik weit besser bearbeitet ist.

L. Folgerungen und Thesen

- 66 Ein anhand der definierten Kriterien gewonnener Überblick über die verschiedenen Registerinstitute ausserhalb des Immaterialgüterrechts führt uns zur folgenden These: Register, in welche *keine subjektive Rechte* eingeschrieben sind (z.B. Strafregister, Betreibungsregister, Datensammlungsregister), welche ausschliesslich *öffentliche Rechte* aufnehmen (z.B. Anwaltsregister) oder Register, die ausschliesslich *Beweisfunktion* (z.B. Zivilstandsregister) bzw. *Informationsfunktion* (z.B. Unternehmens-Identifikationsregister) haben, bieten zu wenig Analogiepotential, als dass sie für die Dogmatik der dem Privatrechtsverkehr dienenden Immaterialgüterregister dienstbar gemacht werden könnten. Sie alle übernehmen in ihrem Bereich insbesondere nicht die Funktion eines Besitzsurrogats im Rahmen der Rechtsübertragung.

70 BG über die Schiffsregister, SR 747.11.

71 BG über das Luftfahrzeugbuch (LBG), SR 748.217.1.

72 Zum Erwerb des Eigentums an einem in das Schiffsregister aufgenommenen Schiffe bedarf es der Eintragung in das Register (Art. 31 Abs. 1 Bundesgesetz über das Schiffsregister). Bei Erbgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung oder richterlichem Urteil erlangt indessen der Erwerber schon vor der Eintragung das Eigentum, kann aber im Schiffsregister erst dann über das Schiff verfügen, wenn die Eintragung erfolgt ist (Art. 31 Abs. 2 Bundesgesetz über die Schiffsregister). Zum vertraglichen Erwerb des Eigentums an einem Luftfahrzeug bedarf es der Eintragung in das Luftfahrzeugbuch (Art. 23 Abs. 1 LBG). Das Eigentum geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie mit dem vollständigen Untergang des Luftfahrzeugs (Art. 25 Abs. 1 LBG).

73 Botschaft zum BG über die Schiffsregister, BBl 1922 III 1032. Zuzufolge der Durchführung des Eintragsprinzips nicht nur hinsichtlich der Pfandrechte, sondern aller dinglichen Rechte, welche an Schiffen überhaupt bestehen können – und dies sind ausser den Pfandrechten nur Eigentum und Nutzniessung –, schliesst sich der Entwurf in verschiedener Beziehung dem Immobiliarsachenrecht des Zivilgesetzbuches an (BBl 1922 III 1041).

74 ZOBL, N 15.

Privatrechtliche Register wie das Handelsregister und das Register der Ursprungsbezeichnungen liegen thematisch und teilweise auch der Natur der intabulierten Rechte nach dem immaterialgüterrechtlichen Publizitätsgedanken näher. Allerdings begründen die Eintragungen in diese Register ihrerseits keine subjektiven Privatrechte, welche sich als dingliche Vermögensgegenstände vom Träger ablösen und als verkehrsfähiges Gut übertragen lassen. 67

Es lässt sich daher als weitere These folgern, dass als wichtigstes und analogietauglichstes Registersystem das *Grundbuch* verbleibt, worauf nachfolgend vertiefter einzugehen ist⁷⁵. Namentlich im Recht des Grundeigentums gab es seit jeher Formvorschriften, die ursprünglich einem reinen Sicherheitsbedürfnis entsprangen, aber nach und nach in den Dienst der Erkennbarmachung der dinglichen Rechte an Grundstücken gestellt wurden⁷⁶. 68

Einerseits findet sich bereits bei Josef KOHLER der Verweis, dass die Patentrolle «eine Art Grundbuch» sein könne⁷⁷, ein Gedanke, der auch in jüngerer Zeit wieder aufgegriffen wurde⁷⁸. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass insbesondere die deutsche Rechtsentwicklung die Immaterialgüterregister in Ausgestalt und Wirkung vom Grundbuch weggeführt hat. Im deutschen Immaterialgüterrecht finden, anders als im Immobiliarsachenrecht, fast alle Rechtsvorgänge ausserhalb der Register statt. Demgegenüber haben unter schweizerischem Recht die Registeroperationen, vornehmlich die Konstitutiveintragungen der Schutzrechte, eine grössere Bedeutung. Beispielsweise entsteht das Patent mit Eintragung im Register und nicht bereits mit Erteilungsbeschluss, Art. 60 Abs. 1 PatG. 69

Ist der gewerbliche Rechtsschutz auch auf Grund seines im Vergleich zum Sachenrecht relativ jungen Alters und seiner ungeklärten Stellung in den verschiedenen Registerkonzepten theoretisch wenig bearbeitet, so blickt die Grundbuchdogmatik auf eine lange Entwicklung rechtlicher Durchdringung zurück. Zum besseren Verständnis des grundbuchrechtlichen Publizitätsgedankens soll deshalb im Folgenden ein Überblick über die verschiedenen Systeme gegeben werden, wie sie die kantonalen Rechte für Grundstücke vor dem Erlass des ZGB kannten. 70

75 Die publizitätsrechtliche Verwandtschaft der verschiedenen zivilrechtlichen Register zeigt sich begrifflich auch daran, dass für die Lehre zum Sachenrecht das Grundbuch Ausfluss eines «Registerprinzips» ist, das dem Sachenrecht, in dessen Dienst das Grundbuch steht, eine ganz bestimmte Struktur verleiht (HOMBERGER, ZK, N 2 Vorbem. zu Art. 942 ff. ZGB).

76 DESCHENAUX, SPR V/3 I, 24.

77 KOHLER, Patentrecht, 176.

78 MEISSER, 241 ff.; HILTY, 309, 324, FN 189; WEISER, 298.

IV.

Historische Publizitätssysteme im Immobiliarsachenrecht

A. Das Fertigungssystem

Das Fertigungssystem war vor Inkrafttreten des ZGB vor allem in den deutschsprachigen Kantonen verbreitet. Seine besondere Gestalt zeigt sich im allgemeinen daran, dass ein vorläufig abgeschlossenes Geschäft, das regelmässig unter den Parteien obligatorische Wirkungen hat, einer Behörde oder Amtsstelle (*apud acta*) zur Prüfung vorgelegt wird, wobei diese Prüfung sich sowohl auf die Rechtmässigkeit des Geschäfts als auch auf das Vorhandensein der rechtlichen Requisite erstreckt⁷⁹. Erst der von der Behörde vorgenommene formelle Akt lässt das dingliche Recht bzw. die subjektive Berechtigung am Grundstück entstehen.

Die Fertigung hat wohl negative, nicht aber positive Rechtskraft. Ihr fehlt die Wirkung des öffentlichen Glaubens⁸⁰. Auch Gutgläubige können sich nicht erfolgreich auf ihren guten Glauben berufen, wenn ihrem Rechtserwerb ein Mangel anhaftet⁸¹.

Vielerorts zog der Fertigungsakt auch dessen Eintragung in ein behördliches Register (Protokoll) sowie die Ausstellung einer Urkunde nach sich⁸². Die Protokollierung hatte jedoch nicht rechtsbegründende Wirkung, sondern lediglich den Zweck, den Nachweis über den dinglichen Rechtsbestand zu erleichtern («Beweisregister»)⁸³. Immerhin konnte das Protokoll durchaus auch Züge eines förmlichen Publikationsorgans tragen, weshalb sich in den kantonalen Gesetzen oft auch Vorschriften betreffend die Einsichtnahme fanden⁸⁴.

Indem die Fertigung nicht nur den Rechtsgrund für den Erwerb schafft, sondern auch das dingliche Recht begründet oder überträgt, übernimmt sie jene Funktion, welche für die Fahrnis der Besitzesübertragung zukommt⁸⁵. Das Fertigungssystem hat mit den Immaterialgüterregistern das Prinzip gemeinsam, dass dingliche Rechte für ihre *originäre dingliche Entstehung* (wenn auch nicht deren Übergang) der behördlichen Mitwirkung bedürfen⁸⁶.

Wie im sachenrechtlichen Fertigungssystem begegnet uns auch im Publizitätsrecht der Immaterialgüter das Zusammenspiel von Fertigungsakt, Urkundenbegebung und Protokoll-

79 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 47 f.

80 DESCHENAUX, SPR V/3 I, 25.

81 HUBER, Sachenrecht, 122.

82 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 48.

83 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1040.

84 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 49.

85 SIMONIUS/SUTTER, 170; vgl. HOMBERGER, ZK, N 4 Vorbem. zu Art. 942 ff. ZGB.

86 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 4 Vorbem. zu Art. 942 ff. ZGB.

eintrag⁸⁷. Die Idee der Fertigung geht indes von der Annahme aus, dass in Fällen, in denen der Veräusserer nicht berechtigt sein sollte, Dritte vom kundbaren Geschäft erfahren werden, welche den Mangel aufdecken können. Das Fertigungssystem ist daher nur auf kleinräumige Verhältnisse zugeschnitten, wo eine relativ starke soziale Kontrolle besteht⁸⁸. Die Öffentlichkeit des Fertigungsakts war einerseits sehr beschränkt, andererseits bereitete die Recherche in den Protokollen, die der Reihe nach im Register eingebunden waren, erhebliche Mühe⁸⁹.

B. Das Registersystem

- 76 Nach dem französischen Registersystem, auch Inskriptions- und Transkriptionssystem («système de la transcription») genannt, wird die dingliche Rechtsposition schon durch blossen privatschriftlichen oder öffentlich beurkundeten Vertrag der Parteien verschafft⁹⁰. Wenn die Parteien die für das Geschäft vorgesehene Form erfüllt haben, so ist das Geschäft obligatorisch und unter ihnen dinglich perfekt⁹¹. Die Einschreibung wirkt insoweit (nur) konfirmatorisch, als der an sich perfekte Akt einem Beamten vorgelegt wird und dieser dann die Einschreibung vornimmt, ohne dass ihm eine Prüfungskognition über das Geschäft und dessen Rechtmässigkeit zustünde⁹². Dieses Regelungssystem ist Ausdruck einer Gegenbewegung zu den strengen und komplizierten Auflassungsformen des mittelalterlichen Rechts: Der Schwerpunkt wird naturrechtlich auf die unmittelbare Wirkung des privaten Vertragswillens gelegt⁹³.
- 77 Die unmittelbaren dinglichen Wirkungen des Übertragungsvertrags traten aber – jedenfalls gemäss der Mehrzahl der alten kantonalen Rechte – nur zwischen den Vertragsparteien und deren Universalsukzessoren ein⁹⁴. Gegenüber Dritten entstanden sie erst, wenn sie in einem öffentlichen Register eingetragen wurden⁹⁵. Die Inskription, die der Beamte ohne Kognitionsbefugnis über die Rechtmässigkeit des Geschäfts vornahm, diente lediglich dem Zweck, den Rechtserwerb Dritten gegenüber beweisbar zu machen (Beweisfunktion)⁹⁶. Daraus resultiert eine eigentümliche *Spaltung* der Eigentumsposition in ein Innen- und Aussenverhältnis⁹⁷.

87 Vgl. HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 49. Das Verhältnis zwischen Fertigung, Übergabe der Urkunde und Eintragung in ein Register war nach den jeweiligen kantonalen Regelungen unterschiedlich ausgestaltet. Hier war die feierliche Fertigung von primärer Bedeutung, da die Übergabe der Erwerbsurkunde; anderswo wiederum war es die Einschreibung in ein Buch in dem Sinne, dass diese die Fertigung selbst bildete (DESCHENAUX, SPR V/3 I, 24 f.).

88 SIMONIUS/SUTTER, 170.

89 DESCHENAUX, SPR V/3 I, 28.

90 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1040.

91 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 80.

92 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 80.

93 HUBER, Zum schweizerischen Sachenrecht, 40, FN 1.

94 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 80.

95 SIMONIUS/SUTTER, 171.

96 HOMBERGER, ZK, N 6 Vorbem. zu Art. 942 ff. ZGB.

97 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 80.

Insoweit es für einen Rechtsübergang der meisten gewerblichen Schutzrechte einer Eintragung im Register nicht bedarf und die Parteiübereinkunft für die Übertragung genügt, ist das Registersystem dem Grundsatz nach im schweizerischen gewerblichen Rechtsschutz am stärksten verwirklicht. 78

C. Das Grundbuchsystem

Das Grundbuchsystem vereinigt die Ansätze von Publizitätsformen, welche im Fertigungs- und im Registersystem zu finden sind, zu einem einheitlichen System. Das dingliche Recht entsteht erst durch die Eintragung, welches damit teilweise von seiner materiellen Grundlage gelöst wird⁹⁸. Erst die Eintragung bringt die dinglichen Rechte im Allgemeinen zur Entstehung (Eintragung mit positiver und negativer Rechtskraft) und geniesst den öffentlichen Glauben, indem derjenige geschützt sein soll, der sich in gutem Glauben auf den Eintrag verlassen hat⁹⁹. Die behördliche Prüfung im Grundbuchsystem muss aber nicht so weit gehen wie im System der Fertigung, wo untersucht wurde, was die Parteien wirklich gewollt hatten, ob das abgeschlossene Rechtsgeschäft zulässig und ob mit ihm Interessen Dritter verletzt wurden¹⁰⁰. 79

Aus dem Umstand, dass ein Geschäft vor der Einschreibung in das Register nur obligatorisch wirkt, folgt die Notwendigkeit, dem Grundbuch einen grossen Einfluss auf das materielle Recht einzuräumen¹⁰¹. Da die Registrierung hinsichtlich der Rechtsentstehung (originäre Rechtsbegründung) für die grosse Mehrheit¹⁰² der gewerblichen Schutzrechte konstitutive Wirkung hat, bestehen in diesem Punkt starke Parallelen zum Grundbuchrecht¹⁰³. 80

An diese kurze Darstellung der verschiedenen Registermodelle anschliessend, soll nun geprüft werden, ob und, wenn ja, inwieweit im schweizerischen Immaterialgüterrecht Spuren dieser historischen Konzepte (Fertigungs-, Register- oder Grundbuchsystem) präsent bzw. verwirklicht sind. Damit soll nicht suggeriert werden, dass sich diese Register aus dem Immobiliarsachenrecht heraus entwickelt und im gewerblichen Rechtsschutz verfestigt haben. Gesucht werden lediglich Strukturparallelen, ohne spekulative Rückschlüsse zu ziehen. 81

98 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1040.

99 HOMBERGER, ZK, N 7 Vorbem. zu Art. 942 ff. ZGB.

100 DESCHENAUX, SPR V/3 I, 27.

101 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 88.

102 Ausnahmen sind die notorisch bekannte Marke (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG) und die Halbleitertopographien, deren Schutz mit der erstmaligen Verbreitung beginnt, ohne Registrierung aber zwei Jahre nach dem Tag wieder erlischt, an dem die Topographie erstmals verbreitet wurde (Art. 9 Abs. 2 ToG).

103 MEISSER, 250.

V.

Zur analogen Verwirklichung der historischen Systeme im Immaterialgüterrecht

A. Das Fertigungssystem im gewerblichen Rechtsschutz

Die Registersysteme im gewerblichen Rechtsschutz unterscheiden sich vom immobilienrechtlichen Fertigungssystem dadurch, dass es nach schweizerischem Recht für den *dinglichen Übertragungsakt* keiner Perfektion (Fertigung) durch die Behörde bedarf. Sie können mit einfachschriftlichem Verfügungsvertrag übertragen werden. Die Eintragung im Immaterialgüterregister hat aber, anders als die Protokollierung der Fertigung, gegenüber gutgläubigen Dritten zumindest teilweise heilende Wirkungen im Sinne der positiven Rechtskraft (Art. 33 Abs. 4 PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG, Art. 18 Abs. 2 SoSchG). Immerhin ist der Fertigungsgedanke im Immaterialgüterrecht insoweit erkennbar, als für die *originäre dingliche Rechtsentstehung* (originärer Begründungsakt) ein formeller behördlicher Akt notwendig ist. 82

B. Das Grundbuchsystem im gewerblichen Rechtsschutz

Wie das Fertigungssystem ist auch das Grundbuchsystem im Immaterialgüterrecht nicht in reiner Form verwirklicht. Dies verdeutlicht der für fast alle¹⁰⁴ gewerblichen Schutzrechte geltende Grundsatz, dass zur Übertragung des Schutzrechts im Rahmen einer Singularsukzession die Eintragung im Register nicht notwendig ist (so explizit Art. 33 Abs. 3 PatG und Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG; implizit Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MSchG und Art. 18 Abs. 2 SoSchG)¹⁰⁵. Für den Translativvorgang wurde im gewerblichen Rechtsschutz also ausdrücklich eine vom Grundbuch abweichende Lösung gewählt. Dort bedarf es zum Erwerb des dinglichen Rechts (Eigentum) der Eintragung (Art. 656 Abs. 1 ZGB). 83

C. Das Registersystem im gewerblichen Rechtsschutz

Wie sich zeigt, ist das Registersystem jenes «historische» System, welches im geltenden schweizerischen Immaterialgüterrecht am stärksten verwirklicht ist, was auch die Terminologie («Register») nahelegt. Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede zum Registersystem des historischen Immobiliarsachenrechts: So kann der Rechtserwerber sein gewerbliches Schutzrecht auch vor der Eintragung im Register bösgläubigen Dritten gegenüber geltend machen, da er die Rechtszuständigkeit bereits durch den schriftlichen Verfügungs- 84

104 Ausnahmen bilden die Kollektiv- und Garantimarken (Art. 27 MSchG).

105 Die Schriftform des Verfügungsgeschäfts ist auch im euro-internationalen Verhältnis vorgesehen und wird de lege ferenda ebenso für das deutsche Recht postuliert (AHRENS/McGUIRE, 239 f.)

vertrag erwirbt. Beweistechnisch wird er sich über sein Recht, wenn nicht mit einem Registerauszug, so aber mit einer Bescheinigung, dass er das Schutzrecht erworben hat, ausweisen¹⁰⁶. Soweit ersichtlich, wurde im historischen Registersystem diesbezüglich keine Unterscheidung getroffen, und das erworbene Recht konnte auch bösgläubigen Dritten gegenüber erst durchgesetzt werden, nachdem der Registereintrag erfolgt war¹⁰⁷.

- 85 Man könnte argumentieren, dass diese Konstruktion zur Folge hat, dass das dingliche Recht mit schriftlichem Verfügungsvertrag noch nicht (vollständig) übergegangen ist, und es Dritten, die um den Geschäftsabschluss wissen, lediglich verwehrt ist, sich auf den noch nicht erfolgten Übergang zu berufen. Der Wortlaut von Art. 33 Abs. 4 PatG, welcher nur vom «gutgläubigen Erwerber» spricht, legt es aber nahe, an die Übertragungserklärung dingliche Wirkungen zu knüpfen und in ihr bereits einen gültigen Rechtstitel zu sehen und nicht nur eine obligatorische Berechtigung mit Reflexwirkung gegenüber bösgläubigen Dritten. Die Vorlage des gültigen Verfügungsdokuments einem Dritten gegenüber beseitigt also nicht lediglich dessen guten Glauben, sondern bildet den Ausweis (Beweis) über das Recht, welches dinglich erworben worden ist.
- 86 Die Regelung, dass die Übertragung des gewerblichen Schutzrechts gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirkt, wenn sie im Register eingetragen ist (Art. 33 Abs. 3 und 4 PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG), ist als Beweisregelung an sich überflüssig: Entweder weist sich der noch nicht intabulierte Inhaber anhand des gültigen Übertragungsdokuments aus, womit der gute Glaube *jedes* Dritten, dem das Dokument vorgelegt wird, ex nunc zerstört werden kann, oder der Nichteingetragene kann sich nicht ausweisen. Diesfalls greift die Registervermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB, und der nichteingetragene Inhaber muss der Beweis der Rechtszuständigkeit auch dann antreten, wenn – etwa durch Korrespondenz – erstellt ist, dass der Dritte von der Übertragung wusste oder wissen wusste. Es verstösst nicht gegen Treu und Glauben, auf der Vorlage des Übertragungsdokuments zu bestehen, selbst wenn Anhaltspunkte für einen Erwerb bestehen und man selber bisher davon ausgegangen ist, dass das Schutzrecht übertragen worden ist. Stimmen Registeranschein und effektive Rechtslage nicht überein, obliegt es dem Inhaber, durch Beweis Klarheit zu schaffen.
- 87 Im *europäischen Markenrecht* ist weitgehend das Registersystem verwirklicht: Nach Art. 20 Abs. 11 UMV kann der Rechtsnachfolger seine Markenrechte nicht geltend machen, solange der Rechtsübergang nicht im Register eingetragen ist. Die dingliche Übertragung kann zwar mit einfacher Schriftlichkeit zwischen den Parteien (inter partes) erfolgen (Art. 20 Abs. 3 UMV), jedoch bedarf es im Einklang mit dem Registersystem – und anders als im Schweizer Recht – des Eintrags im Register, damit das Recht (auch) gutgläubigen

106 OGer ZH, ZR 1927, 1.

107 Die geltende schweizerische Lage im Immaterialgüterrecht entspricht jener des *französischen Rechts*: Der neue, noch nicht eingetragene Patentinhaber kann sein Recht (lediglich) bösgläubigen Dritten gegenüber bereits durchsetzen: «Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits» (Art. L. 613-9 al. 2 CPI).

Dritten gegenüber wirksam ist¹⁰⁸. Im Innenverhältnis wirkt die Registerumschreibung also deklaratorisch, wogegen sie im Aussenverhältnis konstitutive Wirkung hat¹⁰⁹.

Die in der UMV verwirklichte Lösung hat im Vergleich zur schweizerischen Regelung den 88
Nachteil, dass die dinglichen Wirkungen gegenüber Dritten und auch gegenüber dem Amt erst mit der Registrierung eintreten. Dies kann dazu führen, dass während einer Pendency, in welcher das Recht beim Amt der beantragten Registerumschreibung harret, das private Markenrecht praktisch undurchsetzbar ist. Zu Recht wird deshalb kritisiert, dass der Zeitraum zwischen der Übertragung und der Eintragung des Rechtsübergangs eine «Grauzone» schaffe, in der weder der alte noch der neue Inhaber angemessen vom Markenrecht profitieren kann¹¹⁰. Immerhin wird der Schwebezustand dadurch gemildert, dass dann, wenn gegenüber dem Amt Fristen zu wahren sind, die entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden können, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt eingegangen ist (Art. 20 Abs. 12 UMV).

Das alte immobilienrechtliche Registersystem dürfte unter der Annahme praktiziert 89
worden sein, dass dem Erwerber umgehend die Registeränderung gewährt wurde. Wenn aber eine Registeränderung vom Amt nicht unverzüglich vorgenommen werden kann, mag es den Bedürfnissen der Inhaber entgegenkommen, wenn in diesem Punkt das Registersystem konsequent verwirklicht würde: Für den Beginn der Wirkung des Rechtes gegenüber Dritten ist der Zeitpunkt der Anmeldung bei der Registerbehörde entscheidend, welcher in ihr Journal eingetragen wird¹¹¹. Nur so wäre die problematische «Grauzone», wie es sie im geltenden europäischen Markenrecht geben kann, zu vermeiden.

Fraglich bleibt unter der UMV-Regelung auch, ob das formgültig übertragene Unionsmar- 90
kenrecht vor der Registerumschreibung *im Innenverhältnis* vom neuen Inhaber gegenüber seinem Rechtsvorgänger geltend gemacht werden kann, eine Konstellation, die in der Praxis durchaus vorkommen kann. Dafür, dass eine Durchsetzung vor Umschreibung möglich ist, liefert ebenfalls das sachenrechtliche Registersystem Argumente: Der Erwerber besitzt vor der Einschreibung auf Grund des formrichtig abgeschlossenen Vertrags ein «perfektes» Recht, das *inter partes* gegen seinen Kontrahenten und dessen Universalsukzessor wirksam sein muss (nicht aber gegenüber Dritten)¹¹².

Die Vorschrift von Art. 20 Abs. 11 UMV, wonach der Rechtsnachfolger seine Marken- 91
rechte nicht geltend machen kann, solange der Rechtsübergang nicht im Register eingetragen ist, muss also mindestens in jenen Fällen teleologisch reduziert werden, in denen der neue Inhaber sein Recht *gegenüber dem Veräusserer* als ehemaligem Inhaber geltend macht.

108 Angesichts dieser bedeutsamen Wirkungen der Eintragung des Rechtsübergangs im Register für Unionsmarken scheint es nicht angezeigt, diese als «deklaratorisch» zu bezeichnen (SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 22 zu Art. 20 UMV).

109 A.M. McGUIRE, GRUR 2008, 16 ff., welche allgemein eine konstitutive Wirkung der Registerumschreibung annimmt.

110 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 25 zu Art. 20 UMV; QUADBECK, 72, 77 ff. («Legitimationslücke»).

111 Zum Grundbuch HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 81; DESCHENAUX, SPR V/3 II, 632.

112 HUBER, System und Geschichte, Bd. III, 80 f.

Dieser weiss ja ohnehin immer um den Übertragungsvorgang, wird sich mithin nie auf einen diesbezüglichen guten Glauben berufen dürfen.

- 92 Diese vorgeschlagene Lösung ist wiederum im französischen Recht verwirklicht: Die noch fehlende Eintragung des Rechtsübergangs wirkt sich im Innenverhältnis nicht zum Nachteil des neuen Inhabers aus: Sowohl im Patentrecht (Art. L613-9 al. 1 CPI) als auch im Marken- (Art. L714-7 CPI) und Designrecht (L513-3 al. 1 CPI) können in Frankreich dinglich erworbene Rechte vor der Registerumschreibung, wenn nicht Dritten («opposable aux tiers»), so doch zumindest dem früheren Inhaber entgegengehalten werden.

D. Folgerungen

1. Teilweise Verwirklichung der historischen Publizitätssysteme

- 93 Im Hinblick auf die dargestellten Registerkonzepte für Grundstücke ist festzustellen, dass im geltenden schweizerischen Recht keines der historischen sachenrechtlichen Publizitätssysteme (Fertigungs-, Register- und Grundbuchsystem) in reiner Form verwirklicht ist. Die Regelung, dass die Übertragung des gewerblichen Schutzrechts gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirkt, wenn sie im Register eingetragen ist (Art. 33 Abs. 3 und 4 PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG), liegt zwar der Lösung des Registersystems nahe. Hingegen stehen die konstitutiven Entstehungswirkungen der absoluten Rechte durch Registrierung in naher Verwandtschaft mit Grundbuchoperationen. Man denke hier vor allem an die Konstitutiveintragungen von Dienstbarkeiten.

2. Spaltung der Rechtswirkungen: Rechtsbestand und Rechtsübergang

- 94 Als wichtige Erkenntnis lässt sich mit HILTY¹¹³ festhalten, dass das Publizitätsprinzip und das Postulat der freien, einfachschriftlichen Übertragbarkeit im Immaterialgüterrecht zu einer *Spaltung der Rechtswirkungen* führt: Für die Erteilung bzw. die originäre *Entstehung* des gewerblichen Schutzrechts bedarf es fast ausnahmslos des Registereintrags. Dieser ist folglich konstitutiv (Art. 60 Abs. 1 PatG, Art. 5 MSchG, Art. 5 Abs. 1 DesG). Für den *Rechtsübergang* hingegen ist eine Registrierung (Umschreibung) in aller Regel nicht erforderlich (Art. 33 Abs. 3 PatG, Art. 17 Abs. 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG). Die Wirkungen sind in dieser Hinsicht deklaratorisch.
- 95 Anders als im Registersystem betrifft diese Spaltung¹¹⁴ nicht das innerparteiliche Verhältnis einerseits und das Verhältnis gegenüber Dritten andererseits¹¹⁵. Vielmehr spalten sich die Wirkungen hinsichtlich des *Bestands* des absoluten Rechts einerseits und der *Inhaberschaft* an diesem absoluten Recht andererseits¹¹⁶. Die verschiedenen Aspekte und Ausprägungen dieser Spaltung werden im Zusammenhang mit den Registerwirkungen noch eingehend darzustellen sein.

113 HILTY, 310.

114 BLUM/PEDRAZZINI III, N 6 zu Art. 60 PatG.

115 Vorbehalten bleibt der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten.

116 MEISSER, 241 f.; 246 f.

Anders als im deutschen Recht, wo der Erteilungsbeschluss das Patent entstehen lässt (§ 49 dPatG¹¹⁷), bewirkt im schweizerischen Recht die *Eintragung* in das Register (Patentrolle) dessen Entstehung (Art. 60 Abs. 1 PatG)¹¹⁸. 96

3. Das Grundbuchrecht als Referenzsystem

Führt man sich das im Grundbuch verwirklichte Prinzip der konstitutiv wirkenden Umschreibung vor Augen, zeigen sich auch bereits die *Grenzen der Analogietauglichkeit* des Immobiliarsachenrechts: Ein analoger Beizug grundbuchrechtlicher Normen im Rahmen der Rechtsauslegung bzw. Rechtsschöpfung im Registerrecht bleibt aber deshalb sinnvoll, weil das Grundbuch den Immaterialgüterregistern am nächsten steht und dogmatisch gut bearbeitet ist¹¹⁹. Seine Geschichte reicht weit vor die Errichtung der Immaterialgüterregister zurück¹²⁰. Dagegen gibt es zu den sachenrechtlichen Fertigungs- und Registersystemen, da sie nie positivrechtlich auf Bundesebene institutionalisiert waren, keine Rechtsprechung oder Literatur, aus welcher für das geltende Recht Grundsätze geschöpft werden könnten. 97

Im Interesse der Einheit der Zivilrechtsordnung sollen daher in erster Linie die im Grundbuchrecht entwickelten Lösungen auf ihre Anwendbarkeit im gewerblichen Rechtsschutz geprüft werden. Es sollen für das Publizitätsrecht der Immaterialgüter Wege gesucht werden, auf die man von der allgemeinen Grundlage des Zivilrechts aus gelangen kann¹²¹. 98

4. Zur Kritik am analogen Beizug des Grundbuchrechts

Es ist an dieser Stelle auf die Bedenken einzugehen, die sich gegen den analogisierenden Beizug des Grundbuchrechts im Immaterialgüterrecht richten. Namentlich TROLLER hat es als verfehlt erachtet, die verfeinerte Terminologie des Grundbuchrechts in das Immaterialgüterrecht hinein zu tragen¹²². Ein fundamentaler Unterschied verbiete es, zwischen Immaterialgüterregister und Grundbuch dogmatische Querbezüge herzustellen: Beim Grundbucheintrag handle es sich um eine Übertragung eines schon bestehenden Rechts oder um die Beschränkung eines solchen durch die Begründung beschränkter dinglicher Rechte; demgegenüber lasse die Schutzrechtserteilung im Immaterialgüterrecht das exklusive Recht erst entstehen¹²³. 99

Dieser Auffassung ist insoweit zuzustimmen, als spezifische Terminologien und Begriffe des Immobiliarsachenrechts gewiss nicht ungeprüft und undifferenziert in das Immaterialgüterrecht übernommen werden dürfen. Wenn TROLLER aber anführt, Grundbucheinträge liessen im Unterschied zu den Einträgen in den Immaterialgüterregistern nicht ei- 100

117 Der Erteilungsbeschluss gemäss § 49 dPatG ist ein rechtsgestaltender und den Anmelder begünstigenden Verwaltungsakt. Mit ihm wird das erteilte Patent geschaffen und sein Inhalt festgelegt (BPatG, GRUR 1992, 381).

118 WEIDLICH/BLUM, Bd. II, 401.

119 HILTY, 309; vgl. MEISSER, 241.

120 MEISSER, 241.

121 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 3; SCHRAMM, XXI.

122 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 454.

123 Vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 454.

gentlich Rechte entstehen, ist einzuwenden, dass auch Grundbucheintragungen Rechte begründen können. Zu nennen wären etwa die selbständigen und dauernden Rechte, welche mit den Immaterialgüterrechten immerhin den Charakter einer rechtlichen Abstraktion gemeinsam haben (Art. 943 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB, Art. 655 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB). Sie sind nicht von einem herrschenden Grundstück abhängig oder mit einem bestimmten Inhaber des Rechts verbunden. Sie bestehen für sich, sind als solche übertragbar, können für sich allein auch veräußert, verpfändet und vererbt werden¹²⁴. Ihr wesentlicher Unterschied zu den Immaterialgütern liegt denn auch anderswo, nämlich in der fehlenden Ubiquität: Die selbständigen und dauernden Rechte des Immobiliarsachenrechts sind nicht raum- und zeitungebunden nutzbar, sondern bleiben stets an einem konkreten Grundstück haften.

- 101 Die selbständigen und dauernden Rechte dürfen auch nicht nur negativ, d.h. als Beschränkungen eines vorbestehenden Rechts, verstanden werden. Kehrseite der Rechtsbeschränkung ist, dass eine konkrete subjektive Rechtsposition geschaffen wird, welche es bis anhin noch nicht gab. Besonders augenfällig wird dies am Beispiel einer Eigentümerdienstbarkeit¹²⁵. Wie in den immaterialgüterrechtlichen Nichtigkeitsprozessen kann sich zudem auch für grundeigentumsrechtliche Positionen die Frage stellen, ob ein registriertes Recht materiell besteht oder nicht. Beispielsweise wäre eine Löschungsklage gegen den eingetragenen Quellenrechtsinhaber möglich, wenn sich heraus stellt, dass die Quelle keine dauerhafte ist¹²⁶. Das Nichtigkeitsurteil würde alsdann nicht die Quelle (Rechtsobjekt), wohl aber das dingliche Recht an ihr zum Untergang bringen.
- 102 Die von TROLLER geäußerte Skepsis gegenüber der Übernahme grundbuchrechtlicher Prinzipien in das Immaterialgüterregisterrecht mag berechtigt sein, wenn man sie dahingehend versteht, dass diese nicht leichtfertig und unkritisch rezipiert werden dürfen. Wenn man aber grundbuchrechtliche Analogien nicht als Prämisse, sondern als Lösungsangebote bzw. Ausgangspunkte für Analogieüberlegungen versteht, ist es sehr gut möglich, dass die für das Grundbuch entwickelten Lösungen bzw. deren «verfeinerte Terminologie» sich für das Immaterialgüterregisterrecht teilweise als fruchtbar erweisen. Dort, wo sie aber auf Grund des positiven Rechts oder auf Grund immaterialgüterrechtlicher Eigenheiten nicht passen, ist ihr Beizug abzulehnen. Durch eine Stärkung des Registers als Publizitätsmittel wird eine Annäherung an die Strukturen des allgemeinen Zivilrechts erreicht und dessen Anwendbarkeit erleichtert¹²⁷.
- 103 Für eine Ausrichtung des Immaterialgüterregisterrechts am allgemeinen Zivilrecht, insbesondere am Sachen- und Grundbuchrecht, spricht neben dem etablierten und anschaulichen Begriff des «geistigen *Eigentums*» auch das Postulat der *systematischen Privatrechtseinheit*. Der Weg, auf den man von der allgemeinen Grundlage des Zivilrechts gelangt ist, sollte nicht ohne Not verlassen werden.

124 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1050 f.

125 Die materielle Rechtswirkung der Eigentumswirkung kommt erst zur Geltung, wenn sich das Eigentum am dienenden vom demjenigen am herrschenden Grundstücke trennt (HUBER, Erläuterungen, 142).

126 MEISSER, 249.

127 AHRENS/MCGUIRE, 341.

Die Untersuchung von *Tragfähigkeit und Reichweite grundbuchrechtlicher Analogielösungen* 104 ist denn auch ein wesentliches Ziel der vorliegenden Abhandlung. Es sind deshalb an dieser Stelle einige Bemerkungen zur Frage der Anbindung des Immaterialgüterrechts an das allgemeine Zivilrecht angezeigt.

E. Das Postulat einer Anbindung des Immaterialgüterrechts an das Zivilrecht

Anders als beispielsweise in Frankreich ist das Immaterialgüterrecht in der Schweiz nicht in 105 einem einheitlichen Gesetzbuch kodifiziert¹²⁸. Die Materie wurde von Anbeginn weg in verschiedenen Spezialgesetzen normiert, womit eine systematische Zersplitterung der Rechtsmasse einherging¹²⁹. Abgesehen von ihrem unterschiedlichen Alter, haben die Einzelerlasse des gewerblichen Rechtsschutzes je für sich eine eigene Geschichte durchlaufen, welche früh vom internationalen Konventionsrecht geprägt war. Der gewerbliche Rechtsschutz wurde in der Schweiz Jahre, teilweise gar Jahrzehnte, vor der Einführung des ZGB auf Bundesebene vereinheitlicht. Die Prioritäten der Arbeiten an der Zivilrechtskodifikation lagen im Ausgleich zwischen den regionalen Rechtstraditionen des Landes. Eine zusätzliche Abstimmung mit den bereits bestehenden immaterialgüterrechtlichen Bundesgesetzen und Staatsverträgen wäre mit enormem Mehraufwand verbunden sowie politisch wohl kaum realistisch gewesen.

In diesem Sinne wird in der Botschaft zum ZGB ausgeführt, die Materie des geistigen Ei- 106 gentums erscheine noch nicht «so abgeklärt, dass nicht auf eine häufigere Revision gerechnet werden müsste»¹³⁰. Die entsprechenden Gesetze seien von der Regelung des allgemeinen Zivilrechts weit weniger abhängig und ständen mit ihm in einem eher losen Zusammenhang¹³¹. Dieser historische Hintergrund erklärt auch, warum es im Unterschied zum Grundbuch keine registerrechtliche *sedes materiae*¹³² bzw. einen kodifizierten allgemeinen Teil gibt¹³³. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, dass das Immaterialgüterrecht im Unterschied zum Zivilrecht in seiner Entwicklung nicht von der Rechtswissenschaft an den Universitäten geprägt worden ist, sondern als Teil des «autonomen Handelsrechts» sich eigengesetzlich nach den Bedürfnissen der kaufmännischen Praxis entwickelt hat¹³⁴.

128 REY, Gutgläubenserwerb, 52.

129 WALTER, recht 1997, 7: «Das Immaterialgüterrecht zum Beispiel fristet seit geraumer Zeit ein weitgehend isoliertes, seinerseits diversifizierendes Dasein [...]».

130 Botschaft zum ZGB, BBl 1904 IV 10 f.

131 «Sie [die Gesetze betreffend das geistige Eigentum, den Markenschutz und das Patentwesen] sind von der Regelung des allgemeinen Zivilrechtes weit weniger abhängig, stehen mit ihm in viel looserem Zusammenhang, als dies von dem in den Entwurf aufgenommenen Handlungsfähigkeitgesetz und Eherecht zu sagen ist» (Botschaft zum ZGB, BBl 1904 IV 11).

132 Der gesamte 25. ZGB-Titel und die Grundbuchverordnung (GBV).

133 TROLLER, Gewerblicher Rechtsschutz, 11: «Der gewerbliche Rechtsschutz ist ein junges Recht, an dem Baumeister mancherlei Interessen arbeiteten, was zahlreiche Ungereimtheiten erklärt. Es hat seinen Platz im System der Rechtswissenschaft noch nicht recht gefunden und wird vielfach als un-
bequemer Anbau betrachtet».

134 BUCHER, FS Meier-Hayoz, 7.

- 107 Eine einheitliche, übergreifende Dogmatik, insbesondere die hier vor allem interessierende Publizitätsdogmatik, wird auch dadurch erschwert, dass das Immaterialgüterregisterrecht auf Gesetzesstufe nicht erschöpfend geregelt ist. Wichtige Regelungen, die über blosse Präzisierungen hinausgehen, finden sich in den entsprechenden Verordnungen (PatV, MSchV, DesV, SoSchV, ToV), was jedoch keine Besonderheit des Immaterialgüterrechts ist, wenn wir an die Grundbuch- und Handelsregisterverordnungen (GBV, HRegV) denken. Die Rechtseinheitlichkeit wird aber dadurch noch erheblich komplizierter, dass neben den nationalen Registern teilweise auch die von den internationalen Organisationen geführten Immaterialgüterregister und mit ihnen zahlreiche Administrativbestimmungen wirksam sind.
- 108 Trotz aller unbestrittener Eigenheiten und Sonderwege sollten aber nicht nur die Unterschiede, d.h. das Trennende, zwischen Immaterialgüter- und Zivilrecht betont werden. Konstruktiver und richtungsweisender dürfte eine Rückbesinnung auf die *Gemeinsamkeiten* sein, welche beide Rechtsgebiete verbinden. Das Immaterialgüterrecht verkörpert einen Teil des allgemeinen Zivilrechts. Mit BYDLINSKI ist daran zu erinnern, dass «im Immaterialgüterrecht erheblicher Raum für die subsidiäre Anwendung allgemeinen Zivilrechts» besteht¹³⁵. Nur insoweit die Spezialerlasse eine abschliessende und ausschliessliche Sonderregelung beabsichtigen oder sich eine solche auf Grund der Natur der Immaterialgüterrechte aufdrängt, ist ein Rückgriff auf die allgemeine Privatrechtskodifikation nicht geboten¹³⁶. Die Gleichbehandlung von gleichen Sachverhalten des Immaterialgüter- und des allgemeinen Privatrechts sowie das Gebot der möglichst einheitlichen Auslegung gleichlautender oder jedenfalls sich nicht widersprechender Normen wurde sehr zutreffend auch in Bezug zum *verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebot* (Art. 8 BV) gesetzt¹³⁷.
- 109 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass einzelne ausländische Kodifikationen die Rechtsmaterie des geistigen Eigentums zumindest formal in den Zivilrechtskodex integriert haben. Namentlich im spanischen *Código Civil* wird das geistige Eigentum («propiedad intelectual») im Kapitel IV des Sachenrechts als besondere Eigentumsart («De algunas propiedades especiales») genannt und die allgemeinen Regelungen des Eigentums als anwendbar erklärt, sofern die Spezialgesetze keine Bestimmungen enthalten (Art. 429 des spanischen Código Civil)¹³⁸.
- 110 Gestützt auf diese Überlegungen soll im Folgenden versucht werden, die weit verstreuten Bestimmungen, welche das Register- und Publizitätswesen des gewerblichen Rechtsschutzes betreffen, zusammenzutragen und unter Zuhilfenahme der systematischen Zivilrechtsordnung, vornehmlich des Grundbuchrechts, zu systematisieren. Eventuell können auch die verschiedenen ZGB-Titel für die Auslegung der Immaterialgüterregister beigezogen werden: Die Einrichtung der Register (vgl. Art. 942 – 957 ZGB), die Eintragungen (vgl.

135 BYDLINSKI, 515.

136 RGZ 120, 97.

137 AHRENS, GRUR 2006, 618.

138 «La Ley sobre propiedad intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas en teste Código sobre la propiedad».

Art. 958 – 969 ZGB), die Öffentlichkeit der Register (vgl. Art. 970 – 970a ZGB), die Wirkungen (vgl. Art. 971 – 974 ZGB) sowie die Aufhebung und Veränderung der Einträge (vgl. Art. 974a – 977 ZGB) bilden Rechtsstoff, der uns auch im Immaterialgüterrecht begegnet.

Es sei abschliessend noch einmal betont: Keine grundbuchrechtliche Regelung darf un- 111
besehen und ohne kritische Prüfung in das Immaterialgüterrecht hineingetragen werden.
Vielmehr sind entsprechende Regelungen und Lösungen sorgfältig auf ihre Angemessen-
heit zu untersuchen und dann allenfalls analog zu übernehmen oder für den gewerblichen
Rechtsschutz zu verwerfen.

Wie das Grundbuch- und Handelsregisterrecht, so steht auch das Recht der Immaterialgü- 112
terregister an der *Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem Recht*. Da die Register-
führung, von der das Bestehen subjektiver gewerblicher Schutzrechte abhängig ist, eine in-
stitutionelle Aufgabe darstellt, sei zunächst auf Status und Rahmenbedingungen der
Institutionen, die mit dieser Aufgabe betraut sind, eingegangen.

VI.

Die Registerbehörden

A. Hoheitliche Staatsaufgabe und zentrale Hinterlegungsstelle

Die Immaterialgüterregister dienen gleichermaßen den Interessen der Rechtsinhaber wie jenen der Öffentlichkeit, was bereits durch den Begriff der «Publizität» impliziert wird. Deshalb muss ihre Errichtung und Führung *hoheitliche Staatsaufgabe* sein¹³⁹. Die Register erstreben die Verwirklichung eines möglichst rechtssicheren und damit transaktionskostenarmen Leistungsaustauschs. Falsche oder unvollständige Information, welche zu ineffizienten Fehlläufen in der Güterverteilung führen, sollen vermieden werden¹⁴⁰.

Obwohl im Privatrecht geregelt, sind die Immaterialgüterregister als Mittel staatlicher Fürsorge ihrem Wesen nach öffentlichrechtliche Institutionen¹⁴¹. Ihre Führung kann als «öffentliche Dienstleistung» («service public») des Staates¹⁴² bzw. als amtliche Verwaltung privater Schutzrechte¹⁴³ aufgefasst werden. Ihre öffentlichrechtliche Natur steht nicht im Widerspruch dazu, dass die in den Registern eingetragenen Rechte dem Privatrecht angehören. Die Registereintragung selbst bildet als Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine staatliche Mitwirkung bei der Begründung, Änderung und Aufhebung privater Rechte, ohne dass ein Streitfall gegeben wäre¹⁴⁴.

Während das eidgenössische Grundbuch nirgendwo in der Schweiz zugleich mit dem Inkrafttreten des ZGB eingeführt worden ist, hat die Registerführung im gewerblichen Rechtsschutz mit dem jeweiligen Inkrafttreten des eidgenössischen Spezialgesetzes ihren Anfang genommen. Gemäss Art. 12 Abs. 1 PVÜ ist die Schweiz staatsvertraglich verpflichtet, ein besonderes Amt für gewerbliches Eigentum und eine Zentralhinterlegungsstelle einzurichten, um die Erfindungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster und Modelle (Designs) und die Fabrik- oder Handelsmarken der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen. Mit Anerkennung und Vereinheitlichung der gewerblichen Schutzrechte auf eidgenössischer Ebene waren folglich auch die jeweiligen Register zu schaffen und in die Hand der Bundesverwaltung zu legen.

Es ist evident, dass die Errichtung einer zentralen Bundesregisterbehörde im Interesse der einheitlichen Rechtsanwendung liegt. Die Verwirklichung der Ziele der PVÜ und des ge-

139 ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1, 193 ff.

140 Zum Handelsregister MEIER-SCHATZ, ZSR 1989 I, 437.

141 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 1 Vorbem. zu Art. 942 ff. ZGB; zum Handelsregister Hts, BK, N 2 zu Art. 927 OR.

142 Zum Grundbuch SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 365.

143 DESCHENAUX, SPR V/3 I, 2.

144 Zum Grundbuch SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 365; zur Patenterteilung BOSSUNG, GRUR Int. 1958, 288.

werblichen Rechtsschutzes in der Schweiz ist nur dann möglich, wenn eine *einzigste Hinterlegungsstelle* für die Schutzrechte und ein amtliches, regelmässig erscheinendes Publikationsorgan errichtet ist¹⁴⁵. In diesem Sinn wurde in der Botschaft zum aMSchG ausgeführt, dass «die gleichmässige Anwendung des Gesetzes grossen Gefahren ausgesetzt sein [würde], wenn eine zentrale Amtsstelle nicht errichtet würde»¹⁴⁶.

- 117 Wie noch zu zeigen ist, wird dieses zentralisierte System dadurch erheblich relativiert, dass für internationale und regionale Schutzrechtsregistrierungen jedenfalls die formelle Kompetenz bei verschiedenen Behörden liegt. Kommt hinzu, dass auch die nationale Registerbehörde, das IGE, nicht für sämtliche gewerbliche Schutzrechte zuständig ist, sondern einzelne Aufgaben bei anderen Bundesstellen angesiedelt sind. Diese sind freilich, man denke an den Schutz für Pflanzenzüchtungen (SoSchG), von eher geringer praktischer Bedeutung.

B. Die nationalen Registerbehörden

1. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

- 118 Gleichzeitig mit der Inkraftsetzung des Patentgesetzes auf den 15. November 1888 beschloss der Bundesrat die Errichtung einer besonderen, entsprechend bezeichneten Abteilung des Departements des Auswärtigen. Diese Abteilung sollte mit allen Geschäften betraut sein, die sich aus der Vollziehung des aPatG, aMSchG, aURG sowie des damals noch in Beratung liegenden aMMG ergaben¹⁴⁷. In der Anfangsphase wurden die Geschäfte des Amtes vorläufig von einem Direktor, einem oder zwei Adjunkten, einem Registerführer und den nötigen Kanzlisten besorgt¹⁴⁸.
- 119 Nach den Übergangsbestimmungen von aPatG, aMSchG und aMMG wurden die in den Kantonen geltenden Bestimmungen über die Hinterlegung, die Anerkennung und die widerrechtliche Aneignung der Marken bzw. über den Schutz von Erfindungen und Muster- und Modellen (Designs) aufgehoben. Die erste eidgenössische Markeneintragung erfolgte im Jahr 1880, die erste nationale Patentregistrierung 1888 und die erste Eintragung eines Designs (Muster oder Modell) 1889.
- 120 Nach einer Neuzuteilung zum Justiz- und Polizeidepartement im Jahre 1895¹⁴⁹ wurde die Behörde 1978 umbenannt in *Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE)*¹⁵⁰. Am 1. Januar 1996 wurde das BAGE unter dem Namen *Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE)* als öffentlichrechtliche Anstalt aus der zentralen Bundesverwaltung entlassen¹⁵¹. Das IGE führt als eidgenössische Registerbehörde das schweizerische Patent-, Marken-, Design- und Topographienregister (für das Patentrecht ausdrücklich Art. 93 Abs. 1 PatV).

145 MIOGA, 119.

146 Botschaft zum MSchG, BBl 1879 III 723.

147 BBl 1888 IV 158 f.

148 BBl 1888 IV 159; DUNANT, 230 f.

149 AS XV, 188.

150 ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1, 181 f., 183.

151 ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1, 181, 183 ff.

Im Unterschied zum Grundbuch oder zum Handelsregister, wo kantonale Vollzugseinrichtungen weiterhin neben der zuständigen Bundesbehörde bestehen¹⁵², haben im gewerblichen Rechtsschutz die Kantone heute keine registerrechtlichen Funktionen mehr¹⁵³. Diese exklusive Bundeshoheit unter Ausschluss kantonaler Vollzugsaufgaben ist nicht ganz so selbstverständlich, wie man vielleicht meinen könnte. Man denke etwa an den firmenrechtlichen Kennzeichenschutz, wo die kantonale Registerführungskompetenz (Art. 3 HRegV) und eidgenössische Oberaufsichtskompetenzen (Art. 5 HRegV) heute nebeneinander bestehen¹⁵⁴. 121

2. Sortenschutzbüro des Bundesamts für Landwirtschaft

Das IGE ist nicht die einzige nationale Registerbehörde, die den gewerblichen Rechtsschutz und seine Publizität betreut. Die Führung des Registers der Ursprungsbezeichnungen (Art. 16 Abs. 1 LwG) sowie des Sortenschutzregisters (Art. 32 Abs. 1 SoSchG) ist dem Bundesamt für Landwirtschaft anvertraut, in welches das *Büro für Sortenschutz* integriert ist¹⁵⁵. Das Büro für Sortenschutz bildet eine bundesrechtliche Ausnahme vom Grundsatz der zentralen Registerbehörde. Anders als für fast alle anderen gewerblichen Schutzrechte gibt es für Anmelder aus der Schweiz auch keine Möglichkeit einer einheitlichen internationalen oder regionalen Registereintragung. Die Pflanzensorte muss in allen Verbandsstaaten der UPOV, in denen ein Schutz angestrebt wird, einzeln zu Registrierung angemeldet werden¹⁵⁶. 122

C. Nationale, internationale und regionale Registerkompetenzen im Allgemeinen

Während das IGE und das Bundesamt für Landwirtschaft für die Eintragung und Registerführung sämtlicher *nationaler* Schutzrechte zuständig sind, hat der Bund für die internationalen Publizitätsinstitute staatsvertraglich die Kompetenzen an die internationalen Registerbehörden EPA und OMPI delegiert. Im Sinne des «one-stop-one-shop»-Prinzips erlauben es eigenständige Registrierungssysteme auf internationaler Ebene, dem Antrag auf Registereintragung eines Schutzrechts zentral bei einer internationalen Behörde gleichzeitig für mehrere Staaten einzureichen¹⁵⁷. Solche Abkommen («Protection System Treaties»), denen teilweise auch die Schweiz angehört, finden sich sowohl auf globaler (z.B. MMP, HMA) als auch auf regionaler (z.B. EPÜ, UMV, GGV) Ebene¹⁵⁸. 123

152 Zum Handelsregister BVGer, B-2702/2011, Erw. 5.4. Ähnlich verlief die Entwicklung in Deutschland, wo es bis zur Novellierung des Markenschutzgesetzes von 1877 kein zentrales Markenregister gab, sondern die Markenrechte in den lokalen Handelsregistern eingetragen wurden (WADLE, 416 f.).

153 Vgl. TROLLER, Gewerblicher Rechtsschutz, 119.

154 Ein eidgenössisches Handelsregister gibt es nicht (MEISTERHANS/GWELESSIANI, N 19 zu Art. 3 HRegV).

155 TSCHARLAND, SIWR IV, 769.

156 TSCHARLAND, SIWR IV, 769.

157 COTTIER/GERMANN, SIWR I/1, 99.

158 COTTIER/GERMANN, SIWR I/1, 99 f.

- 124 Zu nennen ist für das Markenrecht das *Register der internationalen Marken* gemäss dem Madrider Abkommen (MMA) und dem Madrider Protokoll (MMP)¹⁵⁹. Im System der Unionsmarke, dem die Schweiz nicht angehört, führt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante ein zentrales *Unionsmarkenregister*.
- 125 Für das Designrecht ist das *OMPI-Designregister* auf der Grundlage des Haager Abkommens (HMA) massgebend¹⁶⁰. Das EUIPO führt auch das Register der *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*.
- 126 Für Pflanzenzüchtungen und Topographien gibt es de lege lata keine internationalen Registrierungssysteme mit entsprechenden zentralen Einrichtungen. Zu erwähnen ist jedoch das *Gemeinschaftliche Sortenamnt* («Community Plant Variety Office» [CPVO]), welches EU-weite Schutzrechte für neue Pflanzensorten erteilt und registriert (Art. 87 ff. der Verordnung [EG] Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz).
- 127 Während das IGE eine übergreifende Kompetenz zur Registerführung in verschiedenen Bereichen des Immaterialgüterrechts hat, kommen etwa dem Europäischen Patentamt (EPA) oder dem EUIPO ausschliesslich sektorielle, d.h. auf den Patent- oder Marken- und Designbereich beschränkte Registerkompetenzen zu. Die OMPI ihrerseits führt sowohl das internationale Marken- als auch das Designregister und übernimmt auch im Patentbereich unter dem anwendbaren «Patent Cooperation Treaty» (PCT) Administrativaufgaben.
- 128 Nach Art. 4 vii) des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für Geistiges Eigentum vom 14. Juli 1967¹⁶¹ unterhält die OMPI Einrichtungen zur Erleichterung des internationalen Schutzes des geistigen Eigentums, nimmt gegebenenfalls Registrierungen auf diesem Gebiet vor und veröffentlicht Angaben über diese Registrierungen. Diese allgemeine Kompetenzgrundlage zur Registerführung der OMPI wird in den Erlassen zu den einzelnen Schutzrechten näher konkretisiert.
- 129 Den internationalen Registern für Patente, Marken und Designs ist gemeinsam, dass ein registriertes Schutzrecht, für welches auch die Schweiz designiert ist, dieselben Wirkungen hat wie jene eines Schutzrechts, welches im nationalen Register eingetragen ist (Art. 110 PatG, Art. 46 Abs. 1 MSchG, Art. 7 Abs. 1 lit. a HMA). Anders als etwa in den USA, in Deutschland oder in der EU werden die Designationen von IR-Marken in der Schweiz nach geltender Praxis nicht in das nationale Register überführt. Für die Schweiz müssen

159 Eine internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz hat dieselbe Wirkung wie die Hinterlegung beim IGE und die Eintragung im schweizerischen Register (Art. 46 Abs. 1 MSchG).

160 Die Angehörigen eines jeden der vertragschliessenden Länder sowie die Personen, welche auf dem Gebiet des engeren Verbandes die durch Art. 3 der allgemeinen Übereinkunft aufgestellten Bedingungen erfüllt haben, können sich in allen andern vertragschliessenden Ländern den Schutz ihrer gewerblichen Muster oder Modelle durch eine internationale Hinterlegung sichern, welche beim internationalen Büro zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Bern (heute: OMPI) bewirkt wird (Art. 1 HMA i.V. mit Art. 6 Abs. 1 lit. a der Stockholmer Ergänzungsvereinbarung zum HMA vom 14. Juli 1967).

161 SR 0.230.

im Marken- und Designrecht folglich stets zwei verschiedene Register beachtet werden, nämlich das schweizerische und das internationale. Die eingetragenen Rechte sind jedoch in materieller Hinsicht gleichwertig, unbeschrieben, in welchem der parallel geführten Register sie formell aufgenommen sind. Immerhin kann es hinsichtlich der Modalitäten (Eintragung, Notifikation, Publikation und damit verbundene Fristenläufe) Unterschiede geben¹⁶².

Anders ist die Situation im Patentrecht für europäische Patente: Das IGE trägt das europäische Patent, sobald die Erteilung im Europäischen Patentblatt publiziert worden ist, mit den im europäischen Patentregister vermerkten Angaben in das schweizerische Register für europäische Patente ein (Art. 117 PatG). Im Patentrecht werden also bei einer Recherche im nationalen Register sowohl die nationalen als auch die europäischen Patente aufgezeigt. Zu konsultieren ist jeweils nur *ein* Register. 130

D. Die internationalen bzw. regionalen Registerbehörden im Besonderen

1. Die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum («Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle» [OMPI], «World Intellectual Property Organization» [WIPO]¹⁶³) mit Sitz in Genf ist eine Dachorganisation für alle internationalen Übereinkommen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Das Übereinkommen zur Errichtung der OMPI vom 14. Juli 1967¹⁶⁴ trat für die Schweiz am 26. April 1970 in Kraft. Nach Art. 4 viii) des OMPI-Übereinkommens unterhält die OMPI durch ihre zuständigen Organe insbesondere Einrichtungen zur Erleichterung des internationalen Schutzes des geistigen Eigentums, nimmt Registrierungen auf diesem Gebiet vor und veröffentlicht Angaben über diese Registrierungen. Das «internationale Büro», wie es in früherer Terminologie hiess, ist staatsvertraglich legitimiert und verpflichtet, Dienste für internationale Registerertragungen zu erbringen¹⁶⁵. 131

Die OMPI ist mit der Führung des Registers für *internationale Marken* gemäss MMA und MMP betraut (vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. a MMA, Art. 11 Abs. 1 MMP). Stellt sie fest, dass das Gesuch um internationale Markeintragung den massgeblichen Erfordernissen entspricht, so trägt sie die Marke im internationalen Register ein (Regel 14 Abs. 1 GAFO). Die Angaben, die sowohl im internationalen Register eingetragen als auch im Blatt nach Regel 32 GAFO veröffentlicht sind, werden in eine elektronische Datenbank eingegeben, welche ebenfalls von der OMPI geführt wird (Regel 33 GAFO). 132

162 Siehe zu den Unterschieden einer CH-Designation einer IR-Marke und einer nationalen Markeneintragung BVGer, B-6675/2016 mit Anmerkung von WILD, sic! 2019, 562 ff.

163 Es wird in dieser Arbeit die französische Abkürzung «OMPI» verwendet, da Französisch Landessprache der Schweiz ist.

164 SR 0.230.

165 Botschaft betreffend die von der Stockholmer Konferenz für geistiges Eigentum beschlossenen Übereinkommen, BBl 1968 II 900.

- 133 Die OMPI führt auch das internationale Register der *Muster oder Modelle* (Designs) und nimmt die Registrierung der internationalen Hinterlegungen vor (Art. 6 Abs. 1 HMA).

2. Das Europäische Patentamt (EPA)

- 134 Das Europäische Patentamt (EPA) wurde am 1. November 1977 als Exekutivorgan der Europäischen Patentorganisation (EPO) errichtet¹⁶⁶. Es hat seinen Sitz in München und eine Zweigstelle in Den Haag (Art. 6 EPÜ). Das EPA erteilt das europäische Patente für die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (Art. 4 Abs. 3 EPÜ) und führt ein Europäisches Patentregister (Art. 127 EPÜ). Im Unterschied zum MMP und HMA ist das europäische Patentsystem nicht als globales, sondern als euro-regionales Schutzrechtssystem konzipiert. Es handelt sich aber nicht um eine Institution der EU. Anders als die Unionsmarke ist das europäische Patent kein Einheitsrecht für das Gebiet der EU.

3. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

- 135 Gestützt auf Art. 2 UMV und Art. 2 GGV besteht das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz in Alicante (bis zum 23. März 2016 «Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt», HABM). Die Registerabteilung des EUIPO ist zuständig für Entscheidungen über Eintragungen im Register (Art. 162 Abs. 1 UMV). Das EUIPO führt auch ein Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Art. 72 GGV)¹⁶⁷. Das EUIPO nahm am 1. September 1994 seinen Betrieb auf¹⁶⁸.
- 136 Die Schweiz steht als Nichtmitglied der EU ausserhalb des Systems der Unionsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Diese EU-Schutzrechte entfalten in der Schweiz grundsätzlich keine Schutzwirkung. Das EU-Recht hat zwar keine formelle Gültigkeit, allerdings hat die Schweiz im Rahmen ihrer 1988 definierten rechtspolitischen Zielsetzung der Europakompatibilität 1992 auch das MSchG dem EU-Recht angeglichen¹⁶⁹. Auch bei der Redaktion des DesG orientierte sich der schweizerische Gesetzgeber an den Texten und Entwürfen der Rechtslage in der EU¹⁷⁰. Im Sinne einer grösstmöglichen Harmonisierung sollte die UMV und die Judikatur des EUIPO bei der Auslegung des MSchG und des DesG berücksichtigt werden.

E. Die Aufsichtsbehörden

1. Aufsicht über das IGE

- 137 Für die Immaterialgüterregisterbehörden ist zu unterscheiden zwischen einer *Administrativaufsicht* und einer *Rechtsmittelaufsicht*. Administrativ untersteht das IGE der Aufsicht des Bundesrates (Art. 9 Abs. 1 IGEG, Art. 8 Abs. 4 RVOG). Die Aufsichtsbehörde hat

¹⁶⁶ ABl 1978, 28.

¹⁶⁷ Zum Gemeinschaftlichen Sortenamt siehe oben, N 126.

¹⁶⁸ SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 13 zu Art. 2 UMV.

¹⁶⁹ COTTIER/GERMANN, SIWR I/1, 46.

¹⁷⁰ Botschaft zum DesG, BBl 2000 2781.

eine regelmässige Aufsicht durchzuführen (vgl. für die Aufsicht über die Grundbuchämter Art. 956 ZGB), über Aufsichtsbeschwerden zu entscheiden und Amtspflichtverletzungen der Verwaltungsangestellten zu ahnden¹⁷¹. Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Befugnisse der Eidgenössischen Finanzkontrolle sowie die Oberaufsicht des Parlaments über die Verwaltung (Art. 9 Abs. 2 IGEG). Die Rechtsmittelaufsicht über das IGE wird vom Bundesverwaltungsgericht (BVGer) wahrgenommen (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG).

2. Aufsicht über die OMPI

Die OMPI wird kontrolliert von der Generalversammlung der Vertragsstaaten des OMPI-Übereinkommens. Diese prüft und billigt namentlich die Berichte des Generaldirektors betreffend die Organisation und erteilt ihm alle erforderlichen Weisungen (Art. 6 Abs. 2 ii) OMPI-Übereinkommen). Ferner beschliesst die Generalversammlung die Finanzvorschriften (Art. 6 Abs. 2 vi) OMPI-Übereinkommen).

Da die OMPI keine materiellrechtlichen Entscheidungen fällt und entsprechende Verfügungen erlässt, sondern lediglich formelle Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, gibt es für ihre Geschäftsführung keine Rechtsmittelaufsicht. Dies kann in der Praxis dort zu Problemen und Unzulänglichkeiten führen, wo die OMPI beispielsweise ohne Rechtsgrundlage oder unter Fehlbeurteilung Registereintragungen ablehnt oder gewährt. Vorgenommene oder verweigerte Administrativhandlungen haben Reflexwirkungen auf das materielle Privatrecht. Dies zeitigt für den Inhaber bzw. Antragsteller eine Verschlechterung seiner Stellung, gegen die ihm kein Rechtsmittel offensteht (Rechtsschutzdefizit).

3. Aufsicht über das EPA

Bei der Ausarbeitung des Übereinkommens wurde nach längeren Diskussionen ausdrücklich davon abgesehen, eine über dem EPA stehende Organisation mit allgemeinem Weisungsrecht zu schaffen¹⁷². Im Gegensatz zur OMPI gibt es für das EPA jedoch eine gut ausgebaute Rechtsmittelaufsicht. Entscheidungen des EPA in Registersachen können auf Rechtmässigkeit überprüft werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 EPÜ sind die *Beschwerdekammern* für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung zuständig. Hierbei handelt es sich um eine amtsinterne Überprüfung, also nicht um eine Aufsicht über das Amt im eigentlichen Sinn.

Die *Grosse Beschwerdekammer* ihrerseits ist zuständig für Entscheidungen über Rechtsfragen, die ihr von den Beschwerdekammern zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung vorgelegt werden (Art. 22 Abs. 1 lit. a EPÜ), sowie für Entscheidungen über Anträge auf Überprüfung von Beschwerdekammerentscheidungen, welche von beschwerten Verfahrensbeteiligten nach Art. 112a EPÜ eingereicht werden (Art. 22 Abs. 1 lit. c EPÜ).

171 Vgl. Art. 957 Abs. 1 ZGB.

172 WEISS/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL, N 1 zu Vorbem. zu Art. 26–36 EPÜ.

4. Aufsicht über das EUIPO

- 143 Die Bestimmung über die Rechtsaufsicht (Verwaltungsaufsicht) der EU-Kommission über das EUIPO (aArt. 122 Abs. 1 GMV) wurde mit Wirkung vom 23. März 2016 aufgehoben¹⁷³. Die Rechtsaufsicht im engeren Sinne, d.h. eine Überprüfung von Entscheidungen des EUIPO, wird vom EuG und vom EuGH wahrgenommen.

5. Exkurs: Aufsicht über die freiberuflichen Patentanwälte

- 144 Neben der Aufsicht über die Registerbehörden gibt es auch eine Aufsicht über die im gewerblichen Rechtsschutz tätigen, freiberuflichen Anwälte, insbesondere die Patent- und Rechtsanwälte. Gibt das Geschäftsgebaren eines Patentanwalts zu Klagen Anlass, kann das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) nach Art. 13 Abs. 1 PAG, nachdem es die Person angehört hat, sie verwarnen (lit. a) oder das IGE ermächtigen, sie zeitweilig oder für immer als Patentanwältin oder Patentanwalt auszuschliessen (lit. b). Für die Beurteilung des Geschäftsgebarens im Sinne von Art. 13 Abs. 1 PAG fällt die gesamte Geschäftstätigkeit des Patentanwalts im In- und Ausland in Betracht (Art. 13 Abs. 2 PAG). Das EJPD kann die Veröffentlichung der Verwarnung oder des Ausschlusses sowie die Löschung des Eintrags im Patentanwaltsregister anordnen (Art. 13 Abs. 3 PAG).

F. Die Haftung der Registerbehörden

1. Haftung des IGE

- 145 Auf nationaler Ebene nimmt das IGE im Rahmen des Vollzugs der immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetze und Staatsverträge hoheitliche Aufgaben des Bundes wahr. Entsprechend richtet sich die Haftung der dabei verursachten Schäden gemäss Art. 27 Abs. 1 IGE-PersV nach dem *Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes* (VG)¹⁷⁴.
- 146 Als Registerführung ist die gesamte Tätigkeit des IGE und seiner Mitarbeiter im gewerblichen Rechtsschutz zu verstehen. Darunter fallen insbesondere Neueintragungen und Änderungen, die Nachführung des Registers, die Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ausstellung von Auszügen, Bescheinigungen über die erfolgten Eintragungen und Registeroperationen¹⁷⁵.
- 147 Gemäss Art. 3 Abs. 1 VG gilt das Prinzip der primären *Kausalhaftung*: Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich Schaden zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten¹⁷⁶. Eine Haftung der Registerbehörde ist auch anzunehmen, wenn die widerrechtliche Handlung der Behörde durch das Vergehen *eines Dritten* veranlasst worden ist, beispielsweise durch eine vom Registerführer nicht erkannte und nicht erkennbare falsche Vollmacht¹⁷⁷.

173 VO (EU) 2424/2015.

174 SR 170.32.

175 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 4 zu Art. 955 ZGB.

176 GROSS, 21; ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1, 190.

177 Zur Haftung des Grundbuchführers JENNY, ZBGR 1965, 68; LEEMANN, SJZ 1920/21, 42.

Als Beispiele für fehlerhafte Registerführung lassen sich formell-mangelhafte Einträge im Register¹⁷⁸, falsche Registerauszüge¹⁷⁹ oder die falsche Löschung eines Rechts¹⁸⁰ anführen. Als Amtspflichtverletzungen gelten ferner willkürliche, d.h. qualifiziert unbegründete, Eintragungsverweigerungen, die unrichtige Auskunftserteilung, die Fälschung von Einträgen oder die Verschleppung von Eintragungen¹⁸¹. Zu denken ist ferner an unrechtmässig gewährte Akteneinsicht oder an unterbliebene Dokumentenaussonderung in Verletzung von Art. 89 Abs. 2 PatV und Art. 36 Abs. 3 MSchV.

Die schädigende Handlung, die bei der Registerführung begangen wurde, muss *kausal* sein für den Schadenseintritt (natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang)¹⁸².

Erforderlich für eine Amtshaftung ist auch die *Widerrechtlichkeit*. Die schädigende Handlung muss, allgemeiner haftpflichtrechtlicher Praxis entsprechend, eine Norm verletzen, welche sich auf die Funktionen der Register- und Aktenführung bezieht und darauf abzielt, die Interessen des Verletzten zu schützen¹⁸³. In den Bereichen, in welchen der Registerbehörde nur eine beschränkte Prüfungskognition zukommt, wird ein weniger strenger Massstab anzuwenden sein, da das Amt gerade nicht pflichtwidrig handelt, wenn es nicht mit voller Kognition prüft.

Sind die Voraussetzungen für eine Haftung gegeben, richten sich die Ansprüche des Geschädigten ausschliesslich gegen das IGE und nicht (auch) gegen die fehlbaren Angestellten¹⁸⁴. Der Staatshaftung unterliegen die Handlungen des IGE und seiner Mitarbeiter, unabhängig davon, ob sie in einem Beamtenverhältnis, teilzeitlich, aushilfsweise oder privatrechtlich angestellt sind¹⁸⁵. Das IGE kann sich seiner Haftung nicht entziehen, wenn etwa ein Angestellter, der über keine entsprechenden Befugnisse verfügt, einen unrichtigen Auszug aus einem Immaterialgüterregister ausstellt¹⁸⁶. Keine Haftung des IGE besteht indes, wenn es gestützt auf eine Bundesverordnung oder eine direkte Anweisung der Aufsichtsorgane gehandelt hat¹⁸⁷.

Hat die Behörde im Haftpflichtfall Ersatz geleistet, so steht ihr der *Rückgriff* auf den Angestellten zu, der den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig verschuldet hat (Regress),

178 Vgl. BGE 126 III 313 f.

179 Zur Haftung des Grundbuchführers SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 555; SCHMID, BasK N 14 zu Art. 967 ZGB. Die Widerrechtlichkeit und damit auch die Staatshaftung entfällt, wenn der Fehler des Registerauszugs offensichtlich ist und derjenige, welcher den Auszug bestellt hat, die Unrichtigkeit erkennen musste, insbesondere, weil ihm relativ kurz zuvor vom Amt ein korrekter Auszug zugestellt worden war (so zu einem fehlerhaften Auszug aus dem Strafregister BVGer, B-793/2011, Erw. 4.4.2. ff.).

180 Zur Haftung des Grundbuchführers SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 555.

181 Vgl. zum Handelsregister ECKERT, BasK, 4 zu Art. 928 OR, und BÜCHI, JBHReg 1993, 103.

182 Zum Grundbuch BGE 110 II 40.

183 Zur Haftung des Grundbuchführers SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 556.

184 ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1, 190.

185 Zur Haftung des Grundbuchführers SCHMID, BasK, N 8 zu Art. 955 ZGB.

186 Zum Auszug aus dem Grundbuch BGE 53 II 372.

187 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 10 zu Art. 955 ZGB; vgl. HOMBERGER, ZK, N 3 zu Art. 955 ZGB.

und zwar auch nach Auflösung des Dienstverhältnisses (Art. 7 VG). Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten (Art. 3 Abs. 1 VG).

- 153 Vor dem Hintergrund der rechtlichen und betrieblichen Selbständigkeit des IGE ist davon auszugehen, dass dieses als «mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betraute» und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehende Organisation im Sinne von Art. 19 VG gilt, so dass für den Schaden, der durch fehlerhafte Registereinträge einem Dritten zugefügt wird, primär das IGE selbst und nicht der Bund haftet. Dieser wird aber subsidiär ins Recht gefasst werden können, wenn das IGE die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten imstande ist¹⁸⁸. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind für den Umfang der Ersatzpflicht Art. 43 und 44 OR sowie die einjährige Verjährungsfrist des Art. 60 OR auf die Staatshaftung entsprechend anwendbar¹⁸⁹. Die Unterbrechung der Verjährung richtet sich nach Art. 135 OR.

2. Haftung der OMPI

- 154 Die Verantwortlichkeit der internationalen Organisationen für eigene rechtswidrige Handlungen oder Unterlassungen nach Völkerrecht einerseits und nationalem Recht andererseits verpflichten zu Wiedergutmachung bzw. begründen Schadenersatz. Ob und inwieweit eine Organisation völkerrechtlich haftet, richtet sich nach dem Gründungsstatut und den ihr später zugewiesenen Aufgaben¹⁹⁰. Gemäss Art. 105 Abs. 1 UN-Charta geniesst die Organisation im Hoheitsgebiet jedes Mitglieds die Vorrechte und Immunitäten, die zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich sind. «Organisations» sind alle Haupt- und Nebenorgane der UNO. UN-Sonderorganisationen («Specialized Agencies»), zu welchen auch die OMPI zählt, sind im Privilegiensystem des Art. 105 UN-Charta hingegen nicht erfasst¹⁹¹. Die OMPI kann jedoch mit den anderen Mitgliedstaaten zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte schliessen, um sich sowie ihre Beamten und den Vertretern aller Mitgliedstaaten die zur Erreichung des Zwecks und zur Wahrnehmung der Aufgaben der Organisation erforderlichen Vorrechte und Immunitäten zu sichern (Art. 12 Abs. 3 OMPI-Übereinkommen).

3. Haftung des EPA

- 155 Die ausservertragliche Haftung, die durch die Bediensteten des Europäischen Patentamts in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursacht worden sind, bestimmt sich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht (Art. 9 Abs. 2 Satz 1 EPÜ). Anwendbar sind folglich die Bestimmungen zur Haftung bei Amtspflichtverletzung nach dem deutschen BGB¹⁹²: Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden

188 ADDOR/BOCK/BURI, SIWR, I/1, 190.

189 Zum Grundbuch BGE 110 II 40 f.; 119 II 218 f.

190 Vgl. WOLFRUM, 251.

191 GERSTER/SIMMA, N 12 zu Art. 105.

192 STAUDER/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL, N 6 zu Art. 9 EPÜ.

zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag (§ 839 Abs. 1 BGB).

Ist der Schaden von der Zweigstelle Den Haag oder von einer Dienststelle oder von Bediensteten, die einer dieser Stellen angehören, verursacht worden, so ist das Recht des Vertragsstaats anzuwenden, in dem sich die betreffende Stelle befindet (Art. 9 Abs. 2 Satz 2 EPÜ). Für die Dienststelle Berlin ist ebenfalls deutsches Recht anzuwenden, obwohl diese zur Zweigstelle im Haag gehört. Für die Zweigstelle Den Haag selbst ist niederländisches Recht, für die Dienststelle Wien österreichisches Recht anwendbar¹⁹³.

Zur Regelung von Haftungsstreitigkeiten nach Art. 9 Abs. 2 Satz 2 EPÜ sind die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland oder des Staats, in dem sich die Zweigstelle oder die Dienststelle befindet, zuständig (Art. 9 Abs. 4 lit. b EPÜ). Die persönliche Haftung der Bediensteten des Europäischen Patentamts gegenüber der Organisation bestimmt sich nach ihrem Statut oder den für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen (Art. 9 Abs. 3 EPÜ).

4. Haftung des EUIPO

Im Bereich der ausservertraglichen Haftung ersetzt das EUIPO den durch seine Dienststellen oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind (Art. 145 Abs. 3 UMV¹⁹⁴). Diese allgemeinen Grundsätze sind durch eine umfangreiche Rechtsprechung des EuGH zu Art. 340 AEUV konkretisiert worden. Dazu zählen als klassische Voraussetzungen das Vorliegen einer rechtswidrigen Handlung, die Verletzung einer Rechtsnorm, die dem Schutz des Geschädigten dient, und ein Kausalzusammenhang zwischen Amtshandlung und Schaden¹⁹⁵. Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Art. 145 Abs. 3 UMV vorgesehenen Schadensersatz zuständig (Art. 145 Abs. 4 UMV). Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber dem Amt bestimmt sich nach den Vorschriften des Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen (Art. 145 Abs. 5 UMV).

193 STAUDER/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL, N 6 zu Art. 9 EPÜ.

194 Für das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht verweist Art. 97 GGV auf Titel XII. der UMV, wo die Haftung geregelt ist (Art. 145 UMV).

195 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 8 zu Art. 145 UMV m.w.N.

VII.

Form und Führung der Immaterialgüterregister

A. Vorbemerkung: das anwendbare Recht

Die Registerführung und die Errichtung der Immaterialgüterregister richten sich als Teil 159 des formellen Registerrechts für schweizerische Schutzrechte grundsätzlich nach schweizerischem Recht. Dieser Grundsatz wird dadurch relativiert, dass für internationale Schutzrechte mit Wirkungen für die Schweiz die Registerführungskompetenzen bei der OMPI und beim EPA liegen. Die materiellen Wirkungen des Registers, d.h. die Anknüpfung der dinglichen Rechte, richten sich sowohl für die nationalen als auch für die internationalen Registrierungen, welche für die Schweiz designed sind, nach *materiellem schweizerischem Recht* (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Unter das Registerstatut fallen auch die Fragen, ob die Übertragung des Schutzrechts dem Kausalitäts- oder Abstraktionsprinzip, dem Konsensual- oder Eintragungsprinzip unterliegt, unter welchen Voraussetzungen ein Erwerb vom Nichtberechtigten möglich ist oder in welcher Art die dinglichen Klagen geltend zu machen sind¹⁹⁶.

Ungeachtet des Bestehens eines dinglichen Rechts, welches dem nationalen Recht unterliegt, kann das internationale Recht auch materiell im Landesrecht wirksam werden, nämlich dann, wenn es die Registrierbarkeit bzw. Nichtregistrierbarkeit eines Rechts vorsieht. Beispielsweise sieht das nationale Schweizerische Recht neben der Eintragung der Lizenz auch ausdrücklich die Registrierung von Nutzniessungen vor (Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. e DesV). Für internationale Marken hingegen ist wohl die Registrierung von Lizenzen vorgesehen, nicht aber die Eintragung von Nutzniessungen¹⁹⁷. Für schweizerische Designationen internationaler Marken ist also gemäss Gesetzeswortlaut wohl das Bestellen von Nutzniessungen, nicht aber deren (deklaratorische) Eintragung möglich. Die Praxis subsumiert allerdings Nutzniessungen unter den Begriff der «Verfügungsbeschränkung» und gewährt eine Eintragung der Nutzniessung für die Schweizer IR-Designationen. Dies führt zwar zu einem tauglichen Ergebnis, wonach es hinsichtlich der materiellen Wirkungen keine Unterschiede zwischen nationalen Eintragungen und internationalen Designationen geben darf. Allerdings darf man bezweifeln, ob Nutzniessungen ihrer Rechtsnatur nach zu den Verfügungsbeschränkungen zählen und diese extensive Auslegung dogmatisch einwandfrei ist. 160

196 JEGHER/VASELLA, BasK, N 11 f. zu Art. 122 IPRG; zum Grundbuch ZOBL, N 76, FN 153 m.w.N.

197 Insoweit diese nach nationalem Recht auch ohne Eintragung begründet werden können, hat deren Nichtregistrierbarkeit im internationalen Register auch materielle Publizitätswirkung gegenüber gutgläubigen Dritten.

B. Form der Immaterialgüterregister: elektronische Registerführung

- 161 Das IGE führt heute seine Register ausschliesslich in elektronischer Form. In den Erlassen des gewerblichen Rechtsschutzes finden sich die gesetzlichen Grundlagen (Art. 65a Abs. 3 PatG, Art. 40 Abs. 3 MSchG, Art. 26a Abs. 3 DesG, Art. 16a Abs. 3 ToG). Es gibt keine in Form eines physischen Buchs oder einer Kartei geführten Register mehr, und zwar weder für die schweizerischen noch für die internationalen und regionalen Register. Für das Sortenschutzregister ist die Möglichkeit einer elektronischen Führung nicht ausdrücklich vorgesehen, weder in Art. 32 ff. SoSchG noch in Art. 8 SoSchV finden sich entsprechende Grundlagen. M.E. ist eine solche ausdrückliche Ermächtigung auch nicht notwendig, sofern das Gesetz keine Führung eines «Papierregisters» vorschreibt.
- 162 Wie im EDV-Grundbuch werden die Daten in den vom IGE geführten Registern mittels Informatik im gleichen System bearbeitet und zueinander in Beziehung gesetzt (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 GBV). In einem EDV-System werden allerdings die Rechte nicht «eingetragen», sondern deren Daten werden «eingegeben»¹⁹⁸. Diese sind über Suchkriterien wie Schutzrechtsnummer, Personennamen oder Anmeldedatum abrufbar (vgl. Art. 8 Abs. 2 Satz 2 GBV). Die Daten des informatisierten Registers, einschliesslich der elektronischen Belege, werden so gespeichert und gesichert, dass sie in Bestand und Qualität erhalten bleiben.
- 163 Insoweit es sich bei den informatisierten Registern eigentlich nicht um ein Eintragungsverfahren, sondern um ein «Bearbeitungsverfahren» handelt (vgl. Art. 91 GBV) und von einem Eintragungsvorgang gemäss den ursprünglichen Vorstellungen des Gesetzgebers kaum mehr gesprochen werden kann, kommt der *Datensicherung* und der Verfügbarkeit der Daten eine zentrale Bedeutung zu¹⁹⁹. Die Sicherung erfolgt nach anerkannten Normen und entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik (vgl. Art. 35 Abs. 1 GBV). Die im informatisierten Register gespeicherten Daten sollten periodisch durch den Bund in digitaler Form langfristig gesichert werden (vgl. Art. 35 Abs. 2 GBV).
- 164 In der Registerführung mittels Informatik kommen die Rechtswirkungen den im System ordnungsgemäss gespeicherten und auf den Geräten der Registerbehörde durch technische Hilfsmittel in Schrift und Zahlen lesbaren oder in Plänen, Zeichnungen oder Grafiken dargestellten Daten zu (so für das EDV-Grundbuch Art. 942 Abs. 4 ZGB). Als Gerät, auf dem der Registerinhalt sichtbar gemacht wird, kommt ein *Bildschirm* oder ein *Display* in Frage²⁰⁰. Der Papierausdruck bildet zwar, sofern die weiteren Formalien erfüllt sind, eine Urkunde gemäss Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO, ihm kommt indes keine Registerwirkung zu²⁰¹. Andernfalls gäbe es keinen Unterschied mehr zwischen Registerauszug (Urkunde) und Register. Es ist aber denkbar, dass sich im Zuge der digitalen Weiterentwicklung diese Unterscheidung verwischen oder ganz auflösen wird.

198 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, 39 zu Art. 949a ZGB.

199 Zum Grundbuch SCHMID, a.a.O.

200 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 40 zu Art. 949a ZGB.

201 WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 4 zu Art. 179 ZPO; zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 41 zu Art. 949a ZGB.

Auf der Grundlage des geltenden Rechts ist es nach wie vor so, dass das eigentliche Register und die Registerauszüge nicht zusammenfallen²⁰². Da die digitale Vervielfältigung und deren Ausdruck tendenziell weniger fehleranfällig sind als eine analoge Abschrift, verbinden sich mit der Trennung von Register und Registerauszug in der Praxis selten Probleme. Immerhin wird die Registerbehörde nicht Eingaben beanstanden dürfen, deren Daten einwandfrei auf dem amtlichen System gespeichert sind, jedoch im physischen Ausdruck eine verminderte Qualität zeigen. 165

In ihrer rechtlichen Bedeutung sind Register und Urkunden gleichgestellt. Als Rechtsbegriffe sind sie dennoch auseinander zu halten (Art. 9 Abs. 1 ZGB, Art. 179 ZPO). 166

Dass das internationale Register für *internationale Marken* von der OMPI auch elektronisch geführt werden kann, ergibt sich aus Regel 1 xxiv) GAFO: Unter «internationalem Register» ist die von der OMPI geführte amtliche Sammlung von Daten über internationale Registrierungen zu verstehen, und zwar ungeachtet des Mediums, in dem die Daten gespeichert sind. Diese ausdrückliche Erweiterung des Registerbegriffs auf digitale Speichermedien verdeutlicht, dass der Gesetzgeber auch eine elektronische Registerführung ermöglichen wollte. 167

Das Register für *europäische Patente* ist ebenfalls in Form einer zentralen Datenbank aufgebaut²⁰³. Es wird elektronisch geführt²⁰⁴ und besteht nicht aus verschiedenen physischen Büchern, Ordnern, Rollen oder Karteien. Eine explizite gesetzliche Grundlage für die digitale Registerführung findet sich im EPÜ aber nicht. Dagegen sieht Art. 111 Abs. 5 Satz 1 UMV vor, dass das Register der *Unionsmarken* in Form einer elektronischen Datenbank geführt wird. Dasselbe gilt für das vom EUIPO geführte Register der *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* (Art. 69 Abs. 1 GGDV). 168

C. Bestandteile der Register

In den nationalen Registern des Immaterialgüterrechts wird nach geltendem Recht nicht zwischen Haupt- und Nebenregister unterschieden²⁰⁵. Das Immaterialgüterregisterrecht kennt auch keine gesonderten Eigentümerregister (vgl. Art. 11 GBV) oder Gläubigerregister (vgl. Art. 12 GBV). 169

Der Inhalt der Registereinträge ist hingegen einiges spezifizierter und detaillierter wiedergegeben als jener der Einträge im Grundbuch, welche nur in einer kurzen Aufzeichnung des einzutragenden Rechts, also einem knappen technischen Stichwort, bestehen. Die Einzelheiten gehen dort vielfach aus den Belegen, nicht aber aus dem Grundbuch selber hervor²⁰⁶. Dieser geringere Detaillierungsgrad der grundbuchrechtlichen Registerpublizität 170

202 Anders EGGER, ZK, N 7 zu Art. 9 ZGB, der die Register zu den Urkunden zählt.

203 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 2 zu Art. 127 EPÜ.

204 HAUGG/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL, N 2 zu Art. 127 EPÜ.

205 Im Unterschied dazu kennt das US-amerikanische Markenrecht ein «Principal Register» und ein «Supplemental Register». Letzteres ist ein Register für Marken, die keinen Anspruch auf Eintragung im «Principal Register» haben, da ihnen bislang noch keine Unterscheidungskraft zukommt, obwohl das Potential zum Erwerb dieser Unterscheidungskraft vorhanden ist (BUTLER, N 142).

206 Zum Grundbuch TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1048.

dürfte mit den lokalisierbaren und sichtbaren Verhältnissen der Rechtsgüter zusammenhängen: Ein Grundstück kann man auch physisch begehen, besichtigen und dadurch unmittelbar durch eigene Wahrnehmung Informationen über dessen Beschaffenheit erlangen («natürliche Publizität»). Bei flüchtigen, immateriellen Gütern, die naturgemäss keine physische Belegenheit haben, ist es nur auf Grund der Registerangaben möglich, sich über deren Inhalt und Umfang ins Bild zu setzen («künstliche Publizität»).

- 171 Ein *Tagebuch* wird für die Immaterialgüterregister nicht geführt. Die Anmelde- und Hinterlegungsdaten werden aber, sofern Anmeldungen elektronisch eingereicht werden können, sofort in den zentralen Datenbanken aufgenommen. Nach der Behördenpraxis werden die Anmeldungen und Eingaben, die auf den Postweg gegeben werden, mit einem Eingangsvermerk (Stempel, Datum und Nummer) versehen²⁰⁷.
- 172 Die massgeblichen Daten werden von IGE, OMPI, EPA und EUIPO ausschliesslich in *einem*, den jeweiligen Schutzrechtstypus betreffenden, Register geführt. Auch im gewerblichen Rechtsschutz sind aber nicht sämtliche Informationen im Register ersichtlich. Ergänzende Bedeutung haben auch hier *Urkunden und Objekte* (Zeichnungen, Grafiken, dreidimensionale Designgegenstände²⁰⁸) sowie *Belege*, d.h. Urkunden über Rechtsakte, die zur Eintragung, Änderung oder Löschung eines Rechts im Register geführt haben²⁰⁹. Die *Zeichnungen*, welche den patentrechtlichen Erfindungsgegenstand abbilden, aber nicht direkt aus dem Register ersichtlich sind (wie bei nationalen schweizerischen Patenten), sind nicht eigentlich Elemente des Registers, sondern lediglich Bestandteile der physischen Akte. Diese Zeichnungen nehmen aber, da sie den Schutzgegenstand inhaltlich definieren, ebenfalls am öffentlichen Glauben teil²¹⁰.
- 173 Einen Sonderfall bildet das Designrecht, in dem unter gewissen Bedingungen für zweidimensionales Design auch eine *Hinterlegung in natura* möglich ist: Wird ein flächenhaftes Design (Muster) hinterlegt und ist der Aufschub der Veröffentlichung beantragt worden, so kann an Stelle der Abbildung ein Exemplar des Designs eingereicht werden (Art. 19 Abs. 3 Satz 1 DesG, Art. 5 Abs. 3 lit. b HMA). Hierbei kann es sich naturgemäss nicht um eine Registrierung, sondern nur um eine Hinterlegung, handeln. Das in einem gestalteten Erzeugnis verkörperte Design bildet formell nicht Bestandteil des Registers, sondern Bestandteil des *Aktenheftes* (vgl. Art. 24 Abs. 4 DesV)²¹¹.

207 Auch im Grundbuchrecht, für welches Art. 948 Abs. 1 ZGB die Führung eines Tagebuchs vorschreibt, gilt eine Anmeldung mit dieser Eingangserfassung als «ins Tagebuch aufgenommen» (SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 446).

208 Dem Gesuch können auch Exemplare des das Muster oder Modell verkörpernden Gegenstandes in natürlicher Grösse oder in anderem Massstab beigelegt werden (Art. 5 Abs. 3 lit. b HMA).

209 Aufgabe der Belege ist es u.a., Inhalt und Ausdehnung eines Rechts (im Rahmen des Eintrags) zu präzisieren (vgl. zum Grundbuch Art. 971 Abs. 2 und Art. 738 Abs. 2 ZGB). Die Belege sind von der Registerbehörde zweckmässig zu ordnen und aufzubewahren (vgl. Art. 948 Abs. 2 ZGB).

210 Im Grundbuchrecht nehmen die Pläne in Bezug auf die Grenzen am öffentlichen Glauben nach Art. 973 ZGB teil (DESCHENAUX, SPR V/3 I, 62).

211 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 89 zu Art. 19 DesG.

VIII.

Die Öffentlichkeit der Immaterialgüterregister

A. Allgemeines

Damit die Register des gewerblichen Rechtsschutzes ihre Funktion als Institute der Kundbarmachung der dinglichen Rechte an geistigen Gütern erfüllen können, muss es dem Rechtsverkehr allgemein möglich sein, darin Einblick zu nehmen²¹². Der Grundsatz der *formellen Öffentlichkeit* ist eine zentrale Voraussetzung der materiellen Publizitätswirkung²¹³. 174

Es fällt auf, dass die Publizität der Immaterialgüterregister wie auch jene des Handelsregisters (Art. 936 Abs. 1 Satz 1 OR)²¹⁴ weiter geht als jene des Grundbuchs²¹⁵. Die Öffentlichkeitswirksamkeit des gewerblichen Handelns der Akteure auf dem Markt ruft, anders etwa als ein privater Hauskauf, nach grösstmöglicher rechtlicher Publizität. 175

Dabei wurde im Laufe der Zeit der Zugang zu den Registern bzw. den entsprechenden Datenbanken zunehmend vereinfacht und geöffnet. Wichtige Triebkraft war dabei die Digitalisierung der Datenverwaltung sowie die Verbreitung des Internets. Die Einsichtnahme in diese Register ist nach geltendem Recht nicht von einem glaubhaft zu machenden Interesse abhängig²¹⁶. 176

Die Möglichkeit einer kontinuierlichen und stabilen Registereinsichtnahme ist von den Ämtern zu gewährleisten. Dies ist Teil ihres öffentlichen Auftrags. Entsprechend sind etwa den Registerbehörden keine «Registerferien» zuzugestehen, während denen sie Gesuche um Register- oder Akteneinsicht nicht bearbeiten müssten²¹⁷. Die Rechtswohlthat des Fristenstillstands nach Art. 22a VwVG wird den Rechtsunterworfenen, nicht aber den Behörden gewährt. Letztere sind es, welche kraft ihrer hoheitlichen Position Fristen setzen können. 177

212 Zum Grundbuch ZOBL, N 543.

213 ZOBL, a.a.O.

214 JUTZI, N 248.

215 Ohne ein glaubhaft gemachtes Interesse kann die Öffentlichkeit («jede Person») nach Art. 970 Abs. 2 ZGB lediglich Auskunft erlangen über die Bezeichnung und Beschreibung des Grundstücks (Ziff. 1), über den Namen und die Identifikation des Eigentümers (Ziff. 2) und über die Eigentumsform und das Erwerbsdatum (Ziff. 3). Weitergehende Einsicht bedarf eines besonderen Interesses. Begründet wird diese eingeschränkte Öffentlichkeit mit dem Schutz der Persönlichkeit (vgl. Art. 970 Abs. 3 Satz 2 ZGB). Art. 970 Abs. 3 ZGB und Art. 26 GBV bieten dann aber die Grundlage für eine Erweiterung der Einsichtsberechtigung: Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.

216 So zum Handelsregister KÜNG, BK, N 12 zu Art. 930 OR.

217 So zum Handelsregister verfehlt KÜNG, BK, N 16 zu Art. 930 OR.

nen. Grundsätzlich gibt es weder einen Anspruch auf ein Tätigwerden der Leistungsverwaltung innert einer Frist, noch besteht, jedenfalls nicht ohne gesetzliche Grundlage, irgendein behördliches Recht auf ein periodisches Nichtstun bzw. «Amtsferien».

B. Nationale Register

- 178 Alle *nationalen Immaterialgüterregister* sind heute im Grundsatz öffentlich, d.h. sie stehen jeder Person zur Einsichtnahme offen (Art. 95 Abs. 1 PatV, Art. 39 Abs. 1 MSchG, Art. 27 Abs. 1 DesG, Art. 16 ToG). Vorbehalte gelten einzig für Designeintragungen, deren Veröffentlichung aufgeschoben ist (Art. 26 Abs. 1 DesG). Für das Sortenschutzregister und das Topographienregister wird ausdrücklich vorgeschrieben, dass die Einsichtnahme gegen «Gebühr» erteilt wird (Art. 34 Abs. 1 SoSchG, Art. 16 ToG). Selbstredend darf diese Gebühr nicht prohibitiv hoch angesetzt und somit der Öffentlichkeitsgrundsatz unterlaufen werden.
- 179 Nach Art. 34 Abs. 2 SoSchG sind die Registerunterlagen mit Ausnahme des Berichtes der Prüfungsstelle vertraulich. Dritten darf nur mit Einwilligung des Schutzrechtsinhabers Einsicht gewährt werden. Gerichte bedürfen dieser Einwilligung nicht (Art. 34 Abs. 2 SoSchG). Unter «Registerunterlagen» sind die Aktenhefte, nicht aber das Register, zu verstehen.

C. Internationale und regionale Register

- 180 Für *internationale Marken* übermittelt die OMPI auf Antrag jedermann gegen Zahlung einer in der Ausführungsordnung festgesetzten Gebühr eine Abschrift der im Register eingetragenen Angaben über eine bestimmte Marke (Art. 5^{ter} Abs. 1 MMP). Mit dieser Regelung fallen die beiden Tatbestände der Registereinsicht einerseits und der Ausstellung eines Registerauszugs praktisch zusammen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO). Eine eigentliche Registereinsicht durch persönliches Erscheinen dürfte als Bildschirmbetrachtung in der Amtsstelle zwar noch möglich sein, in praktischer Hinsicht gibt es auf Grund weitgehender Zugriffsmöglichkeiten in amtlichen online-Datenbanken aber kaum mehr ein entsprechendes Bedürfnis. Immerhin können durch den Zeitablauf Registerauszüge im Moment ihrer Ausstellung bzw. ihres Erhalts bereits überholt sein. Insoweit kann lediglich die Registereinsichtnahme in Echtzeit vollständige Gewissheit bieten.
- 181 Ebenso wird für *internationale Muster und Modelle* (Designs) die (unentgeltliche) Registereinsichtnahme und die gebührenpflichtige schriftliche Ausstellung von Registerinformationen gewährt. Jedermann kann von der OMPI in Gegenwart eines Beamten von offenen Hinterlegungen Kenntnis nehmen oder vom Büro schriftliche Auskunft über den Inhalt des Registers erhalten, gegen Entrichtung der durch die Verordnung festzusetzenden Gebühren (Art. 19 HMA). Jedenfalls in der Praxis dürften auch hier mit «schriftlicher Auskunft über den Inhalt des Registers» Registerauszüge gemeint sein.
- 182 Das uneingeschränkte Öffentlichkeitsprinzip gilt auch im *europäischen Patentrecht*: Jedermann kann in das Europäische Patentregister Einsicht nehmen (Art. 127 Satz 3 EPÜ). Ein begründetes Interesse muss auch hier nicht nachgewiesen werden²¹⁸. Die Mitteilung des EPA über den Zugang zu den im Patentregister eingetragenen Angaben nennt die ver-

schiedenen Möglichkeiten einer Einsichtnahme. Diese kann entweder erfolgen durch persönliches Erscheinen bei den Auskunftstellen des EPA, durch telefonische Nachfrage oder durch einen online-Direktzugriff.

Das *Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht* sehen ebenfalls vor, dass jede Person in das jeweilige Register Einsicht nehmen kann (Art. 111 Abs. 5 Satz 3 UMG, Art. 72 Satz 2 GGV²¹⁹). Das Öffentlichkeitsprinzip ist für die Register ohne Einschränkung verwirklicht.

D. Amtliche online-Datenbanken

1. Allgemeines: Informations- bzw. Unterstützungsdatenbanken

Die Ämter, die eine materielle Prüfung der Schutzrechtsanmeldungen durchführen, namentlich das IGE und das EUIPO, führen Datenbanken, in welchen die Angaben der Schutzrechte eingegeben werden und abrufbar sind. Es werden teilweise auch amtliche Datenbanken zur Klassierung, Rechtsprechung und Prüfpraxis zur Verfügung gestellt. In diesen können etwa im Markenrecht Begriffe oder Buchstabenfolgen aufgenommen werden, die regelmässig in Anmeldungen verwendet werden²²⁰.

Der Umstand aber, dass etwa ein Zeichen oder Markenbestandteil in dieser oder jenen amtlichen Datenbank nicht figuriert, präjudiziert die amtliche Beurteilung nicht. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass das vom Benutzer generierte Suchergebnis einem Entscheid der Behörde, der anhand einer individuellen Prüfung ergeht, die allen Umständen des Einzelfalls Rechnung trägt, nicht vorgreifen kann²²¹.

Neben den amtlichen Rechtsprechungs- bzw. Praxisdatenbanken stellen die Ämter auch Registerinformationen auf dem Internet zur Verfügung. Sie erfüllen gleichermaßen, wenn nicht formell, so doch im praktischen Alltag, weitgehend die Funktion der Register.

2. Im Besonderen: Swissreg

a) *Im Allgemeinen*

Verschiedene Bestimmungen auf Gesetzesstufe bilden die Grundlage dafür, dass die Registerbehörde ihre Datenbestände insbesondere im elektronischen Abrufverfahren Dritten zugänglich machen darf (für die nationalen Schutzrechtsdaten Art. 65a Abs. 4 PatG, Art. 40 Abs. 4 MSchG, Art. 16a Abs. 4 ToG). Das IGE darf für die Zugänglichmachung der Datenbestände auch ein Entgelt verlangen (Art. 65a Abs. 4 PatG i.f., Art. 40 Abs. 4 MSchG i.f., Art. 16a Abs. 4 ToG i.f.).

218 HAUGG/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL, N 14 zu Art. 127 EPÜ.

219 Vorbehalten bleiben jedoch Gemeinschaftsgeschmacksmuster, für welche eine *aufgeschobene Bekanntmachung* beantragt wurde. Für diese werden weder die Darstellung noch sonstige Unterlagen im Zusammenhang mit der Anmeldung zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt (Art. 74 Abs. 1 i.V. mit Art. 50 GGV).

220 In der Datenbank des EUIPO sind auch systematische Suchen nach Widerspruchsmarken möglich.

221 BGer, 4A_109/2010 Erw. 2.3.6.

- 188 Auf dieser gesetzlichen Grundlage besteht für die Daten des Patent-, Marken- und Design- und Topographienregisters die Möglichkeit eines Zugriffs über das Internet (www.swissreg.ch). Swissreg ist einerseits das offizielle *Publikationsorgan* des IGE, andererseits auch eine amtliche *Datenbank*, welche in der Praxis zur schnellen Recherche und Abfrage dient. Marken werden seit 2008 nicht mehr im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), sondern ausschliesslich elektronisch auf Swissreg publiziert. Publikationsorgan und amtliche Registerdatenbank fallen heute in der Schweiz, wenn nicht rechtlich, so doch tatsächlich zusammen.
- 189 Das IGE übernimmt für die auf dem Internet publizierten Daten ausdrücklich keine Gewähr der Richtigkeit. Die amtlichen online-Datenbanken haben weder positive noch negative Rechtskraft, sondern sind Informationsplattformen, welche die Einsicht in das Register bzw. die Bestellung eines Registerauszugs (noch) nicht ersetzen sollen. Rechtlich massgebend für die Schutzrechtsdaten ist ausschliesslich das nationale bzw. das internationale *Register*.
- 190 Das IGE platziert für das Swissreg einen Enthaltungshinweis (Disclaimer). M.E. kann aber dieser Disclaimer nicht ausschliessen, dass das Swissreg ein «öffentliches Register» im Sinne von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO ist und entsprechende Wirkungen entfaltet. Die Beurteilung, ob eine Datenbank zu den öffentlichen Registern zählt, muss, vorbehaltlich einer expliziten gesetzlichen Regelung, letztlich den Zivilgerichten vorbehalten bleiben.
- 191 Praktische Beispiele, welche den Unterschied zwischen Swissreg und Register zeigen, sind aber nur noch schwierig zu finden, da die Datenbestände derselben Quelle entstammen und technisch übereinstimmen²²². Beispielsweise werden in Markenwiderspruchsverfahren Swissreg-Auszüge ohne Weiteres vom IGE akzeptiert, womit sie in der Praxis auch im Verwaltungsverfahren wie öffentliche Urkunden behandelt werden. Es liegt nicht im Interesse des Rechtsverkehrs, dass dies die Zivilgerichte anders handhaben und in Verfahren nur formelle Registerauszüge akzeptieren. Im praktischen Ergebnis wird damit aber die Unterscheidung zwischen Register und Datenbank aufgegeben.
- 192 Immerhin haben formelle Registerauszüge weiterhin ihren praktischen Anwendungsbereich, etwa um Zweifel an der Rechtsgültigkeit von Registerdaten im Einzelfall auszuschliessen oder auch im Zusammenhang mit Dokumenten, welche *ausländischen Ämtern* vorgelegt werden sollen.

b) *Patente und ESZ*

- 193 Das Swissreg ermöglicht online-Recherchen zu veröffentlichten schweizerischen Patentanmeldungen und erteilten Patenten, die Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein haben und in den Registern des IGE eingetragen sind. Diese Schutzrechte sind nach der Erteilung in Swissreg enthalten, und zwar sowohl in Kraft stehende wie auch gelöschte Patente. Schweizerische Patentanmeldungen werden nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht und sind ab diesem Zeitpunkt auf dem Swissreg abrufbar.

222 POUPINET, ComRom, N 7 zu Art. 37 MSchG.

Europäische Patentanmeldungen mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein sind vor der Patenterteilung nicht im Swissreg enthalten.

Die über das *PCT-Verfahren eingereichten Patentanmeldungen* mit Bestimmung Schweiz und Liechtenstein werden seit dem 1. Juli 2008 im Swissreg geführt, wenn die nationale Phase eingeleitet wurde (nationaler Weg) oder das entsprechende Europäische Patent über den europäischen Weg erteilt wurde. Internationale PCT-Anmeldungen können nach der Publikation auf der Webseite der OMPI gesucht und abgerufen werden. Bei jedem Patent in der Trefferliste und in der Detailansicht gibt es einen Link auf die Datenbank des Europäischen Patentamtes. Dort finden sich zusätzliche Informationen, die über das Schutzgebiet der Schweiz und Liechtenstein hinausgehen und nicht vom IGE verwaltet werden. Für jedes erteilte Patent und jede veröffentlichte Patentanmeldung wird eine Schrift mit den technischen Unterlagen (Beschreibung der Erfindung, Patentansprüche, Zusammenfassung und evtl. Zeichnungen) erstellt. Diese Schriften können über die Links sowohl aus der Trefferliste als auch aus der Detailansicht eingesehen werden. 194

Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) basierend auf schweizerischen und europäischen (Grund-)Patenten mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein sind nach der Bekanntmachung (Publikation) des Gesuchs auf Swissreg abrufbar, und zwar sowohl in Kraft stehende wie auch gelöschte ESZ. Nicht bekannt gemachte ESZ-Gesuche werden dagegen im Swissreg nicht angezeigt. 195

c) *Marken*

Im Swissreg sind alle gültigen eingetragenen Marken aufgenommen. Swissreg enthält sodann auch alle seit Juli 2006 gelöschten Marken sowie zurückgezogenen und zurückgewiesenen Gesuche²²³. Im Swissreg zu finden sind sodann Eintragungsgesuche, nicht aber internationale Marken mit Schutzwirkung in der Schweiz. Grundsätzlich sind die Suchmöglichkeiten bei hängigen Gesuchen gleich wie bei eingetragenen Marken. 196

d) *Designs*

Das Swissreg ermöglicht online-Recherchen zu erteilten, eingetragenen und publizierten Designs, die im Register des IGE eingetragen sind. Designs, welche international mit Benennung für die Schweiz bei der OMPI hinterlegt sind, werden nicht auf Swissreg geführt. Das Swissreg enthält lediglich eingetragene Designs und gelöschte Designs ab der Eintragsnummer 122.001²²⁴. Diese internationalen Hinterlegungen sind nach der Publikation auf der von der OMPI zur Verfügung gestellten Datenbank zu finden. 197

3. Datenbanken von EPA, OMPI und EUIPO

Die ebenfalls kostenlos auf dem Internet abrufbaren online-Datenbanken des EPA decken alle Bereiche der Technik ab und enthalten Erfindungen seit dem 19. Jahrhundert bis heute. Sie liefern auf dem Weg über Webdienste zuverlässige und qualitativ hochwertige 198

223 POUPINET, ComRom, N 9 zu Art. 38 MSchG.

224 POUPINET, ComRom, N 12 zu Art. 25 DesG.

Patentrohdaten. Das EPA bietet ferner verschiedene Datenbanken zur Abonnie- rung an. Die OMPI stellt ihrerseits eine kostenlose amtliche online-Datenbanken zur Verfügung, in welcher nach PCT-Anmeldungen gesucht werden kann.

4. Datenbanken des EUIPO

- 199 Nach Art. 112 Abs. 1 UMV sammelt das Amt alle Angaben, die von den Anmel- dern oder anderen Verfahrensbeteiligten gemäß dieser Verordnung oder den gemäss dieser Verord- nung erlassenen Rechtsakten bereitgestellt werden, und speichert diese in einer elektro- nischen Datenbank. Die vom EUIPO für Unionsmarken betriebene, täglich aktualisierte Datenbank bietet einen einfachen Zugriff auf Informationen zu Unionsmarkenanmel- dungen und -eintragungen.

IX. Die amtlichen Publikationsorgane und Veröffentlichungen

A. Vorbemerkung: materielle und formelle amtliche Veröffentlichung

Die amtlichen Datenbanken, welche ein schnelles Auffinden und Abfragen der Schutzrechte ermöglichen, fallen wie gezeigt heute vielfach mit den amtlichen Publikationsorganen zusammen. So kommt etwa dem Swissreg eine entsprechende Doppelfunktion zu, welche es mit sich bringt, dass die Abgrenzung zwischen dem «Zugänglichmachen der Datenbestände» (Art. 65a Abs. 4 PatG, Art. 40 Abs. 4 MSchG) und der Schutzrechtspublikation schwierig, teilweise obsolet geworden ist. 200

Angesichts dieser Sachlage wird hier vorgeschlagen, zwischen materieller und formeller amtlicher²²⁵ Veröffentlichung zu unterscheiden²²⁶: 201

Materiell amtlich veröffentlicht ist ein Schutzrecht bzw. ein Schutzrechtsgesuch dann, wenn ein Schutzrecht oder eine Schutzrechtsanmeldung von einer Behörde insbesondere über eine amtliche Datenbank mit den entsprechenden Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es geht hier um das faktische Aufheben der amtlichen Geheimhaltung auf gesetzlicher Grundlage. 202

Formell amtlich veröffentlicht ist ein Schutzrecht hingegen dann, wenn die Amtsveröffentlichung im Hinblick auf die spezifisch an die Veröffentlichung anknüpfenden Rechtsfolgen erfolgt. Zu diesen Rechtsfolgen zählen etwa der Anlauf der Einspruchsfrist im Patentrecht (Art. 59c Abs. 1 PatG) oder der Beginn der Widerspruchsfrist im Markenrecht (Art. 31 Abs. 2 MSchG, Art. 50 Abs. 1 MSchV), insbesondere aber auch das allgemeine Recht auf Akteneinsicht für Patente. Die formelle amtliche Veröffentlichung muss für ihre Gültigkeit im gesetzlichen vorgesehenen Publikationsorgan erfolgen. 203

Beispielsweise ist eine über das Swissreg abrufbare Markenmeldung mit allen Angaben materiell veröffentlicht und für jedermann abrufbar, und zwar bereits kurze Zeit nach der Einreichung. Formell amtlich veröffentlicht ist die Marke bzw. die Eintragung hingegen erst dann, wenn sie unter ihrer Registernummer in der massgebenden Registerrubrik als veröffentlicht gilt. Erst mit dieser formellen amtlichen Veröffentlichung läuft die Widerspruchsfrist und mit deren Ablauf vielfach auch die Gebrauchsschonfrist an. 204

225 Die amtliche Veröffentlichung ist zu unterscheiden von der Veröffentlichung *durch Private*, z.B. durch die Parteien (siehe dazu BGer, 4A_252/2020 zur Frage der Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung durch Einreichung einer Patentanmeldung bzw. deren Veröffentlichung).

226 Dazu BENKARD, Publizität, 79 f., 101, der entsprechend zwischen *Offenkundigkeit* und *Kundmachung* unterscheidet.

- 205 Nachfolgend werden die verschiedenen formellen amtlichen Publikationsorgane, nationale wie (euro-)internationale, kurz dargestellt.

B. Das nationale Publikationsorgan: Swissreg

- 206 Die Bestimmungen, wonach die Veröffentlichungen des IGE in elektronischer Form erfolgen können (Art. 65a Abs. 5 PatG, Art. 40 Abs. 5 MSchG, Art. 26a Abs. 5 DesG), bilden die Grundlage dafür, dass für sämtliche Schutzrechte die Internet-Plattform *Swissreg* als Publikationsorgan vorgesehen ist: Das IGE bestimmt, in welchem Publikationsorgan die Eintragungen der gewerblichen Schutzrechte zu veröffentlichen sind (Art. 61 Abs. 3 PatG, Art. 108 Abs. 1 PatV, Art. 38 Abs. 3 MSchG, Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 25 Abs. 2 DesG, Art. 36 Abs. 1 DesV, Art. 11 Abs. 2 ToV).
- 207 Amtliche Datenbank und Publikationsorgan fallen heute für die nationalen schweizerischen Schutzrechte zusammen. Bis ins Jahr 2008 wurden die nationalen Marken im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Welche Angaben im Publikationsorgan zwingend zu veröffentlichen sind, wird im Einzelnen in den jeweiligen schutzrechtsspezifischen Verordnungen geregelt.
- 208 Zwar können die Veröffentlichungen des IGE in elektronischer Form erfolgen; die elektronische Fassung ist jedoch nur massgebend, wenn die Daten ausschliesslich elektronisch veröffentlicht werden (Art. 65a Abs. 5 PatG, Art. 40 Abs. 5 MSchG i.f., Art. 26a Abs. 5 Satz 2 DesG). Eine solche ausschliesslich elektronische Publikation ist im Patentrecht explizit vorgesehen (Art. 60 Abs. 4 PatV), sie wird heute jedoch für sämtliche vom IGE betreuten Schutzrechte praktiziert. Die Publikation der Daten auf Swissreg erfolgt in jener Amtssprache, welche bei der Anmeldung des Schutzrechts gewählt wurde. Das Amt muss auf Anträge, welche auf eine Publikation in einer anderen als in der vom Hinterleger gewählten Sprache gehen, nicht eintreten.

C. Die Publikationsorgane der OMPI: «Gazette» und «Bulletin»

- 209 Die OMPI veröffentlicht die massgeblichen Daten der neu registrierten Marken sowie Registeränderungen in der «Gazette des Marques Internationales» bzw. «Gazette of International Marks», dem offiziellen Publikationsorgan. Deren Druckversion wurde am 1. Januar 2009 eingestellt. Gemäss GAFO wird für die zu publizierenden Informationen unterschieden zwischen «Informationen über internationale Registrierungen» (Regel 32 Abs. 1 GAFO) und «Informationen über besondere Erfordernisse und bestimmte Erklärungen von Vertragsparteien sowie andere allgemeine Informationen» (Regel 32 Abs. 2 GAFO).
- 210 Sämtliche Angaben zu Muster- und Modellen (Designs), zu deren Veröffentlichung die OMPI nach dem HMA und dessen AO verpflichtet ist, werden im Bulletin veröffentlicht.

D. Die Publikationsorgane des EPA: Patentblatt und Amtsblatt

- 211 Das EPA gibt regelmässig das Europäische Patentblatt sowie das Amtsblatt heraus. Das *Patentblatt* enthält Angaben, deren Veröffentlichung das EPÜ, die AO-EPÜ oder der EPA-Präsident vorschreibt (Art. 129 lit. a EPÜ). Die Veröffentlichung des Europäischen Patent-

blatts erfolgt wöchentlich in den drei Amtssprachen des EPA, Englisch, Deutsch und Französisch (Art. 14 Abs. 7 lit. a EPÜ). Seit dem 1. Januar 2005 gibt es auch hier keine Papierausgabe mehr. Die auf das Internet gestellten pdf-Dateien sind allen Benutzern kostenlos zugänglich²²⁷.

Im *Europäischen Patentblatt* werden insbesondere die europäischen Patentschriften veröffentlicht, was sobald als möglich nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents zu geschehen hat (Art. 98 EPÜ). Nach Regel 68 Abs. 2 AO-EPÜ bestimmt der Präsident die Form der amtlichen Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und die in ihr enthaltenen Angaben. 212

Das *Amtsblatt* des EPA enthält allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des EPA-Präsidenten sowie sonstige das EPÜ und seine Anwendung betreffende Veröffentlichungen (Art. 129 lit. b EPÜ). Dazu gehören etwa Entscheidungen der Beschwerdekammern und gelegentlich auch sonstiger Organe des EPA sowie Entscheidungen nationaler Gerichte und Patentämter, die einen Bezug zum EPÜ haben²²⁸. Das *Amtsblatt* des EPA erscheint monatlich. 213

E. Die Publikationsorgane des EUIPO: Blatt für Unionsmarken bzw. Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Amtsblätter

Das EUIPO gibt regelmässig ein Blatt für Unionsmarken, ein Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie für beide Schutzrechte je ein *Amtsblatt* heraus. 214

Das *Blatt für Unionsmarken* und das *Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster* geben die Eintragungen in das jeweilige Register wieder und enthalten sonstige Angaben, deren Veröffentlichung in der UMV, der GGV oder der jeweiligen Durchführungsverordnung vorgeschrieben ist (Art. 116 Abs. 1 lit. a UMV, Art. 73 Abs. 1 GGV). Das Blatt der Unionsmarken wird in einer vom Exekutivdirektor festzulegenden Form und Häufigkeit veröffentlicht (Art. 116 Abs. 2 UMV). 215

Sämtliche im Blatt für Unionsmarken enthaltenen Veröffentlichungen erfolgen in den Amtssprachen der EU (Art. 147 Abs. 1 und 2 UMV i.V. mit Art. 116 Abs. 1 lit. a UMV). 216

Das *Amtsblatt* des EUIPO enthält allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des Exekutivdirektors sowie sonstige die UMV, die GGV oder die jeweilige Durchführungsverordnung betreffenden Veröffentlichungen (Art. 116 Abs. 1 lit. b UMV, Art. 73 Abs. 2 GGV). Das *Amtsblatt* des Amtes wird in den Sprachen des Amtes veröffentlicht. Der Exekutivdirektor kann jedoch beschliessen, dass bestimmte Inhalte im *Amtsblatt* des Amtes in den Amtssprachen der Europäischen Union veröffentlicht werden (Art. 116 Abs. 3 UMV). 217

227 LUGINBÜHL/SINGER/STAUER/LUGINBÜHL, N 8 zu Art. 129 EPÜ.

228 LUGINBÜHL/SINGER/STAUER/LUGINBÜHL, N 9 zu Art. 129 EPÜ.

X. Aktenführung und Aktenaufbewahrung

A. Aktenführung

1. Allgemein

Die Aktenführungspflicht von Verwaltung und Behörden bildet das Gegenstück zum (aus Art. 29 Abs. 2 BV fließenden) Akteneinsichts- und Beweisführungsrecht. Die Wahrnehmung dieses Akteneinsichts- und Beweisführungsrechts durch den von einer Verfügung Betroffenen setzt eine Aktenführungspflicht der Verwaltung voraus²²⁹.

Das IGE muss für jede nationale Anmeldung und jedes nationale Schutzrecht ein Aktenheft führen, das über den Verlauf des Prüfverfahrens und über die Änderungen im Bestand und im Recht Auskunft gibt (Art. 89 Abs. 1 PatV, Art. 36 Abs. 1 MSchV, Art. 22 Abs. 1 DesV, Art. 35 SoSchG, Art. 8 ToV). Art. 117 Abs. 4 PatV sieht vor, dass das IGE auch für jedes *europäische Patent* ein Aktenheft führt. Das Aktenheft eines *ergänzenden Schutzzertifikats* wird dem Aktenheft des Grundpatents beigelegt (Art. 127*i* Abs. 1 PatV).

Das IGE legt auch für jede *international registrierte Marke*, deren Ursprungsland die Schweiz ist, ein separates Aktenheft an (Art. 49 MSchV). Ist die Schweiz nicht Ursprungs-, sondern Designationsland, ist das IGE von Gesetzes wegen nicht zu einer Aktenführung verpflichtet. Eine gesonderte Akte für den CH-Anteil der IR-Marke ist erst zu eröffnen, wenn die nationale Behörde eine provisorische (Teil-)Rückweisung ausspricht. In diese Akte werden dann auch die Dokumente eines anschliessenden Schriftenwechsels oder Widerspruchsverfahrens sowie die definitive Schutzverweigerung oder der Rückzug der provisorischen Rückweisung («refus») aufgenommen.

Für europäische Patentanmeldungen und europäische Patente ist das EPA um die Aktenführung besorgt (Regel 147 Abs. 1 AO-EPÜ). Der Präsident des EPA bestimmt, in welcher Form die Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente angelegt, geführt und aufbewahrt werden (Regel 147 Abs. 2 AO-EPÜ). Im internationalen Patentrecht unter dem PCT ergibt sich der Aktenführungsauftrag der OMPI und der nationalen Anmeldeämter aus der Pflicht zur Aktenaufbewahrung gemäss Regel 93 AO-PCT.

Die Mehrheit der internationalen bzw. unionsrechtlichen Erlasse²³⁰ enthält keine spezifischen Bestimmungen zur Führung und zum Inhalt des Aktenhefts. So ist etwa im internationalen Markenrecht die Aktenführung nicht ausdrücklich geregelt. Für internationale Schutzrechte ergibt sich die Pflicht zur Aktenanlegung und Aktenführung implizit aus

229 BGE 130 II 477.

230 MMA, MMP, GAFO, HMA, AO-HMA, UMV, DVUM, GGV und DV-GGV.

den Regelungen des Akteneinsichtsrechts²³¹. Aus Art. 114 UMV ist zu folgern, dass zu den Akten der Unionsmarkenanmeldungen und der Unionsmarken alle Vorgänge gehören, welche die Anmeldung oder Marke und alle Akten, die Verfahren betreffen, die der Eintragung der Unionsmarke folgen (Widerspruchs-, Nichtigkeits-, Verfalls- und Beschwerdeverfahren, inklusive aller möglicher Nebenverfahren)²³². Zu den Akten der Unionsmarkenanmeldung gehören auch Akten des EUIPO im Rahmen des Klageverfahrens vor dem EuG sowie die Akten internationaler Anmeldungen, für welche das EUIPO Ursprungsamt ist²³³.

2. Elektronische Aktenführung

- 223 Das Aktenheft und die Akten können nach schweizerischem Recht in elektronischer Form geführt werden (Art. 65a Abs. 2 PatG, Art. 40 Abs. 2 MSchG, Art. 26a Abs. 2 DesG, Art. 16a Abs. 2 ToG). Für europäische Patente ist ausschliesslich die elektronische Aktenführung vorgesehen: Zu allen europäischen Patentanmeldungen und Patenten werden vom EPA Akten in elektronischer Form angelegt, geführt und aufbewahrt (Regel 147 Abs. 1 AO-EPÜ). In eine elektronische Akte aufgenommene Unterlagen gelten als Originale (Regel 147 Abs. 1 Satz 1 AO-EPÜ). Auf die Möglichkeit einer elektronischen Aktenführung im Unionsmarkenrecht verweist Art. 115 Abs. 2 UMV: Bei elektronischer Speicherung werden die elektronischen Akten, oder Sicherungskopien davon, auf unbefristete Zeit aufbewahrt.

B. Inhalt des Aktenhefts

- 224 Aus dem Aktenheft müssen vorab die Daten der Anmeldung (Eintragungsgesuch) sowie die Verlängerung und die Löschung der Eintragung hervorgehen (so Art. 36 Abs. 1 MSchV). Ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts bilden die im Rahmen der Schutzrechtsprüfung ergangenen Prüfbescheide²³⁴. Im Patentrecht ist die Aufnahme einer Kopie des Berichts über den Stand der Technik vorgeschrieben (Art. 59c Abs. 2 PatV). Im Markenrecht bilden für Garantie- oder Kollektivmarken auch deren Reglemente zwingend Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).
- 225 Auch der Verlauf eines Widerspruchsverfahrens muss aus der Markenakte ersichtlich sein (Art. 36 Abs. 1 lit. a MSchV). Man wird diese Vorschrift so auslegen dürfen, dass die gesamte Widerspruchsakte nach Verfahrensabschluss in die Akte der *angefochtenen* Marke, nicht aber auch in jene der Widerspruchsmarke, integriert wird. Verfahrensgegenstand ist die Gültigkeit der angefochtenen Marke, nicht jene der Widerspruchsmarke. Eine Kopie der Verfügung (Widerspruchsentscheid) sollte aber auch in die Akte der Widerspruchs-

231 So sieht z.B. Regel 32 Abs. 1 ii) AO-HMA vor, dass jedermann vom internationalen Büro gegen Zahlung einer Gebühr zugunsten aller veröffentlichten internationalen Eintragungen beglaubigte Abschriften der im internationalen Register vorgenommenen Eintragungen oder Aktenstücke der internationalen Eintragung erhalten kann.

232 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 3 zu Art. 115 UMV.

233 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 5 zu Art. 115 UMV.

234 So zum Markenrecht FRICK/DAVID/FRAEFEL, MSchG/WSchG, N 4 zu Art. 39 MSchG.

marke genommen werden, so dass der «Verlauf» bzw. das Ergebnis des Widerspruchsverfahrens daraus hervorgeht.

Von einer doppelten Ablage der Widerspruchsakte (sowohl in der Akte der Widerspruchsmarke als auch in jener der angefochtenen Marke) kann deshalb abgesehen werden, weil bei Marken, welche in einer Vielzahl von Verfahren als Anspruchsgrundlage für Widersprüche dienen, die Akte unverhältnismässig anschwellen würde. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung auch der Aktenführung könnte sich dieses praktische Problem freilich entschärfen. Es würden dann jedenfalls keine praktischen Gründe dagegen sprechen, die gesamten Widerspruchsakten in die Akten aller involvierten Marken zu integrieren. 226

Da nichts darauf hindeutet, dass es sich bei der Nichterwähnung der Einspruchsakten in Art. 89 Abs. 1 PatV um ein qualifiziertes Schweigen handelt, sind auch Schlussverfügungen in patentrechtlichen Einspruchsverfahren (Art. 59c PatG) ad acta zu nehmen. Auch hier ist es ausreichend, wenn die Einspruchsakten in die Akte des mit dem Einspruch belegten, also *angefochtenen* Patents genommen wird, eine vollständige Kopie und Integration auch in die Akte des Einspruchspatents ist nicht nötig. Immerhin sollte auch hier eine Kopie der Schlussverfügung in die Akte des Einspruchspatents einverleibt werden. 227

C. Qualität des Aktenhefts: Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit

Die in den Akten dokumentierte Information muss gewissen Qualitätskriterien genügen. Insbesondere muss sie mit den zugrundeliegenden Tatsachen übereinstimmen (Richtigkeit). Ferner müssen alle relevanten Elemente vorhanden sein (Vollständigkeit), und es muss erkennbar sein, welche Informationen für das Entscheiden der Behörde ausschlaggebend waren (Nachvollziehbarkeit)²³⁵: Die Behörde ist verpflichtet, ein vollständiges Aktendossier über das Verfahren zu führen, um gegebenenfalls ordnungsgemäss Akteneinsicht gewähren und bei einem Weiterzug diese Unterlagen an die Rechtsmittelinstanz weiterleiten zu können. Die Behörde hat alles in den Akten festzuhalten, was zur Sache gehört²³⁶. 228

D. Aktenaufbewahrung

1. Begriffliches: Aktenführung, Aktenaufbewahrung, Aktenarchivierung

Von der *Aktenführung* zu unterscheiden ist die *Aktenaufbewahrung*. Während es bei der Aktenführung um die begleitende Dokumentierung laufender Verfahren geht, regelt das Aktenaufbewahrungsrecht die Verwahrung von Akten abgeschlossener Verfahren. Die Aktenführung geht der Aktenaufbewahrung voraus. Wie das Beispiel des Widerspruchsentscheidens zeigt, der in die Akte einer u.U. längst eingetragenen Widerspruchsmarke aufgenommen wird, kann die Abgrenzung jedoch fraglich sein. Man wird aber regelmässig 229

235 BRUNNER/AUER/MÜLLER/SCHINDLER, N 9 zu Art. 26 VwVG.

236 BGE 138 V 223.

erst bei gelöschten Schutzrechten von einer Aktenaufbewahrung sprechen, wobei bei aktiven Eintragungen die Akten noch der Aktenführung offen stehen.

- 230 Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Aktenführung und Aktenaufbewahrung zeigt sich etwa daran, dass die vorgeschriebenen Aufbewahrungs- und Archivierungsfristen erst nach dem Zeitpunkt des rechtskräftigen Verfahrensabschlusses zu laufen beginnen. Der Zweck der Aufbewahrung liegt darin, dass sich auch nach dem Erlöschen des Schutzrechts ein Bedürfnis ergeben kann, Akteneinsicht zu nehmen. Mit der Bemessung der Aufbewahrungsdauer auf fünf Jahre nach Erlöschen des Schutzrechts wird auch Rücksicht auf die zivil- und strafrechtlichen Verjährungsfristen genommen²³⁷. Der Aktenaufbewahrung kann sich, sofern die Akten nicht vernichtet werden (dürfen), die Akten*archivierung* anschliessen, welche wiederum einem eigenen rechtlichen Regime untersteht.

2. Aufbewahrung von Akten nationaler Schutzrechte

- 231 Das IGE verwahrt die Akten vollständig *gelöschter Registereintragungen* im Original oder in Kopie während fünf Jahren nach der Löschung (Art. 92 Abs. 1 PatV, Art. 24 Abs. 1 DesV, Art. 39 Abs. 1 MSchV, Art. 35 SoSchG²³⁸). Die Akten *zurückgezogener und zurückgewiesener Eintragungsgesuche* sowie vollständig *widerrufener Eintragungen* werden im Original oder in Kopie noch während fünf Jahren nach dem Rückzug oder dem Widerruf aufbewahrt, mindestens aber während zehn Jahren nach der Hinterlegung bzw. Anmeldung (Art. 92 Abs. 2 PatV, Art. 39 Abs. 2 MSchV, Art. 24 Abs. 2 DesV). In allen Fällen läuft die Frist jeweils mit der amtlichen Löschung im Register bzw. in der Datenbank an, nicht etwa bereits mit dem Datum des Löschungs- oder Rückzugsantrags.
- 232 Gemäss ToV hat das IGE die Akten sowie die hinterlegten *Datenträger und Halbleitererzeugnisse* nach der gültigen Anmeldung während zwanzig Jahren aufzubewahren (Art. 15 Abs. 1 ToV).
- 233 Für die Aktenaufbewahrung finden sich im *Design- und Topographierecht* spezielle Bestimmungen, da es in diesen beiden Rechtsgebieten die Besonderheit der Hinterlegung von Gegenständen (*depositum in natura*) gibt. Die Abbildungen bzw. die als physische Gegenstände hinterlegten Designs werden dem Rechtsinhaber nur auf Antrag und gegen Bezahlung zurückgegeben. Der Antrag ist innert zweier Monate nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu stellen (Art. 24 Abs. 4 Satz 2 DesV). Werden die gemäss ToV eingereichten Datenträger und Halbleitererzeugnisse nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht zurückverlangt, kann sie das IGE auch ohne Antrag zurückschicken (Art. 15 Abs. 2 Satz 1 ToV). Ist die Adresse der Berechtigten nicht ausfindig zu machen (oder werden die Gegenstände als unzustellbar retourniert), werden die hinterlegten Gegenstände zusammen mit den Akten vernichtet (Art. 15 Abs. 2 Satz 2 ToV).

237 So zum Patentrecht die Botschaft, BBl 1950 I 1053.

238 Die Bestimmung von Art. 35 SoSchG regelt den Fall der Aktenaufbewahrung für zurückgewiesene Eintragungen nicht. Die Lücke ist unter Beizug der Bestimmungen der MSchV und der DesV zu füllen, wonach auch in diesen Fällen die Akten während fünf Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt der Rückweisung, aufzubewahren sind.

3. Aufbewahrung von Akten europäischer Patente und gemäss PCT

Die Regelung im EPÜ über die Aufbewahrung von Akten entspricht im Wesentlichen jener von Art. 65 und 65a Abs. 2 PatG. Allerdings ist der Fristenlauf für nationale Schutzrechte teilweise anders als jener von Schweizer Anteilen europäischer Patente: Letztere werden für eine Zeitdauer von mindestens fünf Jahren ab Ende des Jahres aufbewahrt, in dem die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt (Regel 147 Abs. 4 lit. a AO-EPÜ), das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist (Regel 147 Abs. 4 lit. b AO-EPÜ) oder die Geltungsdauer des Patents oder die verlängerte Laufzeit oder der entsprechende Schutz nach Art. 63 Abs. 2 EPÜ²³⁹ im letzten der benannten Staaten abgelaufen ist (Regel 147 Abs. 4 lit. c AO-EPÜ). 234

Im internationalen Patentrecht schreibt Regel 93.1 AO-PCT vor, dass jedes Anmeldeamt die Vorgänge über jede internationale Anmeldung oder vorgebliche internationale Anmeldung, einschliesslich des Anmeldeexemplars, für eine Zeitdauer von mindestens zehn Jahren nach dem internationalen Anmeldedatum oder nach Eingangsdatum, wenn kein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden ist, aufbewahren muss. 235

Regel 93.1 AO-PCT richtet sich an die nationalen Anmeldeämter, nicht an die OMPI. Diese verwahrt die Akten über jede internationale Anmeldung, einschliesslich des Aktenexemplars, für eine Zeitdauer von mindestens dreissig Jahren nach Eingang des Aktenexemplars (Regel 93.2 lit. a AO-PCT). Die Akten wesentlicher Vorgänge vor der OMPI werden für eine unbeschränkte Zeitdauer aufbewahrt (Regel 93.2 lit. b AO-PCT). Die internationalen Recherchenbehörden und die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde bewahrt die Akten über jede ihr übermittelte internationale Anmeldung für eine Zeitdauer von mindestens zehn Jahren nach dem internationalen Anmeldedatum auf (Regel 93.3 AO-PCT). 236

4. Aufbewahrung von Akten von IR- Marken und internationalen Designs

Weder MMA und MMP noch die Verwaltungsvorschriften der GAFO enthalten Bestimmungen zur Aktenaufbewahrung oder Aktenarchivierung für internationale Marken. 237

239 Die in Art. 63 Abs. 1 EPÜ bestimmte Laufzeit des europäischen Patents von zwanzig Jahren lässt das Recht der Vertragsstaaten unberührt, unter den gleichen Bedingungen, die für nationale Patente gelten, die Laufzeit eines europäischen Patents zu verlängern oder entsprechenden Schutz zu gewähren, der sich an den Ablauf der Laufzeit des Patents unmittelbar anschliesst, um einen Kriegsfall oder einer vergleichbaren Krisenlage dieses Staates Rechnung zu tragen (Art. 63 Abs. 2 lit. a EPÜ), oder wenn der Gegenstand des europäischen Patents ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Herstellung oder eine Verwendung eines Erzeugnisses ist, das vor seinem Inverkehrbringen in diesem Staat einem gesetzlich vorgeschriebenen behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegt (Art. 63 Abs. 2 lit. b EPÜ).

5. Aufbewahrung von Akten von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

- 238 Nach Art. 115 Abs. 1 Satz 2 UMV bestimmt der Exekutivdirektor, in welcher Form die Akten aufbewahrt werden. Bei elektronischer Speicherung werden die Akten oder Sicherungskopien auf unbestimmte Zeit aufbewahrt. Die den Dateien zugrundeliegenden Originalschriftstücke, die von den Verfahrensbeteiligten eingereicht wurden, werden nach Ablauf einer vom Exekutivdirektor festzulegenden Frist vernichtet (Art. 115 Abs. 2 Satz 2 UMV) bzw. gelöscht. Wenn und soweit Akten oder Teile von Akten in anderer als elektronischer Form aufbewahrt werden, gilt für die Dokumente oder Beweisstücke, die Teil dieser Akten sind, eine Aufbewahrungsfrist von mindestens fünf Jahren (Art. 115 Abs. 3 UMV)²⁴⁰.
- 239 Die Regelung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäss GGDV entspricht jener der UMV. Auch hier bestimmt der Präsident des EUIPO, in welcher Form die Akten aufbewahrt werden (Art. 76 Abs. 2 GGDV). Nach Art. 76 Abs. 1 GGDV bewahrt das EUIPO die Akten angemeldeter und eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster mindestens für die Dauer von fünf Jahren auf²⁴¹.

240 Diese Frist läuft ab dem Ende des Jahres, in dem die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt, die Eintragung der Unionsmarke gemäß Art. 53 vollständig abgelaufen ist, der vollständige Verzicht auf die Unionsmarke gemäss Art. 57 eingetragen worden ist oder die Unionsmarke gemäss Artikel Art. 64 Abs. 6 oder Art. 128 Abs. 6 vollständig im Register gelöscht worden ist (Art. 115 Abs. 3 UMV).

241 Diese Frist läuft mit dem Zeitpunkt an, in dem die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a GGDV), die Eintragung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters endgültig abgelaufen ist (Art. 76 Abs. 1 lit. b GGDV), auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster vollständig verzichtet (Art. 76 Abs. 1 lit. c GGDV) oder diese endgültig im Register gelöscht worden ist (Art. 76 Abs. 1 lit. d GGDV). Sodann läuft die Aufbewahrungsfrist dann an, wenn der Rechtsinhaber eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, dessen Bekanntmachung aufgeschoben ist, den Erfordernissen nach Art. 50 GGV nicht entspricht.

XI.

Die gesetzlich vorgesehenen Registereintragungen

A. Begriffliches: Eintragungen im engeren, weiteren und weitesten Sinne

Unter «Eintragung» versteht man einerseits die Eintragung und damit Entstehung des dinglichen Schutzrechts, d.h. des Patents, des Marken- oder Designrechts (*Eintragung im engeren Sinn*). Andererseits kann aber unter «Eintragung» auch die Eintragung eines beschränkten dinglichen Rechts, einer Vormerkung oder einer Anmerkung verstanden werden (*Eintragung im weiteren Sinn*)²⁴². Schliesslich kann jede Registeroperation, d.h. jede einzelne Dateneingabe, also auch etwa Löschungen, als «Eintragung» aufgefasst werden (*Eintragung im weitesten Sinn*). 240

Bevor auf Einzelfälle der Registereintragungen und ihre rechtliche Qualifikation eingegangen wird, ist zunächst eine Übersicht zu geben über die Eintragungen, wie sie gesetzlich oder staatsvertraglich für den jeweiligen Schutzrechtstypus vorgesehen sind. Hierzu erscheint es sinnvoll, im Sinne eines «allgemeinen Teils» Registerangaben aufzuzeigen, welche für sämtliche Schutzrechte gelten²⁴³, um daran anschliessend auf schutzrechtsspezifische Besonderheiten einzugehen («besonderer Teil»). Vorab seien jedoch kurz einige Hinweise zur massgeblichen Sprache angebracht. 241

B. Sprache der Eintragung und deren Rechtsverbindlichkeit

Das Verfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die Hinterlegung bzw. der Antrag erfolgte (*Verfahrenssprache*, Art. 33a Abs. 1 VwVG). Das Amt kann auf Antrag der Anmelderin das Verfahren auch in einer anderen Sprache als in jener der Anmeldung führen. Die Sprache, in welcher das Schutzrecht in das Register intabuliert wird («*Registersprache*»), ist jedoch immer jene Sprache, in der die Anmeldung eingereicht ist, auch wenn das Verfahren (ausnahmsweise) in einer anderen Sprache durchgeführt worden ist. 242

Eingaben an die Schweizer Registerbehörden können wahlweise in einer Amtssprache des Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden (Art. 4 PatV; Art. 3 Abs. 1 MSchV). Für Personen rätoromanischer Sprache gilt auch diese als Amtssprache (Art. 70 Abs. 1 BV). Möglich wäre also die Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung durch eine juristische Person und die Durchführung des betreffenden Eintragungsverfahrens in rätoromanisch, sofern das Rätoromanische die Unternehmenssprache der Anmelderin ist. 243

242 HILTY, 312.

243 Vgl. AHRENS, GRUR 2006, 624.

- 244 Die Eintragungen in das *Europäische Patentregister* werden in den drei Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch vorgenommen. In Zweifelsfällen ist die Eintragung in der Verfahrenssprache massgebend (Art. 14 Abs. 8 EPÜ). Nach Art. 1 des Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ-Sprachenübereinkommen)²⁴⁴ verzichtet jeder Unterzeichnerstaat auf die in Art. 65 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, soweit er eine Amtssprache mit einer Amtssprache des EPA gemein hat. Dies hat die Konsequenz, dass für europäische Patente, welche auf einer englischsprachigen Patentanmeldung beruhen, in der Schweiz die *englische Version* die rechtsverbindliche Sprache («Registersprache») ist und nicht etwa die Übersetzung ihrer Patentansprüche in einer der Amtssprachen. Wird die europäische Patentanmeldung nach Art. 121 PatG in ein schweizerisches Patentgesuch umgewandelt und ist die Sprache der ursprünglichen Fassung der europäischen Patentanmeldung nicht eine schweizerische Amtssprache, so setzt das IGE dem Patentbewerber eine Frist zur Einreichung einer Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache (Art. 123 PatG).
- 245 Für *internationale Marken und internationale Designs*, welche in Englisch, Französisch oder einer anderen Sprache der UNO eingetragen wurden, ist in der Schweiz die *französische Fassung* massgeblich und rechtsverbindlich.
- 246 Bei *Abweichungen in den Sprachfassungen*, denkbar etwa bei Basismarken und internationalen Marken, gilt die Fassung *gemäss Register*. Der Schutzrechtsinhaber hat es auch hier der Hand, unter Verweis auf seine Anmeldung für Berichtigung im Register zu sorgen. Tut er dies nicht, akzeptiert er die Registerabweichung und duldet den (fehlerhaften) Rechtschein, auf welche sich jedenfalls gutgläubige Dritte verlassen dürfen²⁴⁵.

C. Eintragungen im weitesten Sinn: für alle Schutzrechte vorgeschriebene allgemeine Registerangaben

1. Schutzrechtsnummer

- 247 Jedes Schutzrecht wird mit einer Nummer im Register eingetragen (Eintragungsnummer, Registrierungsnummer, Schutzrechtsnummer), mit welcher es numerisch individualisiert werden kann (Art. 60 Abs. 1^{bis} PatG²⁴⁶, Art. 94 Abs. 1 lit. a PatV, Art. 40 Abs. 1 lit. a MSchV, Art. 25 Abs. 1 lit. a DesV, Art. 7 lit. a ToV, Regel 143 Abs. 1 lit. a AO-EPÜ²⁴⁷, Regel 14 Abs. 2 iii) GAFO, Regel 15 Abs. 2 iv) AO-HMA, Art. 111 Abs. 2 lit. o UMV, Art. 69 Abs. 2 lit. l GGdV). Die Vergabe einer Schutzrechtsnummer ist zwingend. Einzige Ausnahme bildet das SoSchG, wo eine Nummerierung gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Dennoch sollte vom Amt eine solche vergeben werden, welche mit der einmalig vergebenen Hinterlegungsnummer im Sinne des amtlichen Aktenzeichens zusammenfallen kann.

244 SR 0.232.142.202.

245 So zu Abweichungen bei eingetragenen Marken LING, sic! 2009, 679.

246 Für ergänzende Schutzzertifikate ist die Registernummer, die mit einem Zusatz versehene Nummer des Grundpatents (Art. 127k Abs. 2 lit. a PatV) sowie die Nummer des Grundpatents (Art. 127k Abs. 2 lit. e PatV) im Register aufzunehmen.

247 In der AO-EPÜ entspricht die Nummer der Patentanmeldung jener des eingetragenen Patents.

2. Gesuchs- bzw. Anmelde- oder Hinterlegungsnummer

Das Gesetz schreibt verschiedentlich auch die Eintragung der Nummer des Eintragungsgesuchs vor (Art. 40 Abs. 1 lit. k MSchV), welche dem «Aktenzeichen der Anmeldung» (Art. 94 Abs. 1 lit. e PatV, Art. 111 Abs. 2 lit. b UMV, Art. 69 Abs. 2 lit. b GGDV) entspricht (Gesuchs- bzw. Anmelde- oder Hinterlegungsnummer). Im Designrecht und im europäischen Patentrecht entspricht die Schutzrechtsnummer der Hinterlegungs- bzw. Gesuchsnummer (Art. 25 Abs. 1 lit. a DesV, Regel 143 Abs. 1 lit. a AO-EPÜ). Mit der Gesuchsnummer lassen sich Hinterlegungen, d.h. Schutzrechte, welche noch im Prüfverfahren stehen, numerisch individualisieren. 248

3. Datum der Anmeldung bzw. Hinterlegung

Das Anmeldedatum eines Schutzrechts bzw. einer Hinterlegung ist ebenfalls zwingend im Register einzutragen (60 Abs. 1^{bis} PatG, Art. 94 Abs. 1 lit. d PatV, Art. 40 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 25 Abs. 1 lit. b DesV, Art. 32 Abs. 1 lit. e SoSchG, Art. 7 lit. b ToV, Regel 143 Abs. 1 lit. b AO-EPÜ, Art. 111 Abs. 2 lit. a UMV, Art. 69 Abs. 2 lit. a GGDV). Da das Erstanmeldeprinzip («first to file») als Grundsatz den gewerblichen Rechtsschutz beherrscht, handelt es sich in der Praxis um eine der wichtigsten Registerangaben, nach welcher sich regelmässig auch die Priorität beurteilt. 249

Das internationale Marken- und Designrecht sieht keine Registrierung der Anmeldedaten vor. Allerdings wird als Datum der Registrierung das rückbezogene Anmeldedatum vermerkt. Diese Fiktion (das vermerkte Registrierungsdatum entspricht dem Anmeldedatum) kommt den praktischen Bedürfnissen entgegen. Das in den Registern der OMPI vermerkte «date d'enregistrement» entspricht aber eigentlich dem Anmeldedatum, welches auch den Schutzbeginn bestimmt. Demgegenüber sind in den schweizerischen und europäischen Registern *zwei* Daten vermerkt: das Anmeldedatum und das spätere Eintragungsdatum. Während des hängigen Prüfverfahrens vergibt die OMPI sowohl für Marken- als auch Designeintragungsgesuche eine spezifische Gesuchsnummer, welche allerdings nur der internen Referenzierung dient und, abgesehen von den Prüfbescheiden und Gebührenrechnungen, nach aussen nicht erscheint. 250

4. Gegenstand des Schutzrechts

Die Natur des Schutzrechts, der immaterielle Gegenstand des Rechts, ergibt sich bereits aus dem Register, in dem er intabuliert wird (Patente werden im Patentregister eingetragen, Marken im Markenregister etc.). Aus dem Register muss jedoch seinem eigentlichen Zweck entsprechend auch detailliert hervorgehen, was genau Gegenstand und Inhalt des Schutzrechts ist. Das Schutzrecht muss nicht nur formal, sondern auch inhaltlich für den Rechtsverkehr individualisierbar und bestimmbar sein. 251

Im Patentrecht ist diese inhaltliche Bestimmung, welche durch die Titulierung, die Zeichnungen und die Ansprüche und Zusammenfassung erfolgt, komplexer als in den übrigen Bereichen. Im Marken- und Designrecht ist der Schutzgegenstand bzw. dessen Abbildung («Reproduktionen») im Register selber wiedergegeben (Art. 40 Abs. 1 lit. e MSchV, Art. 25 252

Abs. 1 lit. h DesV, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a v) GAFO, Regel 15 Abs. 2 ii) AO-HMA, Art. 111 Abs. 2 lit. f UMV, Art. 69 Abs. 2 lit. f GGDV).

- 253 Für Patente, geschützte Sorten und Topographien wird die Bezeichnung bzw. der Titel des Schutzgegenstands vermerkt (Art. 94 Abs. 1 lit. c PatV²⁴⁸, Art. 32 Abs. 1 lit. a SoSchG, Art. 7 lit. e ToV, Regel 143 Abs. 1 lit. c AO-EPÜ) oder die Erzeugnisse angegeben (z.B. «Pflaster»), für welche das Design verwendet werden soll (Art. 25 Abs. 1 lit. f DesV, Art. 69 Abs. 2 lit. g GGDV). Für die Innovationsrechte, für welche das Neuheitsprinzip gilt, wird auch eine Beschreibung des Schutzgegenstands registriert (Art. 32 Abs. 1 lit. b SoSchG). Wenn eine solche Beschreibung zwar fakultativ ist, aber abgegeben wird, so muss sie auch registriert werden (Art. 25 Abs. 2 lit. c DesV und Art. 69 Abs. 2 lit. o GGDV).

5. Klassifizierung

- 254 Die Klassifizierung soll im Wesentlichen die Auffindung von Schutzrechten anhand inhaltlicher Kriterien, welche sich mit einem numerischen System verbinden, ermöglichen und Recherchen erleichtern. Die Schutzrechte müssen deshalb, sofern es zwingende Klassifikationsvorschriften gibt, mit ihrer Klassierung und den entsprechenden Nummern («Ordnungsnummer») im Register eingetragen werden (Art. 60 Abs. 1^{bis} PatG, Art. 94 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 40 Abs. 1 lit. f MSchV, Art. 25 Abs. 1 lit. g DesV, Regel 143 Abs. 1 lit. d AO-EPÜ, Art. 15 Abs. 2 v) AO-HMA, Art. 69 Abs. 2 lit. g GGDV).

6. Erteilungs- bzw. Registrierungsdatum

- 255 Zur Eintragung zwingend vorgeschrieben ist das Datum der Erteilung bzw. der Eintragung des Schutzrechts im Register (Art. 94 Abs. 1 lit. g PatV²⁴⁹, Art. 40 Abs. 1 lit. i MSchV²⁵⁰, Art. 25 Abs. 1 lit. i DesV, Regel 14 Abs. 2 ii) GAFO, Art. 15 Abs. 2 iii) AO-HMA, Art. 111 Abs. 2 lit. o UMV, Art. 69 Abs. 2 lit. l GGDV). Das Eintragungsdatum kann sachlogisch nicht vor dem Anmeldedatum liegen. Bei internationalen Schutzrechten in den OMPI-Registern wird aber als Eintragungsdatum das Anmeldedatum fingiert. Das «date d'enregistrement» entspricht also eigentlich dem Datum der Einreichung des Gesuchs (Antrags) auf Eintragung einer Marke oder eines Designs.

7. Prioritätsangaben und Ausstellungsimmunitäten

- 256 Sofern für ein Schutzrecht ein gültiger Prioritätsanspruch erhoben wird, ist dieser im Register einzutragen²⁵¹ (60 Abs. 1^{bis} PatG, Art. 94 Abs. 1 lit. h PatV, Art. 40 Abs. 2 lit. e MSchV,

248 Auch für ergänzende Schutzzertifikate ist der Titel der durch das Grundpatent geschützten Erfindung im Register einzutragen (Art. 127*k* Abs. 2 lit. f PatV).

249 Analog für die ergänzenden Schutzzertifikate (Art. 127*k* Abs. 2 lit. i PatV).

250 Vgl. zur alten Rechtslage, als die Aufnahme des Registrierungsdatums in der MSchV noch nicht vorgeschrieben war RKG, sic! 1997, 397 ff.

251 Wer die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, das Aktenzeichen dieser Anmeldung anzugeben (Art. 4 lit. D Abs. 5 PVÜ). Diese Angabe ist nach Massgabe von Art. 4 lit. D Abs. 2 PVÜ zu veröffentlichen (Art. 4 lit. D Abs. 5 PVÜ i.f.). Die bei Inanspruchnahme einer Priorität einer früheren Hinterlegung abgegebene Erklärung über den Zeitpunkt und das Land die-

Art. 25 Abs. 2 lit. a DesV, Art. 32 Abs. 1 lit. f SoSchG, Regel 143 Abs. 1 lit. i AO-EPÜ, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a iv) GAFO, Regel 15 Abs. 2 i) AO-HMA i.V. mit Regel 7 Abs. 5 lit. c und d AO-HMA, Art. 111 Abs. 2 lit. h und i UMV, Art. 69 Abs. 2 lit. h und i GGDV). Ist dies der Fall, sind auch die Angaben zu registrieren, die eine Individualisierung des prioritätsbegründenden Schutzrechts ermöglichen (so ausdrücklich Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a iv) GAFO). Eine Priorität, welche auf Grund Fristablaufs zu Unrecht beansprucht wird, ist wirkungslos und daher nicht zu registrieren.

8. Name des Anmelders bzw. Rechtsinhabers und dessen Adresse

a) Im Allgemeinen

Aus dem Publizitätserfordernis folgt, dass die gewerblichen Schutzrechte nicht nur als formal bestehend ausgewiesen werden. Sie müssen auch einem Berechtigten, d.h. ihrem Inhaber, zugeordnet werden können. *Es gibt keine subjektiven Rechte ohne Subjekt.* Name und Vorname oder Firma sowie die Adresse des Schutzrechtsinhabers sind deshalb zwingend im Register einzutragen (Art. 60 Abs. 1^{bis} PatG²⁵², Art. 94 Abs. 1 lit. i PatV, Art. 40 Abs. 1 lit. c MSchV, Art. 25 Abs. 1 lit. c DesV, Art. 32 Abs. 1 lit. c SoSchG, Art. 7 lit. c ToV, Regel 143 Abs. 1 lit. f AO-EPÜ, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a i) und ii) GAFO, Regel 15 Abs. 2 i) AO-HMA i.V. mit Regel 7 Abs. 3 i) und ii) AO-HMA, Art. 111 Abs. 2 lit. d UMV). Dies gilt aber nur im Falle der originären Eintragung. Nach der Schutzrechtsentstehung ist die Eintragung des Rechtsnachfolgers und Inhabers nicht zwingend und vielfach für die Ämter auch nicht feststellbar. 257

Während im Patentrecht explizit auch die Registrierung des *Sitzes bzw. Wohnsitzes* des Patentinhabers vorgeschrieben ist (Art. 94 Abs. 1 lit. i PatV), wird in den übrigen Verordnungen für den Inhaber dessen *Adresse* zur Registrierung vorgeschrieben (Art. 40 Abs. 1 lit. c MSchV, Art. 25 Abs. 1 lit. c DesV, Art. 32 Abs. 1 lit. c SoSchG, Art. 7 lit. c ToV). Bei juristischen Personen wird immer der Sitz und die Firmenadresse gemäss Handelsregister oder, wenn der Eintrag noch nicht besteht, jene gemäss Statuten einzutragen sein («in Gründung») ²⁵³. 258

Gemäss Wortlaut von Art. 94 Abs. 1 lit. i PatV wird die *Adresse des Wohnsitzes des Patentinhabers* registriert. Nicht vorgesehen ist die Eintragung einer anderen *Zustelladresse* (z.B. jene seines Ferienhauses). Da es sich um eine Ordnungsvorschrift handelt, sollten aber alle Schutzrechtsinhaber, sofern es sich um natürliche Personen handelt, die Zustell- bzw. Korrespondenzadresse wählen können ²⁵⁴. Bei juristischen Personen ist jene Adresse einzutragen, welche auch im Handelsregister vermerkt ist, und die Ämter dürfen auf dieser Eintra- 259

ser Hinterlegung ist in die Veröffentlichungen der zuständigen Behörde, insbesondere in die Patenturkunden und die zugehörigen Beschreibungen aufzunehmen (Art. 4 lit. D Abs. 1 und 2 PVÜ).

252 Für ergänzende Schutzzertifikate der Name oder die Firma sowie die Adresse des Zertifikatsinhabers (Art. 127^k Abs. 2 lit. b PatV).

253 Zum Markenrecht FRAEFEL/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 10 zu Art. 37 MSchG.

254 Zum Markenrecht FRAEFEL/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 10 zu Art. 37 MSchG.

gung auch bestehen. Akzeptiert aber das Amt eine andere Adresse (insbesondere bei c/o-Angaben), ist der Eintrag formgültig.

- 260 Bei der Angabe der Inhaberadresse handelt es sich um eine Obliegenheit. Entsprechend kann deren richtige Registrierung nicht von Dritten mit Leistungsklage verlangt werden. Ist oder wird die im Register vermerkte Adresse unzutreffend, hat der Inhaber die Nachteile, die ihm aus der Unzustellbarkeit von Korrespondenz erwächst, selber zu tragen. Bei der Bestimmung des Gerichtsstands ist für den ordentlichen Gerichtsstand des Sitzes bzw. Wohnsitzes des Beklagten grundsätzlich das Handelsregister bzw. die Auskunft der Einwohnergemeinde massgeblich.
- 261 Art. 69 Abs. 2 lit. d GGDV sieht auch die Eintragung der *Staatsangehörigkeit des Anmelders* vor. Die zwingende Eintragung des Inhabers gilt aber auch hier nur für den originären Inhaber bzw. den Anmelder. Da die Schutzrechte auch ohne Registerumschreibung übertragen werden können, kommt es vor, dass der im Register eingetragene Inhaber nicht mit dem zivilrechtlich Berechtigten übereinstimmt. Der effektive Berechtigte ist in vielen Fällen nicht im Register eingetragen. Die Publizitätswirkung der Inhaberangabe wird dadurch relativiert.
- 262 Unzulässig ist eine *ersatzlose Löschung* des Inhabereintrags. Entsprechende Anträge muss das Amt abweisen. Andernfalls gäbe es gültige Schutzrechte ohne publizierten Inhaber, mithin Rechte ohne öffentlich ausgewiesenen Berechtigten. Wie bereits betont wurde, gibt es keine subjektiven Rechte ohne Subjekt. Der formelle Verzicht auf ein gewerbliches Schutzrecht bedeutet immer rechtsvernichtender Verzicht *durch Löschung des Vollrechts im Register*. Eine Dereliktion ist nicht möglich in dem Sinne, dass ein Schutzrecht herrenlos wird und von Dritten okkupiert werden kann. Da nach schweizerischem Recht das herrenlose Fahrnisobjekt dem Aneignungsrecht jedes Dritten, der es in seinen Besitz (!) nimmt, unterliegt (Art. 718 ZGB), könnte anderfalls jede beliebige Person sich durch die Aneignungserklärung gegenüber dem Amt in die Inhaberschaft hineindrängen²⁵⁵.
- 263 Solche gewissermassen «freischwebenden» Schutzrechte ohne registrierten Inhaber darf es, vorbehaltlich liquidationsrechtlicher Besonderheiten, nicht geben. Immerhin kommt die Löschung bzw. Nichterneuerung einer Markenregistrierung durch den Inhaber einer Dereliktion des zu Grunde liegenden Immaterialgutes nahe. Entsprechend trägt die Neuanmeldung der Marke durch einen Dritten die Wesenszüge der Okkupation. Okkupiert wird aber, wenn überhaupt, das ausserrechtliche Gut, das Zeichen, und nicht das daran bestehende Recht, welches im Rahmen der «okkupierenden» Neuhinterlegung eine Priorität mit Datum der Nachanmeldung genießt. Formell handelt es sich denn auch um ein neues Schutzrecht mit eigener Priorität.

b) *Besonderheiten bei Mit- und Gesamtinhaberschaften*

- 264 Steht das Schutzrecht mehreren Personen zu, so sind alle *Mit- bzw. Gesamtinhaber* in das Register einzutragen. Ist Inhaberin eine Erbengemeinschaft, ist es nicht notwendig, dass die Erben einzeln im Register aufgeführt werden²⁵⁶, sondern es genügt ein genereller Hin-

255 Vgl. HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, 283.

weis, wie z.B. «Erbengemeinschaft X». Dem zu den Akten genommenen Ausweis lassen sich die Personalien der einzelnen Erben entnehmen. Sofern ein Ehepaar, welches unter dem allgemeinen Güterstand der Gütergemeinschaft (Art. 221 ff. ZGB) steht, ein Schutzrecht einträgt oder erwirbt, werden die beiden Ehegatten als Gesamtinhaber im Register eingetragen, und zwar mit dem Hinweis «Gütergemeinschaft». Ihnen steht dann das Schutzrecht ungeteilt als Gesamtgut zu (Art. 222 Abs. 1 und 2 ZGB).

c) *Besonderheiten bei Liquidationen ausserhalb des Konkurses*

In der Praxis kommt es vor, dass juristische Personen liquidiert und im Handelsregister gelöscht werden, diese aber noch in den Immaterialgüterregistern als Rechtsinhaberinnen eingetragen bleiben. Sofern die Rechte der aufgelösten Gesellschaft oder Genossenschaft nicht durch Sukzession (beispielsweise durch Vermögensübertragung, Fusion oder Spaltung) auf einen neuen Inhaber übergegangen sind, bestehen in diesen Fällen Rechte ohne formellen (publizierten) Rechtsinhaber. Die gewerblichen Schutzrechte sind im Rahmen der Liquidation unberücksichtigt geblieben, jedoch weiterhin registriert und damit formell bestehend. Diese Situation ist freilich keine immaterialgüterrechtliche Besonderheit: So können auch andere Aktiven einer liquidierten Gesellschaft, namentlich Vermögenswerte im Ausland oder im Zeitpunkt der Abwicklung unbekannte Bankkonten, unberücksichtigt geblieben sein. 265

In diesen Fällen ist die juristische Person wieder einzutragen, bevor die Immaterialgüterrechte verwertet bzw. weiterübertragen werden. Das Gericht kann auf Antrag die Wiedereintragung einer gelöschten Rechtseinheit im Handelsregister anordnen, sofern jemand ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht (Art. 935 OR), insbesondere, wenn nach Abschluss der Liquidation der gelöschten Rechtseinheit nicht alle Aktiven verwertet oder verteilt worden sind (Art. 935 Abs. 2 Ziff. 1 OR). 266

Hat im Gegensatz zum Fall von Art. 935 Abs. 2 Ziff. 1 OR keine Liquidation stattgefunden oder sind die nach Abschluss der Löschung vorliegenden Schutzrechte keine Aktiven, sondern lediglich formelle Registereintragungen ohne wirtschaftlichen Wert, kann eine Wiedereintragung erfolgen, sofern glaubhaft gemacht wird, dass die Wiedereintragung der gelöschten Rechtseinheit für die *Bereinigung eines öffentlichen Registers* erforderlich ist (Art. 935 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Nach hier vertretener Auffassung fällt die Konstellation, in welcher die Schutzrechte einer gelöschten Rechtseinheit (nach Abschluss der Liquidation) auf einen Dritten übertragen werden sollen, unter Art. 935 Abs. 2 Ziff. 1 OR und nicht unter Art. 935 Abs. 2 Ziff. 3 OR²⁵⁷. Letztere Bestimmung kommt lediglich bei eigentlichen «Registerleichen» zur Anwendung, mithin bei Schutzrechten ohne Wert und ohne Schutzrechtsinhaber. Im Markenrecht wird sich jedoch in solchen Fällen eine Wiedereintragung der gelöschten Rechtseinheit auf Grund des speziellen Lösungsverfahrens (Art. 35a ff. MSchG) erübrigen. Insbesondere im Patent- und Designrecht kommt jedoch 267

256 Vgl. zum Grundbuch BGer, ZBGR 1981, 300.

257 A.M. zu den früheren, im wesentlichen gleichlautenden Bestimmungen in der HRegV RÜETSCHI/SIFFERT/TURIN, N 18 zu Art. 164 HRegV.

dort, wo in der (nachträglichen) Veräusserung eines Schutzrechts nach der Wiedereintragung eine Verwertungshandlung liegt, Art. 935 Abs. 2 Ziff. 1 OR zur Anwendung.

- 268 Zur Stellung des Antrags auf Wiedereintragung einer gelöschten Einheit nach Art. 935 Abs. 1 OR ist berechtigt, wer ein *schutzwürdiges Interesse* an der Wiedereintragung der gelöschten Rechtseinheit hat. Zu beachten ist, dass Art. 935 Abs. 2 Ziff. 1 OR nur nach einer *abgeschlossenen* gesellschaftsrechtlichen Liquidation zur Anwendung kommt.

d) Besonderheiten bei konkursamtlichen Liquidationen

- 269 Werden nach Abschluss des *Konkursverfahrens* Vermögensstücke entdeckt, welche zur Masse gehören, aber nicht zu derselben gezogen wurden, so nimmt das Konkursamt dieselben in Besitz und besorgt ohne weitere Förmlichkeit die Verwertung und die Verteilung des Erlöses an die zu Verlust gekommenen Gläubiger nach deren Rangordnung (Art. 269 Abs. 1 SchKG). Zu den «Vermögensstücken» zählen Sachen oder *Rechte*²⁵⁸, also auch Immaterialgüterrechte²⁵⁹. Ferner sind neu entdeckte Vermögenswerte auch solche, die während des Konkurses zwar bekannt, aber als *wertlos geschätzt* wurden, und deren Wert erst nach Abschluss des Konkurses erkannt wurde²⁶⁰. Zu denken ist etwa an den Fall, in dem ein nachträglich erstelltes oder entdecktes Gutachten den Wert eines Patents entschleierte, welcher bis anhin unterschätzt worden war.
- 270 Der Nachkonkurs setzt ein abgeschlossenes Konkursverfahren voraus. Wird das Verfahren mangels Aktiven eingestellt, verbleibt kein Raum für den Nachkonkurs²⁶¹. Nach Art. 269 SchKG erfordert er *keine Wiedereintragung* in das Handelsregister. Der Nachkonkurs muss weder formell vom Gericht noch im Handelsregister vermerkt werden²⁶². Weiter findet der Nachkonkurs nach Art. 269 SchKG keine Anwendung auf Vermögensstücke, deren Vorhandensein den Konkursorganen bekannt war²⁶³. Ein Nachkonkurs ist auch ausgeschlossen, wenn eine Mehrheit der zur Teilnahme an der zweiten Gläubigerversammlung berechtigten Gläubiger vor Abschluss des Konkursverfahrens um die Existenz und Massezugehörigkeit des nachträglich ausfindig gemachten Vermögenswertes wusste. Das Wissen eines einzelnen Gläubigers genügt aber nicht²⁶⁴.
- 271 Bei Vermögenswerten, die bekannt waren und nicht zur Masse gezogen und verwertet wurden, ist regelmässig anzunehmen, dass die Masse bzw. die Gesamtheit der Gläubiger darauf verzichtet hat, sie als Massengut zu beanspruchen²⁶⁵. Für gewerbliche Schutzrechte, welche in öffentlichen, leicht zugänglichen Registern eingetragen sind, bedeutet dies, dass für sie kein Nachkonkurs erfolgt, wenn sie erst nachträglich entdeckt werden, da zu vermuten ist, dass sie dem Amt und den Gläubigern bekannt waren. Es liegt ein Fall vor, in

258 WALDER, BLSchK 1981, 4.

259 HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, 283.

260 OGer AG, AGVE 1982, 61.

261 LORANDI, AJP 2018, 65 m.w.N.

262 RÜETSCHI/SIFFERT/TURIN, N 22 zu Art. 164 HRegV.

263 BGE 90 III 46.

264 BGE 116 III 105.

265 BGE 116 III 104.

welchem Dritte aus den Handlungen der Konkursverwaltung, die vermeintlicherweise im Einverständnis der Gläubiger erfolgen, auf einen Verzicht schliessen dürfen (Grundsatz von Treu und Glauben)²⁶⁶.

Es ist aber der Lehre Rechnung zu tragen, welche die bundesgerichtliche Praxis kritisiert, nach welcher auch ein «*Kennenmüssen*» von vorhandenen Vermögensstücken den Nachkonkurs ausschliesst. Nicht zu Unrecht wird in der Literatur dagegen argumentiert, dass man nur auf Ansprüche verzichten kann, die man effektiv kennt²⁶⁷. Vermittelnd und in Hinblick auf die Praxis darf man fordern, dass der Ausschluss des Nachkonkurses nur für *nationale schweizerische Schutzrechte sowie internationale Registrierungen mit Schutzwirkung in der Schweiz* ausgeschlossen ist und für diese eine Kenntnis fingiert wird. Die Konkursorgane und die Gläubiger handeln unsorgfältig, wenn sie in den schweizerischen und internationalen Registern keine Inhaberrecherche durchführen. 272

Anders verhält es sich mit Schutzrechten, welche die konkursite Inhaberin in *ausländischen nationalen Registern* registriert hatte und über deren Vorhandensein in den Akten bzw. im Inventar der Konkursitin nichts hervorging. Betreffend solche Schutzrechte ist es grundsätzlich nicht zumutbar, dass die Konkursorgane und die Gläubiger weltweite Recherchen durchführen, um auf diese Weise auf allenfalls bestehende nationale Schutzrechte im Ausland zu stossen. Zuzulassen ist aber der Nachkonkurs nach Art. 269 SchKG, sofern seine übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, bei Schutzrechten, welche in der Inhaberschaft der konkursiten Gesellschaft stehen, die aber im nationalen, internationalen oder ausländischen Register nicht auf sie umgeschrieben wurden (und so durch Recherchen gar nicht auffindbar waren) und in den Akten auch nichts über solche Schutzrechte zu erfahren war. 273

9. Vertretung

Im Register einzutragen ist der Name und Vorname oder die Firma, der Wohnsitz oder Sitz bzw. das Zustellungsdomizil des Vertreters, sofern ein solcher bestellt ist (Art. 60 Abs. 1^{bis} PatG²⁶⁸, Art. 94 Abs. 1 lit. k PatV, Art. 40 Abs. 1 lit. d MSchV, Art. 25 Abs. 1 lit. d DesV, Art. 32 Abs. 1 lit. c SoSchG, Regel 143 Abs. 1 lit. h AO-EPÜ, Art. 9^{bis} lit. ii) MMP, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a iii) GAFO, Art. 111 Abs. 2 lit. e UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. c GGDV). Einzig in der ToV ist keine Registrierung des Vertreters vorgesehen. Man sollte aber auch dort eine solche erwirken können, da eine entsprechende Eintragung im Publizitätsinteresse liegt. 274

Beim Vertreter des Schutzrechts kann es sich um einen gewillkürten oder um einen gesetzlichen Vertreter handeln. Die Eintragung des gesetzlichen Vertreters kann auch auf Begehren der zuständigen Behörde, insbesondere der Erwachsenenschutzbehörde, erfolgen (vgl. Art. 962a Ziff. 1 ZGB). Als Vertreter eingetragen werden können auch der Erbschaftsverwalter, der Erbenvertreter, der amtliche Liquidator und der Willensvollstrecker, jeweils auf ihr Begehren oder auf Begehren eines Erben oder der zuständigen Behörde (vgl. Art. 962a 275

266 SPÜHLER, FS Druey, 268 f.

267 WALDER, BLSchK, 8 ff.; STAEHELIN/STOJILJKOVIĆ/STAEHELIN/BAUER/LORANDI, N 6 zu Art. 269 SchKG; zur Debatte SPÜHLER, FS Druey, 268 f.

268 Für ergänzende Schutzzertifikate analog Art. 127k Abs. 2 lit. c PatV.

Ziff. 2 ZGB). Dasselbe gilt für den Vertreter eines unauffindbaren Schutzrechtsinhabers, Pfandgläubigers oder Nutzniessers (vgl. Art. 962a Ziff. 3 ZGB) sowie für Vertreter einer juristischen Person oder von anderen Rechtsträgern bei Fehlen der vorgeschriebenen Organe (vgl. Art. 962a Ziff. 4 ZGB).

- 276 Die Eintragung des Vertreters ist *nicht zwingend*. Im Unterschied zur Inhaberschaft ist also eine ersatzlose Löschung der Vertretung möglich. Dies gilt auch für Vertreter von Schutzrechtsinhabern, die keinen Sitz oder keine Niederlassung in der Schweiz haben (vgl. Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG)²⁶⁹.
- 277 Eine Vertreter*bestellung* ist nicht gleichbedeutend mit einer Vertreter*registrierung*. Ein Vertreter kann sich mit einer Vollmacht ausweisen, auch wenn nicht er, sondern ein anderer als Vertreter registriert ist. Gleichermassen kann der Vertreter auch mit Vollmacht des Inhabers beim Amt auftreten, ohne dass er als Vertreter im Register aufgenommen wird. Ein Vertreter, welcher sich mit Vollmacht neu bestellt und Rechtshandlungen im Namen des Schutzrechtsinhabers vornimmt, ist also ohne entsprechenden Antrag auf Registrierung nicht als solcher im Register einzutragen. Liegt ein solcher Antrag vor, entspricht es gängiger Amtspraxis, den bisher eingetragenen Vertreter zu löschen, auch wenn diese Löschung wiederum nicht explizit beantragt wurde²⁷⁰.
- 278 Für ein Schutzrecht müssten eigentlich *mehrere Vertreter* im Register eingetragen werden können. Dies gilt insbesondere bei uneinigten Mitinhabern, deren Interessen nicht gleichläufig sind. Würde man in diesem Fall darauf bestehen, dass nur ein Vertreter eingetragen werden kann, würde man diesen in einen Interessenkonflikt setzen. Insoweit kann die für alle Schutzrechte geltende Regelung von Art. 5 Abs. 1 PatV, 4 Abs. 1 MSchV, Art. 4 Abs. 1 DesV nicht überzeugen, da sie einseitig den praktischen Interessen des IGE dient: Dort, wo mehrere Personen Hinterleger oder Inhaber eines Schutzrechts sind, haben diese entweder eine von ihnen zu bezeichnen, der das IGE alle Mitteilungen mit Wirkung für alle zustellen kann, oder einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Solange weder das eine noch das andere geschehen ist, wählt das IGE eine Person als Zustellungsempfänger im Sinne von Absatz 1. Widerspricht eine der anderen Personen, so fordert das IGE alle Beteiligten auf, nach Absatz 1 zu handeln (Art. 5 Abs. 2 PatV, Art. 4 Abs. 2 MSchV, Art. 4 Abs. 2 DesV).

10. Beschränkte dingliche Rechte

- 279 Eingetragen werden können «ingeräumte Rechte», insbesondere beschränkte dingliche Rechte wie Nutzniessungen und Pfandrechte (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV, Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. e DesV, Regel 143 Abs. 1 lit. w AO-EPÜ, Art. 111 Abs. 3

269 Die Vertreterregistrierung gemäss Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG kann u.U. einen Gerichtsstand am Geschäftssitz des Vertreters begründen: Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig.

270 Das EU-Recht versteht auch die Löschung des eingetragenen Vertreters selbst wieder als Eintragung («Eintragung einer Löschung», Art. 111 Abs. 3 lit. q UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. s GGDV).

lit. h UMV²⁷¹, Art. 69 Abs. 3 lit. j GGDV i.V. mit Art. 29 GGV) und deren Übertragung (Art. 111 Abs. 3 lit. h UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. j GGDV i.V. mit Art. 29 GGV). Eintragungen, welche die Einräumung von Rechten am Grundpatent betreffen, gelten vermutungsweise für das ergänzende Schutzzertifikat in gleichem Mass wie für das Grundpatent (Art. 127k Abs. 4 PatV).

11. Vormerkungen und Anmerkungen

a) *Persönliche Rechte mit verstärkter Wirkung*

Intabuliert werden auf Antrag persönliche Rechte, namentlich *Lizenzen*, gegebenenfalls 280 mit der Angabe, dass es sich um eine ausschliessliche Lizenz handelt, und im Falle einer Teillizenz mit der Angabe des Lizenzteils oder des Gebiets, für welche die Lizenz erteilt wird (Art. 40 Abs. 3 lit. e MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. d DesV, Art. 111 Abs. 3 lit. j UMV²⁷², Art. 69 Abs. 3 lit. l GGDV).

b) *Verfügungsbeschränkungen*

Registriert werden können Verfügungsbeschränkungen, welche Gerichte oder Zwangsvollstreckungsbehörden anordnen (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV²⁷³, Art. 40 Abs. 3 lit. g MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. f DesV, Art. 7 lit. i ToV)²⁷⁴. Verfügungsbeschränkungen, welche von Gerichten oder Zwangsvollstreckungsbehörden für das Grundpatent vorgenommen werden, gelten vermutungsweise für das ergänzende Schutzzertifikat in gleichem Mass wie für das Grundpatent (Art. 127k Abs. 4 PatV). 281

Die Vormerkung der Verfügungsbeschränkung kann nur auf Grund einer amtlichen, in der Regel gerichtlichen, Anordnung erfolgen. Es genügt nicht, wenn sich der Schutzrechtsinhaber dem Anliegen des Ansprechers auf Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung freiwillig unterzieht²⁷⁵. Ein Vergleich, auch wenn er vor einem Gericht abgeschlossen oder genehmigt wird, ist hierfür kein genügender Rechtsgrundaussweis²⁷⁶. 282

Im Unionsmarkenrecht und im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht können nicht nur Verfügungsbeschränkungen, sondern auch sonstige Massnahmen der Zwangsvollstreckungsbehörden, namentlich Pfändungen, Arrest²⁷⁷ und Nachlassstundung im Register eingetragen werden (Art. 111 Abs. 3 lit. i UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. k GGDV)²⁷⁸. Dies ist 283

271 Eintragen wird auch deren Löschung (Art. 111 Abs. 3 lit. s UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. t GGDV).

272 Eintragen wird auch deren Löschung (Art. 111 Abs. 3 lit. s UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. t GGDV).

273 Analog für die ergänzenden Schutzzertifikate Art. 127k Abs. 2 lit. l PatV.

274 Zur Eintragung einer markenrechtlichen Verfügungsbeschränkung BVGer, B-4137/2021, Erw. 5.3.3.

275 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 6 zu Art. 960 ZGB.

276 So zum Grundbuch BGer, 5A_353/2010 Erw. 2.3.

277 Gewerbliche Schutzrechte können unter den Voraussetzungen von Art. 271 SchKG zur Sicherung von Forderungen mit Arrest belegt werden (BGE 112 III 119; HEINRICH, PatG/EPÜ, N 36 zu Art. 33 PatG).

278 Ebenfalls eingetragen wird deren Löschung (Art. 111 Abs. 3 lit. s UMV).

auch im schweizerischen Recht vorgesehen (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV, Art. 40 Abs. 3 lit. g MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. f DesV).

- 284 Auch der *paulianische Anspruch* kann als Sonderfall einer Verfügungsbeschränkung als Vormerkung im Register gesichert werden²⁷⁹. Dieser Anspruch ist auf Anfechtung eines Veräusserungsgeschäfts (Art. 285 ff. SchKG), welches auch Veräusserungen über gewerbliche Schutzrechte umfassen kann, gerichtet. Die Klage ist konkursrechtlicher Natur und hat nicht die Rückübertragung des Schutzrechts, sondern den zwangsvollstreckungsrechtlichen Zugriff auf das der Konkursmasse entzogene Schutzrecht zum Gegenstand²⁸⁰.
- 285 Anwendungsfall einer Verfügungsbeschränkung kann auch die *Sicherstellung des Nacherben* sein (vgl. Art. 960 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Diesfalls wird die Nacherbeneinsetzung mit der Wirkung im Register vorgemerkt, dass bei Eintritt des Nacherbfalls der Nacherbe das Schutzrecht von jedem Inhaber zur Übertragung verlangen kann und sich keine vom Vorerbe bestellten Rechte entgegenhalten lassen muss²⁸¹.

c) *Registersperren*

- 286 Anders als die Verfügungsbeschränkung ist die Registersperre eine rein prozessual-massnahmerechtliches Institut, welches ausschliesslich im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes Anwendung findet²⁸². Eine vorsorgliche Massnahme im Allgemeinen kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anweisung an eine Registerbehörde (Art. 262 lit. c ZPO). Die Registersperre im Besonderen besteht in einer unmittelbar an die Registerbehörde gehenden richterlichen Anweisung, für eine bestimmte Schutzrechtsregistrierung bis auf Weiteres oder während einer bestimmten Zeit oder bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses überhaupt keine Eintragungen vorzunehmen oder eine einzelne Anmeldung oder Anmeldungen bestimmter Art nicht durch Eintragung in das Register zu vollziehen²⁸³. Registersperren sind nicht nur für konstitutive, sondern auch für deklaratorische Eintragungen sinnvoll, und es kann auch bei letzteren Eintragungen das praktische Bedürfnis bestehen, eine Registeroperation zu verhindern²⁸⁴.
- 287 Bei den Registersperren handelt es sich nicht um Vormerkungen, sondern um *Anmerkungen* (zur Grundbuchsperr Art. 266 Abs. 3 StPO)²⁸⁵, d.h. das an die Behörde gerichtete Verbot gilt, sobald der richterliche Befehl der Registerbehörde erteilt worden ist²⁸⁶, un-

279 So für Grundstücke BGE 81 III 104.

280 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 4a zu Art. 960 ZGB.

281 Vgl. BGE 100 II 97.

282 So auch die ehemalige Bestimmung von Art. 162 HRegV für die Handelsregistersperre.

283 So zur Grundbuchsperr BGE 104 II 176 f.

284 So zur Handelsregistersperre MÜLLER/FANCELLI, REPRAX 2021, 8 f.

285 So zur Grundbuchsperr ZOBL, N 353. Werden Schutzrechte als «Vermögenswerte» im Sinne von Art. 263 Abs. 1 StPO beschlagnahmt, kann für die beschlagnahmten Schutzrechte eine Registersperre angeordnet werden. Im Unterschied zur Beschlagnahme von Grundstücken, wo eine Grundbuchsperr angeordnet werden muss (Art. 266 Abs. 3 StPO), ist dies für gewerbliche Schutzrechte nicht zwingend vorgeschrieben.

286 So zur Grundbuchsperr DESCHENAUX, SPR V/3 I, 401.

besehen einer nachfolgenden Eintragung im Register. Ab jenem Zeitpunkt, in dem sie den Befehl der Registersperre erhalten hat, muss die Behörde die Annahme jeder Anmeldung zu einer Eintragung oder Vormerkung, welche unter das Verbot fällt, verweigern. Darin besteht der Unterschied zur Vormerkung. Letztere führt nicht zur Schliessung des Registers²⁸⁷. Wie die Verfügungsbeschränkung zielt indes auch die Registersperre darauf ab, einen bestimmten Rechtszustand während einer gewissen Dauer aufrechtzuerhalten. Im Unterschied zur Verfügungsbeschränkung hindert aber die Registersperre den Berechtigten nicht, zivilrechtlich dennoch über das Schutzrecht zu verfügen, wogegen nur die Registrierung einer Verfügungsbeschränkung zu Gebote steht. Die Rechtsbehelfe der Verfügungsbeschränkung und der Registersperre können kombiniert werden.

12. Vorläufige Eintragungen

Verschiedentlich werden auch vorläufige (provisorische) Eintragungen, insbesondere die vorgesehene Registrierungsnummer, aufgenommen. So werden die veröffentlichten Anmeldungen mit den entsprechenden Angaben vorgemerkt (Art. 94 Abs. 2 PatV). Mit der Patenterteilung gelten die vorgemerkten Angaben als eingetragen (Art. 93 Abs. 2 Satz 2 PatV). 288

13. Verlängerungen und Ablauf der Schutzfrist

Im Register eingetragen ist weiter die allfällige Verlängerung (Erneuerung) der Schutzrechtseintragung, mit der Angabe des Datums, an dem die Verlängerung wirksam wird (dies a quo, Art. 40 Abs. 3 lit. a MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. a DesV, Art. 69 Abs. 3 lit. m GGDV). Nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist nach schweizerischem Recht der Vermerk, *bis wann* die Schutzfrist für ein eingetragenes bzw. erneuertes Recht läuft (dies ad quem, so hingegen ausdrücklich Art. 111 Abs. 3 lit. k UMV und Art. 69 Abs. 3 lit. n GGDV sowie für die ergänzenden Schutzzertifikate Art. 127*k* Abs. 2 lit. k PatV). Auch das Ende der Laufzeit eines Schutzrechts darf aber registriert werden, wobei im Streitfall die gesetzliche Lauffrist massgeblich ist, welche sich nach der gesetzlich vorgesehenen Eintragung des Schutzbeginns bemisst. Die entsprechende Eintragung ist rein deklaratorisch. 289

14. Anmeldungs- und Schutzrechtsteilungen

Gemäss Regel 143 Abs. 1 lit. j AO-EPÜ sind im Fall der Teilung der europäischen Patentanmeldung die Nummern aller Teilanmeldungen im Register einzutragen. Sofern Teilungen bei anderen Schutzrechten auch nach der Eintragung möglich sind, so bei Marken (Art. 17*a* Abs. 1 MSchG) und Designs (Art. 14 Abs. 1 DesG²⁸⁸), ist diesbezüglich von einer Lücke in den nationalen Verordnungen auszugehen und auch bei diesen Schutzrechtsteilungen die Nummern aller Teilanmeldungen bzw. Teilregistrierungen aufzunehmen. Entsprechendes sieht auch das Unionsmarkenrecht ausdrücklich vor (Art. 111 Abs. 3 lit. w UMV). 290

287 So zur Grundbuchsperrung DESCHENAUX, SPR V/3 I, 401.

288 Zur Teilung bzw. Teilübertragungen von Designrechten WANG, SIWR VI, 257 ff.

15. Löschung und Widerruf

- 291 Die Registrierung der vollständigen oder teilweisen Löschung bzw. der Verzicht auf ein Schutzrecht oder dessen teilweiser oder vollständiger Widerruf sind zwingend vorgeschrieben (Art. 40 Abs. 3 lit. b und c MSchV, Regel 143 Abs. 1 lit. x AO-EPÜ, Art. 9^{bis} lit. iii) und iv) MMP; für die Löschung Art. 25 Abs. 3 lit. b DesV und Art. 7 lit. k ToV, Art. 111 Abs. 3 lit. m UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. o GGDV). Bei europäischen Patenten wird als spezieller Löschungsstatbestand die Registrierung des Tages des europäischen Patents in einem Vertragsstaat während der Einspruchsfrist oder gegebenenfalls bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Einspruch vorgeschrieben (Regel 143 Abs. 1 lit. p AO-EPÜ).
- 292 Im Unionsmarkenrecht ist auch der Widerruf einer Entscheidung und die Löschung auf Grund eines dem Amt anzulastenden Verfahrensfehlers einzutragen, wenn der Widerruf bzw. die Löschung eine bereits veröffentlichte Entscheidung bzw. Eintragung betrifft (Art. 111 Abs. 3 lit. x UMV)
- 293 Bei markenrechtlichen Löschungen ist die *Angabe des Grundes* der Löschung vorgeschrieben (Art. 40 Abs. 3 lit. c MSchV). Für europäische Patente ist auch die Art der Entscheidung über den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf zu registrieren (Regel 143 Abs. 1 lit. x AO-EPÜ). Im Designrecht fehlt der Hinweis auf die Registrierung des Widerrufs. Da ein Widerruf von Amtes wegen gestützt auf allgemeines Verwaltungsrecht auch im Designrecht möglich ist, handelt es sich hier aber nicht um ein qualifiziertes Schweigen. Für das Patentrecht ist die Eintragung von Löschung und Widerruf zwar nicht ausdrücklich vorgesehen, jedoch werden sie unter die «Änderungen im Bestand des Patentes oder im Recht am Patent» nach Art. 60 Abs. 2 PatG und Art. 94 Abs. 1 lit. n PatV fallen und können registriert werden.
- 294 *Gelöschte Gesuche*, welche nie zu einer Eintragung geführt haben, können nicht im Register vermerkt werden. Regel 143 Abs. 1 lit. n AO-EPÜ sieht jedoch vor, dass im Register der Tag anzugeben ist, an dem die europäische Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurück genommen gilt. In der Praxis werden in den Markendatenbanken des IGE und des EUIPO auch gelöschte Gesuche geführt und abrufbar gemacht.

16. Berichtigungen

- 295 Fehlerhafte Eintragungen werden auf Antrag unverzüglich berichtigt (Art. 32 Abs. 1 MSchV, Art. 31 Abs. 1 DesV, Art. 13 Abs. 1 ToV). Beruht der Fehler auf einem Versehen des IGE (und wird er entdeckt), so erfolgt die Berichtigung von nationalen schweizerischen Eintragungen von Amtes wegen (Art. 32 Abs. 2 MSchV, Art. 31 Abs. 2 DesV, Art. 13 Abs. 2 ToV). Art. 111 Abs. 3 lit. d UMV schreibt die Eintragung der Berichtigung von Fehlern vor. Die Bestimmung ist so zu verstehen, dass der Fehler und seine Korrektur auch nach der Registerberichtigung noch ersichtlich bleibt.

17. Veröffentlichungsdatum von Anmeldung und Eintragung

Im Register einzutragen ist für europäische Patente der Tag der Veröffentlichung der Anmeldung (Regel 143 Abs. 1 lit. l AO-EPÜ) und das Datum der Veröffentlichung der Eintragung (Art. 40 Abs. 1 lit. g MSchV, Art. 25 Abs. 1 lit. j DesV, Art. 32 Abs. 1 lit. e SoSchG, Art. 7 lit. g ToV). Die entsprechende Regelung für nationale schweizerische Patente (aArt. 94 Abs. 1 lit. f PatV) wurde aufgehoben. 296

Für europäische Patente ist vorgesehen, dass auch der Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents registriert wird (Regel 143 Abs. 1 lit. o AO-EPÜ). Für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird der Tag, an dem die Anmeldung bzw. die Eintragung veröffentlicht wird, registriert (Art. 111 Abs. 2 lit. c UMV, Art. 69 Abs. 2 lit. c GGDV). Da an das Publikationsdatum gesetzliche Fristen anknüpfen, ist diese Eintragung zwingend. 297

18. Änderungen

Änderungen im dinglichen *Bestand des Schutzrechts* (Art. 60 Abs. 2 PatG²⁸⁹, Art. 94 Abs. 1 lit. n PatV, Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. g DesV, Art. 32 Abs. 2 SoSchG, Art. 7 lit. h^{bis} ToV) sind zwingend zu registrieren. 298

Nicht konstitutiv und daher auch nicht zwingend ist dagegen die Registrierung von *Änderungen in der Inhaberschaft*, sei es ein vollständiger oder teilweiser Rechtsübergang (Art. 94 Abs. 1 lit. n PatV, Art. 40 Abs. 3 lit. d MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. c DesV, Art. 111 Abs. 3 lit. g UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. i GGDV) oder lediglich die Änderung des Namens, der Adresse, der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes, Sitzes oder der Niederlassung des Inhabers (Art. 94 Abs. 1 lit. o PatV²⁹⁰, Art. 7 lit. h ToV, Art. 9^{bis} i) MMP, Art. 111 Abs. 3 lit. a UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. a GGDV) oder des Vertreters (Art. 94 Abs. 1 lit. p PatV²⁹¹, Art. 111 Abs. 3 lit. b UMV, Art. 69 Abs. 3 lit. b und c GGDV). Ausnahmen bilden die Garantie- und Kollektivmarken, für welche die Eintragung der Inhaberschaft konstitutiv wirkt (Art. 27 MSchG). Eine unterlassene Nachführung der Inhaberadresse ist der Aktivlegitimation indes nicht schädlich. 299

D. Weitere Angaben im Ermessen der Behörde

Die Behörden können noch andere als nützlich erachtete Angaben von öffentlichem Interesse eintragen oder vormerken (Art. 94 Abs. 3 PatV²⁹², Art. 40 Abs. 4 MSchV, Art. 25 Abs. 4 DesV). Im europäischen Patentrecht und im Unionsrecht können die Präsidenten der Ämter bestimmen, dass noch andere als die ausdrücklich vorgesehenen Registerangaben erfolgen können (Regel 143 Abs. 2 AO-EPÜ, Art. 111 Abs. 4 UMV, Art. 69 Abs. 4 GGDV). 300

289 Analog für die ergänzenden Schutzzertifikate Art. 127k Abs. 2 lit. m PatV.

290 Analog für die ergänzenden Schutzzertifikate Art. 127k Abs. 2 lit. n PatV.

291 Analog für die ergänzenden Schutzzertifikate Art. 127k Abs. 2 lit. o PatV.

292 Analog für die ergänzenden Schutzzertifikate Art. 127k Abs. 3 PatV.

E. Besondere, schutzrechtsspezifische Registereintragungen

1. Besondere Registereintragungen im Patentrecht

a) Name und Wohnsitz des Erfinders bzw. dessen Verzicht auf Nennung

- 301 Als Besonderheit sind im Patentrecht Vornamen, Wohnsitzstaat und Wohnort des Erfinders zur Registrierung vorgeschrieben, sofern dieser nicht auf seine Nennung verzichtet hat (Art. 94 Abs. 1 lit. l PatV, Regel 143 Abs. 1 lit. g AO-EPÜ). Diesem sogenannten «Erfinderpersönlichkeitsrecht» wird auf diese Weise publizitätsrechtlicher Nachdruck verschafft. Weitere patentspezifische Angaben sind jene zu hängigen Einspruchsverfahren sowie das Dispositiv der Endverfügung (Art. 94 Abs. 1 lit. q PatV), im europäischen Recht der Tag der Einlegung des Einspruchs (Regel 143 Abs. 1 lit. q AO-EPÜ) sowie der Tag und die Art der Entscheidung über den Einspruch (Regel 143 Abs. 1 lit. r AO-EPÜ).
- 302 Ein *Verzicht des Erfinders* auf Nennung im Patentregister und in den Veröffentlichungen des IGE wird nur berücksichtigt, wenn der Anmelder dem IGE spätestens 16 Monate ab dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum eine Verzichtserklärung des Erfinders einreicht (Art. 38 Abs. 1 PatV). Die Verzichtserklärung muss das Aktenzeichen der Anmeldung enthalten; sie muss datiert und mit der Unterschrift des Erfinders versehen sein (Art. 38 Abs. 2 PatV). Ist die Verzichtserklärung weder in einer Amtssprache noch in englischer Sprache abgefasst worden, so ist eine Übersetzung in einer dieser Sprachen beizufügen (Art. 38 Abs. 3 PatV). Entspricht die Verzichtserklärung den Vorschriften, so wird sie und die Erfindernennung aus dem Aktenheft ausgesondert; auf das Vorhandensein dieser Urkunden wird im Aktenheft hingewiesen (Art. 38 Abs. 4 PatV).

b) Benannte Vertragsstaaten bei europäischen Patenten

- 303 Bei europäischen Patenten sind die jeweils benannten Vertragsstaaten (Regel 143 Abs. 1 lit. e AO-EPÜ) einzutragen.

c) Angaben bei europäischen Teilpatentanmeldungen

- 304 Bei europäischen Teilpatentanmeldungen sind nach Regel 143 Abs. 1 lit. k AO-EPÜ die Nummer (Regel 143 Abs. 1 lit. a AO-EPÜ), der Anmeldetag (Regel 143 Abs. 1 lit. b AO-EPÜ) sowie die Prioritätsangabe (Regel 143 Abs. 1 lit. i AO-EPÜ) der früheren europäischen Patentanmeldung im Register einzutragen. Diese Angaben der früheren Anmeldungen sind auch für Anmeldungen nach Art. 61 Abs. 1 lit. b EPÜ vorgesehen: Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents einer Person zugesprochen, die nicht Anmelderin ist, so kann diese Person eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen (Regel 143 Abs. 1 lit. k AO-EPÜ i.V. mit Art. 61 Abs. 1 lit. b EPÜ).

d) Verfahrensaussetzungen, Unterbrechungen, Fortsetzungen, Wiederaufnahmen des Verfahrens, Wiedereinsetzungen

Einzutragen ist bei europäischen Patenten nach Regel 143 Abs. 1 lit. s und t AO-EPÜ auch 305 fallweise der Tag der Aussetzung des Verfahrens wegen mangelnder Berechtigung des Anmelders (Regel 14 und 78 AO-EPÜ) oder der Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 14 und 78 AO-EPÜ sowie die entsprechenden Fortsetzungen (Regel 143 Abs. 1 lit. s AO-EPÜ) und Wiederaufnahmen (Regel 143 Abs. 1 lit. t AO-EPÜ). Zur Registrierung vorgeschrieben sind sodann Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, nachdem die Anmeldung oder der Einspruch nach Regel 143 Abs. 1 lit. n oder r AO-EPÜ als zurückgewiesen registriert wurde (Regel 143 Abs. 1 lit. u AO-EPÜ).

e) Umwandlungsanträge und Anträge auf Überprüfung bei europäischen Patentanmeldungen

Registriert wird schliesslich auch die Angabe, ob ein Umwandlungsantrag eingereicht 306 wurde, wonach eine europäische Patentanmeldung nach Art. 135 EPÜ in einem Vertragsstaat in ein Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents umgewandelt wird (Regel 143 Abs. 1 lit. v AO-EPÜ) sowie Tag und Art der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer über den Antrag auf Überprüfung (Regel 143 Abs. 1 lit. y AO-EPÜ).

f) Besondere Registerangaben für ergänzende Schutzzertifikate

Für ergänzende Schutzzertifikate ist das Datum der ersten behördlichen Genehmigung für 307 das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in der Schweiz (Art. 127*k* Abs. 2 lit. g PatV) sowie eine Bezeichnung des von der Zulassung eines Arzneimittels für die Schweiz erfassten Erzeugnisses und seine Zulassungsnummer (Art. 127*k* Abs. 2 lit. h PatV) im Register einzutragen.

2. Besondere Registereintragungen im Markenrecht

a) Beanspruchung der Waren und Dienstleistungen

Aus der Rechtsnatur des Markenrechts und insbesondere des Spezialitätsprinzips folgt, dass 308 für Marken zwingend die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, im Register zu benennen sind. Dies geschieht in der Reihenfolge und mit der Angabe der Klasse gemäss Nizza-Klassifikation (Art. 40 Abs. 1 lit. f MSchV, Regel 14 Abs. 2 i) i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a xiii) GAFO und ohne Verweis auf die Klassierung Art. 111 Abs. 2 lit. g UMV).

b) Markentyp

- 309 Einzutragen ist für Marken der Vermerk, welche den besonderen Typ der Marke (Klangmarke, Positionsmarke, dreidimensionale Marke etc.) indiziert (Art. 40 Abs. 2 lit. b MSchV²⁹³, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a viii) und ix) GAFO, Art. 111 Abs. 2 lit. f UMV). Sofern die materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, wird im Register sodann der Vermerk «durchgesetzte Marke» (Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV) aufgenommen.

c) Markenart

- 310 Vorgeschrieben ist die Angabe der Art der Marke, d.h. ob es sich um eine Individualmarke oder um eine Garantie- oder Kollektivmarke handelt (Art. 40 Abs. 2 lit. d MSchV, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a x) GAFO, Art. 111 Abs. 2 lit. m UMV). Für die Garantie- und Kollektivmarken sind auch Hinweise auf eine Änderung des Kollektivmarkenreglements zu registrieren (Art. 40 Abs. 3 lit. i MSchV, Art. 111 Abs. 3 lit. e UMV). Nicht in das Register eingetragen werden nach geltender Praxis²⁹⁴ die Reglemente selbst. Sie stehen aber nach der Registrierung der Kollektiv- oder Garantiemarke dem allgemeinen Akteneinsichtsrecht offen²⁹⁵.

d) Farbansprüche

- 311 Sofern beansprucht, wird die Markeneintragung ergänzt mit der beanspruchten Farbe oder der beanspruchten Farbkombination (Art. 40 Abs. 2 lit. a MSchV, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a vii und vii^{bis}) GAFO, implizit Art. 111 Abs. 2 lit. f UMV). Ein Farbanspruch ist nur bei kombinierten Wort-/Bildmarken, reinen Bildmarken, Positionsmarken oder Bewegungsmarken möglich. Bei reinen, abstrakten Farbmarken ist die Farbe als solche die Marke, es liegt kein Farbanspruch im registerrechtlichen Sinne vor.

e) Ersetzung einer früheren nationalen Eintragung

- 312 Einzutragen sind Angaben über die Ersetzung einer früheren nationalen Eintragung durch eine internationale Registrierung im nationalen Register (Art. 40 Abs. 1 lit. h MSchV): Ist eine Marke, die Gegenstand einer nationalen schweizerischen Marke ist, auch Gegenstand einer internationalen Registrierung und lauten sowohl die nationale Eintragung als auch die IR-Marke auf den Namen derselben Person, so gilt die IR-Marke als an die Stelle der nationalen Eintragung getreten, unbeschadet der durch die letzteren erworbenen Rechte, *sofern* alle in der internationalen Eintragung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen auch in der IR-Marke in Bezug auch für die Schweiz beansprucht sind (Art. 4^{bis} Abs. 1 ii)

293 Art. 40 Abs. 2 lit. d MSchV spricht davon, dass die Angaben «gegebenenfalls» einzutragen sind. Damit kann aber nicht eine fakultative Eintragung gemeint sein. Vielmehr ist dort, wo ein «besonderer Markentyp» beansprucht wird, die Registrierung dieser Typenangabe zwingend.

294 Denkbar wäre etwa, dass die Reglemente durch Download elektronisch verfügbar gemacht werden.

295 KELLER/BOSSHARD, sic! 2011, 364.

MMP) und diese Ausdehnung nach dem Datum der nationalen Eintragung wirksam wird (Art. 4^{bis} Abs. 1 iii) MMP).

Entsprechendes ist für Unionsmarken vorgesehen: Registriert wird der Hinweis und der Eingang eines Umwandlungsantrags nach Art. 140 Abs. 1 UMV sowie der Tag der internationalen Registrierung (Art. 3 Abs. 4 MMP) oder der Tag der Eintragung der territorialen Ausdehnung auf die Europäische Union im Anschluss an die internationale Registrierung (Art. 3^{ter} Abs. 2 MMP) und das Prioritätsdatum der internationalen Registrierung (Art. 111 Abs. 2 lit. p UMV). 313

Registriert wird auch der umgekehrte Fall, in dem nach Art. 197 UMV eine Unionsmarke durch eine internationale Marke mit EU-Designation ersetzt wird (Art. 111 Abs. 3 lit. t UMV). Wird auf der Grundlage einer Unionsmarkenanmeldung eine internationale Marke zur Registrierung beantragt, ist im Register für Unionsmarken auch der Tag deren Eintragung und deren Nummer einzutragen (Art. 185 Abs. 2 UMV). 314

f) Markenerneuerungen bzw. Verlängerungen

Bei Markenerneuerungen wird die ursprüngliche Markennummer beibehalten. Nach früherer Praxis wurde bei Erneuerungen jeweils eine neue Markennummer erteilt, was heute nicht mehr der Fall ist. 315

g) Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG

Sofern von einem Gericht rechtskräftig festgestellt, ist das Weiterbenutzungsrecht (Art. 14 MSchG) als gesetzliche Lizenz im Register eintragbar. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum ein *gerichtlich festgestelltes Rechtsverhältnis* nicht eingetragen werden sollte: Die Registrierung liegt sowohl im Interesse des Rechtsverkehrs als auch im Interesse des Lizenznehmers, sein Recht nicht gegenüber gutgläubigen Dritten zu verlieren²⁹⁶. Es liegt eine «nützliche Angabe von öffentlichem Interesse» im Sinne von Art. 40 Abs. 4 MSchV vor. 316

h) Besondere Angaben bei internationalen Marken

Regel 14 Abs. 2 i) GAFO verweist sodann für den Inhalt von internationalen Markenregistrierungen auf die im internationalen Gesuch enthaltenen Angaben. Allerdings kann der Verweis auf Regel 9 GAFO nicht umfassend sein, da verschiedene Angaben, welche im Gesuch gemacht werden müssen, nicht registriert werden. So wird beispielsweise die Erklärung, dass der Hinterleger eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Gebiet des Vertragsstaats hat, dessen Behörde Ursprungsbehörde ist (Regel 9 Abs. 5 lit. b iv) GAFO), nicht im Register eingetragen. Zwingend anzugeben und auch zu registrieren sind hingegen die benannten Vertragsparteien (Designationen, Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a xv) GAFO). 317

Falls das Basisgesuch oder die Basiseintragung eine *Beschreibung der Marke in Worten* enthält und der Hinterleger die Beschreibung aufzunehmen wünscht oder die Ursprungs-

296 A.M. BURI, sic! Sondernummer 2005, 118.

behörde die Aufnahme der Beschreibung verlangt, ist auch diese Beschreibung im internationalen Register einzutragen. Liegt diese Beschreibung in einer anderen Sprache als der des internationalen Gesuchs vor, so ist sie in der Sprache des internationalen Gesuchs abzufassen (Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a xi) GAFO).

- 319 Falls der Hinterleger wünscht, dass die Marke als Marke in Standardschriftzeichen angesehen wird, ist die dahingehende Erklärung einzutragen (Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a vi) GAFO). Sofern die Marke insgesamt oder teilweise aus anderen als lateinischen Schriftzeichen oder aus anderen als arabischen oder römischen Zahlen besteht, ist eine *Transliteration* der Schriftzeichen in lateinischen Schriftzeichen und der Zahlen in arabischen Zahlen zu registrieren; die Transliteration in lateinischen Schriftzeichen hat sich nach der Phonetik der Sprache des internationalen Gesuchs zu richten (Regel 14 Abs. 2 i) GAFO i.V. mit Regel 9 Abs. 4 lit. a xii) GAFO).
- 320 In das Register einzutragen sind auch die dem internationalen Gesuch gemäss Regel 9 Abs. 5 lit. g i) GAFO beigefügte Angaben betreffend den Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, in denen oder für die eine ältere Marke, deren Zeitrang beansprucht wird, eingetragen ist, das Datum des Wirksamwerdens der Eintragung dieser älteren Marke und die Nummer der entsprechenden Registrierung (Regel 14 Abs. 2 vi) GAFO).
- 321 Wenn eine Marke mit Bildelementen nach der *Wiener Klassifikation von Bildbestandteilen* klassifiziert werden kann und sofern das internationale Gesuch keine Erklärung dahingehend enthält, dass der Hinterleger wünscht, dass die Marke als Marke in Standardschriftzeichen angesehen wird, sind die massgeblichen Klassifikationssymbole der genannten Klassifikation zu registrieren, wie sie von der OMPI bestimmt werden (Regel 14 Abs. 2 iv) GAFO).
- 322 Enthält das internationale Gesuch die Benennung einer Vertragsorganisation, so kann es auch die Angabe eines *Senioritätsanspruchs* nach Regel 9 Abs. 5 lit. g i) GAFO enthalten, welcher diesfalls zu registrieren ist (Regel 14 Abs. 2 vi) GAFO). Im Vordergrund stehen die Senioritätsansprüche gemäss Art. 39 UMV, welche die materielle Aufrechterhaltung alter, in EU-Mitgliedstaaten bestehender Markenrechte ohne Notwendigkeit deren Verlängerung ermöglichen soll. Bei Beanspruchung der Seniorität ist für Unionsmarken ebenfalls deren Registrierung vorgeschrieben (Art. 111 Abs. 2 lit. j UMV).

i) Besondere Angaben bei Unionsmarken

- 323 Im Unionsmarkenrecht ist die Erklärung, dass die Marke nach Art. 7 Abs. 3 UMV infolge ihrer Benutzung auf Grund *Verkehrsdurchsetzung* Unterscheidungskraft erlangt hat (Art. 111 Abs. 2 lit. k UMV) sowie wie die *Sprache* zu registrieren, in der die Anmeldung eingereicht wurde und die zweite Sprache, die der Anmelder in seiner Anmeldung nach Art. 146 Abs. 3 UMV angegeben hat (Art. 111 Abs. 2 lit. n UMV). Die Sprachenregistrierung nach Unionsrecht ist zwingend.
- 324 Im Fall eines *Antrags auf Verfalls- und Nichtigkeitserklärung* ist der Tag der Stellung des Antrags oder der Erhebung einer Widerklage auf Verfall oder Nichtigkeit zu registrieren (Art. 111 Abs. 3 lit. n UMV), sodann der Tag und der Inhalt der *Entscheidung* über diese

Anträge (Art. 111 Abs. 3 lit. o UMV). Registriert werden nach Unionsrecht auch die *Löschung des Zeitranges* einer eingetragenen nationalen Marke (Art. 111 Abs. 3 lit. r UMV).

3. Besondere Registerangaben im Designrecht

a) *Name der Person, die das Design entworfen hat*

Als designrechtliche Besonderheit wird vorgeschrieben, dass der Name der Personen, die das Design entworfen haben (Art. 25 Abs. 1 lit. e DesV, Art. 69 Abs. 2 lit. j GGDV) zu registrieren ist, es sei denn, der Designer habe auf seine Nennung verzichtet. Die Verzichtsmöglichkeit wird auch für das schweizerische Designrecht gelten (zum Erfindernennungsrecht ausdrücklich Art. 6 PatG). Diese Eintragung und deren Verzicht darauf entspricht jener der patentrechtlichen Erfindereintragung. 325

b) *Aufschub der Veröffentlichung*

Eine andere designrechtliche Spezialität bildet die Vorschrift, dass der Aufschub der Veröffentlichung und der Tag, an welchem die Aufschubsfrist abläuft, zwingend in das Register eingetragen werden, sofern ein solcher Publikationsaufschub beantragt und gewährt wurde (Art. 25 Abs. 2 lit. b DesV, Art. 69 Abs. 2 lit. m GGDV). 326

c) *Besonderheiten bei internationalen Designeintragungen (Muster und Modelle)*

Regel 15 Abs. 2 i) AO-HMA verweist für den Inhalt der internationalen Designeintragung auf die in der internationalen Anmeldung enthaltenen Angaben. Wie im Markenrecht handelt es sich aber nur um einen Teilverweis. Beispielsweise wird die für die Anmeldung vorgeschriebene Angabe der Höhe der entrichteten Gebühren (Regel 7 Abs. 3 vii) AO-HMA) nicht im Register eingetragen. 327

d) *Besonderheiten bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern*

Für Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die *Sprache* zu registrieren, in der die Anmeldung eingereicht wurde, und die zweite Sprache, die der Anmelder in seiner Anmeldung nach Art. 119 Abs. 2 GVV angegeben hat (Art. 69 Abs. 2 lit. k GGDV). Es handelt sich um eine zwingende Registereintragung. Wurden Proben des Gemeinschaftsgeschmacksmusters nach Art. 36 Abs. 1 lit. c GGV eingereicht, ist der Vermerk, dass eine solche eingereicht wurde, zwingend zu registrieren (Art. 69 Abs. 2 lit. n GGDV). 328

Registriert wird im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht der Vermerk, dass eine Sammelanmeldung oder -eintragung *in gesonderte Anmeldungen oder Eintragungen geteilt* worden ist (Art. 69 Abs. 3 lit. d GGDV). Einzutragen ist der Hinweis, dass ein für nichtig erklärtes registriertes Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäss Art. 25 Abs. 6 GGV in geänderter Form beibehalten wird, gegebenenfalls mit Hinweis auf die Erklärung über den Teilverzicht oder die Gerichtsentscheidung oder die Entscheidung des Amtes über die Teilnichtigkeit des Geschmacksmusterrechts oder auf die Berichtigung von Fehlern (Art. 69 Abs. 3 lit. e GGDV). Registriert werden kann auch der Vermerk, dass nach Art. 15 Abs. 1 GGV ein *Verfahren zur Anerkennung als rechtmässiger Inhaber* eines eingetragenen Gemein- 329

schaftsgeschmacksmusters eingeleitet wurde (Art. 69 Abs. 3 lit. f GGDV), und die in diesem Verfahren ergangene Entscheidung (Art. 69 Abs. 3 lit. GGDV).

- 330 Wie im Unionsmarkenrecht ist auch für das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht im Fall eines Antrags auf Verfalls- und Nichtigkeitserklärung der *Tag der Stellung des Antrags oder der Erhebung einer Widerklage auf Verfall oder Nichtigkeit* zu registrieren (Art. 69 Abs. 3 lit. p GGDV), sodann der *Tag und der Inhalt der Entscheidung über diese Anträge* (Art. 69 Abs. 3 lit. q GGDV). Registriert wird auch der Vermerk, dass das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach Art. 50 Abs. 4 GGV die dort festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht hatte, weil nach Ablauf der Aufschiebungsfrist der Rechtsinhaber seinen Obliegenheiten nicht nachgekommen ist (Art. 69 Abs. 3 lit. r GGDV).

4. Besondere Registerangaben im Sortenschutzrecht

- 331 In das Sortenschutzregister ist als Spezialität der *Name oder Firma und Adresse des Züchters* einzutragen, wenn dieser nicht der Schutzinhaber ist (Art. 32 Abs. 1 lit. d SoSchG). Diese Registerangabe entspricht wiederum der patentrechtlichen Erfindereintragung und der designrechtlichen Registrierung des Designnamens, mit welcher die Innovationsleistung publizitätswirksam gewürdigt wird. Die Behörde kann unter vorheriger Benachrichtigung des Schutzinhabers die Beschreibung einer Sorte ergänzen, sofern die Beschreibung einer anderen Sorte dies notwendig macht (Art. 32 Abs. 3 SoSchG).

5. Besondere Registerangaben im Topographierecht

- 332 Nach Art. 7 lit. d ToV sind der Name und die Adresse des Herstellers oder der Herstellerin zu registrieren sowie das Datum und der Ort einer allfälligen ersten geschäftlichen Verbreitung der Topographie (Art. 7 lit. f ToV).

XII.

Klassifikationssysteme im gewerblichen Rechtsschutz

A. Vorbemerkungen

Die Klassifikationsvorschriften im gewerblichen Rechtsschutz zählen als eher technische 333 Regulative zu den wenig spektakulären Rechtsstoffen. Ihr diskretes, im Schrifttum selten belichtetes Dasein kontrastiert mit ihrer Bedeutung im Alltag, insbesondere jenem des markenrechtlichen Praktikers²⁹⁷. In Markeneintragungsverfahren vor den nationalen, regionalen und internationalen Ämtern spielt die korrekte Formulierung und Klassifizierung der Produktebeanspruchung eine vorherrschende Rolle. Die Bereinigung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (WDL) ist in Markensachen häufig Gegenstand formeller Prüfbescheide²⁹⁸.

Im Folgenden soll ein Überblick über Rechtsgrundlagen sowie Entstehung und Bedeu- 334 tung der verschiedenen Klassifikationssysteme des gewerblichen Rechtsschutzes gegeben werden.

B. Rechtsgrundlagen in der PVÜ

Die PVÜ statuiert in Art. 19 (aArt. 15²⁹⁹) einen Vorbehalt, wonach die Verbandsländer 335 einzeln untereinander Sonderabkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums treffen können, sofern diese Abkommen den Bestimmungen dieser Übereinkunft nicht zuwiderlaufen. Die Abkommen über die Klassifizierungen gehören zu diesen Sonderabkommen, welche eine internationale Vereinheitlichung über das Mindestniveau der PVÜ hinaus anstreben³⁰⁰.

Die Verpflichtung, die internationalen Klassifikationen anzuwenden, bilden auf Grund ih- 336 res Detaillierungsgrades unmittelbar anwendbares Völkerrecht («self executing»). In den nationalen und internationalen Erlassen ist deren Anwendung ausdrücklich vorgeschrieben, wobei man sich aber mit einem Verweis begnügt. Die Klassifikationsvorschriften wurden also nicht in formelle nationale Erlasse überführt.

Betrachten wir zunächst die Anwendungsvorschriften auf nationaler und internationaler 337 Ebene näher, um anschliessend inhaltlich auf die Klassifizierungsbestimmungen einzugehen.

297 Für MARBACH, SIWR III/1, N 92, ist z.B. der Stellenwert des Nizza-Abkommens «auf den administrativen Bereich beschränkt».

298 Siehe die illustrativen Beispiele BVGer, B-619/2011, und BVGer, B-3920/2011.

299 Gemäss Versionen von 1934 und 1958.

300 FEZER, Markenrecht, N 1 zu Art. 19 PVÜ.

C. Rechtsgrundlagen in den einzelnen Erlassen des gewerblichen Rechtsschutzes

- 338 Sowohl das PatG als auch das EPÜ schreiben ausdrücklich vor, dass für *Patente* die «Klassifikationssymbole» in das Patentregister einzutragen sind (Art. 60 Abs. 1^{bis} PatG, Regel 143 lit. d AO-EPÜ)³⁰¹.
- 339 Für die Hinterlegung einer *Marke* sind die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen (Art. 11 MSchV). Den Gruppen ist die Nummer der Klasse dieser Klassifikation voranzustellen, und jede Gruppe ist in der Reihenfolge der Klassen dieser Klassifikation anzuordnen (Art. 11 MSchV i.f.).
- 340 Gleichermassen hat bei *internationalen Marken bzw. Markengesuchen* der Hinterleger die Waren und Dienstleistungen für die der Schutz beansprucht wird, anzugeben sowie, wenn möglich, die Klasse oder die Klassen entsprechend der Klassifikation, die durch das Abkommen von Nizza festgelegt wurde (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 MMP). Dabei ist jeder Gruppe die Nummer der entsprechenden Klasse vorangestellt und jede Gruppe in der Reihenfolge der Klassen der Klassifikation anzuordnen (Regel 9 Abs. 4 lit. a xiii) GAFO).
- 341 Liefert der Hinterleger keine Angabe betreffend die Klassifikation, so ordnet die OMPI die Waren und Dienstleistungen in die entsprechenden Klassen der erwähnten Klassifikation von Amtes wegen ein (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 MMP). Die vom Hinterleger angegebene Einordnung unterliegt der Prüfung durch die OMPI, welche hierbei im Zusammenwirken mit der Ursprungsbehörde vorgeht (Art. 3 Abs. 2 Satz 3 MMP). Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dieser Behörde und der OMPI ist die Ansicht der letzteren massgebend (Art. 3 Abs. 2 Satz 4 MMP).
- 342 Die Klassifizierung eines nationalen schweizerischen *Designs* erfolgt, anders als im Markenrecht, nicht durch den Hinterleger, sondern wird vom IGE von Amtes wegen vorgenommen. Erstaunlicherweise findet sich aber für die Klassifizierung auch in der DesV keine gesetzliche Grundlage³⁰². Art. 25 Abs. 1 lit. g DesV spricht lediglich von der Registrierung der «Ordnungsnummer»³⁰³, womit jedoch nicht die Locarno-Klassifikationsnummer gemeint sein kann, da sich in den amtlichen Registerauszügen unter diesem Titel kein Bezug zum Locarno-Abkommen herstellen lässt. Insoweit aber auch das internationale Klassifikationsabkommen mit genügendem Konkretisierungsgrad unmittelbar anwendbar ist, bildet das Locarno-Abkommen eine ausreichende rechtliche Grundlage für eine Anwendung im Rahmen schweizerischer Designeintragungen.

301 Gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. b PatV werden Patente mit ihrer «Klassierung» im Patentregister eingetragen.

302 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 13 zu Art. 20 DesG, betrachten Art. 9 Abs. 1 lit. f. DesV als gesetzliche Grundlage. M.E. richtet sich Art. 9 DesV jedoch an den Hinterleger («Eintragungsgesuch»), d.h. es werden darin die zu beachtenden Voraussetzungen für die Gültigkeit einer Hinterlegung bestimmt. Die öffentlichrechtlichen Ordnungsvorschriften, welche das IGE verpflichten, finden sich demgegenüber in Art. 25 DesV («Registerinhalt»).

303 Die Ordnungsnummer (Art. 25 Abs. 1 lit. g DesV) ist nicht zu verwechseln mit der Eintragungs- bzw. Hinterlegungsnummer (Art. 25 Abs. 1 lit. a DesV).

Auch die Veröffentlichung der *internationalen Muster- und Modellhinterlegung* (Designhinterlegung) muss die Angabe der Klasse oder der Klassen der internationalen Klassifikation enthalten, in die der bezeichnete Gegenstand oder die bezeichneten Gegenstände eingeordnet sind (Regel 17 Abs. 2 i) i.V. mit Regel 15 Abs. 2 v) AO-HMA). 343

Die Waren und Dienstleistungen, die für *Unionsmarken* angemeldet werden, sind ebenfalls nach der in der DV festgelegten Klassifizierung zu ordnen (Art. 33 UMV). Die Klassifizierung und Gruppierung ist hier wie im Schweizer Recht vom Anmelder vorzunehmen (Art. 33 Abs. 2 UMV). Gleichermassen ist für die Anmeldung eines *Gemeinschaftsgeschmacksmusters* die Angabe der Erzeugnisse und deren Klassifikation vorgesehen, freilich nicht obligatorisch (Art. 1 Abs. 2 lit. c GGDV). Nach Art. 3 GGDV ist die Klassifizierung des Locarno-Abkommens massgebend. 344

D. Klassifikationsabkommen im Patentrecht: das Strassburger Abkommen über die internationale Klassifikation der Erfindungspatente (IPC)

1. Zweck der IPC

Gestützt auf Art. 19 PVÜ wurde am 24. März 1971 das Strassburger Abkommen über die internationale Klassifikation³⁰⁴ der Erfindungspatente (IPC) abgeschlossen³⁰⁴. Die Zielsetzung der IPC liegt im Erstellen eines Ordnungssystems, welches die in den Patentschriften und ähnlichen Veröffentlichungen enthaltenen Informationen so erfasst, dass diese für die Neuheitsforschung und für die technische Information unter den verschiedensten Gesichtspunkten wieder aufgefunden werden können³⁰⁵. Als wertvolle Folgeprodukte erlaubt die IPC die selektive Zusammenstellung inhaltlich verbundener Übersichtsinformationen bzw. die Erstellung von Statistiken zur Abschätzung von Technologietrends im jeweils interessierenden Bereich³⁰⁶. 345

2. Werdegang der IPC

Vor den internationalen Vereinheitlichungsbemühungen hatten verschiedene Patentämter je ihr eigenes Klassierungssystem, womit eine internationale Zersplitterung und eine Uneinheitlichkeit einherging. Anstrengungen des Europarates mündeten 1954 in ein europäisches Abkommen, auf dessen Grundlage im Jahr 1968 eine Klassifikation etabliert wurde. Diese wurde von fünfzehn Staaten verbindlich angenommen und von insgesamt 38 Patentämtern angewendet³⁰⁷. 346

304 Zum Werdegang und den Vorarbeiten HAERTEL, GRUR Int. 1972, 65 f. und WITTMANN, GRUR Int. 1973, 590.

305 Botschaft betreffend Genehmigung des Strassburger Abkommens über die Internationale Patentklassifikation, BBl 1972 I 706.

306 LAEDERACH, SIWR IV, 733.

307 BBl 1972 I 706.

347 Im Jahre 1967 wurden insbesondere auf Initiative des schwedischen Patentamts³⁰⁸ erste Schritte unternommen, um eine Klassifikation im weltweiten Rahmen der PVÜ zu errichten. Im März 1971 fand die diplomatische Konferenz in Strassburg statt, in deren Rahmen das Abkommen über die Patentklassifikation verabschiedet wurde³⁰⁹. Das Strassburger Abkommen mit seiner Patentklassifikation ist für die Schweiz am 7. Oktober 1975 in Kraft getreten.

3. Wichtigster Inhalt der IPC

348 Die zuständigen Behörden der Länder, welche dem Abkommen beigetreten sind, haben in den Publikationsmedien die vollständigen Klassifikationssymbole anzugeben. Dies gilt zunächst für die von ihnen erteilten Patente, Erfinderscheine, Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikate sowie für die entsprechenden von ihnen veröffentlichten oder auch nur zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegten Anmeldungen (Art. 4 Abs. 3 i IPC). Die Klassifikation ist ferner in den amtlichen Zeitschriften erscheinenden Bekanntmachungen der Veröffentlichung oder Auslegung der unter Ziffer i) bezeichneten Schriftstücke anzuwenden (Art. 4 Abs. 3 ii IPC).

349 Die Klassifikationssymbole sind unter Voranstellung der Bezeichnung «Internationale Patentklassifikation» oder einer vom Sachverständigenausschuss zu beschliessenden Abkürzung davon in Fettdruck oder auf andere gut sichtbare Weise am Kopf der genannten Schriftstücke aufzudrucken (Art. 4 Abs. 5 IPC). Von diesen Anwendungspflichten gewährt das Abkommen den Mitgliedstaaten Vorbehaltsrechte, welche die Schweiz jedoch nicht wahrgenommen hat³¹⁰.

350 Der Aufbau des Strassburger Abkommens entspricht in den Grundzügen den anderen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bestehenden Klassifikationsabkommen, nämlich dem Nizza-Abkommen (Markenrecht) und dem Locarno-Abkommen (Designrecht)³¹¹. Die durch das Abkommen etablierte IPC ist ein ausserordentlich detailliertes Klassifikationssystem, das alle Gebiete der Technik abdeckt³¹². Die Klassifikation selber ist nicht als Bestandteil des Strassburger Abkommens deklariert, um zu verhindern, dass die Vertragsparteien gezwungen sind, den ganzen Text der Klassifikation in ihren offiziellen Gesetzessammlungen zu veröffentlichen³¹³. Die Klassifikation wird regelmässig überarbeitet bzw. ergänzt.

351 Die IPC ist ordnungsthematisch in die folgenden *Sektionen* unterteilt: täglicher Lebensbedarf (A), Arbeitsverfahren, Transportieren (B), Chemie, Hüttenwesen (C), Textilien, Papier (D), Bauwesen, Erdbohren, Bergbau (E), Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen (F), Physik (G) und Elektrotechnik (H).

308 HAERTEL, GRUR Int. 1972, 66.

309 BBl 1972 I 707.

310 BERTSCHINGER/BERTSCHINGER/MÜNCH/GEISER, Rz. 1.45.

311 BBl 1972 I 707.

312 LAEDERACH, SIWR VI, 733.

313 BBl 1972 I 708.

4. Bedeutung der IPC

Die Klassifikation hat nur *administrative Bedeutung* (Art. 4 Abs. 1 IPC) und berührt den materiellen Schutz bzw. Schutzbereich eines Patentes grundsätzlich nicht. Immerhin dient die Klassifizierung aber als indizielle Orientierungshilfe zur Bestimmung des Standes der Technik³¹⁴. So hat das Bundesgericht berücksichtigt, dass der Fachmann auf eine unter derselben internationalen Klassifikation wie das Streitpatent eingeteilte Patentschrift hätte stossen müssen³¹⁵. Da die Klassifikation also zumindest als Bestimmungshilfe einen gewissen Einfluss auf das materielle Recht hat, muss nach wie vor die Praxis gelten, dass gegen die Klassifikation durch die Behörde Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht geführt werden kann³¹⁶.

Bedeutsam ist, dass angesichts der technischen Entwicklung bei der Benutzung des Klassifikationswerks nicht erwartet wird, in den Hauptgruppen oder Untergruppen den Wortlaut des einzuordnenden Sachverhalts genau wiederzufinden. Vielmehr geht man davon aus, dass die im einzuordnenden Sachverhalt «nächstliegende» Gruppe oder Untergruppe ausgewählt wird³¹⁷. Aus diesem Grund haben namentlich die Hauptgruppen eine subsidiäre Funktion, weshalb verschiedentlich etwas salopp von «Müll-Gruppen» gesprochen wird: In ihnen werden die in den folgenden Untergruppen nicht einzuordnenden Sachverhalte untergebracht³¹⁸.

Nach Regel 43.3 lit. a der Ausführungsordnung vom 19. Juni 1970 zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (AO-PCT)³¹⁹ muss der *internationale Recherchenbericht* die Klassifikation des Gegenstandes zumindest nach der Internationalen Patentklassifikation enthalten. Diese Klassifikation ist durch die Internationale Recherchenbehörde vorzunehmen (Regel 43.3 lit. b AO-PCT).

E. Klassifikationsabkommen im Markenrecht

1. Das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (NKA)

a) Zweck des NKA

Das durch die NKA errichtete Markenklassifikationssystem ist Ausfluss des Spezialitätsprinzips, wonach der Schutz für ein Zeichen nicht absolut erteilt wird, sondern sich nur auf die bei der Hinterlegung konkret beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereiche

314 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 113 zu Art. 1 PatG.

315 BGer, sic! 2003, 603.

316 BAGE, Mitt. 1961, 53.

317 WITTMANN, GRUR Int. 1973, 591.

318 WITTMANN, GRUR Int. 1973, 591.

319 SR 0.232.141.11.

erstreckt³²⁰. Der Zweck der Klassifikation liegt einerseits in der Erleichterung des Erwerbs und der Nachforschung von Marken, andererseits bildet sie auch Grundlage der Gebührenberechnung nach Anzahl Klassen³²¹.

b) *Werdegang des NKA*

- 356 Wie im Patentrecht pflegten auch im Markenrecht während längerer Zeit einzelne Verbandsstaaten ihre eigenen Klassifikationen. So konnte etwa das deutsche System 58, das britische 50, das spanische 100 und das schweizerische 23 Klassen³²².
- 357 Seit 1926 wurden in Zusammenarbeit mit dem internationalen Büro zum Schutz des gewerblichen Eigentums Bestrebungen zur Schaffung einer internationalen Klassifikation unternommen. Diese Arbeiten führten 1935 zu einer von einem Expertenkomitee erstellten Klassifikation, die 34 Klassen enthielt und von einem alphabetischen Verzeichnis mit ca. 20'000 Waren begleitet war³²³. Diese Klassifikation konnte allerdings noch keine Dienstleistungsklassen³²⁴.
- 358 Nachdem die Vorarbeiten an einem internationalen Klassifikationssystem durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden waren, wurde anlässlich der Konferenz zur Revision des Madrider Abkommens in Nizza die Gelegenheit genutzt, einen Entwurf für eine einheitliche Klassifikation auch für die nationale Markeneintragung vorzulegen. Im Zuge einer verstärkten Internationalisierung der Wirtschaft erwuchs das Bedürfnis nach einer Erleichterung und Vereinheitlichung des weltweiten Markenschutzes.
- 359 Diese Klassifikation sollte aber nicht nur den Mitgliedstaaten des Madrider Verbandes, sondern sämtlichen Mitgliedern der PVÜ offen stehen³²⁵. Die Klassifikation ist in französischer Sprache abgefasst. Das Nizza-Abkommen trat für die Schweiz am 20. August 1962 in Kraft. 1967 wurde es in Stockholm erstmals revidiert und in organisatorischer Hinsicht den durch die Errichtung der OMPI geschaffenen neuen Verhältnissen angepasst.

c) *Genfer Revision des NKA (1977)*

- 360 1977 wurden im Rahmen der diplomatischen Konferenz in Genf weitere Änderungen beschlossen. Eingeführt wurde neben der französischen zusätzlich eine verbindliche Fassung in englischer Sprache³²⁶. Die inoffizielle deutsche Übersetzung wird für die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz gemeinsam von den drei Ämtern erarbeitet³²⁷.

320 MARBACH, SIWR III/1, N 1067, 778.

321 Botschaft betreffend die von der Konferenz von Nizza mit Bezug auf Fabrik- und Handelsmarken beschlossenen Übereinkommen, BBl 1961 I 1243.

322 MIOGA, 385 f.

323 BBl 1961 I 1243 f.

324 MORF, Mitt. 1958, 50.

325 BBl 1961 I 1243.

326 Botschaft betreffend das revidierte Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, BBl 1985 I 611 f.

327 MIOGA, 395.

d) *Wichtigster Inhalt der NKA*

Im Unterschied zu den früheren nationalen Klassifizierungssystemen, welche starr waren und daher mit der Zeit veralteten, liegt der besondere Vorteil der Nizza-Klassifikation darin, dass sie eine dynamische Anpassung an die wirtschaftliche und technische Entwicklung zulässt bzw. vorsieht³²⁸. Nach Art. 3 (3) (i) NKA entscheidet der Sachverständigenausschuss über die Abänderung der Klassifikation. Die Nizza-Klassifikation ist also kein unbewegliches Regelwerk, sondern sie wird in Intervallen jeweils einer Revision unterzogen³²⁹. Dies ist letztmals im Jahre 2002 geschehen, in deren Rahmen die neuen Dienstleistungsklassen 43 bis 45 eingeführt wurden. Hintergrund dieser jüngsten Erweiterung waren der Strukturwandel einer sich ausweitenden und ausdifferenzierenden Dienstleistungswirtschaft sowie die Entwicklungen des Internets.

Die zuständigen Behörden der Länder des besonderen Nizzaer Verbandes verpflichten sich, in den Urkunden und amtlichen Veröffentlichungen über die Eintragung von Marken die Nummern der Klassen der Klassifikation anzugeben, in welche die Waren oder Dienstleistungen gehören, für welche die Marke eingetragen ist (Art. 2 (3) NKA). Jedes Land des besonderen Verbandes behält sich vor, die Klassifikation als Haupt- oder Nebenklassifikation anzuwenden (Art. 2 (2) NKA).

Die Klasseneinteilung des NKA enthält Oberbegriffe bzw. Klassenüberschriften, welche die zugehörigen Waren und Dienstleistungen beschreiben. Innerhalb der Klassen der internationalen Einteilung sind systematische Zusammenfassungen erkennbar. So beziehen sich die Klasse 1 bis 5 auf die chemische Industrie und die mit ihr zusammenhängenden Industriezweige. Die Klassen 5 bis 14 umfassen Metalle und Gegenstände aus Metall. Weitere technische Erzeugnisse sind in die Klassen 15 bis 21 eingeteilt. Die Klassen 22 bis 27 enthalten die Rohstoffe und die Erzeugnisse der Textilindustrie und die damit verbundenen Industriezweige. Die Klasse 28 ist für die Spiele und Spielwaren vorgesehen. Lebens- und Genussmittel sowie Erzeugnisse der damit im Zusammenhang stehenden Industriezweige sind die Klassen 29 bis 34 aufgenommen worden³³⁰. In die Klassen 35 bis 45 schliesslich werden die Dienstleistungen eingeteilt.

Der *Genfer Markenrechtsvertrag* («Trademark Law Treaty», TLT) vom 27. Oktober 1994³³¹ sowie dessen Teilrevision, der *Markenrechtsvertrag von Singapur* (Singapore TLT³³²), welcher eine formale Harmonisierung der nationalen Markenregistrierungsverfahren bezweckt, enthalten insbesondere betreffend die Klassifizierung Vorschriften, die deren Anwendung vereinheitlichen. Es wird bestimmt, dass jede von einem Amt vorgenommene Eintragung und Veröffentlichung, die eine Anmeldung oder eine Eintragung betrifft und in welcher Waren und/oder Dienstleistungen angegeben sind, die Waren und/oder Dienstleistungen mit ihrer Bezeichnung angibt (Art. 9 Abs. 1 TLT). Diese Angaben werden zusammengefasst in Gruppen nach den Klassen der Nizzaer Klassifikation, wobei jeder

328 MIOGA, 385, 386.

329 EBERT-WEIDENFELLER, MarkenR 2010, 423

330 RICHTER, GRUR Int. 1958, 105.

331 SR 0.232.112.1.

332 SR 0.232.112.11.

Gruppe die Nummer der Klasse dieser Klassifikation vorangestellt wird, zu welcher die jeweilige Gruppe von Waren oder Dienstleistungen gehört, und jede Gruppe in der Reihenfolge der Klassen der genannten Klassifikation angeordnet wird (Art. 9 Abs. 1 TLT i.f.).

e) *Bedeutung des NKA*

- 365 Im NKA wird ausdrücklich angeordnet, dass der Umstand, wonach eine Benennung in die alphabetische Liste aufgenommen ist, in keiner Weise die Rechte berührt, die an dieser Benennung bestehen (Art. 2 (4) NKA)³³³. Auch die NKA hat also einen rein technischen und verwaltungsmässigen Charakter³³⁴.
- 366 Vorbehaltlich der sich aus dem NKA ergebenden Verpflichtungen hat die Klassifikation die Wirkung, die ihr jedes Land des besonderen Verbandes beilegt. Insbesondere bindet die Klassifikation die Länder des besonderen Verbandes weder hinsichtlich der Beurteilung des Schutzzumfangs der Marke (so auch Art. 4 Abs. 1 lit. b MMP) noch hinsichtlich der Anerkennung der Dienstleistungsmarken (Art. 2 (1) NKA). Es kann also durchaus vorkommen, dass markenrechtlich ähnliche Waren oder Dienstleistungen verschiedenen Klassen angehören und umgekehrt³³⁵. Die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse bildet aber immerhin ein *Indiz* für eine bestehende Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit³³⁶.
- 367 TLT und Singapore TLT sehen zwingend das *Multiklassensystem* vor, d.h. mit einer Hinterlegung müssen mehrere Waren und Dienstleistungsklassen beansprucht werden können: Sind Waren und/oder Dienstleistungen, die zu mehreren Klassen der Nizzaer Klassifikation gehören, in derselben Anmeldung enthalten, so führt diese Anmeldung zu einer einzigen Eintragung (Art. 6 TLT).

2. Das Wiener Abkommen über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken

a) *Zweck und Werdegang des WBA*

- 368 Ebenfalls mit dem Ziel einer erleichterten Recherchierbarkeit wurde seit 1967 im Rahmen der OMPI von einem Sachverständigenausschuss eine neue Klassifikation der Bildbestandteile von Marken erarbeitet. Anlässlich der Konferenz von 1971 sprach sich zwar zunächst eine Mehrheit der Delegierten für einen Anhang zum NKA aus, man entschied sich aber schliesslich für ein selbständiges Abkommen, so dass zwischen den beiden Markenklassifikationssystemen kein formeller bzw. direkter Zusammenhang besteht³³⁷. Obwohl im Rah-

333 So auch der TLT und der Singapore TLT: Waren oder Dienstleistungen können nicht aus dem Grund als einander ähnlich angesehen werden, weil sie in einer Eintragung oder Veröffentlichung des Amtes in derselben Klasse der Nizzaer Klassifikation erscheinen (Art. 9 Abs. 2 lit. a TLT). Umgekehrt können Waren oder Dienstleistungen nicht aus dem Grund als einander unähnlich angesehen werden, weil sie in einer Eintragung oder Veröffentlichung des Amtes in unterschiedlichen Klassen der Nizzaer Klassifikation erscheinen (Art. 9 Abs. 2 lit. b TLT).

334 BBl 1961 I 1257.

335 A.a.O.

336 RKGE, sic! 1997, 178; MARBACH, SIWR III/1, N 799.

337 SINGER, GRUR Int. 1974, 171.

men der Vorarbeiten der Bildklassifikation insbesondere die schweizerische Klassifikation als Hilfe heran gezogen wurde³³⁸, hat die Schweiz das WBA bis heute nicht ratifiziert.

b) Wichtigster Inhalt und Bedeutung des WBA

Die Klassifikation, wie sie im WBA etabliert wird, besteht aus einem hierarchisch aufgebauten, vom Allgemeinen ins Einzelne gehenden System, das sämtliche Bildbestandteile in Kategorien, Abschnitte und Unterabschnitte einteilt. Auch im Wiener Verband ist es ein Sachverständigenausschuss, der die Klassifikation der Bildbestandteile ändert und ergänzt (Art. 5 Abs. 3 WBA). Die Wiener Klassifikation umfasst 29 Kategorien verschiedener Symbole, angefangen von Himmelskörpern, Naturereignissen, übermenschlichen Wesen, Tieren, nicht identifizierbaren Wesen, Pflanzen, Spielen, Waffen, geometrische Figuren bis zu verschiedenen Farben³³⁹. So gehört z.B. die Darstellung eines «essenden Mädchens» in die Kategorie 2 (Menschen), Abschnitt 5 (Kinder), Haupt-Unterabschnitt 3 (Mädchen) und Hilfs-Unterabschnitt 18 (Trinkende oder essende Kinder).

Die Wiener Klassifikation hat die Bedeutung, die ihr jedes Land des besonderen Verbands beilegt. Insbesondere bindet die Klassifikation der Bildbestandteile die Länder des besonderen Verbands nicht hinsichtlich des Schutzzumfangs der Marke (Art. 4 Abs. 1 WBA). Da die Schweiz das WBA nicht ratifiziert hat, ist das IGE nicht verpflichtet, die Bildklassifikation anzuwenden. Für IR-Marken mit Schweizer Designation sind Bildmarken hingegen in der amtlichen Datenbank der OMPI nach dem Wiener System recherchierbar.

F. Klassifikationsabkommen im Designrecht: die internationale Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle (LKA)

1. Zweck des LKA

Wie im Patent- und Markenrecht, besteht auch im Designrecht das Bedürfnis des Rechtsverkehrs, Designs anhand numerischer Kriterien recherchieren zu können. Die Internationale Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle von Locarno (Locarno-Klassifikation, LKA) bezweckt ihrerseits im Wesentlichen, Nachforschungen über eingetragene Designs (Muster und Modelle) zu ermöglichen und durch Anwendung der gleichen Klassifikation durch eine Vielzahl von Staaten auf internationaler Ebene zu erleichtern³⁴⁰.

2. Werdegang der LKA

Im Unterschied zu anderen Ländern hat die Schweiz keine eigene nationale Klassifikation von Designs als Vorläufer des LKA gekannt³⁴¹. An der diplomatischen Konferenz zur Revision des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle (HMA) wurde im November 1960 im Haag beschlossen, eine internationale

338 SINGER, GRUR Int. 1974, 170 f.

339 SINGER, GRUR Int. 1974, 171.

340 Botschaft über die Genehmigung des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle, BBl 1970 I 966.

341 BBl 1970 I 966.

Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle (Designs) zu etablieren³⁴². Der dazu ins Leben gerufene Sachverständigenausschuss, in dem auch die Schweiz vertreten war, ist auf Einladung des internationalen Büros in den Jahren 1964 und 1966 mehrmals zusammengetreten und hat auftragsgemäss eine Klassifikation ausgearbeitet³⁴³. Als Vorbild dienten sowohl das IPC und das NKA, deren Trägerverbänden die Schweiz bereits angehörte³⁴⁴.

373 Während für die Marken- und Patentklassifikationen technische Erwägungen und die stoffliche Art das Kriterium der Klasseneinteilung bildeten, waren für das Muster- und Modellrecht (Designrecht) die *wirtschaftlich-soziale Verwendung* und der gewünschte ästhetische Effekt für eine bestimmte Formgebung oder die Ausschmückung des Gegenstandes entscheidend³⁴⁵. Die Arbeiten des Ausschusses mündeten in einen Entwurf, welcher vom internationalen Büro veröffentlicht und im Rahmen der diplomatischen Konferenz vom Oktober 1968 in Locarno von 25 vertretenen Staaten unterzeichnet wurde, darunter auch der Schweiz³⁴⁶.

3. Wichtigster Inhalt und Bedeutung der LKA

374 Als eigentliche Hauptverpflichtung statuiert Art. 2 Abs. 3 LKA, dass die Behörden der Mitgliedsländer in den amtlichen Urkunden über die Hinterlegung oder Eintragung der Muster und Modelle (Designs) und in den amtlichen Veröffentlichungen die Nummern der Klassen und Unterklassen verwenden.

375 Die Klassifikation hält sich an eine logische Reihenfolge. Sie beginnt mit den Klassen, in denen die im Laufe der sozialen Entwicklung zuerst produzierten Gegenstände aufgeführt sind. Die Locarno-Klassifikation unterscheidet innerhalb der jeweiligen Oberklassen nicht zwischen zwei- und dreidimensionalen Designs³⁴⁷. Basierend auf dem Prinzip, dass sich die Klassifikation nach Verwendungszweck und ästhetischem Aussehen und nicht nach dem Material des Produkts zu bestimmen hat, sind etwa in Klasse 5 («Textilien») nicht nur Stoffe im engeren Sinn, wie etwa Woll-, Baumwoll- und andere Pflanzenfasergewebe genannt, sondern alle Produkte, die zum Decken oder Bespannen dienen, auch wenn sie aus plastischem Material hergestellt sind. Aus demselben Grund wird in Klasse 6 keine Unterscheidung zwischen Holz- und Metallmöbeln oder Möbeln aus anderem Material getroffen³⁴⁸.

376 Vorbehaltlich der sich aus dem LKA ergebenden Verpflichtungen hat auch die Design-Klassifikation nur administrative Bedeutung. Allerdings ist es auch hier jedem Land vor-

342 Botschaft betreffend die von den beiden Konferenzen des Internationalen Verbandes für die internationale Hinterlegung von gewerblichen Mustern und Modellen im Haag (1960) und Monaco (1961) beschlossenen Abkommen, BBl 1962 I 499.

343 BBl 1970 I 967.

344 BBl 1970 I 967.

345 RONGA, GRUR Int. 1965, 552.

346 BBl 1970 I 967.

347 Dies führt dazu, dass in einer Sammelhinterlegung nach Art. 20 DesG beide Arten von Designs miteinander kombiniert werden können (HEINRICH, DesG/HMA, N 3 zu Art. 20 DesG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 12 zu Art. 20 DesG).

348 RONGA, GRUR Int. 1965, 552 f.

behalten, der Klassifikation die ihm geeignet erscheinende rechtliche Bedeutung beizumessen. Insbesondere bindet die LKA die Mitgliedsstaaten nicht hinsichtlich der Art und des Umfangs des im jeweiligen Land geschützten Designs (Art. 2 Abs. 1 Satz 3 LKA).

Die Locarno-Klassifikation dient vornehmlich der Vereinfachung der Registerführung und der Erleichterung von Nachforschungen im Register. Abgesehen von den in Art. 20 Abs. 1 DesG genannten Wirkungen sollen ihr aber keine materiellrechtlichen Wirkungen zukommen³⁴⁹. Insbesondere enthält die Klassifikation keine abschliessende Aufzählung schutzfähiger Designs, weshalb sich dem Fehlen eines Erzeugnisses in der Klassifikation nicht etwa geschlossen werden darf, ein solches Design sei nicht schützbar³⁵⁰. In materieller Hinsicht ist in der Zugehörigkeit zu derselben Locarno-Klasse, analog zum Markenrecht, immerhin ein Indiz dafür zu sehen, dass die sich im Rahmen der Verletzungsbeurteilung gegenüber stehenden Designs substituierbar sind und damit denselben Gesamteindruck erwecken³⁵¹.

Weiter ist die Klassifikation unter schweizerischem Recht bedeutend für *Sammelanmeldungen*, was die praktische Relevanz der Klassifikation im Vergleich zum aMMG gestärkt hat³⁵²: Designs, die nach dem LKA derselben Klasse angehören, können nach Art. 20 Abs. 1 DesG in einer Sammelhinterlegung hinterlegt werden. Fallen die verschiedenen Gegenstände dagegen in unterschiedliche Klassen des LKA, hat dies zur Folge, dass die Möglichkeit einer Sammelhinterlegung entfällt³⁵³.

Auch für *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* dient die Klassifikation in materieller Hinsicht ausschliesslich Verwaltungszwecken und hat keine präjudizielle Bedeutung für den Schutzzumfang (implizit Art. 3 Abs. 2 GGDV).

G. Klassifikationsabkommen im Sorten- und Topographenschutz

Im Sorten- und Topographenschutz gibt es bis heute keine internationalen Klassifikationssysteme und entsprechende Abkommen.

H. Anmerkung: Kodierungssysteme

Mit den Schutzrechtsklassifikationen verwandt sind die Kodierungssysteme der internationalen Behörden, mit welchen diese ihre Daten kennzeichnen. Zu nennen sind etwa die *OMPI-INID-Codes*³⁵⁴. Diese sind als Nummern, die den Definitionen von bibliographischen Daten (über Anmelder, Erfinder, Priorität etc.) entsprechen, zugeordnet. Sie ermöglichen dem Benutzer ohne Kenntnis der Sprache und der massgeblichen Rechtsvorschrif-

349 WANG, SIWR VI, 18 f.; vgl. STAUB/STAUB/CELLI, N 25 zu Art. 8 DesG.

350 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 44 zu Art. 1 DesG.

351 HEINRICH, DesG/HMA, N 114 zu Art. 8 DesG.

352 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 7 und 10 zu Art. 20 DesG.

353 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI N 58 zu Art. 1 DesG. Der Gesetzgeber wollte mit der Klasseneinschränkung verhindern, dass die Sammelhinterlegung dazu gebraucht werden kann, Eintragungs- und Publikationsgebühren zu sparen, indem Designs für alle möglichen Arten von Erzeugnissen zusammen hinterlegt werden (Botschaft zum DesG, BBl 2000, 2749).

354 «Internationally agreed numbers of the identification of data», WIPO Standard ST. 9, Appendix 1.

ten die Identifizierung bibliographischer Angaben (z.B. Veröffentlichungsdatum, Prioritätstag, Name des Anmelders oder des Vertreters auf Patentdokumenten)³⁵⁵. Diese Nummern finden sich jeweils auf den Titelseiten der EPA-Veröffentlichungen (Anmeldungen und Patente) in einem Kreis gedruckt. Einem ähnlichen Zweck dienen auch die OMPI-Codes.

- 382 Zu erwähnen sind schliesslich die offiziellen *Zweibuchstaben-Ländercodes* (CH für Schweiz, DE für Deutschland, AT für Österreich, EM für die Europäische Union, «European Market» etc.). Mit diesem Code, welcher für den ganzen Bereich des Immaterialgüterrechts verliehen wird, lässt sich ein Land, insbesondere in den Registern und Datenbanken, einfach identifizieren.

355 PRELLER/STAUDER/SINGER/LUGINBÜHL, N 35 zu Art. 93 EPÜ.

XIII.

Einzelheiten besonderer Registereintragungen

A. Vorbemerkungen

1. Rechtsnatur der Registereintragungen im weiteren Sinn

Die formellen Bestimmungen, welche das Verfahren regeln, die zu Eintragungen und Löschungen in öffentliche Register führen, gehören zum öffentlichen Recht³⁵⁶. Registereintragungen und deren Löschung und Änderung sind rechtsgestaltende Amtshandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit³⁵⁷. Diese Amtshandlungen sind ihrer Rechtsnatur nach *Verfügungen*³⁵⁸, welche ein Verwaltungsverfahren abschliessen. Bemerkt das Bundesgericht im Zusammenhang mit ergänzenden Schutzzertifikaten, dass dieses wie ein Patent «mittels Verfügung» erteilt werde³⁵⁹, ist präzisierend anzufügen, dass es sich bei dieser Verfügung um eine *Gestaltungsverfügung* (Registereintragung) handelt³⁶⁰, andernfalls man sich in Widerspruch zu Art. 60 Abs. 1 PatG und Art. 140g PatG setzen würde: Das Patent und das Zertifikat werden vom IGE durch Eintragung ins Patentregister erteilt. 383

Als Verfügungen in diesem verwaltungsrechtlichen Sinne gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und die Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten zum Gegenstand haben (Art. 5 lit. a VwVG). Die Vorschriften zur Registereintragung bilden Sonderbestimmungen gegenüber den allgemeinen Vorschriften über die Eröffnung der Verfügung durch amtliche Publikation (vgl. Art. 36 VwVG)³⁶¹. 384

Die verfügende Behörde kann, was in der Registerpraxis häufig ist, auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung ihrer (Eintragungs-)Verfügung verzichten, sofern diese dem Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt (Art. 35 Abs. 3 VwVG). Oft geht der Eintragung eine schriftliche Verfügung oder ein Bericht der Behörde voraus. Diese förmliche Mitteilung der Behörde, wonach eine angebehrte Registereintragung ganz oder teilweise erfolgen wird, ist regelmässig eine *Zwischen-* bzw. *Vorverfügung*³⁶². Die Registrierung selbst ist dann als *Endverfügung* nur noch in jenem Umfang anfechtbar. 385

356 Vgl. zum Handelsregister ECKERT, BasK N 3 zu Art. 927 OR.

357 GULDENER, 12; BOSSUNG, GRUR Int. 1958, 288.

358 BGer, 4A_116/2007, Erw. 2; zustimmend BVer, B-6003/2012, Erw. 1.4.6f.; GULDENER, 59 f.; WILD, sic! 2010, 305; vgl. UHLMANN/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 73 zu Art. 5 VwVG.

359 BGE 144 III 294 f.; BGer, 4A_415/2018 Erw. 3.1.

360 GULDENER, 59 f.; WILD, sic! 2010, 305; zu Eintragungen im Grundbuch SCHÖBI, recht 2002, 40 f.

361 So zu den Eintragungen in das Handelsregister ECKERT, BasK, N 6 zu Art. 933 OR.

362 WILD, sic! 2010, 305; UHLMANN/WÄLLE-BÄR/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 4 zu Art. 45 VwVG.

wie die Vorverfügung nicht bereits rechtskräftig wurde (Art. 46 Abs. 2 VwVG)³⁶³. Eine solche Anfechtung ist in Fällen denkbar, in denen die formelle Registereintragung von der mitgeteilten materiellen Zulassung abweicht. Sofern dies irrtümlich geschehen ist, kann der Fehleintrag auf dem einfacheren Weg der Berichtigung erfolgen (Art. 22 PatV, Art. 32 MSchV, Art. 31 Abs. 1 DesV, Art. 13 Abs. 1 ToV).

2. Numerus clausus der eintragbaren dinglichen Rechte

- 386 In die Immaterialgüterregister sind nur solche absolute Rechte eintragbar, für welche die Gesetze die Eintragung vorsehen (Grundsatz der Typengebundenheit). Es besteht ein Numerus clausus eintragbarer Schutzrechte. Ihre inhaltliche Ausgestaltung ist durch das Gesetz festgelegt (Grundsatz der Typenfixierung)³⁶⁴. Nicht eintragbare Rechte werden weder durch Ersitzung geheilt noch auf Grund Rechtsmissbrauchs unanfechtbar³⁶⁵. So wäre und bliebe etwa eine versehentliche Eintragung eines Gebrauchsmusters im schweizerischen Register nichtig, da das schweizerische Recht diesen Schutzrechtstypus nicht kennt.
- 387 Abgesehen von den *dinglichen Immaterialgüterrechten* (Eintragungen im engeren Sinn) und den *beschränkten dinglichen Rechten* (Eintragungen im weiteren Sinn)³⁶⁶ können in Anlehnung an grundbuchrechtliche Bestimmungen (vgl. Art. 958 bis 962a ZGB) auch folgende mögliche Eintragungen genannt werden: Die *Vormerkungen*³⁶⁷, die *Anmerkungen*³⁶⁸, die *Löschungen* oder die *Abänderungen von Einträgen*³⁶⁹. Zu den Eintragungen im weitesten Sinn zählen also schlichtweg alle Registeroperationen. Auf sie ist nachfolgend einzugehen.

B. Die Eintragungen im engeren Sinn: Eintragung des Schutzrechts («geistiges Eigentum»)

- 388 Registereintragungen im engeren Sinn sind die *absoluten dinglichen Rechte*, nämlich Patente, Markenrechte, Designrechte, Sortenschutzrechte oder Topographierechte. Im Unterschied zu den beschränkten dinglichen Rechten (Nutzniessungen, Pfandrechte) ist für die originäre Entstehung der absoluten Schutzrechte die Eintragung fast immer *konstitutiv*: Gewerbliche Schutzrechte entstehen, abgesehen vom Ausnahmefall der notorisch bekannten Marke (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V. mit Art. 6^{bis} PVÜ) und der Topographie (Art. 9 Abs. 2 ToG), mit ihrer Eintragung im Register (Art. 60 PatG, Art. 5 MSchG, Art. 5 Abs. 1 DesG)³⁷⁰.

363 WILD, sic! 2010, 305.

364 Zum Grundbuch ZOBL, N 284; MEIER-HAYOZ, BK, N 86 f. Vorbem. zu Art. 641 ff. ZGB.

365 Zum Grundbuchrecht BGE 111 II 142.

366 Als «Immaterialgüterrechte» in das Register aufgenommen werden zunächst die *absoluten dinglichen Immaterialgüterrechte* (Patente, Markenrechte, Designrechte, Sortenschutzrechte, Topographierechte). Ferner können auch «Miteigentums-» bzw. Mitberechtigungsanteile an den genannten Rechten im Register aufgenommen werden.

367 Vgl. Art. 959 – 961a ZGB.

368 Vgl. etwa Art. 962a ZGB.

369 Vgl. Art. 964 ZGB.

370 Für die Patenteintragung BOSSUNG, GRUR Int. 1958, 291. Die ältere Literatur, nach welcher das Recht nicht mit der Registereintragung, sondern mit der Veröffentlichung entstehen sollte (so

C. Die Eintragungen im weiteren Sinn

1. Vorbemerkung

Während die dinglichen Immaterialgüterrechte zu den Eintragungen im engeren Sinn zählen und die Löschungen und Abänderungen zu den Eintragungen im weitesten Sinn, gehören die beschränkten dinglichen Rechte sowie die Vormerkungen und die Anmerkungen zu den Eintragungen im weiteren Sinn, welche nachfolgend zu betrachten sind. 389

2. Die Eintragung von Nutzniessungen

a) Gesetzlicher Rahmen

Die Nutzniessung (Niessbrauch) verleiht dem Berechtigten, wo es nicht anders bestimmt ist, den vollen Genuss des Gegenstands (Art. 745 Abs. 2 ZGB). Die nationalen Erlasse des gewerblichen Rechtsschutzes sehen ausdrücklich die Registrierung von Nutzniessungen vor (Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. e DesV). Implizit wird damit nicht nur ihre Registrierung, sondern auch ihre Bestellung anerkannt. Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV erwähnt die Nutzniessung nicht ausdrücklich, auch das Gesetz spricht jedoch allgemein von «eingerräumten Rechten» und von «entgegen stehenden Rechten Dritter» (Art. 33 Abs. 4 PatG). In der SoSchV und der ToV ist die Registereintragung einer Nutzniessung ebenfalls nicht erwähnt. Es wird hier aber eine Gesetzeslücke vorliegen, welche in analoger Anwendung der anderen Bestimmungen des gewerblichen Rechtsschutzes zu schliessen ist. 390

b) Formelle Errichtung von Nutzniessungen an gewerblichen Schutzrechten

Für Begründung und Übergang der Nutzniessung bedarf es der Eintragung im Register nicht, diese ist lediglich deklaratorisch³⁷¹. Gegenüber (gutgläubigen) Dritterwerb³⁷² entfaltet sie aber erst Wirkung, wenn sie im Register intabuliert ist (vgl. Art. 33 Abs. 4 PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG, Art. 16 Abs. 2 DesG). Nach Art. 746 ZGB gelten für den rechtsgeschäftlichen Erwerbsgrund (Abs. 2) und die Bestellung (Abs. 1) der Dienstbarkeit die Vorschriften über die Errichtung und Erwerb des Eigentums³⁷³. Auf dieser Rechtsgrundlage ist deshalb für die Bestellung einer Nutzniessung an gewerblichen Schutzrechten die *Schriftform* erforderlich (vgl. auch Art. 36 Abs. 1 Schiffsregister-Gesetz)³⁷⁴. 391

c) Inhaltliche Bestimmung von Nutzniessungen an gewerblichen Schutzrechten

Als Beispiel einer Nutzniessung lässt sich jene zum Zweck der Begünstigung des überlebenden Ehegatten gegenüber den gemeinsamen Nachkommen nach Art. 473 ZGB nennen. So etwa, wenn der verstorbene Ehemann seiner Ehefrau die Nutzniessung an seinem 392

FRICK, SJZ 1924, 75), ist überholt (BRUNNER, Patentregister, 29 f.). Auch die Ausstellung der Schutzrechtsurkunde hat keine rechtsbegründende Wirkung (BRUNNER, Patentregister, 30)

371 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 33 zu Art. 16 DesG.

372 Dies gilt nur für den *dinglichen* Erwerber, nicht auch für den «Erwerber» einer Lizenz (anders zum EU-Markenrecht QUADBECK, 112).

373 FISCHER, 89 m.w.N.; MÜLLER, BasK, N 2 zu Art. 746 ZGB.

374 SCHENK, 31; zurückhaltend HILTY, 333.

in der Erbmasse befindlichen Patent zuwendet. Nicht eintragungsfähig sind hingegen Nutzniessungen, die mit einer aufschiebenden oder auflösenden Bedingung verknüpft sind³⁷⁵.

- 393 Der Vollrechtsinhaber (Berechtigter am absoluten dinglichen Recht) hat die Nutzniessung durch den Berechtigten nach Massgabe des Nutzniessungsvertrags zu dulden³⁷⁶. Von der realobligatorischen, registrierten Lizenz, bei welcher zudem das Schutzrecht dem Lizenznehmer exklusiv zur umfassenden Nutzung überlassen wird, unterscheidet sich die Nutzniessung dadurch, dass bei der eingetragenen Lizenz allenfalls ein Klageschutz des Lizenznehmers fehlen kann und der Lizenzvertrag als Dauerschuldverhältnis kündbar ist. In vielen Fällen wird aber die realobligatorisch verstärkte Allein- und Exklusivlizenz, für welche letztere die selbständige Klagebefugnis des Lizenznehmers vermutet wird (Art. 75 Abs. 1 PatG, Art. 55 Abs. 4 MSchG, Art. 35 Abs. 4 DesG), in der praktischen Aussenwirkung nur mehr schwierig von der Nutzniessung abzugrenzen sein³⁷⁷.
- 394 Die Nutzniessungen sind bei der Eintragung im Register von der Registerbehörde mit *Stichworten* zu kennzeichnen. Hierbei ist besondere Sorgfalt geboten, da bei einer späteren Auslegung der Personalservitut dem Registereintrag wichtige Bedeutung zukommt³⁷⁸. Für diese Eintragungen gilt auch die Richtigkeitsvermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO, welche indes durch Vorlage eines vom Register abweichenden Dienstbarkeitsvertrags entkräftet werden kann.

d) Eintragung von weiteren bzw. «anderen» Dienstbarkeiten?

- 395 In der Praxis tritt verschiedentlich das Bedürfnis auf, nicht nur die Nutzniessung, sondern auch andere Rechte dinglich auszugestalten und sie einem Sukzessionsschutz zu unterstellen. Dies gilt insbesondere für Abgrenzungsvereinbarungen, welche dinglich verstärkt werden sollen, um eine erga omnes-Wirkung zu entfalten und auch die Rechtsnachfolger zu binden. Es fragt sich deshalb, ob die spezielle Erwähnung der Nutzniessung in Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV und Art. 25 Abs. 3 lit. e DesV insoweit ein qualifiziertes Schweigen darstellt, als «andere» (Personal-)dienstbarkeiten (Art. 781 ZGB) an Immaterialgüterrechten nicht zulässig wären. Andere Dienstbarkeiten unterscheiden sich von der Nutzniessung dadurch, dass sie einer bestimmten Person bestimmte Herrschaftsbefugnisse gewähren, nicht aber die Gesamtheit der Nutzungen³⁷⁹.
- 396 Angesichts des engen, jedenfalls in der MSchV und der DesV auf Nutzniessungen begrenzten Wortlauts ist zu bezweifeln, dass der Gesetzgeber auch andere, über Nutzniessungen hinausgehende (Personal-)Dienstbarkeiten vorgesehen hat. Soweit es um reine *Gestattungen* geht, kann für diese durch eine Eintragung der Lizenz ein Sukzessionsschutz erreicht werden.

375 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 9 zu Art. 958 ZGB.

376 FISCHER, 90.

377 Vgl. FISCHER, 92.

378 Zum Grundbuch ZOBL, N 294, und REY, ZBGR 1983, 258 ff.

379 WIELAND, ZK, N 1 zu Art. 781 ZGB.

Sofern es um reine (negative) *Belastungen* geht, bei denen der Unterlassung nicht auch 397
 spiegelbildlich eine (positive) Gestattung gegenübersteht («die vom Patent geschützte
 Technologie wird zugunsten von X. in Schwimmbädern nicht angewendet»; «die Marke
 wird zugunsten von X. in der Online-Werbung nicht eingesetzt»), könnte eine beschränkte
 dingliche Ausgestaltung analog zum Immobiliarsachenrecht zwar sinnvoll sein. Berechtigt
 wäre dann entweder eine bestimmte Person (Personaldienstbarkeit) oder der Inhaber eines
 bestimmten Schutzrechts (analog zur Grunddienstbarkeit mit herrschendem und dienen-
 dem Grundstück).

Zu einer Lösung, welche der Anerkennung einer Dienstbarkeit nahekommt (und die 398
 wie eine Grunddienstbarkeit im Sachenrecht konstruiert ist), gelangt man dann, wenn
 man eine «qualitative Teilung» eines Schutzrechts zuzulassen will³⁸⁰. Eine solche Teil-
 lung, bei der die Abwehrbefugnisse losgelöst vom Vollrecht übertragen werden, kommt
 indes einer Abtretung des negatorischen Anspruchs gleich, die dem schweizerischen
 Recht unbekannt ist³⁸¹.

Eine Weiterentwicklung der beschränkten dinglichen Rechte über die gesetzlich vorge- 399
 sehene Nutzniessung (Personaldienstbarkeit) hinaus zieht insoweit gravierende Kon-
 sequenzen nach sich, als damit letztlich ein System der «Schutzrechtsdienstbarkeiten» be-
 gründet würde. Wie im Grunddienstbarkeitsrecht gäbe es dann Berechtigungen mit
 einem herrschenden und einem dienenden Schutzrecht. Eine solche Rechtsschöpfung be-
 dürfte aber der gesetzgeberischen Vorgabe und darf nicht auf der Grundlage der gemäss
 MSchV und DesV engen Aufzählung der möglichen Eintragungen durch schöpferische
 Auslegung erweitert werden³⁸².

Die in den Verordnungen vorgesehene Nutzniessung (Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV, Art. 25 400
 Abs. 3 lit. e DesV) ist deshalb nach geltendem Recht die *einzigste Dienstbarkeit*, welche zur
 Eintragung im Register möglich ist. Eine Einführung von «Schutzrechtsdienstbarkeiten»
 könnte aber den Bedürfnissen des Rechtsverkehrs entgegenkommen und de lege ferenda
 durchaus zu diskutieren sein.

e) *Nutzniessungen an Europäischen Patenten, internationalen Marken und Designs
 sowie Gemeinschaftsschutzrechten*

Regel 143 Abs. 1 lit. w AO-EPÜ bestimmt für *europäische Patente*, dass die Eintragung von 401
 Rechten an der Anmeldung oder von Rechten am europäischen Patent oder von «Rechten
 an diesen Rechten» möglich ist, soweit ihre Eintragung in der AO vorgesehen ist. Da die
 Wirkungen des Patents dem Recht des designierten Vertragsstaats unterstehen, sind auch

380 So GORDON/BUTZ, sic! 2003, 493 f.

381 WIEGAND, BasK, N 67 zu Art. 641 ZGB.

382 Dazu das folgende Fallbeispiel: Ein Patentinhaber beantragte die Eintragung einer Erklärung, nach
 welcher er sein Patent nicht geltend machen werde gegen eine gewisse (näher umschriebene) Rad-
 konstruktion. Das Begehren wurde vom Amt zurückgewiesen, da die Erklärung einem teilweisen
 Verzicht auf das Patent gleichkäme. Die Vorschriften über den Patentverzicht dürften nicht in der
 beantragten Weise umgangen werden (BAGE, Mitt. 1951, 153 f.). Die Vereinbarung eines obliga-
 torisch geltenden Verzichts auf die Geltendmachung wäre demgegenüber natürlich zulässig.

beschränkte dingliche Rechte, nämlich Nutzniessungen (Personaldienstbarkeiten), an Schweizer Teilen von Europäischen Patenten im nationalen Register einzutragen. Diese unterscheiden sich in den Wirkungen nicht von jenen, die im nationalen Register eingetragen sind.

- 402 Für *IR-Marken* ist in der GAFO die Möglichkeit der Eintragung eines beschränkten dinglichen Rechts, insbesondere einer Nutzniessung, nicht vorgesehen. Obwohl es nach schweizerischem Recht möglich ist, eine Nutzniessung zu bestellen, kann es deren *Registereintragung* und damit deren dingliche Wirkung folglich nur bei nationalen Schweizer Marken geben, nicht aber bei Schweizer IR-Designationen. Die Möglichkeit, eine Nutzniessung durch Registerpublizität gegenüber gutgläubigen Dritten zu verstärken, steht also hinter jenen des nationalen Rechts zurück. Die Divergenz zwischen nationalen und internationalen Eintragungen wird in der Praxis dadurch aufgehoben, dass man in einer weiten Auslegung die Nutzniessung unter die «Verfügungsbeschränkungen» subsumiert und eine Eintragung der Nutzniessung für die Schweizer IR-Designation zulässt.
- 403 Gleich verhält es sich für eingetragene *internationale Muster und Modelle* (Designs) mit Schutzwirkung für die Schweiz: Lediglich für nationale Schweizer Designs besteht gemäss Wortlaut die Möglichkeit, eine Nutzniessung im Register einzutragen (vgl. Art. 16 Abs. 2 DesG), nicht aber für internationale Eintragungen. Dies lässt sich in praxi ebenfalls dadurch korrigieren, dass man die Nutzniessung als Sonderfall Verfügungsbeschränkung begreift – dogmatisch nicht ganz zutreffend, aber im praktischen Ergebnis befriedigend.
- 404 Nach Art. 22 Abs. 1 UMV kann die *Unionsmarke* unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden und Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein. Unter diesen «sonstigen dinglichen Rechten» ist der Niessbrauch (Nutzniessung) zu verstehen³⁸³. Gemäss Art. 22 Abs. 2 UMV werden die genannten Rechte oder der Übergang dieser Rechte auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht. Für *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* verhält es sich gleich (Art. 29 Abs. 1 GGV). Die «sonstigen dinglichen Rechte» werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und bekannt gemacht (Art. 29 Abs. 2 GGV).

3. Die Eintragung von Pfandrechten

- 405 Wie den Nutzniessungen kann auch den vertraglich bestellten Pfandrechten durch Eintragung Registerwirkung verschafft werden (Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. e DesV)³⁸⁴. Die Verpfändung von Patenten wird zwar in den Spezialgesetzen nicht ausdrück-

383 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 9 zu Art. 22 UMV.

384 Besteht an einem Schutzrecht Mitinhaberschaft nach Bruchteilen, können sowohl das gemeinschaftliche Schutzrecht selbst als auch die Miteigentumsanteile Pfandgegenstände bilden und als solche eingetragen werden (zum Grundbuch ZOB, N 213). In Analogie zu Art. 648 Abs. 3 ZGB kann aber das Schutzrecht selbst nicht mehr verpfändet werden, wenn an Mitinhaberanteilen bereits Pfandrechte bestehen. Eine so bestellte Verpfändung darf auch nicht registriert werden. Ist umgekehrt das in Mitinhaberschaft zu Bruchteilen stehende Schutzrecht bereits mit Pfandrechten belastet, so steht einer Verpfändung der Mitinhaberanteile und deren Eintragung nichts im Weg (zum Grundbuch ZOB, N 215).

lich erwähnt. Einerseits bestimmt aber Art. 899 Abs. 1 ZGB, dass Forderungen und *andere Rechte* verpfändet werden können, wenn sie übertragbar sind, was für gewerbliche Schutzrechte der Fall ist³⁸⁵, andererseits fällt die Verpfändung auch unter die «eingerräumten Rechte» (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV) bzw. die «entgegen stehenden Rechte Dritter» (Art. 33 Abs. 4 PatG).

In Füllung einer Gesetzeslücke sollte eine Verpfändung und deren Registereintragung auch 406 im Sortenschutz- und Topographierecht zugelassen werden³⁸⁶.

Verpfändungen von *europäischen Patenten* können als «Rechte an diesen Rechten» 407 (Regel 143 Abs. 1 lit. w AO-EPÜ) eingetragen werden. Die Verpfändungsmöglichkeit gilt aber jeweils nur für das Land, für welches das Patent validiert wurde, nicht für das europäische Patent als Ganzes. Für einen Länderanteil eines europäischen Patents, dessen nationales Recht die Verpfändung nicht kennt, bleibt eine Registereintragung unwirksam.

In der GAFO und in der AO-HMA ist die Eintragung der Verpfändung von *IR-Marken* 408 nicht vorgesehen. Ein Registerpfand, also die *Eintragung* eines nach dem anwendbaren Designationsstatut bestellten Pfandes, ist gemäss Wortlaut an sich nur an nationalen Marken und Designs, nicht aber an Schweizer IR-Designationen von Marken oder an *internationalen Mustern und Modellen* (Designs) mit Schutzwirkung für die Schweiz möglich. Wir begegnen hier derselben Divergenz zwischen nationalem und internationalem Register, wie wir sie bereits für die Nutzniessungen ausgemacht haben. Das Problem wird in der Praxis gleichermaßen dadurch gelöst, dass Pfandrechte für internationale Schutzrechte, welche für die Schweiz designiert sind, als unter die «Verfügungsbeschränkungen» fallend eingetragen werden (zweifelhaft).

Nach Art. 22 Abs. 1 UMV und Art. 29 Abs. 1 GGV können *Unionsmarken* und *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* verpfändet werden. Für die Entstehung der Pfandrechte bedarf es ebenfalls keiner Eintragung in die Register des EUIPO³⁸⁷. Ebenso wenig ist erforderlich, dass für die Begründung des Schutzrechts die Schutzrechtsurkunde übergeben oder die Verpfändung dem Amt angezeigt wird³⁸⁸. Auch bei der Arrestierung eines Patentrechtes wird nicht etwa die Patenturkunde, die eine blosser Beweisurkunde darstellt, mit Beschlag belegt, sondern das Recht als solches³⁸⁹. Art. 22 Abs. 2 UMV bestimmt jedoch, dass die Begründung oder die Übertragung des Pfandes auf Antrag eines Beteiligten (deklaratorisch) in das Register eingetragen werden. Da diese Schutzrechte grundsätzlich Einheitschutzrechte mit Gültigkeit in der gesamten EU sind, gilt die Verpfändung für das ganze Schutzrecht.

Es wurde bereits bemerkt, dass auch für die Pfandrechte eine Registereintragung nicht 410 konstitutiv, sondern deklaratorisch wirkt³⁹⁰. Die Bestellung eines Pfandes erfolgt durch

385 VON BÜREN, SIWR I/1, 286.

386 So für den Sortenschutz VON BÜREN, SIWR I/1, 288.

387 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 22 zu Art. 19 UMV.

388 OGer ZH, ZR 1915, 81.

389 BGE 112 III 115; vgl. BGE 41 III 133.

390 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 33 zu Art. 16 DesG.

schriftlichen Pfandvertrag³⁹¹: Gemäss Art. 900 Abs. 3 ZGB bedarf es für die Verpfändung «anderer Rechte» neben einem schriftlichem Pfandvertrag der Beachtung der Form, die für die Übertragung vorgesehen ist. Im Fall der gewerblichen Schutzrechte ist dies fast immer die *einfache Schriftlichkeit* (Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG).

- 411 Gegenüber gutgläubigen Dritten sind Verpfändungen erst wirksam bzw. können diesen gegenüber nur geltend gemacht werden, wenn sie im Register eingetragen sind (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG, Art. 16 Abs. 2 DesG). Die Konsequenz ist diesfalls die Nachrangigkeit gegenüber den zwischenzeitlich gegenüber Gutgläubigen begründeten Verpfändungen³⁹².
- 412 Die Bestellung eines Pfandrechts an einer Schutzrechts*hinterlegung* (bzw. Schutzrechtsanmeldung) ist ebenfalls möglich und dort, wo die Eintragung des Vollrechts vorgesehen ist, auch im Register eintragbar. Das Pfandrecht ist dann gewissermassen eine «akzessorische Anwartschaft», die erst nach der Schutzrechtserteilung am Schutzrecht entsteht³⁹³.
- 413 Werden mehrere Schutzrechte für dieselbe Forderung verpfändet und soll das errichtete Pfand im Register eingetragen werden (wobei kein Fall eines Gesamtpfandrechts analog zu Art. 798 ZGB vorliegt), so ist jedes Schutzrecht mit einer Teilpfandsumme zu belasten, welche sich aus dem Pfandvertrag ergibt³⁹⁴. Wird ein Miteigentumsanteil verpfändet, so ist unter den Bemerkungen einzutragen, dass es sich nur um ein Pfandrecht an einem bestimmten Anteil handelt³⁹⁵.
- 414 Zu den eintragbaren Verpfändungen darf man grundsätzlich auch *Verpfändungen von Lizenzen* zählen, sofern diese den gesetzlichen Voraussetzungen genügen: Nach Art. 899 Abs. 1 ZGB können Forderungen und andere Rechte verpfändet werden, wenn sie übertragbar sind³⁹⁶. Unbesehen, ob man die Lizenz nun als (obligatorische) «Forderung» oder als «anderes Recht» verstehen will, und ob die Verpfändung der Lizenz nun in einem schriftlichen Lizenzvertrag niedergelegt ist oder nicht, sollte es jedenfalls der schriftlichen Abfassung des Pfandvertrages bedürfen (vgl. Art. 900 Abs. 1 und 2 ZGB). Schliessen die Parteien einen solchen schriftlichen Pfandvertrag ab, werden sie als weitere Voraussetzung auch die Lizenz als übertragbar gestalten müssen, wobei m.E. bereits die Befugnis zur Sublizenzierung die Voraussetzung der Übertragung erfüllt. Auch wenn das Pfandobjekt der Lizenz kein dingliches Recht darstellt, handelt es sich beim Rechtspfandrecht um ein beschränktes dingliches Recht³⁹⁷. Die Aufnahme der verpfändeten Lizenz im Registereintrag des lizenzierten Schutzrechts wird man nur dann ablehnen, wenn man diese Eintragung nicht als «nützliche Angabe» (Art. 94 Abs. 3 PatV) und als nicht «im öffentlichem Interesse» liegend (Art. 40 Abs. 4 MSchV, Art. 25 Abs. 4 DesV) erachtet. Auch diese Sicht

391 SCHENK, 31.

392 So auch für das EU-Markenrecht QUADBECK, 112.

393 BGH, GRUR 1994, 603.

394 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 18 zu Art. 946 ZGB.

395 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 20 zu Art. 946 ZGB.

396 Siehe dazu HILTY, SMI 1992, 218.

397 ZOBL, BK, N 4 zu Art. 899 ZGB.

wird freilich zu vertreten sein, zumal man mit der Eintragung einer Verpfändung einer Lizenz wohl die Grenze der Praktikabilität erreicht haben wird.

4. Teilungen und Ersetzungen

a) Teilungen

Aus dem absoluten Recht des Inhabers, über das Schutzrecht zu verfügen, fließt auch die Befugnis, das Schutzrecht in den Schranken der Rechtsordnung zu teilen³⁹⁸. Ausdrücklich vorgesehen ist eine solche Schutzrechtsteilung aber nur im Markenrecht (Art. 17a MSchG). Im Patentrecht ist lediglich die Teilung des Patentgesuchs (Patentanmeldung), nicht aber des eingetragenen Patents möglich (Art. 57 PatG: «Teilgesuch»).

Für das Designrecht postuliert die Lehre in Anlehnung an Art. 37 Abs. 4 Satz 3 GGV, dass auch eine *Teilung der Sammelhinterlegung* nach der Eintragung zulässig ist³⁹⁹. Bei solchen Designrechtsteilungen sind die abgetrennten Schutzrechte mit einer neuen Nummer im Register einzutragen, wobei sie diesfalls ihrerseits ein eigenes rechtliches Schicksal erlangen.

Im Sortenschutz- oder Topographierecht ist eine Schutzrechtsteilung nicht möglich.

Nach Art. 17a Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber jederzeit schriftlich die Teilung der Eintragung oder des Eintragungsgesuchs verlangen. Eine Teilung ist aber nicht in dem Sinne möglich, dass etwa Zeichenbestandteile dinglich gesondert werden oder das Markenrecht für einzelne schweizerische Gebiete geteilt wird. Das Markenrecht kann lediglich betreffend die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgeteilt werden (Art. 17a Abs. 2 MSchG). Die Teilung wird als Eintragung im weiteren Sinn im Register eingetragen und publiziert⁴⁰⁰.

Die Teilgesuche oder Teileintragungen beinhalten das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum des Ursprungsgesuchs oder der Ursprungseintragung bei (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Mit der Eintragung der Teilung entstehen zwei (oder mehrere) rechtlich selbständige Markenrechte bzw. Hinterlegungsgesuche, die in ihrem rechtlichen Schicksal nach der Teilung völlig unabhängig sind⁴⁰¹.

Im Unterschied zu einer *Teilübertragung* (etwa eines Markenrechts), welche ohne Registeroperation möglich ist, wirkt die Registereintragung der formellen Teilung des Schutzrechts vor einer Übertragung konstitutiv. Mit dem Registereintrag entstehen formell selbständige Schutzrechte. Für jedes abgetrennte Schutzrecht muss auch ein neues Aktenheft angelegt werden⁴⁰².

398 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 7 zu Art. 945 ZGB.

399 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 32 zu Art. 20 DesG; BOLENSKY/STAUB/CELLI, N 18 zu Art. 20 DesG.

400 MARBACH, SIWR III/1, N 1752.

401 MARBACH, SIWR III/1, N 1752.

402 So zum Designrecht STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 32 zu Art. 20 DesG.

b) *Das Schicksal dinglicher Belastungen von zu teilenden Schutzrechten*

- 421 *Nutzniessungen*, welche auf der geteilten Markenregistrierung oder der geteilten Sammel-Designhinterlegung als Last ruhen (Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. e DesV), bestehen in der Regel zu Lasten aller Teile weiter und sind in gleicher Weise in die neuen Registerblätter zu übertragen. Ist eine Marke lediglich für einen Teil der beanspruchten Waren- und Dienstleistungen mit einer Nutzniessung oder mit einem Pfand belastet und wird dieser Teil von den unbelasteten Teilen abgetrennt, wird die Belastung nicht auf diese übertragen, sondern verbleibt ausschliesslich noch auf dem belasteten Teil.
- 422 *Pfandrechte* an zu teilenden Marken- und Designrechten (Art. 40 Abs. 3 lit. f MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. e DesV) werden auf jede der neuen Eintragungen im ursprünglichen Umfang als Gesamtpfandrecht (Art. 798 ZGB) über- bzw. eingetragen. Die Registerbehörde, welche die Registeroperation vornehmen muss, verfügt in den wenigsten Fällen über Anhaltspunkte über den Wert der Schutzrechte. Eine anteilmässige Verteilung der Pfandlast nach Massgabe des Werts der Teilschutzrechte (vgl. Art. 113 Abs. 2 GBV) wird aber durch die Inhaber auf gerichtlichem Wege erwirkt werden können.
- 423 Für *Vormerkungen* muss der Schutzrechtsinhaber des zu teilenden Schutzrechts der Registerbehörde beantragen, welche Einträge zu löschen und welche auf die Teilschutzrechte zu übertragen sind (vgl. für Grundstücke Art. 974a Abs. 2 ZGB). Betrifft eine Vormerkung nach den Belegen oder den Umständen ein Teilschutzrecht nicht, so ist sie darauf zu löschen (vgl. Art. 974a Abs. 3 Satz 1 ZGB). Auf eine Überschreibung kann also verzichtet werden, wenn eine Vormerkung ein oder mehrere neue Schutzrechte offensichtlich nicht betrifft, so wenn sich z.B. ein Vorkaufsrecht nur auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen einer Markenregistrierung erstreckt⁴⁰³. *Anmerkungen* werden je nach ihrem Inhalt auf alle Teile im Register übertragen, ebenfalls aber nur auf jene Teile, auf welche sie sich beziehen (vgl. für Grundstücke Art. 974a Abs. 3 Satz 1 ZGB).

c) *Ersetzungen von Marken*

- 424 Eigentliche *Vereinigungen von Schutzrechten* (etwa analog zu Vereinigungen von Grundstücken gemäss Art. 153 ff. GBV) gibt es im gewerblichen Rechtsschutz nicht.
- 425 Im Markenrecht vorgesehen ist allerdings die registermässige *Ersetzung* einer nationalen Eintragung: Die Behörde hat auf Antrag die Ersetzung einer nationalen Marke durch eine internationale Registrierung im nationalen Register zu vermerken (Art. 4^{bis} Abs. 2 MMP, Art. 40 Abs. 1 lit. h MSchV). Die Ersetzung greift in den materiellen Rechtsbestand nicht ein, sie hat rein formelle und deklaratorische Wirkung. Ausserhalb des Markenrechts sind solche Ersetzungen nicht vorgesehen.

403 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 94, FN 91.

5. Die Vormerkungen

a) Zu den Vormerkungen im Allgemeinen

Die typische Wirkung einer Vormerkung besteht darin, dass das vorgemerkte Recht oder die vorgemerkte Rechtsposition durch die Vormerkung Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Recht erhält⁴⁰⁴. Durch die Vormerkung wird eine gewisse «Verdinglichung» geschaffen⁴⁰⁵. Der dinglich Berechtigte wird in seiner Freiheit, über sein Recht zu verfügen, insoweit eingeschränkt, als das Rechtsgeschäft, welches er trotz der Vormerkung abschliesst, im Verhältnis zur vorgemerkten Rechtsbeziehung keine Rechtswirksamkeit entfaltet, wenn diese ihm entgegenstehen. 426

So geht etwa ein im Register eingetragenes Kaufsrecht einer späteren Pfändung⁴⁰⁶ oder einem später errichteten und eingetragenen Pfandrecht⁴⁰⁷ vor. Das im Register vorgemerkte Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrecht kann gegenüber dem jeweiligen Inhaber des Markenrechts, des Patents oder Designrechts ausgeübt werden⁴⁰⁸, selbst wenn dieser im Zeitpunkt des Erwerbs gutgläubig war. Ebenso kann die im Register vorgemerkte Aufhebung des Teilungsanspruchs oder des Vorkaufsrechts im Miteigentumsverhältnis (besser: Mitberechtigtungsverhältnis) jedem Erwerber des Immaterialgüterrechts entgegen gehalten werden⁴⁰⁹. 427

Auch für die vormerkbaren Rechte gilt ein Numerus clausus⁴¹⁰. Die Vormerkung genießt eine Priorität nicht erst mit Datum ihrer Eintragung, sondern rückwirkend mit der Einreichung des Eintragungsantrags beim Amt (Anmeldepriorität)⁴¹¹. Ebenso werden die Wirkungen einer Löschung der Vormerkung auf den Zeitpunkt des eingereichten Löschantrags zurückbezogen⁴¹². Bei Löschungen auf Grund eines gerichtlichen Urteils erfolgt die Rückwirkung der Löschung auf den Zeitpunkt der Rechtskraft des Entscheids. 428

Die wohl wichtigsten, nicht aber alle Vormerkungen, sind *Realobligationen* (vorgemerkte persönliche Rechte wie Lizenzen oder Vorkaufsrechte). Gerichtlich oder behördlich eingetragene Verfügungsbeschränkungen sind ebenfalls Vormerkungen jedoch keine Realobligationen. 429

404 Zum Grundbuch BGE 90 II 399.

405 Siehe HILTY, 314.

406 Zum Grundbuch BGE 102 III 20.

407 Zum Grundbuch BGE 114 III 19 f.

408 Vgl. zum Immobiliarsachenrecht Art. 216e OR (Vorkaufsrecht) und BGE 128 III 128 (Kaufrecht).

409 Die Verfügungsmacht über ihre Miteigentumsanteile wird mit der Aufhebung des gesetzlichen Teilungsanspruchs und Vorkaufsrechts nicht eingeschränkt, sondern dieser bewirkt nur, dass der Erwerber an die Vereinbarung des zeitweiligen Ausschlusses der Teilung gebunden ist (DESCHENAUX, SPR V/3 II, 689).

410 Zum Grundbuch BGE 79 I 191.

411 CANARIS, 390; zur Eintragung der Markenlizenz BVGer, B-4949/2019, Erw. 4.7.1: «Massgeblicher Zeitpunkt für die Eintragung und die daraus entspringenden realobligatorischen Wirkungen im Aussenverhältnis [...] bleibt auch bei einer vorübergehenden Aussetzung des Eintragungsverfahrens das Datum der Gesuchstellung [...]».

412 CANARIS, 390.

b) Im Besonderen: die persönlichen Rechte mit verstärkter Wirkung (Realobligationen)

- 430 Persönliche Rechte können im Register vorgemerkt werden, wenn deren Vormerkbarkeit wie in Art. 34 Abs. 3 PatG, Art. 18 Abs. 2 MSchG, Art. 15 Abs. 2 DesG und Art. 21 Abs. 2 SoSchG gesetzlich vorgesehen ist. Durch die Vormerkung⁴¹³ im Register erlangen diese obligatorischen Rechte Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Recht (vgl. Art. 959 Abs. 2 ZGB). Diese Realobligationen zeichnen sich dadurch aus, dass die Bestimmung des Verpflichteten oder des Berechtigten nicht nach Gesichtspunkten erfolgt, die in der Person des Betroffenen liegen, sondern die Trägerschaft eines bestimmten dinglichen Rechts personenbestimmendes Kriterium bildet⁴¹⁴. Dabei entsteht ein Mischgebilde, das seinen dogmatischen Sitz im Zwischenfeld von Schuld- und Sachenrecht hat⁴¹⁵. Dieses Mischgebilde ist seiner Anspruchsgrundlage nach obligatorisch, weist bezüglich des Verfügungsschutzes sowie bezüglich der Wirkung in Konkurs und Zwangsvollstreckung aber dingliche Züge auf⁴¹⁶.
- 431 Die Registervormerkung eines persönlichen Rechts mit verstärkter Wirkung kann (höchstens) für die Dauer des Bestandes des vorzumerkenden Rechts bestehen⁴¹⁷. Wird über die Dauer nichts vereinbart, wird vermutet, dass die Vormerkung solange gilt, als das absolute Schutzrecht aufrechterhalten wird.

c) Die Registrierung der Lizenz als wichtiger Anwendungsfall der realobligatorischen Verstärkung

- 432 In der Praxis ist die Eintragung und realobligatorische Verstärkung der *Lizenz* der wichtigste Anwendungsfall der Vormerkung⁴¹⁸. Deren Registereintragung hat für ihre realobligatorischen Wirkungen, nicht aber für das Bestehen der Lizenz als solcher, *konstitutive Wirkung*⁴¹⁹. Das vorgemerkte Recht, die verstärkte Lizenz, steht auch hier in der Mitte zwischen obligatorischen und dinglichen Rechten⁴²⁰. Die eingetragene Vormerkung hat regelmässig zur Folge, dass das vorgemerkte Recht zu Gunsten des eingetragenen Berechtigten zwangsvollstreckungsbeständig, d.h. konkursfest wird.
- 433 Die Eintragung der Lizenz als solche bewirkt keinen direkten Schutz gegenüber anderen *obligatorischen* Berechtigten⁴²¹, was auch der Begriff des Sukzessionsschutzes impliziert:

413 Die Dogmatik zum Grundbuchrecht erfasst verschiedentlich Vormerkungen nicht als «Eintragungen» im technischen Sinne (PFÄFFLI, BN 1990, 42; vgl. BGE 63 I 111). Ein Blick auf Art. 958 und Art. 959 ZGB zeigt aber, dass jedenfalls auf Gesetzesstufe die Vormerkung als *Form der Eintragung* gilt. Vor diesem Hintergrund und vor allem auf der Grundlage des geltenden Rechts (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV, Art. 40 Abs. 3 lit. e MSchV, Art. 25 Abs. 3 DesV) werden deshalb im Immaterialgüterrecht auch Vormerkungen unter den Oberbegriff der Eintragung (im weiteren Sinne) fallen.

414 BUCHER, OR AT, 34.

415 CANARIS, 372.

416 CANARIS, 383.

417 Zur Vormerkung des Mietvertrags im Grundbuch BGE 81 I 77.

418 «Auf die richtige Ebene führt hingegen die Erfassung des Registereintrags der Lizenz als blosse Vormerkung, und zwar als typische» (HILTY, 324); WYSS, Lizenz, 96 ff.

419 HILTY, 313 f.; WILD, sic! 2010, 306; ebenso BVGer, B-4949/2019, Erw. 4.5.1.4.

420 OSTERTAG, BK, N 3 zu Art. 959 ZGB.

Einer später eingeräumten Lizenz, welche im Widerspruch steht mit der früher erteilten, ist auf vertragsrechtlicher Grundlage Abhilfe zu schaffen. Im Falle einer exklusiven Lizenz greift gegenüber weiteren Lizenzberechtigten zudem auch die Prozessstandschaft, in deren Rahmen der exklusive Lizenznehmer aktivlegitimiert ist (Art. 75 Abs. 1 PatG, Art. 55 Abs. 4 MSchG, Art. 35 Abs. 4 DesG). Diese Legitimation ist aber nicht an die Voraussetzung der Eintragung geknüpft.

Im Einklang mit der geltenden Praxis ist lediglich die Tatsache einzutragen, *dass* eine Lizenz besteht («Lizenz zu Gunsten von X») ⁴²². Wie bei den Nutzniessungen gehen die Einzelheiten der gewährten Lizenz, deren Inhalt und Umfang, aus der Amtsakte hervor, in welche eine Kopie des Lizenzvertrags aufzunehmen ist. Ansprüche, Sachverhalte und Modalitäten, welche aus dem eingelierten Vertragsdokument nicht hervorgehen, nehmen an der realobligatorischen Wirkung der Eintragung nicht teil. Es sind keine registerrechtlichen Prinzipien oder Interessen eines Dritterwerbers ersichtlich, welche es gebieten würden, die Vormerkung der Lizenz durch die Beschränkung der eintragbaren Dauer zu erschweren. Folglich sollte es auch möglich sein, dass zumindest bei einem Lizenzvertrag mit *Verlängerungsoption* die befristete Vertragsverlängerung von Anfang an berücksichtigt wird, so dass bei Ausübung des Optionsrechts keine neue Registeranmeldung erforderlich sein sollte ⁴²³. Ebenso ist es auch möglich, dass eine Lizenz eingetragen wird, welche gemäss Vertrag erst *in einem späteren Zeitpunkt ihre Gültigkeit entfaltet*, im Zeitpunkt der Eintragung also noch nicht wirksam war. Diesfalls ist im Vormerkungstext der Beginn der Lizenz anzugeben ⁴²⁴.

Die einzutragende Lizenz muss nicht zwingend vom Schutzrechtsinhaber erteilt werden. ⁴²⁵ Möglich ist auch, sofern dies nicht rechtsgeschäftlich ausgeschlossen wurde, dass der *Inhaber einer Nutzniessung* am Schutzrecht eine Lizenz erteilt ⁴²⁵. In diesem Fall muss aber die Lizenz vom Umfang der Nutzniessung gedeckt sein: Die Ausübung der Nutzniessung (*quoad exercitium*) kann, wenn es sich nicht um ein höchstpersönliches Recht handelt, auf einen andern übertragen werden (Art. 758 Abs. 1 ZGB). Eine vom Nutzniesser erteilte Lizenz, die über die Befugnisse der Nutzniessung hinausgeht, muss der Schutzrechtsinhaber nicht gegen sich gelten lassen.

Nach Art. 105 Abs. 3 PatV werden, solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind ⁴²⁶. Die Vor-

421 A.M. offenbar QUADBECK, 123, 126.

422 Dazu HILTY, 308.

423 So für den eingetragenen Mietvertrag ZUCKER/EICHENBERGER, AJP 2010, 841.

424 So für den eingetragenen Pachtvertrag OGer LU, ZBGR 2006, 265 f.; zustimmend HÜRLIMANN-KAUP, N 795 f. Die Eintragung der Lizenz kann sich als Belastung wertmindernd auf das Schutzrecht auswirken. Wenn die Schutzrechtsinhaberin aber diese Wertminderung in Kauf zu nehmen bereit ist (und diese auch im Rahmen der übrigen Lizenzbedingungen berücksichtigt werden kann), sind keine Dritt- oder Publizitätsinteressen erkennbar, welche eine solche «antizipierte» Vormerkungen ausschliessen müssten.

425 Vgl. QUADBECK, 119 f.

426 Vgl. QUADBECK, 126.

schrift schliesst nicht aus, dass für ein Patent mehrere Exklusivlizenzen eingetragen sind, nur müssen diese miteinander vereinbar sein, etwa durch sachliche Abgrenzung (je eine Exklusivlizenz für die Anwendungsbereiche A und B).

- 437 Art. 105 Abs. 3 PatV ist in verschiedener Hinsicht etwas konfus formuliert. Zunächst sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass in den öffentlichen Registern keine widersprüchlichen und damit falschen Eintragungen vorgenommen werden⁴²⁷. Weiter ist die Formulierung «vorgemerkt oder eingetragen» redundant. Auch ist zu präzisieren, dass nur solche weiteren Lizenzen nicht eingetragen werden dürfen, die mit der *prioritätsälteren* ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind. Da die Anmeldung der Lizenz eine realobligatorische Verfügung ist, bemisst sich die Priorität nicht nach dem Eintragungs-, sondern nach dem Anmeldedatum.
- 438 Die *Unterlizenz* kann nach Art. 105 Abs. 4 PatV und Art. 29 Abs. 2 MSchV im Register eingetragen werden⁴²⁸. Allerdings nur dann, wenn die Unterlizenz durch eine schriftliche Erklärung des vorgemerkten oder eingetragenen Lizenznehmers oder durch eine andere genügende Beweiskunde nachgewiesen wird (Art. 105 Abs. 4 Satz 1 PatV). Zudem muss das Recht des Lizenznehmers zur Einräumung von Unterlizenzen nachgewiesen sein (Art. 105 Abs. 4 Satz 2 PatV; Art. 29 Abs. 2 MSchV). Der Unterlizenznehmer ist zur selbständigen Anmeldung der Unterlizenz befugt (Verfügung), sofern der Schutzrechtsinhaber im Rahmen des Primärlizenzvertrags den Lizenznehmer ermächtigt hat, Sublicenzen zu gewähren (Art. 29 Abs. 2 MSchV) und *zusätzlich* auch den Sublicenznehmer zu unterbevollmächtigen, die Unterlizenz selbständig zur Eintragung im Register anzumelden. Diese Voraussetzungen werden in der Praxis eher selten erfüllt sein.
- 439 Schweigen sich der Lizenzvertrag und der Unterlizenzvertrag über die Befugnis aus, ob das obligatorische Recht durch Eintragung im Register dinglich zu verstärkt werden darf, können die (Unter-)Lizenznehmer diese nicht eigenmächtig zur Eintragung bringen. Dies geht aus dem Wortlaut von Art. 105 Abs. 4 PatV und Art. 29 Abs. 2 MSchV nicht hervor, die Bestimmungen sind jedoch systematisch so auszulegen. Wollte man dies anders sehen, würde man den Schutzrechtsinhaber seines Verfügungsrechts berauben. In der Praxis können Probleme betreffend die Legitimation zur eigenhändigen Registrierung der Lizenz oder Unterlizenz oft durch nachträgliche schriftliche Zustimmungserklärungen des Schutzrechtsinhabers und Lizenznehmers gelöst werden,
- 440 Wie gezeigt liegt der Kern der Wirkung einer intabulierten (vorgemerkten) Lizenz hauptsächlich⁴²⁹ in einem *Sukzessionsschutz* des Lizenznehmers (vgl. Art. 959 Abs. 2 ZGB)⁴³⁰. Nach zutreffender Ansicht ist dieser Sukzessionsschutz auch *konkursfest*⁴³¹. Typischerweise besteht die Pflicht des Lizenznehmers in der Bezahlung eines Lizenzentgelts. Die Forde-

427 Relativierend zur Bedeutung von Art. 105 Abs. 3 PatV auch HILTY, 317, FN 159, der die Bestimmung als «reine Ordnungsvorschrift» bezeichnet.

428 Für die Eintragung des Untermietvertrags in das Grundbuch ZUCKER/EICHENBERGER, AJP 2010, 841.

429 Zu weiteren Wirkungen BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 67 zu Art. 18 MSchG.

430 REY, Gutgläubenserwerb, 237; WILD, sic! 2010, 308; vgl. zum Grundbuch LIVER, ZBGR 1962, 270.

zung des konkursiten Lizenzgebers hat also eine Geldzahlung zum Gegenstand, welche nach Art. 211 Abs. 1 SchKG nicht umgewandelt wird. Die Lizenzforderungen stehen der Masse zu und sind ihr gegenüber zu erfüllen⁴³².

Die realobligatorisch verstärkte Lizenz bewirkt *nicht* die selbständige Klagelegitimation des Lizenznehmers (Klageschutz, Art. 55 Abs. 4 MSchG, Art. 35 Abs. 4 DesG)⁴³³. Sie beantwortet auch nicht die Frage, ob die Lizenz exklusiv oder nicht exklusiv gewährt wurde⁴³⁴. Ihre Wirkung liegt ausschliesslich darin, dass die Lizenz auch einem Rechtsnachfolger *des Lizenzgebers* gegenüber Bestand hat. Die Vormerkung hindert auch nicht die Eintragung eines im Rang nachgehenden Rechts (so zur Vormerkung im Grundbuch Art. 961a ZGB).

Der durch die Registereintragung bewirkte Sukzessionsschutz des Lizenznehmers gilt unabhängig davon, ob der Erwerber des Schutzrechts gut- oder bösgläubig ist⁴³⁵. Es fragt sich aber, ob auch bei Nichteintragung der Lizenz der bösgläubige Erwerber, der um bestehende obligatorische Lizenzen am Schutzrecht weiss oder wissen muss, die Lizenz gegen sich gelten lassen muss. Der Wortlaut der Bestimmungen von Art. 34 Abs. 3 PatG und Art. 21 Abs. 2 SoSchG legt dies nahe: Gegenüber einem *gutgläubigen* Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen *unwirksam*, die im Patentregister nicht eingetragen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies Folgendes: Gegenüber einem *bösgläubigen* Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen *wirksam*, (auch) wenn sie im Patentregister nicht eingetragen sind.

In der Literatur wird verschiedentlich der belastete Erwerb in diesen Fällen abgelehnt, auch unter Verweis auf die Bestimmungen von Art. 18 Abs. 2 MSchG und Art. 15 Abs. 2 DesG, wo sich die Voraussetzung der Gutgläubigkeit nicht findet⁴³⁶: Die eingetragene Lizenz (also nur sie) würde danach durch die Eintragung Geltung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke bzw. am Design erhalten. Ist die Lizenz nicht eingetragen, würde sie nach dieser Lehrmeinung keinen Sukzessionsschutz geniessen, auch nicht dem bösgläubigen Erwerber gegenüber⁴³⁷.

Will man eine Auslegung von Art. 34 Abs. 3 PatG im Umkehrschluss (*interpretatio e contrario*⁴³⁸) nicht zulassen, so führte dies im Ergebnis dazu, dass die Tatbestandsvoraussetzung der Gutgläubigkeit für den lastenfreien Erwerb überhaupt wegfallen würde. In Analogie zur klassischen mietrechtlichen Parömie «Kauf bricht Miete» würde dann im

431 BGer, 4A_317/2016, Erw. 2.5; FISCHER, 30, 31 ff.; DORIGO/SCHWEIZER/ZECH, N 58 zu Art. 34 PatG; BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 65 zu Art. 18 MSchG; so auch für vorgemerkte Mietverträge Art. 261 Abs. 1 OR.

432 Zum eingetragenen Mietvertrag PIETRUSZAK/ZACHARIAE, recht 2000, 53.

433 FISCHER, 30; SPOENDLIN, Mitt. 1978, 174.

434 BLUM/PEDRAZZINI II, 109 zu Art. 34 PatG; WILD, sic! 2010, 308; offen gelassen in BGE 135 III 659. Tatbestände des *Sukzessionsschutzes* auf Grund der Eintragung einerseits und der *Exklusivität* bzw. der *Rangfolge* mehrerer Lizenznehmer andererseits werden dagegen bei MODIANO, 63, nicht präzise auseinandergelassen.

435 REY, Gutgläubenserwerb, 240; WILD, sic! 2010, 308.

436 HILTY, 321 ff.

437 HILTY, 321 ff.

438 Wie hier GLÖCKNER, ZSR 2003 I, 488.

gewerblichen Rechtsschutz allgemein der Grundsatz «Erwerb bricht (nicht eingetragene) Lizenz» gelten, welcher bereits im Mietrecht zum Schutz der schwächeren Vertragspartei als unbillig betrachtet und (weitgehend) aufgegeben wurde: Veräussert der Vermieter die Sache nach Abschluss des Mietvertrags oder wird sie ihm in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren entzogen, so geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum an der Sache auf den Erwerber über (Art. 261 Abs. 1 OR).

- 445 Nicht nur die Sprachlogik, sondern auch das Billigkeitsargumente (Schutz der wirtschaftlichen abhängigeren Partei) legen es nahe, den Umkehrschluss aus Art. 34 Abs. 3 PatG zuzulassen. Insoweit sich in den Materialien keine Hinweise darauf finden, dass mit den Regelungen im MSchG und im DesG gezielt von der älteren Bestimmung im PatG abgewichen werden sollte⁴³⁹, wird hier über das Patentrecht hinaus gehend dafür plädiert, dass bei allen gewerblichen Schutzrechten der bösgläubige Erwerber, der um die bestehenden obligatorischen Rechte am Schutzrecht weiss oder wissen muss, nicht lastenfrei erwirbt: Gegenüber einem bösgläubigen Erwerber eines Schutzrechts bleiben entgegenstehende Lizenzen also wirksam, selbst wenn sie im Patentregister nicht eingetragen sind⁴⁴⁰.
- 446 Die Eintragung der Lizenz ist für *europäische Patente* nicht wortlautgemäss vorgesehen. Allerdings wird sie unter «Rechte an diesen Rechten» gemäss Art. 143 Abs. 1 lit. w AO-EPÜ fallen. Wie das Pfandrecht kann auch die Vormerkung nicht für das europäische Patent an sich, sondern nur für den Anteil der einzelnen beanspruchten Länder bestellt werden. Für schweizerische Teile von europäischen Patenten kann im schweizerischen Register die Lizenz eingetragen werden.
- 447 Bei *IR-Marken* kann nach Regel 20^{bis} GAFO auf Antrag eine Lizenz im Register eingetragen werden. Diese wird aber nur in jenen Designationsstaaten Wirkung entfalten, deren Zivilrecht, wie das schweizerische, die realobligatorische Vormerkung, d.h. die Verstärkung der Lizenz, überhaupt kennen. Es ist möglich, die Lizenzeintragung auf mehrere oder nur eines der Designationsländer zu begrenzen bzw. die Lizenz für die einzelnen Länder zu Gunsten je eines anderen Lizenznehmers einzutragen.
- 448 Lizenzen an *Unionsmarken* und *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* bzw. deren Übergang können ihrerseits auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen werden (Art. 25 Abs. 5 UMV, Art. 32 Abs. 5 GGV). Auch hier werden die realobligatorischen Wirkungen von dieser Eintragung abhängen, welche damit konstitutiv wirkt.
- 449 Obwohl das HMA die Eintragung einer Lizenz nicht vorsieht, kann nicht nur für nationale Designs, sondern auch für *internationale Muster und Modelle* (Designs) mit Schutzwirkung für die Schweiz eine Lizenz eingetragen werden.

d) *Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrecht*

- 450 Durch das *Vorkaufsrecht* räumt der Inhaber eines Schutzrechts einer anderen Person das (Gestaltungs-)Recht ein, bei Eintritt des Vorkaufsfalles durch einseitige Willenserklärung

439 SPOENDLIN, Mitt. 1978, 173. vgl. HILTY, 321.

440 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 13 zu Art. 34 PatG; CODONI, SJZ 1999, 5 f., 7 f.

die Übertragung des Schutzrechts ganz oder teilweise zu beanspruchen⁴⁴¹. Das *Kaufrecht* ist das Recht, durch einseitige Willenserklärung (Gestaltungsrecht) einen Kaufvertrag perfekt zu machen, also jene Rechtslage herbei zu führen, welche bestände, wenn Verkäufer und Kaufberechtigter einen Kaufvertrag abgeschlossen hätten⁴⁴². Im Unterschied zum Vorkaufrecht ist hier ein Vorkaufsfall nicht Voraussetzung. Durch das *Rückkaufrecht* schliesslich erhält der Veräusserer des Schutzrechts die Befugnis, unter gewissen, vertraglich festgesetzten Bedingungen durch einseitige Erklärung die entgeltliche Rückübertragung vom Erwerber zu verlangen⁴⁴³.

Die Bestellung von Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrechten an gewerblichen Schutzrechten ist im Rahmen obligatorischer Verpflichtungen möglich⁴⁴⁴. Sollen ihnen darüber hinaus Wirkung erga omnes verliehen werden, was in der Regel angestrebt wird, müssen sie im Register vorgemerkt werden. Sie geniessen dann den Vorrang gegenüber einer späteren Pfändung⁴⁴⁵ oder einem späteren Arrest⁴⁴⁶.

Als *Berechtigte* von Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrechten wird in der Regel eine Person oder eine Mehrheit von Personen bestimmt. Es ist aber auch möglich, dem jeweiligen *Inhaber eines Schutzrechts* als Berechtigten zu bestimmen. Der Anspruch wird dann subjektivdinglich mit der Inhaberschaft an einem Schutzrecht verbunden (Realvorkaufrecht). In einem solchen Fall erfolgt die Einschreibung im Register sowohl beim belasteten wie auch beim berechtigten Schutzrecht in der gleichen Rubrik «Vormerkungen»⁴⁴⁷.

Der Rückkäufer eines Patents, eines Marken- oder Designrechts, welcher ein im Register vorgemerktes Rückkaufsrecht ausübt, kann sich darauf berufen, das Immaterialgüterrecht nur mit jenen Lasten zu erwerben, die schon im Zeitpunkt der Eintragung seines Vorrechts bestanden haben: Der Berechtigte darf also die Löschung der nachträglich am Immaterialgut begründeten Rechte verlangen⁴⁴⁸, sofern er diesen nicht zugestimmt hat.

Die Vormerkung eines Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrechts im Register ist möglich für nationale Schweizer Schutzrechte⁴⁴⁹ und Schweizer Teile Europäischer Patente (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV, «eingerräumte Rechte»). Sie sollten auf der Grundlage von Art. 22 Abs. 1 UMV und 29 Abs. 1 GGv ([sonstige] «dingliche Rechte») auch für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen werden können.

Im Lichte der in Art. 216a OR getroffenen Wertung sollten ausgehend von einer Regelungslücke im gewerblichen Rechtsschutz Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrecht für

441 So zum Vorkaufrecht bei Grundstücken BGE 134 III 604; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 996.

442 SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 1004.

443 So zum Rückkaufsrecht bei Grundstücken BGE 120 Ia 244.

444 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 7 zu Art. 33 PatG.

445 Vgl. BGE 102 III 22 f.

446 Vgl. BGE 128 III 128.

447 Zum Grundbuch PFÄFFLI/BYLAND, Anwaltsrevue 2013, 290.

448 Vgl. OGer LU, ZBGR 1996, 301 ff.

449 TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 773; BAGE, Mitt. 1950, 115; WILLI, N 2 zu Art. 19 MSchG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 31 zu Art. 16 DesG; a.M. zum Markenrecht ohne Begründung BIGLER/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 5 zu Art. 19 MSchG m.w.N.

höchstens *zehn Jahre* vereinbart und im Register vorgemerkt werden können. Bei Vormerkungen, die für eine unbegrenzte Zeit bestellt werden, ist in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 OR die übermässige Dauer im Regelfall auf das gesetzlich zulässige Mass herabzusetzen und nicht etwa von einem nichtigen Vertrag auszugehen⁴⁵⁰.

e) *Rückfallsrecht des Schenkers (Art. 247 OR)*

- 456 Nach Art. 247 Abs. 1 OR kann der Schenker den Rückfall der geschenkten Sache an sich selbst vorbehalten für den Fall, dass der Beschenkte vor ihm sterben sollte. Da in Art. 247 Abs. 1 OR nicht mehr von «Zuwendung» (Art. 239 Abs. 1 OR) oder von «Gegenstand» (Art. 184 Abs. 1 OR) die Rede ist, muss angenommen werden, dass der Terminus «Sache» im technisch-sachenrechtlichen Sinne zu verstehen ist. Obwohl gewerbliche Schutzrechte keine Sachen des Immobiliarsachenrechts sind, ist Art. 247 OR, insbesondere auch Art. 247 Abs. 1 OR, im gewerblichen Rechtsschutz analog anzuwenden.
- 457 Der Rückfall des verschenkten Schutzrechts kann für den Fall des Vorversterbens zwischen den Parteien vorbehalten werden, wobei dieses Rückfallsrecht im Register vorgemerkt werden kann (Art. 247 Abs. 2 OR analog). Dadurch entsteht ein besonderer Schutz des dinglichen Anspruchs des Schenkers, der sich nicht nur gegen die Erben des Beschenkten, sondern auch gegen Dritterwerber richtet.
- 458 Im Lichte der Entstehungsgeschichte hat die Vormerkung des Rückfallsrechts des Schenkers auch hier *konstitutive Wirkung*: Ist das Rückfallsrecht im Register vorgemerkt worden, entspricht dies einer «Verstärkung» eines lediglich persönlichen Rechts mit einer Verfügungsbeschränkung, so dass dieses jedem später am registrierten Schutzrecht erworbenen Recht entgegen gehalten werden kann⁴⁵¹. Ist keine entsprechende Vormerkung intabuliert, besteht lediglich ein obligatorisches Recht, etwa im Rahmen des Widerrufs nach Art. 251 OR⁴⁵².

f) *Die Verfügungsbeschränkungen*

- 459 Als Vormerkungen können von Gerichten und Vollstreckungsbehörden auch Verfügungsbeschränkungen im Register eingetragen werden (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV, Art. 40 Abs. 3 lit. g MSchV, Art. 25 Abs. 3 lit. f DesV, Art. 7 lit. i ToV). Mit Blick auf Art. 960 ZGB kann dies wie folgt geschehen:
- 460 (i) auf Grund einer amtlichen oder gerichtlichen *Sicherung streitiger Ansprüche*;
- 461 (ii) auf Grund *Massnahmen des Zwangsvollstreckungsrechts* sowie
- 462 (iii) zur *Sicherung der Auslieferungspflicht des Vorerben und Vorvermächtnisnehmers*.

450 FASEL, BasK, N 2 zu Art. 216a OR. Immerhin sind Fälle denkbar, in denen der Vorkaufsrechts-, Kaufsrechts- oder Rückkaufsrechtsvertrag bei einer Begrenzung auf zehn Jahre von einer der Parteien gar nicht abgeschlossen worden wäre. Diesfalls ist die Nichtigkeit des Vertrags anzunehmen (Art. 20 Abs. 2 OR).

451 So für den Rückfall von Grundstücken EITEL, ZBGR 1992, 149, mit einlässlicher Aufbereitung der Entstehungsgeschichte von Art. 247 OR.

452 BGer, Mitt. 1978, 42.

Wird zur Sicherung eines obligatorischen Anspruchs im Register eine solche Verfügungsbeschränkung auf amtliche oder gerichtliche Anordnung vorgemerkt, so tritt neben das obligatorische Recht ein dingliches Nebenrecht⁴⁵³. Eine Verfügungsbeschränkung ist im Register einzutragen, wenn die Voraussetzungen für den Übertragungsanspruch und Umstände glaubhaft gemacht werden, die die Befürchtung ergeben, dass der Übertragungsanspruch vereitelt oder ernstlich gefährdet werden könnte⁴⁵⁴.

Als Beispiel nennen lässt sich etwa der Fall, in dem die Klage auf Übertragung eines Patents, eines Marken- oder Designrechts mit dem Begehren um vorsorgliche Massnahmen auf Eintragung einer Verfügungsbeschränkung kombiniert wird⁴⁵⁵: Die Gefahr, dass eine mit Abtretungsklage nach Art. 29 PatG belegte Patentanmeldung von der Beklagten übertragen wird oder diese sonstige Änderungen daran vornimmt, kann gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO durch eine (super-)provisorische Verfügungsbeschränkung und deren Vormerkung im Patentregister abgewendet werden⁴⁵⁶. Zu denken ist auch an die vom Gericht zu treffenden «geeigneten sichernden Massnahmen», soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert (Art. 178 Abs. 1 und 2 ZGB)⁴⁵⁷.

Als Verfügungsbeschränkung im Register vormerkbar ist ferner die *Auslieferungspflicht des Vorerben*. Weiter zu nennen sind die *Anordnungen des Konkursgerichts zur Wahrung der Rechte der Gläubiger* (Art. 170 und Art. 174 Abs. 3 SchKG), namentlich die Pfändung oder der Arrest des Immaterialgüterrechts (zu Grundstücken Art. 101 SchKG), die Pfandverwertung (Art. 155 ff. SchKG) oder die Gewährung eines Zahlungstermins bei der Verwertung (zu Grundstücken Art. 66 Abs. 3 VZG). Da Rechtshandlungen des Schuldners nach Konkurseröffnung in Bezug auf Schutzrechte, die zur Konkursmasse gehören, gegenüber den Konkursgläubigern ungültig sind (Art. 204 Abs. 1 SchKG)⁴⁵⁸, ist der Registervermerk der letztgenannten Verfügungsbeschränkung keine Vormerkung, sondern eine Anmerkung, d.h. er entfaltet nur deklaratorische Wirkung.

Die *Wirkung* einer eingetragenen Verfügungsbeschränkung liegt darin, dass diese nach dem Grundsatz der Alterspriorität jedem späteren Dritterwerber des Immaterialgüterrechts entgegengehalten werden kann. Die eingetragene Verfügungsbeschränkung ermöglicht es in Analogie zu Art. 960 Abs. 1 ZGB, die Erfüllung einer persönlichen Verpflichtung zu sichern, wobei sich aber an der obligatorischen Natur der betreffenden Rechtsbeziehung nichts ändert⁴⁵⁹. Sie hat auch Vorrang gegenüber späteren Massnahmen der Zwangsvollstreckung, namentlich Pfändung oder Konkurs⁴⁶⁰.

453 Für das Grundbuch BGE 104 II 176 f.

454 MELLULIS/PatG-BENKARD, N 45 zu § 8 dPatG.

455 Für das Grundbuch BGE 104 II 172 ff.

456 BPatGer, sic! 2015, 398 f.

457 Mit der Verfügungsbeschränkung kann *jede Art von Vermögen* der Ehegatten belegt werden (BRÄM/HASENBÖHLER, ZK, N 20 zu Art. 178 ZGB), wozu insbesondere auch Immaterialgüterrechte zählen.

458 Für das Markenrecht BVGer, B-4137/2019, Erw. 5.3.3.

459 Vgl. zum Grundbuch BGE 120 Ia 245.

460 Für das Grundbuch BGE 104 II 177.

- 467 Der Inhaber einer *internationalen Marke* oder die Behörde einer für die Marke designierten Vertragspartei des Inhabers kann die OMPI davon benachrichtigen, dass das Verfügungsrecht des Inhabers in Bezug auf die internationale Registrierung eingeschränkt wurde und die gegebenenfalls betroffenen Vertragsparteien angeben (Regel 20 Abs. 1 lit. a GAFO). Dies ist so zu verstehen, dass die Verfügungsbeschränkung durch ihre Eintragung jene Wirkungen erlangt, welche das nationale Recht des betroffenen Designationslandes vorsieht.
- 468 Für *internationale Muster und Modelle* (Designs) ist die Eintragung von Verfügungsbeschränkungen de lege lata nicht vorgesehen, sollten aber dennoch gewährt werden.
- 469 Für *Unionsmarken* und *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* können Verfügungsbeschränkungen in den jeweiligen EU-Registern eingetragen werden (Art. 200 UMV, vgl. 29 Abs. 1 GGV).

g) *Die vorläufigen Eintragungen*

- 470 Im Gegensatz zur Sicherung eines obligatorischen Anspruchs auf Registrierung oder Vormerkung eines dinglichen Rechts, welche sich analog auf Art. 960 Abs. 1 ZGB stützt, kann auch ein bereits bestehendes, aus dem Register jedoch noch nicht ersichtliches Recht eingetragen werden (vgl. Art. 961 ZGB). Für die Vormerkung einer vorläufigen Eintragung bedarf es nicht notwendigerweise einer amtlichen Anordnung⁴⁶¹. Die Vormerkung erfolgt entweder mit Einwilligung des Schutzrechtsinhabers und der übrigen Beteiligten oder auf Anordnung des Gerichts (vgl. Art. 963 ZGB).
- 471 Die vorläufigen Eintragungen können insbesondere im Rahmen *vorsorglicher Massnahmen* angeordnet werden (Art. 262 lit. c ZPO). Sie erfolgen in diesem Fall auf Gesuch eines Ansprechers, regelmässig im Hinblick auf die Geltendmachung seines Anspruchs im Hauptprozess. Auch im gewerblichen Rechtsschutz sollte die Praxis gelten, dass der Ansprecher ein dingliches Recht behaupten muss, wogegen die Geltendmachung eines obligatorischen Rechts nicht genügt⁴⁶².
- 472 Die *Wirkung* einer vorläufigen Registereintragung liegt darin, dass das Recht für den Fall seiner späteren Feststellung vom Zeitpunkt der Vormerkung an dinglich wirksam wird (vgl. Art. 961 Abs. 2 ZGB).
- 473 Im Interesse der Rechtssicherheit ist die *Geltungsdauer* der vorläufigen Eintragung genau festzulegen⁴⁶³. Während dieser Dauer der vorläufigen Eintragung bleibt der Inhaber des Schutzrechts zwar verfügbungsberechtigt⁴⁶⁴, der durch die vorläufige Eintragung geschützte Berechtigte kann jedoch nach der definitiven Feststellung des geltend gemachten Rechts als Folge der Rangwirkung der Vormerkung die Zuspreehung der gemäss Vormerkung eingetragenen dinglichen Rechte verlangen. Der Erwerber geniesst in dieser Zwischenzeit eine «bedingte absolute Rechtsstellung»⁴⁶⁵. Die Anmeldung kann nicht vollzogen werden, bis die verfügende Person definitiv als Berechtigte eingetragen ist⁴⁶⁶.

461 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 2 zu Art. 961 ZGB.

462 Zum Grundbuch BGE 110 II 131.

463 Zum Grundbuch BGE 101 II 67 und SCHMID, BasK, N 13 zu Art. 961 ZGB.

464 Vgl. zum Grundbuch BGE 115 II 226 f.

Die Registerbehörde hat die Vormerkung von Amtes wegen zu löschen, wenn die entsprechende definitive Eintragung vorgenommen wird oder der Ansprecher die Klage nicht in- 474
nert Frist eingeleitet hat⁴⁶⁷. Die Frist zur Einreichung der Klage auf definitive Eintragung
ist eingehalten, wenn die Klage rechthängig gemacht worden ist (Art. 62 ff., insbesondere
Art. 64 ZPO)⁴⁶⁸.

*h) «Dingliche Radizierung» einer Mitgliedschaft in einer Genossenschaft unter analoger
Anwendung Art. 850 OR auf Immaterialgüterrechte?*

Nach Art. 850 Abs. 1 OR kann die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft durch die Sta- 475
tuten vom Eigentum an einem Grundstück oder vom wirtschaftlichen Betrieb einer sol-
chen abhängig gemacht werden. Die Genossenschaftsstatuten können für solche Fälle vor-
schreiben, dass mit der Veräusserung des Grundstücks oder mit der Übernahme des
wirtschaftlichen Betriebs die Mitgliedschaft ohne weiteres auf den Erwerber oder den
Übernehmer übergeht (Art. 850 Abs. 2 OR). Da Art. 850 Abs. 2 OR eine Ausnahme zur
im Grundsatz geltenden Unübertragbarkeit der Genossenschaftsmitgliedschaft vorsieht,
spricht sich die Lehre für eine restriktive, auf das Grundeigentum begrenzte, Anwendung
dieser Norm aus⁴⁶⁹. Angesichts dieses Ausnahmecharakters ist eine «dingliche Radizierung»
einer Genossenschaftsmitgliedschaft im Register unter analoger Anwendung Art. 850 OR
für gewerbliche Schutzrechte abzulehnen.

i) Nachrückungsrecht bei Pfandrechten

Der Vormerkung zugänglich ist hingegen die Vereinbarung eines Nachrückungsrechts von 476
Pfandrechten (vgl. Art. 814 Abs. 3 ZGB). Wie die Verpfändung von geistigen Schutzrech-
ten ausserbuchlich entsteht, so kann das Nachrückungsrecht auch inter partes schriftlich
vereinbart werden. Damit es aber gegenüber gutgläubigen Dritten verbindlich wird, muss
das Nachrückungsrecht im Register als Vormerkung eingetragen werden⁴⁷⁰.

j) Rechtsgründe, die zum Erlöschen der Wirkungen der Vormerkungen führen

Die Wirkungen der Vormerkungen erlöschen, wenn das durch die Vormerkung geschützte 477
Recht ausgeübt wird, so etwa, wenn der Kaufrechtsnehmer sein Kaufrecht ausgeübt hat
und Inhaber des mit der Vormerkung belasteten Schutzrechts geworden ist⁴⁷¹. Die durch
eine Vormerkung gesicherten Forderungen (aus Kaufrecht, Vor- oder Rückkaufsrecht)
und Lizenzen können untergehen durch Vereinigung (Art. 118 OR), Schulderrass, durch
Ablauf der Zeit, für die ein solches Recht vereinbart worden ist, durch Eintritt einer auf-
lösenden Bedingung, durch Tod des Berechtigten, wenn das Recht aktiv oder durch denje-

465 Vgl. dazu EITEL, ZBJV 1998, 245 ff.

466 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 19 zu Art. 961 ZGB.

467 Zum Grundbuch BGE 112 II 498.

468 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 14a zu Art. 961 ZGB.

469 SCHWARTZ, BasK, N 2, 10 zu Art. 850 OR.

470 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 660.

471 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 368.

nigen des Verpflichteten, wenn es passiv ist, nicht vererblich ist⁴⁷². Bei einer Nacherbeneinsetzung verliert die Vormerkung ihre Daseinsberechtigung mit dem Verzicht des Nacherben auf seine Berufung⁴⁷³.

- 478 Der aus der Vormerkung Berechtigte kann selbständig und grundsätzlich jederzeit die Löschung seines Rechts im Register erwirken. Die Realobligation geht im Zuge der Löschung im Register unter. Der Inhaber des Schutzrechts und Lizenzgeber hingegen ist zur Löschung nur legitimiert, wenn er die Zustimmung des aus der Vormerkung Berechtigten dokumentieren kann. Wenn Einträge jede rechtliche Bedeutung verloren haben bzw. wenn an ihnen kein schutzwürdiges Interesse besteht oder der Berechtigte nicht mehr auszumachen ist, kann jeder Belastete, insbesondere der Schutzrechtsinhaber, in analoger Anwendung von Art. 976a Abs. 1 ZGB vor Gericht die Löschung verlangen⁴⁷⁴. Die Löschung von bedeutungslos gewordenen Eintragungen liegt im Interesse der Publizität.

k) Eintragung eines Eigentumsvorbehalts?

- 479 Da fast alle gewerblichen Schutzrechte im Rahmen der Singularsukzession mit einfacher Schriftlichkeit übertragen werden und die Registrierung des Inhaberwechsels nur in Ausnahmefällen konstitutiv ist, bleibt im gewerblichen Rechtsschutz für einen im Register einzutragenden Eigentumsvorbehalt kein Raum⁴⁷⁵. Da das Eigentumsvorbehaltsregister den Besitzesanschein derogiert, ist im gewerblichen Rechtsschutz der Eigentumsvorbehalt auch dort nicht zuzulassen, wo die Registerumschreibung für den Rechtsübergang konstitutiv wirkt (bei Garantie- und Kollektivmarken, Art. 27 MSchG).

6. Die Anmerkungen («Bemerkungen», «Angaben»)

a) Begriff und Voraussetzungen der Anmerkungen

- 480 Die Registerbehörde kann weitere Angaben von öffentlichem Interesse (Art. 40 Abs. 4 MSchV, Art. 25 Abs. 4 DesV) bzw. «als nützlich erachtete» (Art. 94 Abs. 3 PatV) Angaben im Register eintragen. Entsprechende Generalklauseln enthalten auch Regel 143 Abs. 2 AO-EPÜ: Der Präsident des Amtes kann bestimmen, dass noch andere Angaben im Register eingetragen werden. Weder die GAFO noch AO-HMA kennen demgegenüber entsprechende Bestimmungen.
- 481 Die offene Formulierung der «weiteren Angaben» im Gesetz spricht dafür, dass es keinen Numerus clausus von Anmerkungen (Angaben) gibt. Das «öffentliche Interesse» bzw. die «Nützlichkeit» ist wohl regelmässig anzunehmen, ausser die zur Registrierung beantragte Angabe wäre rechtswidrig, unwahr, täuschend oder sinnlos. Beispielsweise dürfen keine Anmerkungen eingetragen werden, welche Angaben betreffen, die zwingend zur Eintragung vorgesehen sind.

472 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 366.

473 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 367.

474 So zu den Anmerkungen im Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 411.

475 TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 773; HEINRICH, PatG/EPÜ, N 6 zu Art. 33 PatG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 31 zu Art. 16 DesG; BAGE, Mitt. 1953, 175.

b) *Rein deklaratorische, informative Wirkung der Anmerkungen*

Die Anmerkungen haben lediglich *Informationscharakter* und regelmässig keine konstitutive Wirkung⁴⁷⁶: Sie geben präzisierend und publizitätswirksam nur das wieder, was ohnehin bereits gilt⁴⁷⁷. Soweit die in Art. 40 Abs. 2 MSchV und Art. 25 Abs. 3 DesV genannten Angaben und Vermerke materiellrechtliche Relevanz haben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schutzbereich und der Priorität, sind sie nicht bloss «Anmerkungen» im hier verstandenen technischen Sinne.

Anmerkungen müssen stets individuell-konkret sein. Rechtssätze bzw. generell-abstrakte Normen können nicht angemerkt werden, selbst wenn eine solche Anmerkung auch nur informativen Charakter hätte. Eine Anmerkung soll im Register darauf hinweisen, dass ein konkretes Rechtsverhältnis besteht, welches einen Bezug zum Immaterialgüterrecht hat, das aber seinerseits nicht vom Registereintrag abhängt⁴⁷⁸. Die Anmerkung verhindert, dass sich ein Dritter erfolgreich auf seinen guten Glauben an einen falschen Rechtsschein berufen kann⁴⁷⁹. Dies bedeutet aber auch, dass für die Anmerkungen ebenfalls die Fiktion der Kenntnis des Registereintrags gilt⁴⁸⁰.

Die registrierte Anmerkung bzw. Angabe darf weder Rechte begründen noch am formellen Bestand des Schutzrechts etwas ändern. So wäre etwa eine Anmerkung für eine Wort-/Bildmarke unzulässig, der Markenschutz erstrecke sich auf das abstrakte Worzelement. Ebensowenig können Tatsachen, deren Vorhandensein in den Machtbereich insbesondere des Inhabers gestellt sind, intabuliert werden, so etwa die Anmerkung, die Marke werde seit einem bestimmten Datum «ununterbrochen markenmässig für die beanspruchten Produkte gebraucht». Die zeitliche Befristung und der enge sachliche Umfang der Gebrauchswirkungen (Art. 11 und 12 MSchG) führen dazu, dass eine Anmerkung, welche den rechtserhaltenden Gebrauch festhält, relativ rasch veraltet und damit unrichtig wird.

Anders liegt die Sache hinsichtlich der Markenqualifikation («durchgesetzte Marke» nach Art. 2 lit. a MSchG und «berühmte Marke» gemäss Art. 15 MSchG): Das IGE merkt die Verkehrsdurchsetzung bereits im Register an, wenn diese im Amtsverfahren glaubhaft gemacht wurde («*Durchgesetzte Marke, Details siehe Aktenheft*»⁴⁸¹). Umso mehr sollte eine solche Qualifikation als Anmerkung registriert werden können⁴⁸², wenn diese *gerichtlich festgestellt* ist⁴⁸³. Dem Register entnimmt man diesfalls eine zutreffende Aussage bzw. Qualifikation, welche ohnehin bereits gilt. Natürlich kann die dadurch begründete Richtigkeitsvermutung in einem späteren Verfahren wieder umgestossen werden, wenn sich durch den Zeitablauf die Verhältnisse geändert haben. Dasselbe gilt für das Weiterbenut-

476 HILTY, 312.

477 Zum Grundbuch TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1069.

478 Zum Grundbuch BGE 124 III 213.

479 Zum Grundbuch SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 495.

480 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 32b zu Art. 970 ZGB.

481 Siehe z.B. Schweizer Marke Nr. P-512455.

482 A.M. THOUVENIN/THOUVENIN/NOTH/BÜHLER, N 68 zu Art. 15 MSchG.

483 Zur gerichtlichen Feststellung der Berühmtheit einer Marke BGer, 4A_128/2012.

zungsrecht nach Art. 14 MSchG, welches ebenfalls im Register angemerkt werden kann, sofern es gerichtlich festgestellt wurde⁴⁸⁴.

- 486 Das Amt hat einem Antrag auf Eintragung einer Erklärung, durch die der Patentinhaber «den wirtschaftlichen Ertrag» aus der Verwertung der patentierten Erfindung abgetreten hat, richtigerweise nicht stattgegeben. Eine solche Vereinbarung ist nur für die Vertragsparteien von Interesse. Eine Aufnahme in das öffentliche Register kann daher nicht als «im öffentlichen Interesse» liegend bzw. nützlich betrachtet werden⁴⁸⁵.

c) *Mögliche Fälle von Anmerkungen*

- 487 Zu den Angaben (Anmerkungen) zählen etwa *Mitberechtigungsanteile* an gewerblichen Schutzrechten («Miteigentum»), welche insbesondere durch rechtsgeschäftliche Umwandlung des originären Gesamthandschaftsverhältnisses entstehen können⁴⁸⁶. Die Anteile können als Bruchteile durch entsprechenden Zusatz («zur Hälfte», «zu je einem Drittel» etc.) zum Namen der Mitberechtigten im Register angegeben werden⁴⁸⁷. Diese auf der Umwandlung basierende Registrierung der Bruchteilsberechtigung ist aber nicht konstitutiv⁴⁸⁸, weshalb sie auch nur als Anmerkung eingetragen werden kann. Die Mitberechtigten genießen in analoger Anwendung von Art. 682 Abs. 1 ZGB ein Vorkaufsrecht. Dessen vertragliche Aufhebung oder Abänderung ist ebenfalls als Anmerkung einzutragen.
- 488 Da die *Einsetzung eines Willensvollstreckers* nach Art. 517 f. ZGB für die Erben in verschiedener Hinsicht eine Beschränkung ihrer Verfügungsmacht nach sich zieht, sollte diese Einsetzung durch Anmerkung im Register zum Ausdruck gebracht werden können. Sie wirkt auch hier lediglich deklaratorisch und dient dem Informationsinteresse Dritter. Wenn der Willensvollstrecker sich ausweist, ist er zur Anmeldung der Anmerkung legitimiert⁴⁸⁹.
- 489 Auch die durch Anordnung eines *Expropriationsverfahrens* für ein Patent (Art. 32 PatG) bewirkte Verfügungsbeschränkung (Enteignungsbann) kann im Patentregister angemerkt werden⁴⁹⁰. Das Patentregister ist im Umfang, in welchem das Patent von der Enteignung erfasst wird, gesperrt in dem Sinne, dass Verfügungen nur noch mit Zustimmung des Enteigners statthaft sind⁴⁹¹.
- 490 Als Anmerkungen registriert werden können, wie bereits bemerkt, sodann *Weiter- bzw. Mitbenutzungsrechte*, welche nach Art. 35 PatG, Art. 14 MSchG oder Art. 12 DesG bestehen⁴⁹² und gerichtlich festgestellt oder im Einvernehmen mit den Parteien eingetragen

484 A.M. BURI, sic! Sondernummer 2005, 118, und BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 15 zu Art. 18 MSchG, welcher allerdings relativierend darauf hinweist, dass eine Eintragung als «weitere Angabe von öffentlichem Interesse» i.S. von Art. 40 Abs. 4 MSchV denkbar sei.

485 BAGE, Mitt. 1951, 154.

486 STRAUB, 39 f.

487 MARBACH, Rechtsgemeinschaften, 113.

488 MARBACH, Rechtsgemeinschaften, a.a.O.; SCHWEIZER/SCHWEIZER/ZECH, N 18 zu Art. 33 PatG.

489 Zu den Anmerkungen im Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 415 f.

490 So zur Anmerkung im Grundbuch LIVER, ZBGR 1969, 29.

491 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 4 zu Art. 960 ZGB.

492 BRUNNER, Patentregister, 95.

sind. Auch hier besteht das Weiterbenutzungsrecht – auch gutgläubigen Erwerbenden des betroffenen Schutzrechts gegenüber – unabhängig von einer Eintragung.

d) *Vorbehaltsanmerkungen: die Disclaimer im Besonderen*

Typischerweise zu den Angaben (Anmerkungen) zu zählen sind auch sogenannte *Disclaimer*, welche namentlich im Markenrecht verbreitet sind. Sie stellen regelmässig nur klar, was bereits gilt, nämlich dass sich der Schutz einer Eintragung in sachlicher Hinsicht nicht auf gewisse Elemente⁴⁹³ oder Produkte⁴⁹⁴ erstreckt, für die ein Schutz ex lege gar nicht gewährt werden könnte. In der Praxis wird jedoch nicht strikt zwischen Schutzrechtseinschränkung (konstitutiver, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufzunehmender Einschränkung) und der deklaratorischen Angabe unterschieden.

Ein Beispiel dafür bildet die Herkunftseinschränkung (z.B. «alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft»). Da für ein täuschendes Zeichen bzw. eine mögliche täuschende oder widerrechtliche Verwendungsform ohnehin kein Schutz gewährt wird, müsste diese Klarstellung entgegen der Praxis nicht im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, sondern als Anmerkung aufgenommen werden. Anders ist die Lage dort, wo eine Einschränkung erst auf Grund des Disclaimers gilt, der Schutzbereich also konstitutiv eingeschränkt und z.B. ein sachlicher Verwendungsbereich ausgenommen wird⁴⁹⁵. Solche Einschränkungen bilden in der Praxis nicht selten Gegenstand von Abgrenzungsvereinbarungen.

e) *Anmerkung von am Schutzrecht bestehenden absoluten Drittrechten?*

Als Anmerkungen intabuliert werden können lediglich Sachverhalte oder Rechte, welche für die Behörde einfach feststellbar (liquid) sind. Aus diesem Grund wird es nicht zulässig sein, andere Rechte anzumerken, welche am eingetragenen Schutzrecht bestehen. Dies gilt insbesondere für Urheberrechte, welche z.B. bei Marken oder Designs an einer graphischen Gestaltung oder Formgebung bestehen, oder Urheberrechte, die sich im Rahmen von computerimplementierten Erfindungen (Patente) auf die Software beziehen. Die Behörde wird Anträge, welche darauf zielen, «Urheberrecht an der Graphik zu Gunsten von X.» oder «Urheber der in der Erfindung implementierten Software ist Y.», zurückweisen. Eine Zulassung solcher Anmerkungen würde eine Kognitionsbefugnis der Registerbehörde für Sachverhalte voraussetzen, welche ausserhalb ihrer Kompetenz liegen. Eine Eintragung sollte immerhin möglich sein, wenn das bestehende Rechtsverhältnis gerichtlich festgestellt ist.

493 Siehe z.B. Schweizer Marke Nr. 609960: «Das im Zeichen enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund, noch in rot auf weissem Grund, noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder einem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben».

494 Siehe z.B. Schweizer Marke Nr. 608934: «Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft».

495 Siehe z.B. Schweizer Marke Nr. 581164: «Alle vorgenannten Waren nicht für den Aussenbereich, nicht für den Gebrauch an kommerziellen oder für den Einzelhandel bestimmten Automobil- oder Lastwagen-tankstellen, und nicht für den Gebrauch mit Standard-Benzin, Diesel und alternativen Treibstoffen».

f) *Löschung von Anmerkungen*

- 494 Die Löschung einer Anmerkung zu beantragen, sind jene Personen legitimiert, denen das durch die Anmerkung zum Ausdruck gebrachte Rechtsverhältnis nützt⁴⁹⁶. Ist etwa das im Register angemerkte Amt des Willensvollstreckers aus irgendeinem Grund beendet worden (Erfüllung des Auftrags, Niederlegung des Amtes etc.), wird jedermann, der ein Interesse hat, die Anmerkung zur Löschung beantragen dürfen. Er muss aber die Beendigung dokumentieren können. Besteht die Anmerkung im öffentlichen Interesse und begünstigt sie keinen konkret Berechtigten, hat niemand Anspruch auf Löschung der Anmerkung (z.B. eines Disclaimers). Immerhin ist auch hier Art. 976a ZGB analog anzuwenden und auf Klage hin eine Löschung anzuordnen, wenn Einträge jede rechtliche Bedeutung verloren haben⁴⁹⁷.

D. Die materiellen Voraussetzungen der Eintragung eines beschränkten dinglichen Rechts oder einer Vormerkung

1. Bestehendes gültiges Grundgeschäft

- 495 Ein beschränktes dingliches Recht oder eine Vormerkung kann nur im Schutzrechtsregister eingetragen werden, wenn es gesetzlich als eintragbar vorgesehen und zwischen den Parteien vereinbart ist. Dem Recht muss ein gültiges Grundgeschäft zu Grunde liegen. Dies mag auf den ersten Blick selbstverständlich erscheinen. Allerdings ist in der Praxis oft gerade strittig, ob Entsprechendes vereinbart ist und ob das einzutragende Recht überhaupt bestanden hat bzw. noch immer besteht.
- 496 Ein Streit um das Bestehen der eingetragenen Lizenz kann sich dort entzünden, wo sich die Parteien wie in BGE 135 III 656 über die Gültigkeit der Vertragsauflösung uneinig sind. Sofern sämtliche übrige Legitimationsvoraussetzungen, insbesondere auch die Befugnis, die Lizenz selbständig zur Registrierung anzumelden, gegeben sind, wird das IGE das Recht eintragen, wenn der Lizenznehmer das ursprüngliche, nunmehr in seinen Wirkungen strittige Vertragsdokument mit Antrag auf Registrierung einreicht.
- 497 Der Schutzrechtsinhaber wird, sofern er nicht im Zuge der Anmeldung der Eintragung zugestimmt hat, innert der Rechtsmittelfrist seit der Eröffnung der amtlichen Mitteilung (Vorverfügung) oder, wenn eine solche unterbleibt, seit der Eintragung der Behörde Dokumente unterbreiten können, welche die gültige Auflösung des Vertrags bzw. seinen Nichtbestand dartun. Ein damit verbundenes Gesuch um Wiedererwägung ist zwar kein förmliches Rechtsmittel, seine Zulässigkeit ergibt sich aber aus dem *Petitionsrecht*. Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten (Art. 33 Abs. 1 BV). Die Behörden haben von Petitionen Kenntnis zu nehmen (Art. 33 Abs. 2 BV).
- 498 Anstatt eines Antrags auf Wiedererwägung kann der Rechtsinhaber innert der Rechtsmittelfrist auch mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht gelangen. Wenn er aber sieht, dass die Verwaltungsinstanz auf Grund unvollständiger oder überholter Aktenlage

496 Zu den Anmerkungen im Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 410.

497 Zu den Anmerkungen im Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 411.

entschieden hat, dürfte er vorzugsweise den Weg der Wiedererwägung und nicht den Instanzenzug wählen.

Kann der Schutzrechtsinhaber noch bevor die Eintragung rechtskräftig wurde, den Nichtbestand des Pfand-, Dienstbarkeits- oder Vormerkungsvertrags mindestens glaubhaft machen, ist der Antrag auf Eintragung des umstrittenen Rechts abzuweisen oder die Eintragung rückgängig⁴⁹⁸ zu machen. In einem solchen Fall hat nicht eine Verwaltungsbehörde über die Gültigkeit und die Modalitäten eines privatrechtlichen Verhältnisses zu entscheiden. Die sich stellenden Vertragsfragen sind der umfassenden Kognition des Zivilgerichts zu überlassen⁴⁹⁹.

2. Rechtsgeschäftliche Vereinbarung der Registereintragung von Lizenzen

Für die Vormerkungen muss im zu Grunde liegenden Vertrag grundsätzlich die Registereintragung vereinbart worden sein⁵⁰⁰. Reicht der vertraglich Begünstigte einen gültigen Lizenzvertrag zur Registrierung des gewährten Rechts ein, der sich über die Eintragung ausschweigt (oder eine solche sogar explizit ausschliesst), ist das Eintragungsgesuch abzuweisen⁵⁰¹. Anderes gilt lediglich dann, wenn im Sinne einer «Übersteuerung» eine separate (schriftliche) Zustimmung des Schutzrechtsinhabers vorgelegt wird oder der Schutzrechtsinhaber selber die Eintragung der Lizenz beantragt⁵⁰². Diesfalls wird man implizit von einer entsprechenden Einigung der Parteien (Grundgeschäft) ausgehen dürfen.

3. Verfügungsberechtigung des Anmelders im Allgemeinen

In der Frage, wer berechtigt ist, die Vormerkung, die Nutzniessung oder das Pfand bei der Registerbehörde anzumelden, ist zu unterscheiden, ob dieser Anmeldung die Natur einer privatrechtlichen Verfügung im Sinne einer Disposition über das Recht⁵⁰³ zukommt oder nicht.

4. Verfügungsberechtigung für die Eintragung von Vormerkungen

Da für *Vormerkungen* die Eintragung konstitutiv wirkt, muss es grundsätzlich dem Schutzrechtsinhaber vorbehalten bleiben, sein Recht auf diese Art zu belasten⁵⁰⁴. Dies ist die Folge seines dinglichen Verfügungsrechts⁵⁰⁵. Möglich ist jedoch eine (nachträgliche) schriftliche Zustimmung des Schutzrechtsinhabers oder eine Zusatzvereinbarung zwischen

498 BGH, GRUR 1969, 45 f. Zur Rückgängigmachung einer Markenumschreibung BGE 99 Ib 336.

499 BVGer, B-1729/2009, Erw. 3.6; vgl. REY, Gutgläubenserwerb, 103.

500 DORIGO/SCHWEIZER/ZECH, N 65 zu Art. 34 PatG.

501 Die vom Bundesverwaltungsgericht vertretene und vom Bundesgericht korrigierte Ansicht, «das reine Sicherungsmittel der Vormerkung einer Lizenz [sei] bereits dann gerechtfertigt, wenn die Lizenz unstrittig zustande kam» (BVGer, B-1729/2009, Erw. 3.6), geht fehl (WILD, sic! 2010, 306).

502 DORIGO/SCHWEIZER/ZECH, N 65 zu Art. 34 PatG.

503 Es geht um die Verfügung im privatrechtlichen Sinn, nicht um die verwaltungsrechtliche Anordnung.

504 Zur Eintragung der Patentlizenzen AEBERHARD, 53 f.

505 Art. 963 ZGB; DESCHENAUX, SPR V/3 I, 357 f.; 47; HILTY, 306 f.

den Parteien, wonach eine Eintragung des Rechts erfolgen und der Berechtigte diese Eintragung auch selbständig beantragen darf.

- 503 Der an der Vormerkung Berechtigte muss gemäss Vertrag entweder selbständig zur Anmeldung des Rechts und zu dessen Registrierung befugt sein oder dieser muss sich über die Zustimmung des Schutzrechtsinhabers zur Eintragung ausweisen können. Nach Art. 105 Abs. 2 PatV müssen alle Änderungen durch eine schriftliche Erklärung des bisherigen Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden.
- 504 Demgegenüber lauten die Bestimmungen im (nationalen) Marken- und Designrecht anders: Nach Art. 18 Abs. 2 MSchG, Art. 29 Abs. 1 MSchV und Art. 28 Abs. 1 DesV muss bei Schweizer Marken und Schweizer Designs der Antrag auf Eintragung der Lizenz vom Schutzrechtsinhaber *oder* vom Lizenznehmer gestellt werden (gemäss Wortlaut unpräzise: auf Antrag «eines Beteiligten»). Wiederum anders ist die Regelung im internationalen Markenrecht: Nach Art. 20^{bis} lit. a GAFO muss für IR-Marken der Antrag auf die Eintragung einer Lizenz vom (Schutzrechts-)Inhaber gestellt werden. Schweizerische Lehrstimmen zum Patentrecht gehen zutreffend davon aus, dass für die Eintragung einer Lizenz die schriftliche Erklärung des Patentinhabers notwendig ist⁵⁰⁶. Dies sollte allgemein für sämtliche Schutzrechte gelten.
- 505 Die Lizenzvereinbarung muss grundsätzlich auch explizit die Befugnis der *selbständigen Anmeldung* durch den Lizenznehmer umfassen und nicht nur die Zustimmung zur Eintragung der Lizenz als solcher⁵⁰⁷. Auf Grund des Vertrags steht dem Lizenznehmer lediglich ein obligatorischer Anspruch auf Eintragung zu⁵⁰⁸. Soll der Lizenznehmer selber zur Eintragung ermächtigt werden, kann dies etwa mit folgender Vertragsklausel erreicht werden: «Der Lizenznehmer ist befugt, die ihm erteilte Lizenz selbständig zur Registrierung anzumelden». Allein die Vereinbarung, dass die Lizenz im Register einzutragen ist, entfaltet nur obligatorische Wirkung, begründet im Sinne von Art. 965 ZGB aber noch keine Befugnis zur dinglichen Verfügung⁵⁰⁹. Da die Eintragung der Lizenz für die beabsichtigten Wirkungen konstitutiv ist, bildet die Anmeldung das Verfügungsgeschäft. Allerdings wird namentlich bei Zustimmungen zur Registrierung, die unmittelbar vor der Anmeldung gegeben werden, implizit auch eine Zustimmung zur selbständigen Anmeldung (Ermächtigung) anzunehmen sein, was aber jeweils vom Einzelfall abhängen wird.

5. Verfügungsberechtigung für die Eintragung von Nutzniessungen und Pfandrechten

- 506 Anders verhält es sich für die Eintragungen einer Nutzniessung oder eines Pfandrechts. Für diese Rechte ist die Eintragung im Register nicht konstitutiv. Der Schutzrechtsinhaber hat durch die vertragliche Einräumung bereits dinglich verfügt bzw. das Recht belastet. Abgesehen von der Verstärkung gegenüber gutgläubigen Dritten, ändert die Eintragung an

506 BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV, 262.

507 DE WERRA, ComRom, N 46 zu Art. 34 PatG, N 42 zu Art. 18 MSchG, N 42 zu Art. 15 DesG.

508 BLUM/PEDRAZZINI II, N 109 zu Art. 34 PatG.

509 BGE 135 III 656 f.

dem, was zwischen den Parteien ohnehin bereits gilt, nichts. Sie kann deshalb von beiden Parteien, also vom Schutzrechtsinhaber *und* vom Dienstbarkeits- bzw. Pfandberechtigten, bei der Registerbehörde beantragt werden.

Der durch das Pfandgeschäft angestrebte Sukzessionsschutz des Pfandgläubigers darf nach 507 gültiger Pfandbestellung nicht in das Belieben des Schutzrechtsinhabers gestellt werden. Dieser könnte sich weigern, die Anmeldung vorzunehmen. Es wäre widersprüchlich, wenn das dingliche Pfandrecht zwar mit einfacher Schriftlichkeit begründet würde, die Herbeiführung der erwünschten Publizitätswirkungen und damit der Drittwirkung, auf die es hier wohl doch eigentlich ankommt, aber in das Belieben des Pfandschuldners gestellt bliebe. Sowohl der Pfandschuldner (der indes regelmässig ein geringeres Interesse an der Eintragung haben wird) als auch der Pfandgläubiger können die Eintragung veranlassen. Vorbehalten bleiben gegenteilige Abmachungen, wonach der Nutzniessungs- oder Pfandberechtigte auf die Eintragung verzichtet.

Voraussetzung für eine selbständige Anmeldung durch den Pfandgläubiger ist aber, dass 508 der Vertrag hinsichtlich des gewährten dinglichen Rechts klar ist. Bei Unklarheit hat die Registerbehörde den Anmelder auf den Zivilweg zu verweisen. Die Verwaltung ist nicht für die Auslegung zivilrechtlicher Verträge zuständig.

A. Vorbemerkungen

Die Verfahren, welche zu den Eintragungen in den Registern des gewerblichen Rechts- 509
schutzes führen, sind in den allgemeinen Verfahrensordnungen und den jeweiligen Spezial-
erlassen (Gesetze und Verordnungen) geregelt. Hinsichtlich des *Bestandes des dinglichen*
Rechts gilt fast ausnahmslos das absolute Eintragungsprinzip, wogegen für die *Rechtszustän-*
digkeit (Inhaberschaft) fast immer die relative Eintragungsmaxime gilt.

Im Geltungsbereich des relativen Eintragungsprinzips hängt es nicht vom Eintrag ab, ob 510
ein Recht bzw. eine Berechtigung besteht oder nicht, sondern die Eintragung oder die Lö-
schung beschränkt sich auf die Öffentlichkeitswirkungen, die der Entstehung oder dem
Untergang eines Rechts zuteil werden⁵¹⁰. Derjenige, der derivativ ein Schutzrecht erwirbt,
erwirbt aufgrund einer formgültigen (schriftlichen) Übertragungsverfügung die Berechti-
gung und kann die Eintragung im Register, welche als solche für den Erwerb des ding-
lichen Rechts nicht erforderlich ist, erwirken. Dieser Registervorgang der Umschreibung
vollzieht publizitätswirksam nach, was bereits gilt.

B. Anmeldung und Ausweis

1. Begriff und Rechtsnatur der Anmeldung

Die Anmeldung ist eine Willenserklärung, mit welcher eine Person vor der zuständigen Be- 511
hörde die Vornahme einer Registereintragung bzw. einer Registeränderung beantragt: Die
Anmeldung beinhaltet den formellen Antrag an die Registerbehörde, ein verwaltungsrecht-
liches Verfahren einzuleiten, das darauf gerichtet ist, im Register eine Neueintragung, eine
Änderung eines Eintrags, eine Vormerkung oder Anmerkung oder eine Löschung vorzu-
nehmen⁵¹¹.

Ihrer Rechtsnatur nach ist die Anmeldung – vielfach ist auch von *Hinterlegung* oder von 512
der Einreichung des *Gesuchs* die Rede – ein einseitiges, bedingungs- und befristungsfeind-
liches Rechtsgeschäft⁵¹². Entgegen BGE 89 II 260 f. handelt es sich beim Anspruch auf
Vollzug einer eingereichten Anmeldung nicht um eine Forderung, weshalb dieser
Anspruch auch nicht der Verjährung nach Art. 127 ff. OR unterliegt⁵¹³.

510 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 627, und LIECHTI, 21 f.

511 Zur Grundbuchanmeldung HUBER, ZBGR 1978, 164.

512 Zur Grundbuchanmeldung HOMBERGER, ZK, N 6 zu Art. 963 ZGB.

513 Zur Grundbuchanmeldung HUBER, ZBGR 1978, 168.

513 Unter *Anmeldungen im engeren Sinne* sind Gesuche um originäre Eintragung eines Schutzrechts (Hinterlegung, Eintragungsgesuch) zu verstehen. Als *Anmeldung im weiteren Sinne* gilt jeder Antrag an das Registeramt, welcher auf Vornahme einer Registeroperation ergeht.

2. Die Anmeldung als Institut der freiwilligen Gerichtsbarkeit

514 Die Registerbehörden werden grundsätzlich nicht auf Eigeninitiative tätig, sondern nur, wenn ihnen die Beteiligten ein Geschäft bzw. die entsprechenden Titel zu Eintragung vorlegen (freiwillige Gerichtsbarkeit)⁵¹⁴. In Einzelfällen kann das Verfahren der Registeränderung auch von Amtes wegen eingeleitet werden, keinesfalls aber für die Eintragung neuer Schutzrechte. Registeroperationen dürfen nur dann von Amtes wegen erfolgen, wenn besonders gewichtige öffentliche Interessen dies gebieten. In Verfahren, welche zu einer Registeroperation führen, gilt grundsätzlich der Untersuchungsgrundsatz (amtliche Sachverhaltsfeststellung) nach Art. 12 VwVG, welcher das öffentliche Verfahrensrecht beherrscht. Die Parteien sind jedoch gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG verpflichtet, in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken.

3. Ausstandsgründe der Mitglieder der Registerbehörde

515 Die Angestellten bzw. Beamten der Registerbehörde unterliegen den Ausstandsgründen von Art. 10 VwVG. Sind diese Ausstandsgründe streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes (Art. 10 Abs. 2 VwVG). Die Behörde selber darf keine Schutzrechte im eigenen Namen oder im eigenen Interesse anmelden. Dem IGE ist es beispielsweise verwehrt, für gemeinwirtschaftliche, dem Privatrecht unterstehende Dienstleistungen (Recherchen, Beratungen, etc.) Marken einzutragen oder zu erwerben, ansonsten die Registerbehörde sich selber Rechte erteilen könnte (Interessenskonflikt).

4. Die Legitimation zur Anmeldung

516 Um eine gültige Anmeldung einreichen zu können, sei es eine Anmeldung im engeren oder im weiteren Sinne, müssen die allgemeinen Voraussetzungen für die Vornahme rechtsgeschäftlicher Handlungen erfüllt sein. Vorliegen muss zunächst die *Handlungsfähigkeit* des Anmelders⁵¹⁵. Während bereits im Grundbuchrecht diese Voraussetzungen von der Registerbehörde nur in formeller Weise geprüft werden muss und sich insbesondere in der Klärung erschöpft, ob die anmeldende Person nicht gemäss Art. 390 ff. ZGB verbeiständet ist⁵¹⁶, gehen die Prüfungspflichten der Immaterialgüterregisterbehörde noch weniger weit. Die Prüfung der Handlungsfähigkeit des Anmeldenden muss nur erfolgen, wenn Anhaltspunkte für deren Fehlen oder deren Beschränkung bestehen⁵¹⁷.

514 Zum Grundbuch SIMONIUS/SUTTER, 191; Art. 963 Abs. 1 ZGB.

515 Für die Grundbuchanmeldung BGE 121 III 104.

516 Zum alten Vormundschaftsrecht für die Grundbuchanmeldung BGE 117 II 545.

517 Für die Grundbuchanmeldung BGE 124 III 344 f.

Gewöhnlich muss die Anmeldung von jener Person ausgehen, welche die originäre Rechtsentstehung durch Eintragung erwirken will oder – im Bereich der konstitutiv wirkenden Eintragungen im weiteren Sinne – durch den Eintrag ein Recht aufgibt oder eine Belastung auf sich nimmt. 517

Bei derivativen Erwerbsvorgängen ist der Antrag (Anmeldung) vom Veräusserer *oder* vom Erwerber einzureichen⁵¹⁸. Beide weisen sich vor dem Amt durch die Vorlage der schriftlichen Übertragungserklärung oder eines rechtskräftigen Urteils aus (für das Grundbuch Art. 65 Abs. 2 GBV)⁵¹⁹. Die Anmeldung ist hier keine Verfügung über das Recht. Der Veräusserer wird in vielen Fällen ein Interesse daran haben, aus der Passivlegitimation, welche sein Eintrag begründet, entlassen zu werden (Art. 33 Abs. 3 Satz 2 PatG, Art. 17 Abs. 3 MSchG, Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG). Der Erwerber seinerseits wird typischerweise interessiert sein, Gutgläubenswirkungen eines Registereintrags, welcher nicht der effektiven Rechtslage entspricht, zu vermeiden und materielle Rechtslage und Rechtsschein in Einklang zu bringen. 518

Für die Eintragung oder Abänderungen von *beschränkten dinglichen Rechten* an Immaterialgüterrechten muss es sich gleich verhalten. Zur Anmeldung, es sei ein beschränktes dingliches Recht im Register einzutragen, ist der Nutzniesser oder Pfandgläubiger legitimiert, wenn er sich anhand des schriftlichen Nutzniessungs-, Pfand- oder des Vormerkungsvertrags ausweisen kann. Im Unterschied zur Anmeldung der Lizenz, wo die Eintragung (betreffend die Eintragungswirkungen) konstitutiv wirkt, ist es nicht nötig, dass er im Vertrag zur selbständigen Anmeldung des beschränkten dinglichen Rechts ermächtigt wird. Die Verfügung, welche vor der Eintragung lediglich gutgläubigen Dritten gegenüber noch unwirksam ist, wurde bereits vollzogen. 519

Zur Stellung des Antrags, es sei ein beschränktes dingliches Recht im Register ganz oder teilweise zu *löschen*, ist zunächst der im Register eingetragene Pfandgläubiger oder Nutzniesser oder Vormerkungsberechtigte legitimiert. Zur Verfügung, d.h. zur Aufgabe des beschränkten dinglichen Rechts oder der Vormerkung, ist also nur der Berechtigte und nicht der Belastete berechtigt⁵²⁰. Dort allerdings, wo der Schutzrechtsinhaber, etwa durch Vorlage des Aufhebungsvertrags, dokumentieren kann, dass das beschränkte dingliche Recht 520

518 REY, Gutgläubenserwerb, 100; a.M. BLUM/PEDRAZZINI II, N 17 zu Art. 33 PatG: «Weigert sich der eingetragene Patentinhaber, die nötigen Schritte zur Eintragung der Änderung vorzunehmen, so bleibt dem Begünstigten der Prozessweg offen». Unklar ist allerdings, ob die genannten Autoren ihre Aussage nur auf die konstitutiv wirkenden Änderungen bezogen. In diesem Fall könnte man sich ihrer Ansicht anschliessen. Dort jedoch, wo die Registeränderung deklaratorisch wirkt, ist nicht nur der Inhaber, sondern etwa auch der Neuerwerber zur Anmeldung legitimiert. Er muss sich die Legitimation also nicht erst vor Gericht erstreiten. Siehe dazu HGer ZH, sic! 2019, 384 ff., wobei vom Gericht die Frage, warum die Klägerin nicht einfach den Antrag auf Registerumschreibung unter Einreichung des Übertragungsvertrags beim DPMA bzw. EUIPO beantragt hat, nicht aufgeworfen wurde. Das Gericht hätte durchaus als Eintretensvoraussetzung (insbesondere im Rahmen des Feststellungsinteresses) verlangen können bzw. müssen, dass die Klägerin die Umschreibung bei den betroffenen Markenämtern zumindest (erfolglos) versucht hat (HUBACHER, sic! 2019, 386).

519 REY, Gutgläubenserwerb, 101; zum Grundbuchrecht BGE 102 II 5 f.

520 «Die Löschung wird nur vorgenommen, wenn durch eine genügende Beweisurkunde das Einverständnis des berechtigten Lizenzinhabers nachgewiesen wird» (BAGE, Mitt. 1953, 13).

nicht mehr besteht, kann er die Löschungsanmeldung selber einreichen. Der Berechtigte kann gegenüber dem belasteten Schutzrechtsinhaber jederzeit auf sein Recht verzichten. Damit ist die Löschungsbewilligung erteilt⁵²¹. Für die Ablösung des Pfandes verhält es sich als *contrarius actus* spiegelbildlich zur Anmeldung der Eintragung. Kann der Schutzrechtsinhaber nicht belegen, dass das Pfand abgelöst wurde und bedarf es der Klärung insbesondere vertraglicher Fragen, muss er sich mit seinem Begehren um Löschung an den Zivilrichter wenden.

- 521 Die anmeldende Person muss ein *aktuelles rechtliches Interesse* an der Eintragung haben. So lehnte das Amt die Eintragung einer erst nach Erlöschen des Patentes bestellten Lizenz richtigerweise ab: Besteht kein Schutzrecht mehr, für welches nach Löschung eine Lizenz bestellt wurde, kann auch keine Lizenz mehr rechtswirksam eingetragen werden. Das gilt auch dann, wenn mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass das Schutzrecht wieder in Kraft gesetzt wird. Erst wenn das Schutzrecht tatsächlich wieder registriert wurde, können auch wieder daran bestehende Rechte wie z.B. Lizenzen eingetragen werden⁵²².

5. Schriftform der Anmeldung

- 522 Der Antrag auf *Neueintragung* bzw. Erteilung eines Schutzrechts oder eines beschränkten dinglichen Rechts (Anmeldung im engeren Sinne) ist schriftlich einzureichen. Dies ergibt sich teilweise implizit (Formularzwang), teilweise explizit aus den Verordnungsbestimmungen (Art. 8 Abs. 1 MSchV, Art. 8 DesV, Art. 7 Abs. 1 SoSchV, Regel 3.1 und 3.2 AO-PCT, Regel 41 Abs. 1 AO-EPÜ, Regel 9 Abs. 2 lit. a GAFO, Regel 7 Abs. 1 AO-HMA). Die Anmeldung für *andere Eintragungen* (Anmeldung im weiteren Sinne), insbesondere für Registerumschreibungen (Änderungen der Inhaberschaft), ist im Grundsatz ebenfalls schriftlich einzureichen. Die Registerbehörde kann und muss Anmeldungen zurückweisen, die nur mündlich erteilt werden, selbst wenn sie von Behörden ausgehen⁵²³.
- 523 Die Behörden stellen für Anträge auf Registeroperationen *amtliche Formulare* zur Verfügung, deren Verwendung, sofern gesetzlich vorgeschrieben, zwingend ist (sog. Formularzwang, Art. 23 PatV, Art. 8 Abs. 1 MSchV, Art. 8 Abs. 1 DesV, Art. 7 Abs. 1 SoSchV, Regel 3.1 AO-PCT, Regel 9 Abs. 2 lit. a GAFO i.V. mit Regel 25 Abs. 1 lit. a GAFO). Sofern kein solcher Formularzwang besteht und unter Vorbehalt der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen, sollte die Anmeldung vor der Behörde auch mündlich zu Protokoll gegeben werden können: Enthält ein im Übrigen formgültiger Antrag alle verlangten Angaben, so kann das IGE auf die Einreichung des Formulars verzichten (Art. 23 Abs. 2 PatV, Art. 8 Abs. 2 MSchV).

521 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 15a zu Art. 964 ZGB.

522 BAGE, Mitt. 1950, 114 f.

523 Zum Grundbuch DESCHENAUX SPR V/3 I, 247, FN 8.

6. Ausweis

a) *Ausweis über die gültige Rechtseinräumung*

Namentlich bei Anmeldungen bzw. Anträgen, welche auf Umschreibung eines Schutzrechts im Register bzw. auf die Registrierung einer Inhaberänderung gehen, hat sich derjenige, der die Anmeldung einreicht, über den gültigen Rechtsübergang auszuweisen. Es ist unverkennbar, dass hier der immaterialgüterrechtliche Ausweis ähnliche Züge trägt wie jener, welcher bei Handänderungen dem Grundbuchamt vorzulegen ist⁵²⁴. In der Praxis reichen die Antragsteller die schriftlichen Erklärungen ein, welche vom Berechtigten unterzeichnet worden sind (z.B. Übertragungserklärung). Da der Antrag aber keinen Verfügungscharakter hat, muss der Anmelder, der das Recht erworben hat, nicht speziell zur dinglichen Anmeldung ermächtigt sein.

Wird die Anmeldung nicht vom registrierten Berechtigten eingereicht, muss die Anmeldung den Ausweis über die Gültigkeit der angebehrten Registeroperation enthalten sowie – bei Anmeldungen, die auf eine konstitutive Registerwirkung gehen – eine Bevollmächtigung zur selbständigen Anmeldung durch den Anmelder.

Die Wirkungen der Eintragung werden auf den Zeitpunkt der Anmeldung zurück bezogen. Deshalb müssen die Voraussetzungen der Eintragung bereits *im Zeitpunkt der Anmeldung* vorgelegen haben. So verlangt etwa das IGE für die Registrierung einer durchgesetzten Marke nach Art. 2 lit. a MSchG, dass eine Verkehrsdurchsetzung bereits im Zeitpunkt der Markenhinterlegung gegeben war. Dies mag in besonderen Fällen zu Widersprüchlichkeiten führen, etwa dort, wo einer Marke durch Vorlage eines demoskopischen Gutachtens zur Eintragung verholfen wird, welches die Verkehrsdurchsetzung beweist. Das IGE trägt die Marke mit Priorität des Anmeldedatums ein und nicht mit jener des Datums der Gutachtenseinreichung oder Gutachtenserstellung. Bei Streitigkeiten kann dies zu heiklen prioritätsrechtlichen Fragen führen.

Der Rechtsgrund für die Anmeldung kann in einem Rechtsgeschäft, in einem gerichtlichen Entscheid, einer amtlichen Verfügung oder in einer Gesetzesvorschrift⁵²⁵ liegen⁵²⁶. Bei *rechtsgeschäftlichen Übertragungsvorgängen* erfordert die Registerumschreibung regelmässig den Nachweis des Einverständnisses des eingetragenen Schutzrechtsinhabers (Ausweis)⁵²⁷. Auch wenn also der Registereintrag für die Begründung der Inhaberschaft nicht konstitutiv ist, verlangt das IGE vom Antragsteller dennoch den Ausweis über seine Rechtszuständigkeit, d.h. in aller Regel eine Kopie der schriftlichen Übertragungserklärung für das umzuschreibende Schutzrecht. Da die Umschreibung im Register in fast allen Fällen deklaratorisch ist, sie also publizitätswirksam nachvollzieht, was bereits gilt, ist das Umschreibungsverfahren kein Zweiparteienverfahren: Die schriftliche Übertragungserklärung des Inhabers (auch des Nichteingetragenen, wenn er den Erwerb vom Ein-

524 SCHLÜTER, GRUR 1953, 471.

525 Bildet das Gesetz den Erwerbsgrund, müssen die Voraussetzungen nachgewiesen werden, welche dieses für die Eintragung aufstellt (zum Grundbuch DESCHENAUX SPR V/3 I, 465).

526 So zur Grundbuchanmeldung SCHMID, BasK, N 9 zu Art. 965 ZGB.

527 BPatG, GRUR 1998, 664.

getragenen lückenlos dokumentieren kann) weist den Erwerber rechtsgenügend aus, um selber und ex parte den Registerschein im Einklang mit der materiellrechtlichen Lage zu bringen⁵²⁸.

- 528 Lautet ein *Urteil eines Zivilgerichts* auf Abgabe einer Willenserklärung, welche ein öffentliches Register betrifft, so erteilt das urteilende Gericht der registerführenden Person die nötigen Anweisungen (Art. 344 Abs. 1 und 2 ZPO). Diese können insbesondere darin bestehen, dass das Gericht die Registerbehörde anweist, den Kläger als Inhaber des im Register eingetragenen Rechts aufzunehmen und dementsprechend den Beklagten als Inhaber zu löschen⁵²⁹.
- 529 In diesen Fällen muss die Registerbehörde einzig prüfen, ob das Gericht zuständig war (a), ob das Urteil rechtskräftig ist (b), ob die dinglichen Verhältnisse im Dispositiv und nicht bloss in den Erwägungen enthalten sind (c) und ob das Recht, welches durch das Urteil zugesprochen oder festgestellt wird, überhaupt im Register eingetragen werden kann (d)⁵³⁰. Einem *gerichtlichen Vergleich* kommen in diesem Zusammenhang dieselben Wirkungen zu wie einem Urteil⁵³¹.
- 530 Materiell darf die Behörde den Entscheid des Gerichts nicht überprüfen, sondern sie ist an das gerichtliche Urteil in der Sache gebunden⁵³². Dieser Grundsatz gilt für die Registerbehörden auch hinsichtlich der Entscheide anderer Verwaltungseinheiten, vorausgesetzt, diese sind nicht geradezu nichtig⁵³³. Anwendungsfall solcher Verfügungen ist der Zuschlag im Rahmen einer amtlichen Versteigerung⁵³⁴. Denkbar ist aber auch der Anfall von Schutzrechten als Vermögenswerte an das Gemeinwesen, welcher auf Grund der Aufhebung einer juristischen Person durch Urteil oder Verwaltungsverfügung erfolgt (Art. 57 ZGB)⁵³⁵.
- 531 *Entscheidungen ausländischer Gerichte und Behörden* betreffend gewerbliche Schutzrechte können als Ausweis vor der Registerbehörde dienen, wenn diese Entscheidung nach Art. 111 IPRG anerkannt wird. Wenn gewerbliche Schutzrechte im Rahmen eines *ausländischen Konkursdekrets* übertragen werden, schreibt die Registerbehörde basierend auf der Vorlage des Dekrets im Register um, sofern dieses gemäss den Voraussetzungen von

528 A.M. LÜTHI, sic! 2021, 686. Dessen Begründung, dass die Registeroperation für zwei Parteien Wirkung entfaltet, trifft zwar zu. Allerdings führte es zu übertriebenen und umständlichen Verfahrensformalismen (Schriftenwechsel, Anhörung der Parteien, Beschwerdelegitimation beider Parteien etc.), wenn man das Umschreibeverfahren als verwaltungsrechtliches Zweiparteienverfahren ausgestalten wollte. Da der Übertragungsvorgang ja bereits ausserhalb des Registers stattgefunden hat, entspricht es gerade dem Zweck der einfachschriftlichen Urkunde, dass mit ihr – eben mit schriftlicher Zustimmung des ehemaligen, aber noch eingetragenen, Inhabers – dieser Rechtsübergang im Register rasch und einfach erwirkt werden kann.

529 ROHNER/LECH/BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, N 18 zu Art. 344 ZPO.

530 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 512; SIMONIUS/SUTTER, 211.

531 Zum Grundbuch BGE 99 II 360.

532 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 509.

533 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 509 f.

534 Für Grundstücke BRÜCKNER, ZBGR 2000, 229.

535 Für Grundstücke BRÜCKNER, ZBGR 2000, 224.

Art. 166 IPRG gerichtlich anerkannt worden ist⁵³⁶. Diese Entscheidung über die Anerkennung des Konkursdekrets ist dem IGE mitzuteilen (Art. 169 Abs. 2 IPRG).

Für die Eintragung eines *beschränkten dinglichen Rechts* genügt die Einreichung des Vertrags, welcher das Recht begründet, oder die einseitige Erklärung des Belasteten. Wird der Nutzniessungs- oder Pfandvertrag eingereicht, bedarf es einer ausdrücklichen Zustimmung des Inhabers wie gesagt nicht mehr, da die Eintragung nicht konstitutive Wirkung hat. Der Belastete kann aber innert der verwaltungsrechtlichen Rechtsmittelfrist die Eintragung bei der Registerbehörde wieder löschen lassen, wenn der Vertrag nicht mehr besteht oder seit der Anmeldung aufgelöst wurde. Nach dieser Frist muss die Löschung des Eintrags gerichtlich erstritten werden. 532

Der Rechtsgrundaussweis für eine *Vormerkung* muss die Bedingungen für die Ausübung des vorgemerkten Rechts und allfällige Beschränkungen seiner Dauer enthalten (vgl. Art. 77 Abs. 1 GBV). Der Antrag auf Eintragung einer (konstitutiv wirkenden) Vormerkung muss vom Schutzrechtsinhaber ausgehen, es sei denn, dieser habe den Vormerkungsberechtigten zur selbständigen Anmeldung legitimiert oder würde schriftlich seine Zustimmung (Genehmigung) erteilen. 533

Zur Anmeldung der *Löschung eines dinglichen Rechts oder einer Vormerkung* reicht die schriftliche Erklärung der gemäss Registereintrag berechtigten Person oder der Person, welche sich als Inhaberin rechtsgenüchlich ausweist⁵³⁷. Diese kann auch Dritte, insbesondere den Inhaber des belasteten Rechts, schriftlich zur Einreichung des Löschantrags ermächtigen. Auch hier muss aber klar aus der Vollmacht hervorgehen, dass der Anmelder auch formell zur selbständigen Anmeldung zur Löschung bei der Behörde legitimiert ist. 534

b) *Obliegenheit der Ausweisvorlage*

Es ist grundsätzlich Sache der Partei, welche die Anmeldung bei der Registerbehörde einreicht, diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um einen den Vorschriften genügenden Ausweis zu erlangen. Es gehört nicht zu den Pflichten der Registerbehörde, im Interesse einer Partei bei einer anderen Partei Erkundigungen einzuholen⁵³⁸. Das Ausweisdokument, welches über die Rechtslage Aufschluss gibt, auf deren Grundlage die Anmeldung erfolgt, kann indes auch nach dem Anmeldezeitpunkt nachgereicht werden. In vielen Anmeldeverfahren kann die amtliche Prüfung ergeben, dass noch zusätzliche Dokumente beigebracht werden müssen. Die Ämter gewähren für diese Einreichung oft Nachfristen. Erst bei deren unbenutztem Ablauf verfügen sie die Rückweisung der Anmeldung bzw. des Gesuchs. 535

In Fällen, in denen der aktuell im Register eingetragene Inhaber die Umschreibung auf einen Dritten anbegehrt, muss die Registerbehörde keine schriftliche Übertragungserklärung einfordern, kann dies aber tun. Zwar ist es möglich, dass ein Schutzrechtsinhaber auf 536

536 SCHRAMM, GRUR 1958, 482; zur Situation in der Schweiz vor Erlass des IPRG die Rechtsauskunft des BAGE, GRUR Int. 1982, 621.

537 Zum Grundbuch Art. 964 Abs. 1 ZGB.

538 BAGE, Mitt. 1950, 115.

diese Weise beliebige Dritte ohne deren Willen in die Registerpublizität und damit in die Passivlegitimation zieht (vgl. Art. 33 Abs. 3 Satz 2 PatG, Art. 17 Abs. 3 MSchG, Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG). Da das Amt aber dem neuen registrierten Inhaber die Registeränderung durch schriftliche Mitteilung zur Kenntnis bringt, kann der unberechtigt bzw. gegen seinen Willen eingetragene umgehend die Rückgängigmachung seiner Inhabereintragung oder, wenn er effektiv Berechtigter ist, auch die Löschung des Schutzrechts verlangen und somit den Registeranschein beseitigen⁵³⁹.

c) *Ausweis bei Erbgang und güterrechtlicher Auseinandersetzung*

- 537 Nach Art. 560 Abs. 1 ZGB erwerben die Erben die Erbschaft mit dem Tod des Erblassers. Wie bei der rechtsgeschäftlichen Übertragung vollzieht sich auch hier der Übergang von gewerblichen Schutzrechten eo ipso ausserhalb des Registers⁵⁴⁰. Damit sich die Erben im Register als Inhaber aufnehmen lassen können, wird der Ausweis durch die Bescheinigung erbracht, dass die gesetzlichen und die eingesetzten Erben als einzige Erben des Erblassers anerkannt sind⁵⁴¹. Wird die Erbenbescheinigung, welche in der Praxis auch für die gesetzlichen Erben ausgestellt wird⁵⁴², als Ausweis eingereicht⁵⁴³, ist der Erblasser als Inhaber des Schutzrechts zu löschen und an seiner Stelle der Erbe oder die Erbengemeinschaft zu registrieren.
- 538 Die Anmeldung unter Einreichung des Erbenscheins ist keine Verfügung über das Schutzrecht. Die Eintragung der Erbengemeinschaft im Register bewirkt die Richtigstellung eines bereits ausserbuchlich (mit dem Tod des Erblassers) durch Universalsukzession eingetretenen Rechtszustands⁵⁴⁴. Jeder anerkannte Erbe oder Willensvollstrecker ist legitimiert, den Übergang des Schutzrechts zu Gunsten der Erbengemeinschaft bei der Behörde anzumelden⁵⁴⁵. Wenn die Erben nur gewisse, nicht aber alle im Nachlass befindlichen Schutzrechte zur Umschreibung beantragen, darf die Eintragung des Erbgangs für letztere Schutzrechte nicht von Amtes wegen erfolgen⁵⁴⁶. Die Herstellung des Einklangs zwischen materiellrechtlicher Situation und Registerstand ist eine Obliegenheit, keine Pflicht.

539 Sollte gegen diesen formellen, gemäss Register ausgewiesenen «Inhaber» zwischen dem Zeitpunkt seiner Registereintragung und dem Zeitpunkt, in dem er vernünftigerweise seine Entfernung aus dem Register verlangen konnte und musste, Klage erhoben werden, dürfen ihm hieraus keine Nachteile erwachsen, d.h. er ist zu behandeln, als wäre er nie passivlegitimiert gewesen (ausnahmsweise Durchbrechung des Publizitätsprinzips).

540 BPatG, GRUR 1988, 907.

541 Für das Grundbuch Art. 65 Abs. 1 lit. a GBV.

542 Die erbrechtliche Lehre spricht sich dafür aus, dass auch Erbverträge einlieferungs- und eröffnungspflichtig sind, obwohl sie in Art. 556 ZGB nicht erwähnt sind (KARRER, BasK, N 13 zu Art. 556 ZGB).

543 BLUM/PEDRAZZINI II, N 17 zu Art. 33 PatG.

544 So zum Übergang von Grundstücken im Erbfall PICENONI, ZBGR 1972, 134, und zum deutschen Patentrecht BPatG, GRUR 1988, 906.

545 So zum Übergang von Grundstücken im Erbfall JENNY, ZBGR 1959, 203, und PICENONI, ZBGR 1972, 134.

546 Vgl. zu Nachlassgrundstücken im Grundbuch BRÜCKNER, ZBGR 2000, 222 f.

Werden im Anschluss an den Erbgang *güter- oder erbrechtliche Auseinandersetzungen* mit Veränderung von Berechtigungsquoten vorgenommen oder werden Teilungsvorschriften des Erblassers erfüllt, so muss der Registerbehörde, wenn diese Änderungen im Register als Anmerkungen nachvollzogen werden sollen, der schriftliche Teilungsvertrag (Art. 634 ZGB) eingereicht werden⁵⁴⁷. Die Behörde wird alternativ auch eine schriftliche Zustimmungserklärung der übrigen Erben akzeptieren. Diese kann auch je separat auf dem Korrespondenzweg eingeholt werden. Ebenso wird ein Briefwechsel, in welchem der übereinstimmende Wille aller Erben hervorgeht, genügen.

Im Falle eines *Vermächtnisses* ist eine beglaubigte Kopie der Verfügung von Todes wegen und die Annahmeerklärung des Vermächtnisnehmers vorzulegen⁵⁴⁸. Anders als im Grundbuchrecht⁵⁴⁹ wirkt der formgültige Erbteilungsvertrag für die im Nachlass befindlichen Schutzrechte unmittelbar dinglich, der anschliessende Nachvollzug im Register hingegen deklaratorisch.

Neben den allgemeinen Prüfungspflichten hat die Registerbehörde beim Erbgang zu prüfen, ob der Erbenschein von der zuständigen Behörde ausgestellt worden ist und ob er die bundesrechtlich verlangten Angaben enthält⁵⁵⁰.

d) *Ausweis bei Veränderungen von Gesamthandschaften, namentlich bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften*

Veränderungen im Bestand von *Gesamthandschaften* an Schutzrechten, insbesondere das Ausscheiden unter Lebenden, sind unter dem Grundsatz zu betrachten, dass der Anteil des ausscheidenden Gesamthänders im Innenverhältnis den andern zuwächst (Akkreszenz) und dass bei Neueintritt eine entsprechende Dekreszenz stattfindet⁵⁵¹. Scheidet ein Beteiligter aus der Gesamthandschaft (Erbengemeinschaft, einfache Gesellschaft) aus, so genügt die einseitige Erklärung des Ausscheidenden⁵⁵².

Wird das einer Gesamthand zu Grunde liegende Rechtsverhältnis durch ein anderes ersetzt, z.B. die Umwandlung der Erbengemeinschaft in eine einfache Gesellschaft⁵⁵³, kann dies im Register nachgetragen werden, wobei aber die Inhaberschaft nicht übergeht⁵⁵⁴. Wechsel im Bestand der Gesamthänder bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind im Aussenverhältnis nicht als Eigentumsübertragungen zu betrachten⁵⁵⁵. Trotz Ein- und

547 Für das Grundbuch Art. 64 Abs. 1 lit. b GBV. Entsprechend ist die Ausgleichung gemäss Art. 626 ZGB durch Einwerfung eines Schutzrechts in natura (Realkollation) durch schriftliche Übertragung auf die Erbengemeinschaft möglich. Auch hier bedarf es, von gesetzlichen Sonderfällen abgesehen, keiner Registeroperation für den Erwerb.

548 Für das Grundbuch Art. 64 Abs. 1 lit. c GBV.

549 BRÜCKNER, ZBGR 2000, 227.

550 Zum Grundbuch BGE 82 I 192 f.

551 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 12 zu Art. 946 ZGB.

552 Zum Grundbuch BGer, ZBGR 1993, 379.

553 Vgl. zum Grundbuch BGE 94 II 99 f.

554 Zum Grundbuch DESCHENAUX SPR V/3 I, 106.

555 Zum Immobiliarsachenrecht SCHMID, BasK, N 16a zu Art. 965 ZGB; GROSSEN, ZBGR 1959, 13 f.; JENNY, ZBGR 1959, 207; für das Markenrecht MATTER, ZSR 1934, 92.

Austritt von Gesellschaftern bleibt die Inhaberschaft unverändert auf die Firma eingetragen. Selbst da, wo diese Vorgänge gleichzeitig mit einer Firmenänderung verbunden sein sollten⁵⁵⁶, handelt es sich nur um einen Nachvollzug von bereits Geltendem und nicht um eine Übertragung der Inhaberschaft⁵⁵⁷. Die Firma ist hier der Name für den jeweiligen Teilhaberbestand.

e) *Ausweis bei Veränderungen in der einfachen Gesellschaft infolge Tod eines Gesellschafters*

- 544 Bei Tod eines Gesellschafters ist zu unterscheiden, ob die Gesellschaft nach dem Tod weitergeführt oder liquidiert wird:
- 545 *Ohne Vorliegen einer Fortsetzungsklausel* tritt die einfache Gesellschaft bei Tod eines Gesellschafters in Liquidation⁵⁵⁸. Die Erben erwerben eine dingliche Berechtigung und treten in die Gesellschaft ein, die als Abwicklungsgesellschaft mit dem einzigen Zweck der Liquidation auf absehbare Zeit weiter besteht⁵⁵⁹. Die Erben erwerben gestützt auf Art. 560 ZGB eine unmittelbare Mitberechtigung an sämtlichen Werten des Gesellschaftsvermögens, also auch der gewerblichen Schutzrechte, und nicht etwa nur einen obligatorischen Liquidationsanspruch⁵⁶⁰.
- 546 Ist ein Schutzrecht zu Gunsten einer einfachen Gesellschaft eingetragen (Gesamtinhaberschaft der Gesellschafter), bewirkt die *Fortsetzungsklausel* (Fortsetzung unter den verbliebenen Gesellschaftern), dass die vermögensrechtliche Beteiligung nach dem Tod eines Gesellschafters den hinterbliebenen Gesellschaftern ipso iure anwächst (Akkreszenz)⁵⁶¹. Soll ein Schutzrecht, das sich im Gesellschaftervermögen befindet, nur noch auf die verbliebenen Gesellschafter registriert sein (Löschung des verstorbenen Gesellschafters), ist der Behörde als Ausweis der Tod des Gesellschafters sowie die im Zeitpunkt des Todes gültige gesellschaftliche Fortsetzungsklausel nachzuweisen.
- 547 Haben die Gesellschafter vereinbart, dass beim Tod eines Gesellschafters die Gesellschaft mit dessen Erben fortgesetzt wird (*Eintritts- oder Nachfolgeklausel*), müssen die Erben, damit sie in das Register aufgenommen werden, der Behörde den Tod des Gesellschafters sowie die im Zeitpunkt des Todes gültige Nachfolge- bzw. Eintrittsklausel sowie die neuen Gesellschafter nachweisen⁵⁶².

556 A.M. zum Immobiliarsachenrecht PFÄFFLI, ZBGR 1991, 328, 330.

557 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 12 zu Art. 946 ZGB.

558 WOLF, ZBGR 2000, 17.

559 BGE 119 II 122; WOLF, a.a.O.

560 WOLF, a.a.O.

561 WOLF, a.a.O.

562 Haben die Gesellschafter keine Fortführungs- oder Anwachsungsvereinbarung getroffen, fällt das Schutzrecht mit den übrigen Aktiva der Gesellschaft in die Liquidationsmasse (vgl. Art. 548 Abs. 1 OR). Den Erben des verstorbenen Gesellschafters steht ein obligatorischer Anspruch auf einen Anteil am Liquidationserlös zu (vgl. Art. 549 Abs. 1 OR).

7. Vertretung

a) *Gewillkürte Vertretung und Organvertretung*

Der Anmeldungsberechtigte kann eine andere Person zur Anmeldung bevollmächtigen⁵⁶³. Eine Bevollmächtigung kann ex ante erteilt werden, man spricht diesfalls von einer *Ermächtigung*. Erfolgt die Bevollmächtigung erst nach der Vertreterhandlung (ex post), liegt eine *Genehmigung* vor. Die *Zustimmung* bildet den Oberbegriff der Ermächtigung und der Genehmigung⁵⁶⁴. Die rechtsgeschäftliche Ermächtigung zur Anmeldung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft⁵⁶⁵. Erfolgt eine Registeranmeldung durch den *gewillkürten Stellvertreter*, muss dieser beweisen, dass er selber der vom Vollmachtgeber bestimmte Stellvertreter ist⁵⁶⁶. 548

Regelmässig werden Registeranmeldungen durch *Organvertreter* juristischer Personen oder Stellvertreter zu Gunsten der jeweils berechtigten Person getätigt. Bei Handelsgesellschaften und der Genossenschaft ergibt sich die Vertretereigenschaft aus dem Eintrag im Handelsregister, wobei die Vertretungsbefugnis der zur Vertretung berechtigten Person vom Gesetz umschrieben wird (Art. 564, 603, 718, 814, 899 OR). Die Vertreter können alle Rechtsgeschäfte abschliessen, die der Zweck der Gesellschaft oder Genossenschaft mit sich bringen kann⁵⁶⁷. Dazu zählen auch Veräusserungen von gewerblichen Schutzrechten, sofern die Statuten nichts Gegenteiliges bestimmen⁵⁶⁸ oder die Veräusserung einer Teilliquidation der Gesellschaft gleichkommt. Auf Begehren des Amtes ist eine schriftliche, allenfalls beglaubigte Vollmacht oder ein Auszug aus dem Handels- oder Zivilstandsregister vorzulegen. 549

b) *Unzulässigkeit von Doppelvertretung und Selbstkontrahierung*

Doppelvertretung und Selbstkontrahierung («Insichgeschäfte») sind gemäss den allgemeinen Grundsätzen des Vertretungsrechts unzulässig, es sei denn, der Vertretene erteile dazu seine ausdrückliche Zustimmung⁵⁶⁹. Zurückzuweisen sind auch Anmeldungen, bei welchen ein offensichtlicher Interessenskonflikt besteht. So lehnte das Amt den Antrag auf Umschreibung eines Patents ab, der sich auf eine Erklärung eines Generalbevollmächtigten des Patentinhabers stützte, er übertrage das Patent auf seine (des Vertreters) Ehefrau⁵⁷⁰. 550

563 Zur Grundbuchanmeldung Art. 83 Abs. 2 lit. d GBV. Zu erinnern ist auch an Fälle der gesetzlichen Vertretung des Kindes unter elterlicher Sorge und der Verbeiständung (Art. 304 ff., Art. 393 ff. ZGB).

564 ZÄCH/KÜNZLER, BK, N 4 zu Art. 32 OR; WILD, sic! 2010, 307.

565 ZÄCH/KÜNZLER, BK, N 28 zu Art. 33 OR m.w.N.; WILD, sic! 2010, 307.

566 Zur Grundbuchanmeldung SIMONIUS/SUTTER, 195, FN 66.

567 DESCHENAUX, SPR V/3 I, 454, FN 11b.

568 So zum Markenrecht BVGer, B-7311/2010, Erw. 3.4.3. Sofern sich aus den Umständen und dem Vertrauensprinzip ergibt, dass der Unterzeichnende nicht für sich als Privatperson, sondern für die Gesellschaft die Übertragungserklärung abgibt, schadet es der Formgültigkeit der Erklärung auch nicht, wenn der Vertreter nicht firmenmässig unterzeichnet (BVGer, B-7311/2010, Erw. 3.6).

569 BGE 127 III 333 f.; 126 III 363; eingehend zum alten WZG REPENN, 129 ff.

570 BAGE, Mitt. 1943 III, 23.

c) *Vertrauen in Anscheinsvollmachten*

- 551 Die Frage der Ermächtigung *im Verwaltungsverfahren* vor der Registerbehörde untersteht öffentlichem Recht⁵⁷¹. Das privatrechtliche Stellvertretungs- und Ermächtigungsrecht ist im Verwaltungsverfahren jedoch ergänzend und analog anwendbar.
- 552 Hat der Schutzrechtsinhaber, welcher einem Dritten die Ermächtigung zu einer selbständigen, sein Schutzrecht betreffenden Anmeldung erteilt hat, die (einseitige) Bevollmächtigung nicht entzogen oder diesen Entzug der Registerbehörde nicht mitgeteilt, darf sich die Behörde auf die *Anscheinsvollmacht* verlassen⁵⁷². Zu diesem Ergebnis führen sowohl obligationenrechtliche als auch verwaltungsrechtliche Überlegungen. Hat jemand eine Ermächtigung (Vollmacht) ausdrücklich oder tatsächlich kundgegeben, so kann er deren gänzlichen oder teilweisen Widerruf gutgläubigen Dritten, wozu auch eine Behörde zählen kann, nur dann entgegenhalten, wenn er ihnen auch diesen Widerruf mitgeteilt hat (Art. 34 Abs. 3 OR)⁵⁷³. Der Widerruf der Bevollmächtigung durch die vertretene Partei oder die Niederlegung durch den Vertreter sind der Behörde anzuzeigen⁵⁷⁴.
- 553 Der Bevollmächtigte hat bei Verlust der Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers der Registerbehörde nachzuweisen, dass die Vollmacht über den Verlust der Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers hinaus weiter bestehen soll und dass die Vollmacht im Zusammenhang mit dem konkreten Auftrag und der angebotenen Registeroperation steht⁵⁷⁵.
- 554 Ist eine materielle Vertretungsgrundlage für eine Anmeldung zwar nicht (mehr) gegeben, hatte sich die Registerbehörde aber bei der Eintragung auf eine bestehende Anscheinsvollmacht verlassen⁵⁷⁶, von deren Widerruf ihr vom vollmachtgebenden Schutzrechtsinhaber nicht Anzeige gemacht wurde, darf diese die Löschung des Eintrags nicht mehr selber vornehmen. In diesem Fall muss die Löschung vor Zivilgericht erwirkt werden⁵⁷⁷. Der Vollmachtgeber war es, der seiner Obliegenheit der Widerrufskundgabe gegenüber der Behörde nicht nachgekommen ist. Das IGE darf erst gestützt auf ein solches gerichtliches Urteil, welches die ganze vertrags- und vertretungsrechtliche Situation mitberücksichtigt, die Löschung vornehmen, nicht aber durch verwaltungsrechtlichen Widerruf⁵⁷⁸.
- 555 Im umgekehrten Fall, in welchem der allein zur Anmeldung verpflichtete Schutzrechtsinhaber⁵⁷⁹ sich weigert, die vereinbarte Eintragung zu beantragen, muss der vertraglich Berechtigte seinerseits beim Zivilgericht klagen. Dieses prüft die Frage, ob der Schutzrechtsinhaber die Anmeldung zu Recht verweigert (z.B. wenn der Vertrag rechtsgültig gekündigt

571 Vgl. ZÄCH/KÜNZLER, BK, N 95 Vorbemerkungen zu Art. 32–40 OR.

572 WILD, sic! 2010, 308.

573 WILD, a.a.O.

574 NYFFENEGGER/AUER/MÜLLER/SCHINDLER, N 31 zu Art. 11 VwVG; WILD, sic! 2010, 308.

575 WILD, a.a.O.; so zur Vertretung bei Grundbuchanmeldungen SCHMID, BasK, N 34 zu Art. 963 ZGB.

576 In der Praxis wird es fast immer eine schriftliche sein; WILD, a.a.O.

577 Vgl. WILD, a.a.O.; so zur Vormerkung im Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 64 zu Art. 959 ZGB.

578 Vgl. BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 68 zu Art. 18 MSchG; vgl. BGer, sic! 2007, 620, wonach die Lizenz bei einer ungerechtfertigten fristlosen Kündigung, die sich auf einen wichtigen Grund stützen will, erhalten bleibt; WILD, sic! 2010, 308.

oder keine Eintragung vereinbart wurde). Bejaht das Gericht die Voraussetzungen einer Eintragung und verneint es die Rechtmässigkeit der Weigerung, hat die Registerbehörde gestützt auf dieses Urteil die Eintragung vorzunehmen. Das Gerichtsurteil tritt hier an die Stelle der Erklärung des bisherigen Inhabers (Art. 344 Abs. 2 ZPO)⁵⁸⁰.

Die Qualifikation der rechtsgeschäftlichen Ermächtigung zur Anmeldung als einseitiges Rechtsgeschäft schliesst nicht aus, dass sie mit einem über das Innenverhältnis hinaus bestehenden Vertrag zwischen den Beteiligten zusammentreffen kann⁵⁸¹. Dies folgt aus Art. 34 Abs. 1 OR, welcher bestimmt, dass eine durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung vom Vollmachtgeber jederzeit beschränkt oder widerrufen werden kann, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden «anderen Rechtsverhältnis» ergeben können⁵⁸².

Auch eine im *Rahmen eines Vertrags* vom Schutzrechtsinhaber erteilte Ermächtigung, wonach der Vertragspartner eine Vormerkung selbständig bei der Registerbehörde Eintragung anmelden kann, ist *einseitig*. Sie kann daher vom Schutzrechtsinhaber auch jederzeit einseitig widerrufen werden⁵⁸³. Für die Anmeldung der Nutzniessung oder eines Pfands durch den Berechtigten bedarf es hingegen keiner Bevollmächtigung durch den Schutzrechtsinhaber, da diese Eintragungen nur deklaratorisch wirken und mit der Anmeldung nicht über das Recht verfügt wird.

Nimmt beispielsweise ein *Beistand* im Namen der verbeiständeten Person eine Schutzrechtsanmeldung vor, hat die Registerbehörde zu prüfen, ob allenfalls die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich ist. Dies gilt nach Art. 416 Abs. 1 Ziff. 5 ZGB insbesondere für den Erwerb, die Veräusserung und die Verpfändung «anderer» Vermö-

579 Es handelt sich um Fälle, in denen der Vertrag sich über die selbständige Anmeldung der Lizenz durch den Lizenznehmer ausschweigt, also keine vertragsimmanente Bevollmächtigung zur Anmeldung erteilt wurde.

580 RKGE, sic! 2007, 454. Das Gericht kann jedoch wegen des Gewaltentrennungsprinzips nicht in hängige Eintragungsverfahren vor der Registerbehörde eingreifen (zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 5 zu Art. 967 ZGB). Es kann der Behörde ohne einen entsprechenden Antrag des Berechtigten auch nicht im Sinne einer vorsorglichen Massnahme verbieten, den Vollzug einer Registerverfügung aufzuschieben, bis über die Gültigkeit des Rechtsgrundausweises entschieden ist (zum Grundbuch SCHMID, a.a.O.; OGer LU, ZBGR 1990, 20). Sofern das Gericht über eine Vorfrage zu befinden hat, deren Beantwortung für den Entscheid im hängigen Verwaltungsverfahren entscheidend ist, kann die Registerbehörde das Eintragungsverfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Vorfrage aussetzen: Ein Verfahren kann auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen bei Vorliegen besonderer Gründe bis auf Weiteres bzw. bis zu einem bestimmten Termin oder Ereignis sistiert werden. Die Sistierung eines Verfahrens muss jedoch durch ausreichende Gründe gerechtfertigt sein. Eine Verfahrenssistierung kommt namentlich aus prozessökonomischen Gründen in Betracht, so z.B. bei Hängigkeit eines anderen (gerichtlichen) Verfahrens, dessen Ausgang für das hängige und zu sistierende Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist (BGE 130 V 95; BVGer, A-1247/2010, Erw. 4.1).

581 SCHILKEN/STAUDINGER N 10 zu § 167 BGB.

582 WILD, sic! 2010, 307.

583 Vgl. BGer, ZBGR 1993, 381 f.

genswerte sowie für die Errichtung einer Nutzniessung daran, wenn diese Geschäfte nicht unter Führung der ordentlichen Verwaltung und Bewirtschaftung fallen⁵⁸⁴.

8. Rückzug der Anmeldung?

- 559 Eine Anmeldung im weitesten Sinn, d.h. ein Antrag, welcher auf Vornahme irgendeiner Registeroperation durch die Behörde geht, muss immer unbedingt⁵⁸⁵, vorbehaltlos und unbefristet eingereicht werden⁵⁸⁶. Der Antrag auf Umschreibung eines Schutzrechts ist in aller Regel⁵⁸⁷ kein Verfügungsgeschäft, die materielle Rechtsübergang ist von einem Registervorgang unabhängig. Deshalb können Anträge auf Registerumschreibung im Unterschied zu Grundbuchanmeldungen⁵⁸⁸ vom Anmeldenden grundsätzlich einseitig zurückgenommen werden, solange sie noch bei der Behörde hängig bzw. noch nicht rechtskräftig vollzogen sind. Im Einzelnen ist wie folgt zu differenzieren:
- 560 Für *Anträge, welche auf konstitutiv wirkende Registeränderungen* ergehen und den Bestand des dinglichen Rechts und nicht nur dessen Inhaberschaft betreffen, insbesondere Anträge auf Löschung des Schutzrechts, ist ein einseitiger Rückzug durch den berechtigten Antragsteller nur solange möglich, als die angebehrte Eintragung im Register noch nicht rechtskräftig vollzogen ist. Dies entspricht der Lösung, wie sie von der älteren Lehre für die Grundbuchanmeldung vertreten wurde⁵⁸⁹. Auch nach den Grundsätzen des Verwaltungsverfahrens kann eine Behörde auf ihren (nicht rechtskräftigen) Entscheid zurückkommen, wenn der Wille des Antragstellers nicht mehr vorhanden ist⁵⁹⁰. Dies gilt jedenfalls, sofern dem Antrag noch nicht entsprochen und dieser im Register noch nicht umgesetzt ist⁵⁹¹.
- 561 Während der gesetzlichen Rechtsmittelfrist (Art. 50 Abs. 1 VwVG) kann also jedenfalls auf den Antrag zurückgekommen werden. Nach Ablauf dieser Frist ist es hingegen der Verwaltungsbehörde ohne Zustimmung aller beteiligten Parteien verwehrt, die Registeränderung rückgängig zu machen. Vorbehalten bleiben die Berichtigung offensichtlich unrichtiger Einträge, welche auf einem Fehler der Behörde beruhen (Art. 32 Abs. 2 MSchV, Art. 31 Abs. 2 DesV, Art. 13 Abs. 2 ToV), sowie die Registeränderung bzw. der Widerruf aus gewichtigen öffentlichen Interessen⁵⁹².
- 562 Dort, wo die Anmeldung das *Verfügungsgeschäft* bildet, so bei Anträgen auf Eintragung einer Lizenz oder auf Übertragung von Garantie- und Kollektivmarken, ist in Analogie zum Grundbuchrecht ein einseitiger Rückzug der Anmeldung durch jenen, der verfügt

584 Vgl. unter altem Recht zum Grundbuch BGE 126 III 313 f.

585 REY, Gutgläubenserwerb, 100.

586 Für die Grundbuchanmeldung BGE 117 II 543 f.; REY, Grundlagen, N 1493.

587 Anderes gilt nur für die in der Praxis seltenen Übertragungen von Garantie- und Kollektivmarken (Art. 27 MSchG).

588 BGE 115 II 223 ff.

589 OSTERTAG, BK, N 45 f. zu Art. 963 ZGB; HOMBERGER, ZK, N 8 zu Art. 963 ZGB; HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, N 14 zu Art. 656 ZGB.

590 Vgl. zum Handelsregister MEISTERHANS/GWELESSIANI, N 88 zu Art. 16 HRegV.

591 BRUNNER, Patentregister, 90; REY, Gutgläubenserwerb, 100.

592 Für das Markenrecht RKGE, sic! 2004, 932, unter Abstützung auf BGE 121 II 273; für das Patentrecht abgelehnt wurde ein Widerruf in BGER, PMMBI 1969 I 34.

hat, nicht möglich. Ein gemeinsamer Rückzug der Anmeldung bleibt in diesen Fällen mit Zustimmung aller Beteiligten solange zulässig, als die beantragte Änderung noch nicht im Register vollzogen (genauer: noch nicht rechtskräftig) ist⁵⁹³. Nach der Registereintragung bzw. nach Eintritt deren Rechtskraft bleibt den Parteien nur die Rückübertragung und Rückumschreibung (*contrarius actus*).

9. Besonderheiten bei Löschanträgen

a) *Löschung des dinglichen Vollrechts (Schutzrechtslöschung)*

Sonderfragen stellen sich bei Anträgen, die auf eine Löschung im Register gehen. Für die 563
Löschung des dinglichen Vollrechts (Eintragung im engeren Sinn) genügt es grundsätzlich, wenn der Löschantrag vom registrierten Schutzrechtsinhaber oder seinem (bevollmächtigten) Vertreter gestellt wird. Im Gegensatz zur Entstehung von Rechten ist die Löschung nicht kausal, sondern abstrakt⁵⁹⁴. Die Löschung auf Antrag des Berechtigten ist also auch wirksam, wenn kein materieller Lösungsgrund, sondern allein der Lösungswille des Berechtigten besteht, der sich im Löschantrag manifestiert.

Die Aufrechterhaltung des Schutzrechts bleibt grundsätzlich in die Hände des Inhabers ge- 564
legt. Relativiert wird diese Lösung dadurch, dass die Ämter die Erneuerungs- und Jahresgebühren für die Verlängerung des Schutzrechts akzeptieren, unbesehen, von wem sie bezahlt werden. Die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte müssen also nicht ohnmächtig zusehen, wie es der Schutzrechtsinhaber versäumt oder sich weigert, die Gebühren für die Aufrechterhaltung der Eintragung zu bezahlen.

Anders liegt aber der Fall, wenn für die Erneuerung nicht nur die Gebühr bezahlt, sondern 565
auch ein förmlicher Erneuerungsantrag gestellt werden muss. Hierzu muss der Inhaber des beschränkten dinglichen Rechts vom Schutzrechtsinhaber bevollmächtigt sein. In der Praxis wird auch die reine Gebührenschein, insbesondere jene mit dem vom IGE versendeten Einzahlungsschein, als *konkludenter* Erneuerungsantrag verstanden und akzeptiert⁵⁹⁵.

Unterbleibt der Erneuerungsantrag oder die Erneuerungszahlung, so löscht die Behörde 566
das Schutzrecht, ohne dass sie vorgängig die Inhaber der daran bestehenden beschränkten Rechte zur Vornahme der Erneuerungshandlung einlädt. Wird ein Schutzrecht nicht verlängert und daraufhin gelöscht, muss die Behörde die Löschanzeige aber allen aus dem Register ersichtlichen Berechtigten zustellen. Die Rechtskraft der Löschung bestimmt sich entweder nach den allgemeinen Regeln des VwVG (Art. 50 Abs. 1)⁵⁹⁶ oder nach den sondergesetzlichen Bestimmungen betreffend Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand (z.B. Art. 46a und 47 PatG).

593 So für die Grundbuchanmeldung SCHMID, BasK, N 23 zu Art. 963 ZGB.

594 So für Löschungen im Grundbuch SCHMID, BasK, N 8 zu Art. 964 ZGB.

595 Zur Markenerneuerung WANG/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 13 zu Art. 10 MSchG.

596 Vgl. REY, Gutgläubenserwerb, 220.

b) *Löschung von am Schutzrecht bestehenden Drittrechten*

- 567 Die Berechtigung, das dingliche Vollrecht (Eintragung im engeren Sinn) zu löschen, schliesst nicht auch das Recht zur gesonderten *Löschung von bestehenden abhängigen Rechten* ein. Wie der Eigentümer einer belasteten Liegenschaft nicht legitimiert ist, selbständig eingetragene Mietverträge oder beschränkte dingliche Rechte löschen zu lassen⁵⁹⁷, so bleibt auch der Berechtigte am eingetragenen Schutzrecht auf die Zustimmung der Inhaber abhängiger Rechte angewiesen, wenn er beschränkte dingliche Rechte oder Vormerkungen löschen lassen will. Die Registerbehörde wird in diesen Fällen eine schriftliche Zustimmung der Inhaber der Vormerkungen oder der beschränkten dinglichen Rechte verlangen⁵⁹⁸.
- 568 Wenn ausschliesslich die Löschung des eingetragenen beschränkten Drittrechts beantragt wird, muss der Löschantrag grundsätzlich⁵⁹⁹ von demjenigen ausgehen, der an diesem Drittrecht berechtigt ist, oder aber mit dessen Zustimmung (Ermächtigung) erfolgen. Art. 106 PatV und Art. 31 MSchV, wonach ein entsprechender Löschantrag vom *Schutzrechtsinhaber* auszugehen habe, greifen ihrem Wortlaut nach zu kurz, insbesondere unter systematischer Berücksichtigung der entsprechenden Bestimmung von Art. 28 lit. a DesG. Diese spricht genereller von der «RechtsinhaberIn» und trägt der Interessenlage besser Rechnung: Die Löschung eines Rechts zu Gunsten eines Dritten muss zwar nicht, *kann* aber vom Inhaber des Vollrechts ausgehen. In diesem Fall löscht das IGE dieses «Recht am Recht» aber nur, wenn zusätzlich eine ausdrückliche Verzichtserklärung des Berechtigten oder eine andere genügende Urkunde vorgelegt wird (Art. 105 Abs. 2 PatV, Art. 31 MSchV, Art. 30 DesV).
- 569 Man kann sich jedoch fragen, ob im Register eingetragene Pfandrechte auch vom Inhaber des mit dem Pfand belasteten Schutzrechts gelöscht werden können, wenn die pfandgesicherte Forderung ganz oder teilweise getilgt oder sonstwie untergegangen ist. In diesen Fällen besteht das Pfandrecht, das ein Nebenrecht zur Forderung darstellt, materiell nicht mehr. Bei der Grundpfandverschreibung etwa kann in diesen Fällen der Eigentümer des belasteten Grundstücks nur vom Gläubiger verlangen, dass er die Löschung bewillige (Art. 826 ZGB). Da aber die Pfandeintragungen in den Immaterialgüterregistern, anders als die Grundpfandverschreibung im Grundbuch nicht konstitutiv (Art. 799 Abs. 1 ZGB), sondern deklaratorisch sind, rechtfertigt sich eine grosszügigere Praxis.
- 570 Der Inhaber des belasteten Schutzrechts muss demnach das Pfandrecht selbständig löschen dürfen, wenn er dokumentiert, dass die pfandgesicherte Forderung ganz oder teilweise untergegangen ist. Es dürfte sich rechtfertigen, in solchen Fällen analog auf die – im Übrigen zurückhaltend anzuwendende – Bestimmung von Art. 976a ZGB abzustützen: Hat ein Eintrag höchstwahrscheinlich keine rechtliche Bedeutung mehr, so kann jede dadurch belastete Person die Löschung verlangen. Dieser zivilrechtlichen Regelung entsprechend, sollte die Registerbehörde vor der Löschung die berechtigte Person zu Stellungnahme ein-

597 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 301 f.

598 REY, Gutgläubenserwerb, 220; zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 301 f.

599 Anders zum Fall der Löschung einer Pfandeintragung, wenn die pfandgesicherte Forderung ganz oder teilweise untergegangen ist.

laden (vgl. Art. 976a Abs. 2 ZGB). Der Nachweis, dass dem Eintrag «höchstwahrscheinlich» keine rechtliche Bedeutung zukommt, hat der Gesuchsteller zu erbringen und muss sich unzweifelhaft aus den Belegen oder den Umständen ergeben, so z.B. aus einem anderen öffentlichen Register⁶⁰⁰. Vor der Registeroperation (Gestaltungsverfügung) ist den Parteien der Entscheid im Rechtskleid der Verfügung (Vorverfügung) zu eröffnen⁶⁰¹.

Gemäss Art. 31 MSchV gilt die Vorlage der Verzichtserklärung uneingeschränkt für eingetragene Rechte, die «zugunsten von Drittpersonen» registriert sind, also auch für im Register vorgemerkte Rechte (z.B. ein Kaufrecht). Liegt diese Erklärung des Kaufberechtigten nicht vor und will der Markeninhaber das Kaufrecht im Register löschen lassen, wird die Behörde in der Praxis dem Anmelder Frist ansetzen, um die Zustimmungserklärung des Berechtigten vorzulegen bzw. nachzureichen⁶⁰². 571

C. Kognition der Registerbehörden

1. Übersicht: Die Prüfung der Anmeldung durch die Registerbehörde

Die Handlungen der Registerbehörden im Prüfungsverfahren sind *Rechtspflegeakte der freiwilligen Gerichtsbarkeit*⁶⁰³. Sie unterscheiden sich von blossen Verwaltungsakten dadurch, dass sie gestaltend die private Rechtssphäre verändern, indem Registereinträgen deklarative oder konstitutive, jedenfalls aber privatrechtliche Wirkung zukommt⁶⁰⁴. 572

Die Behörde, welche das Register führt, trifft die Pflicht, im Anmeldeverfahren zu prüfen, ob die gesetzlich bestimmten Voraussetzungen für eine Registereintragung erfüllt sind⁶⁰⁵. Sie prüft die eingegangene Anmeldung (Gesuch, Hinterlegung) unter diesem Blickwinkel. In formellrechtlichen, registerrechtlichen Belangen kommt der Registerbehörde eine *umfassende Kognition* zu. 573

Die Registerbehörde muss das Gesuch um Registereintragung (Anmeldung) insbesondere dann zurückweisen, wenn sie als Behörde nicht zuständig ist, wenn ein Sachverhalt nicht eintragbar ist, wenn ein gesetzlich verlangter Beleg oder Ausweis oder solche Dokumente wegen Unvollständigkeit bzw. Unklarheit nicht in Ordnung sind, wenn die anmeldende Person zur Anmeldung nicht befugt ist oder wenn die Zustimmung für einen zustimmungspflichtigen Sachverhalt noch nicht vorliegt⁶⁰⁶. In diesen Fällen, in denen die Rückweisung ihren Grund im formellen Recht (Verfahrensvoraussetzungen) hat, ergeht ein Nichteintretensentscheid. An dieser rechtlichen Qualifikation ändert nichts, wenn die Behörde von «Zurückweisung» oder «Abweisung» spricht (*falsa demonstratio non nocet*). Entscheidend ist, ob der abschlägige Entscheid auf formellen oder materiellen Gründen beruht. 574

600 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 4 zu Art. 976a ZGB.

601 WILD, sic! 2010, 305.

602 Vgl. MARBACH, SIWR III/1, N 1840.

603 Zum Handelsregister ECKERT, BasK, N 10 zu Art. 940 OR.

604 Zum Handelsregister ECKERT, BasK, N 10 zu Art. 940 OR.

605 Zum Handelsregister Art. 940 OR: «Der Registerführer hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind»

606 Zum Handelsregister FORSTMOSER, REPRAX 1999/2, 3.

575 Die Behörde hat im Zweifelsfall vor der Rückweisung eines *Umschreibungsantrags* dem registrierten Inhaber rechtliches Gehör gewähren, d.h. diesem Frist zur Stellungnahme oder Beibringung des Ausweises oder anderer Dokumente zu setzen⁶⁰⁷. Im Interesse eines beförderlichen Rechtsverkehrs muss sie dies aber nicht bei allen Anträgen auf Umschreibung tun, sondern nur dort, wo die gültige Übertragung zweifelhaft ist, d.h. nicht aus den vorgelegten Dokumenten liquid hervor geht. Erklärt sich der noch im Register eingetragene Inhaber mit der Umschreibung einverstanden, darf diese vorgenommen werden. Sind sich hingegen die Parteien in der Übertragungsfrage nicht einig oder fehlt es an formellen Voraussetzungen (z.B. fehlende Schriftform), ist die Registerbehörde gehalten, den Umschreibungsantrag abzuweisen. In einem solchen Fall hat nicht eine Verwaltungsbehörde über die Gültigkeit eines privatrechtlichen Verhältnisses zu entscheiden. Die sich stellenden Vertragsfragen sind der umfassenden Kognition des Zivilrichters zu überlassen⁶⁰⁸.

2. Zuständigkeit und Ausstandsgründe

576 Die Kognition der Behörde, d.h. der Umfang der Überprüfungsbefugnis, ist uneingeschränkt, soweit die Registerbehörde ihre eigene Zuständigkeit sowie das Vorliegen eventuell bestehender Ausstandsgründe zu prüfen hat: Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Angestellten bzw. Beamten der Registerbehörde unterliegen den Ausstandsgründen, wie sie in Art. 10 VwVG genannt sind. Ist die Ausstandsfrage streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes (Art. 10 Abs. 2 VwVG).

3. Partei- und Prozessfähigkeit sowie Legitimation des Anmelders

577 Angesichts von vielen tausend Schutzrechtsanmeldungen pro Jahr von Anmeldern aus der ganzen Welt muss es der Registerbehörde gestattet sein, die verwaltungsrechtlichen Prozessvoraussetzungen, namentlich die Partei- und Prozessfähigkeit, lediglich summarisch,

607 KRASSER/ANN, 501, N 179. Um eine Verletzung der Rechte des eingetragenen Inhabers zu vermeiden, hat sich die Registerbehörde im Zweifelsfall gestützt auf Art. 12 VwVG zu vergewissern, wie es sich mit der angeblich unbestrittenen Inhaberschaft des Schutzrechts verhält. Wenn die Gesuchstellerin aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG) gehalten ist, die erforderliche Erklärung vorzulegen (dazu WÜTHRICH, Mitt. 1984, 177 f.) und die Behörde so den Sachverhalt hinreichend abklären könnte, dies aber unterbleibt, so können «revisionsähnliche Gründe» für die Rückgängigmachung der Eintragung vorliegen (vgl. Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG) und die Registerumschreibung kann rückgängig gemacht werden (zur Rückgängigmachung einer Markenumschreibung unter altem Recht BGE 99 Ib 336; BVGer, B-4137/2019, Erw. 5.5 f., wo die eingetragene Markeninhaberin eineinhalb Jahre, nachdem über sie der Konkurs eröffnet wurde, dem IGE ein «Trade Mark Assignment» vorlegte, was beim IGE bei sorgfältiger Prüfung erste Zweifel an der Rechtmässigkeit der ersuchten Registereintragung hätte wecken müssen).

608 BVGer, B-5122/2011, Erw. 3.4, zur Frage eines der Markeninhaberschaft zu Grunde liegenden Gesellschaftsvertrags; BVGer, B-5482/2009, Erw. 4.4 f., zur Frage einer umstrittenen Rückübertragung einer Marke im Rahmen eines Treuhandverhältnisses; BVGer, B-1729/2009, Erw. 3.6; REY, Gutgläubenserwerb, 103; BVGer, B-4137/2019, Erw. 5.3.3, zur Frage einer unrechtmässigen Veräusserung einer Marke, nachdem über die eingetragene Inhaberin der Konkurs eröffnet wurde.

d.h. auf Plausibilität, zu prüfen⁶⁰⁹. Bei vernünftigen, sich auf Grund der Plausibilitätsprüfung ergebenden Zweifeln am Vorliegen der formellen Verfahrensvoraussetzungen wird die Registerbehörde aber (ausländische) Handelsregistrauszüge oder den Nachweis der Partei- und Prozessfähigkeit verlangen dürfen und auch müssen⁶¹⁰.

Parteifähig ist im Verwaltungsverfahren, wer nach Art. 11 ZGB rechtsfähig ist⁶¹¹. Die Prozessfähigkeit betrifft die Handlungsfähigkeit im Verfahren und wird ebenfalls entsprechend der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit nach Art. 12 ff. ZGB beurteilt⁶¹². Reichen etwa unmündige Kinder ein Gesuch um Schutzrechtseintragung ein und liegen dem Amt Anhaltspunkte betreffend die Handlungsunfähigkeit vor, muss die Behörde, bevor es auf die Anmeldung eintritt, die schriftliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters einfordern (vgl. Art. 19 Abs. 1 ZGB)⁶¹³. Insoweit von einer Heilung auszugehen ist, sollte als Priorität aber weiterhin der Anmeldetag und nicht der Tag der Genehmigung gelten⁶¹⁴. 578

Im Patentrecht wird sogar die Vermutung aufgestellt, dass im Verfahren vor den Patentämtern der Patentbewerber bzw. der Anmelder als berechtigt gilt, die Erteilung des Patentes (Anmeldung im engeren Sinn) zu beantragen (Art. 4 PatG, Art. 60 Abs. 3 EPÜ)⁶¹⁵. Jede Person kann, selbst wenn sie zur Einreichung nicht legitimiert ist, beim Amt eine Patentanmeldung einreichen. Es obliegt dann dem materiell Berechtigten, sein Recht geltend zu machen. Die materielle Legitimation des Anmelders oder des auf Grund einer Umschreibung neu im Patentregister eingetragenen Patentinhabers kann im Erteilungs- und Einspruchsverfahren nicht erfolgreich bestritten werden⁶¹⁶. 579

Bei Anmeldungen, mit denen die Operation einer bestehenden Eintragung beantragt wird, darf sich die Registerbehörde bei der Prüfung der Legitimation auf den Eintrag im Register verlassen (Art. 9 ZGB und Art. 179 ZPO analog). Wird etwa die Löschung eines Schutzrechts, einer Vormerkung oder einer Anmerkung vom registrierten Rechtsinhaber angebeht, muss das Amt keine Nachforschungen über die effektive materielle Berechtigung aus dem zu löschenden Eintrag vornehmen. Der Umstand, dass der Anmelder im Register als berechtigt eingetragen ist, genügt⁶¹⁷. 580

609 WILD/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 7 zu Art. 30 MSchG; zustimmend BVGer, B-5293/2018, Erw. 3.1.2.2

610 WILD/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 8 zu Art. 30 MSchG.

611 HÄNER, N 469. Ist der als Anmelder oder Schutzrechtsinhaber Eingetragene nicht rechtsfähig, wird die Eintragung regelmässig die rechtsfähige Person, der die eingetragene Einheit angehört, legitimieren (KEUKENSCHRIJVER/BUSSE/KEUKENSCHRIJVER, N 36 zu § 30 dPatG), wobei es sich dort anders verhalten kann, wo die eingetragene Person bzw. deren Struktur nicht in einen sinnvollen Zusammenhang mit der übergeordneten, rechtsfähigen Entität gestellt werden kann. In diesen Fällen ist die *Nichtigkeit* der Eintragung bzw. der Anmeldung anzunehmen.

612 KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, N 444.

613 WILD/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 8 zu Art. 30 MSchG.

614 PFANNER, GRUR 1955, 560.

615 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 1 zu Art. 4 PatG.

616 BREMI/STAUDER/STAUDER/SINGER/LUGINBÜHL, N 19 zu Art. 60 EPÜ.

617 Zum Grundbuch SCHMID, ZBGR 2009, 116.

4. Formelle Voraussetzungen der Anmeldung und Eintragbarkeit des Rechts

- 581 Ob die eingereichte Anmeldung die formellen Voraussetzungen erfüllt, prüft die Registerbehörde mit unbeschränkter Kognition. Die Anmeldung muss klar und vollständig sein⁶¹⁸. Lückenhafte Erklärungen dürfen nicht von Amtes wegen ergänzt werden⁶¹⁹.
- 582 Auf Grund des Legalitätsprinzips, welchem die Registerbehörden unterstehen, sowie des Numerus clausus der Rechte und Rechtsverhältnisse, welche registriert werden können, hat die Registerbehörde ex officio zu prüfen, ob das angemeldete Recht seiner Natur nach in das Register aufgenommen werden kann⁶²⁰.

5. Rechtsgrund der Anmeldung

- 583 Aus den schriftlichen Übertragungsdokumenten geht der Rechtsgrund (causa) des Geschäfts häufig nicht hervor. Zu den Grundgeschäften (Verpflichtungsgeschäften), in welchen die causa für die gültige Übertragung geschaffen wird, zählen insbesondere der Kaufvertrag (Art 184 ff. OR), der Lizenzvertrag, die freiwillige öffentliche Versteigerung (Art. 229 ff. OR), der Freihandverkauf in der Spezialexécution und im Konkursverfahren (Art. 143b, Art. 256 SchKG), der Tausch (Art. 237 f. OR), die Schenkung (Art. 239 ff. OR), das Vermächtnis (Art. 484, 562 ff. ZGB), der erbrechtliche Teilungsvertrag (634 ZGB) oder Sacheinlage- und Sachübernahmeverträge im Gesellschaftsrecht⁶²¹.
- 584 Die zivilrechtliche Verfügung über das dingliche Recht, deren Rechtsgrund in diesen Geschäften liegt, kann infolge eines Willensmangels (Irrtum, Täuschung) oder auf Grund Widerrechtlichkeit ungültig sein. In der Regel liegen die meisten dieser Mängel jedoch ausserhalb des Gesichtsfelds des Amtes⁶²². Die Registerbehörde ist daher nicht zu einer Prüfung des Rechtsgrunds (causae cognitio) verpflichtet⁶²³. Im Falle der einseitigen Unverbindlichkeit, insbesondere etwa auf Grund von Willensmängeln oder Übervorteilung, ist die Registerbehörde nicht einmal befugt, diesbezügliche Untersuchungen anzustellen⁶²⁴. Die Prüfung würde in vertragsrechtliche Fragen münden, für deren Beantwortung sie als Verwaltungsinstanz nicht zuständig ist⁶²⁵. Es gilt analog, was das Bundesgericht zur Prüfungspflicht des Grundbuchführers festgestellt hat: Es ist nicht Aufgabe der Registerbehörde, bei einem Rechtstitel eigens nach einem Nichtigkeitsgrund zu suchen oder an Stelle

618 Vgl. BGer, ZBGR 1998, 128.

619 Zum Grundbuch SIMONIUS/SUTTER, 199.

620 Zum Grundbuch BGE 119 II 17 f.; REY, Grundlagen, N 1334a.

621 Zum Grundbucherwerb REY, Grundlagen, N 1341 ff.

622 Zum Grundbuch BRÜCKNER, ZBGR 1983, 76.

623 RKGE, sic! 2007, 454; BAGE, GRUR Int. 1982, 622 («Um das der Übertragungserklärung zugrundeliegende Rechtsgeschäft selbst hat sich das Amt nicht zu kümmern»); BAGE, Mitt. 1976, 40; REY, Gutgläubenserwerb, 104 m.w.N.

624 Es ist an der Partei, bei welcher der entsprechende Mangel vorliegt, diesen geltend zu machen und notfalls den Rechtsweg zu beschreiten, um die Eintragung zu verhindern.

625 «Es wäre unangebracht, in einem Registerverfahren, in dem nur über eine mit begrenzter Legitimationswirkung ausgestattete Zeichenumschreibung zu entscheiden ist, eine nicht richterliche Behörde über materiellrechtliche Fragen wie Willensmängel, Sittenverstoss, Gesetzesverstoss, Wirksamkeit letztwilliger Verfügungen u. degl. entscheiden zu lassen [...]» (BGH, GRUR 1969, 45).

einer Partei auf einen Willensmangel hinzuweisen. Vorbehalten bleiben besonders krasse, liquide Mängel. Stützt sich das Eintragungsbegehren etwa auf einen offensichtlich nichtigen Rechtstitel, so ist das Eintragungsbegehren abzuweisen⁶²⁶.

Dem Amt ist es gestattet, Registeroperationen (Eintragungen im weitesten Sinn) zu verweigern, die sich auf ein inhaltlich unmögliches, widerrechtliches oder sittenwidriges Rechtsgeschäft (Art. 20 OR) stützen, wobei es aber nicht nach möglichen Nichtigkeitsgründen zu forschen hat⁶²⁷. Für die Eintragungen von dinglichen Rechten (Eintragungen im engeren Sinn) betreffend sittenwidrige und widerrechtliche Anmeldungen besteht ein materiellrechtlicher Eintragungsausschluss (Art. 2 PatG, Art. 2 lit. d MSchG, Art. 4 lit. d und e DesG).

Die Registerbehörde darf sich also hinsichtlich des Rechtsgrunds einer Anmeldung in aller Regel mit einer *Prüfung formaler Kriterien* begnügen. Als Folge der eingeschränkten Kognition wird die Behörde auch keinen Inhaber im Register aufnehmen, der sich auf den gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten beruft⁶²⁸. Dieser ist auf den zivilprozessualen Weg zu verweisen.

Bei dieser Rechtslage besteht durchaus das Risiko, dass die Behörde trotz Vorliegen einer schriftlichen Übertragungserklärung einen materiell nicht Berechtigten als Inhaber im Register einträgt. Indes sind die Folgen von Falscheintragungen von geringerer rechtlicher Tragweite als im Grundbuchrecht⁶²⁹. Die mit dem Registerrechtsschein geschaffene Möglichkeit, dass ein Dritter das Recht gutgläubig erwirbt – für den effektiv Berechtigten ein Risiko –, bleibt allerdings bestehen.

Hinsichtlich des Rechtsgrundes darf die Registerbehörde im Rahmen ihrer eingeschränkten Kognition von dessen Gültigkeit ausgehen⁶³⁰. Nur eine offensichtliche Nichtigkeit des zu Grunde liegenden Rechtsgeschäfts ist erheblich⁶³¹. Auch die materielle Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts darf die Behörde im Rahmen von Registeroperationen nicht untersuchen. Die allgemeinen Eintragungsvoraussetzungen bzw. die absoluten Ausschlussgründe des betreffenden Schutzrechts werden im Eintragungsverfahren abschliessend geprüft. Nach der Eintragung kann auf die Frage der formellen Rechtsbeständigkeit nur der Zivilrichter zurückkommen.

6. Formerfordernisse des Grundgeschäfts

Ohne Kognitionsbeschränkung geprüft werden müssen aber die *Formerfordernisse*, regelmässig die Schriftlichkeit der Übertragungserklärung. Dies gilt aber nur dann, wenn der Antrag auf Umschreibung bzw. Belastung des Schutzrechts nicht vom im Register eingetragenen Schutzrechtsinhaber ausgeht. Wird die Anmeldung bzw. der Antrag von demjenigen

626 Für das Handelsregister FORSTMOSER, REPRAX 1999/2, 11 f.

627 DESCHENAUX, SPR V/3 I, 499.

628 REY, Gutgläubenserwerb, 104 f.

629 Vgl. für das Immobiliarsachenrecht BGE 123 III 350 ff.

630 Zum Grundbuch SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 536.

631 Zum Grundbuch BGE 124 III 343 f.

eingereicht, welcher im Register eingetragen ist, muss die Registerbehörde – Besonderheiten im Rahmen von Löschungsanträgen vorbehalten – grundsätzlich keinen schriftlichen Ausweis einfordern. Insbesondere darf die Gültigkeit der Übertragung und das Vorliegen eines schriftlichen Übertragungsvertrags in diesem Fall vermutet werden. Zivilrechtliche Verfügung und (schriftlicher) Umschreibungsantrag können zusammenfallen. Hat der Schutzrechtsinhaber zwar keine zivilrechtlich gültige Verfügung vorgenommen, jedoch die Registerumschreibung beim Amt selber beantragt, wäre es rechtsmissbräuchlich, wenn sich dieser später auf die Formungültigkeit des Übertragungsgeschäfts berufen würde⁶³². Eine Berufung auf Willensmängel bleibt hingegen möglich.

7. Gerichtliches Urteil und gerichtlicher Vergleich

- 590 Bei Registereintragungen und -änderungen, die gestützt auf ein richterliches Urteil erfolgen (Art. 344 Abs. 2 ZPO), muss die Registerbehörde einzig prüfen, ob das Gericht zuständig war, ob das Urteil rechtskräftig ist, ob die Regelung der dinglichen Verhältnisse im Dispositiv und nicht bloss in den Erwägungen enthalten sind und ob das Recht, welches durch das Urteil zugesprochen oder festgestellt wird, überhaupt im Register eingetragen werden kann⁶³³. Einem gerichtlichen Vergleich kommen dieselben Wirkungen zu wie einem Urteil⁶³⁴.
- 591 Die Behörde darf den Entscheid des Gerichts nicht materiell überprüfen, sondern ist in jedem Fall an die vom Gericht in materiellen Fragen getroffene Lösung gebunden⁶³⁵. Dieser Grundsatz gilt für die Registerbehörden auch hinsichtlich der Entscheide anderer Verwaltungseinheiten, vorausgesetzt, diese sind nicht geradezu nichtig⁶³⁶.
- 592 Soweit ein *ausländisches Urteil* in einem Vertragsstaat des LugÜ ergangen ist, erfordert der Registereintrag keine Vollstreckbarkeitserklärung durch ein schweizerisches Gericht oder ein sonstiges Anerkennungsverfahren (Art. 33 Abs. 1 LugÜ). Das IGE hat aber vorfrageweise zu entscheiden, ob das Urteil anerkannt werden muss bzw. ob gestützt darauf eine Registeränderung vorzunehmen ist.

D. Folgeleistung des Antrags und Registereintragung

- 593 Geht ein Antrag (Anmeldung) auf Registeränderung bei der Behörde ein, bestätigt sie dem Anmelder den Eingang. Diese Eingangs- bzw. Hinterlegungsbescheinigungen haben nicht den Charakter einer Verfügung und binden die Behörde weder in ihrer formellen noch materiellen Beurteilung des Antrags⁶³⁷.
- 594 Betrachtet die Behörde die formellen Voraussetzungen einer Anmeldung bzw. eines Antrags als gegeben, prüft sie diesen materiell und nimmt, sofern die Voraussetzungen erfüllt

632 BGE 116 II 702.

633 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 512; vgl. SIMONIUS/SUTTER, 211.

634 BGE 99 II 360.

635 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 509.

636 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 509 f.

637 Eingehend und zutreffend BVGer, B-5293/2018, Erw. 10.2.3.

sind, die beantragte Registeroperation vor. Jede Registereintragung ist eine rechtsgestaltende *Verfügung* der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Verfügung im verwaltungs-, nicht im zivilrechtlichen Sinne)⁶³⁸. Die verfügende Behörde kann, was in der Registerpraxis häufig ist, auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung ihrer Verfügung verzichten, sofern sie dem Begehren der antragstellenden Parteien vollständig entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt (Art. 35 Abs. 3 VwVG).

Der Schutzrechtsregistrierung gehen verschiedentlich amtliche Schreiben voraus, mit denen bestätigt wird, dass dem Antrag (teilweise) entsprochen wird. Diese förmliche Mitteilung ist, auch wenn diese keine Rechtsmittelbelehrung enthält (und anders als die Hinterlegungsbescheinigungen), eine Zwischen- bzw. eine Vorverfügung⁶³⁹. Häufiger sind jedoch Bestätigungsschreiben, welche erst nach erfolgter Registrierung ergehen. Diesfalls lösen erst diese Mitteilungen die Rechtsmittelfrist nach Art. 50 Abs. 1 VwVG aus und nicht bereits die vorangegangene Registeroperation, wenngleich auch diese eine Verfügung darstellt. 595

Der Eintragungsbehörde ist keine bestimmte Frist zur Prüfung der Anmeldung und zur Entscheidung über eine allfällige Abweisung gesetzt⁶⁴⁰. Die Prüfung hat aber, eine Selbstverständlichkeit, beförderlich und innert nützlicher Frist zu erfolgen⁶⁴¹. Naturgemäss ist dort, wo keine materielle Prüfung, sondern lediglich eine formelle Prüfung erfolgt, schneller mit einer Entscheidung zu rechnen. Bei IR-Marken ist die OMPI, welcher keine materielle Prüfung obliegt, sogar verpflichtet, diese «unverzüglich» ins Register einzutragen. Wird gegen einen Gebührenzuschlag eine *beschleunigte Prüfung* zugesichert, ist die Frist für die Behörde verbindlich (vgl. etwa die beschleunigte Markenprüfung). Die Nichteinhaltung der Frist durch das Amt begründet indes nur einen Anspruch auf Rückerstattung der Beschleunigungsgebühr, nicht aber eine Widerrechtlichkeit im Sinne des Verantwortlichkeitsrechts. 596

E. Ausstellen der Registrierungsurkunde

Im Nachgang zur Registeroperation stellt das IGE dem Antragsteller eine öffentliche Urkunde aus, welche die Eintragung bestätigt. Bei originären Vollrechtseintragungen spricht man auch von Eintragungszertifikaten. Im Patentrecht wird unterschieden zwischen Patentschrift und Patenturkunde: Das IGE gibt für jedes erteilte Patent eine Patentschrift heraus (Art. 63 Abs. 1 PatG). Diese enthält die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zusammenfassung und gegebenenfalls die Zeichnungen sowie die in Art. 60 Abs. 1^{bis} PatG bestimmten Registerangaben (Art. 63 Abs. 2 PatG). Sobald die Patentschrift zur Herausgabe bereit ist, stellt das IGE die Patenturkunde aus (Art. 64 Abs. 1 PatG). Diese besteht aus einer Bescheinigung, in welcher die Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen für die Erlangung des Patentbesitzes festgestellt wird, und aus einem Exemplar der Patentschrift (Art. 64 Abs. 2 PatG). 597

638 GULDENER, 59 f.; vgl. UHLMANN/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 73 zu Art. 5 VwVG.

639 UHLMANN/WÄLLE-BÄR/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 4 zu Art. 45 VwVG.

640 So zur Prüfung der Grundbuchanmeldung SCHMID, BasK N 8 zu Art. 966 ZGB.

641 So zur Prüfung der Grundbuchanmeldung OGer ZH, ZBGR 1956, 4.

- 598 Nach der Registrierung von Marken und Designs stellt das IGE dem Rechtsinhaber ebenfalls eine Eintragungsbescheinigung aus, welches die im Register eingetragenen Angaben enthält (Art. 19 Abs. 2 MSchV, Art. 18 Abs. 2 DesV, Art. 31 Abs. 2 Satz 2 SoSchG). Obwohl nicht ausdrücklich vorgesehen, wird das IGE auch für intabulierte Topographien eine Eintragungsurkunde ausstellen.
- 599 Für *europäische Patente* erfolgt die Ausstellung der Urkunde über das europäische Patent, sobald die Patentschrift veröffentlicht worden ist (Regel 74 Satz 1 AO-EPÜ). Der Präsident des EPA bestimmt den Inhalt und die Form dieser Urkunde sowie die Art und Weise, wie sie übermittelt wird, und legt fest, in welchen Fällen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist (Regel 74 Satz 2 AO-EPÜ). Nach der Eintragung von *IR-Marken und internationalen Designs* stellt die OMPI dem Inhaber eine Bescheinigung aus (Regel 14 Abs. 1 GAFO, Regel 15 Abs. 1 AO-HMA). Auch das EUIPO stellt für *Unionsmarken* und *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* dem Inhaber eine Eintragungsurkunde aus, welche elektronisch ausgestellt werden kann (Art. 51 Abs. 2 UMV). Ebenso erhält der Schutzrechtsinhaber über jede *Änderung* im Register eine Mitteilung (Art. 111 Abs. 6 UMV, Art. 69 Abs. 5 GGDV).
- 600 Obwohl in den Schweizer Rechtserlassen nicht explizit geregelt, sollten die Ämter nicht nur für Schutzrechtseintragungen, sondern für sämtliche *Änderungen und Löschungen* (Eintragungen im weitesten Sinn) dem Antragsteller und Schutzrechtsinhaber eine Bescheinigung ausstellen, aus welcher die registrierte Änderung ersichtlich ist. Dies entspricht auch der Praxis.
- 601 Die vom Amt ausgestellten Zertifikate und Urkunden sind öffentliche Urkunden im Sinne von Art. 9 ZGB und Art. 179 ZPO, wenn sie die für diese Qualifizierung verlangten Voraussetzungen erfüllen. Sie haben die Wirkung einer *Beweisurkunde*, d.h. sie sind nicht Träger des Rechts⁶⁴², etwa im Sinne eines Wertpapiers⁶⁴³. Der Ort, wo sich die Urkunde befindet, ist für die Lokalisierung (Belegenheit) eines Schutzrechts unerheblich⁶⁴⁴.

F. Formelle amtliche Veröffentlichung

- 602 Die neu eingetragenen Schutzrechte (Eintragungen im engeren Sinne), die beschränkten dinglichen Rechte und Vormerkungen (Eintragungen im weiteren Sinne) und auch alle übrigen Registeroperationen (Eintragungen im weitesten Sinne) sind ausserhalb des Registers noch gesondert zu publizieren. Als Veröffentlichungsorgan, in welchem die Eintragungen oder Änderungen in den nationalen Registern publiziert werden, hat das IGE gestützt auf Art. 108 Abs. 1 PatV, Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 36 Abs. 1 DesV und Art. 11 Abs. 2 ToV das online zugängliche *Swissreg* bestimmt. Die Vorschriften über die Veröffentlichung sind zwingendes Recht. Das Amt hat auch dann die Veröffentlichung vorzunehmen, wenn

642 BENKARD, Publizität, 81.

643 HEINRICH, Desg/HMA, N 31 zu Art. 24 DesG, der im Übrigen das Institut der Beweisurkunde negiert, wenn er bemerkt, dass die Eintragungsurkunde «keine [sic!] rechtliche Bedeutung» habe und nur «der guten Ordnung halber» und «aus psychologischen Gründen ausgestellt» werde.

644 OGer ZH, ZR 1918, 124.

ein Inhaber ein Gesuch um (teilweise) Geheimhaltung der Anmeldung bzw. der Eintragung stellt⁶⁴⁵.

Die OMPI veröffentlicht die massgeblichen Daten von Registereintragungen sowie Registeränderungen in der *Gazette* (Regel 32 Abs. 1 GAFO). Bei internationalen Muster- und Modellen (Designs) werden die gesetzlich vorgesehenen Registeroperationen im *Bulletin* veröffentlicht (Regel 17 Abs. 2 AO-HMA). 603

Für den Fall der formellen Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen bestimmt der Präsident die Form der Veröffentlichung (Regel 68 Abs. 2 AO-EPÜ). Alle europäischen Patentanmeldungen und europäische Recherchenberichte werden mittels eines Veröffentlichungsservers in elektronischer Form veröffentlicht und zum Herunterladen bereitgestellt. 604

Die nationalen Ämter dürfen Dritte davon unterrichten oder die Tatsache veröffentlichen, dass sie als Schutzländer bestimmt worden sind (Art. 30 Abs. 2 lit. b Satz 1 PCT). Eine solche Mitteilung oder Veröffentlichung darf jedoch nur die Bezeichnung des Anmeldeamts, den Namen des Anmelders, das internationale Anmeldedatum, das internationale Aktenzeichen und die Bezeichnung der Erfindung enthalten (Art. 30 Abs. 2 lit. b Satz 2 PCT). 605

Eintragungen und Änderungen in den Registern der EU-Schutzrechte werden im *Blatt für Unionsmarken* bzw. im *Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster* publiziert. Die Veröffentlichung gibt die vorgenommene Operation im jeweiligen Register wieder und enthält sonstige Angaben, deren Veröffentlichung in der UMV, der GGV oder der jeweiligen Durchführungsverordnung vorgeschrieben ist (Art. 116 Abs. 1 lit. a UMV, Art. 73 Abs. 1 GGV). 606

G. Die Rückweisung des Antrags: Nichteintreten oder Abweisung

Sind die Voraussetzungen für eine Registereintragung nicht erfüllt, so kann die Behörde je nach Mangel entweder einen formellen Nichteintretensentscheid oder eine materielle Abweisung erlassen. Beides geschieht wiederum im Rechtskleid der verwaltungsrechtlichen Verfügung. In den Erlassen wird begrifflich nicht immer zwischen formeller und materieller Rückweisung unterschieden (vgl. etwa Art. 59a Abs. 3 PatG oder Art. 27 Abs. 2 SoSchG). 607

Ein *Nichteintretensentscheid* wird gefällt, wenn der Antrag den formellen Vorschriften des Gesetzes oder der Verordnung nicht entspricht und diese Mängel nicht innert einer Nachfrist behoben wurden (Art. 59a Abs. 3 lit. b. PatG i.V. mit Art. 59 Abs. 2 PatG, Art. 30 Abs. 1 MSchG, Art. 24 Abs. 2 DesG, Art. 27 Abs. 2 SoSchG, Art. 6 Abs. 2 ToV). 608

Entsprechende Vorschriften finden sich in den internationalen Erlassen (Art. 97 Abs. 2 EPÜ für europäische Patente, Regel 11 Abs. 2 lit. b GAFO für IR-Markenanmeldungen, Regel 14 Abs. 3 AO-HMA für internationale Designs und Art. 41 Abs. 4 UMV für Unionsmarken). Unter sinngemässer Anwendung dieser Bestimmungen oder auf Grund von speziellen Vorschriften (siehe etwa Regel 26 Abs. 2 GAFO, Regel 21 Abs. 5 AO-HMA oder Art. 54 Abs. 4 UMV) kann entsprechend auch auf formell mangelhafte Anträge nicht 609

645 BAGE, Mitt. 1958, 76.

eingetreten werden, mit welchen sonstige Eintragungen, insbesondere auch Änderungen oder Löschungen beantragt werden.

- 610 Eine *Abweisung* der Anmeldung basiert auf materiellen Gründen: Die Formalien sind zwar erfüllt, es fehlt aber an den materiellen Voraussetzungen für eine Eintragung (Art. 30 Abs. 2 MSchG, Art. 24 Abs. 3 DesG).
- 611 Zu den materiellen Voraussetzungen einer Eintragung gehören im Patentrecht etwa die Voraussetzungen der Patentierung bzw. das Fehlen von Schutzausschlussgründen (Art. 1 ff. PatG). Im Markenrecht zählen die absoluten Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) sowie die Erfüllung der Klassifikationsvorschriften (Art. 11 MSchV) zu den materiellen Voraussetzungen. Entspricht ein Gesuch nicht diesen Vorschriften wird es abgewiesen. Auch betreffend die materiellen Rückweisungsgründe wird der Antragsteller zunächst aufgefordert, innert Frist die beanstandeten Punkte zu beheben oder mit rechtlichen Argumenten die Beanstandungen zu entkräften.
- 612 Es kommt vor, dass sich ein Antragsteller bzw. Anmelder innert der ihm gesetzten Frist zur Behebung der formellen oder materiellen Anstände nicht vernehmen lässt. Die Behörde darf alsdann die Anmeldung zurückweisen oder – in maiore minus – eine Teilregistrierung vornehmen und für den zurückgewiesenen Teil eine Verfügung erlassen (Waren- bzw. Dienstleistungsbeanspruchung, Erfindungs- oder Designabbildungen etc.). Abgewiesen und nicht formell zurückgewiesen werden auch sämtliche Gesuche, bei welchen der Eintragung des Schutzrechts die Sittlichkeitsklausel entgegensteht.
- 613 Die Abweisung einer Anmeldung (z.B. eine solche, mit welcher die Registereintragung eines Lizenzvertrags beantragt wird) kann für die Beteiligten gravierende Konsequenzen haben. Für Anträge, welche konstitutive Eintragungen betreffen, kann das Datum der Anmeldung verloren gehen bzw. sich auf den Zeitpunkt verschieben, in welchem ein gültiger Antrag eingereicht wird⁶⁴⁶. Sowohl das Nichteintreten als auch die Zurückweisung sind deshalb vom Amt zu begründen (Regel 111 Abs. 2 Satz 1 AO-EPÜ). Fehlt die Begründung, so liegt ein Beschwerdegrund vor⁶⁴⁷. Die Entscheidung über Nichteintreten und Zurückweisung wird gegenüber dem Antragsteller mit Zustellung wirksam⁶⁴⁸.
- 614 Vollzieht die Registerbehörde vorschriftswidrig eine später eingegangene Anmeldung (registriert sie z.B. ein Vorkaufsrecht, bevor sie die früher eingegangene Anmeldung auf Eintragung eines Vorkaufsrechts einträgt), ohne die erste Anmeldung förmlich abzuweisen, liegt implizit eine Abweisung vor, gegen welche der Beschwerdeweg offen ist⁶⁴⁹. Die verwaltungsrechtliche Beschwerdefrist läuft dann im Zeitpunkt an, in welchem der Anmelder von der impliziten Abweisung seines Antrags Kenntnis erlangt bzw. bei der gebotenen Sorgfalt Kenntnis erlangen muss. Auch nach Ablauf der Frist kann er aber mit einer Zivilklage vorgehen und die Richtigstellung im Register verlangen.

646 Zum Grundbuch SIMONIUS/SUTTER, 199.

647 PRELLER/STAUDER/SINGER/LUGINBÜHL, N 50 zu Art. 97 EPÜ.

648 PRELLER/STAUDER/SINGER/LUGINBÜHL, N 51 zu Art. 97 EPÜ.

649 Zum Grundbuch BGE 85 I 167.

H. Rechtsmittel: der verwaltungsrechtliche Beschwerdeweg

Gegen Nichteintretensentscheide und gegen die Abweisung einer Anmeldung im weitesten 615 Sinne, welche *nationale Schutzrechte* bzw. die nationalen Register betreffen, kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht geführt werden (Art. 50 Abs. 1 VwVG). Wenn die Registerbehörde eine Anmeldung weder im Register vollzieht noch förmlich abweist, können diejenigen, die durch dieses Nichttätigwerden besonders berührt sind und ein schutzwürdiges Interesse am Vollzug der Anmeldung haben, jederzeit (Art. 50 Abs. 2 VwVG) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde wegen Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung erheben⁶⁵⁰.

Gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kann (ausser in Markenwider- 616 spruchssachen) Beschwerde beim Bundesgericht erhoben werden. Wird die Beschwerde von einer Rechtsmittelinstanz gutgeheissen und die verlangte Registrierung angeordnet, so beginnt die konstitutive Wirkung des eingetragenen Rechts rückwirkend mit Datum der ursprünglichen Anmeldung (nicht etwa mit Datum der Rechtskraft des gutheissenden Beschwerdeentscheids)⁶⁵¹.

Bei *europäischen Patenten* steht nach Art. 106 EPÜ der Beschwerdeweg gegen Entschei- 617 dungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung an die Beschwerdekammer offen.

Bei *Unionsmarken* und *Gemeinschaftsgeschmacksmustern* führt der Beschwerdeweg zunächst 618 an die Beschwerdekammern des EUIPO, welche zuständig sind für Entscheidungen über Beschwerden der Prüfer, der Widerspruchsabteilungen, der Verwaltungs- und Rechtsabteilung und der Nichtigkeitsabteilung (Art. 165 Abs. 1 UMV, Art. 55 GGV). Gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern kann der Unterliegende Klage beim EuG einlegen (Art. 72 Abs. 1 UMV, Art. 61 GGV). Schliesslich steht gegen Urteile des EuG ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel vor dem EuGH offen (Art. 49, 50 der Satzungen des EuGH).

Kein Rechtsmittelweg ist für Verfügungen der *OMPI* gegeben. Dieser fehlende Rechts- 619 schutz ergibt sich daraus, dass die OMPI keine materielle Beurteilungskompetenz hat, sondern lediglich Administrativaufgaben wahrnimmt. Freilich können von der OMPI vorgenommene Registeroperationen durchaus auch die materielle Rechtsstellung Privater verändern bzw. beschneiden. Zu denken ist etwa an die Registereintragung einer Lizenz, deren Anmeldung ein Verfügungsgeschäft ist.

Zielen die verwaltungsrechtlichen Rechtsbehelfe auf Fragen der Eintragung oder Änderung 620 im Register, welche im Rahmen des Verwaltungsverfahrens noch nicht rechtskräftig entschieden wurden, so stehen nach rechtskräftigem Abschluss dieser Verwaltungs- bzw. Verwaltungsgerichtsverfahren auch *zivilrechtliche Behelfe* zur Verfügung, mit welchen die Registerlage korrigiert werden kann. Auf diese Behelfe sei im Folgenden näher eingegangen.

650 Zur Grundbuchanmeldung HUBER, ZBGR 1978, 168.

651 Vgl. zum Grundbuch im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips die Rückbeziehung der Wirkungen auf das Datum der *Tagebucheinschreibung* (Art. 972 Abs. 2 ZGB).

XV.

Die zivilrechtlichen Behelfe gegen ungerechtfertigte und unrichtige Registereinträge

A. Die Registerberichtigungsklagen

1. Begriff

Ist ein Registereintrag ungerechtfertigt oder ist ein richtiger Eintrag auf ungerechtfertigte 621 Weise gelöscht oder verändert worden, so kann jedermann, der dadurch in seinen Rechten verletzt ist, auf Löschung oder Abänderung des Eintrages klagen. Die «Registerberichtigungsklage» ist kein gesetzlicher Begriff und auch in der immaterialgüterrechtlichen Judikatur und Literatur bisher nicht gebräuchlich. Seine Verwendung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes erscheint aber deshalb sinnvoll, weil durch ihn Analogien zur *Grundbuchberichtigungsklage* nach Art. 975 ZGB erkennbar werden⁶⁵². Registerberichtigungsklagen dienen dazu, dem materiell Berechtigten, dessen Recht sich nicht oder nicht mehr aus dem Register ergibt, dazu zu verhelfen, dass der seinem Recht entgegen stehende ungerechtfertigte Eintrag gelöscht, geändert oder dass die ungerechtfertigt gelöschte Eintragung wieder hergestellt wird⁶⁵³.

Grundsätzlich können alle Register durch den Zivilrichter auf entsprechende Klage eines 622 (besser) Berechtigten hin geändert oder berichtigt werden⁶⁵⁴. Die Grenzen liegen hier aber an der Kompetenzausscheidung zwischen Gerichten und Ämtern. Die Zivilgerichte können nicht etwa anordnen, dass eine bestimmte technische Lehre neu als Patent anzumelden sei.

Das Gesetz nennt in den Bestimmungen zum Rechtsschutz die *Klage auf Feststellung* (Fest- 623 *stellungsklage*) (Art. 74 PatG, Art. 52 MSchG, Art. 33 DesG, Art. 10 Abs. 1 ToG i.V. mit Art. 61 URG). Mit der Feststellungsklage verlangt die klagende Partei die gerichtliche Feststellung, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht (allgemein Art. 88 ZPO). Allerdings ist nicht jede Registerberichtigungsklage eine Feststellungsklage und umgekehrt betrifft natürlich nicht jede zivilrechtliche Feststellungsklage des gewerblichen Rechtsschutzes Registereinträge.

652 KAZEMI, MarkenR 2007, 152.

653 So für die Grundbuchberichtigungsklage SCHMID, BasK, N 1 zu Art. 975 ZGB.

654 DAVID, SIWR I/3, Stichwort «Löschung».

2. Abgrenzungen

- 624 Von den Registerberichtigungsklagen zu unterscheiden sind zunächst die *Verletzungsklagen*, welche auf Beseitigung und Unterlassung rechtswidriger (ausserregisterlicher) Handlungen sowie auf Kompensation gehen. Ihre Gutheissung ändert nichts an der bestehenden Registerlage.
- 625 Nicht zu den Registerberichtigungsklagen im technischen Sinn zählen sodann Rechtsbehelfe, welche in einem kontradiktorischen *Verwaltungsverfahren* durchgesetzt werden, wie etwa im Markenwiderspruchsverfahren (Art. 31 ff. MSchG) oder im Lösungsverfahren (Art. 35a MSchG ff.), selbst wenn diese Verfahren ihrerseits zu einer Registeränderung führen können.
- 626 Mit der Registerberichtigungsklage sind auch Einträge anfechtbar, die gestützt auf einen gerichtlichen Entscheid in einem summarischen Massnahmeverfahren vorgenommen wurden⁶⁵⁵. Der Entscheid in diesen Verfahren schafft nicht endgültiges Recht, so dass die dadurch geschaffene Rechtslage mit der materiellrechtlichen Berichtigungsklage überprüft werden kann⁶⁵⁶. Im zivilrechtlichen Berichtigungsverfahren anfechtbar sind die vorsorglich vom Richter oder von der Zwangsvollstreckungsbehörde angeordneten Verfügungsbeschränkungen aber nur dann, wenn der Schutzrechtsinhaber nicht bereits in das Verfahren einbezogen war, welches zur Eintragung geführt hat⁶⁵⁷.
- 627 Ebenfalls keine Registerberichtigungsklagen im hier verstandenen Sinne sind schliesslich die *Berichtigungen*, welche offensichtliche Fehleinträge richtigstellen (Art. 32 MSchV, Art. 31 DesV, Art. 13 ToV). Diese haben ebenfalls keine materiellen Wirkungen, sondern bringen die offensichtlich fehlerhafte Registerpublizität in Einklang mit der bereits geltenden materiellrechtlichen Situation.

3. Gründe für die Registerberichtigungsklage

- 628 Die Unrichtigkeit des Registers kann sich daraus ergeben, dass der Registereintrag zur Zeit der Vornahme gerechtfertigt war, aber infolge ausserregisterlicher Änderungen der materiellen Rechtslage seine Rechtmässigkeit verloren hat (nachträgliche Unrichtigkeit). Möglich ist auch, dass der Registereintrag bereits im Zeitpunkt der Eintragung ungerechtfertigt war (anfängliche Unrichtigkeit)⁶⁵⁸. Die Registerberichtigungsklage ist der Rechtsbehelf, der es einem Kläger ermöglicht, einen Registereintrag ohne Zustimmung der übrigen Beteiligten zu berichtigen.
- 629 Unrichtig ist ein Eintrag, wenn etwa einem Schutzrecht die *materiellrechtliche Grundlage fehlt*, d.h. ihm absolute Eintragungshindernisse entgegenstehen. Unrichtig sind sodann Einträge, welche im Rahmen von Inhaberregistrierungen auf einem mangelhaften Rechtsgrund, etwa einem nichtigen⁶⁵⁹ oder einseitig unverbindlichen⁶⁶⁰ Rechtsgeschäft beruhen. Ein Recht kann auch unrichtigerweise eingetragen worden sein, weil eine formgültige An-

655 Zur Grundbuchberichtigungsklage SCHMID, BasK, N 9 zu Art. 975 ZGB.

656 Zum Grundbuch BGer, ZBGR 1957, 99 f.

657 Zur Grundbuchberichtigungsklage SCHMID, BasK, N 10 zu Art. 975 ZGB.

658 Zum Grundbuch SIMONIUS/SUTTER, 206 f.

meldung gefehlt hat, die ihr zu Grunde liegende Vollmacht gefälscht war oder weil demjenigen, der die Anmeldung eingereicht hat, die Verfügungsmacht gefehlt hat⁶⁶¹.

Heilungen von materiell zu Unrecht intabulierten Schutzrechten (Einträge im engeren Sinn) sind im Bereich der absoluten Ausschlussgründe im Zusammenhang mit der markenrechtlichen Verkehrsdurchsetzung denkbar (Art. 2 lit. a MSchG i.f.): Die ursprüngliche Fehleintragung wird durch den Zeitablauf eines langjährigen Markenaufbaus am Markt zu einer gültigen Registrierung. Richtigerweise muss dann aber der Prioritäts- bzw. Anmeldetag auf das Datum des Eintritts der Verkehrsdurchsetzung gesetzt und im Register die Anmerkung «durchgesetzte Marke» aufgenommen werden. 630

Nicht auszuschliessen ist auch, dass ein eingetragenes Schutzrecht auf Grund geänderter gesellschaftlicher Anschauung das ursprüngliche Eintragungshindernis der *Unsittlichkeit* (Art. 2 Abs. 1 PatG, Art. 2 lit. d MSchG, Art. 4 lit. e DesG) überwindet. 631

Dasselbe gilt im Markenrecht für den Ausschlussgrund der *Täuschung* (Art. 2 lit. c MSchG). Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben, fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe⁶⁶². Es muss freilich ein kennzeichen- und wettbewerbsrechtliches Paradoxon bleiben, dass man im Ergebnis mit einer gültigen Marke belohnt wird, sofern man diese nur lange genug täuschend auf dem Markt gebraucht hat. 632

Ebenfalls heilbar sind *mangelnde Erwerbsgründe* oder *ungültige Verfügungen*, etwa wenn der effektiv Berechtigte seine Zustimmung erteilt, eine Vollmacht nachgereicht oder der Verfügende, welcher nicht Berechtigter war, gestützt auf Erbfolge es nachträglich noch wird⁶⁶³. Untergeordnete Formfehler in der Anmeldung und im Prüfverfahren können ebenfalls heilbar sein. 633

4. Die Registerberichtigungsklage als Feststellungs- oder Gestaltungsklage

Dort, wo Registereinträge nicht konstitutiv, sondern deklaratorisch sind, haben die Registerberichtigungsklagen naturgemäss eine geringere Bedeutung als im Bereich der Konstitutiveinträge. Es ist aber keineswegs so, dass deshalb per se ein Rechtsschutzinteresse fehlen würde, solche deklaratorischen Einträge mittels Klage richtig zu stellen. Immerhin haben auch deklaratorisch wirkende Einträge Gutgläubenswirkungen. 634

Wo die Rechtswirkung konstitutiv vom Eintrag abhängig ist, zielt die Berichtigungsklage als Löschungsklage auf den formellen Bestand oder Nichtbestand des betroffenen regis- 635

659 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 742: Einer Partei kann beim Abschluss des Rechtsgeschäfts die Handlungsfähigkeit gefehlt haben, das Rechtsgeschäft leidet an einem Formmangel (BGE 67 II 159 f.) oder es wurde simuliert (BGE 45 II 30), das Rechtsgeschäft ist unmöglich, widerrechtlich oder sittenwidrig.

660 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 743: Willensmängel (Art. 23 bis 31 OR) oder Übervorteilung (Art. 21 OR).

661 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 744 f.

662 Grundlegend der Yukon-Entscheid BGE 128 III 454 ff.

663 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 746.

trierten Rechts. Zu erwähnen sind hier insbesondere die Nichtigkeits- bzw. Löschungsklagen, mit welchen ein ungültig eingetragenes Schutzrecht aus dem Register entfernt werden soll (Art. 26 PatG). Anders als eine gerichtlich gewährte Nichtigkeitseinrede wirkt ein gutheissendes Nichtigkeits- bzw. Löschungsurteil absolut, also auch für die Zukunft und erga omnes.

- 636 Wenn über die Inhaberschaft an einem Patent, an einem Marken- oder Designrecht Uneinigkeit besteht, wenn etwa unklar ist, ob das Schutzrecht (gültig) übertragen wurde oder nicht, wird der Kläger die Registerberichtigungsklage regelmässig nur akzessorisch anstrengen. Dem Hauptbegehren, welches auf Zusprechung des Schutzrechts geht, kann aber sinnvollerweise die Registerberichtigungsklage als Nebenbegehren beiseitegestellt werden. Die Gutheissung wirkt diesfalls deklaratorisch⁶⁶⁴. Die Inhaberschaft (geistiges Eigentum) geht eo ipso ausserbuchlich mit Rechtskraft des Entscheids über, mit welchem die Übertragungsklage gutgeheissen wird.
- 637 Registerberichtigungsklagen sind also, je nachdem, ob sie einen konstitutiv wirkenden oder einen deklaratorischen Eintrag betreffen, *Gestaltungsklagen* oder aber *Feststellungsklagen*. Neben den materiellen Voraussetzungen bildet der Registereintrag fast immer⁶⁶⁵ eine formelle Gültigkeitsvoraussetzung für den Bestand des dinglichen Rechts (nicht aber für dessen subjektive Berechtigung). Klagen, welche lediglich diese Konstitutivvoraussetzung, etwa gestützt auf relative Ausschlussgründe, beseitigen, sind (rechtsändernde) Gestaltungsklagen. Einem an sich gültigen, jedoch anfechtbaren Recht wird die formelle Grundlage (Registereintrag) entzogen. In der Löschung liegt der Grund der Beseitigung bzw. Nichtigkeit des Schutzrechts: *Die Nichtigkeit folgt der Löschung*⁶⁶⁶.
- 638 Dort hingegen, wo klageweise die Löschung gestützt auf absolute Gründe erfolgt, handelt es sich nicht um Gestaltungsklagen, sondern um (das Register berichtigende) Feststellungsklagen⁶⁶⁷. Diesfalls wird mit der Löschung eines registrierten Immaterialgüterrechts dessen Nichtigkeit nicht erst herbei geführt, sondern die Löschung im Register ist lediglich die Publizitätsfolge einer ohnehin bereits bestehenden Nichtigkeit: *Die Löschung folgt der Nichtigkeit*⁶⁶⁸.
- 639 Einzelne Bestimmungen gewähren dem Kläger das Recht, anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Eintragung, auf *Übertragung* des Schutzrechts zu klagen, wenn der Beklagte sich dieses angemasst hat (Art. 29 Abs. 1 PatG, Art. 53 Abs. 1 MSchG, Art. 34 DesG). Da aus einem nichtigen Schutzrecht nicht durch Übertragung auf den materiell Berechtigten ein gültiges werden kann, liegt keine Nichtigkeit, sondern lediglich eine *Anfechtbarkeit* vor. Wird vom legitimierten Rechtsinhaber nicht bzw. nicht rechtzeitig die

664 Hauptbegehren: «Es sei festzustellen, dass der Kläger Alleinberechtigter am Schutzrecht XY ist». Nebenbegehren: «Das IGE sei anzuweisen, den Kläger als Inhaber des Schutzrechts XY im Register aufzunehmen».

665 Ausnahmen bildet die notorisch bekannte Marke nach Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ und die (noch) nicht angemeldete Topographie nach Art. 9 Abs. 2 ToG.

666 SCHANZE, 10, 73; zur Löschung im Grundbuch LIVER, ZBGR 1958, 321 f.

667 Vgl. zum Markenrecht OGer GL, sic! 1998, 590.

668 Zur Löschung im Grundbuch LIVER, ZBGR 1958, 322 f.

Übertragung anbegehrt, bleibt das Schutzrecht gültig im Register eingetragen. Es bleibt jedoch anfechtbar.

Da der Kläger durch Gutheissung der Klage auf Übertragung das Recht erwirbt (und nicht erst durch die nachfolgende Registeroperation), handelt es sich um eine Gestaltungsklage. Umgekehrt ist dort, wo der Erwerber zivilrechtlich bereits Inhaber ist und lediglich die Umschreibung im Register beantragt, die Klage eine Feststellungsklage⁶⁶⁹. Wohl findet in diesem Fall eine «gestaltende» Registeroperation statt, diese vollzieht aber nur nach, was materiellrechtlich bereits gilt.

Für jene Schutzrechte, für welche die Registerumschreibung für die Inhaberänderung konstitutiv ist (Garantie- und Kollektivmarken, Art. 27 MSchG), ist die Klage auf Zuspriechung und Umschreibung des Rechts immer *Gestaltungsklage*. Ein ausserregisterlicher Erwerb ist dort regelmässig gar nicht möglich. Denkbar, aber praktisch kaum relevant, sind Fälle, in welchen eine Garantie- oder Kollektivmarke durch Erbgang oder fusionsrechtliche Tatbestände ausserhalb des Registers erworben wird.

Anzumerken ist, dass es sich bei der Übertragungsklage, mit welcher einer Rechtsusurpation entgegengetreten wird, nicht um eine Vindikation im zivilrechtlichen Sinne handelt. Im Schrifttum ist der zwar anschauliche, aber etwas missverständliche Begriff der «Patentvindikation» verbreitet. Mit der sachenrechtlichen Vindikation verlangt der Berechtigte gestützt auf sein Recht von einem Dritten die Herausgabe des ihm gehörenden *Gegenstands* (Art. 641 Abs. 2 ZGB), also die Übertragung des unmittelbaren Besitzes. Das *Recht* liegt aber bereits beim Vindizierenden und bildet die Grundlage für den Herausgabeanspruch. Die sachenrechtliche Vindikation geht nicht auf die richterliche Feststellung des Eigentums, sondern auf Leistung (Herausgabe der Sache). Durch das Urteil wird nicht die Existenz oder Nichtexistenz des klägerischen Eigentums rechtskräftig festgestellt, sondern der geltend gemachte Herausgabeanspruch gutgeheissen oder abgewiesen⁶⁷⁰. Demgegenüber findet bei den immaterialgüterrechtlichen Übertragungsklagen ein *Rechtsübergang* statt: Dem Kläger wird ein Recht (nicht ein Rechtsobjekt) zugesprochen, welches ihm zuvor formell noch nicht zustand.

5. Aktivlegitimation

Bei *Feststellungsklagen* (Nichtigkeitsklagen) geniesst derjenige Aktivlegitimation, der ein rechtliches Interesse an der Feststellung nachweist, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht (Art. 28 PatG, Art. 52 MSchG, Art. 33 DesG, Art. 10 Abs. 1 ToV i.V. mit Art. 61 URG, allgemein Art. 88 ZPO).

Für *Gestaltungsklagen* ist entgegen des teilweise ungenauen Gesetzeswortlauts (Art. 28 i.V. mit Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG) immer nur der *Besserberechtigte* legitimiert (genau: Art. 34 Abs. 1 DesG). Im Markenrecht wird dies explizit angeordnet: Auf die relativen Ausschlussgründe kann sich nur der *Inhaber der älteren Marke* berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG, Hervorhebung nicht im Original). Es handelt sich nicht um eine Nichtigkeitsklage, weil das

⁶⁶⁹ So zur Grundbuchberichtigungsklage HOMBERGER, ZK, N 4 zu Art. 975 ZGB; KRENGER, 82 f.

⁶⁷⁰ MEIER-HAYOZ, BK, N 61 Vorbem. zu Art. 641 ff. ZGB.

Recht Bestand hat und auch Dritten gegenüber wirksam ist, sofern der Berechtigte nicht klagt. Das Schutzrecht kann lediglich angefochten werden, und auch dies nur vom Besserberechtigten⁶⁷¹ und nicht von einem beliebigen Dritten.

6. Passivlegitimation

- 645 Sofern ein Recht ausserhalb des Registers erworben wird, ist die effektiv berechtigte Person passivlegitimiert. Die Klage kann aber auch gegen den bisherigen Inhaber, d.h. gegen die Person gerichtet werden, die noch im Register eingetragen ist (Art. 33 Abs. 3 Satz 2 PatG, Art. 17 Abs. 3 MSchG, Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG). Die Register haben in dieser Hinsicht die Wirkung des öffentlichen Glaubens. Es handelt sich um einen Fall der gesetzlichen alternativen passiven Streitgenossenschaft. Der Kläger kann wählen, welche von mehreren Beklagten er zur Leistung verpflichten will⁶⁷².
- 646 Das Bundesgericht nahm unter altem Recht in BGE 108 II 217 f. sogar eine Passivlegitimation desjenigen an, der sich «als Inhaber der Marke ausgegeben hat». Im konkreten Fall mag diese Beurteilung richtig gewesen sein, da sich der Kläger selber auf das nicht auf ihn lautende Markenrecht berufen hatte, die Widerklage hingegen nicht gegen sich gelten lassen wollte, was offensichtlich widersprüchlich war. Diese Rechtsprechung sollte man aber nur zurückhaltend verallgemeinern und insbesondere nur dann anwenden, wenn der Kläger, der nicht Inhaber des Schutzrechts ist, sich als exklusiver Lizenznehmer über seine Klagebefugnis ausweisen kann (vgl. Art. 75 Abs. 1 PatG, Art. 55 Abs. 4 MSchG, Art. 35 Abs. 4 DesG). Die einfache Tatsache, dass man «sich als Inhaber ausgibt», begründet für sich genommen, negative Feststellungsbegehren vorbehalten, jedenfalls noch keine Passivlegitimation, was auch kaum die Meinung des Bundesgerichts gewesen sein dürfte.
- 647 Die Klage kann wie gesagt sowohl gegen den materiell Berechtigten als auch gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden, sofern dieser noch im Register als Inhaber eingetragen ist (Art. 33 Abs. 3 Satz 2 PatG, Art. 17 Abs. 3 MSchG, Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG). Entgegen meiner früher vertretenen Ansicht⁶⁷³ spielt es für dieses *Wahlrecht* keine Rolle, ob der Kläger gut- oder bösgläubig ist, d.h. um die effektive, vom Registerstand abweichende Inhaberschaft weiss. Er darf in jedem Fall den im Register Eingetragenen oder den effektiv Berechtigten verklagen. Zwar trifft es zu, dass die beiden Gesetzesvermutungen von Art. 3 ZGB (guter Glaube) und Art. 9 ZGB bzw. Art. 179 ZPO (Beweis öffentlicher Register), wenn sie kumulativ auftreten, auch kumulativ umgestossen werden können. Richtig ist auch, dass die Botschaft zum DesG ausführt, dass (nur) Personen, «die von der Übertragung des Designrechts keine Kenntnis haben», die alternative Klagemöglichkeit zusteht.
- 648 Ich schliesse mich nun aber deshalb der herrschenden Lehre⁶⁷⁴ an, weil bei einer Beschränkung der Legitimation auf den gutgläubigen Kläger die geltende Regelung bei näherer Be-

671 THOUVENIN, sic! 2009, 546.

672 VON HOLZEN, 46.

673 WILD, sic! 2008, 275 f.

674 BLUM/PEDRAZZINI II, N 19 zu Art. 33 PatG; WILLI, N 20 zu Art. 17 MSchG; HEINRICH, PatG/EPÜ, N 22 zu Art. 33 PatG; WANG, SIWR IV, 270; BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 34 zu Art. 17 MSchG; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 72 zu Art. 14 DesG.

trachtung wenig Sinn ergäbe bzw. gar keine Anwendungsfälle hätte. Ein Wahlrecht kann es nur dort geben, wo tatsächlich zwischen zwei möglichen Beklagten gewählt werden kann. Wenn ein Kläger vor dieser Wahl steht, muss er naturgemäss um die Abweichung wissen, also um den Umstand, dass die effektive Berechtigungssituation vom Register abweicht. Wenn er aber weiss (oder wissen muss), ist er *immer* bösgläubig. Das in Art. 33 Abs. 3 Satz 2 PatG, Art. 17 Abs. 3 MSchG und Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG vorgesehene Wahlrecht hätte so gar nie einen Anwendungsbereich. Wählen heisst aber auch entscheiden: Er kann nur *einen* verklagen, nicht beide (keine kumulative Streitgenossenschaft bzw. Solidarität).

Sind mehrere Inhaber eingetragen und somit passivlegitimiert, müssen sämtliche unge- 649
rechtfertigt eingetragenen Mitinhaber des Patents, des Marken- oder Designrechts beklagt werden, denn ein Urteil, das bloss gegen einen Mitberechtigten erwirkt wird, verschafft nicht die Möglichkeit, die Rechte der übrigen, vom Urteil nicht erfassten Mitinhaber im Register löschen zu lassen⁶⁷⁵.

7. Einreden und Einwendungen

Registerberichtigungsklagen unterliegen keiner Verjährung, sondern sie können solange er- 650
hoben werden, wie der zu berichtigende Eintrag besteht⁶⁷⁶. Der Beklagte kann aber prozes-
suale und materiellrechtliche Einwendungen und Einreden vorbringen. Zu nennen ist na-
mentlich der Einwand der *Verwirkung* infolge rechtsmissbräuchlich langen Zuwartens bzw.
das dadurch geweckte Vertrauen, man dulde die Verletzung. Zu nennen sind aber auch
Einreden, die sich auf Rechte gutgläubiger Dritter stützen, allfällige Schadenersatzsprü-
che oder Bestimmungen über die *Ersitzung*⁶⁷⁷.

B. Löschung und Änderung von Registereinträgen von Amtes wegen?

Das Immaterialgüterrecht kennt keine dem Art. 976a ZGB entsprechende Bestimmung, 651
wonach die Behörde die Löschung nicht nur auf Antrag einer Person, sondern auch von
Amtes wegen vornehmen kann, wenn ein Eintrag jede rechtliche Bedeutung verloren hat.
Das IGE darf rechtskräftige Registereintragungen daher im Grundsatz nicht von Amtes
wegen löschen.

Davon ausgehend, dass eine Registereintragung eine Verfügung nach Art. 5 VwVG ist, hat 652
aber die ehemalige RKGE gestützt auf BGE 121 II 273 entschieden, dass ein Widerruf der
Eintragung dann in Frage kommt, wenn besonders gewichtige öffentliche Interessen dies
gebieten⁶⁷⁸. Ein Widerruf ist in diesem Fall auch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw.
nach Eintritt der Rechtskraft zulässig⁶⁷⁹. Dieser Grundsatz wird für alle Eintragungen des
gewerblichen Rechtsschutzes gelten. Solange eine Verfügung nicht rechtskräftig ist, kann
die Verwaltung nach Art. 58 VwVG sogar voraussetzungslos auf ihre Eintragung (Ver-

675 Zum Grundbuchrecht SIMONIUS/SUTTER, 211.

676 Zur Grundbuchberichtigungsklage BGE 95 II 610; 119 II 221.

677 Zur Grundbuchberichtigungsklage SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 622.

678 Für das Markenrecht RKGE, sic! 2004, 932; WILLI, N 3 zu Art. 35 MSchG.

679 Zur Rückgängigmachung einer Markenumschreibung nach über zweieinhalb Jahren BVGer, B-4137/2019, Erw. 3.3.

fügung) zurückkommen⁶⁸⁰. Dies gilt jedoch nur für Verfügungen, die (noch) nicht angefochten worden sind. Ist das Beschwerdeverfahren eröffnet, kann die Registerbehörde nur bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Nach diesem Zeitpunkt hat der Beschwerdeführer Anspruch auf einen gerichtlichen Entscheid.

- 653 Das Bundesgericht hat in einem Fall sogar den Widerruf einer rechtskräftigen Verfügung durch das BAGE gestützt⁶⁸¹. Das Interesse, im Patentregister wieder den ursprünglichen Patentbewerber erscheinen zu lassen, gehe dem Interesse, den zu Unrecht eingetragenen Patentbewerber nicht wieder aus dem Register zu streichen, eindeutig vor. Dieser Entscheid ist abzulehnen, da eine Registerbereinigung in solchen Streitfällen der umfassenden Entscheidkognition der Zivilgerichte anheim zu stellen ist. Die Rechtmässigkeit der Eintragungen in den Immaterialgüterregistern liegt nur ausnahmsweise im «besonders gewichtigen öffentlichen Interesse»⁶⁸², welche einen Widerruf durch die Verwaltung zu rechtfertigen vermögen⁶⁸³.

C. Berichtigung unrichtiger Registereinträge (administrative Berichtigung)

- 654 Abgesehen von den Registerberichtigungsklagen, welche naturgemäss immer streitige Konstellationen betreffen und vor den Zivilgerichten einzubringen sind, gibt es auch die Möglichkeit von Berichtigungen auf dem Weg des Verwaltungsverfahrens (administrative Berichtigung). Berichtigungen durch die Behörde sind nur zulässig, wenn der Registereintrag *versehentlich* oder insbesondere auf Grund *schwerwiegender Verfahrensfehler* erfolgt ist. Fehlerhafte Eintragungen werden auf Antrag des Schutzrechtsinhabers unverzüglich berichtigt (Art. 32 Abs. 1 MSchV, Art. 31 Abs. 1 DesV, Art. 13 Abs. 1 ToV). Beruht der Fehler auf einem Versehen des Amtes, so erfolgt die Berichtigung von Amtes wegen (Art. 32 Abs. 2 MSchV, Art. 31 Abs. 2 DesV, Art. 13 Abs. 2 ToV).
- 655 Die Verwaltungsberichtigung unterliegt restriktiven Voraussetzungen. Man wird sich diesbezüglich an den Grundsätzen orientieren dürfen, welche das Bundesgericht für die Berichtigung anderer zivilrechtlicher Registereintragungen aufgestellt hat: Die Unrichtigkeit muss *offensichtlich* und *unbestritten* sein und aus den der Registerbehörde zur Zeit der Eintragung zur Verfügung stehenden Urkunden und Informationen unzweifelhaft hervorgehen⁶⁸⁴. Berichtigungen werden dadurch bewerkstelligt, dass der berichtigende Eintrag an die Stelle des berichtigten tritt. Aus dem Register muss ersichtlich bleiben, dass eine Berichtigung erfolgt ist⁶⁸⁵.

680 PFLEIDERER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 16 zu Art. 58 VwVG.

681 BGer, PMMBI 1977 I, 17.

682 Vgl. dazu RKGE, sic! 2004, 932.

683 WILD, sic! 2010, 306.

684 Zum Grundbuch BGE 76 I 231.

685 Vgl. zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 909. *Nota:* Der BGH hat für die Administrativberichtigung von Einträgen in das Markenregister eine analoge Anwendung der grundbuchrechtlichen Berichtigungsbestimmungen explizit verworfen (BGH, GRUR 1969, 44).

Die Berichtigung einer Eintragung auf dem Verwaltungsweg kommt grundsätzlich nicht in Frage, wenn von irgendeiner Seite mit einem Widerspruch zu rechnen ist oder die Eintragung den Angaben entspricht, über welche die Registerbehörde verfügt hat⁶⁸⁶. Hat die Registerbehörde etwa die Anmeldung für die Eintragung eines nicht eintragungsfähigen oder für die Vormerkung nicht vormerkungsfähigen Rechts vollzogen, die sie hätte abweisen müssen, so kann die Berichtigung gegen den Willen des Berechtigten nur auf Klage hin, nicht aber auf dem Weg der Administrativberichtigung erfolgen. Auch in diesen Fällen mag ein Versehen des Amtes vorliegen, das zur Eintragung des nicht eintragungsfähigen Rechts geführt hat. Sofern ein Versehen des Amtes besteht, muss sich dieses als Voraussetzung für eine Berichtigung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 PatV, Art. 32 Abs. 2 MSchV, Art. 31 Abs. 2 DesV oder Art. 13 Abs. 1 ToV auf den nicht den Anmeldunterlagen bzw. Belegen entsprechenden Registervollzug beziehen⁶⁸⁷. 656

Der Registerbehörde muss es möglich sein, Registeroperationen, welche in einem mangelhaften Verfahren, etwa durch Verletzung des rechtlichen Gehörs eines Beteiligten, ergangen sind, rückgängig zu machen. Es wäre stossend, wenn derjenige, dessen rechtliches Gehör anerkanntermassen verletzt wurde, auf den Zivilverfahrensweg verwiesen würde⁶⁸⁸. 657

Die Amtsberichtigung zielt aber in erster Linie auf die Korrektur sprachlicher Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den Unterlagen (vgl. Art. 22 Abs. 1 PatV). Unter Annahme einer Gesetzeslücke sind auch im Sortenschutzrecht⁶⁸⁹, wo sich keine entsprechende Grundlage findet, Berichtigungen möglich. Berichtigungen von Patentansprüchen, der Beschreibung oder der Zeichnungen sind nur möglich, wenn offensichtlich ist, dass schon die fehlerhafte Stelle nichts Anderes aussagen wollte (Art. 22 Abs. 2 PatV). Berichtigungen der Erfindernennung sind nur mit Zustimmung der zu Unrecht als Erfinder eingetragenen Person zulässig (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 PatV). 658

Das EPÜ sieht für *europäische Patente* die Möglichkeit einer Registerberichtigung nicht vor. Geregelt ist jedoch die Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen (Regel 139 AO-EPÜ) und die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen (Regel 140 AO-EPÜ). Eine solche Berichtigung von Entscheidungen ist nur möglich für sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten (Regel 140 AO-EPÜ). 659

Für *internationale Marken und Muster und Modelle* (Designs) ist die Registerberichtigung gesetzlich geregelt. Die OMPI darf das jeweilige Register von Amtes wegen oder auf Antrag des Inhabers oder einer Behörde entsprechend ändern, wenn sie der Auffassung ist, dass hinsichtlich einer Eintragung ein Fehler im internationalen Register vorliegt (Regel 28 Abs. 1 GAFO, Regel 22 Abs. 1 AO-HMA). Die OMPI teilt die Berichtigung dem Inhaber 660

686 Zum Zivilstandsregister BGE 101 Ib 12 und BGer 5A_224/2010, Erw. 3.1.

687 So zur Administrativberichtigung im Grundbuch SCHMID, BasK, N 33 zu Art. 977 ZGB.

688 BGH, GRUR 1969, 45. In diesem Fall hatte das Deutsche Patentamt einen Antrag auf Umschreibung der Marke umgesetzt, ohne zu berücksichtigen, dass sich mit dieser Umschreibung eine materielle Enteignung eines Mitinhabers verband und diesem keine Gelegenheit gegeben hatte, zum Antrag Stellung zu nehmen. Der BGH stützte die Rückgängigmachung der Umschreibung durch das Amt.

689 DAVID, SIWR I/3, Stichwort «Berichtigung von Schutzrechtsregistern».

und gleichzeitig den Behörden der benannten Vertragsparteien mit, in denen die Berichtigung wirksam wird (Regel 28 Abs. 2 GAFO). Die nationalen Ämter haben bei internationalen Modellen (Designs) das Recht, der OMPI gegenüber zu erklären, dass sie die Wirkungen der Berichtigung nicht anerkennen (Regel 22 Abs. 2 AO-HMA). Ein solches Rückweisungsrecht ist für internationale Marken *de lege lata* nicht gegeben.

- 661 Eine *Berichtigung, welche den Inhalt oder den Umfang des Schutzrechts verändert*, ist im Administrativverfahren ganz allgemein *unzulässig*. In solchen Fällen ist einzig die zivilrechtliche Registerberichtigungsklage gegeben⁶⁹⁰. Im internationalen Markenrecht gibt es hier eine spezielle Ausnahme: Ein Fehler, der einer Behörde zuzuschreiben ist und dessen Berichtigung das Recht berührt, darf nur berichtigt werden, wenn die Berichtigung innert neun Monaten seit dem Datum der Veröffentlichung des Eintrags beantragt wird (Regel 28 Abs. 4 GAFO). Das internationale Register lässt hier also zu Gunsten der Publizität und der Rechtssicherheit nach einer gewissen Frist fehlerhafte Eintragungen *heilen*, sofern der Fehler eine Behörde zu verantworten hat.
- 662 Für *Unionsmarken* und *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* sehen Art. 102 UMV und Art. 12 GGDV die Berichtigung von Fehlern vor. Das EPA und das EUIPO sollten aber sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten a fortiori auch im Register berichtigen dürfen, sofern die Berichtigung den Schutzbereich nicht berührt. Die Berichtigung darf auf Antrag oder, wenn der Fehler beim Amt liegt, von Amtes wegen geschehen.

D. Sonderfall: versehentliche Löschung

- 663 Wie verhält es sich, wenn ein Recht, sei es ein Vollrecht, ein beschränktes dingliches Recht oder eine Vormerkung, versehentlich gelöscht wurde? Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu differenzieren, ob der mangelhafte Rechtsgrund von Personen zu vertreten ist, die zur Löschung legitimiert waren (Rechtsirrtum, Erklärungsirrtum), oder ob die Löschung des Schutzrechts auf Grund eines Fehlers der Registerbehörde erfolgt ist. Nur im letzten Fall kann die Wiedereintragung durch die Registerbehörde auf Antrag der betroffenen Partei erwirkt werden⁶⁹¹.
- 664 Mit der Wiedereintragung lebt der Rechtsschutz mit alter Priorität ganz ausnahmsweise wieder auf. Die materiellrechtlichen Interessen des Rechtsinhabers werden in solchen Fällen höher gewichtet als die Publizitätsinteressen des Rechtsverkehrs. Im Fall, in dem derjenige, der die Löschung beantragt hat, auf seinen Antrag zurückkommen will, kann er dies nur solange, als die (Eintragung der) Löschung noch nicht rechtskräftig ist. Die Rechtsmittelfrist läuft diesfalls mit der förmlichen Mitteilung durch das IGE und nicht bereits mit der publizitätswirksamen Registerlöschung an.

690 So für die grundbuchrechtliche Berichtigung BGE 123 III 351 f.

691 Zum Handelsregister BGE 100 Ib 37 ff. Zum irrtümlichen Rückzug einer Patentanmeldung BGer, Mitt. 1976, 188, wo das Bundesgericht einen Widerruf des irrtümlich gestellten Rückzugsantrags im Grundsatz zuließ, dabei aber verlangte, dass dieser Widerruf innerhalb zweier Monate seit Entdeckung des Irrtums, spätestens aber ein Jahr nach Einreichung des irrtümlichen Rückzugsantrags erfolgen muss.

XVI. Die Wirkungen der Immaterialgüterregister

A. Überblick

1. Deklaratorische Wirkung

Die Immaterialgüterregister haben unterschiedliche Rechtswirkungen. Die deklaratorische Hauptwirkung der Registereintragung, zu welcher zusätzliche und weitergehende Wirkungen hinzutreten können, liegt wie für alle öffentliche Register darin, dass die im Register eingetragenen Sachverhalte sowie der Umstand, dass sie intabuliert sind, *dem Publikum dauerhaft kundgegeben* werden (Informations- oder Publizitätsfunktion)⁶⁹². Dies geschieht in vierfache Weise:

erstens durch die im Register vollzogenen *Eintragungen* selbst, 666

zweitens durch die *Publikation* in einem entsprechenden nationalen oder internationalen Publikationsorgan, 667

drittens durch die *Ausstellung einer Urkunde* (amtliche Mitteilung, Registerauszug). 668

Sofern es viertens um die Informationsfunktion, also die Unterrichtung der Öffentlichkeit, geht, sind auch die amtlich geführten Datenbanken, insbesondere die online-Datenbanken Publizitätsinstitute. 669

Dass die Eintragung deklaratorisch («informativ») wirkt, schliesst andere Wirkungen nicht aus: Ein und dieselbe Eintragung kann zusammen mit der deklaratorischen Wirkung jede andere Eintragungswirkung haben⁶⁹³. Tatsächlich liegt in der Informationsfunktion die Gemeinsamkeit aller amtlichen bzw. öffentlichen Register. Im fachlichen Sprachgebrauch meint man jedoch dann, wenn man von deklaratorischer Wirkung eines Publizitätsinstituts spricht, dass dieses *ausschliesslich* deklaratorisch wirkt, d.h. keine über diese hinausgehenden Wirkungen, insbesondere keine Konstitutivwirkungen, genießt. 670

2. Negative und positive Rechtskraft

Die Unterscheidung zwischen negativer und positiver Rechtskraft betrifft die Wirkungen, welche mit einer Eintragung oder Nichteintragung verbunden sind, unbeschrieben der Deklarativwirkung. *Negative Rechtskraft* genießt ein Register dann, wenn sich der gutgläubige Rechtsverkehr auf das Nichtbestehen eines Eintrags verlassen kann: Was nicht eingetragen ist, gibt es rechtlich gesehen nicht. 671

692 Vgl. GAUCH, SAG 1976, 142.

693 So zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 142.

- 672 *Positive Rechtskraft* (auch öffentlicher Glaube, materielle Öffentlichkeit oder positive Publizitätswirkung) kommt einem Eintrag dann zu, wenn gutgläubige Dritte in ihrem Vertrauen auf die Richtigkeit dieses Eintrags geschützt werden.
- 673 Die Immaterialgüterregister haben hinsichtlich der Inhaberschaft im Grundsatz weder positive noch negative Rechtskraft⁶⁹⁴. Präzisierend ist hier zu anzufragen, dass dies nur dann gilt, wenn man unter Rechtskraft die *absolute positive Rechtskraft* versteht. Nach diesem Prinzip besitzt jede im Register vorgenommene Verfügung unanfechtbare Kraft⁶⁹⁵. Dieses absolute Prinzip ist auch im Immaterialgüterregisterrecht nirgends verwirklicht. Auf die relative positive Rechtskraft hingegen wird näher zurück zu kommen sein.

3. Formelle Öffentlichkeit

- 674 Formelle Öffentlichkeit kommt einem Register zu, wenn sich die Rechtsunterworfenen nicht darauf berufen können, sie hätten einen Eintrag nicht gekannt (Fiktion der Registerkenntnis).

4. Verstärkte Beweiskraft

- 675 Als weitere wichtige Wirkung der Register ist die verstärkte Beweiskraft nach Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO zu nennen: Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen den vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.

5. Heilende Wirkung

- 676 Schliesslich kann einem Register auch heilende Wirkung zukommen. Es handelt sich dabei um eine qualifizierte Form der positiven Rechtskraft, welche absolut gilt. Eine Eintragung ist erga omnes, unbesehen des guten oder bösen Glaubens der massgeblichen Verkehrsteilnehmer, gültig, auch wenn ihr eine materielle Grundlage fehlt. Aus einem unrechtmässigen wird ein rechtmässiger Eintrag.
- 677 Im Folgenden sei auf die verschiedenen Registerwirkungen (negative und positive Rechtskraft, formelle Öffentlichkeit, verstärkte Beweiskraft und heilende Wirkung) im Einzelnen näher eingegangen.

B. Die negative Rechtskraft der Register

1. Im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips

- 678 Von wenigen Ausnahmen abgesehen, entstehen nach schweizerischem Recht die gewerblichen Schutzrechte als absolute Rechte formell mit der Eintragung im Register (Art. 60 Abs. 1 PatG, Art. 5 MSchG, Art. 5 Abs. 1 DesG)⁶⁹⁶. Es gilt sinngemäss Art. 971 Abs. 1

694 WILD, sic! 2008, 275, FN 33.

695 TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1075.

696 «Erst die mit der Registereintragung zeitgleiche Patenterteilung verleiht dem Patentinhaber ein Ausschliesslichkeitsrecht» (BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV, 212; WEIDLICH/BLUM, Bd. II, 401).

ZGB: Soweit für die Begründung eines dinglichen Rechts die Eintragung in das Register vorgesehen ist, besteht dieses Recht als dingliches nur, wenn es aus dem Register ersichtlich ist (Eintragungsprinzip).

Die materiellen Rechtswirkungen der Publizität knüpfen im gewerblichen Rechtsschutz an der Registereintragung an und nicht etwa an der Publikation im amtlichen Publikationsorgan. Dies schliesst nicht aus, dass fristenbehaftete Sondertatbestände, welche die Rechtsbeständigkeit beeinflussen, an der Publikation (und nicht an der Registereintragung) anknüpfen. Zu nennen ist hier der Beginn der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist im Markenrecht, welche für nationale Schweizer Marken nach unbenutztem Verstreichen der Widerspruchsfrist oder nach rechtskräftigem Abschluss des Widerspruchsverfahrens zu laufen beginnt (Art. 12 Abs. 1 MSchG i.V. mit Art. 31 Abs. 2 MSchG). 679

Unter Begründung eines dinglichen Rechts ist hier ausschliesslich die *originäre Entstehung* des dinglichen Schutzrechts und nicht der (derivative) Erwerb desselben zu verstehen. Die Eintragung ist aber selbst im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips eine notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung für den Bestand eines dinglichen Rechts⁶⁹⁷. 680

Die wohl wichtigste Ausnahme vom Eintragungsprinzip im Bereich der originären Begründung des absoluten Rechts bildet neben der praktisch wenig bedeutsamen Topographie die *notorisch bekannte Marke* (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V. mit Art. 6^{bis} PVÜ). Fehlt ein Eintrag, so bedeutet dies in allen anderen Fällen fast immer, dass kein dingliches Markenrecht besteht⁶⁹⁸. Zeigt ein Blick in ein Register, dass kein Schutzrecht eingetragen ist, wird man sich auf dieses Nichtbestehen eines Rechts in den meisten Fällen verlassen können⁶⁹⁹. Im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips genießt die Eintragung des Immaterialgüterrechts im Register, von der bereits genannten Ausnahme abgesehen, also negative Rechtskraft⁷⁰⁰. 681

Erheblich relativiert wird das Prinzip der negativen Rechtskraft durch die Prioritätsregelung von Art. 4 lit. B PVÜ: Steht eine ausländische Anmeldung noch in der Prioritätsfrist gemäss PVÜ, so kann, wenn im Rahmen der Schweizer Anmeldung die ausländische Priorität gültig beansprucht wird, ein Schutzrecht entgegenstehen, über welches das nationale Schweizer Register in einem früheren Zeitpunkt noch keine Auskunft gab. Dieses «Risikointervall» ist gesetzgeberisch gewollt und Konsequenz des Pariser Prioritätssystems. Ergibt etwa eine Markenrecherche, dass in der Schweiz keine relevante Eintragung oder Hinterlegung besteht, wird endgültige Gewissheit darüber frühestens nach sechs Monaten be- 682

697 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 606.

698 Zum Prinzip der negativen Rechtskraft des Grundbuchs SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 570.

699 Eine Gleichstellung der Nichteintragung mit der ungenügenden Eintragung ginge aber zu weit. Es wird jeweils im Einzelfall zu prüfen sein, ob die ungenügende (mangelhafte) Eintragung Nichtigkeitsfolgen in dem Sinne zeitigt, dass das Recht als nicht bestehend gilt. Eine versehentlich falsche Klassierung einer Waren- oder Dienstleistungsbeanspruchung oder eines Designs darf nicht schädlich sein, wogegen falsche Abbildungen (etwa solche, welche einen anderen Erfindungsgegenstand wiedergeben), zwar berichtigt werden können, jedoch nicht heilbar in dem Sinne sind, dass diese falsche Abbildungen Rechtswirkungen erzeugen.

700 MEISSER, 246; LEUMANN, 75.

stehen. In dieser Zeit können noch Anmeldungen unter Priorität der Auslandsanmeldung eingereicht und zu einem Hindernis für eine spätere Hinterlegung werden.

2. Im Bereich des relativen Eintragungsprinzips

- 683 Wie im Grundbuchrecht gilt auch im Immaterialgüterregisterrecht die negative Rechtskraft fast ausschliesslich nur im Anwendungsbereich des absoluten Eintragungsprinzips, also dort, wo das Entstehen eines Rechts zwingend eine Eintragung voraussetzt. Die Registereintragung ist zwar für die Rechtsentstehung, meistens aber nicht auch für den derivativen Erwerb, konstitutiv. Anders als im Grundbuch ist der ausserbuchliche bzw. ausserregisterliche Erwerb nicht nur bei Erbgang, Gerichtsurteil, Zwangsvollstreckung oder Enteignung, sondern auch für die rechtsgeschäftliche Übertragung der Regelfall.
- 684 Betreffend die subjektive Berechtigung (Rechtsinhaberschaft) haben die Immaterialgüterregister, von eher seltenen Ausnahmen abgesehen, also keine negative Rechtskraft⁷⁰¹. Zeigt ein Blick in das Register, dass jemand *nicht* als Inhaber eingetragen ist, folgt in den meisten Fällen daraus nicht auch, dass dem Nichteingetragenen das Immaterialgüterrecht auch tatsächlich nicht zusteht. Dieser kann sich durch Vorlage des schriftlichen Übertragungsdokuments ausweisen und so seine Rechtszuständigkeit belegen sowie den guten Glauben des Dritten zerstören (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 PatG, Art. 17 Abs. 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG)⁷⁰².
- 685 Eine spezielle Regelung besteht für *Trustverhältnisse*. Solche Trustverhältnisse an in der Schweiz registrierten Immaterialgüterrechten werden auf Antrag im jeweiligen Register eingetragen (Art. 149d Abs. 2 IPRG). Ein nicht angemerkt oder nicht eingetragenes Trustverhältnis ist gutgläubigen Dritten gegenüber unwirksam (Art. 149d Abs. 3 IPRG). Die Immaterialgüterregister geniessen also negative Rechtskraft bezüglich nicht eingetragener Trustverhältnisse⁷⁰³. In der Praxis dürfte Art. 149d IPRG aber eher selten Anwendung finden, da die Immaterialgüterrechte relativ häufig nicht direkt (vom Trust bzw. genauer vom Trustee) gehalten werden, sondern von der vom Trust vollständig beherrschten juristischen Person («underlying company»)⁷⁰⁴.
- 686 Wie die Übertragung des dinglichen Vollrechts können auch die beschränkten dinglichen Rechte an einem Immaterialgut rechtsgültig durch privatschriftlichen Vertrag begründet oder erweitert⁷⁰⁵ werden. Die Nichteintragung im Register hat, wiederum von Ausnahmen abgesehen, keine negative Rechtskraft. Gegenüber gutgläubigen Dritten hingegen entfalten diese Rechte, wie auch die Lizenz, erst Wirkung, wenn sie registriert sind⁷⁰⁶.

701 SCHWEIZER/SCHWEIZER/ZECH, N 38 zu Art. 33 PatG.

702 Es gibt im Grundbuchrecht einen Sonderfall, welcher der immaterialgüterrechtlichen Situation nahekommt: Die Übertragung eines Grundpfandrechts vollzieht sich ebenfalls ausserhalb des Grundbuchs. Zur Weiterübertragung des Pfandrechts ist die Eintragung in das Grundbuch nicht erforderlich. In diesem Fall gibt es keinen Gutgläubensschutz mit Bezug auf die Person des eingetragenen Gläubigers (SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 578).

703 REY, Gutgläubenserwerb, 115. SCHWEIZER/SCHWEIZER/ZECH, N 38 zu Art. 33 PatG.

704 VOGT, BasK, N 5 zu Art. 149d IPRG m.w.N.

705 Vgl. zum Grundbuch ZOBL, N 98.

C. Die positive Rechtskraft der Immaterialgüterregister

1. Die positive Rechtskraft im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips

Die Immaterialgüterregister geniessen keine absolute positive Rechtskraft. Ein im Register 687 stehender Eintrag hat *nie* unanfechtbare, gewissermassen sakrosankte Geltung, da sich insbesondere nach einem gewissen Zeitablauf dessen materiellrechtliche Grundlagen verändern können. Ein zuständiges Zivil- oder Strafgericht darf nach schweizerischem Recht im Rahmen eines Nichtigkeits- oder Verletzungsprozesses die Gültigkeit des intabulierten Immaterialgüterrechts, des Rechtsübergangs und ganz generell jeden Eintrag erneut und mit umfassender Kognition beurteilen.

Erhebt etwa ein Verletzungsbeklagter die Nichtigkeitseinrede oder die Nichtigkeitswider- 688 klage und macht geltend, das Patent, das Marken- oder Designrecht habe keinen materiellrechtlichen Bestand, so ist für das zuständige Gericht der Registereintrag nicht verbindlich⁷⁰⁷. Sämtliche Registereinträge stehen unter dem Vorbehalt materieller Über- bzw. Nachprüfung.

Den Registern kann hingegen eine relative (eingeschränkte) positive Rechtskraft zukom- 689 men. Von einer solchen spricht man dann, wenn der Registereintrag zugunsten gutgläubiger Dritter, die sich auf ihn verlassen, wirksam ist⁷⁰⁸. Dies ist dann der Fall, wenn das Vertrauen eines gutgläubigen Dritten in das Register geschützt wird. Sie ist keine Beweisregel oder Beweisvermutung und daher von den Wirkungen, welche die Richtigkeitsvermutung entfaltet, zu unterscheiden.

Für denjenigen, der gestützt auf seinen eigenen guten Glauben Rechte geltend macht, wird 690 dieser gute Glaube vermutet (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Selbst wenn er aber zwei Vermutungen erfolgreich anrufen kann – die Gutglaubensvermutung und die Registervermutung (Art. 9 Abs. 1 ZGB) –, bedeutet dies noch nicht, dass für ihn die Rechtsfolgen greifen. Beide Vermutungen können je für sich entkräftet werden⁷⁰⁹.

Grundsätzlich kann sich jeder Gutgläubige auf das Register berufen⁷¹⁰. Es fragt sich aber, 691 ob und inwieweit Wirkungen, wie sie in Art. 933 ZGB für Fahrnis und Art. 973 ZGB für Grundstücke bestimmt sind, auch den Immaterialgüterregistern zukommen. Das schweizerische Immaterialgüterrecht kennt die Bindungswirkung der Registereintragung nicht, der Zivilrichter darf wie gesagt Registereinträge auf der Grundlage der aktuellen materiellen Rechtslage überprüfen.

706 LEUMANN, 75.

707 LEUMANN, 73 ff.

708 Vgl. Art. 48 Abs. 3 Schlusstitel zum ZGB; terminologisch abweichend ZOBL, N 106 ff., und POUPI-
NET, ComRom, N 2 zu Art. 37 MSchG, die unter positiver Rechtskraft die Fiktion der Kenntnis der
Einträge verstehen. Diese Wirkung wird hier aber im Anschluss an die überwiegende Lehre als «for-
melle Öffentlichkeit» bezeichnet.

709 WILD, sic! 2008, 275 f.

710 BLUM/WEIDLICH, Bd. I, 246.

- 692 Hinsichtlich des *dinglichen Bestands* eines registrierten Immaterialgüterrechts, im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips also, gibt es keinen Gutglaubensschutz Dritter. Wer auf den Registereintrag vertrauend ein Schutzrecht erwirbt, wird in seinem guten Glauben nicht geschützt, wenn sich später herausstellen sollte, dass das Schutzrecht nicht gültig ist⁷¹¹. Ist ein registriertes Schutzrecht nicht rechtsbeständig, so ist es dies grundsätzlich für jedermann, insbesondere auch für einen Erwerber oder Lizenznehmer, selbst wenn dieser gutgläubig ist. Die Eintragung kann keine materielle Ungültigkeit des absoluten Rechts heilen.
- 693 Allenfalls hat der ursprünglich Berechtigte, der in den Bestand eines registrierten Rechts vertraut hat, *obligatorische Ersatzansprüche* gegenüber jenem, der ihm das Schutzrecht «übertragen» hat. Wurde eine Dienstbarkeit oder ein Lizenzvertrag auf dem belasteten Registereintrag in ungerechtfertigter bzw. versehentlicher Weise gelöscht, erwirbt der gutgläubige Dritte dieses unbelastet, sofern auf Grund begründeter Zweifel an der Genauigkeit des Eintrages nähere Erkundigungen geboten waren und er diese vorgenommen hat⁷¹². Die positive Rechtskraft gilt nur *zu Gunsten* der gutgläubigen Dritten; zu ihren *Ungunsten* entsteht hingegen keine Belastung, wenn sie zu Unrecht im Register eingetragen war⁷¹³: Hat ein Erwerber eines Schutzrechts im guten Glauben um dessen Belastung gewusst und stellt sich heraus, dass diese Belastung zu Unrecht besteht, tritt keine Heilung in dem Sinne ein, dass die Belastung auf Grund des guten Glaubens des Inhabers als bestehend betrachtet wird.

2. Die positive Rechtskraft im Bereich des relativen Eintragungsprinzips

a) Rechtsübergang und Registereintrag

- 694 Die meisten⁷¹⁴ in ihrem Bestand an einen Registereintrag gebundenen Immaterialgüterrechte sind nach geltendem Recht durch einfache Schriftlichkeit übertragbar (Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG). Die Eintragung des neuen Inhabers im Register ist für den Erwerb nicht notwendig.
- 695 Zwar findet sich im Marken- und Designrecht die Regelung, dass eine Übertragung, auch wenn sie gültig erfolgt ist, gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam ist, wenn sie im Register eingetragen ist (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG). Diese Regelung verunsichert jedoch mehr, als sie klärt. Bei näherer Betrachtung handelt es sich um eine (überflüssige) *Beweisvorschrift*: Entweder kann sich der Nichtregistrierte durch den Erwerbstitel ausweisen (Übertragung in Form der einfachen Schriftlichkeit), dann ist die Gutgläubigkeit unerheblich bzw. sie wird durch den Beweis des Erwerbs gerade zerstört, oder der Nichtregistrierte kann sich nicht ausweisen und die Registervermutung nach Art. 9 ZGB nicht umstossen. Wurde keine Übertragungsurkunde produziert, fehlt es an der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit, und er ist nicht Inhaber geworden.

711 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 454, 465.

712 Zum Grundbuch BGE 109 II 104; HOMBERGER, ZK, N 20 zu Art. 973 ZGB.

713 Zum Grundbuch SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 594.

714 Da in Art. 4 ToG keine Formvorschrift aufgestellt ist, sind Rechte an Topographien formlos, also auch mündlich, übertragbar.

Sonderfälle, für welche die Registerumschreibung für die Übertragung notwendig ist, bilden die *Kollektiv- oder Garantimarken*. Die Eintragung des neuen Inhabers im Register ist für diese Markentypen konstitutiv (Art. 27 MSchG). Für die Übertragung ebenfalls konstitutiv wirkt das Register, und zwar das Handelsregister, auch bei *fusionsrechtlichen Vermögensübertragungen* (Art. 73 Abs. 2 FusG). Auf diese Spezialfälle, welche das absolute Eintragungsprinzip für die Übertragung statuieren und damit ein allgemein gültiges Prinzip durchbrechen, wird später noch gesondert eingegangen. 696

Halten wir uns zunächst den Regelfall vor Augen, dass der Erwerb gewerblicher Schutzrechte sich ausserhalb des Registers vollzieht, kann es durchaus vorkommen, dass der materielle Rechtsinhaber (der Berechtigte) nicht mit jenem übereinstimmt, welcher gemäss Register als Inhaber ausgewiesen ist. Für die materielle Berechtigung ist dies zwar nicht schädlich, allerdings stellt sich die Frage nach dem Gutgläubensschutz Dritter, welche in das Register vertrauen und daraufhin (vermeintlich) Rechte erwerben. 697

Positive Rechtskraft geniesst ein Registereintrag im Bereich des relativen Eintragungsprinzips dann, wenn gutgläubige Erwerber von Rechten in ihrem Vertrauen in einen bestehenden Registereintrag geschützt werden. Rechnung getragen wird hier nicht dem Vertrauen in den Rechtsbestand des absoluten Schutzrechts, sondern geschützt wird das Vertrauen in die *Rechtzuständigkeit* des im Register eingetragenen Inhabers⁷¹⁵. Der gute Glaube Dritter hat im Bereich der konstitutiven Einträge wie gezeigt keinen Anwendungsbereich⁷¹⁶. Es wird sich niemand erfolgreich darauf berufen können, er habe gutgläubig in den materiellen Rechtsbestand des Schutzrechts vertraut, welches aber in der Tat nichtig oder anfechtbar ist. Im Folgenden sollen Möglichkeit und Bedingungen des gutgläubigen Erwerbs der dinglichen Rechte näher beleuchtet werden. 698

b) *Gutgläubiger Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten*

Nach Art. 33 Abs. 4 PatG sind entgegenstehende Rechte Dritter (also nicht nur Übertragungen) gegenüber einem gutgläubigen Erwerber (also nicht generell gegenüber irgendwelchen Dritten), nur wirksam, wenn sie im Patentregister eingetragen sind. Der Wortlaut von Art. 33 Abs. 4 PatG ist teilweise weiter, teilweise enger als jener der Parallelbestimmung in MSchG und DesG. Dort ist die Übertragung (und gemäss Wortlaut nur sie) gegenüber gutgläubigen Dritten (also nicht nur gegenüber Erwerbern) erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG). 699

715 Als praktisch wenig bedeutsame Spezialbestimmung sieht Art. 8 Abs. 1 ToG vor, dass in gutem Glauben erworbene Halbleitererzeugnisse, die eine unrechtmässig nachgebildete Topographie enthalten, weiterverbreitet werden dürfen. Geregelt wird mit Art. 8 Abs. 1 ToG freilich nicht der gutgläubige Erwerb des Immaterialgüterrechts, sondern der gutgläubige, unbelastete Rechtserwerb von Sachgegenständen.

716 REY, Gutgläubenserwerb, 112; für das Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 150.

- 700 Die Bestimmungen von PatG, MSchG und DesG sind trotz nicht kongruentem Wortlaut im Lichte der Materialien und entgegen BGE 70 II 126⁷¹⁷ so auszulegen, dass sich die Möglichkeit des *gutgläubigen Erwerbs* auch auf das absolute Recht (Patente, Marken- oder Designrecht) bezieht. Einerseits ist der materielle Gehalt der Bestimmungen derselbe⁷¹⁸ und ebenso die Kognition der Behörde bei der Prüfung der Umschreibungsanträge. Andererseits wurde im Rahmen der letzten PatG-Revision die «Wahrung einer möglichst weitreichenden Kohärenz zwischen den verschiedenen immaterialgüterrechtlichen Spezialerlassen» erneut angesprochen⁷¹⁹.
- 701 Das bedeutet nach hiesiger Auffassung und im Einklang mit dem Gesetzeswortlaut, dass unter die «entgegen stehenden Rechte Dritter» auch das dingliche Vollrecht des materiell Berechtigten fällt⁷²⁰. Die wortlautgemässe Auslegung lässt den gutgläubigen Erwerb von Nichtberechtigten nicht nur zu, sondern ordnet ihn an, wie im Folgenden zu zeigen ist.
- 702 Die patentrechtlichen Materialien sprechen sich für die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten aus: «Es ist [...] in allgemeiner Weise zu erklären, dass gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent (sei es Eigentum oder z.B. nur ein Pfandrecht⁷²¹) entgegenstehende Rechte Dritter (Eigentum, Pfandrechte oder Lizenzen) unwirksam bleiben, welche im Patentregister nicht eingetragen sind»⁷²².
- 703 Wenig missverständlich sind auch die Ausführungen in der Botschaft zu Art. 7 aPatG: «Die Eintragung bewirkt aber, dass derjenige, der gutgläubig vom eingetragenen Nichteigentümer erwirbt, in seinem Erwerb gegenüber einem andern geschützt wird, der vom nicht eingetragenen Erwerber erworben hat»⁷²³. Ebenso findet sich in der Literatur zum DesG unter Verweis auf die Materialien der Hinweis, dass die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs von einem zu Unrecht im Register Eingetragenen im Designrecht möglich ist⁷²⁴.

717 «Nun hat die Beklagte zwar vom eingetragenen Nichteigentümer erworben. Sie ist aber in diesem Erwerb, auch wenn sie gutgläubig war, gegenüber den Klägern deshalb nicht geschützt, weil diese nicht von einem nicht eingetragenen Eigentümer, sondern wie die Beklagte selbst vom eingetragenen bzw. – was für die zu entscheidende Frage das gleiche ist – von dem zur Eintragung angemeldeten Eigentümer erworben haben». Diese Begründung übergeht, was auch der nachfolgende Hinweis auf das Zessionsrecht verrät (wo es bekanntlich keinen Registerschein gibt), die Rechtsscheinwirkungen des öffentlichen Registers und verkennt die Rechtsnatur des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten: Dieser ist nicht rechtsgeschäftlich, sondern beruht auf der *bona fides* in den Registerschein und die Rechtszuständigkeit des Veräusserers. Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten ist kein derivativer Erwerb, sondern steht dem originären nahe, da diesem Erwerb spiegelbildlich der Eigentumsverlust des Berechtigten gegenübersteht (WILD, sic! 2008, 278 m.w.N.). Der gutgläubige Erwerber erwirbt sein Recht nicht erst durch seinen Registereintrag, sondern bereits mit dem schriftlichen Erwerb. Der Eintrag schliesst lediglich nachfolgende, weitere gutgläubige Erwerbungen durch Dritte aus.

718 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 468.

719 Botschaft zum PatG, BBl 2006 131.

720 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 464; HEINRICH, PatG/EPÜ, N 16 zu Art. 33 PatG; BRUNNER, Patentregister, 68; LANDERER, 117.

721 Zum EU-Markenrecht QUADBECK, 112.

722 Botschaft zum PatG, BBl 1950 I 1027.

723 Botschaft zum PatG, BBl 1906 IV 250.

Unter Berücksichtigung des Wortlauts des Gesetzes, der Materialien und der Lehre besteht 704 daher ganz allgemein auch im gewerblichen Rechtsschutz die Möglichkeit, vom Nichtberechtigten gutgläubig das dingliche Recht zu erwerben: *Wer sich in gutem Glauben auf einen Eintrag im Immaterialgüterregister verlassen und daraufhin ein darin eingetragenes dingliches Recht erworben hat, ist in diesem Erwerb auch dann zu schützen, wenn der Registrierte nicht oder nicht mehr berechtigt ist*⁷²⁵. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass derjenige, dem bekannt ist, dass die Eintragung nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, sich ausschliesslich an diese zu halten hat⁷²⁶. Einem bösgläubigen Dritten gegenüber ist somit auch der nicht eingetragene Erwerber legitimiert.

In der Literatur, insbesondere auch in der zivilrechtlichen, ist der hier vertretenen Meinung, dass ein gutgläubiger Erwerb gestützt auf den Registerschein im gewerblichen Rechtsschutz möglich sei, teilweise ablehnend begegnet worden⁷²⁷. Im Hauptargument beruft man sich dabei sinngemäss auf einen «Rechtsirrtum» des Gesetzgebers: Dieser sei bei den parlamentarischen Beratungen unzutreffend von der Annahme ausgegangen, ein Gutgläubensschutz sei im Immaterialgüterrecht allgemein anerkannt⁷²⁸. Da die Äusserungen im Gesetzgebungsverfahren auf einer nicht zutreffenden Voraussetzung beruhen würden, seien sie nicht geeignet, für Immaterialgüterrechte einen gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten zu begründen⁷²⁹. 705

Es mutet aber sonderbar an, dass sich diese Lehre in ihrer Auslegung über Gesetzesmaterialien zum DesG (2000) und zum aPatG (1950) hinwegsetzt, aus welcher sich der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten «mit aller Deutlichkeit» (BLUM/PEDRAZZINI) ergibt⁷³⁰. Zudem bestehen die geltend gemachten «Widersprüche» in den Materialien⁷³¹ bei Lichte besehen nicht: Art. 33 Abs. 3 Satz 1 PatG regelt, dass das Patent ohne Umschreibung im Register erworben werden kann. Um einen originären Erwerb durch Dritte (gestützt auf den guten Glauben) auszuschliessen, kann darüber hinaus gemäss Art. 33 Abs. 4 PatG die materielle Inhabersituation mit der Registerpublizität in Übereinstimmung gebracht werden. Der Regelungsgehalt der beiden Bestimmungen ist ein unterschiedlicher. 706

724 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 47 zu Art. 14 DesG; STAUB/CELLI/STAUB, N 57 zu Art. 14 DesG.

725 REY, Gutgläubenserwerb, 137, mit einem Überblick über die verschiedenen Lehrmeinungen; WANG, SIWR, 173; WILD, sic! 2008, 278 f.; für das europäische Recht (de lege lata) und für das deutsche Recht (de lege ferenda) AHRENS/MCGUIRE, 344 f., mit weiteren Argumenten; zustimmend für das europäische Markenrecht auch QUADBECK, 194 f., und differenzierend HACKER/STRÖBELE/HACKER/THIERING, N 74 zu Art. 27 UMV; dagegen TAXHET/KUR/v. BOMHARD/ALBRECHT, N 10 zu Art. 27 UMV, und BOTT/HILDEBRANDT/SOSNITZA, N 27 f. zu Art. 20 UMV.

726 KOHLER, Patentrecht, 177 f.

727 HOFER, BK, N 54 f. zu Art. 3 ZGB.

728 HOFER, BK, a.a.O.

729 HOFER, BK, N 54 f. zu Art. 3 ZGB.

730 BLUM/PEDRAZZINI II, N 18 zu Art. 33 PatG.

731 HOFER, BK, N 55 zu Art. 3 ZGB, FN 121.

- 707 Das angeführte «Missverständnis» des Gesetzgebers⁷³² läuft im Ergebnis auf das Argument hinaus, dass sich der Gesetzgeber, der im Rahmen seiner Legifizierungen seinen Willen geäußert hat, der juristischen «herrschenden Lehre» zu beugen habe. Dies kann nicht sein. Einerseits dürfte sich in der vorliegenden Streitfrage, wenn überhaupt von einer herrschenden Lehre gesprochen werden kann, diese mehrheitlich *für* den gutgläubigen Erwerb aussprechen⁷³³. Andererseits geht es auch nicht an, dem Gesetzgeber ein Missverständnis zu unterstellen, welches so gar nirgends ersichtlich ist. Vielmehr verdeutlicht die parlamentarische Beratung zum DesG, die sich im Jahr 2000 in den Materialien niedergeschlagen hat, wie der Gesetzgeber die Rechtslage geltungszeitlich versteht bzw. verstanden haben *will*. Man könnte gewissermassen von einer «authentischen Gesetzesauslegung» sprechen, mit welcher ein Lehrstreit, sofern man denn einen solchen annehmen will, entschieden wurde.
- 708 Weiter richtet sich die Kritik an der Möglichkeit eines Gutgläubenserwerbs dagegen, dass man sich gestützt auf die Materialien zum DesG darum bemühe, betreffend die Frage des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten einheitliche Lösungen im Immaterialgüterrecht zu erreichen⁷³⁴. Diese Bemühungen haben ihren Rückhalt in verschiedenen Botschaften des Bundesrates, woraus sich jedoch gerade erschliesst, dass die Wirkungen der verschiedenen Register möglichst einheitlich sein sollten⁷³⁵.
- 709 Die Ablehnung der Erwerbsmöglichkeit durch den Gutgläubigen führt zu Wertungswidersprüchen, gerade auch im Lichte des in der Rechtsprechung immer stärker gewichteten *Vertrauensschutzes*⁷³⁶. Es ist ungereimt, wenn einerseits die Register mit erheblichem Aufwand geführt und die Inhaberänderungen trotz einer amtlichen Prüfung der formellen Übertragungsvoraussetzungen registriert werden, andererseits aber keine positiven Publizitätswirkungen an das Register geknüpft sein sollen⁷³⁷. Da es im Interesse der Allgemeinheit liegt, dass die Register die wahre, materielle Rechtslage zutreffend wiedergeben, muss auch ein Anreiz dafür gesetzt werden, die auf Grund einer Übertragung erfolgte Änderung im

732 HOFER, BK, N 54 zu Art. 3 ZGB.

733 Zum Stand der Lehre siehe die Übersicht bei REY, Gutgläubenserwerb, 137; a.M. DE WERRA, ComRom, N 38 zu Art. 33 PatG, N 29 zu Art. 17 MSchG, N 29 zu Art. 14 DesG. Diese Auffassung stützt sich insbesondere darauf, dass man im Fall einer Mehrfachübertragung den effektiv Berechtigten bestimmen müsse (a.a.O.). Diese Problematik ist jedoch lösbar und bereitet keine dogmatische Unüberwindlichkeiten. Auch der Umstand, dass der Rechtsverkehr noch nicht durch die Registrierung der Übertragung, sondern erst durch deren Publikation geschützt sein könne, lässt sich entkräften: Zum einen bieten die amtlichen Datenbanken, insbesondere das Swissreg, eine umfangreiche faktische Publizität. Zum anderen werden unbillige Lösungen dadurch vermieden, dass ein gutgläubiger Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten nur bis zum Zeitpunkt möglich ist, in dem der neue, effektiv Berechtigte seinen gültigen Antrag auf Registerumschreibung eingereicht hat (REY, Gutgläubenserwerb, 141; WILD, sic! 2008, 281). Derjenige, der seinen Obliegenheiten nachkommt und umgehend nach Erwerb des Schutzrechts auch die Umschreibung im Register beantragt, wird jedenfalls geschützt.

734 HOFER, BK, N 54 zu Art. 3 ZGB.

735 Vgl. Botschaft zum DesG, BBl 2000, 2746; Botschaft zum PatG, BBl 2006, 131; dazu auch MARBACH, SIWR III/1, N 1238.

736 REY, Gutgläubenserwerb, 36 ff.

737 AHRENS/MCGUIRE, 341.

Register einzutragen, um so zur erwünschten publizitätswirksamen Richtigkeit der Registrierung beizutragen⁷³⁸.

Ferner erweist sich die Ansicht, dass für gewerbliche Schutzrechte ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gestützt auf den Registerschein nicht möglich sein soll, auch als unzutreffend, wenn man die *Wertungen des Besitzesrechts* mitberücksichtigt: Nach Art. 933 ZGB ist ein gutgläubiger Erwerb von Sachen ausschliesslich gestützt auf den Rechtsschein des Besitzes möglich. Warum es sich bei gewerblichen Schutzrechten, wo eine spezialisierte Bundesbehörde den Rechtsschein basierend auf den eingereichten Übertragungsdokumenten prüft, anders sein sollte, ist nicht ersichtlich. Da die künstlichen Publizitätsmittel auf einem staatlichen Hoheitsakt beruhen, geniessen sie eine grössere Zuverlässigkeit als die natürlichen Publizitätsmedien⁷³⁹. Will der Gesetzgeber dem Grundbuch im Immobiliarsachenrecht jene Kraft zuerkennen, welche er dem Besitz im Mobiliarsachenrecht schenkt⁷⁴⁰, sind kaum Gründe ersichtlich, warum er diese Wirkung in der Frage des Gutgläubensschutzes nicht auch den Immaterialgüterregistern beilegen will. Ob und inwieweit der Schuldvertrag, welcher einer Übertragung zu Grunde liegt, formalisiert ist, spielt hinsichtlich der Rechtsscheinwirkung keine entscheidende Rolle⁷⁴¹: Der Vertrag zur Übertragung auf Fahrnis untersteht keinen Formvorschriften, dennoch werden an den Besitz dingliche Rechtsscheinwirkungen geknüpft.

Das Postulat, dass das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Immaterialgüterregister zu schützen ist, wird auch gestützt durch den von der Rechtsprechung akzentuierten Vertrauensschutz und die entsprechende *Vertrauenshaftung* ausserhalb von Registertatbeständen⁷⁴². Der Schritt zu einer allgemeinen *registerrechtlichen Vertrauenshaftung*⁷⁴³ hinsichtlich der privatrechtlichen Publizität, insbesondere des gutgläubigen Erwerbs, ist in diesem grösseren Kontext nur ein folgerichtiger.

Es ist schliesslich noch einmal darauf hinzuweisen, dass – was die zivilrechtliche Lehre zu Art. 3 ZGB übersieht – für einzelne gewerbliche Schutzrechte, nämlich für die *Garantie- und Kollektivmarke*, die Registeränderung für den Rechtsübergang konstitutiv ist (Art. 27 MSchG). Zumindest für diesen Bereich wird man eine Gutgläubenswirkung des Registereintrags betreffend die Inhaberschaft auch dann annehmen müssen, wenn man diesen für den Regelfall der Patent-, Individualmarken-, und Designrechtsübertragung verneinen will.

Da die materiellen Registerwirkungen dem Schutzland bzw. dem «Registerland» unterstehen (Art. 110 Abs. 1 IPRG), ist es für die Frage des gutgläubigen Erwerbs unerheblich, ob das Schutzrecht national registriert oder in einem Register der OMPI oder des EPA mit Schutzwirkungen für die Schweiz eingetragen ist. Die unter schweizerischem Sachrecht ge-

738 Vgl. Botschaft zum DesG, BBl 2000 2746.

739 REY, Gutgläubenserwerb, 41; vgl. QUADBECK, 166 f.

740 SCHNYDER, ZBGR 1985, 76.

741 A.M. HILTY, 337, der in diesem Zusammenhang von einer «Verstümmelung der registerrechtlichen Prinzipien» spricht.

742 REY, Gutgläubenserwerb, 28; WALTER, ZSR 2001 I, 89 f.

743 LOSER, N 366 ff.; vgl. VOGT, 684 f.

machten Ausführungen zu den Gutglaubenswirkungen des Registers gelten freilich nur für den schweizerischen Anteil des Schutzrechts.

- 714 In maiore minus gilt der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten unter der Bedingung der rechtmässigen Registereintragung nicht nur für die Immaterialgüterrechte als Ganzes, sondern auch für die Einräumung *beschränkter dinglicher Rechte* wie Nutzniessung und Pfandrecht⁷⁴⁴. Nach Art. 170 Abs. 1 OR gehen mit der Forderungsabtretung auch die Vorrangs- und Nebenrechte über, wozu auch Pfandrechte zählen⁷⁴⁵. Ist eine Forderung durch die Verpfändung eines Schutzrechts gesichert, geht mit der Abtretung der gesicherten Forderung auch das Pfandrecht mit, grundsätzlich unabhängig davon, ob das Pfand registriert ist oder nicht. Dies gilt auch dort, wo ein gutgläubiger Erwerb von Forderungen ausnahmsweise möglich ist (vgl. Art. 18 Abs. 2 und Art. 979 OR). Zu unterscheiden ist in diesem Fall der gutgläubige *Forderungserwerb*, bei dem Forderung und Sicherung akzessorisch sind, vom Fall des gutgläubigen lastenfreien *Erwerbs des Schutzrechts*. Im letzteren Fall geht der Forderungsgläubiger der Pfandsicherung verlustig, wenn diese nicht registriert ist⁷⁴⁶.
- 715 Ebenso gilt der Grundsatz auch für *Vormerkungen*, insbesondere eine eingetragene Lizenz: Eine vom oder gegenüber dem zu Unrecht eingetragenen Inhaber vorgenommene Vormerkung kann bei Gutgläubigkeit des durch die Vormerkung Berechtigten auch gegenüber dem wahren Inhaber durchgesetzt werden⁷⁴⁷. Es gilt das Veranlassungsprinzip, wonach es dem effektiven Inhaber im Sinne einer Obliegenheit⁷⁴⁸ ansteht, den unrichtigen Rechtschein durch Registeränderung zu beseitigen: Der Rechtsnachteil des unrichtigen Rechtscheins trifft mit anderen Worten denjenigen, welcher den Rechtschein durch kausales Tun oder Unterlassen mitbegründet hat⁷⁴⁹.
- 716 Einen u.U. folgenreichen Anwendungsfall des gutgläubigen Erwerbs kann es im Zusammenhang mit *Vermögensübertragungen gemäss FusG* geben: Wenn eine formgültige Vermögensübertragung mit der Eintragung im Handelsregister rechtswirksam geworden ist (Art. 73 Abs. 2 FusG), die einzelnen übertragenen Schutzrechte aber in den Immaterialgüterregistern weiterhin auf den übertragenden Rechtsträger eingetragen bleiben, so können Dritte von diesem gutgläubig erwerben⁷⁵⁰ (anders bei einer Fusion, siehe N 721).

744 WILD, sic! 2008, 281; REY, Gutglaubenserwerb, 213 ff.

745 Zum Grundbuch BGE 105 II 186.

746 Vgl. QUADBECK, 114, wobei zu präzisieren ist, dass die Registrierung des Pfands den Forderungsgläubiger in seiner Sicherung gegen gutgläubige Erwerber des Schutzrechts sichert, nicht gegen gutgläubige Erwerber der Forderung.

747 Zum Grundbuch ZOBEL, N 131. Leidet das vorgemerkte Recht an einem Mangel und wird es auf einen Dritten übertragen, so kann dieser Mangel auch gegenüber dem Dritten geltend gemacht werden, da das obligatorische Recht, das der Vormerkung zu Grunde liegt, am öffentlichen Glauben des Registers nicht teilnimmt. Wird etwa ein im Patentregister vorgemerktes, aber nichtiges Kaufrecht übertragen, so bleibt dieses unabhängig vom guten Glauben des Erwerbers ungültig (vgl. zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 37a zu Art. 973 ZGB).

748 BRUNNER, Patentregister, 79; REY, Gutglaubenserwerb, 66.

749 REY, Gutglaubenserwerb, 41 m.w.N., 125; LANDERER, 45. In einer anderen Optik kann man auch anschaulich vom *Risikoprinzip* sprechen: Ein Risiko wird demjenigen zugerechnet, der dieses am besten beherrschen kann (BÄR, 157, 160; REY, Gutglaubenserwerb, 41 m.w.N.; QUADBECK, 30).

Gilt der Grundsatz, dass Rechte gestützt auf den Registerschein und den guten Glauben erworben werden können, auch im gewerblichen Rechtsschutz, so ist der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten an Voraussetzungen und Modalitäten geknüpft, welche in der Praxis zu einer nicht unerheblichen Einschränkung des Grundsatzes führen. Diese Voraussetzungen und Modalitäten, welche in ihrer subtilen Abmilderung und Zuschneidung auf bestimmte Konstellationen ihrerseits für die Erwerbsmöglichkeit des Gutgläubigen sprechen, seien nachfolgend umrissen. 717

c) *Voraussetzungen, Modalitäten und Einschränkungen des gutgläubigen Erwerbs*

Damit ein gutgläubiger Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten möglich ist, muss die Registrierung formell rechtmässig erfolgt sein. Vorausgesetzt ist also zunächst die *formelle Kompetenz der Registerbehörde* zur betreffenden Registeroperation. Auch solche Eintragungen sind gültig und beweiskräftig, die von einem Funktionär vorgenommen werden, der in der Registerbehörde normalerweise Eintragungen vornimmt, im gegebenen Fall aber ohne Anweisung oder gegen ausdrückliche Weisung handelt⁷⁵¹. Dasselbe gilt für Eintragungen, die von einem entlassenen Angestellten der Registerbehörde vorgenommen worden sind oder von jemandem, der in sein Amt (noch) nicht eingesetzt worden ist⁷⁵². 718

Eine den guten Glauben begründende Registrierung liegt weiter nur dann vor, wenn sie einen *gesetzlich zulässigen Inhalt* aufweist. Gegenüber versehentlich eingetragenen Rechten oder Rechtsverhältnissen, die materiell nicht eintragbar sind, setzt sich die publica fides nicht durch⁷⁵³. Der öffentliche Glaube des Registers reicht nicht so weit, dass Rechte, die das Gesetz nicht als dingliche anerkennt, durch Eintragung im Register zu dinglichen werden⁷⁵⁴. 719

Nach den allgemeinen Grundsätzen wird der gute Glaube des Erwerbers dort, wo an sein Vorhandensein Rechtsfolgen geknüpft sind, vermutet (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Wenn dieser aber bei der *Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm zu verlangen ist*, nicht gutgläubig sein durfte, wird ihm die Gutgläubigkeit zwar nicht schlechthin abgesprochen, er kann sich aber nicht erfolgreich darauf berufen (Art. 3 Abs. 2 ZGB). Freilich sollte man an den guten Glauben nicht allzu strenge Massstäbe anlegen. Es müssen Verdachtsmomente bestehen, dass der Eingetragene nicht mehr verfügungsberechtigt ist⁷⁵⁵. Es gilt, was das Bundesgericht für das Handelsregister festgehalten hat: Die Nichteinsicht in das Register schadet dem Gutgläubigen namentlich dann nicht, wenn die Gegenpartei zum guten Glauben an eine vom Registereintrag abweichende Rechtslage Anlass gegeben hat⁷⁵⁶. Derjenige, welcher in das Register Einsicht nimmt, darf sich darauf verlassen, dass die Einträge vollständig und richtig sind, und er ist ohne das Vorliegen besonderer Umstände, welche 720

750 Zu dieser Konstellation DE WERRA, ComRom, N 43 zu Art. 33 PatG, N 36 ff. zu Art. 17 MSchG, N 36 ff. zu Art. 14 DesG.

751 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 594 f.

752 Vgl. zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 4 zu Art. 973 ZGB.

753 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 4 zu Art. 973 ZGB.

754 Zum Grundbuch BGE 130 III 308.

755 BRUNNER, Patentregister, 72.

756 BGE 106 II 351.

Zweifel an der Richtigkeit wecken, nicht gehalten, anhand der Belege bzw. der Akte nachzuprüfen, ob der Rechtsgrund und das Verfügungsgeschäft einzelner Einträge gültig sind⁷⁵⁷.

- 721 Der gute Glaube kann auch durch Einträge beseitigt werden, die *in einem anderen Register* enthalten sind, vorausgesetzt, diese gelten als bekannt und sind im Bereich der gewerblichen Schutzrechte von Bedeutung. Dies gilt in erster Linie für das Handelsregister⁷⁵⁸. Geht beispielsweise aus diesem eine Gesamtrechtsfolge infolge Fusion nach FusG hervor und wurde diese Transaktion in den Schutzrechtsregistern nicht nachgeführt, darf sich der Dritte nicht auf den unzutreffenden Anschein im Patent-, Marken- oder Designregister berufen⁷⁵⁹. Da es die noch im Schutzrechtsregister eingetragene Gesellschaft u.U. nicht mehr gibt, wird ihm häufig auch das Wahlrecht gemäss Art. 33 Abs. 3 Satz 2 PatG, Art. 17 Abs. 3 MSchG und Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG wenig nutzen. Er wird im eigenen Interesse prüfen, wie es um die tatsächlichen gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse bestellt ist (vgl. Art. 933 Abs. 1 OR). Natürlich kann aber auch eine Eintragung im Schutzrechtsregister formelle Mängel der Fusion, z.B. betreffend den Fusionsvertrag oder das Inventar, nicht heilen.
- 722 Der gute Glaube des Erwerbers muss grundsätzlich in dem *Zeitpunkt vorliegen, in dem er vermeintlich das dingliche Recht erwirbt*⁷⁶⁰. Dies ist im schweizerischen Recht der Zeitpunkt, in dem der schriftliche Übertragungsvertrag zustande kommt. Aber auch dann, wenn er erst nachträglich davon Kenntnis erlangt, dass der Registereintrag ungerechtfertigt ist, schadet ihm das nicht: *Mala fides superveniens non nocet*⁷⁶¹. Derjenige, der sich auf das Register verlässt, gilt als gutgläubig, und er muss nicht die Belege dahin gehend überprüfen, ob der Eintrag auf einem gültigen Rechtsgrund beruht⁷⁶². Anders liegt der Fall dort, wo dem Erwerber Tatsachen bekannt waren bzw. sind, die bei einem durchschnittlichen Mass an Intelligenz und Aufmerksamkeit Anlass zu Zweifel an der Richtigkeit des Registers geben müssten⁷⁶³.
- 723 Massgebend ist der gute Glaube der *erwerbenden Partei*. Im Fall der gewillkürten Stellvertretung müssen sowohl Vertreter wie auch der Vertretene gutgläubig sein («kumulative Gutgläubigkeit»). Der gutgläubige Vertretene muss sich also den bösen Glauben seines Vertreters anrechnen lassen und umgekehrt⁷⁶⁴. Bei juristischen Personen kommt es auf den guten Glauben der handelnden Organe an⁷⁶⁵, bei Gesamthandschaften, wie Erbgemeinschaften oder Personengesellschaften, müssen sämtliche Mitglieder gutgläubig sein⁷⁶⁶.

757 Zum Grundbuch BGE 109 II 104.

758 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 793.

759 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 794.

760 QUADBECK, 136, 195.

761 Zum Grundbuch REY, Grundlagen, N 1530; HOMBERGER, ZK, N 18 zu Art. 973 ZGB; ZOBL, N 150; kritisch JÄGGI, ZK, N 131 zu Art. 3 ZGB.

762 Zum Grundbuch BGE 109 II 102 ff.

763 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 29 zu Art. 973 ZGB.

764 Zum Grundbuch ZOBL, N 145 m.w.N.

765 Zum Grundbuch ZOBL, a.a.O. m.w.N.

766 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 36 zu Art. 973 ZGB.

Die auf Grund einer *Rechtsnachfolge*, insbesondere durch Universalsukzession, in die Stellung ihres Rechtsvorgängers eingetretenen Personen (z.B. die Erben) müssen sich den bösen Glauben ihres unmittelbaren Rechtsvorgängers anrechnen lassen⁷⁶⁷. Dem bösgläubigen Erwerber eines ursprünglich mit einem Mangel behafteten Rechts schadet es indessen nicht, wenn er von diesem Mangel Kenntnis haben könnte, sofern sein Rechtsvorgänger dieses Recht gutgläubig erworben hat⁷⁶⁸. Der Rechtsmangel wird durch einmaligen gutgläubigen Erwerb endgültig geheilt⁷⁶⁹. 724

Der gute Glaube kann nur die *fehlende materielle Berechtigung* des Veräußerers ersetzen, nicht aber vorhandene Mängel (etwa Formungültigkeit) des Rechtsgeschäfts zwischen dem nicht berechtigten Registrierten und dem gutgläubigen Erwerber heilen⁷⁷⁰. Unbeachtlich ist jedoch die Art des Rechtsgrundes: Jeder gutgläubige Erwerb wird geschützt, mag er sich auf Rechtsgeschäft, auf richterliches Urteil oder auf Zuschlag in einer Zwangsversteigerung stützen. Überall verlässt sich der Erwerber in gutem Glauben auf einen Eintrag im Register und erwirbt daraufhin das dingliche Recht⁷⁷¹. 725

Der Gutgläubensschutz greift insbesondere dort, wo Eintragungen auf Grund mangelhafter früherer Verpflichtungs- oder Verfügungsgeschäfte materiell ungültig sind. Eine Eintragung, welche auf Grund *fehlender Handlungsfähigkeit* des berechtigten Antragstellers, der sie erwirkt hat, an sich ungültig wäre, begründet ebenfalls den schützenswerten Rechtschein⁷⁷². 726

Im Grundbuchrecht ist die Eintragung, welche auf einem *ungültigen Rechtsgeschäft* beruht, ein expliziter Anwendungsfall des Gutgläubensschutzes: Ist der Eintrag eines dinglichen Rechtes ungerechtfertigt, so darf sich der Dritte, der den Mangel nicht kennt und nicht kennen muss, auf den Eintrag berufen (Art. 974 Abs. 1 ZGB e contrario): Ungerechtfertigt ist der Eintrag, der ohne Rechtsgrund oder aus einem unverbindlichen Rechtsgeschäft erfolgt ist (Art. 974 Abs. 2 ZGB)⁷⁷³. Entgegen der Lehre, welche diese Lösung ablehnt, ist zu betonen, dass nicht generell *jede* zu Unrecht erfolgte Inhabereintragung den Registeranschein begründet, und es sich bei der oben genannten Heilung um einen klassischen, kodifizierten Anwendungsfall der Rechtsscheinslehre handelt. 727

767 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 14 zu Art. 974 ZGB.

768 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 15 zu Art. 974 ZGB.

769 Zum Grundbuch BGE 107 II 454.

770 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 13 zu Art. 973 ZGB.

771 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 8 zu Art. 973 ZGB.

772 RUSCH, 196.

773 Der Rechtsgrund ist insbesondere auch unverbindlich, wenn die den Rechtsschein begründende Eintragung infolge Simulation (zum Grundbuch BGE 72 II 360), Widerrechtlichkeit oder Verstosses gegen die guten Sitten *nichtig*, einseitig *unverbindlich* wegen eines Willensmangels (OGer ZH, ZBGR 1938, 170), oder Übervorteilung *anfechtbar* und auf Verfügung des Richters oder einer anderen zuständigen Behörde als ungültig erklärt worden ist (zum Grundbuch SCHMID, BasK N 9 zu Art. 974 ZGB). Ungerechtfertigt ist auch der Eintrag der Erben, die durch eine unrichtige Erbenbescheinigung als solche ausgewiesen werden (vgl. BGE 118 II 111).

- 728 Der Gutgläubensschutz trägt indessen nicht in Fällen der *Rechtsusurpation* z.B. im Anwendungsbereich von Art. 29 Abs. 1 PatG: Ist das Patentgesuch von einem Bewerber eingereicht worden, der zur Anmeldung nicht berechtigt ist, so kann der Berechtigte auf «Abtretung» des Patentgesuches bzw. auf Abtretung oder auf Erklärung der Nichtigkeit des Patentgesuches klagen⁷⁷⁴. Zwischenzeitlich vorgenommene Veräusserungen sind auch gegenüber gutgläubigen Dritten wirkungslos. Diese Konstellationen steht in augenfälliger Verwandtschaft zu der «abhanden gekommenen Sache», an welcher ein gutgläubiger Erwerb nach Art. 934 ZGB ebenfalls nicht möglich ist⁷⁷⁵.
- 729 Gleich sollte es sich in den Fällen der *Agentenmarke* (Art. 4 MSchG) und der «*Designnahme*» (vgl. Art. 34 DesG) verhalten. Ein gutgläubiger Erwerb dieser Schutzrechte von jenem, welcher sich das Schutzrecht anmasst und sich als formell Berechtigter ausweist, ist nicht statthaft⁷⁷⁶.
- 730 Immerhin erscheint es als vertretbar, in Fällen, in denen ein gutgläubiger Erwerb auf Grund der Usurpation nicht erfolgen kann, dem gutgläubigen Nichterwerber eine einfache Lizenz zu gewähren, sofern dieser bereits in gutem Glauben das Schutzrecht bzw. das Immaterialgut im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Veranstaltungen dazu getroffen hat (analog zu Art. 29 Abs. 3 PatG, Art. 53 Abs. 3 MSchG und Art. 34 Abs. 3 Satz 2 DesG)⁷⁷⁷.
- 731 Weiter vermögen durch Dritte bewirkte *Fälschungen* den wirksamen Rechtsschein nicht herbei zu führen⁷⁷⁸. Die Frage der Risikotragung bei solchen den Rechtsschein begründenden Fälschungen sollte in aller Regel zu Gunsten des materiellrechtlichen Status quo entschieden werden. Anderes kann immerhin dann gelten, wenn der Schutzrechtsinhaber um die gefälschten Einträge wusste oder wissen musste, diese aber nicht berichtigen liess und somit den gefälschten Rechtsschein aufrechterhalten und so mitzuverantworten hat⁷⁷⁹.
- 732 Auch im Fall, in dem während des *hängigen Umschreibeverfahrens* der noch registrierte, jedoch nicht mehr Berechtigte sein Schutzrecht an einen Dritten überträgt, der gutgläubig in die Registerlage vertraut, sollte der Gutgläubensschutz des gutgläubigen Erwerbers aus Billigkeitserwägungen zurück treten⁷⁸⁰. Das bedeutet, dass ein gutgläubiger Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten nur bis zum Zeitpunkt möglich ist, in dem der neue, effektiv Berechtigte seinen gültigen Antrag auf Registerumschreibung eingereicht hat («first to file»)⁷⁸¹. Eine Amtspendenz darf für einen Erwerber, dem keine Unsorgfältigkeit vorzuwerfen ist, nicht zu einem Risikointervall werden.

774 STARCK, GRUR 1938, 817.

775 Vgl. TROLLER, SJZ 1950, 182.

776 KAZEMI, MarkenR 2007, 154.

777 QUADBECK, 196.

778 So zum Grundbuch HOMBERGER ZK, N 4 zu Art. 973 ZGB; OSTERTAG, BK, N 5 zu Art. 973 ZGB; a.M. RUSCH, 194 f.

779 Zum Grundbuch RUSCH, 195.

780 Vgl. HILTY, 337.

781 REY, Gutgläubenserwerb, 141; WILD, sic! 2008, 281.

Dort, wo *mehrere Gutgläubige nacheinander* von einem zu Unrecht Eingetragenen Rechte erwerben, ist der *Letzterwerber* der Berechtigte⁷⁸². Im selben Zug, in welchem die Inhaberschaft beim Gutgläubigen originär entsteht, verliert sie jeweils ipso iure der Rechtsvorgänger («relativer Eigentumsverlust»⁷⁸³). Wohl können sich alle Folgeerwerber darauf berufen, vom intabulierten Inhaber erworben zu haben, allerdings eben nur *nacheinander*⁷⁸⁴. Die Vorgänger des letzten Erwerbers haben es unterlassen, die Registeränderung umgehend zu veranlassen und damit nachfolgende Erwerbsmöglichkeiten durch Dritte auszuschliessen⁷⁸⁵. Wer dies im Sinne einer Obliegenheit unterlässt, muss das Risiko tragen, dass sich gutgläubige Dritte weiterhin auf den Anschein des unberechtigt Registrierten verlassen und grundsätzlich auch verlassen dürfen (vgl. aber Art. 3 Abs. 2 ZGB). 733

Für das Verständnis dieser Lösung ist wichtig, dass man sich noch einmal vor Augen führt, dass der gutgläubige Erwerber gerade *nicht* durch seinen Registereintrag das Vollrecht erwirbt, sondern lediglich nachfolgende gutgläubige Erwerbungen ausschliesst⁷⁸⁶. Inhaber ist er extratabular bereits durch schriftliche Verfügung geworden. Durch die Registrierung seiner Inhaberschaft wird nicht das Recht erworben (dieses liegt bereits bei ihm), sondern es wird nur, aber immerhin, ein weiterer gutgläubiger Erwerb durch einen Dritten ausgeschlossen. Es ist ein entscheidender Unterschied, ob ein Registereintrag den Erwerb begründet oder lediglich den guten Glauben anderer und damit die Möglichkeit eines nachfolgenden Erwerbs vom Nichtberechtigten beseitigt. 734

d) *Ausschluss des Gutgläubenserwerbs*

Keine Anwendungsfälle der Rechtsscheinslehre und des Gutgläubenserwerbs liegen in den folgenden Konstellationen vor, in welchen die Inhaber zwar nicht wirtschaftlich, wohl aber rechtlich Berechtigte am Schutzrecht sind. 735

Im Rahmen der *treuhänderischen Inhaberschaft* stehen eingetragenen Treuhändern sämtliche dingliche Rechte des Inhabers am Schutzrecht zu, allerdings obligatorisch an den Treuhandvertrag gebunden⁷⁸⁷. In solchen Fällen kann der Treugeber nicht beim Amt verlangen, er sei als effektiv (wirtschaftlicher) Berechtigter einzutragen⁷⁸⁸. Diesfalls muss er zuerst ein richterliches Urteil erwirken, in welchem er (wieder) als Inhaber des Schutzrechts 736

782 Vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 464, 470; SPOENDLIN, Mitt. 1978, 168; MARBACH, Rechtsgemeinschaften, 170; REY, Gutgläubenserwerb, 140; WILD, sic! 2008, 281.

783 «Beim relativen Eigentumsverlust erwirbt somit im gleichen Zeitpunkt, in dem der bisherige Eigentümer sein Eigentum verliert, der neue Eigentümer das Eigentum» (SUTTER-SOMM, 296 m.w.N.).

784 A.M. offenbar SCHWEIZER/SCHWEIZER/ZECH, N 37 zu Art. 33 PatG, wonach eine solche Berufung auf den Erwerb von Beiden gleichzeitig möglich sein soll, womit beide Positionen gemäss Wortlaut als gleich valid betrachtet würden.

785 TROLLER, SJZ 1950, 184; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 51 zu Art. 14 DesG; vgl. Botschaft zum DesG, BBl 2000, 2746; AHRENS/McGUIRE, 345.

786 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 468.

787 Für das Markenrecht MATTER, ZSR 1934, 103.

788 Vgl. BVGer, B-5482/2009, Erw. 4.4 f.

anerkannt wird⁷⁸⁹. Ebenso wenig steht dem Treugeber, der ein Schutzrecht fiduziarisch auf eine Treuhänderin übertragen hat, ein Aussonderungsrecht nach Art. 401 Abs. 3 OR zu⁷⁹⁰.

- 737 Wenn eine Schutzrechtsinhaberin als juristische Person *von Dritten beherrscht* wird, wenn etwa eine andere juristische oder natürliche Person 100% der Aktien einer Gesellschaft besitzt, welche Inhaberin eines Schutzrechts und als solche registriert ist, kann sie nicht selber als wirtschaftlich Berechtigte über diese Schutzrechte verfügen und die Umschreibung veranlassen. Die wirtschaftlich Berechtigten werden aber in der Lage sein, die Organe der Gesellschaft zu entsprechenden Verfügungen und Anmeldungen zu veranlassen⁷⁹¹.

e) *Gutgläubiger Erwerb von Schutzrechtsanmeldungen und Prioritätsansprüchen?*

- 738 Im Patentrecht ist die Übertragbarkeit von *Anmeldungen* (Patentgesuchen) ausdrücklich vorgesehen (Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG). Auch Art. 71 EPÜ regelt die Übertragbarkeit der europäischen Patentanmeldung (vgl. für die Unionsmarkenanmeldung Art. 28 UMV). Anmeldungen sind allerdings keine absoluten Vermögensrechte. Sie haben ein rechtliches Doppelgesicht⁷⁹²: Verwaltungsrechtlich sind sie Parteistellungen in einem Verfahren nach VwVG und nach den Verfahrensbestimmungen der Sondergesetze⁷⁹³. Privatrechtlich kann man sie als *Anwartschaften* auf Immaterialgüterrechte deuten⁷⁹⁴. Das Bundesgericht stellt sie in ihrer Übertragbarkeit den Eintragungen gleich⁷⁹⁵. Da der Publizitätsschutz an der positiven Rechtskraft des Registers anknüpft und für hängige Anmeldungen naturgemäss noch kein Registereintrag besteht, ist ein gutgläubiger Erwerb von Schutzrechtsanmeldungen nicht möglich⁷⁹⁶.
- 739 Sofern die prioritätsbegründende Anmeldung im Schweizer Register eingetragen ist und die Priorität im Register aufscheint, ist ein gutgläubiger Erwerb dieses Prioritätsrechts vom Nichtberechtigten grundsätzlich möglich. Dies wird aber häufig deshalb praktisch bedeutungslos sein, weil nicht nach schweizerischem, sondern nach ausländischem Recht beurteilt wird, ob das Prioritätsrecht für die ausländische Nachanmeldung gültig übertragen wurde und gewährt werden kann. Für Prioritätsansprüche von noch nicht eingetragenen Schutzrechten gilt dasselbe wie für hängige Anmeldungen: Die Registervermutung und damit auch der Gutgläubensschutz können noch nicht greifen.

f) *Gutgläubiger Erwerb von Lizenzen?*

- 740 Ist es auch möglich, dass Dritte, welche von einer nichtberechtigten, aber im Register eingetragenen Person Lizenzen erteilt bekommen, in ihrer Rechtsstellung geschützt werden? Durch die weite Formulierung von Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG und Art. 14 Abs. 2 Satz 2

789 BAGE, Mitt. 1950, 113 f.

790 Vgl. dazu BGE 117 II 432.

791 BAGE, Mitt. 1948, 133.

792 PFANNER, GRUR 1955, 559, unter Berufung auf Josef KOHLER.

793 WILD, sic! 2008, 272.

794 PFANNER, GRUR 1955, 559.

795 BGE 140 III 475 f.

796 REY, Gutgläubenserwerb, 158.

DesG («Sie [die Übertragung] ist gegenüber gutgläubigen Dritten [welche die Lizenz erwerben] erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist») könnten diese Bestimmungen an sich auch so gelesen werden, dass auch ein gutgläubiger Dritter, der mit einem registrierten Nichtberechtigten einen Lizenzvertrag abschliesst, in seinen Rechten geschützt wird. Es ist jedoch wie folgt zu differenzieren:

Ein Neuerwerb⁷⁹⁷ einer Lizenz vom – eingetragenen oder nicht eingetragenen – Nichtberechtigten ist abzulehnen⁷⁹⁸. In solchen Fällen liegt grundsätzlich eine rein obligatorische Haftungskonstellation vor, welche nicht mit dem gutgläubigen dinglichen Erwerb zu vermengen ist⁷⁹⁹. Von diesem Grundsatz gibt es aber im Zusammenhang mit *gesetzlichen Zwangslizenzen* folgende Ausnahmen:

Wer ein materiell besseres Recht auf ein Schutzrecht oder auf die pendente Anmeldung hat, dem steht ein Übertragungsanspruch gegen den Usurpator auf Übertragung des betreffenden Schutzrechts bzw. der Anmeldung zu (Art. 29 Abs. 1 PatG, Art. 53 Abs. 1 MSchG, Art. 34 Abs. 1 DesG, Art. 19 Abs. 1 SoSchG). Wird die Abtretung bzw. Übertragung verfügt, so fallen die inzwischen Dritten eingeräumten Lizenzen oder andern Rechte dahin; diese Dritten haben jedoch, wenn sie bereits in gutem Glauben das Schutzrecht bzw. das Immaterialgut im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Veranstaltungen dazu getroffen haben, Anspruch auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz (Art. 29 Abs. 3 PatG, Art. 53 Abs. 3 MSchG, Art. 34 Abs. 3 DesG). In Art. 19 Abs. 3 SoSchG findet sich lediglich der erste Satz der analogen Bestimmung. Auch dort (und auch im Topographierecht) sollte aber ein Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz des gutgläubigen Lizenznehmers angenommen werden.

Nun kann es nicht sein, dass ein Lizenznehmer, der mit einem Usurpator einen Lizenzvertrag abgeschlossen hat, geschützt und damit bessergestellt wird als ein Lizenznehmer, welchem von einem «gewöhnlichen» registrierten Nichtberechtigten eine Lizenz erteilt wurde. Die Bestimmungen von Art. 29 Abs. 3 PatG, Art. 53 Abs. 3 MSchG und Art. 34 Abs. 3 DesG, welche auf den Schutz des gutgläubigen Lizenznehmers zielen, sind also auf den Fall der Erteilung einer Lizenz vom Nichtberechtigten analog anzuwenden, sofern – und dies ist entscheidend – der Lizenznehmer bereits in gutem Glauben das Schutzrecht bzw. das Immaterialgut im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Veranstaltungen dazu getroffen hat⁸⁰⁰. Im Sortenschutz- und Topographienrecht muss dieselbe Rechtslage gelten.

797 Der *Bestandesschutz an bereits bestehenden Lizenzen* (also dort, wo der Schutzrechtsinhaber sein Recht veräussert hat), bemisst sich, wenn die Lizenz eingetragen war, nach dem realobligatorischen Sukzessionsschutz bzw. dem Schutz des neuen Inhabers, welcher um die bestehende Lizenz wusste, also bösgläubig war.

798 Zum Patentrecht SCHWEIZER/SCHWEIZER/ZECH, N 39 zu Art. 33 PatG; zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 780.

799 HILTY, 331, FN 219; a.M. zum EU-Recht QUADBECK, 111, dem zu entgegen ist, dass eine nicht bestehende bzw. nicht gültig erworbene Lizenz auch nicht realobligatorisch verstärkt werden kann. Die Eintragung einer solchen nicht erworbenen Lizenz im Register hat keine heilende Wirkung für die Lizenz als solche.

800 REY, Gutgläubenserwerb, 258.

g) *Gutgläubige Erfüllung von Ansprüchen*

- 744 Im Sinne einer *Liberationsfunktion* der Registerpublizität ist zu klären, ob und inwieweit dinglich oder obligatorisch Verpflichtete an den registrierten Inhaber des Schutzrechts befreiend leisten können.
- 745 Dingliche Beseitigungs- und Unterlassungspflichten kann der gutgläubige Verpflichtete gegenüber dem registrierten Inhaber befreiend erfüllen. Auch hier kann sein guter Glaube durch Dokumentierung des Schutzrechtserwerbs, welche nicht im Register nachvollzogen ist, zerstört werden, wobei diesfalls gegenüber dem Nichteingetragenen zu erfüllen ist.
- 746 Es sind Fälle denkbar, in denen ein Verletzer im *Zeitpunkt der verletzenden Handlung* hinsichtlich der Inhaberschaft gutgläubig war, jedoch später nicht mehr. In und für diesen Zeitraum der Gutgläubigkeit kann der Verletzer gegenüber dem unterdessen zu Unrecht Eingetragenen befreiend leisten⁸⁰¹. Entschärft wird das Problem weitgehend dadurch, dass Beseitigungen und Unterlassungen im Zusammenhang mit begangenen Schutzrechtsverletzung fast immer nur in die Zukunft und erga omnes wirken und theoretische Fälle konstruiert werden müssen, in denen Beseitigungen und Unterlassungen gegenüber dem falschen Ansprecher erfüllt wurden. Brisanter stellt sich hingegen die Frage betreffend die Erfüllung obligatorischer Forderungen, insbesondere Kompensationsansprüchen.
- 747 Nach der zessionsrechtlichen Bestimmung von Art. 167 OR ist der Schuldner gültig befreit, wenn er in gutem Glauben an den früheren Gläubiger oder, im Falle mehrfacher Abtretung, an einen im Rechte nachgehenden Erwerber Zahlung leistet, bevor ihm der Abtretende oder der Erwerber die Abtretung angezeigt hat. Die schuldrechtliche Ebene ist nicht zu vermengen mit der schutzrechtlichen: So wird der Schutzrechtsinhaber seine Forderung aus Schutzrechtsverletzung abtreten können, ohne Rücksicht darauf, ob er Schutzrechtsinhaber bleibt und als solcher auch aus dem Register hervorgeht. Umgekehrt führt die Veräusserung eines verletzten Schutzrechts als solche nicht zu einer Zession der schuldrechtlichen Ansprüche, welche aus dieser Verletzung entstanden sind.
- 748 Die «Anzeige» der Abtretung der Verletzungsforderung ist also nicht gleichzusetzen mit der Anzeige bzw. Registrierung der Schutzrechtsübertragung. Vertragliche Forderungen, insbesondere Lizenzzahlungen, sind nach Massgabe der vertraglichen Vereinbarung zu erfüllen, die Registerlage sollte die obligationenrechtliche Anspruchslage nicht übersteuern.
- 749 In Missachtung dieser Grundsätze findet sich im Designrecht für die gutgläubige Entrichtung von Lizenzzahlungen des Lizenznehmers eine Sonderbestimmung: Bis zur Eintragung der Übertragung im Register können gutgläubige Lizenznehmer mit befreiender Wirkung an die bisherige Rechtsinhaberin leisten (Art. 14 Abs. 3 lit. a DesG). Allerdings: *An wen Lizenzzahlungen zu entrichten sind, bestimmt ausschliesslich der Lizenzvertrag*. Die besondere Regelung des DesG ist nicht konsistent und nicht vereinbar mit Art. 167 OR, weil sie wie gesagt die schuldrechtliche Anspruchsebene mit der schutzrechtlichen Legitimation vermengt.

801 QUADBECK, 137.

Die Bestimmung von Art. 14 Abs. 3 lit. a DesG sollte offenbar auf eine Verbesserung der Stellung des Lizenznehmers zielen und ist insoweit gut gemeint⁸⁰². Sie bewirkt aber vielmehr eine Verschlechterung der Stellung des Lizenznehmers, insoweit sein guter Glaube nicht nur durch die Anzeige des Lizenzgebers nach Art. 167 OR, sondern alternativ auch durch eine Registerumschreibung beseitigt werden kann⁸⁰³. Angesichts dieser Folgen, welche vom Gesetzgeber weder bedacht noch beabsichtigt sein dürften, und vor dem Hintergrund, dass Art. 14 Abs. 3 lit. a DesG als Sonderbestimmung singulär geblieben ist, darf angenommen werden, dass Art. 167 OR die Regelung gemäss DesG verdrängt und Art. 14 Abs. 3 lit. a DesG bedeutungslos ist⁸⁰⁴. 750

Es bleibt aber noch die Frage, ob allein die Registerumschreibung zu einem Kennenmüssen führen und damit die Voraussetzung des guten Glaubens nach Art. 167 OR beseitigen würde. HILTY bejaht dies und hält dafür, dass die Umschreibung den guten Glauben des Lizenznehmers zerstört. Ein Lizenznehmer, der u.U. während Jahren seine Lizenzzahlungen an den früheren Inhaber korrekt geleistet hat, würde dann seine Beiträge plötzlich ab jenem Zeitpunkt ungültig entrichten, in welchem ein Inhaberwechsel im Register publiziert wird – auch ohne, dass ihm hiervon Anzeige gemacht worden wäre. 751

Dieses Ergebnis wäre kaum vertretbar. Während die Erwerber eines Schutzrechts oder die Nutzer alle Veranlassung haben, die Register zu konsultieren, trifft dies für einen Lizenznehmer während eines laufenden Lizenzvertrags nicht zu. Wenn dieser etwa monatlich zur Lizenzzahlung verpflichtet wäre, müsste er gewissermassen eine periodische Prüfung der Inhaberschaft betreiben, um seinen Obliegenheiten in dieser Hinsicht nachzukommen⁸⁰⁵. 752

Im *Ergebnis* sollte es sich daher so verhalten, dass eine Registerumschreibung nicht per se den guten Glauben des Lizenznehmers zerstört. Hinzukommen müssen weitere Umstände, welche die Obliegenheit der nach Art. 3 Abs. 2 ZGB gebotenen Aufmerksamkeit begründen. Eine gültige Notifikation im Sinne von Art. 167 OR zerstört den guten Glauben ohnehin eo ipso, unbesehen der Registerlage. 753

Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb es sich nicht auch beim selteneren Fall der Bezahlung wiederkehrender Beträge auf Grund einer errichteten *Nutzniessung* so verhalten sollte⁸⁰⁶. Die analoge – wenn auch hier wiederum überflüssige Bestimmung von Art. 16 Abs. 3 DesG⁸⁰⁷ – sowie die von der Lehre postulierte analoge Anwendung von Art. 167 OR auf die Nutzniessung⁸⁰⁸, verdeutlichen, dass die Interessenlage gleich ist wie bei Zahlungen aus Lizenzverträgen. 754

802 Botschaft zum DesG, BBl 2000, 2746.

803 Vgl. REY, Gutgläubenserwerb, 251.

804 REY, Gutgläubenserwerb, 252; STAUB/STAUB/CELLI, N 58 zu Art. 14 DesG; vgl. WANG, SIWR VI, 269.

805 QUADBECK, 130, FN 421; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 61 zu Art. 16 DesG.

806 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 61 zu Art. 16 DesG; a.M. REY, Gutgläubenserwerb, 253.

807 Bis zur Eintragung einer Nutzniessung im Register können gutgläubige Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer mit befreiender Wirkung an die bisherige Rechtsinhaberin leisten.

808 MÜLLER, BasK N 8 zu Art. 758 ZGB.

h) Vertrauensschutz und registrierte Schutzrechtsvertretung im Rahmen der gerichtlichen Zustellung

- 755 Nach Art. 137 ZPO erfolgt dort, wo eine Partei vertreten ist, die gerichtliche Zustellung an die Vertretung. Es stellt sich im vorliegenden Zusammenhang die Frage, ob für ein Schweizer Patent bzw. für einen schweizerischen Teil eines (Streit-)Patents, für welches ein Schweizer Vertreter im hiesigen Register eingetragen ist, die gerichtlichen Zustellungen nach Art. 137 ZPO an diese eingetragene Vertretung erfolgen muss bzw. darf, insbesondere auch dann, wenn die Vertretung sich auf die blossе Entgegennahme von Schriftstücken und deren Weiterleitung an den Vertretenen beschränkt.
- 756 Das Bundesgericht hat diese Frage in BGE 143 III 28 *verneint*: Die Eintragung einer Vertreterin im Patentregister begründet weder eine Vertretung der ausländischen Patentinhaberin nach Art. 137 ZPO noch ein Zustellungsdomizil im Sinne von Art. 140 und Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO. Gerichtliche Zustellungen an die eingetragene Vertreterin sind daher gemäss Bundesgericht unzulässig.
- 757 Diese Beurteilung des Bundesgerichts übergeht, dass es für den ausländischen Patentinhaber essentiell sein kann, publizitätswirksam einen schweizerischen Vertreter als empfangsberechtigte Person im Register einzutragen und sich diesbzüglich abzusichern, dass die gerichtliche Zustellung auch an diese Stelle erfolgt: *«Der im Patentregister eingetragene Vertreter steht von Gesetzes wegen in allen Aktiv- und Passivprozessen an der Stelle des auswärtigen Patentinhabers. Solange er eingetragen ist, kann er nicht einwenden, er habe das mit dem Patentinhaber begründete Auftragsverhältnis inzwischen wieder gekündigt. Dritte sollen sich insbesondere für Klagen gegen den Patentinhaber auf den Registereintrag verlassen können»*⁸⁰⁹. Dieses Interesse an der Sicherheit in der inländischen Zustellungsordnung, dessen Schutz das Bundesgericht eine Absage erteilt hat, würde auch den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht, insbesondere auch jener der Gerichte und Behörden, welche auf eine umständliche Zustellung auf dem Weg der Rechtshilfe absehen dürften (Beschleunigungsgebot).

D. Sonderfälle der negativen und positiven Rechtskraft im Bereich der Übertragungen

1. Vorbemerkung

- 758 Fast alle gewerblichen Schutzrechte sind nach schweizerischem Recht durch einfache Schriftlichkeit übertragbar. Die Eintragung im Register vollzieht lediglich nach, was bereits gilt (deklaratorische Wirkung der Registerumschreibung). Von diesem Grundsatz, welcher insbesondere das Patent-, Marken- und Designrecht beherrscht, gibt es jedoch Ausnahmen. Einzugehen ist zunächst auf den praktisch bedeutsamen Ausnahmefall der *fusionrechtlichen Vermögensübertragung*. Anschliessend seien in dieser Frage auch kurz die *Übertragungen von Kollektiv- und Garantimarken* beleuchtet.

809 Botschaft zum aPatG, BBl 1950 I 1013.

2. Fusionsrechtliche Vermögensübertragungen

a) Vermögensübertragung als «asset deal»

Das fusionsrechtlich vorgesehene Institut der Vermögensübertragung erlaubt es einer im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft oder Einzelfirma, ihr gesamtes Vermögen oder Teile davon auf einen anderen Rechtsträger des Privatrechts zu übertragen (Art. 69 Abs. 1 Satz 1 FusG). Im Unterschied zur Übertragung von Beteiligungsrechten z.B. von Aktien («share deal»)⁸¹⁰, welche üblicherweise keine gesonderte Übertragung von Immaterialgüterrechten erfordert, beinhaltet die Vermögensübertragung («asset deal») oft auch die Übertragung gewerblicher Schutzrechte (Handänderung)⁸¹¹.

Für diese Art der Vermögensübertragung zwischen im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften oder Einzelpersonen mit Einzelfirmen ergeben sich im gewerblichen Rechtsschutz nachfolgende Besonderheiten.

b) Obligatorische Grundlage der Vermögensübertragung

Ihre obligatorische Grundlage hat die fusionsrechtliche Vermögensübertragung in einem Vertrag, dem *Übertragungsvertrag*⁸¹². Dieser muss von den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen der an der Vermögensübertragung beteiligten Rechtsträger abgeschlossen werden (Art. 70 Abs. 1 FusG), und zwar in schriftlicher Form (Art. 70 Abs. 2 Satz 1 FusG)⁸¹³. Der Übertragungsvertrag enthält insbesondere die Firma oder den Namen, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Rechtsträger (Art. 71 Abs. 1 lit. a FusG) sowie ein Inventar mit der eindeutigen Bezeichnung der zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens.

Immaterielle Werte sind einzeln aufzuführen (Art. 71 Abs. 1 lit. b FusG). Der Begriff der «immateriellen Werte» umfasst gemäss Materialien immaterielle Rechte⁸¹⁴, d.h. Immaterialgüterrechte⁸¹⁵.

Sowohl die Spaltung als auch die Vermögensübertragung erfordern eine eindeutige Bestimmung der zu übertragenden Aktiven einerseits und eine Bestimmung der Berechtigungslage nach Durchführung der Transaktion andererseits. So verlangt das FusG in beiden Fällen die Erstellung eines *Inventars*, in dem die zu übertragenden immateriellen Werte einzeln mit eindeutiger Bezeichnung und (im Falle der Spaltung) Zuordnung nach der

810 Beim «share deal» greift auch nicht die Vermutung von Art. 17 Abs. 4 MSchG (BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 54 zu Art. 17 MSchG).

811 BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 41 zu Art. 17 MSchG.

812 STREULI-YOUSSEF, sic! 2004, 610.

813 Die Urkunde muss durch eine Urkundsperson am Sitz des übertragenden Rechtsträgers errichtet werden (Art. 70 Abs. 2 Satz 4 FusG).

814 Botschaft zum FusG, BBl 2000, 4462.

815 Vgl. STREULI-YOUSSEF, sic! 2004, 611 f.

Transaktion aufzuführen sind (Art. 37 lit. b und Art. 71 lit. b FusG). Das Inventar definiert die Objekte der Vermögensübertragung. Es kann entweder Teil des Übertragungsvertrags selbst sein oder diesem als Anhang beigelegt werden⁸¹⁶.

764 Weiterhin wird hier dafür plädiert, dass man sich für die gebotene Individualisierung der Immaterialgüterrechte an der Rechtsprechung zur *Konkursinventarisierung* orientieren darf⁸¹⁷. Dieser Ansatz wurde vereinzelt kritisiert⁸¹⁸. Berechtigt an dieser Kritik ist, dass es einen formellen Unterschied macht, ob ein (Konkurs-)Amt gestützt auf eine amtliche Inventarisierung verfügt, oder Rechte in einem privatrechtlichen Vertrag zu individualisieren sind. In der Praxis dürften sich diese dogmatischen Bedenken materiell aber kaum auswirken: Dem Individualisierungsgebot für gewerbliche Schutzrechte, sei es für die Konkursinventarisierung, sei es für die Vermögensübertragung, wird in den meisten Fällen durch Angabe der *Registernummer* erfüllt⁸¹⁹. Ob diese Individualisierung in einem amtlichen oder in einem privaten Inventar erfolgt, sollte jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang keinen Unterschied machen.

c) *Konstitutive Wirkung der Eintragung der Handänderung im Handelsregister*

765 Die auf dem Übertragungsvertrag basierende Vermögensübertragung wird mit der *Eintragung im Handelsregister* rechtswirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle im Inventar aufgeführten Aktiven und Passiven von Gesetzes wegen auf den übernehmenden Rechtsträger über (Art. 73 Abs. 2 FusG). Es handelt sich um eine sogenannte «partielle Universalsukzession»⁸²⁰. Dieser Begriff ist zwar eine *contradictio in adjecto*⁸²¹, er vermag aber den Vorgang durchaus zu veranschaulichen.

766 Der neue Inhaber erwirbt die Rechte so, wie sie im Zeitpunkt der Eintragung bestanden haben, also mit sämtlichen Rechten, Pflichten, Obliegenheiten und Belastungen⁸²². Die Zustimmung der am Schutzrecht berechtigten Dritten (beschränkte dingliche Rechte, Realobligationen) ist nicht nötig. Sofern diese Rechte im Register eingetragen sind oder der Erwerbende um den Bestand dieser Rechte weiss («Bösgläubigkeit») oder wissen muss, wird deren Stellung durch den Rechtsübergang auf fusionsrechtlicher Grundlage nicht verschlechtert.

767 Der Eintrag im Handelsregister ist für die Inhaberänderung im Rahmen von Vermögensübertragungen *konstitutiv* (Art. 73 Abs. 2 FusG)⁸²³. Die fusionsrechtliche Übertragung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von gewerblichen Schutzrechten, greift in Abweichung zur schutzrechtlichen Einzelübertragung also nur mit der Registerumschreibung.

816 MALACRIDA, BasK, N 5 zu Art. 71 FusG.

817 WILD, sic! 2008, 275.

818 DE WERRA, FS von Büren, 305.

819 BGE 131 III 240 f.; vgl. SCHENKER/BAKER & MCKENZIE, N 7 zu Art. 37 FusG.

820 Botschaft zum FusG, BBl 2000, 4465; STREULI-YOUSSEF, sic! 2004, 612.

821 FRICK/BAKER & MCKENZIE, N 2 zu Art. 69 FusG.

822 STREULI-YOUSSEF, sic! 2004, 613.

823 MARBACH, SIWR III/1, N 1729.

Da die fusionsrechtliche Anmeldung an das Handelsregisteramt Verfügungscharakter hat, kann sie nur vom übertragenden Rechtsträger ausgehen. Dieser hat dem Handelsregisteramt auch den Übertragungsvertrag einzureichen⁸²⁴, welcher über das Verpflichtungsgeschäft über den Rechtsgrund (causa) Aufschluss gibt. 768

Einträge ins Handelsregister werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt elektronisch veröffentlicht. Sie werden mit der Veröffentlichung wirksam (Art. 936a Abs. 1 OR). Die Veröffentlichung bezieht sich indes lediglich auf die Tatsache einer Vermögensübertragung, die einzelnen Vermögenswerte werden nicht einzeln aufgeführt⁸²⁵. Die Kenntnisvermutung (Art. 936b Abs. 1 OR) betrifft nur den Umstand, dass eine Vermögensübertragung stattgefunden hat, nicht aber die Übertragung der einzelnen übertragenen Vermögenswerte⁸²⁶. Für die Abklärung der Inhaberschaft an gewerblichen Schutzrechten wird man daher die Spezialregister und das Handelsregister konsultieren müssen, weil unter Umständen keine Gewähr besteht, dass die Rechtsstandsdaten der Immaterialgüterregister die effektive Rechtslage widerspiegeln⁸²⁷. 769

Der detaillierte Inhalt des *Inventars* einer im Handelsregister eingetragenen fusionsgesetzlichen Transaktion kann gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden. Die Belege haben nämlich an der positiven Publizität des Handelsregisters nicht teil⁸²⁸. Die Publizitätswirkung der Eintragung wird dadurch erheblich relativiert bzw. sachlich eingeschränkt. Der Erwerber wird deshalb gut daran tun, den Rechtsübergang in den entsprechenden Spezialregistern nachzuvollziehen. Auch hier kann durch die spezialregisterliche Umschreibung erzeugte Publizität verhindern, dass sich Dritte auf ihren guten Glauben berufen und so die Schutzrechte vom nicht mehr Berechtigten erwerben können. Die Eintragung des neuen Inhabers in Spezialregister wirkt deklaratorisch und nicht konstitutiv. 770

d) *Verhältnis der Vermögensübertragung nach FusG zur Unternehmensübertragung nach Art. 17 Abs. 4 MSchG*

Für Unternehmensübertragungen findet sich für Markenrechte in Art. 17 Abs. 4 MSchG eine Sonderbestimmung: Mit der Übertragung eines Unternehmens werden ohne gegenteilige Vereinbarung auch seine Marken bzw. Markenrechte übertragen. Diese markenrechtliche Regelung ist bisher im Immaterialgüterrecht singulär geblieben⁸²⁹. Allein im Markenrecht stellt sich deshalb die Frage nach dem Verhältnis zwischen der *Unternehmensübertragung* nach Art. 17 Abs. 4 MSchG und einer *Vermögensübertragung* nach Art. 69 ff. FusG. 771

Die praktische Bedeutung der Frage liegt darin, dass nach Art. 17 Abs. 4 MSchG bei Unternehmensübertragungen auch ohne Individualisierung der Markenrechte eine Vermutung für deren rechtsgültige Übertragung gilt. Der schriftliche Übertragungsvertrag ge- 772

824 Art. 73 Abs. 1 FusG.

825 Botschaft zum FusG, BBl 2000, 4464.

826 Botschaft zum FusG, BBl 2000, 4464.

827 STREULI-YOUSSEF, sic! 2004, 612.

828 REY, Gutgläubenserwerb, 182; DE WERRA, FS von Büren, 311 f.

829 BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 42 zu Art. 17 MSchG.

mäss FusG muss demgegenüber ein Inventar mit der eindeutigen Bezeichnung der zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens enthalten. Immaterielle Werte sind einzeln aufzuführen (Art. 71 Abs. 1 lit. b FusG). Im Rahmen von Vermögensübertragungen nicht im Inventar aufgeführte immaterielle Rechte verbleiben bei der übertragenden Partei bzw. begründen bei Aufspaltungen Miteigentum (Art. 72 sowie Art. 38 Abs. 1 und 2 FusG).

- 773 Es fragt sich, ob das Verhältnis zwischen FusG und MSchG sich im Zusammenhang mit Unternehmensübertragungen anhand einer Abgrenzung zwischen dem Begriff des «Unternehmens» einerseits und jenem des «Vermögens» andererseits bestimmen lässt. Dazu Folgendes:
- 774 Das Gesellschaftsrecht hat seinen eigenen Unternehmensbegriff, wobei es im Unterschied zur Betriebswirtschaftslehre die Begriffe «Unternehmen» und «Gewerbe» gleichsetzt⁸³⁰. Nach Art. 2 lit. b HRegV ist ein Gewerbe (Unternehmen) «eine selbstständige [sic!], auf dauernden Erwerb gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit». Würde man für die Abgrenzung zwischen «Vermögen» und «Unternehmen» (Gewerbe) diese Definition zu Grunde legen, wäre auch für den Unternehmensbegriff im Sinne von Art. 17 Abs. 4 MSchG eine *Organisationsstruktur* voraus zu setzen, welche den Kriterien der Selbständigkeit, der Dauerhaftigkeit und des Erwerbszwecks genügt.
- 775 Dieser Abgrenzungslösung, welche den allgemeinen handelsrechtlichen Unternehmensbegriff demjenigen des FusG gleichsetzt und dem markenrechtlichen gegenüberstellt, steht aber der erweiterte Begriff des «Vermögens» gemäss FusG entgegen: Die Bestimmung von Art. 69 FusG hat im Rahmen des Fusionsgesetzes eine Tragweite, die weit über den Begriff der Vermögensübertragung hinausgeht. Sie definiert schlechthin den *Anwendungsbereich des FusG*⁸³¹. Die fusionsrechtliche Vermögensübertragung (Art. 69 bis 77 FusG) tritt für im Handelsregister intabulierte privatrechtliche Rechtsträger zwingend an Stelle der Bestimmung von Art. 181 Abs. 4 OR, welcher die Übernahme des Vermögens *oder* des Geschäfts abdeckt. Die Literatur spricht sich dafür aus, dass der Vermögensbegriff nach Art. 69 Abs. 1 Satz 1 FusG sowohl Betriebe als auch Teilbetriebe umfassen kann⁸³², welche auch nicht einen organischen, in sich geschlossenen Teil bilden müssen⁸³³.
- 776 Es zeigt sich also, dass sich der fusionsrechtliche Begriff der Vermögensübertragung (Art. 69 FusG) auf Grund seines ihm vom Gesetzgeber verliehenen weiten Anwendungsbereichs, unter den gerade auch Betriebe und Teilbetriebe fallen, nicht ohne Widerspruch in Bezug zum markenrechtlichen Begriff der «Übertragung eines Unternehmens» (Art. 17 Abs. 4 MSchG) setzen lässt.
- 777 In der fusionsrechtlichen Literatur wird der Widerspruch zwischen Art. 69 und Art. 71 f. FusG und Art. 17 Abs. 4 MSchG, soweit ersichtlich, nirgends behandelt. Hingegen wird in der markenrechtlichen Literatur die Auffassung vertreten, dass das neuere FusG für die

830 MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, 125.

831 AMSTUTZ/MABILLARD, N 1 zu Art. 69 FusG.

832 FRICK/BAKER & MCKENZIE, N 4 zu Art. 69 FusG; MALACRIDA, BasK, N 8a zu Art. 69 FusG.

833 MALACRIDA, BasK, N 8 zu Art. 69 FusG.

darin spezifisch geregelten Transaktionsmodalitäten gegenüber der Sonderbestimmung von Art. 17 Abs. 4 MSchG Vorrang beanspruchen dürfe. Dies ergebe sich daraus, dass das FusG mit Bezug auf die darin normierten Transaktionsformen dem im MSchG geregelten allgemeinen Tatbestand der Unternehmensübertragung vorgehe⁸³⁴. Für Art. 17 Abs. 4 MSchG verbliebe dieser Ansicht nach dann nur noch ein schmaler Anwendungsbereich für Transaktionen betreffend nicht im Handelsregister eingetragene Unternehmen⁸³⁵.

Andere Lehrstimmen vertreten demgegenüber die Auffassung, dass nicht eine Konkurrenz 778 bzw. ein Vorrang, sondern ein Nebeneinander der Bestimmungen anzunehmen sei⁸³⁶.

Zwar könnte man für die vorliegende Frage das Argument *in favore negotii* bemühen: Da- 779 nach dürfte es nicht sein, dass formstrengeren Bestimmungen des FusG ein extensives Anwendungsfeld gegeben wird und die Vermutung von Art. 17 Abs. 4 MSchG nur noch in seltenen Fällen greift. Gegen dieses Argument sprechen aber Überlegungen der Rechtssicherheit, der durch die Inventarisierungspflicht besser Rechnung getragen wird. Auch der Umstand, dass Art. 17 Abs. 4 MSchG ein «anachronistisches Überbleibsel der Akzessorienregelung des aMSchG» ist⁸³⁷, sowie Praktikabilitätsüberlegungen lassen die Ansicht als vorzugswürdig erscheinen, bei FusG-Transaktionen von einer *Derogation von Art. 17 Abs. 4 MSchG durch Art. 71 Abs. 1 lit. b FusG* auszugehen. Diese Auslegung führt auch dazu, dass die übertragungsspezifischen Divergenzen zwischen Markenrecht einerseits und Patent- und Designrecht andererseits möglichst gering gehalten werden können.

Immerhin kommt für Vermögensübertragungen, welche nicht dem FusG unterstehen, die 780 Beweiserleichterung nach Art. 17 Abs. 4 MSchG zur Anwendung. In diesen Fällen ist entscheidend, dass der Vertrag darüber Aufschluss gibt, ob die Markenrechte nach Ansicht der Vertragsparteien überhaupt zum übertragenen Unternehmen bzw. Unternehmensteil gehören⁸³⁸. Sind die schriftlichen Unterlagen nicht eindeutig und ist die materielle Berechtigung an einem Schutzrecht überdies strittig, hat nicht die Registerbehörde, sondern der Zivilrichter über die Eintragung zu entscheiden⁸³⁹.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei fusionsrechtlichen Vermögensübertragun- 781 gen, welche (auch) Markenrechte umfassen, die Vermutung von Art. 17 Abs. 4 MSchG nicht gilt und die Markenrechte nur dann auf die übernehmende Gesellschaft übergehen, wenn diese Rechte im Inventar einzeln, d.h. individualisierbar, aufgeführt werden (Art. 71 Abs. 1 lit. b FusG). Andernfalls verbleiben die Markenrechte bei der übertragenden Partei

834 BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 43 zu Art. 17 MSchG.

835 BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 44 zu Art. 17 MSchG, der Art. 17 Abs. 4 MSchG in seinem Anwendungsbereich mit Zurückhaltung und nur subsidiär zum mittels Vertragsauslegung ermittelten Parteiwillen anwenden will.

836 DE WERRA, FS von Büren 317.

837 BÜHLER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 43 zu Art. 17 MSchG; vgl. MARBACH, SIWR III/1, N 1726, FN 2164

838 RKGE, sic! 2007, 454 f.

839 RKGE, sic! 2007, 454.

(Art. 72 FusG)⁸⁴⁰. Für Art. 17 Abs. 4 MSchG und die darin aufgestellte Vermutung verbleibt lediglich noch ein schmaler Anwendungsbereich in Fällen von Vermögensübertragungen, welche nicht dem FusG unterstehen. Für die übrigen Schutzrechte (Patente, Design-, Sortenschutz- und Topographierechte) kommen im Rahmen von Vermögensübertragungen in Ermangelung einer zu Art. 17 Abs. 4 MSchG analogen Norm ohnehin meistens die fusionsrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung, es sei denn wiederum, die Vermögensübertragung erfolge zwischen Rechtsträgern, die nicht im Handelsregister eingetragen sind.

e) *Übertragungen von Kollektiv- und Garantimarken*

- 782 Nach Art. 27 MSchG muss die Übertragung einer Garantie- oder Kollektivmarke und die Erteilung einer Lizenz an einer Kollektivmarke in das Markenregister eingetragen werden, damit sie gültig ist. Neben Art. 27 MSchG sind noch weitere Voraussetzungen zu beachten, namentlich das Schriftformerfordernis (Art. 17 Abs. 2 MSchG)⁸⁴¹. Wegen den besonderen Funktionen von Garantie- und Kollektivmarken stellt das Gesetz an die Übertragung und Lizenzierung dieser Markentypen gegenüber einer Individualmarke höhere Publizitätsanforderungen⁸⁴².
- 783 Die Registereintragung einer Übertragung oder Lizenz hat bei Garantie- oder Kollektivmarken *konstitutive* und nicht nur deklaratorische Wirkung. Die Anmeldung der Umschreibung einer Garantie- oder Kollektivmarke durch den bzw. die Inhaber hat Verfügungscharakter. Der Zeitpunkt des Rechtsübergangs wird auf den Verfügungszeitpunkt, also auf den Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung, rückbezogen. Alles andere würde dazu führen, dass der zivilrechtliche Rechtsübergang von Zufälligkeiten der Amtserledigung bzw. vom «Geschäftsgang» der Eintragungsbehörde abhängig wäre⁸⁴³.
- 784 In der Anmeldung müssen der Behörde Name und Vorname oder die Firma sowie die Adresse des Erwerbers mitgeteilt werden (Art. 28 Abs. 1 lit. b MSchV). Wie im Grundbuchrecht muss auch hier, da die Übertragung konstitutiv ist und der Antrag auf Übertragung eine rechtsgeschäftliche Verfügung darstellt, der Übertragungsvertrag, aus welchem die Verfügung hervorgeht (zumindest auszugsweise) eingereicht werden. Das Grundgeschäft bzw. der Verpflichtungsvertrag bleibt aber auch hier aus dem Sichtfeld des IGE⁸⁴⁴.

840 Der von Art. 72 FusG angeordnete Verbleib der Immaterialgüterrechte bei der übertragenden Gesellschaft kann gravierende Folgen haben. Man denke etwa an Fälle, in denen die übertragende Gesellschaft nach der Fusion liquidiert und im Register gelöscht wird. Diese Folgen können im Lichte des klaren Wortlauts von Art. 72 FusG auch nicht dadurch gemildert werden, dass man Parteivereinbarungen zulässt, wonach im Zweifelsfall Gegenstände des Aktivvermögens auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen.

841 BIGLER/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 5 zu Art. 27 MSchG.

842 Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 32

843 So HOLZER/SCHRÖTER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 4 zu Art. 27 MSchG, wonach die Parteien das genaue Datum der Übertragung bzw. Lizenzerteilung nicht selber bestimmen können.

844 A.M. BIGLER/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 6 zu Art. 27 MSchG, und HOLZER/SCHRÖTER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 6 zu Art. 27 MSchG.

Der Erwerber der Garantie- oder Kollektivmarke muss die Anforderungen, welche das Gesetz an ihn stellt, in eigener Person erfüllen⁸⁴⁵. Wird im Rahmen der Übertragung das Markenreglement angepasst, müssen die Änderungen vom IGE genehmigt werden⁸⁴⁶. Das IGE muss indes nicht von Amtes wegen prüfen, ob das Markenreglement aufgrund der Übertragung der Marke anzupassen ist⁸⁴⁷. Entspricht das Markenreglement wegen den geänderten Inhaberverhältnissen den Vorgaben von Art. 23 MSchG nicht mehr und nimmt der neue Markeninhaber die nötigen Anpassungen nicht von sich aus vor, kann jede Person, die ein Interesse hat, mit Registerberichtigungsklage vor Gericht auf Anpassung klagen (Art. 25 MSchG)⁸⁴⁸. Wird nicht innert der vom Richter gesetzten Frist Abhilfe geschaffen, wird die Eintragung der Marke nach Ablauf der Frist nichtig (Art. 25 MSchG). 785

Betreffend die Übertragung werden in Art. 27 MSchG sowohl die Garantie- als auch die Kollektivmarke genannt. Dagegen ist hinsichtlich der Lizenzierung im Gesetz nur noch von der Kollektivmarke die Rede. Es fragt sich, ob dies als ein qualifiziertes Schweigen aufzufassen ist. Danach wären Lizenzierungen von Garantiemarken ausgeschlossen. Allerdings spricht nichts gegen eine Lizenzierung einer Garantiemarke, sofern nicht der Gebrauch, sondern nur die *Befugnisse des Inhabers* lizenziert werden, die erforderlichen Kontrollen durchzuführen und Bewilligungen zum Gebrauch der Garantiemarke zu erteilen und die entsprechenden Abgeltungen einzuziehen⁸⁴⁹. 786

Unter diesen Voraussetzungen muss auch eine Kollektivmarke lizenziert werden können. Auch hier darf sich die Lizenz nur auf die Rechtsstellung des Inhabers, nicht aber auf jene der Nutzer erstrecken⁸⁵⁰. Dies ergibt sich aus Art. 23 Abs. 3 MSchG, wonach der Kreis der Unternehmen, die zum Gebrauch der Marke berechtigt sind, im Reglement bezeichnet sein muss. Für die Gebrauchserlaubnis (Lizenz) enthält Art. 23 Abs. 3 MSchG eine abschliessende und zwingende Regelung. Anzumerken ist, dass eine «überschiessende» Lizenzierung, welche nicht mehr vom Reglement gedeckt ist, einer Duldung eines reglements-widrigen Gebrauchs gleichkommt, was die Nichtigkeit der Kollektivmarke nach Art. 26 MSchG zur Folge hat, soweit nicht fristgerecht Abhilfe geschaffen wird. 787

845 WILLI, N 1 zu Art. 27 MSchG; HOLZER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 7 zu Art. 27 MSchG.

846 BIGLER/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 4 zu Art. 27; MSchG; WILLI, N 3 zu Art. 27 MSchG; HOLZER/SCHRÖTER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 8 zu Art. 27 MSchG; a.M. MARBACH, SIWR III/1, N 1810.

847 HOLZER/SCHRÖTER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 8 zu Art. 27 MSchG.

848 HOLZER/SCHRÖTER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 9 zu Art. 27 MSchG.

849 WILLI, N 4 zu Art. 27 MSchG; HOLZER/SCHRÖTER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 11 zu Art. 27 MSchG.

850 WILLI, N 4 zu Art. 27 MSchG; a.M. und für eine Lizenzierung der blossen Nutzungsberechtigung offenbar MARBACH, SIWR III/1, N 1825; vgl. HOLZER/SCHRÖTER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 12 zu Art. 27 MSchG.

E. Formelle Öffentlichkeit der Register: Fiktion der Kenntnis der Registrierung

1. Vorbemerkung

- 788 Für das Grundbuch und das Handelsregister verwehren Art. 970 Abs. 4 ZGB bzw. Art. 936b Abs. 1 OR jedermann die Einwendung, einen Eintrag nicht gekannt zu haben. Die Kenntnis des öffentlichen Registers als einer öffentlichen Einrichtung wird mit anderen Worten *fingiert*, d.h. unwiderlegbar vermutet (*praesumptio iuris et de iure*)⁸⁵¹.
- 789 In dem Masse, in dem die Einsichtnahme in die Register, insbesondere über das Internet, einfach, schnell und – jedenfalls für die Registerdatenbanken – kostenlos möglich ist, rechtfertigt es sich, den Grundsatz der Fiktion der Registerkenntnis auch im gewerblichen Rechtsschutz anzuwenden⁸⁵². Mit der Ermöglichung der unbehinderten, praktisch jederzeitigen Einsicht darf im Interesse der Verkehrssicherheit verlangt werden, dass die Rechtsunterworfenen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen⁸⁵³.
- 790 Der Grundsatz der formellen Öffentlichkeit ist indes einzig für das Sortenschutzregister explizit verankert (Art. 33 Abs. 2 SoSchG): Die Einwendung, dass jemand einen Registereintrag nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen. Die Kenntniserkenntnis, wie sie auch in Art. 970 Abs. 4 ZGB für das Grundbuch vorgesehen ist, muss indes für alle gewerbliche Schutzrechte gelten. Sie ist ein Merkmal aller künstlichen Rechtsscheinbestände⁸⁵⁴ und bildet die natürliche Kehrseite des Publizitätsgedankens: Wenn einerseits die Inhaber ihre Schutzrechte gebührenpflichtig registrieren, veröffentlichen und aufrecht erhalten müssen, hat sich andererseits der Rechtsverkehr diese Eintragungen entgegen halten zu lassen. Dies natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass das eingetragene Recht materiellen Bestand hat.
- 791 In der patentrechtlichen Literatur wird teilweise bezweifelt, dass dem Patentregister eine formelle Publizität zukommt. BLUM/PEDRAZZINI machen praktische Gründe geltend: Bei der ausserordentlich grossen Zahl der Schutzrechte sei es unmöglich, sich auch nur in Bezug auf einzelne Gebiete genau auf dem Laufenden zu halten. Ausserdem biete auch das Abstellen auf die Patentklassifikation keine Gewähr für die sichere Entscheidung. Zudem seien im Patentregister die Erfindungen bloss mit dem Titel angegeben, welcher das Schutzobjekt oft nur unvollkommen umschreibe⁸⁵⁵.
- 792 Diese Argumentation stammt allerdings aus einer Zeit, in welcher es noch nicht möglich war, sich durch spezialisierte Datenbanken einen sofortigen Überblick über den Rechtsbestand in einem bestimmten Gebiet zu verschaffen. Würde man den Argumenten folgen, müsste man sie zudem auch für Grundbuch- und Handelsregistereinträge gelten lassen: Auch dort gibt es eine «ausserordentlich grosse Zahl» von Eintragungen, woraus zu folgern wäre, dass es dem Rechtsverkehr praktisch unmöglich sein müsste, sich im Register Kenntnisse über die Rechtslage zu verschaffen.

851 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 32 zu Art. 970 ZGB.

852 HILTY, 324, FN 187, 328 f., FN 209; REY, Gutgläubenserwerb, 118.

853 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 13 zu Art. 970 ZGB.

854 RUSCH, 189.

855 BLUM/PEDRAZZINI III, N 6 zu Art. 60 PatG.

Den auf praktischen Überlegungen fussenden Bedenken kann aber Rechnung getragen werden, wenn mit der Fiktion der Kenntnis des Eintrags nur die *Verschuldensunabhängigkeit der dinglichen Ansprüche*, namentlich der negatorischen Abwehransprüche, anerkannt wird. Diese müssen auch dort geschützt werden, wo der Verletzer nachweislich weder Kenntnis von der Registrierung hatte, noch eine solche Kenntnis haben konnte oder sogar musste. Ein Abwehranspruch ist unter der Voraussetzung der Rechtsbeständigkeit immer, also auch dann gegeben, wenn der Verletzer nachweislich keine Kenntnis vom verletzten Schutzrecht hatte. Der Ausschluss der Unkenntnis-Einwendung im Sinne von Art. 970 Abs. 4 ZGB bedeutet, dass die immaterialgüterrechtlichen Abwehr- und Unterlassungsansprüche unter dem Vorbehalt der Verwirkung unabhängig davon gegeben sind, ob den Verletzer auch ein Verschulden nach Art. 41 OR oder eine Bösgläubigkeit trifft⁸⁵⁶. 793

Der Einwand von BLUM/PEDRAZZINI, dass es praktisch unmöglich sei, sich über die bestehenden Patentregistrationen genau auf dem Laufenden zu halten, ist immerhin im Rahmen der *kompensatorischen Ansprüche* (Schadenersatz, ungerechtfertigte Bereicherung, Gewinnherausgabe) beachtlich, für welche das Verschuldensprinzip gilt. Für die verschuldensunabhängigen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gilt die formelle Öffentlichkeit, welche die Einrede der Unkenntnis ausschliesst. Die Eintragung erfolgt gerade mit Hinblick darauf, dass Dritte diesen Einwand nicht erheben können. 794

Als Beispielsfall kann etwa ein Einzelunternehmer, der nicht über die Mittel für umfassende Patentrecherchen verfügt und daher u.U. ohne Verschulden Patente Dritter verletzt, die verletzende Handlung nicht unter Verweis auf dieses fehlende Verschulden weiterführen. Alles andere würde bedeuten, dass für die Gewährung selbst der Unterlassungsansprüche die Frage erörtert werden müsste, ob es dem Verletzer zuzumuten gewesen sei, sich über die Registerlage in Kenntnis zu setzen. Diese Frage kann wie gezeigt nur im Zusammenhang mit den verschuldensabhängigen Ersatz- und Ausgleichsleistungen eine Rolle spielen⁸⁵⁷. 795

Die Fiktion der Kenntnis des Registerinhalts erstreckt sich auf das Bestehen des dinglichen Schutzrechts, der beschränkten dinglichen Rechte und der Vormerkungen⁸⁵⁸, nicht aber auf die Kenntnis der Anmerkungen⁸⁵⁹. Die Kenntnisfiktion hat auch nicht die Bedeutung, dass für jedermann, namentlich auch für das urteilende Gericht, der Inhalt des Registers als bekannt vorausgesetzt werden darf und es eines Beweises über dessen Eintragungen nicht mehr bedürfte⁸⁶⁰. Aus der formellen Öffentlichkeit folgt also nicht, dass der Richter sich über den Registerstand von Amtes wegen in Kenntnis zu setzen hätte⁸⁶¹. 796

Die Kenntnisfiktion hat auch nicht zur Folge, dass unter den Parteien des Übertragungsvertrags (inter partes) die Kenntnis der im Register eingetragenen Rechte als bekannt vorausgesetzt wird. Insbesondere schliesst die Fiktion nicht aus, dass sich ein Käufer dies- 797

856 HILTY, 329, FN 209.

857 MARBACH, SIWR III/1, N 1240; REY, Gutgläubenserwerb, 118.

858 SCHMID, BasK, N 32a f. zu Art. 970 ZGB.

859 Zum Grundbuchrecht BGE 130 III 311; a.M. SCHMID, BasK, N 32b zu Art. 970 ZGB.

860 Zur Fiktion nach Art. 970 Abs. 3 ZGB; KGer GR, ZBGR 1991, 27 f.

861 Zum Grundbuch OGer LU, ZBGR 1970, 301 f.

bezüglich auf Grundlagenirrtum berufen kann⁸⁶². Tatsächliche Kenntnis bzw. dolose Unkenntnis des Rechtsmangels seitens des Erwerbers führt zur Befreiung des Veräußerers von der Rechtsgewährleistungspflicht. Letzterer trägt aber die Beweislast für das Vorhandensein dieser beim Erwerber liegenden Umstände. Dieser Beweis wird ihm aber wesentlich erleichtert, wenn der Rechtsmangel aus dem Register ersichtlich ist⁸⁶³.

- 798 Anders als im Grundbuchrecht gilt die formelle Öffentlichkeit (Kenntnisfiktion) auch in der *Zwangsversteigerung*. Da es im gewerblichen Rechtsschutz keine der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG) entsprechende Sonderregelung gibt, kann das Register als Publizitätsinstitut nicht durch ein Lastenverzeichnis derogiert werden⁸⁶⁴.
- 799 Es fragt sich, ob die Kenntnisfiktion auch dort Anwendung findet, wo ein Eintrag entgegen der Vorschrift nicht oder nicht korrekt publiziert wurde. Es geht also um den Fall, in dem der Eintrag wohl im Register, nicht aber im Publikationsorgan veröffentlicht wurde. Die handelsregisterrechtliche Literatur nimmt an, dass die Einwendung nur solche Eintragungen betrifft, die im entsprechenden Publikationsorgan auch publiziert wurden⁸⁶⁵.
- 800 M.E. ist aber danach zu differenzieren, ob an die Publikation Gültigkeitsfolgen geknüpft sind, oder ob die Publikation lediglich auf einer Ordnungsvorschrift basiert. Letzteres wird der Regelfall sein. Das bedeutet, dass eingetragene Schutzrechte gültig sind und auch von der Vermutungswirkung ihrer Registrierung profitieren, wenn sie (versehentlich) mit falschen Angaben oder überhaupt nicht im vorgesehenen Publikationsorgan veröffentlicht worden sind. Für die spezifischen Tatbestände, welche an die formelle Veröffentlichung geknüpft sind, wie etwa der Anlauf der markenrechtlichen Widerspruchsfrist (Art. 31 Abs. 2 MSchG) und der damit verbundene Beginn der Gebrauchsschonfrist (Art. 12 Abs. 1 MSchG), ist die Veröffentlichung in den Publikationsorganen indes zwingend. Unterbleibt eine Publikation oder ist sie hinsichtlich einer in diesem Zusammenhang relevanten Angabe mangelhaft, treten die Rechtsfolgen nicht ein, und es laufen die vorgesehenen Fristen nicht an.
- 801 Hinsichtlich der Richtigkeitsvermutung der *Vormerkungen* ist auf den Umstand hinzuweisen (insbesondere für die eingetragene Lizenz), dass die Eintragung keine Vermutung zu Gunsten des obligatorischen Anspruchs bewirkt (wohl aber für die realobligatorische Verstärkung). Der aus einer Vormerkung Berechtigte muss sich ausserhalb des Registers als aus dem Vertrag Berechtigter ausweisen, bevor er sich auf den durch die Vormerkung verschafften realobligatorischen Schutz berufen kann⁸⁶⁶.

862 Zum Grundstückskaufvertrag BGER, Pra 1997, 831.

863 GIGER, BK, N 55 zu Art. 192 OR.

864 So aber bei Grundstücken: HOMBERGER, ZK, N 13 zu Art. 970 ZGB, und SCHMID, BasK, N 43 zu Art. 973 ZGB.

865 So zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 145.

866 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 702.

2. Sonderproblem: Registeröffentlichkeit und Geheimnisschutz

Ist aus der Fiktion, wonach die Kenntnis der Eintragungen in den öffentlichen Registern 802 unwiderlegbar vermutet wird, zu folgern, dass sämtliche Tatsachen und Sachverhalte, welche im Register eingetragen sind, keine Geheimnisse im rechtlichen Sinne mehr sein können, seien es nun Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse? Auf dieses Sonderproblem ist im Sinne eines Exkurses kurz einzugehen:

Rechtsanwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufs- 803 geheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientenschaft anvertraut worden ist. Sie haben auch für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen zu sorgen (Art. 13 Abs. 2 BGFA). Diese für Rechtsanwälte geltende Vorschrift ist in ihrer Strafbewehrung ausgedehnt auf andere Berufsgruppen, insbesondere auch auf Patentanwälte: Rechtsanwälte und Patentanwälte sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 321 Abs. 1 StGB).

Als Geheimnis gilt jede Tatsache, «die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt ist 804 und an deren Geheimhaltung für den Geheimnisherrn ein berechtigtes Interesse besteht, das er gewahrt wissen will»⁸⁶⁷. Der Schutz des Berufsgeheimnisses erstreckt sich auf jedes Geheimnis, das dem Anwalt oder Patentanwalt zwecks Ausführung des Auftrags anvertraut wird oder welches er in Ausübung seines Berufs wahrnimmt. Dies ist zwar meistens, wenn auch nicht immer, ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis. Selbstverständlich erstreckt sich die Geheimhaltungspflicht auch auf die Akten des Geheimnisträgers⁸⁶⁸.

Weitere Rechtsgrundlagen des Geheimnisschutzes bietet das Lauterkeitsrecht: Unlauter 805 handelt nach Art. 4 lit. c UWG, wer Arbeitnehmer, Beauftragte oder andere Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers verleitet. Ebenso, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonstwie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder andern mitteilt (Art. 6 UWG).

Die strafrechtliche Regelung von Art. 321 StGB (Verletzung des Berufsgeheimnisses) geht 806 als *lex specialis* der Bestimmung von Art. 162 StGB (Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses) vor⁸⁶⁹. Für das «Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis» nach Art. 162 StGB ist generell von einem engeren Geheimnisbegriff auszugehen: Jede Eintragung in einem sondergesetzlichen Register und jede materielle amtliche Veröffentlichung von Anmeldungen, insbesondere in amtlichen Datenbanken, schliesst aus, dass noch ein Geheimnis nach Art. 162 StGB besteht. Als einzige Ausnahme lassen sich Fälle nennen, in denen wohl eine Registrierung besteht, jedoch die Veröffentlichung aufgeschoben ist. Die Gewährung eines absoluten Schutzrechts erfolgt in aller Regel im Gegenzug zur Offenbarung des Schutzobjekts.

867 OBERHOLZER/NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, N 10 zu Art. 321 StGB.

868 BGE 126 II 505.

869 Offengelassen in BGE 113 Ib 80.

- 807 Der Begriff des Geheimnisses nach Art. 13 BGFA deckt sich hingegen mit dem Geheimnisbegriff des Art. 321 StGB⁸⁷⁰. Der anwalts- und strafrechtlich identische Geheimnisbegriff soll seinerseits wiederum mit jenem des Lauterkeitsrechts (Art. 4 lit. c, Art. 6 UWG) übereinstimmen⁸⁷¹. Dies trifft zu, wenn man das *Geschäftsgeheimnis* als qualifiziertes Geheimnis betrachtet, bei welchem zusätzlich noch die Geschäftsbezogenheit vorliegen muss. Das Bundesgericht definiert das Geheimnis als «besondere Kenntnis von Tatsachen, die nicht offenkundig oder allgemein zugänglich sind, an deren Geheimhaltung der Hersteller oder Geschäftsmann ein berechtigtes Interesse hat und die er tatsächlich geheim halten will»⁸⁷².
- 808 Geheim im Sinne von Art. 321 StGB kann auch sein, was in öffentlicher Gerichtsverhandlung zur Sprache kam⁸⁷³. Dies ist dann der Fall, wenn die Öffentlichkeit eine abstrakte war; befand sich aber Publikum oder gar die Presse im Gerichtssaal, sind dort erörterte Tatsachen nicht mehr geheim⁸⁷⁴. Übertragen auf Tatsachen und Begebenheiten, welche durch Registereintragung veröffentlicht wurden, bedeutet dies, dass auch sie trotz Registerpublizität geheim im Sinne von Art. 321 StGB (und damit auch nach Art. 13 BGFA) sein können (abstrakte Öffentlichkeit), was allerdings vom Einzelfall abhängen wird. Beispielsweise ist der Umstand, dass ein bestimmtes Schutzrecht oder ein Portfolio eines Klienten von einem Anwalt vertreten wird, nicht geheim, sofern die Vertretung aus dem Register hervorgeht. Im Bereich der technischen Lehren, die sich der Öffentlichkeit häufig nicht ohne Weiteres aus dem Register erschliessen, wird die Geheimhaltungspflicht hingegen strenger zu beurteilen und regelmässig anzunehmen sein.
- 809 *Fazit*: Rechts- und Patentanwälte werden im Zweifelsfall auch ihnen anvertraute Tatsachen, die bereits Gegenstand eines Eintrags in einem öffentlichen Register sind, geheim halten. Ob und inwieweit solche veröffentlichte Tatsachen noch unter das Berufsgeheimnis fallen, ist im Übrigen einzelfallabhängig. Vor der Eintragung ist eine Geheimhaltungspflicht ohnehin selbstverständlich.

F. Verstärkte Beweiskraft nach Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO

1. Vorbemerkung

- 810 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist (Art. 9 Abs. 1 ZGB). Zu den öffentlichen Registern in diesem Sinne gehören auch die Immaterialgüterregister⁸⁷⁵. Art. 179 ZPO wiederholt für den Bereich des Zivilprozesses die allgemeinere Regelung von Art. 9 Abs. 1 ZGB⁸⁷⁶.

870 FELLMANN, N 535.

871 MARBACH/DUCREY/WILD, N 1338; GUYET, SIWR V/1, 224.

872 BGE 103 IV 284: «Constitue un secret, au sens de ces dispositions, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer».

873 OGer AG, SJZ 1988, 142.

874 TRECHSEL/VEST/TRECHSEL/PIETH, N 20 zu Art. 321 StGB.

Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO statuieren weder eine Fiktion der Richtigkeit des Registerinhalts⁸⁷⁷ noch statuieren sie formell eine Umkehr der Beweislast. Sie enthalten lediglich eine gesetzliche Beweisregel, welche von der freien Beweiswürdigung abweicht (verstärkte Beweiskraft)⁸⁷⁸. *De facto führen aber Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO jedenfalls im Ergebnis zur Beweislastumkehr*⁸⁷⁹, wobei demjenigen der Beweis der Unrichtigkeit obliegt, welcher diese Unrichtigkeit des Registereintrags geltend macht. 811

2. Öffentliches Register und öffentliche Urkunde

Der Begriff der «öffentlichen Urkunde» wird im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 ZGB von jenem der «öffentlichen Register» umfasst⁸⁸⁰. Dies zeigt sich etwa daran, dass hinsichtlich ihres Inhalts nicht mehr unterschieden werden kann, ob dieser nun Register- oder Urkundeninhalt bildet. Die Unterscheidung zwischen Urkunde und Register ist aber dennoch bedeutsam: Sie beruht auf der Scheidung nach den relevanten Interessen: Das Publizitätsinteresse verlangt Registereinträge, die privaten Interessen erfordern lediglich eine Beurkundung in Urkunden (öffentliche Urkunden im weiteren Sinne)⁸⁸¹. 812

3. Handelsregisterdatenbanken als öffentliche Register?

Die Frage, ob es sich bei den von Ämtern zur Verfügung gestellten Datenbanken betreffend das Handelsregister (z.B. elektronischen Publikation des Schweizerischen Handelsamtsblatts, Zefix) um öffentliche Register des Privatverkehrs handelt, hat das Bundesverwaltungsgericht offen gelassen⁸⁸². M.E. ist diese Frage aber gesetzlich geregelt: Die öffentlichen Daten des Zentralregisters sind im elektronischen Abrufverfahren über die Internetdatenbank Zefix für Einzelabfragen unentgeltlich zugänglich. *Elektronisch abgerufene Daten entfalten keine Rechtswirkungen* (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 HRegV). Verbindlich und der Vermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB unterstehend sind also (weiterhin) nur die vom zuständigen kantonalen Handelsregisteramt ausgestellten, beglaubigten Handelsregisterauszüge und die SHAB-Publikationen⁸⁸³. 813

4. Grundsatz: Verstärkte Beweiskraft für Tatsachen, nicht für Rechte

Gemäss Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO sind es nur *Tatsachen*, für welche die verstärkte Beweiskraft gilt⁸⁸⁴. Verschiedentlich wird in der Lehre die Schutzrechts- 814

875 WOLF, BK, N 27 zu Art. 9 ZGB; WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 4 zu Art. 179 ZPO.

876 WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 1 zu Art. 179 ZPO.

877 BGer, sic! 2002, 47.

878 SCHMID, BasK, N 1 zu Art. 9 ZGB.

879 WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 3 zu Art. 179 ZPO.

880 Vgl. EGGER, ZK, N 7 zu Art. 9 ZGB, der freilich Register als Urkunden versteht.

881 EGGER, a.a.O.

882 BVGer, A-4086/2007, Erw. 3.1.2.

883 SIFFERT/SIFFERT/TURIN, N 6 zu Art. 14 HRegV.

884 WILLI, sic! 2011, 219 f.

eintragung per se als Tatsache gewertet⁸⁸⁵ und der verstärkten Beweiskraft nach Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO unterstellt⁸⁸⁶. Es ist jedoch wie folgt zu differenzieren:

- 815 Tatsachen, für welche die verstärkte Beweiskraft gilt, sind zunächst die im Register vermerkten *Formalien*⁸⁸⁷, wie Eintragsnummer, Anmelder, Anmeldedatum, Klassifikation etc. Art. 9 Abs. 3 MSchG und Art. 23 Abs. 3 DesG sehen dies für die im Register aufgenommene Prioritätsangabe ausdrücklich vor (wenn auch im Lichte von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO überflüssigerweise): Die Eintragung einer Priorität begründet nur, aber immerhin, eine Vermutung für deren Bestehen zugunsten des Schutzrechtsinhabers. Die Auffassung, dass Art. 9 Abs. 3 MSchG deshalb nötig sei, «weil die Prüfung seitens des IGE im Grundsatz abschliessend und verbindlich ist»⁸⁸⁸, ist nicht zutreffend. Die Prüfung des IGE ist *nie* abschliessend und verbindlich; ein Gericht kann im Rahmen seiner umfassenden Kognition immer auf dessen Registereinträge zurückkommen.
- 816 Wenn jemand beispielsweise geltend macht, ein Patent sei entgegen der Registerangabe vier Monate später oder mit anderen Ansprüchen angemeldet oder die Priorität sei zu Unrecht gewährt worden, so trägt er bezüglich dieser Tatsachen die Beweislast⁸⁸⁹. Ebenso ist der formelle Registervermerk «durchgesetzte Marke» als Tatsache anzusehen, welche der Vermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO unterliegt. Wird geltend gemacht, der Vermerk sei fehlerhaft und die Marke sei vom Amt als originär kennzeichnungskräftig zugelassen, jedoch versehentlich als «durchgesetzte Marke» eingetragen worden, so muss diese Unrichtigkeit bewiesen werden. Dies kann beispielsweise durch Vorlegen von anderslautenden Dokumenten aus dem Prüfverfahren geschehen.
- 817 Demgegenüber ist die *materielle Rechtsbeständigkeit und deren Modalitäten* des Schutzrechts eine Rechtsfrage, für welche die Vermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO dem Wortlaut nach nicht greift⁸⁹⁰. Allerdings ist in diesem Zusammenhang relativierend das Folgende auszuführen.

885 MÜLLER, AJP 2007, 29.

886 Für das Markenrecht MÜLLER, AJP 2007, 29 f.

887 «Die Geltung der Norm, wonach das formelle Patentrecht – also die Eintragung als Inhaber eines formell bestehenden Patentbesitzes – bis zum Beweis des Gegenteils das bessere Recht gewährt, ist unbestritten» (PEDRAZZINI, FS Troller, 213); KLETT/HURNI, sic! 2014, 270.

888 So WILLI, N 9 zu Art. 9 MSchG, und GASSER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 19 zu Art. 9 MSchG.

889 So für die Berufung des Verletzers auf die mangelnde Berechtigung zur Anrufung der Priorität RIZVI/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 19 zu Art. 19 MSchG und GASSER/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 21 zu Art. 9 MSchG.

890 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 474; MÜLLER, AJP 2007, 29. Dies übergeht unzutreffend, im Ergebnis aber richtig, OGer LU, SJZ 1972, 115. «Die Vermutung der Rechtsbeständigkeit des erteilten Patentbesitzes lässt sich auch nicht aus Artikel 9 ZGB, wonach öffentlichen *Registern die volle Beweiskraft* zukommt, ableiten. Der Eintrag eines Patentbesitzes ins (öffentliche) Patentregister beweist lediglich, dass das Patent erteilt worden ist, d.h. den formalrechtlichen Bestand des Patentbesitzes» (MÜLLER, Beweisrechtliche Aspekte, 333 f., Hervorhebung im Original).

5. Gewohnheitsrechtliche Vermutung der Rechtsbeständigkeit

Das DesG sieht als einziges Gesetz ausdrücklich vor, dass die Hinterlegung die Vermutung 818 der Neuheit und der Eigenart sowie der Berechtigung zur Hinterlegung begründet (Art. 21 DesG). Es ist allgemein angezeigt, aus dem Registereintrag die Vermutung der Gültigkeit des Schutzrechts abzuleiten und nicht nur das Vorhandensein einiger Schutzelemente⁸⁹¹. Entsprechend gehen Judikatur und herrschende Lehre von einer «gewohnheitsrechtlichen Rechtsvermutung» zu Gunsten der Beständigkeit des Schutzrechts aus⁸⁹². Die Eintragung im Register bzw. die Nichtrückweisung bedeutet, dass das Amt die seiner Kognition unterliegende Rechtsfrage der Schutzfähigkeit für ein Schutzrecht bejaht hat (die Prüfbehörde wendet das materielle Recht von Amtes wegen an)⁸⁹³.

Vereinzelt steht die neuere Lehre dieser Ansicht ablehnend gegenüber. Die Vermutung für 819 den Rechtsbestand schütze den Inhaber nicht davor, im konkreten Einzelfall den Bestand seines Schutzrechts nachweisen zu müssen⁸⁹⁴. Namentlich bei absoluten Schutzhindernissen (fehlende Neuheit oder fehlende Kennzeichnungskraft) handelt es sich aber um negative Tatsachen, welche vom Schutzrechtsinhaber gar nicht bewiesen werden können⁸⁹⁵. Dass sein eingetragenes Patent tatsächlich neu, seine Lehre also *nicht* bereits bestehend oder *nicht* vorveröffentlicht ist, kann nicht bewiesen werden: *negativa non sunt probanda*. Umgekehrt steht aber dem Beweis offen, dass eine bestimmte neuheitsschädliche Vorveröffentlichung erfolgt ist oder dass ein Zeichen von zahlreichen Marktteilnehmern generisch verwendet wird.

Abweichungen vom Grundsatz der Vermutung zu Gunsten der Rechtsbeständigkeit kann 820 es immerhin bei Gesuchen um *superprovisorische Massnahmen* geben: Das BPatGer hat zu Recht entschieden, dass angesichts des Umstands, dass es sich beim nationalen Schweizer Patent um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt, ein Minimum eines Nachweises der Rechtsbeständigkeit des Patents zu erbringen sei, z.B. durch Vorlage eines amtlichen Recherchenberichts⁸⁹⁶. Diese Praxis ist sachgerecht, allerdings darf sie nicht generell auf sämtliche ungeprüften Schutzrechte übertragen werden. Im DesG begründet wie gezeigt die Hinterlegung des Designs die Vermutung der Neuheit und der Eigenart (Art. 21 DesG) und damit im Ergebnis auch die Rechtsbeständigkeit.

6. Entkräftung der verstärkten Beweiskraft

Die Auffassung, dass nicht der Schutzrechtsinhaber den Rechtsbestand des Schutzrechts, 821 sondern der Prozessgegner dessen Ungültigkeit darzutun hat, findet ihre Rechtfertigung darin, dass die Entstehung von Rechten oder Rechtsverhältnissen nur verneint werden

891 So für das aMMG TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 472.

892 BGE 74 II 186; OGer ZH, Mitt. 1976, 195; HGer ZH Mitt. 1984, 59; MATTER, MSchG, 91 f.; TROLLER, Gewerblicher Rechtsschutz, 251; BRUNNER, Patentregister, 61; BLUM/PEDRAZZINI II, N 23 zu Art. 26 PatG; DAVID, AJP 2004, 1431; vgl. PEDRAZZINI, FS Troller, 213.

893 Für das Markenrecht DAVID, AJP 2004, 1431.

894 WILLI, sic! 2011, 220.

895 STIEGER, Mitt. 1982, 21.

896 BPatGer, S2013_005, Erw. 3.

darf, wenn rechtshindernde Tatsachen feststehen, und dass somit die Beweislast für diese Tatsachen jene Partei trifft, die das Entstehen des Rechts bestreitet⁸⁹⁷. Für TROLLER war diese Rechtsvermutung den Gesetzesredaktoren (für das Patentrecht) so selbstverständlich, dass es gar nicht für nötig befunden worden sei, sie im Gesetz zu erwähnen⁸⁹⁸.

- 822 Der Beweisgegner des Schutzrechtsinhabers muss grundsätzlich den vollen Beweis dafür erbringen, dass das Schutzrecht den Voraussetzungen des Schutzes nicht genügt. Durch die blossе Äusserung von Zweifeln etwa an der Neuheit, Eigenart oder an der Hinterlegungsberechtigung genügt die Gegenpartei ihrer Beweisobliegenheit nicht⁸⁹⁹.
- 823 Im *Massnahmeverfahren* mit seinen reduzierten Beweisanforderungen dürfen freilich an die Glaubhaftmachung des fehlenden materiellen Bestands keine höheren Anforderungen gestellt werden als an die Glaubhaftmachung der Verletzung⁹⁰⁰. Es ist ein Gebot der Waffengleichheit, dass für die Glaubhaftmachung die gleichen Regeln gelten wie für den Beweis, insbesondere auch hinsichtlich der Verteilung der Last des Glaubhaftmachens und des Risikos der Nicht-Glaubhaftigkeit, welcher den Beweisregeln folgt⁹⁰¹. Diese Lösung steht jedoch in einem Spannungsfeld zum Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO, da ein «voller Beweis» lediglich durch Glaubhaftmachung entkräftet werden kann.

7. Verstärkte Beweiskraft und Rechtszuständigkeit (Aktivlegitimation des eingetragenen Inhabers)

- 824 Die im Register vermerkte *Inhaberschaft*, also die Berechtigung an einem gewerblichen Schutzrecht, ist eine Rechts- und nicht eine Tatfrage. Deshalb greift diesbezüglich die Vermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO nicht, die sich wie gezeigt grundsätzlich nur auf Tatsachen erstreckt. Unter Annahme einer Gesetzeslücke sollte hier aber Art. 937 Abs. 1 ZGB⁹⁰² analog angewendet werden: Hinsichtlich der im Register aufgenommenen Immaterialgüterrechte ist eine Vermutung der Rechtszuständigkeit für denjenigen anzunehmen, der eingetragen ist⁹⁰³. Dies steht so in einzelnen Erlassen des gewerblichen Rechtsschutzes sogar ausdrücklich: Art. 21 DesG sieht vor, dass die Hinterlegung die Vermutung der Berechtigung zur Hinterlegung begründet. Wenn bereits die reine Hinterlegung zu Gunsten des Hinterlegers vermutet wird, sollte dies für die Inhaberschaft nach

897 OGer ZH, Mitt. 1976, 195.

898 TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 474.

899 BGer, SMI 1991, 395; HGer ZH, SMI 1993, 310; vgl. OGer SO, SMI 1989, 107.

900 ENGLERT, SJZ 1970, 373; WILLI, sic! 2011, 216 ff. m.w.N.; a.M. OGer ZH, SJZ 1973, 109.

901 SCHMID, BasK, N 23 zu Art. 8 ZGB.

902 Zum Markenrecht BGE 89 II 102; vgl. auch BGE 74 II 186; Neben der verstärkten Beweiskraft ordnet Art. 937 Abs. 1 ZGB auch an, dass nur für denjenigen, der im Grundbuch eingetragen ist, eine *Klage aus dem Besitz* gegeben ist (Legitimationswirkung). Da es aber im Immaterialgüterrecht keine dem Sachenrecht gleichzusetzenden Besitzverhältnisse gibt, sind Klagen, welche sich auf die Registereintragung stützen, stets Klagen aus dem Recht.

903 Für das Patentregister BGE 36 II 610; TROLLER, Grundzüge des Immaterialgüterrechts, 194; HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, 413; REY, Gutgläubenserwerb, 119.

der Eintragung umso mehr gelten. Die auf der Registereintragung basierende Vermutung der Inhaberschaft ist mit dem Beweis des Gegenteils umzustossen.

Art. 17 GGv statuiert für eingetragene EU-Designs (Geschmacksmuster), dass derjenige, 825 auf dessen Namen das Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen wurde, in jedem Verfahren vor dem Amt sowie in allen anderen Verfahren als berechtigt gilt, sowie vor der Eintragung jene Person, in deren Namen die Anmeldung eingereicht wurde. Auch im deutschen Markenrecht wird vermutet, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht (§ 28 Abs. 1 MarkenG). Diese Regelungen mögen als generelle Vorbilder im ganzen gewerblichen Rechtsschutz dienen⁹⁰⁴.

Mit der Lösung, dass der im Register Eingetragene von einer Vermutung zu Gunsten seiner Rechtszuständigkeit profitiert, wird also in Abweichung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und 826 Art. 179 ZPO ausnahmsweise eine *Rechtsvermutung* aufgestellt (die Inhaberschaft ist wie bemerkt keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage). Ein im Register eingetragener Inhaber muss grundsätzlich weder in einem Amtsverfahren noch in einem Verfahren vor einem Gericht beweisen, dass er materiell Berechtigter ist, etwa durch Vorlage von Verträgen. Ein solcher Beweis wird nur dann notwendig, wenn vernünftige Zweifel an der Richtigkeit des Registers glaubhaft gemacht werden. Sofern der intabulierte Inhaber sich auf den Registerschein der Eintragung berufen kann, ist auch nicht zu verlangen, dass auch seine Rechtsvorgänger ihren Erwerb im Register nachvollzogen haben⁹⁰⁵. Entscheidend ist, dass die Übertragungskette lückenlos schriftlich dokumentiert werden kann bzw. werden konnte.

Wie die Tatsachenvermutung, so ist auch die Rechtsvermutung zu Gunsten der Aktivlegitimation widerlegbar⁹⁰⁶, ohne dass dieser *Beweis des Gegenteils* an eine besondere Form gebunden wäre (Art. 9 Abs. 2 ZGB)⁹⁰⁷. Die Vermutung kann insbesondere durch Vorlage gültiger Übertragungsdokumente umgestossen werden. Dies gilt auch dann, wenn die materielle Berechtigung an einem Immaterialgut durch Erbgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung oder gerichtliches Urteil geändert hat, jedoch (noch) nicht im Register nachvollzogen wurde. Der Beweis des Gegenteils wird indes schwierig zu erbringen sein, wenn es nicht gelingt, Dokumente vorzulegen, aus welchen die eigene bessere Berechtigung oder die Berechtigung eines Dritten hervorgeht⁹⁰⁸. 827

904 PAHLOW, FS 50 Jahre BPatG, 424 ff.

905 Vgl. OLG Düsseldorf, Mitt. 2019, 532.

906 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 21 zu Art. 21 DesG; BGH, GRUR 2013, 717; BGH, GRUR 1998, 701; für das Grundbuch BGE 96 II 330 f.; anders zum aMMG HGer ZH, Mitt. 1984, 78, wo – allerdings im Massnahmeverfahren – die Glaubhaftmachung zur Entkräftung der Inhabervermutung genügte.

907 Zu Beweisproblemen desjenigen, der die Übertragung anfechten will, nach deutschem Recht KÜHNEN, GRUR 2014, 139 f.

908 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 21 zu Art. 21 DesG.

- 828 Anders als teilweise im europäischen⁹⁰⁹ und deutschen Recht (siehe etwa § 30 Abs. 3 dPatG)⁹¹⁰ wirkt der vom Registereintrag abweichende Legitimationsausweis auch vor den *Ämtern*: Ein Inhaber, welcher ein Schutzrecht auf Grund eines (form-)gültigen Rechtsgeschäfts erworben hat, ist vor Ämtern und Gerichten unter Vorlage des Ausweises zur Vornahme sämtlicher Rechtshandlungen befugt (Erneuerungs- und Löschanträge, Gebührenzahlungen, Einleitung von Einspruchs- oder Widerspruchsverfahren etc.), auch wenn er noch nicht als Inhaber im Register eingetragen ist. Ist jedoch der Widersprechende vor Ablauf der Widerspruchsfrist nicht Markeninhaber, kann er diese fehlende Aktivlegitimation nicht mehr durch einen Umschreibungsantrag im hängigen Verfahren heilen⁹¹¹.
- 829 Das IGE darf aber bei solchen Vorgängen bzw. Anträgen nicht von Amtes wegen den als Berechtigten ausgewiesenen Antragsteller als neuen Inhaber registrieren, wie dies teilweise in ausländischen Jurisdiktionen vorgeschrieben ist. Die Registerumschreibung ist eine Obliegenheit des Inhabers, keine Pflicht. Der Inhaber kann die Nachteile in Kauf nehmen, die sich aus der Divergenz zwischen Registerschein und materieller Rechtslage ergeben. Der Rechtsverkehr seinerseits darf sich auf die Publizität des Registers verlassen.

8. Verhältnis von Register, formeller Publikation und Belegen (Unterlagen)

a) *Im Allgemeinen*

- 830 In Analogie zu Art. 971 Abs. 2 ZGB kann auch für die Immaterialgüterrechte der Inhalt des eingetragenen Rechts durch Belege oder auf andere Weise nachgewiesen und somit die Beweisvermutung umgestossen werden. Bewiesen wird in diesem Fall eine Tatsache, welche nicht im Register eingetragen ist. Die Einträge müssen sich im Interesse der Übersichtlichkeit auf kurze Formulierungen beschränken, z.B. «Nutzniessung zu Gunsten der X. AG»⁹¹². Zur Erläuterung und Ergänzung des Eintrags⁹¹³ dürfen neben den Belegen auch noch andere Mittel (Schriften, Skizzen) zur Feststellung des Inhalts des Rechts herangezogen werden⁹¹⁴.
- 831 Eine *Interpretation des Rechteinhalts* «im Rahmen des Eintrags» ist also zulässig, auf Grund der Unvollkommenheit der Sprache vielfach sogar unumgänglich. Im Bereich des relativen Eintragungsprinzips darf die Auslegung – immer im Lichte der Belege und Unterlagen – dem dinglichen Recht an einem Immaterialgut auch einen Inhalt geben, der nicht aus

909 QUADBECK, 132 ff.

910 ROGGE, GRUR 1985, 739. Während es nach deutschem Recht für den (privatrechtlichen) Rechts-erwerb nicht erforderlich ist, als Patentinhaber im Register eingetragen zu werden, ist dies für die Verfahren vor dem Patentamt sowie die Prozessführung vor den Gerichten unabdingbare Voraussetzung (HAEDICKE/HAEDICKE/TIMMANN, N 35 zu § 11). Zur Einlegung eines Markenwiderspruchs durch einen nicht eingetragenen Erwerber BGH, GRUR 1992, 609 ff.

911 BVGer, B-5165/2011 Erw. 4.2.2; zum deutschen Recht BGH, GRUR 1992, 611.

912 Zum Grundbuch SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 575.

913 Vgl. zum Grundbuch BGE 88 II 271.

914 Zum Grundbuch TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, 1048.

dem Registereintrag hervor geht bzw. durch den Wortlaut des Eintrags nicht gedeckt ist⁹¹⁵. Vorbehalten bleibt auch dann aber der gute Glaube Dritter.

b) *Abweichungen zwischen Register, Akte (Belegen) und formeller Publikation*

Was gilt, wenn im Register eingetragene Angaben von den Belegen (insbesondere Anmeldungen) oder von der Publikation in den Publikationsorganen abweichen bzw. mit diesen nicht übereinstimmen? Es kann beispielsweise im Markenrecht vorkommen, dass der Farbton der Farbmarke im Register nicht exakt jenem entspricht, für den der Hinterleger in der Anmeldung einen Schutz beansprucht hat⁹¹⁶. Ebenso können Schutzrechte in den Datenbanken oder den Periodika (Swissreg oder OMPI-Gazette) vom Register oder von der Anmeldung bzw. vom Basiseintrag abweichen. 832

In diesen Fällen, in denen Registereinträge bzw. Publikation nicht übereinstimmen, ist grundsätzlich der *Eintrag im Register* massgebend. Solange nichts Anderes geltend gemacht wird, ist von der Richtigkeit des Eintrags auszugehen (Art. 9 Abs. 1 ZGB). Der Schutzrechtsinhaber hat es in der Hand, unter Verweis auf seine Anmeldung für Berichtigung im Register zu sorgen. Tut er dies nicht, akzeptiert er die Registerabweichung und duldet den falschen Rechtsschein, auf welche sich jedenfalls gutgläubige Dritte verlassen dürfen⁹¹⁷. Sie haben grundsätzlich nicht die Obliegenheit, durch Konsultation ausländischer Register oder durch Akteneinsichtnahme herauszufinden, was nun der Anmelder effektiv wollte, und richtigerweise im Register stehen müsste⁹¹⁸. Die nach dem Umständen gebotene Aufmerksamkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 ZGB besteht in der Einsichtnahme in das Schutzrechtsregister und nur in dieser⁹¹⁹. 833

Wie verhält es sich dann, wenn eine abweichende Registereintragung *zu Gunsten* des Inhabers lautet? Wird etwa für eine Marke eine zusätzliche Klasse im Register aufgeführt, welche von der Anmeldung nicht gedeckt ist (der Inhaber mag dies allenfalls absichtlich nicht beanstandet bzw. berichtigt haben), muss es einem Dritten möglich sein, sich auf die richtig lautende Anmeldung mit der zutreffenden Klassenbeanspruchung zu berufen. Die Register geniessen in diesen Fällen, in denen es um Bestand und Umfang des materiellen Rechts geht, zwar eine Vermutung, jedoch keine heilende Wirkungen⁹²⁰. Wenn gemäss zivilprozessrechtlicher Verhandlungsmaxime keine Partei die Unrichtigkeit des Registereintrags in Zweifel zieht, gilt die Vermutung der Richtigkeit des Registers. 834

Die positive Publizitätswirkung des Registers gilt in jenen Fällen nicht, in denen der Registerinhaber zum guten Glauben eines anderen durch Aufrechterhaltung des (unrichtigen) 835

915 Gerade umgekehrt zum Grundbuch Art. 738 Abs. 1 ZGB, und SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 575.

916 Vgl. dazu BVGer, B-4841/2007, wo die Abbildung in der OMPI-Gazette unzutreffend war: Der Farbanspruch war als «grün» und «blau» angegeben, die abgebildete Marke enthielt aber nur die Farbe Blau, nicht aber die Farbe Grün.

917 LING, sic! 2009, 679.

918 LING, a.a.O.

919 So für das Markenrecht, jedoch für alle Schutzrechte zutreffend LING, sic! 2009, 680.

920 BRUNNER, Patentregister, 10.

Registerscheins Anlass gegeben hat⁹²¹. Unerheblich ist, ob der Schutzrechtsinhaber von der Unrichtigkeit Kenntnis hatte oder nicht. Da der Inhaber dem Schutzrecht am nächsten steht, sämtliche Einsichtsrechte hat und fast alle Registeroperationen veranlassen kann, ist hinsichtlich mangelhafter Registerinträge von einer Kenntnisfiktion *zu Lasten des Inhabers* auszugehen.

- 836 Auch hier gilt das Risikoprinzip, wonach ein Risiko demjenigen zugerechnet wird, der dieses am besten beherrschen kann⁹²². Andernfalls wären missbräuchlichen Verwirrspielen Tür und Tor geöffnet, etwa im Zusammenhang mit einer vom Register abweichenden Vertreterlegitimation⁹²³: Der Gerichtsstand am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters (Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG) kann vom Schutzrechtsinhaber nicht deshalb abgelehnt werden, weil diesbezügliche Angaben im Register, z.B. der unrichtige Vertretersitz, unzutreffend sind. Der Kläger darf sich auf den Gerichtsstand berufen, selbst wenn die entsprechenden Angaben tatsächlich falsch sind (allenfalls sogar auf Grund eines Amtsversehens).
- 837 Bei internationalen Markeneintragungen darf es eigentlich den Fall nicht geben, dass die internationale Marke von der nationalen Basiseintragung abweicht: Art. 2 MMP sieht (implizit) vor, dass die internationale Registrierung mit der nationalen Registrierung bzw. mit dem nationalen Gesuch vollumfänglich übereinstimmen, also *identisch* sein müssen («diese Marke»). Sollte eine Abweichung zwischen nationaler Basismarke und internationaler Eintragung dennoch vorkommen, sind Dritte nicht gehalten, die Übereinstimmung von Eintrag und Beleg zu überprüfen; sie dürfen sich auf die Richtigkeit des massgeblichen *Registers* verlassen⁹²⁴. Auch hier genießt das Register gegenüber den Anmeldeunterlagen und Registern des Basisschutzrechts den höheren Publizitätsrang.

9. Sonderfall «durchgesetzte Marke» nach Art. 2 lit. a MSchG

- 838 Es stellt sich die Frage, ob für ein als «durchgesetzte Marke» (Art. 2 lit. a MSchG in fine) eingetragenes Schutzrecht ebenfalls die «gewöhnheitsrechtliche Rechtsvermutung» zu Gunsten des Rechtsbestandes gilt. Für die Formalien (Anmeldetag, Registernummer etc.) ist dies wie bereits ausgeführt allgemein zu bejahen. Das Bundesgericht hat es aber für die Frage der Rechtsbeständigkeit in BGE 130 III 480 verneint, diese von der verstärkten Beweiskraft nach Art. 9 ZGB profitieren zu lassen. Dies mit der Begründung, dass im Administrativverfahren das geringere Beweismass der Glaubhaftmachung einer Verkehrsbekanntheit genüge. Der Vermerk «durchgesetzte Marke» bezeuge daher bloss, dass das IGE die Verkehrsdurchsetzung als glaubhaft erachtet hat⁹²⁵.
- 839 Entgegen der mit BGE 130 III 480 eingeschlagenen Praxis sprechen verschiedene Argumente dafür, dass die verstärkte Beweiskraft auch zugunsten der durchgesetzten Marke gelten sollte. Dazu Folgendes:

921 JÄGGI, BK, N 145 zu Art. 3 ZGB; zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 146.

922 So zum Handelsregister BÄR, 157, 160; REY, Gutgläubenserwerb, 41 m.w.N.

923 Vgl. BGE 60 II 254.

924 Zum Grundbuch ZOBL, N 97.

925 BGE 130 III 480.

Zunächst kann die Verkehrsbekanntheit selbst im Administrativverfahren vor dem Amt 840 nicht nur glaubhaft gemacht, sondern auch bewiesen werden, z.B. mit einem demoskopischen Gutachten⁹²⁶. Das Verwaltungsverfahren schliesst dies nicht aus. Dem Registereintrag ist dann aber nicht zu entnehmen, auf welches Beweismass (umfassender Beweis oder Glaubhaftmachung) sich das Amt bei der Eintragung der durchgesetzten Marke stützte⁹²⁷. Zumindest für Marken, für welche bereits im Eintragungsverfahren ein Gutachten eingereicht wurde, welches die Durchsetzung erstellt, muss die verstärkte Beweiskraft des Registereintrags gelten⁹²⁸.

Die bundesgerichtliche Praxis führt auch zu einer ungleichen Behandlung von Marken, die 841 (im Ermessensbereich des IGE) als von Anfang an unterscheidungskräftig eingestuft wurden, und Marken, denen eine Unterscheidungskraft erst nach glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung attestiert wurde. In beiden Fällen muss die Beweislast bei der Partei liegen, welche die Nichtigkeit bzw. die Fehleintragung geltend macht⁹²⁹. Angesichts des Grundsatzes «*negativa non sunt probanda*» sollte es im Nichtigkeitsverfahren ausreichen, dass der Nichtigkeitskläger das Vorliegen von Tatsachen glaubhaft macht, welche auf die mangelnde Schutzfähigkeit schliessen lassen. Für diese Lösung spricht auch, dass der fehlende Gebrauch einer Marke (seinerseits ein Ungültigkeitsgrund) im Zivilverfahren nur glaubhaft gemacht und nicht streng bewiesen werden muss (Art. 12 Abs. 3 MSchG).

Mit Seitenblick auf das Patentrecht ist mit DAVID schliesslich nicht einzusehen, warum Pa- 842 tente, welche in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit *überhaupt nicht* geprüft werden, von der gewohnheitsrechtlichen Rechtsvermutung ihrer Gültigkeit profitieren, während Markeneintragungen, deren Schutzausschlussgründe vom IGE eingehend geprüft werden, keinerlei Beweiserleichterungen geniessen sollen, so dass im Fall ihrer Verletzung der Inhaber zunächst die Gültigkeit zu beweisen hat⁹³⁰.

926 FREI, Mitt. 1984, 183.

927 Vgl. DAVID, AJP 2004, 1430.

928 A.M. WYSS, sic! 2013, 752. Die «Glaubhaftmachung» der Verkehrsdurchsetzung entspricht einer Praxis, welche zu einer *Erleichterung* der Beweisführung des Anmelders im Verwaltungsverfahren führt. Es ist nicht so, dass die Verkehrsdurchsetzung vor dem IGE nicht bewiesen werden könnte, selbst wenn jemand zum Beweis antreten und die Hürden höher setzen möchte. Will es sich der Anmelder schwerer machen als verlangt und reicht er ein für die Durchsetzung sprechendes demoskopisches Gutachten ein, besteht kein Grund, dies nicht als Vollbeweis zu würdigen, sofern das Gutachten qualitativ die Anforderungen an einen Beweis erfüllt (vgl. WYSS, Verkehrsdurchsetzung, 260 f.). Für die Durchsetzung nicht-konventioneller Marken, wie etwa für abstrakte Farb- oder Formmarken, ist in aller Regel eine demoskopische Erhebung ohnehin zwingend. Die Marke dessen, der die Führung eines Beweises auf sich nimmt, verdient denn auch die Registervermutung im Unterschied zu jenem, welcher die Durchsetzung nur glaubhaft macht (so auch MARBACH, SIWR III/1, N 473).

929 Für das Designrecht OBOLENSKY/STAUB/CELLI, N 17 zu Art. 21 DesG; vgl. MÜLLER, Kollisionen, N 30.

930 DAVID, AJP 2004, 1431.

10. Verstärkte Beweiskraft internationaler Register und internationaler Urkunden

- 843 *Internationale Register* mit Wirkung in der Schweiz (OMPI-Register für IR-Marken, internationale Designs, europäisches Patentregister) fallen unter Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO. Dies gilt nicht nur für Schweizer Designationen, sondern auch für ausländische Benennungen, wenn diese vor einem Gericht zur Beurteilung stehen. Die Kompetenz, die Register zu führen und Urkunden auszustellen, wurde im Rahmen der internationalen Registrierungen an die internationale Behörde (OMPI) delegiert. Insoweit die internationalen Register in ihrem Geltungsbereich dieselben Wirkungen zukommen wie den nationalen Registern, geniessen die Urkunden, welche von OMPI und EPA ausgestellt werden, die Beweiskraft von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO.
- 844 Wie steht es mit *ausländischen Registerauszügen*, Eintragungsurkunden oder sonstigen von anderen nationalen oder regionalen Ämtern ausgestellten Urkunden (z.B. EUIPO-Register)? Während sich der Anwendungsbereich von Art. 9 ZGB auf die Register und öffentlichen Urkunden des Bundeszivilrechts beschränkt, umfasst Art. 179 ZPO auch öffentliche Register und Urkunden des kantonalen Rechts⁹³¹. Grundsätzlich kommt auch ausländischen öffentlichen Urkunden und Registern die verstärkte Rechtskraft von Art. 179 ZPO zu⁹³², sofern sie solche Wirkungen (auch) nach dem Recht am Register- bzw. Beurkundungsort entfalten (Art. 31 i.V. mit Art. 25 IPRG)⁹³³. Zudem müssen die Anforderungen an die Beurkundung am Beurkundungsort jenen in der Schweiz, also nach der *lex fori*, gleichwertig sein⁹³⁴. Nicht zu verlangen ist jedoch, dass auch das ausländische Recht, nach welchem die Urkunde erstellt wurde, dieser Urkunde verstärkte Beweiskraft verleiht⁹³⁵.

G. Heilende Wirkung: «Registerersitzung»

- 845 Unter heilender Wirkung einer Eintragung versteht man die Rechtsfolge, dass sich bestimmte Rechtsmängel dieser Eintragung *erga omnes* nicht auswirken: Die Rechtsmangelfolgen, die ordentlicherweise eintreten würden, entfallen ohne Weiteres und gegenüber jedermann, nicht nur gegenüber gutgläubigen Dritten⁹³⁶. Darin liegt der Unterschied

931 Botschaft zur ZPO, BBl 2006 7323.

932 MÜLLER/BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, N 14 zu Art. 179 ZPO; RÜETSCHI, N 36 zu Art. 179 ZPO; zum Familienregister BGer, 5A.3/2007, Erw. 2.

933 WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 17 zu Art. 179. Die vollstreckbare öffentliche Urkunde ist kein Begriff des Zivilrechts, sondern des Zwangsvollstreckungsrechts. Mit ihm soll ein Vollstreckungstitel geschaffen werden, welcher die Zwangsvollstreckung zulässt, ohne dass ein Gericht vorgängig den Bestand und die Höhe der Schuld bejaht hätte (SCHWANDER, AJP 2006, 670). Die Bestimmung von Art. 57 LugÜ, die «vollstreckbare» Urkunden, also *Schuldurkunden*, im Auge hat (Urkunden bzw. Registerauszüge betreffend gewerbliche Schutzrechte sind in dem Sinne nicht vollstreckbar), ist auf Registerauszüge und Urkunden der Ämter höchstens analog anzuwenden, wogegen die Formulierung von Art. 31 IPRG passt («Anerkennung [...] einer Urkunde der freiwilligen Gerichtsbarkeit»).

934 WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 17 zu Art. 179 ZPO; RÜETSCHI, N 37 zu Art. 179 ZPO.

935 RÜETSCHI, a.a.O.

zwischen positiver Rechtskraft einerseits und heilender Wirkung andererseits. Die absolute heilende Wirkung, welche gesetzlich nicht geregelt ist, tritt wie im Handelsregisterrecht nur ausnahmsweise ein⁹³⁷, namentlich im Fall der «Registerersitzung». Die sachenrechtliche Lehre spricht von einer «Sanierungsfunktion der Ersitzung», welche einen bestehenden Rechtsmangel heilt⁹³⁸.

Die Ersitzung eines Schutzrechts, welche neben anderen Voraussetzungen am Registereintrag anknüpft, ist in Fällen denkbar, in denen die zivilrechtliche Schutzrechtsübertragung etwa auf Grund von Form- oder Willensmängeln gescheitert ist, diese Übertragung aber dennoch im Register aufgenommen wurde. Insbesondere durch die Bezahlung der Aufrechterhaltungsgebühren oder durch die effektive Nutzung des Immaterialguts bzw. Ausübung des Rechts kann nach einem gewissen Zeitablauf eine Situation entstehen, welche mit der Buchersitzung im Immobiliarsachenrecht vergleichbar ist⁹³⁹. Für eine solche Ersitzung auf Grund der Eintragung und auf der Grundlage von Recht und Billigkeit sind aber auch der *gute Glaube* des Ersitzenden (bona fides) sowie der *Ablauf der Ersitzungsfrist* (tempus) Voraussetzungen. Angesichts einer fehlenden gesetzlichen Regelung sollten Ersitzungen nur zurückhaltend zugelassen werden. 846

Im gewerblichen Rechtsschutz fehlt es an einer gesetzlichen Ersitzungsregelung, insbesondere auch an der Festlegung konkreter Ersitzungsfristen. Wie die Fragen der Verwirkung sind entsprechende Fälle nach geltendem Recht im Rahmen des allgemeinen *Rechtsmissbrauchsverbots* zu lösen (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Dies kann dazu führen, dass nach Massgabe des Einzelfalls die Ersitzungsfrist auch kürzer oder länger ausfallen kann. 847

Als Ersitzungsfrist wird hier für die Registerersitzung aber allgemein eine *fünffährige* für die Innovationsrechte (Patente und Designrechte) vorgeschlagen. Damit wäre für den Regelfall gewährleistet, dass der Ersitzende mindestens einmal Gebühren zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts entrichten musste. Für Marken könnte man zur Registereintragung und zur Gutgläubigkeit einen fünfjährigen markenmässigen Gebrauch⁹⁴⁰ für die Ersitzung verlangen. Der Grundsatz der Gebrauchsobliegenheit sollte im Rahmen der wertenden Betrachtung, ob eine Ersitzungslage besteht, einfließen. 848

Ist bereits für das Grundbuch mit seinen stärkeren Konstitutivwirkungen eine *Extratabularersitzung* nach Art. 662 ZGB möglich, sollte diese Möglichkeit umso mehr für die Ersitzung von Schutzrechten gelten können, zumal diese ja – anders als die Grundstücke bei der ausserordentlichen Ersitzung – im Register eingetragen sind. Der nicht als Inhaber im Register eingetragene «Besitzer» kann das Recht an einem im Register eingetragenen Schutzrecht mit intabuliertem, bekanntem Eigentümer nach Ablauf einer Frist grundsätzlich erwerben⁹⁴¹. In vielen Fällen ist der Erwerber freilich bereits durch den schriftlichen 849

936 Zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 144.

937 Vgl. zum Handelsregister BGE 96 II 279.

938 REY, Grundlagen, N 1587.

939 QUADBECK, 197 f.

940 Eine Ersitzung auf Grund des Markengebrauchs durch den zu Unrecht Eingetragenen ablehnend BGE 83 II 333.

941 Zum Grundbuch REY, Grundlagen, N 1615 ff.

Übertragungsvertrag, unabhängig von einer Registereintragung, Inhaber geworden (Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG, Art. 17 Abs. 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG), weshalb diesfalls die Ersitzung kein Raum mehr bleibt.

- 850 Ist jedoch die schriftliche Übertragung fehlgeschlagen und bleibt auch der alte Inhaber noch registriert, sollte die Publizitätswirkung des Registers auf Grund einer langanhaltenden Gebrauchslage durch «Quasi-Ersitzung» ersetzt werden. In solchen Ausnahmefällen, in denen also der «Putativinhaber» selber die Erneuerungsgebühren bezahlt *und* gutgläubig das vom Schutzrecht abgedeckte Immaterialgut nutzt («besitzt»), ist eine Ersitzung denkbar. Es ist einzuräumen, dass man sich hier der Grenze zulässiger Rechtsfortbildung nähert, und solche Ersitzungen wie die Verwirkung aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) abzuleiten sind. Eine allgemein gültige Frist für Extratabularersitzungen wird man folglich nicht nennen können.
- 851 Auch für die Nutzniessungen und das Pfand an gewerblichen Schutzrechten (beschränkte dingliche Rechte) ist nach hier vertretener Auffassung eine Ersitzung analog zur Ersitzung des Vollrechts möglich⁹⁴².

H. Sonderfall: die Wirkungen der Löschung des dinglichen Rechts

1. Allgemeines

- 852 Die Löschung des Schutzrechts im Register beendet dessen absoluten Schutz (Untergang des dinglichen Rechts). Vorausgesetzt ist aber immer, dass diese Folgen der bisherigen Eintragung nicht bereits aus einem anderen Grund weggefallen sind (Auftauchen neuheitsschädlicher Sachverhalte, Degeneration der Marke zum Freizeichen etc.)⁹⁴³. In diesen Fällen ist das Recht bereits im Zeitpunkt des Vorliegens dieser materiellen Schutzausschlussgründe nicht mehr bestehend, die Löschung im Register vollzieht die Nichtigkeit lediglich formell nach. Bei neuheitsschädlichen Sachverhalten, welche bei den Innovationsrechten (Patent, Designrecht) einen absoluten Schutzausschlussgrund bilden, geht das Recht nicht unter, sondern es ist gar nie entstanden (Nichtigkeit ex tunc). Bei Nichtigkeitsgründen, die im Zeitpunkt der Eintragung noch nicht bestanden haben, sondern sich erst nachher verwirklichen (z.B. die Degeneration der Marke zum Freizeichen), wird die Nichtigkeit hingegen auf den Zeitpunkt des Eintritts der Nichtigkeitsgründe festgestellt.
- 853 Im Markenrecht gibt es in diesem Zusammenhang die Besonderheit, dass sich ein eingetragenes, jedoch materiell ungültiges Schutzrecht wieder «erholen» und insbesondere die Kennzeichnungskraft wiedererlangen kann. Bei Patenten und Designs, welche dem Neuheitserfordernis unterliegen, ist eine Heilung bzw. Erholung in diesem Sinne nicht möglich. Wurde die fehlende Neuheit oder die fehlende Erfindungshöhe einmal festgestellt, kann das Recht materiell nicht später wiederaufleben.

⁹⁴² Zum Grundbuch REY, Grundlagen, N 1627.

⁹⁴³ Vgl. zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 148.

In einem weiteren Sinn entfalten natürlich auch Änderungseintragungen Beendigungswirkung: Sie haben zur Folge, dass der vorherige (geänderte) Sachverhalt nicht mehr eingetragen ist, was für diesen Sachverhalt im Ergebnis ebenfalls einer negativen Registerstandswirkung gleichkommt⁹⁴⁴. 854

2. Der Löschungseintrag

Mit vollendeter Löschungseintragung findet sich im Register der Eintrag, dass sämtliche oder bestimmte Sachverhalte, die auf dem betreffenden Registerblatt bisher vermerkt waren, nicht mehr eingetragen sind. Darin besteht die negative Registerstandswirkung der Löschungs-Einträge⁹⁴⁵. In den Registern wird auch dann «etwas eingetragen», wenn Rechte gelöscht oder geändert werden (Eintragungen im weitesten Sinne)⁹⁴⁶. Gelöschte Schutzrechte können je nach Amtspraxis noch aus dem Register ersichtlich sein. Angebracht wird jedoch ein Lösungsvermerk mit dem Datum der Löschung. Es gibt im technischen Sinn also Registereinträge ohne Recht (nachwirkende Publizität). 855

3. Löschung auf Antrag des Schutzrechtsinhabers

Fraglich ist, ab welchem Zeitpunkt die Rechtswirkungen einer Löschung auf Antrag des Inhabers eintreten. Der Untergang des Rechts basiert in diesen Fällen nicht auf einem objektiven Sachverhalt (wie z.B. mangelnde Neuheit), sondern auf dem *Willen bzw. auf der Willenserklärung* des Berechtigten. Die Entstehung des Rechts wird in prioritätsrechtlicher Hinsicht für das Markenrecht auf den Zeitpunkt der Anmeldung zurückbezogen (Art. 6 MSchG, vgl. Art. 972 Abs. 2 ZGB)⁹⁴⁷. Das Prinzip der Anmeldepriorität, welches den gewerblichen Rechtsschutz weitgehend beherrscht, sollte spiegelbildlich auch gelten für den Untergang des Rechts durch Willenserklärung (Löschungsantrag). Erst wenn die Löschung wirklich herbeigeführt worden ist, fallen die Wirkungen der Eintragung weg, dann allerdings auch mit *rückwirkender* Kraft für diejenige Zeit, in welcher der Rechtsgrund für die Löschung schon bestanden hat⁹⁴⁸. 856

Der Rückbezug des Rechtsuntergangs auf den Zeitpunkt der Antragseinreichung gewährt *Steuerungs- und Rechtssicherheit*: Für den Zeitpunkt der Aufgabe eines Rechts ist der Wille des Rechtsinhabers massgebend und nicht die (zufällige) Erledigung des Antrags durch die Behörde oder die Schnelligkeit der postalischen Übermittlung des Antrags⁹⁴⁹. 857

Die Löschung ist, sofern die verwaltungsrechtliche Rechtsmittelfrist noch läuft, resolutiv bedingt. Der Antragsteller kann während dieser Frist seinen Lösungsantrag ohne Weiteres zurücknehmen. Auch die Löschung ist als Registeroperation eine Gestaltungsver- 858

944 Zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 148.

945 Zum Handelsregister GAUCH, SAG 1976, 147.

946 Zum Grundbuch SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 497.

947 Vgl. zur Grundbuchanmeldung BGE 115 II 230.

948 SCHANZE, 13; zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 611; a.M. zum Markenrecht BURI/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 3 zu Art. 35 MSchG.

949 So aber für das Grundbuch Art. 972 Abs. 2 ZGB, wo das Tagebuch dem Zugangsprinzip untersteht.

fügung gemäss nach Art. 5 lit. a VwVG und damit der 30-tägigen Rechtsmittelfrist unterworfen (Art. 50 Abs. 1 VwVG).

4. Löschung gestützt auf gerichtliches Urteil

- 859 Neben der Löschung auf Antrag des Inhabers kann ein Schutzrecht insbesondere gestützt auf ein rechtskräftiges Gerichtsurteil gelöscht werden. Lautet ein Urteil eines Zivilgerichts auf Abgabe einer Willenserklärung, welche ein öffentliches Register betrifft, so erteilt das urteilende Gericht der registerführenden Person die nötigen Anweisungen (Art. 344 Abs. 1 und 2 ZPO).
- 860 Nach Art. 54 MSchG müssen die Gerichte Entscheide dem IGE mitteilen. Es ist aber jedermann berechtigt, beim IGE ein Nichtigkeitsurteil einzureichen. Gestützt auf die Petitionsfreiheit (Art. 33 BV) darf jedermann Begehren an Behörden richten und diesen Tatsachen zur Kenntnis bringen. Das IGE sollte aber in jedem Fall eine Rechtskraftbescheinigung verlangen und hat im Zweifelsfall vor der Löschung mit der entscheidenden Instanz Rücksprache zu nehmen. Das Urteil wird in das Aktenheft aufgenommen. Eintragungen, insbesondere (Teil-)Löschungen, sind gebührenfrei (Art. 35 Satz 1 MSchV). Nicht gebührenfrei ist die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 Satz 2 MSchV).
- 861 Die Markenlöschung durch gerichtliches Nichtigkeitsurteil wirkt rückwirkend auf den Zeitpunkt, in welchem der Nichtigkeitsgrund vorgelegen hat. Das Markenrecht ist anders als die Innovationsrechte (Patente, Designrechte etc.) ein dynamisches Recht. Deshalb ist es wie gezeigt denkbar, dass etwa eine Marke ihre (durchgesetzte) Kennzeichnungskraft verliert, dann aber durch Marktaktivitäten wieder erlangt⁹⁵⁰. Wird eine solche anfechtbare Marke mit einer Ungültigkeitsklage belegt, so ist für die materielle Beantwortung der Frage, ob tatsächlich ein Schutzausschlussgrund vorliegt, der *Zeitpunkt der Klageanhebung* massgeblich⁹⁵¹.
- 862 Werden Patente, Designrechte oder andere Innovationsrechte auf Grund absoluter Ausschlussgründe, insbesondere Neuheitsschädlichkeit, fehlender Erfindungshöhe bzw. Originalität, in Gutheissung einer Klage gelöscht, wirkt die Löschung immer *rückwirkend auf den Anmeldetag* (ex tunc), womit es das Schutzrecht materiell nie gegeben hat.

I. Das Prinzip der Alterspriorität

1. Begriff und Anwendungsbereich

- 863 Eng mit den Wirkungen der Register im Zusammenhang steht das Prinzip der Alterspriorität. Der Grundsatz besagt, dass wenn an einem Immaterialgut mehrere dingliche Rechte bestehen, die miteinander konkurrieren oder kollidieren, das früher errichtete Recht dem späteren grundsätzlich vorgeht (*prior tempore, potior iure*)⁹⁵². Umgekehrt folgt aus dem

950 Vgl. MARBACH, SIWR III/1, N 1835.

951 Zur Einrede des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren vgl. RKGE, sic! 2004, 577.

952 Zum Grundbuch ZOBL, N 110.

Prinzip auch, dass der nachgehende Berechtigte ohne Einwilligung keine Erweiterung des vorgehenden Rechts hinnehmen muss⁹⁵³.

Im Bereich des *absoluten Eintragungsprinzips* bedeutet der Grundsatz der Alterspriorität, 864 dass das Recht mit der Eintragung rückwirkend jenem zusteht, welcher das Recht zuerst zur Registrierung angemeldet hat. Dies gilt namentlich für die angemeldeten Vollrechte sowie für die realobligatorisch verstärkte Lizenz, die eingetragen ist.

Im Bereich des *relativen Eintragungsprinzips*, also dort, wo der Registereintrag lediglich de- 865 klaratorisch wirkt, gilt der registerrechtliche Grundsatz der Alterspriorität nicht bzw. nur scheinbar. Der frühere Anmelder erwirbt zwar nicht das Recht auf Grund früherer Anmeldung, jedoch bewirkt seine Anmeldung, dass jeder (weitere) gutgläubige Erwerb durch Dritte ausgeschlossen wird. Da wir es mit einem registerrechtlichen Prinzip zu tun haben, ist auch die Konsequenz nicht paradox, dass es in diesen Fällen der ausserregisterlichen Mehrfachübertragung der *letzte* Erwerber ist, der jeweils dinglich berechtigt wird (siehe N 733 f.).

Wie wir im Rahmen der positiven Publizitätswirkung bzw. im Zusammenhang mit dem 866 gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten gesehen haben, geht das Recht, wenn es originär beim gutgläubigen Erwerber entsteht, uno actu beim vorherigen Berechtigten unter. Dieser hat es unterlassen, mit Erwirkung der Publizität diesen gutgläubigen Erwerb zu verunmöglichen. Nicht anders liegt die Sache bei den Nutzniessungen. Der gutgläubige Nacherwerber verdrängt den Vorberechtigten, der die Eintragung versäumt hat und damit diese Wirkung hätte verhindern können.

Ähnlich verhält es sich auch bei den konkurrierenden beschränkten dinglichen Rechten, 867 insbesondere beim Pfand. Dieses entsteht durch einfache Schriftlichkeit. Die Anmeldung eines Pfandrechts zur Eintragung im Register vermag zwar spätere, auf gutem Glauben basierende, konkurrierende Pfanderrichtungen zu verhindern, begründet aber das Recht als solches nicht. Bei den beschränkten dinglichen Rechten ist das Prinzip der Alterspriorität freilich nicht zwingender Natur. Rechtsgeschäftliche Vereinbarungen oder einseitige Rücktrittserklärungen (sog. Nachgangs- oder Rangrücktrittserklärungen) über den Rang der dinglichen Rechte sind zulässig⁹⁵⁴. Auf Grund eines Vertrags zwischen den beiden Berechtigten ist auch ein Rangwechsel von Rechten möglich⁹⁵⁵.

2. Das Prioritätsprinzip bei der originären Entstehung der dinglichen Vollrechte

a) Grundsatz

Im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips steht das Schutzrecht grundsätzlich demje- 868 nigen zu, der dieses zuerst zur Anmeldung gebracht bzw. hinterlegt hat (Art. 3 Abs. 3 PatG, Art. 6 MSchG, Art. 6 DesG, Art. 9 Abs. 3 SoSchG).

953 Zum Grundbuch ZOBL, a.a.O., FN 241.

954 Zum Grundbuch ZOBL, N 120, und DESCHENAUX, SPR V/3 II, 617.

955 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 II, 619.

b) *Ausnahmen und Relativierungen*

- 869 Eine wichtige Durchbrechung dieses Grundsatzes bewirkt das *Erfinderprinzip*: Das Recht auf das Patent steht dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem anderen Rechtsgrund gehört (Art. 3 Abs. 1 PatG). Vom Grundsatz der Anmeldepriorität wird auch für die *notorisch bekannte Marke* (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG) abgewichen, für welche der Eintritt der Notorietät in der Schweiz prioritätsbegründend ist. Im Topographierecht schliesslich entsteht die Priorität unabhängig von einer Anmeldung mit der *erstmaligen Verbreitung* (Art. 9 Abs. 1 ToG). Wird die Topographie aber nicht zum Registereintrag angemeldet, erlischt ihr Schutz zwei Jahre nach dem Tag, an dem die Topographie erstmals verbreitet wurde (Art. 9 Abs. 2 ToG).
- 870 Sodann wird die Anmeldepriorität für die dinglichen Vollrechte erheblich relativiert durch die internationale *Prioritätsregelung* gemäss Art. 4 PVÜ: Wer in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell (Design), eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmässig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger geniesst für die Hinterlegung in den anderen Ländern während der unten bestimmten Fristen ein Prioritätsrecht (Art. 4 lit. A Abs. 1 PVÜ). Die Prioritätsfristen betragen zwölf Monate für die Erfindungspatente und die Gebrauchsmuster und sechs Monate für die gewerblichen Muster oder Modelle (Designs) und für die Fabrik- oder Handelsmarken (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ). Diese Fristen laufen vom Zeitpunkt der Hinterlegung der ersten Anmeldung an; der Tag der Hinterlegung wird nicht in die Frist eingerechnet (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ).
- 871 Durchbrochen wird das Anmeldeprioritätsprinzip auch durch die Regelungen betreffend die *Agentenmarke* (Art. 4 MSchG) und die verwandten Tatbestände der *Patent- bzw. Designentnahme* (Art. 29 PatG, Art. 34 DesG). Aus Gründen der Billigkeit wird damit dem materiell Berechtigten gegenüber dem intabulierten Usurpator das Recht zuerkannt.

3. Das Prioritätsprinzip und die beschränkten dinglichen Rechte und die Vormerkungen

a) *Allgemeines*

- 872 Nicht nur die dinglichen Vollrechte unterliegen dem Prioritätsgrundsatz, sondern auch die zur Eintragung im Register angemeldeten beschränkten dinglichen Rechte und Vormerkungen, insbesondere die realobligatorische Lizenz. Im Bereich des relativen Eintragungsprinzips ergibt sich das prioritäre, bessere Recht im Zusammenspiel der ausserregisterlichen Errichtung mit der Anmeldung bzw. der Eintragung im Register.

b) *Wichtiger Anwendungsfall: Doppelaufruf in der Zwangsverwertung*

- 873 Das Prioritätsprinzip für die beschränkten dinglichen Rechte und der Realobligationen ist namentlich im Bereich der *Zwangsverwertung* bedeutsam. Auch in der Pfandverwertung gewerblicher Schutzrechte ist der Doppelaufruf (Art. 145 SchKG) möglich. Die Eintragung ist hier ebenfalls nicht konstitutiv, sondern verhindert nur den Erwerb durch gutgläubige Dritte.

Das Verhältnis zwischen der zivilrechtlichen Bestelungs- und der registerrechtlichen Anmeldepriorität für Pfand und Lizenz soll am folgenden Beispiel des Patentrechts veranschaulicht werden, wobei es mutatis mutandis auch im Marken- und Designrecht gilt. 874

c) *Beispiel*

Grundvariante: Ein Schutzrecht des A ist mit einfacher Schriftlichkeit zu Gunsten des B verpfändet. Das Pfand ist nicht im Register eingetragen. Später wird das Patent ein zweites Mal mit einfacher Schriftlichkeit von A zu Gunsten des gutgläubigen C verpfändet, welcher sich durch Registerinsicht über das Bestehen des Pfands zu Gunsten des B nicht in Kenntnis setzen konnte und welcher sein späteres Pfandrecht im Register eintragen lässt. Nun wird das Patent von A ein drittes Mal an den gutgläubigen D mit einfacher Schriftlichkeit verpfändet, welcher die Eintragung im Register, wie bereits B, unterlässt. Kommt es zur Pfandverwertung des Patents gilt die folgende Ordnung: 875

(I.) Deckt der Erlös sämtliche Pfandforderungen des B, des C und des D, werden sämtliche Forderungen in voller Höhe aus dem Verwertungserlös beglichen. Es kommt nicht zum Doppelaufwurf. Ein allfälliger Überschuss fällt an den Inhaber A. 876

(II.) Deckt der Erlös aus dem Verkauf des Patents die Pfandforderungen nicht, kommt es zum Doppelaufwurf. Vorab wird das Pfand von B abgelöst. Er hätte durch Eintragung des Pfandes verhindern können, dass nach ihm C und D das Pfandrecht gutgläubig erwerben konnten. Dies hat er aber unterlassen. C hat sich mit einem Blick in das Register, in welchem das Pfandrecht des B nicht eingetragen war, darauf verlassen, dass das Schutzrecht unbelastet ist. Zunächst ist C zu befriedigen, welcher dem D deshalb vorgeht, weil D, obwohl gutgläubig, sich über das bestehende Pfand zu Gunsten von C informieren konnte, da sich C im Register eintragen liess⁹⁵⁶. Sollte die Verwertung (nach bereits erfolgter Ablösung des Pfandes des B) die Forderung des C noch nicht decken, wird das Pfand des D abgelöst und noch einmal ausgerufen. Nach Befriedigung des C ist D an der Reihe. Dass dieser dem B vorgeht, erklärt sich damit, dass B durch die Registrierung seines Pfandes den Erwerb (durch D) wie C hätte verhindern können, selbst wenn D gutgläubig war. Ein allfälliger Rest fällt nach Befriedigung des D an B. 877

(III.) *Variante 1:* Ist zusätzlich zu den Pfandrechten noch eine *Lizenz* zu Gunsten eines gutgläubigen Lizenznehmers L im Patentregister eingetragen (konstitutiver Eintrag), gilt Folgendes: Weder B noch D können in der Pfandverwertung bei einer Unterdeckung den Lizenzvertrag löschen lassen, selbst wenn L die Lizenz nach der Pfandbestellung intabuliert hat. Beide haben es nämlich versäumt, ihr Recht zu registrieren und damit zu gewährleisten, dass der gutgläubige Lizenznehmer um die Verpfändung wissen musste. Ist der Lizenznehmer aber bösgläubig und weiss um die prioritätsälteren Verpfändungen, so muss er im Verwertungsfall die Ablösung seines Lizenzeintrags hinnehmen, seien die vorgehenden Rechte eingetragen oder nicht. Das eingetragene Pfand des C geht ihm jedoch vor, sofern er die Eintragung der Lizenz erst nach der Registrierung des Pfandes des C im Register er- 878

956 QUADBECK, 112.

wirkt hat. Hat C sein Pfandrecht erst nach der Lizenzeintragung registriert, hat er die auf seinem Pfand lastende Lizenz hinzunehmen.

- 879 (IV.) *Variante 2*: Neben den Pfandrechten ist zusätzlich noch eine Nutzniessung (Dienstbarkeit) eingetragen. Da im Unterschied zur Lizenzeintragung die Registrierung der Nutzniessung (wie jene des Pfandes) deklaratorisch ist, verhält es sich grundsätzlich gleich wie für die Pfandrechte. Einem nicht registrierten Pfand geht die später gutgläubig errichtete Nutzniessung vor (werde sie eingetragen oder nicht), während der nicht eingetragenen Nutzniessung spätere gutgläubige Verpfändungen vorgehen (eingetragene oder nicht eingetragene). Da die Nutzniessung die Früchteziehung aus dem ganzen Recht betrifft, lässt die gutgläubige Errichtung einer Nutzniessung jeweils vorbestehende nicht intabulierte Nutzniessungen *uno actu* untergehen (dem gutgläubigen Erwerb steht spiegelbildlich der Verlust des bisher Berechtigten gegenüber). Eine bestehende eingetragene Nutzniessung schliesst hingegen die Eintragung einer späteren Lizenz nicht aus. Die Lizenzgebühren sind dann in aller Regel dem Nutzniesser abzuliefern, der aber einer Lizenzeintragung zustimmen muss (ihm steht ein dingliches Recht zu). Umgekehrt wird ein Lizenznehmer trotz eingetragener Lizenz die spätere Registrierung einer Nutzniessung nicht verhindern können. Seine Lizenz genießt jedoch einen Sukzessionsschutz. Wird an einem Schutzrecht eine Nutzniessung errichtet und noch vor deren Eintragung auch eine Lizenz erteilt, ist der gutgläubige Lizenznehmer so zu stellen, als ob die Nutzniessung erst nach Abschluss des Lizenzvertrags erteilt worden wäre⁹⁵⁷.

957 QUADBECK, 112.

A. Grundlagen

1. Akteneinsicht als Teilaspekt des Anspruchs auf rechtliches Gehör

Das Recht auf Akteneinsicht ist ein Teilgehalt des in Art. 29 Abs. 2 BV gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör. Gemäss dem Grundsatz der Informationsfreiheit (Art. 16 Abs. 1 und 3 BV) steht jeder Person das Recht zu, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten (Freiheit der Informationsbeschaffung)⁹⁵⁸. Ob eine Informationsquelle im Sinne der Verfassungsbestimmung als allgemein zugänglich zu betrachten ist, bestimmt sich weitgehend nach der entsprechenden Konkretisierung und Wertung des Verfassungs- und Gesetzgebers⁹⁵⁹. 880

Das Akteneinsichtsrecht und die Freiheit der Informationsbeschaffung werden im allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht auf Gesetzesstufe durch die Art. 26–28 VwVG konkretisiert⁹⁶⁰: Die in ein Verfahren einbezogenen Personen, die *Verfahrensbeteiligten* also, haben Anspruch, in alle für den Entscheid wesentlichen Akten Einsicht zu nehmen und sollen damit die Möglichkeit erhalten, ihre Rechte wirksam und sachbezogen geltend zu machen⁹⁶¹. 881

Die Publizitätsregelungen erschöpfen sich aber nicht in diesem Begleitaspekt des Gehörsanspruchs, welcher nur die Verfahrensparteien betrifft. Das Akteneinsichtsrecht soll es auch *Dritten*, welche nicht Verfahrensbeteiligte sind, ermöglichen, sich über den Stand bzw. die Historie eines Verfahrens sowie über die Rechtsbeständigkeit und Tragweite eines Schutzrechts zu informieren (vgl. auch die Definition in Art. 30 Abs. 4 PCT⁹⁶²). 882

Die Aktenpublizität hat namentlich für die Innovationsrechte, welche im Rahmen von Verwaltungsverfahren geprüft und erteilt werden, eine grosse Bedeutung. Das im Patent- und Designrecht geltende Neuheitsprinzip und die zwangsläufige Offenlegung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in Verfahren erfordern eine subtile Abwägung zwischen Geheimhaltung und Publizität. Dieser Interessensausgleich schlägt sich in speziellen Aktenpublizitätsbestimmungen der Sondergesetze nieder. 883

958 BGE 137 I 11.

959 BGE 127 I 145.

960 BRUNNER, Öffentlichkeit und Datenschutz, 139.

961 BGE 129 I 88 f.

962 «Im Sinne dieses Artikels umfasst der Begriff der «Einsichtnahme» alle Möglichkeiten für Dritte, Kenntnis zu erlangen, einschliesslich persönlicher Mitteilungen und allgemeiner Veröffentlichungen» (Art. 30 Abs. 4 Satz 1 PCT).

2. Akteneinsichtsrecht und Öffentlichkeitsprinzip

- 884 Der Bund stellte mit dem Erlass des *Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung* (BGÖ)⁹⁶³ im Jahr 2004 neue Publizitätsgrundsätze für das staatliche Handeln auf. War früher die Verwaltungstätigkeit nur unter gewissen Ausnahmebedingungen öffentlich, wurde mit dem BGÖ eine Vermutung des freien Zugangs zu Dokumenten der Bundesverwaltung geschaffen, auf welche sich jedermann berufen kann (Schlagwort «Paradigmenwechsel»)⁹⁶⁴.
- 885 Für Dritte, welche nicht Verfahrenspartei sind, jedoch um Akteneinsicht ersuchen, leitet sich das Einsichtsrecht nicht aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör, sondern aus diesem allgemeinen Informations- und Öffentlichkeitsanspruch ab. Der rechtliche Rahmen der Akteneinsicht hängt denn auch grundlegend davon ab, ob einerseits *die Verfahrensparteien* oder *am Verfahren nicht beteiligte Dritte* dieses Recht wahrnehmen, und ob andererseits das Verfahren, in dessen Akten eingesehen werden soll, *abgeschlossen* oder noch *hängig* ist.
- 886 Aus dem Zusammenspiel von BGÖ, VwVG, ZPO, DSGVO⁹⁶⁵, BGA⁹⁶⁶ sowie den Spezialerlassen des gewerblichen Rechtsschutzes können für Anlage, Umfang und Inhalt der Akteneinsicht die Grundprinzipien des allgemeinen immaterialgüterrechtlichen Aktenpublizitätsrechts gewonnen werden⁹⁶⁷. Auf dieses Zusammenspiel ist im Folgenden vertiefter einzugehen.

3. BGÖ, VwVG, DSGVO, BGA und immaterialgüterrechtliche Sonderbestimmungen

a) Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ)

- 887 Das BGÖ gilt für erstinstanzliche Verfahren vor eidgenössischen Behörden⁹⁶⁸, grundsätzlich also auch für jene vor dem IGE. Keine Anwendung findet das BGÖ auf Verfahren der Verwaltungsrechtspflege (Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 5 BGÖ). Akten eines hängigen oder abgeschlossenen Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht werden von dem im BGÖ statuierten Öffentlichkeitsprinzip nicht erfasst⁹⁶⁹.
- 888 Der Anwendungsbereich des BGÖ auf Verfahren vor dem IGE wird seinerseits doppelt eingeschränkt: Das BGÖ gilt zunächst nicht für die Einsichtnahme einer *am erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren beteiligten Partei* (Art. 3 Abs. 1 lit. b BGÖ). Es gilt nur für Personen ohne Parteistellung, die Einsicht in Akten, insbesondere eines abgeschlossenen Verfahrens, nehmen wollen⁹⁷⁰. Die am Verfahren beteiligten Parteien sind auf das

963 SR 152.3.

964 Botschaft zum BGÖ, BBl 2003, 2002.

965 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (SR 235.1).

966 Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung (SR 152.1).

967 Vgl. BRUNNER, Öffentlichkeit und Datenschutz, 138.

968 Botschaft zum BGÖ, BBl 2003, 1989.

969 A.a.O.

970 SCHWEIZER/WIDMER/BRUNNER/MADER, N 55 zu Art. 3 BGÖ.

verfahrensrechtliche Akteneinsichtsrecht verwiesen, womit vor allem die allgemeinen Bestimmungen von Art. 26 ff. VwVG angesprochen sind⁹⁷¹.

Eine Einschränkung des BGÖ-Anwendungsbereichs vor dem IGE liegt weiter darin, dass nach Art. 4 lit. b BGÖ *spezielle Bestimmungen anderer Bundesgesetze* vorbehalten bleiben, die vom BGÖ abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu bestimmten Informationen vorsehen. 889

In der Botschaft zum BGÖ werden als spezielle Bestimmungen zwar lediglich die Spezialvorschriften erwähnt, welche für die öffentlichen Register über die Rechtsverhältnisse des Privatrechts gelten, «namentlich [...] die Register auf dem Gebiet des geistigen Eigentums»⁹⁷². Der Vorbehalt von Art. 4 lit. b BGÖ bezieht sich aber nicht nur auf die Registereinsichtnahme, sondern auch auf die Berechtigung zur Einsicht in die *Akten*, welche diese Registerrechte betreffen. Deren Regelung richtet sich nicht nach BGÖ, sondern im Grundsatz nach den immaterialgüterrechtlichen Sondererlassen⁹⁷³. 890

b) *Verwaltungsverfahren (VwVG)*

Für die Einsichtsrechte der Verfahrensbeteiligten findet sich in Art. 4 VwVG ein besonderer Vorbehalt: Bestimmungen, die ein Verfahren eingehender regeln, werden angewendet und gehen dem VwVG vor, sofern sie dem VwVG nicht widersprechen. Diese Bedingung des «Nichtwidersprechens» erweist sich bei näherer Betrachtung jedoch als nicht justizierbar, ja als unsinnig. Da nämlich verfahrensrechtliche Sondernormen, sollen sie überhaupt einen eigenen Anwendungsbereich haben, gar nicht anders können, als vom Normalverfahren wenigstens in Stücken abzuweichen, ist die Voraussetzung des «Nichtwidersprechens» so zu verstehen, dass Abweichungen zulässig sind, sofern diese im Lichte der Verfahrensgarantien des VwVG den Parteien nicht zum Nachteil gereichen⁹⁷⁴. Wo Spezialerlasse das Akteneinsichtsrecht eingehender regeln, beurteilt sich in der Praxis das Akteneinsichtsrecht wohl immer nach diesen⁹⁷⁵. 891

c) *Akteneinsicht nach den immaterialgüterrechtlichen Spezialbestimmungen*

Für das Recht auf Akteneinsicht und dessen Korrelat, das Recht auf Geheimhaltung und Aktenaussonderung, sind spezielle und subtil austarierte Bestimmungen aufgestellt. Die im Rahmen der Eintragungsverfahren angelegten Akten geben über ein verwaltungsrechtliches Einparteienverfahren Auskunft. Zwar haben die Regelungen der Akteneinsicht solche «Einparteienakten» im Auge. Das Einsichtsrecht erstreckt sich jedoch, mit Einschränkungen, auch auf Zweiparteienverfahren. 892

Betreffend Designs bzw. Geschmacksmuster, für welche der *Publikationsaufschub* gewährt wird, ergeben sich Sonderregelungen (Art. 26 DesG, Art. 6 Abs. 4 HMA, Art. 50 GGV). 893

971 Botschaft zum BGÖ, BBl 2003, 1989.

972 Botschaft zum BGÖ, BBl 2003, 1990.

973 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 4 zu Art. 65 PatG.

974 TSCHANNEN/AUER/MÜLLER/SCHINDLER, N 4 zu Art. 4 VwVG.

975 HUBER, Akteneinsicht, 19 f.

Für diese ist während des Aufschubs das Akteneinsichts- und Auskunftsrecht grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit Art. 26 DesG). Es ist gesetzgeberisch beabsichtigt, bei aufgeschobener Veröffentlichung das Einsichtsrecht nur zu gewähren, soweit die Voraussetzungen und der Umfang des Designschutzes nicht verändert werden (Art. 27 Abs. 3 DesG). Die Unklarheit dieser Bestimmung⁹⁷⁶ wurde dadurch etwas gemildert, dass der Bundesrat mit Art. 23 Abs. 1 DesV seine Kompetenz, Einzelheiten zu regeln (Art. 27 Abs. 3 Satz 2 DesG), wahrgenommen hat: Die Einsicht in das Aktenheft von Designs, für welche die Publikation aufgeschoben ist, wird den gleichen Regeln unterstellt wie die Einsicht in Akten *hängiger* Eintragungsgesuche.

d) *Datenschutz (DSG)*

- 894 Nach Art. 2 Abs. 2 lit. d DSG ist dieses Gesetz auf *öffentliche Register* des Privatverkehrs nicht anwendbar. Zu den Registern in diesem Sinne gehören auch die Immaterialgüterregister⁹⁷⁷. Der Grund für diese Ausklammerung des DSG liegt darin, dass es sich bei diesen Registern um staatlich getragene und gesicherte Informationssysteme handelt⁹⁷⁸, für welche in einer Vielzahl von Regulativen bereits spezifische Informationsbearbeitungs- und Datenschutzbestimmungen bestehen⁹⁷⁹.
- 895 Im Lichte der ratio legis dieser Anwendungsbeschränkung fallen nicht nur die Immaterialgüterregister, sondern auch die *Aktenhefte* aus dem Anwendungsbereich des DSG. Die Sondergesetze halten spezifische Informationsbearbeitungs- und Datenschutzbestimmungen bereit, welche der allgemeinen DSG-Regulierung vorgehen. Auch wenn das DSG auf die Immaterialgüterregister nicht anwendbar ist, haben die Registerbehörden, namentlich das IGE, die Möglichkeit, bei Datenschutzfragen ausserhalb des Anwendungsbereichs des DSG beim Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten um Beratung nachzusuchen (Art. 31 Abs. 2 DSG).
- 896 Zwischen den amtlichen Datenbanken wie dem Swissreg und den amtlichen Registern besteht jedenfalls in datenschutzrechtlicher Hinsicht lediglich ein formaler, kaum aber ein inhaltlicher Unterschied. Wie für die Online-Handelsregisterdatenbank Zefix lässt sich auch für das Swissreg postulieren, dass eine weitgehende Publikation des gesamten Registerinhalts und damit auch von Daten über natürliche Personen erfolgt, die sich aufgrund ihrer Beziehung zu immaterialgüterregisterrechtlich relevanten Sachverhalten automatisch über die Register an die Öffentlichkeit begeben haben⁹⁸⁰.
- 897 Bei einer personenbezogenen Abfrage über die im Internet angebotenen Suchmasken aus der Online-Datenbank (z.B. nach «Inhaber», «Lizenznehmer» oder «Vertreter») lassen sich Informationen über Personen gewinnen, die nach dem Zweck der Immaterialgüterregister

976 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 36 zu Art. 27 DesG.

977 MAURER-LAMBROU/KUNZ/MAURER-LAMBROU/BLECHTA, N 39 zu Art. 2 DSG; BELSER/NOUREDDINE/BELSER/EPINEY/WALDMANN, 436.

978 ROSENTHAL/JÖHRI, N 45 zu Art. 2 DSG.

979 Botschaft zum DSG, BBl 1988 II 444.

980 So zu den Handelsregister-Onlinedatenbanken SIFFERT, REPRAX 2005, 13.

ohnehin für die Öffentlichkeit bestimmt sind und durch jedermann in den Registern ohne Interessennachweis eingesehen werden dürfen⁹⁸¹.

Es ist deshalb angezeigt, auch amtliche Schutzrechtsdatenbanken, insbesondere Swissreg, vom Anwendungsbereich des DSG auszunehmen. Dies gilt, obwohl mit personenbezogenen Eingaben zusammenhängende Informationen über bestimmte juristische oder auch natürliche Personen abgerufen werden können. Es liegt im Interesse des Privatverkehrs, dass die Datenbestände des Swissreg jederzeit und unbeschränkt einsehbar sind (vgl. Art. 39 Abs. 1 MSchG und Art. 40 Abs. 3 MSchG). 898

e) Archivierungsgesetz (BGA)

Nach Art. 9 Abs. 1 BGA steht das Archivgut des Bundes der Öffentlichkeit nach Ablauf einer Schutzfrist von 30 Jahren unentgeltlich zur Verfügung. In Art. 1 Abs. 1 lit. b BGA werden insbesondere die Archivierung von Unterlagen der Bundesverwaltung geregelt, also auch jene des IGE. Art. 9 Abs. 2 BGA sieht indes vor, dass Unterlagen, welche bereits vor ihrer Ablieferung an das Bundesarchiv öffentlich zugänglich waren, auch weiterhin öffentlich zugänglich bleiben. Einmal zugängliche Akten fallen durch die Archivierung also nicht in die Geheimhaltung zurück. 899

Auf Grund dieses Vorbehalts hat das BGA hinsichtlich der Einsicht in Schutzrechtsakten vor dem IGE eine geringe Bedeutung: Die allgemeine Zugänglichmachung und die Einsichtsmöglichkeit in Akten eingetragener Schutzrechte schliessen aus, dass einmal offenstehende Akten nachträglich wieder gesperrt werden. Immerhin kann man sich auf die Einsichtsrechte des BGA berufen, wenn ohne das Bestehen eines besonderen Interesses Einsicht in Akten genommen werden soll, die seit mehr als 30 Jahren archiviert sind und die Informationen nicht ohnehin aus der öffentlichen Schutzrechtsakte gewonnen werden können. 900

f) Folgerungen

Hinsichtlich des Informations- bzw. Akteneinsichtsrechts verweisen sowohl das BGÖ als auch das VwVG jeweils auf die immaterialgüterrechtlichen Sonderbestimmungen: Ist für Personen, die nicht am Verfahren beteiligt sind, das BGÖ anwendbar, gelangen die Spezialbestimmungen über den Verweis von Art. 4 lit. b BGÖ zur Anwendung⁹⁸². Ist für Verfahrensparteien oder für Parteien im Beschwerdeverfahren nicht das BGÖ, sondern das VwVG anwendbar, gelangt man über den Verweis von Art. 4 VwVG ebenfalls zu den speziellen Bestimmungen der Immaterialgüterrechtsgesetze. 901

981 SIFFERT, REPRAX 2005, 14.

982 Das Akteneinsichtsrecht zählt zu den Verfahrensgrundsätzen (MÜLLER/SCHEFER, 871), weshalb Art. 4 BGÖ auch einen Vorbehalt zu Gunsten eingehender Regelungen des Einsichtsrechts enthält. In der Botschaft zum BGÖ werden als solche speziellen Bestimmungen zwar lediglich die Spezialvorschriften erwähnt, welche für die öffentlichen Register über die Rechtsverhältnisse des Privatrechts gelten, «namentlich [...] die Register auf dem Gebiet des geistigen Eigentums». Der Vorbehalt von Art. 4 lit. b BGÖ erstreckt sich aber nach hier vertretener Ansicht nicht nur auf die Registereinsichtnahme, sondern auch auf die Berechtigung zur Einsicht in die Akte.

- 902 Das DSG seinerseits nimmt die Einsicht in die *Akte* zwar nicht dem Wortlaut, jedoch dem Sinne nach, vom eigenen Anwendungsbereich aus. Mit Hinblick auf die Materialien, welche diese Nichtanwendbarkeit mit dem Bestehen von spezifischen Informationsbearbeitungs- und Datenschutzbestimmungen rechtfertigen⁹⁸³, führt also auch das DSG zu den Sondergesetzen. Das BGA seinerseits ist hinsichtlich der Informationsbeschaffung von eher geringer praktischer Relevanz, da dieses erst nach Ablauf von 30 Jahren ein (allgemeines) Einsichtsrecht gewährt.
- 903 Auf der Grundlage der skizzierten Öffentlichkeits- und Einsichtsordnung sei im Folgenden gezeigt, wie sich die Akteneinsicht in Verfahren vor den Registerbehörden und den Gerichten gestaltet.

B. Die Akteneinsicht vor den Ämtern

1. Allgemeines

- 904 Das Akteneinsichtsrecht regelt die unterschiedlichen Grade der Aktenpublizität. In dem Masse, in dem die Register der Information der Öffentlichkeit dienen, sollen auch die Akten von (abgeschlossenen) Registrierungsverfahren grundsätzlich von jedermann eingesehen werden können. Dieser Grundsatz gilt freilich nicht ausnahmslos und steht insbesondere unter dem Vorbehalt von Aussonderungsansprüchen. Ein geringeres Mass an Aktenpublizität gilt für Verfahren, welche (a) noch nicht abgeschlossen sind, und für Schutzrechte, welche (b) noch nicht publiziert oder (c) zurückgewiesen bzw. (d) zurückgezogen wurden. Zu prüfen sein wird auch, inwieweit die Interessenabwägung in Zweiparteiverfahren Eigenheiten bzw. Verschärfungen unterliegt⁹⁸⁴.

2. Einsicht in Akten eingetragener bzw. veröffentlichter Schutzrechte

- 905 Bei eingetragenen schweizerischen Schutzrechten hat im Grundsatz *jede Person* das Recht, in das vom betreffenden Amt geführte Aktenheft Einsicht zu nehmen (Art. 65 Abs. 1 PatG⁹⁸⁵, Art. 128 Abs. 1 i.V. mit Art. 127 Satz 2 EPÜ⁹⁸⁶, Art. 39 Abs. 2 MSchG, Art. 23 Abs. 3 DesV). Obwohl ein derartiges, sich auf den Zeitpunkt nach der Eintragung erstreckendes Einsichtsrecht weder im Sortenschutz- noch im Topographienrecht ausdrücklich zu finden ist, wird es auch dort gelten. Das ToG spricht zwar nicht von Akten, jedoch von den «Anmeldungsunterlagen», in welche jede Person Einsicht nehmen kann (Art. 16 ToG), was aber inhaltlich keinen Unterschied macht.
- 906 Auch im *europäischen Markenrecht* wird nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Unionsmarke auf Antrag Einsicht in die Akten der Anmeldung und der darauf eingetra-

983 Botschaft zum DSG, BBl 1988 II 444.

984 BGer, PMMBI 1984 I 70.

985 Analog für die ergänzenden Schutzzertifikate Art. 127i Abs. 2 PatV.

986 Das EPA gewährt als Bestimmungsamt nach der internationalen Veröffentlichung durch die OMPI Einsicht in Akten internationaler Anmeldungen, auch wenn diese noch nicht in die regionale Phase vor dem EPA eingetreten sind, die internationale Veröffentlichung jedoch erfolgt ist (KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 27 zu Art. 128 EPÜ).

genen Marke gewährt (Art. 114 Abs. 3 UMV). Für die Einsicht in die Akten des EUIPO durch Gerichte, Staatsanwaltschaften und Behörden (insbesondere nationale Markenämter) findet sich in Art. 117 UMV eine spezielle Regelung. Unter diesem Vorbehalt erstreckt sich der persönliche Anwendungsbereich auf die Anmelder oder Inhaber und jeden Dritten⁹⁸⁷. Fast einen identischen Wortlaut hat Art. 74 Abs. 3 GGV, wonach nach der Bekanntmachung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf Antrag Einsicht in die Akte gewährt wird.

Das Gesetz knüpft das allgemeine Einsichtsrecht in Akten eingetragener Schutzrechte an *keine Bedingungen*. Im Sinne der Transparenz wird für registrierte Schutzrechte für die Allgemeinheit die denkbar grösstmögliche Publizität gewährleistet. Es ist daher nicht zulässig, von demjenigen, der um Einsicht in die Akten eines eingetragenen Schutzrechts ersucht, zu verlangen, dass er ein schutzwürdiges Interesse geltend macht oder gar nachweist. Ebenso darf die Behörde nicht nach eigenem Gutdünken einzelne Aktenstücke vor der Einsichtnahme aussondern. Einem Gesuch des Schutzrechtsinhabers, die Akteneinsicht nicht zu gewähren, ist, vorbehaltlich der Aussonderungsrechte, nicht zu entsprechen⁹⁸⁸.

Der Anmelder bzw. Schutzrechtsinhaber seinerseits wird sich gut überlegen, welche Dokumente er in den Eintragungsverfahren einreicht. Sind sie einmal in der Akte, können Schriftstücke nur noch unter restriktiv definierten Bedingungen ausgesondert werden. Die Möglichkeit der Aussonderung von Akten, die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse enthalten, schützt die Interessen des Schutzrechtsinhabers also grundsätzlich abschliessend⁹⁸⁹. Soweit die Akteneinsicht jedermann freisteht, braucht der Antragsteller auch nicht einen etwaigen Auftraggeber zu nennen⁹⁹⁰.

Natürlich steht auch das Akteneinsichtsrecht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). So ist es denkbar, dass ein der Akteneinsicht entgegen stehendes schützenswertes Interesse zu bejahen ist, wenn begründeter Verdacht besteht, dass der Antragsteller die Kenntnisse, die er durch die Einsicht in die Akten erlangen würde, missbräuchlich verwenden will⁹⁹¹. Die Tatsache aber, dass bereits einmal Akteneinsicht genommen wurde (etwa während des laufenden Verfahrens), schliesst später eine erneute Akteneinsicht nicht aus⁹⁹².

3. Grundlagen des Einsichtsrechts für noch nicht eingetragene bzw. unveröffentlichte Schutzrechte

Das allgemeine, jedermann zustehende Recht, in das Aktenheft einzusehen, gilt als Grundsatz nur für eingetragene Schutzrechte und veröffentlichte Patentgesuche, für Marken also dann, wenn das verwaltungsrechtliche Prüf- und Eintragungsverfahren durch Registrierung abgeschlossen ist. *Noch nicht registrierte* bzw. *unveröffentlichte* Patentgesuche und De-

987 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 4 zu Art. 114 UMV.

988 Vgl. BAGE, Mitt. 1958, 76.

989 So zum Markenrecht RKGE, sic! 2000, 709 f.

990 BGH, GRUR 1999, 226.

991 Vgl. BGH, GRUR 1964, 551.

992 BGE 129 I 258.

signs, für welche die Publikation aufgeschoben ist, sind dagegen im Grundsatz vom Amt vertraulich zu behandeln, d.h. die Akten unveröffentlichter Anmeldungen unterliegen dem Amtsgeheimnis⁹⁹³. Sie stehen der allgemeinen Einsicht nicht offen. Im Bereich der Innovationsrechte (insbesondere Patente und Designrechte) hat der Anmelder damit die Möglichkeit, das Gesuch vor dessen Veröffentlichung zurückzunehmen, ohne dass es neuheitsschädlich wirkt⁹⁹⁴.

- 911 Der Zeitpunkt, ab welchem allgemein Einsicht in Akten genommen werden darf, fällt demnach grundsätzlich auf den *Zeitpunkt der Registereintragung*. Die Registrierung schliesst als Gestaltungsverfügung das verwaltungsrechtliche Eintragsverfahren ab⁹⁹⁵. Der Registrierung folgt typischerweise die amtliche Publikation im vorgesehenen Organ. Im Zeitraum zwischen Registrierung und Veröffentlichung ist die Akteneinsicht ebenfalls bereits zu gewähren.
- 912 Im Patentrecht kann es allerdings auch eine Veröffentlichung *vor* der Registereintragung geben (Veröffentlichung der Patentanmeldung nach Art. 61 Abs. 1 lit. a PatG). So wird die noch ungeprüfte Europäische Patentanmeldung und auch die internationale PCT-Anmeldung unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag publiziert (Art. 93 EPÜ)⁹⁹⁶.
- 913 Im Unterschied zur Publikationsregelung im Patentrecht, wo eine Publikation vor der Registrierung häufig vorkommt, besteht bei Marken, Designs, Sorten und Topographien vor ihrer Eintragung an sich keine formelle gesetzliche Grundlage für eine materielle Veröffentlichung hängiger Anmeldungen (Art. 38 MSchG, Art. 25 DesG, Art. 35 DesV, Art. 33 Abs. 1 SoSchG, Art. 11 Abs. 1 ToV). Dennoch sind in der Praxis insbesondere auch Markenmeldungen in der Regel bereits kurz nach Gesuchsucheingang auf dem Swissreg abrufbar, also materiell der Öffentlichkeit zugänglich. Rechtsgrundlage für die Publikation der Gesuche bildet Art. 40 Abs. 4 MSchG, wonach das IGE seine «Datenbestände» insbesondere im elektronischen Abrufverfahren Dritten zugänglich machen kann. Ein Anmelder kann aber beantragen, dass seine hängige Anmeldung erst nach der Registrierung veröffentlicht wird, sofern er hierfür schützenswerte Interessen anführen kann. Nach der Registrierung muss das Amt zwingend veröffentlichen und darf auch nicht davon absehen, wenn der Schutzrechtsinhaber mit schützenswerten Interessen die Aufrechterhaltung der Geheimhaltung beantragt.
- 914 Während sich für fast alle gewerblichen Schutzrechte der Kreis der zur Akteneinsicht Legitimierten *im Zeitpunkt der Registereintragung* scheidet (vorher besteht erst eine hängige Anmeldung), bildet im Patentrecht die *Veröffentlichung der Anmeldung*⁹⁹⁷ das Kriterium für

993 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 5 zu Art. 65 PatG.

994 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 6 zu Art. 128 EPÜ.

995 GULDENER, 59 f.; WILD, sic! 2010, 305; vgl. UHLMANN/WALD-MANN/WEISSENBERGER, N 68 zu Art. 5 VwVG; zu Eintragungen im Grundbuch SCHÖBI, recht 2002, 40 f.

996 LAEDERACH, SIWR IV, 724.

997 Im internationalen Patentrecht ist der Zeitpunkt, in welchem die nationalen Ämter ohne Antrag oder Genehmigung des Anmelders Dritten Einsicht in die internationale Anmeldung erteilen dürfen, geregelt. Eine Gewährung der Einsicht ist den Ämtern vor dem frühesten der folgenden Zeit-

die unterschiedliche Einsichtsberechtigung. Diese Veröffentlichung kann wie gezeigt auch vor der Eintragung erfolgen. Hinsichtlich der Rechtsfolgen, d.h. der Bestimmung der zur Akteneinsicht zugelassenen Personen, verhält es sich bei noch unveröffentlichten Patentanmeldungen aber gleich wie bei noch nicht registrierten Marken, Designs oder Sorten: Vor Registrierung des Schutzrechts bzw. vor Veröffentlichung der Patentanmeldung darf nach geltender Regelung grundsätzlich nur ein eingeschränkter Personenkreis Akteneinsicht nehmen. Es sind dies die folgenden Personen:

der Hinterleger bzw. der Bewerber und sein Vertreter (I.), 915

Personen die nachweisen, dass ihnen der Hinterleger bzw. Bewerber die Verletzung seiner Rechte der Schutzrechtsanmeldung vorwirft oder dass er sie vor solcher Verletzung warnt, d.h. Abgemahnte und Verwarnte (II.), sowie 916

Dritte, die sie sich über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen (III.). 917

Da sich die Interessenabwägung zwischen Einsichts- und Geheimhaltungsinteresse nach dem konkreten und subtilen Massstab der immaterialgüterrechtlichen Spezialbestimmungen richtet, besteht in ihrem Anwendungsbereich für die Akteneinsicht vor den Ämtern kein Raum für eine weitergehende allgemeine Interessenabwägung. Wie noch zu zeigen ist, sind aber die speziellen Bestimmungen analog auch ausserhalb ihres formellen Anwendungsbereichs beizuziehen, wenn es darum geht, den unbestimmten Rechtsbegriff des «schützenswerten Interesses» zu konkretisieren. 918

Die Tatbestände, nach welchen Personen zur Einsichtnahme in noch nicht intabulierte Schutzrechte und unveröffentlichter Patentanmeldungen legitimiert werden, sind grundsätzlich *abschliessend*. Entsprechend genügen etwa ein wissenschaftliches Interesse⁹⁹⁸, ein Auftrag zur Erstellung eines Privatgutachtens⁹⁹⁹ oder ein abstraktes berufliches Fortbildungsinteresse ohne konkreten Sachbezug¹⁰⁰⁰ für eine Gewährung der Akteneinsicht nicht. 919

Anders als in Verfahren vor den Gerichten begründet auch die Glaubhaftmachung, dass ein rechtliches Vorgehen gegen eine Partei geprüft werden muss, keinen Anspruch auf Akteneinsicht, sofern nicht die betreffende Partei die um Einsicht begehrende Person abgemahnt oder verwarnt hat. Ebenso wenig ist nach geltendem Recht den Pfandgläubigern (Art. 19 Abs. 1 MSchG, Art. 16 DesG) ein schutzwürdiges Interesse zuzugestehen¹⁰⁰¹. Dies wäre de lege lata immerhin zu überdenken. Ein Einsichtsrecht ist auch zu verneinen, wenn 920

punkte nicht gestattet: dem Zeitpunkt der internationalen Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (Art. 30 Abs. 2 lit. a (i) PCT), dem Zeitpunkt des Eingangs der Übermittlung der internationalen Anmeldung (Art. 30 Abs. 2 lit. a (ii) PCT i.V. mit Art. 20 PCT) oder dem Zeitpunkt des Eingangs eines Exemplars der internationalen Anmeldung (Art. 30 Abs. 2 lit. a (iii) i.V. mit Art. 22 PCT).

998 Vgl. BPatG, GRUR 1978, 531.

999 Vgl. BPatG, GRUR 1964, 619.

1000 BPatG, Mitt. 1992, 228.

1001 BPatG, GRUR 1966, 222.

der Berechtigte auf sein Recht vertraglich verzichtet hat¹⁰⁰² oder diesen Verzicht einseitig erklärt hat (Anwendungsfall des Rechtsmissbrauchsverbots, *venire contra factum proprium*)¹⁰⁰³. Ebenso ist ein Antrag auf Akteneinsicht abzulehnen, wenn sich dieser auf einfach zugängliche Unterlagen bezieht¹⁰⁰⁴.

- 921 Es soll nachfolgend auf die einzelnen Legitimationskreise der eingeschränkten Akteneinsicht näher eingegangen werden.

4. **Einsicht in Akten noch nicht eingetragener Schutzrechte bzw. unveröffentlichter Patentanmeldungen und Designs im Einzelnen**

a) *Hinterleger bzw. Bewerber und seine Vertreter (I.)*

- 922 Für noch nicht eingetragene Schutzrechte, unveröffentlichte Patentanmeldungen sowie Designs, für welche die Publikation aufgeschoben ist, steht ein Einsichtsrecht dem Hinterleger bzw. Anmelder und seinem Vertreter zu (Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. a PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. a MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. a DesV).
- 923 Als Hinterleger und Vertreter im Sinne dieser Bestimmung gelten diejenigen, die als solche im Register eingetragen sind (Art. 9 ZGB Abs. 1 und Art. 179 ZPO), oder jene, welche sich anhand von Übertragungsdokumenten als Rechtsnachfolger oder mittels Vollmacht als Vertreter ausweisen. Das Einsichtsrecht des Hinterlegers ist also nicht höchstpersönlicher Natur. Im Unterschied zu demjenigen, welcher Akteneinsicht verlangt, indem er sich «über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers ausweist», verlangt der Vertreter die Einsicht nicht in eigenem Namen, sondern in jenem des vertretenen Antragstellers.
- 924 Im Patentrecht dürfen, bevor die internationale Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt ist, die OMPI und die internationalen Recherchebehörden ausser auf Antrag des Anmelders oder mit seiner Einwilligung grundsätzlich keiner Person oder Behörde Einsicht in eine internationale Patentanmeldung gewähren (Art. 30 Abs. 1 lit. a PCT). Als Ausnahme von diesem Grundsatz dürfen die Bestimmungssämter – von der Mitteilungsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b und Art. 30 Abs. 2 lit. b PCT abgesehen – den *Gerichtsbehörden* Einsicht in die internationale Anmeldung gestatten (Art. 30 Abs. 2 lit. c PCT).
- 925 Gemäss Regel 94.1 lit. a AO-PCT erteilen die OMPI und die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde auf Antrag des Anmelders oder einer von ihm bevollmächtigten Person gegen Erstattung der entstehenden Auslagen Kopien eines jeden Schriftstücks, das sich in den Akten der internationalen Anmeldung oder vorgebliehen internationalen Anmeldung befindet.
- 926 Dass dem Anmelder (Hinterleger) im *europäischen Patentrecht* ein uneingeschränktes Einsichtsrecht in unveröffentlichte Patentanmeldungen zusteht, ergibt sich implizit aus Art. 128 Abs. 1 EPÜ. Im *Unionsmarkenrecht* und im *Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht*

1002 BPatG, GRUR 1966, 207.

1003 Immerhin unterliegen diese Erklärungen dem Vorbehalt von Willensmängeln.

1004 BUSSE/SCHWENDY, N 32 zu § 31 dPatG.

wird Einsicht nur gewährt, wenn die Zustimmung des Anmelders vorliegt (Art. 114 Abs. 1 UMV, Art. 74 Abs. 1 GGv), die auch im Rahmen eines Vertretungsverhältnisses gegeben werden kann.

b) *Abgemahnte und Verwarnte (II.)*

Zur Einsicht in Akten noch nicht eingetragener Schutzrechte, unveröffentlichter Patentanmeldungen sowie Designs, für welche die Publikation aufgeschoben ist, sind weiter Personen zugelassen, die nachweisen, dass ihnen der Anmelder die Verletzung seiner Rechte der Schutzrechtsanmeldung vorwirft oder dass er sie vor solcher Verletzung warnt (Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 2 i.v. mit Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. b DesV)¹⁰⁰⁵. 927

Aus einer hängigen Schutzrechtsanmeldung fliessen noch keine Leistungsklagerechte (Art. 55 Abs. 2^{bis} MSchG, Art. 35 Abs. 3 Satz 1 DesG), was auch für vorsorgliche Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche im Rahmen eines Massnahmeverfahrens gilt¹⁰⁰⁶. Diese gewährt erst das registrierte Vollrecht (vgl. Art. 66 und Art. 73 Abs. 3 PatG, Art. 5 MSchG)¹⁰⁰⁷. Art. 111 Abs. 1 PatG sieht für das Patentrecht ausdrücklich vor, dass die veröffentlichte europäische Patentanmeldung dem Anmelder keinen Schutz nach Art. 64 EPÜ verschafft. Eine «Verletzung der Rechte der Schutzrechtsanmeldung», wie sie das Gesetz voraussetzt, kann es also nicht geben¹⁰⁰⁸. Die diesbezügliche Formulierung in der UMV ist präziser: Wer nachweist, dass der Anmelder behauptet hat, dass die Unionsmarke *nach ihrer Eintragung* gegen ihn geltend gemacht werden würde, kann vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen (Art. 114 Abs. 2 UMV). 928

Allerdings begründet eine Anmeldung eine Anwartschaft auf ein Schutzrecht, so dass gestützt auf sie bereits Verfahren eingeleitet werden können. Eine Marken hinterlegung kann etwa als Grundlage für einen Widerspruch dienen, wobei das IGE den Entscheid über den Widerspruch aussetzen wird, bis über die Gültigkeit des Rechts entschieden und die Marke eingetragen ist (Art. 23 Abs. 3 MSchV). Mithin wird hängigen Anmeldungen verschiedentlich ein *suspensiv bedingter Rechtsschutz* gewährt. 929

Von Bedeutung ist auch, dass sich der Schutzgegenstand im Laufe des Prüfverfahrens noch verändern kann, so dass ursprünglich verletzende Handlungen nach der Registration u.U. nicht mehr in den Schutzbereich fallen. Die Anspruchsgrundlage ist in Bewegung und noch nicht endgültig bestimmt. Vor diesem Hintergrund ist die Formulierung «Verletzung der Rechte der Anmeldung» bzw. «Verletzung der Rechte des Eintragungsgesuchs» (Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. b DesV) dahin gehend zu präzisieren, dass zur Einsicht in Akten noch nicht eingetragener Schutzrechte und unveröffentlichter Patentanmeldungen Personen zu- 930

1005 Siehe etwa BGE 110 II 315 f.

1006 SCHWEIZER/SCHWEIZER/ZECH, N 8 zu Art. 77 PatG; zum äusserst beschränkten Schutz der Patentanmeldung als Schutz einer Anwartschaft HILTY, sic! 1997, 341 ff.

1007 BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV, 243.

1008 Zum Markenrecht OGer LU, sic! 1997, 186, und OGer LU, sic! 1997, 483.

gelassen sind, die nachweisen, dass der Anmelder, der ihnen die Verletzung seiner Rechte vorwirft oder vor einer solchen Verletzung warnt¹⁰⁰⁹, eine bestimmte Anmeldung ins Feld führt.

- 931 Für *europäische Patente* spricht Art. 128 Abs. 2 EPÜ die Berechtigung zur Akteneinsicht allgemein jenem zu, welcher nachweist, «dass der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat». Das «sich Berufen» ist ein weiterer Begriff als jener des «Vorwerfens einer Verletzung» oder des «Warnens vor einer solchen Verletzung» (Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV). Man kann sich etwa auch im Rahmen von Lizenzverhandlungen oder in der Werbung auf eine Patentanmeldung «berufen», ohne dass man gleichzeitig verwarnt. Es ist daher für europäische Patentanmeldungen von einem etwas grösseren Legitimationskreis hinsichtlich der Akteneinsicht auszugehen als für schweizerische Patentanmeldungen. Dieser Kreis erstreckt sich unter europäischem Recht folgerichtig auch auf (potentielle) Lizenznehmer, also nicht nur auf Abgemahnte und Verwarnte.
- 932 Im *Unionsmarkenrecht* kann jemand vor der Veröffentlichung einer Unionsmarkenanmeldung ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen, wenn er nachweist, dass der Anmelder behauptet hat, dass die Unionsmarke nach ihrer Eintragung gegen ihn geltend gemacht werden würde (Art. 114 Abs. 2 UMV). Diese Rechtslage deckt sich materiell mit der schweizerischen. Aus der Formulierung («gegen ihn») ist zu schliessen, dass diese Ausnahme ebenfalls darauf zielt, sich gegen eine Schutzrechtsverwarnung verteidigen zu können¹⁰¹⁰.
- 933 Im Recht der *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* ist das Einsichtsrecht vor Bekanntmachung erweitert. Zwar wird auch hier ein Anspruch gewährt, wenn jemand nachweist, dass der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Geschmacksmusters Massnahmen mit dem Ziel unternommen hat, die Rechte daraus gegen ihn geltend zu machen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GGV). Dieser Tatbestand ist aber nur beispielhaft genannt («insbesondere»). Der Kreis der Einsichtsberechtigten ist also, jedenfalls gemäss Bestimmungswortlaut, insoweit grösser als im Markenrecht, als jedermann die Akteneinsicht verlangen kann, wenn er ein «legitimes Interesse» glaubhaft macht (Art. 74 Abs. 2 Satz 1 GGV).

c) *Dritte, die sich über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen (III.)*

- 934 Schliesslich können Dritte in Akten hängiger bzw. unveröffentlichter Gesuche einsehen, sofern sie sich über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen (Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. c PatV, Art. 128 Abs. 1 EPÜ, Art. 37 Abs. 1 lit. c MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. c DesV). Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb es im Sortenschutz- und Topographienrecht anders sein sollte. Obwohl in diesen beiden Gebieten kein entsprechendes Einsichtsrecht vorgesehen ist, muss auch dort den in der PatV, MSchV und DesV erwähnten drei Personengruppen Ein-

1009 So die präzisere Regelung von Art. 114 Abs. 2 UMV im europäischen Markenrecht.

1010 SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 35 zu Art. 114 UMV.

sicht in die Akten zurückgewiesener oder zurückgezogener Schutzrechtshinterlegungen bzw. -gesuche gewährt werden.

Gleichermassen ist auch im *internationalen Patentrecht* vorgesehen, dass die OMPI und die internationale Recherchenbehörden, bevor die internationale Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt ist, Personen oder Behörden Einsicht in eine internationale Patentanmeldung, gewähren dürfen, wenn die Einwilligung des Anmelders vorliegt, (Art. 30 Abs. 1 lit. a PCT). Anders als die Vertreter verlangen die «Dritten mit Einwilligung» Einsicht im eigenen Namen. Im europäischen Marken- und Geschmacksmusterrecht wird vor der Veröffentlichung der Anmeldungen die Akteneinsicht ebenfalls nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt (Art. 114 Abs. 1 UMV, Art. 74 Abs. 1 GGV). 935

5. Einsichtnahme in Akten zurückgewiesener oder zurückgezogener Schutzrechtshinterlegungen bzw. -gesuche

a) *Allgemein*

Der Kreis der legitimierten Personen, die in die Akten zurückgewiesener oder zurückgezogener Schutzrechtshinterlegungen bzw. -gesuche Einsicht nehmen darf, deckt sich mit dem Kreis der zur Einsichtnahme in Akten hängiger Gesuche Berechtigten (so ausdrücklich Art. 37 Abs. 2 MSchV). Es kann also auf die entsprechenden Ausführungen zur Einsicht in Akten im Gesuchsstadium verwiesen werden. Legitimiert sind auch hier die folgenden Personenkreise: 936

Der Hinterleger bzw. Bewerber und sein Vertreter (Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. a PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. a MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. a DesV), 937

Personen, die nachweisen, dass ihnen der Hinterleger bzw. Bewerber die Verletzung seiner Rechte der Schutzrechtsanmeldung vorwirft oder dass er sie vor solcher Verletzung warnt (Abgemahnte und Verwarnte, Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. b DesV), sowie 938

Dritte, die sich über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen können (Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. c PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. c MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. c DesV). 939

Wiederum in systematischer Ergänzung einer fehlenden positiven Regelung muss im Sortenschutz- und Topographienrecht Gleiches gelten. Auch dort ist den gemäss PatV, MSchV und DesV erwähnten drei Berechtigungskreisen Einsicht in die Akten zurückgewiesener oder zurückgezogener Schutzrechtsanmeldungen bzw. Hinterlegungen unter den definierten Voraussetzungen zu gewähren. 940

Das EPÜ regelt für das *europäische Patentrecht* das Einsichtsrecht in Akten zurückgewiesener und zurückgezogener Anmeldungen nicht ausdrücklich. Im Hinblick auf den Wortlaut von Art. 128 EPÜ ist die Einsicht in diese Akten zu erteilen, sofern der Rückzug oder die rechtskräftige Rückweisung nicht vor der Veröffentlichung erfolgt ist (Art. 93 EPÜ i.V. 941

mit Regel 67 Abs. 2 AO-EPÜ)¹⁰¹¹. Das Kriterium bildet auch hier ausschliesslich die an eine eigene Frist geknüpfte Veröffentlichung und nicht der Fortbestand der Anmeldung.

- 942 Die Rechtslage gemäss EPÜ deckt sich weitestgehend mit jener im *Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht*: Sobald die Anmeldung veröffentlicht wurde, besteht das uneingeschränkte Einsichtsrecht, unabhängig davon, ob die Anmeldung nach der Veröffentlichung zurückgewiesen oder zurückgezogen wurde. Umgekehrt vermögen Rückzug und rechtskräftige Rückweisung vor der Veröffentlichung des Gesuchs die Akten gegenüber Einsichtnahme Dritter zu verschliessen.

b) Sonderfall: Abgemahnte und Verwarnte

- 943 Es dürfte eher der Ausnahmefall sein, dass sich jemand als Abmahnender auf eine hängige Schutzrechtsanmeldung beruft, welche später zurückgezogen wird. Noch seltener dürfte es vorkommen, dass Verwarnungen oder Abmahnungen gestützt auf eine Anmeldung ausgesprochen werden, die im Zeitpunkt der Verwarnung bzw. Abmahnung bereits definitiv¹⁰¹² erloschen ist. Naturgemäss können Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche nur für die Zukunft wirksam sein. Realistischer ist es hingegen, dass gestützt auf eine hängige Anmeldung abgemahnt wird, diese Anmeldung dann aber nach ausgesprochener Abmahnung vom Amt zurückgewiesen wird. Die Wirkung einer Rückweisung oder eines Rückzugs liegt darin, dass das geltend gemachte Recht in keinem Zeitpunkt (*ex tunc*) Bestand hatte. Obwohl sich dann die Angelegenheit für den Abgemahnten erledigt hat, kann er ein Interesse haben, die Gründe für den Wegfall der gegenparteilichen Anspruchsgrundlage zu erfahren.

6. Einsichtnahme in Akten gelöschter Schutzrechte

- 944 In den meisten in- und ausländischen Erlassen gibt es Bestimmungen zum Einsichtsrecht in die Akten gelöschter *Gesuche* (Anmeldungen, Hinterlegungen). Hingegen ist das Einsichtsrecht für gelöschte, einst registrierte *Schutzrechte* nicht ausdrücklich geregelt. Im Unterschied zu zurückgewiesenen oder zurückgezogenen Gesuchen, die ebenfalls gelöscht werden, hat bei gelöschten Registrationen in der Vergangenheit ein gültiges Schutzrecht bestanden.
- 945 Ein Blick auf die anwendbaren Erlasse zeigt, dass keine diesbezüglichen Einschränkungen oder Vorbehalte bestehen. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum die Aktenpublizität, welche während der Laufdauer des Schutzrechts bestanden hatte, nach Erlöschen des Schutzrechts eingeschränkt werden oder gänzlich wegfallen sollte. Der Kreis der Einsichtsberechtigten deckt sich also mit dem Kreis derjenigen, die Einsicht in eingetragene bzw. veröffentlichte Schutzrechte nehmen können (allgemeines Einsichtsrecht). Diese Lösung wird auch gestützt durch die im Archivierungsrecht getroffene Wertung, wonach einmal öffentliche gewordene Unterlagen nicht unter die Geheimhaltung zurückfallen (Art. 9 Abs. 2 BGA).

¹⁰¹¹ Vgl. EHLERS/EPÜ-BENKARD, N 10 zu Art. 93 EPÜ.

¹⁰¹² Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bei definitiver Zurückweisung, nach rechtskräftigem Rückzug oder nach Ablauf der Weiterbehandlungsfrist bei Fristversäumnis im Anmeldeverfahren.

Sofern die Akten über die Aufbewahrungsdauer hinaus noch verfügbar sind, insbesondere auch elektronisch, haben die Ämter allgemeine Einsicht in diese zu gewähren. Für den Gesuchsteller kann es allerdings beweistechnisch schwierig werden, sein Recht durchzusetzen, wenn das Amt unter Verweis auf die abgelaufene Aufbewahrungsfrist die Einsicht nicht gewährt, obwohl eine solche auf Grund digitaler Speicherung eigentlich noch möglich wäre. 946

7. Einsichtnahme in Akten von Patenteinspruchs- und Markenwiderspruchsverfahren

a) Grundlagen

In der Praxis werden von den Ämtern für die den Eintragungsverfahren anschliessenden Zweiparteienverfahren eigene Akten geführt: Die Akte, die «für jede Anmeldung und jedes Patent» (Art. 89 Abs. 1 PatV) bzw. «jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung» (Art. 36 Abs. 1 MSchV) geführt wird, ist während des Verfahrens typischerweise eine andere, als die Akte des nachgeschalteten kontradiktorischen Verfahrens. Die Widerspruchsakte fällt nicht zusammen mit dem «Aktenheft eingetragener Marken», da die Akten der kollidierenden Marken während des laufenden Verfahrens Teil der Widerspruchsakte bilden und nicht umgekehrt. Freilich sollten die Widerspruchsakten nach Verfahrensabschluss Teil der Akte der *angefochtenen* Marke werden. 947

Nach dem Wortlaut von Art. 89 Abs. 1 PatV und Art. 36 Abs. 1 MSchV wird für die hängigen Zweiparteienverfahren, wo jeweils eine eigene Akte geführt wird, die Akteneinsicht nicht geregelt. Da insbesondere das markenrechtliche Widerspruchsverfahren erst in der parlamentarischen Beratung in das Gesetz aufgenommen wurde, schweigen sich auch die Materialien zu dieser Frage aus. Ihrer systematischen Stellung und auch wortlautgemässer Auslegung nach beziehen sich Art. 65 PatG (Art. 90 PatV) und Art. 39 MSchG (Art. 37 MSchV) nicht auf Einspruchs- und Widerspruchsakten. Die entsprechende Akteneinsicht der beteiligten Parteien vor dem Amt bemisst sich daher grundsätzlich nach den allgemeinen Bestimmungen des VwVG. 948

b) Einsicht in Akten hängiger Einspruchs- und Widerspruchsverfahren durch die Verfahrensparteien

In die Akten hängiger Einspruchs- und Widerspruchsverfahren können die an diesen Verfahren beteiligten Parteien oder ihre Vertreter nach Art. 26 Abs. 1 VwVG Einsicht nehmen. Diese Einsicht hat de lege lata am Sitz des IGE oder am Sitz einer durch dieses zu bezeichnenden kantonalen Behörde zu erfolgen (Art. 26 Abs. 1 VwVG). 949

c) Einsicht in Akten hängiger Einspruchs- und Widerspruchsverfahren durch Dritte

Steht ein Einsichtsrecht in Akten hängiger Einspruchs- und Widerspruchsverfahren auch Dritten zu, welche am Verfahren nicht beteiligt sind? Das Bundesgericht hat unter altem Patenteinspruchsrecht in BGE 110 II 315 entschieden, dass nach der Bekanntmachung des Patentgesuchs im Vorprüfungsverfahren ein Dritter auch während des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens Einsicht in die Einspruchsakten nehmen kann. Aus dem 950

Wortlaut von Art. 90 Abs. 3 PatV ergebe sich die vom Amt vertretene Einschränkung der Akteneinsicht nicht¹⁰¹³.

- 951 Für das Markenwiderspruchsrecht hat die ehemalige RKGE entschieden, dass sich das Einsichtsrecht Dritter auch auf Aktenstücke erstreckt, welche ein hängiges Widerspruchsverfahren gegen diese Marke betreffen. Nach dieser Entscheidung rechtfertigen es die Bestimmungen des VwVG nicht, dieses Recht einzuschränken¹⁰¹⁴. Allerdings ist daran zu erinnern, dass das VwVG nur das Einsichtsrecht von am Verfahren beteiligten *Parteien*, nicht aber jenes Dritter, regelt.
- 952 Die Spezialgesetze (PatG, MSchG und SoSchG)¹⁰¹⁵ schweigen sich ihrerseits darüber aus, ob am Verfahren nicht beteiligte *Dritte* in die Akten von Einspruchs- und Widerspruchsverfahren einsehen dürfen¹⁰¹⁶. Fehlt es wie im vorliegenden Fall an spezifischen Regeln, welche jene des BGÖ derogieren würden (Art. 4 BGÖ), wäre subsidiär wiederum das BGÖ anwendbar¹⁰¹⁷. Dies würde aber zum wenig überzeugenden Ergebnis führen, dass Dritten die Einsichtnahme in Akten hängiger Widerspruchs- und Einspruchsverfahren grosszügiger gewährt würde als die Einsicht in hängige Gesuche in den ex parte-Verfahren (vgl. Art. 39 MSchG). Das BGÖ kennt ganz allgemein den Grundsatz die Aktenpublizität, während die Immaterialgütergesetze für die Einsicht in Akten hängiger oder erloschener Gesuche strengere Voraussetzungen und Einschränkungen kennen.
- 953 *Das BGÖ, das ein äusserst liberales Populareinsichtsrecht gewährt, passt nicht auf die im Verwaltungsrecht ohnehin sehr atypischen Zweiparteienverfahren*: Konflikte zwischen Privaten rechtfertigen ein geringeres Mass an Publizität. Andernfalls müsste man gewissermassen jedes kontradiktorische Amtsverfahren in der Öffentlichkeit austragen. Es ist auch daran zu erinnern, dass beispielsweise im Strafprozessrecht Personen ohne Parteistellung im Verfahren nur in engen Grenzen ein Recht auf Akteneinsicht haben¹⁰¹⁸. Auch dies wird mit dem Diskretionsinteresse der beteiligten Parteien gerechtfertigt, an einem Verfahren, dessen Ausgang offen ist, nicht die Allgemeinheit teilhaben lassen zu müssen. Die verfassungsrechtliche Lehre geht offenbar davon aus, dass dies ganz allgemein für das Einsichtsrecht in hängigen Verfahren gilt¹⁰¹⁹.
- 954 Von diesen Überlegungen ausgehend, ist festzustellen, dass die eingeschränkte Aktenpublizität *vor* Verfahrensabschluss auf die nichtstreitigen Verwaltungsverfahren zielt. Scheint ein allgemeines, jedermann zu gewährendes Einsichtsrecht in hängige Einspruchs- und Widerspruchsverfahren (Zweiparteienverfahren) hingegen nicht sachgerecht, fragt es sich, welche Bestimmungen zur Lückenfüllung analog beizuziehen sind.

1013 BGE 110 II 317.

1014 RKGE, sic! 2000, 709 f.

1015 Es sind diejenigen Erlasse, welche ein nachgelagertes Zweiparteienverfahren vor dem Amt (Ein- bzw. Widerspruch) kennen.

1016 A.M. zum Markenrecht und das Problem übergehend RKGE, sic! 2000, 710.

1017 Vgl. Botschaft zum BGÖ, BBl 2003, 1990.

1018 BGer, Pra 2005, 535 f.

1019 STEINMANN/EHRENZELLER/SCHINDLER/SCHWEIZER/VALLENDER, N 54 zu Art. 29 BV.

d) Lösungsvorschlag

Auszugehen ist von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, welches auch Dritten eine 955
Einsicht in Akten hängiger Verfahren gewährt, sofern der Rechtssuchende ein *schutzwürdiges Interesse* glaubhaft machen kann¹⁰²⁰. Für die Konkretisierung des «schutzwürdigen Interesses» darf man sich m.E. wiederum an den immaterialgüterrechtlichen Bestimmungen orientieren.

Nach hier vertretener Auffassung ist einerseits Personen Einsicht Akten laufender Ein- 956
spruchs- und Widerspruchsverfahren zu gewähren, welche sich über die Zustimmung der Verfahrensbeteiligten ausweisen können (vgl. Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. c PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. c MSchV), und andererseits Personen, die nachweisen, dass ein im Verfahren involvierter Schutzrechtsinhaber oder Anmelder ihnen die Verletzung der involvierten Rechte vorwirft oder dass er sie vor solcher Verletzung warnt (vgl. Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV). Als zusätzlicher Anwendungsfall der zu gewährenden Akteneinsicht in kontradiktorischen Verfahren ist jener zu nennen, in dem ein Dritter glaubhaft machen kann, dass ein rechtliches Vorgehen gegen eine der Parteien geprüft werden muss¹⁰²¹. Zu Recht hat indes das Bundesgericht eine Ausdehnung des Akteneinsichtsrechts über den Wortlaut von Art. 90 Abs. 1 PatV hinaus abgelehnt und die Einsicht eines Aktionärs der Patentanmelderin in die unveröffentlichte Patentanmeldung verwehrt¹⁰²². Ganz allgemein lässt sich aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde (Art. 29a BV) kein Recht ableiten, in die Schutzrechtsanmeldung eines Dritten Einsicht zu nehmen¹⁰²³.

In der Konstellation, in welcher ein Abgemahnter oder Verwarnter Einsicht begehrt, steht 957
in den meisten Fällen zwar bereits die allgemeine, voraussetzungslose Einsicht in die Schutzrechtsakte offen. Allerdings kommt es gerade in der Praxis des Markenwiderspruchs vor, dass ein Verwarnter oder Abgemahnter über den Verlauf bzw. Stand eines Widerspruchsverfahrens Kenntnis erlangen möchte, in welche die ihm entgegen gehaltene Marke betroffen ist. Ebenso sind für die Beurteilung der Tragweite eines Patents die Einspruchsakten, z.B. die Einsprüche mit den Einspruchsgründen und der Erklärung, in welchem Umfang gegen die Erteilung des Patents Einspruch erhoben werde (Art. 73 PatV), bedeutsam. Wichtige Hinweise liefern auch die Stellungnahmen des Patentbewerbers (Art. 80 PatV) sowie die zugehörigen Unterlagen¹⁰²⁴.

Kompliziert wird die Sache dadurch, dass in Zweiparteienverfahren nicht nur die Interes- 958
sen des Abmahnenden und jene des um Akteneinsicht ersuchenden Abgemahnten im Spiel sind. Es gilt auch Rücksicht zu nehmen auf die Interessen des anderen Verfahrensbeteiligten, welcher dem Einsichtsbewerber keine Verletzung vorwirft. Denkbar, ja nicht unwahr-

1020 BGE 122 I 161. Diese Rechtsprechung wurde in Art. 53 Abs. 2 ZPO kodifiziert; WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 49 zu Art. 26 VwVG; BOVAY, 294.

1021 BGE 129 I 259 f.

1022 BGer, 4A_249/2021, Erw. 5.2 f.

1023 Für die Patentanmeldung BGer, 4A_249/2021, Erw. 5.4.

1024 BGE 110 II 318.

scheinlich ist, dass dieser die Zustimmung zur Einsichtnahme des Dritten erteilt, da er sich in einer ähnlichen Situation wie der Gesuchsteller befindet und die Interessen diesbezüglich gleichgerichtet sind («der Feind des Feindes ist ein Freund»). Liegt eine entsprechende Zustimmung vor, muss dem Dritten die Einsicht in Akten hängiger Zweiparteienverfahren gewährt werden. Verweigert die Verfahrenspartei, welche den Dritten nicht abgemahnt hat, die Zustimmung, ist die Akteneinsicht nicht zu gewähren.

959 Immerhin steht dem Dritten jederzeit das allgemeine Einsichtsrecht in die Schutzrechtsakten zu, welche im laufenden Verfahren regelmässig Bestandteil der kontradiktorischen Akte bilden. Der Umstand, dass eingetragene bzw. veröffentlichte Schutzrechte in Zweiparteienverfahren verfangen sind, schränkt das allgemeine Einsichtsrecht betreffend die Schutzrechtsakten in keiner Weise ein.

e) *Zusammenfassung*

960 Es lässt sich zusammenfassen, dass für die Einsicht Dritter in Akten *pendenter kontradiktorischer Zweiparteienverfahren* vor dem Amt (Markenwiderspruchs- und Patenteinspruchsverfahren) wohl die Zustimmung der verwarnenden bzw. abmahnenden Partei, nicht aber der anderen Verfahrenspartei entbehrlich ist. Alles andere würde zu einem Wertungswiderspruch führen: Akten hängiger Gesuche stehen zur Einsichtnahme durch Dritte nur offen, wenn deren Inhaber darauf eine Abmahnung oder eine Verwarnung stützt, wogegen bei der Einsicht in Einspruchs- und Widerspruchsakten auch Dokumente eingesehen werden könnten, welche der nicht abmahnende Verfahrensgegner produziert hat. Fehlt die Zustimmung dieser nicht abmahnenden Verfahrenspartei, ist Dritten die Einsicht in die Akten hängiger Zweiparteienverfahren vor den Ämtern nicht zu gewähren.

961 Als Ausnahme davon gilt immerhin der Fall, in welchem der Dritte glaubhaft machen kann, dass ein rechtliches Vorgehen (auch) gegen diejenige Partei geprüft werden muss, welche ihn nicht abgemahnt hat. Diesfalls bedarf es keiner Zustimmung einer Verfahrenspartei. Unbeschränkt zu gewähren ist weiterhin auch die allgemeine Einsicht in die Schutzrechtsakten, welche jeweils Teile der Einspruchs- bzw. Widerspruchsakte bilden.

962 Betreffend den Umfang der Einsicht ist anzumerken, dass diese in sachlicher Hinsicht nicht weiter gehen kann als die Einsicht der Parteien. Es beschränkt sich auf Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden (Art. 26 Abs. 1 lit. a VwVG), auf alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke (Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG) sowie Niederschriften eröffneter Verfügungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c VwVG).

f) *Einsicht in Akten rechtskräftig abgeschlossener Einspruchs- und Widerspruchsverfahren*

963 Gemäss Wortlaut von Art. 36 Abs. 1 MSchV erstreckt sich die Akteneinsicht auf solche Widerspruchs- und Lösungsverfahrensakten, welche, wie etwa der Endentscheid, nach Abschluss des Verfahrens separat in das «Aktenheft eingetragener Marken» aufgenommen werden. Damit geht der «Verlauf eines Widerspruchsverfahrens und eines Lösungsverfahren» im Sinne von Art. 36 Abs. 1 MSchV aus der Akte ausreichend hervor¹⁰²⁵.

Aus Art. 29 Abs. 2 BV wird auch ein Anspruch auf Akteneinsicht ausserhalb eines hängigen Verfahrens abgeleitet¹⁰²⁶. Ein solches Interesse ist etwa dann gegeben, wenn jemand durch das abgeschlossene Verfahren in seinen Rechten betroffen ist oder eine sonstige Sachnähe geltend machen kann¹⁰²⁷. Gemäss Botschaft zum BGÖ gelten die Spezialgesetze für hängige *und* abgeschlossene Verfahren¹⁰²⁸. Nach diesen Gesetzen bestimmt sich daher auch, ob die Zugänglichkeit oder Nichtzugänglichkeit für den konkreten Fall und die konkrete Information geregelt ist¹⁰²⁹. 964

Die genannten spezialgesetzlichen Bestimmungen von PatV und MSchV regeln wie gezeigt das Einsichtsrecht in Einspruchs- und Widerspruchsakten gerade nicht. Diesbezüglich liegt eine Gesetzeslücke vor. Es fragt sich daher, ob sie auch für die Einsicht in Akten abgeschlossener Zweiparteienverfahren analog beizuziehen sind. Da die Akten von Widerspruchs- und Einspruchsverfahren gemäss Wortlaut nicht unter das Einsichtsrecht fallen, wäre an sich auch für die Einsicht in diese Dokumente durch Dritte nach Verfahrensabschluss wiederum das BGÖ anzuwenden. In der Praxis erledigt sich das Problem, wenn die ganze Einspruchs- bzw. Widerspruchsakte nach Abschluss in die Akte des angefochtenen Patents oder der angefochtenen Marke überführt und somit ohnehin allgemein zugänglich wird. 965

Zwar ist daran zu erinnern, dass ein Zweiparteienverfahren ein geringeres Mass an Aktenpublizität rechtfertigt und im Unterschied zum Anmeldeverfahren auch jemand, der das Verfahren nicht initiiert hat, von einer ungewollten und allenfalls unliebsamen Publizität betroffen ist. Die Lösung der Praxis, nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens via Schutzrechtsakte jedermann Einsicht zu gewähren, wird man aber stützen können, zumal angesichts der Möglichkeiten der Aktenaussonderung. Anzuführen ist, dass man in den Fällen, in denen der Widerspruch gutgeheissen wird, durch Einsicht in die Akte des gelöschten Schutzrechts an die Widerspruchsdokumente gelangt, wenn die entsprechende Einsichtslegitimation gegeben ist. 966

Da die Akte des kontradiktorischen Verfahrens in die Schutzrechtsakte der *angefochtenen Marke* integriert wird und somit der allgemeinen Aktenpublizität unterliegt, erstreckt sich das Einsichtsrecht auf sämtliche Dokumente, also nicht nur auf Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden, Beweismittel und Niederschriften eröffneter Verfügungen. Die Behörde hat aber das Recht, verwaltungsinterne Akten vor der Aktenüberführung auszusondern. Zu erinnern ist schliesslich daran, dass auch Widerspruchs- und 967

1025 Ein Einsichtsrecht würde auch bestehen, wenn das IGE die vollständigen Widerspruchsakten vielfältigt und in die Akten aller involvierten Marken integriert. Diese Dokumente bilden dann Bestandteil des «Aktenhefts eingetragener Marken». Eine solche Überführung der Akten bzw. Integration scheint aber aufwändig bzw. wenig praktikabel. Die Bestimmung von Art. 36 Abs. 1 lit. a MSchV, wonach gegebenenfalls der «Verlauf eines Widerspruchsverfahrens und eines Lösungsverfahrens» aus der Akte ersichtlich sein müssen, ist m.E. so auszulegen, dass nur der *Widerspruchsentscheid* in die Markenakten genommen wird.

1026 STEINMANN/EHRENZELLER/SCHINDLER/SCHWEIZER/VALLENDER, N 54 zu Art. 29 BV.

1027 BGE 129 I 253.

1028 Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1989.

1029 SCHWEIZER/WIDMER/BRUNNER/MADER, N 12 zu Art. 3 BGÖ.

Einspruchsakten als Archivgut spätestens nach 30 Jahren allgemein zugänglich werden (Art. 9 Abs. 1 BGA).

C. Akteneinsicht in den Verfahren vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten sowie vor den Strafverfolgungsorganen

1. Im Allgemeinen

968 Aus der systematischen Stellung der Ordnungsbestimmungen, welche das Akteneinsichtsrecht regeln, folgt, dass sich die Einsichtsregelung nur auf die vom *Amt* (Registerbehörde) geführten Prüfverfahrensakten erstreckt (Art. 89 i.V. mit Art. 90 PatV, Art. 36 i.V. mit Art. 37 MSchV, Art. 22 i.V. mit Art. 23 DesV) und auch dort nur auf die ex parte-Verfahren. Ausserhalb des erstinstanzlichen Verwaltungsverfahrens kommen die sondergesetzlichen Bestimmungen nicht (direkt) zur Anwendung. Es ist daher im Folgenden auf die Frage des Einsichtsrechts im Rahmen von immaterialgüterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, den Zivilgerichten, dem Bundespatentgericht sowie dem Bundesgericht und der Strafverfolgungsbehörden speziell einzugehen.

2. Akteneinsicht vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVGer)

a) Einsichtsmöglichkeit wie vor dem Amt

969 Das VGG kennt für das Akteneinsichtsrecht keine speziellen Bestimmungen, weshalb die Bestimmungen von Art. 26 ff. VwVG auch für das Beschwerdeverfahren gelten¹⁰³⁰. Ist gegen eine Verfügung des IGE bereits ein Beschwerdeverfahren eingeleitet worden, so wird die Einsichtnahme in der Regel unter der Aufsicht des Bundesverwaltungsgerichts durchgeführt¹⁰³¹. Auch das Bundesverwaltungsgericht kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist (Art. 26 Abs. 1^{bis} VwVG). In Beschwerdeverfahren gegen Markenrückweisungen befindet sich das streitgegenständliche *Gesuch* noch immer im nicht eingetragenen, pendenten Status. Es unterliegt daher nur der eingeschränkten Einsicht (Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. a bis c MSchV).

b) Einsicht in Akten hängiger Verfahren

970 In hängigen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht steht der Partei oder ihrem Vertreter nach Art. 26 Abs. 1 VwVG vorbehaltlos und ohne Geltendmachung eines besonderen Interesses ein Einsichtsrecht zu. In der Verwaltungsrechtspflege knüpft das Akteneinsichtsrecht an der formellen Parteistellung an¹⁰³², welche sich nach Art. 6 VwVG bemisst¹⁰³³. Abgesehen von der offenen vorinstanzlichen Akte, ist das Einsichtsrecht für Akten des Beschwerdeverfahrens beschränkt auf Eingaben von Parteien und Vernehmlass-

1030 WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 30 zu Art. 26 VwVG; ALBERTINI, 226.

1031 BRUNNER/AUER/MÜLLER/SCHINDLER, N 14 zu Art. 26 VwVG.

1032 WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 30 zu Art. 26 VwVG.

1033 WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 48 zu Art. 26 VwVG.

sungen der Behörden (Art. 26 Abs. 1 lit. a VwVG), auf alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke (Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG) sowie auf Niederschriften eröffneter Verfügungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht darf seinerseits die eigenen, verwaltungsinternen Akten von der Einsicht ausnehmen.

Dritte, denen keine Parteistellung zukommt, müssen für die Einsichtnahme in die Akten eines hängigen Verfahrens ein schutzwürdiges Interesse nachweisen¹⁰³⁴. Ein solches Interesse ist auch hier zunächst den *Abgemahnten und Verwarnten* zuzubilligen (vgl. Art. 90 Abs. 2 i.V. Art. 90 mit Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. b DesV). Dritte sind zudem einsichtsberechtigt, wenn sie sich über die *Zustimmung des Hinterlegers* bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen können (vgl. Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. c PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Abs. 1 lit. c MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. c DesV). 971

Keine Einsicht ist hingegen in den Fällen zu gewähren, in welchen der um Einsicht ersuchende (nicht verwarnte) Dritte darlegt, dass ein rechtliches Vorgehen gegen die Verfahrenspartei geprüft werden muss¹⁰³⁵. Andernfalls hätte dies die widersprüchliche Konsequenz, dass der Kreis der Einsichtsberechtigten im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht weitergezogen würde als im Prüfverfahren vor der ersten Instanz. 972

Für *Zweiparteienverfahren*, welche vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig sind, namentlich in Beschwerdeverfahren in Markenwiderspruchssachen, ist für das Akteneinsichtsrecht Dritter auf das Einsichtsrecht im erstinstanzlichen Verfahren zu verweisen: Es bedarf praktisch immer der Zustimmung jener Verfahrenspartei, welche gegenüber dem Einsicht Begehrenden keine Abmahnung oder Verwarnung ausgesprochen hat. Fehlt diese, ist keine Einsicht zu gewähren¹⁰³⁶. Im praktisch seltenen Fall der Zustimmung beider Parteien können Dritte die Akte des hängigen Beschwerdeverfahrens auch dann einsehen, wenn sie weder abgemahnt noch verwarnt wurden. Unberührt davon bleibt die Einsicht in die Akten der sich in einem Widerspruchsverfahren gegenüberstehenden Marken. Beide Eintragungsakten unterliegen, da die Schutzrechte registriert sind, der allgemeinen Einsicht, auch während des hängigen Widerspruchsverfahrens. 973

c) *Einsicht in Akten rechtskräftig abgeschlossener Verfahren*

Zunächst ist noch einmal daran zu erinnern, dass das BGÖ nach Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 5 BGÖ auf Verfahren der Verwaltungsrechtspflege nicht angewendet wird. Hingegen besteht das Einsichtsrecht für die Verfahrensbeteiligten gemäss VwVG auch nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht. Dieser Anspruch leitet sich 974

1034 BOVAY, 294; WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 49 zu Art. 26 VwVG.

1035 Vgl. BGE 129 I 259 f.

1036 Auch hier gilt die Ausnahme, bei welcher der Dritte glaubhaft machen kann, dass ein rechtliches Vorgehen (auch) gegen diejenige Partei geprüft werden muss, welche ihn nicht abgemahnt hat. Gemildert wird diese Lösung schliesslich durch die jederzeit zu gewährende allgemeine Einsicht in die Schutzrechtsakte.

nach ständiger Rechtsprechung ebenfalls unmittelbar aus Art. 29 Abs. 2 BV ab¹⁰³⁷. Sobald das Bundesverwaltungsgericht nach Verfahrensabschluss aber die (Original-)Akten den Parteien zurückgesendet hat, besteht kein Einsichtsrecht mehr, sofern keine Kopien für die Akte erstellt wurden. Im Übrigen kann auf das oben Ausgeführte verwiesen werden¹⁰³⁸, da Personenkreis und Voraussetzungen für die Einsicht in die Akten im hängigen und abgeschlossenen Beschwerdeverfahren deckungsgleich sind. Auch die Akten der Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht werden spätestens nach 30 Jahren als Archivgut allgemein zugänglich (Art. 9 Abs. 1 BGA).

3. Akteneinsicht vor den Zivilgerichten und vor dem Bundespatentgericht

a) Rechtsgrundlage: ZPO

- 975 Zivilprozesse und Prozesse vor dem Bundespatentgericht sind Zweiparteienverfahren. Entsprechend ordnet Art. 27 BPatGG an, dass sich das Verfahren vor dem Bundespatentgericht nach der ZPO richtet, sofern das PatG und das BPatGG nichts Anderes bestimmen.
- 976 Nach Art. 53 Abs. 2 ZPO können die Parteien die Akten des Verfahrens einsehen und Kopien anfertigen lassen, «soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen». Der Wahrnehmung dieses Akteneinsichtsrechts dient auch die Protokollführungspflicht gemäss Art. 235 ZPO¹⁰³⁹.
- 977 Den «überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen» wird dadurch Rechnung getragen, dass man auch hier für die Bestimmung des Einsichtsrecht die in den Sondergesetzen aufgestellten Grundsätze heranzieht. Die Interessenabwägung erfolgt also in einem Umkehrschluss: «Überwiegende öffentliche oder private Interessen» stehen einer Akteneinsicht immer, aber auch nur dann entgegen, wenn jenem, der um Einsicht ersucht, kein schutzwürdiges Interesse zuzugestehen ist. Im Einzelnen ist dazu Folgendes auszuführen.

b) Einsicht in Akten hängiger Verfahren

- 978 Wie vor Bundesverwaltungsgericht darf ein hängiges Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder den Zivilgerichten weder für die Parteien noch für Dritte zu einer Einschränkung der Einsicht in die *Amtsakte* aus dem nicht streitigen Verwaltungsverfahren führen, welche über das abgeschlossene Eintragungsverfahren Aufschluss gibt. Da die Akten aber nicht auf Grund eines Instanzenzugs vor diese Spruchkörper gelangen, dürfte die Rechtshängigkeit vor diesen Instanzen ohnehin fast nie den Zugriff auf die Originalakte beim

1037 BGE 129 I 253 f.

1038 Dritte, denen keine Parteistellung zukommt, müssen für die Einsichtnahme in die Akten eines hängigen Verfahrens ein schutzwürdiges Interesse nachweisen. Für rechtskräftig abgeschlossene Zweiparteienbeschwerdeverfahren bedarf es für die Einsicht Dritter praktisch immer der Zustimmung jener Verfahrenspartei, welche gegenüber dem Einsicht Begehrenden keine Abmahnung oder Verwarnung ausgesprochen hat. Fehlt diese, ist keine Einsicht zu gewähren, es sei denn, es wäre eine mögliche Verfahrenseinleitung gegen die nicht abmahnende Partei plausibel.

1039 KARLEN/SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, N 28 zu Art. 29 BV.

Amt beschneiden. Die Originalakte aus dem Eintragungs- bzw. Prüfverfahren sollte aus diesem Grund zumindest in Kopie bei der Eintragungsbehörde verbleiben.

Für die *Parteien und deren Vertreter* besteht der voraussetzungslose Anspruch auf Akteneinsicht gemäss ZPO in der Regel nur während eines hängigen Verfahrens¹⁰⁴⁰. Ausserhalb eines formellen Verfahrens, etwa nach Abschluss, können die Parteien Akten einsehen, wenn ein schutzwürdiges Interesse besteht und die Akte beim Spruchkörper überhaupt noch existiert. 979

Für *Dritte* ist in jedem Verfahrenszeitpunkt stets ein schutzwürdiges Interesse verlangt. Sie bedürfen zudem immer der Zustimmung jener Verfahrenspartei, welche gegenüber dem Einsicht Begehrenden keine Abmahnung oder Verwarnung ausgesprochen hat, ausser es wäre eine mögliche Verfahrenseinleitung (auch) gegen diese nicht abmahnende Partei zu prüfen. Im Zivilverfahren kommt als einsichtsberechtigter Kreis neu auch der Schutzrechtsinhaber hinzu, dessen Schutzrecht vom Lizenznehmer im Rahmen einer Prozessstandschaft gegen einen Verletzer gerichtet wird (Art. 75 Abs. 1 PatG, Art. 55 Abs. 4 MSchG, Art. 35 Abs. 4 DesG)¹⁰⁴¹. Diese Schutzrechtsinhaber sollten m.E. gleich wie die Verfahrensparteien behandelt werden, weshalb es für deren Einsicht der Zustimmung des Verfahrensgegners nicht bedarf. 980

c) *Einsicht in Akten rechtskräftig abgeschlossener Verfahren*

Der Kreis der Einsichtsberechtigten für abgeschlossene Verfahren deckt sich grundsätzlich mit jenem in hängigen Verfahren. Neben den Dritten, von welchen wiederum ein schützenswertes Interesse zu verlangen ist, dürfen die ehemaligen Verfahrensparteien bzw. deren (aktuelle) Vertreter ohne diese Voraussetzung Einsicht nehmen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass nach einer gewissen Zeit beim Gericht nur noch das ohnehin öffentlich zugängliche Urteil die Akte bildet, da die Akten den Parteien «zur Entlastung des Gerichts» zurückgeschickt oder gar vernichtet wurden. Die Einsicht erstreckt sich dann auf die Akte, so wie sie im Zeitpunkt der Einsichtsgewährung besteht. Aus dem Akteneinsichtsrecht folgt jedenfalls kein Anspruch auf «Rekonstruktion» der Akte durch das Gericht. 981

Die Akteneinsicht in hängige und abgeschlossene Verfahren bleibt in analoger Anwendung von Art. 26 VwVG auch vor den Zivilgerichten umfangmässig beschränkt auf Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden (Art. 26 Abs. 1 lit. a VwVG), auf alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke (Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG) sowie Niederschriften eröffneter Verfügungen (Art. 26 Abs. 1 lit. c VwVG). Sowohl für die Verfahrensbeteiligten und deren Vertreter als auch für Dritte sind die gerichtsinternen Akten von der Einsicht ausgenommen¹⁰⁴². Vorbehalten bleiben auch hier die Aussonderungsrechte: Die Aussonderung kann für Dokumente verlangt werden, welche bereits in der Akte be- 982

1040 GEHRI/SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, N 32 zu Art. 53 ZPO.

1041 Da im Markenwiderspruchsverfahren als dem praktisch bedeutsamsten Fall des kontradiktorischen Amtsverfahrens keine Prozessstandschaft zuzulassen ist, gibt es diesen erweiterten Legitimationskreis nur in den Verfahren vor den Zivilgerichten (WILD/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 23 zu Art. 31 MSchG; a.M. MAUERHOFER, 191 f.).

1042 GÖKSU/BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, N 31 zu Art. 53 ZPO.

findlich sind, und erstreckt sich analog auch auf Dokumente, welche erst im Zivilverfahren eingereicht wurden.

d) Einsicht in Akten von Massnahmeverfahren

- 983 Wird einem Gesuch um Anordnung von superprovisorischen Massnahmen nicht stattgegeben und wird das Verfahren im Massnahmeverfahren weiter geführt, hat die Massnahmegegnerin gestützt auf Art. 53 Abs. 2 ZPO Anspruch auf Akteneinsicht im kontradiktorischen Massnahmeverfahren¹⁰⁴³. Die Akteneinsicht für abgeschlossene Massnahmeverfahren gestaltet sich gleich wie jene für abgeschlossene ordentliche Verfahren.

4. Akteneinsicht vor dem Bundesgericht

a) Einsicht in Akten hängiger Verfahren

- 984 Das Einsichtsrecht für hängige Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich nach dem anwendbaren Prozessrecht¹⁰⁴⁴. Weder das BGG noch die Spezialgesetze kennen allgemeine Verweisungsbestimmungen, welche für die Akteneinsicht ausdrücklich die ZPO als entsprechend anwendbar erklären (vgl. im Unterschied etwa § 99 Abs. 1 dPatG). Die immaterialgüterrechtlichen Sondergesetze sehen auch nicht ausdrücklich vor, dass für die Gewährung der Akteneinsicht an Drittpersonen generell die Parteieinsichtsregelung entsprechend anzuwenden wäre (vgl. § 99 Abs. 3 Satz 1 dPatG).
- 985 Auch mit Blick auf die deutsche Rechtslage¹⁰⁴⁵ ist aber zu vertreten, Art. 53 Abs. 2 ZPO sinngemäss auch auf die Verfahren vor Bundesgericht anzuwenden. Allerdings sind dabei auch die Sondertatbestände des gewerblichen Rechtsschutzes, namentlich die Sonderlegitimation des Verwarnten und Abgemahnten (Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. b DesV) sowie die Einschränkungen des VwVG, zu berücksichtigen. Auf dieser Grundlage ist das Einsichtsrecht in bundesgerichtliche Akten gleich gestaltet wie jenes vor den kantonalen Zivilgerichten und vor dem Bundespatentgericht. Für die Parteien und deren Vertreter besteht ein voraussetzungsloser Anspruch auf Akteneinsicht, welcher sich auf Art. 29 Abs. 2 BV stützt.
- 986 In *Einparteienverfahren* vor Bundesgericht, namentlich in Verfahren betreffend die Eintragungsfähigkeit von Marken oder patentrechtlichen Wiedereinsetzungen, sind keine Interessen einer Drittpartei im Spiel, auf welche Rücksicht zu nehmen wäre. Ein Anspruch auf Einsicht in die gerichtliche Verfahrensakte haben auch vor Bundesgericht die von der Verfahrenspartei Abgemahnten und Verwarnten (vgl. Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. b DesV), sodann Dritte, wenn sie sich über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen können (vgl. Art. 90 Abs. 2 i.V. mit

1043 OGer ZH, ZR 2011, 124.

1044 TSCHÜMPERLIN/NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER/KNEUBÜHLER, N 23 zu Art. 27 BGG.

1045 BGH, GRUR 1983, 365.

Art. 90 Abs. 1 lit. c PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. c MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. c DesV).

In *Zweiparteienverfahren* vor Bundesgericht bedarf es für die Einsicht Dritter stets der Zustimmung jener Verfahrenspartei, welche gegenüber dem die Einsicht Begehrenden keine Abmahnung oder Verwarnung ausgesprochen hat. Stets und ohne Zustimmung einer Verfahrenspartei sollten Schutzrechtsinhabern ein Einsichtsrecht zustehen, wenn ihr Schutzrecht in einer Prozessstandschaft gegen Dritte ins Feld geführt wird. 987

In sachlicher Hinsicht ist der Umfang, auf welche sich die Akteneinsicht vor Bundesgericht erstreckt, deckungsgleich mit jenem vor dem Bundesverwaltungsgericht und den Zivilgerichten: Sie ist im Grundsatz beschränkt auf Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden, als Beweismittel dienende Aktenstücke und Niederschriften eröffneter Verfügungen. Sowohl für die Verfahrensbeteiligten und deren Vertreter als auch für Dritte sind die *gerichtsinternen Akten* von der Einsicht ausgenommen. Vorbehalten bleiben auch vor Bundesgericht die Aussonderungsrechte. Es können auf Antrag Dokumente ausgesondert werden, welche sich bereits in der Amtsakte befinden, darüber hinaus auch auf Dokumente, welche erst im Zivilverfahren, namentlich in den Rechtsmittelverfahren, eingereicht wurden. 988

b) *Einsicht in Akten abgeschlossener Verfahren*

Für Verfahren vor Bundesgericht richtet sich das Einsichtsrecht für abgeschlossene Verfahren nach der Verordnung des Bundesgerichts zum Archivierungsgesetz (V-BGA¹⁰⁴⁶)¹⁰⁴⁷. Bei abgeschlossenen Verfahren ist zu differenzieren, ob die Akten noch der archivarischen Schutzfrist unterliegen oder ob diese Frist abgelaufen ist. Während der 30-jährigen Schutzfrist¹⁰⁴⁸ kann die Akteneinsichtnahme nach Art. 8 Abs. 1 V-BGA insbesondere gewährt werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt (lit. a), wenn die betroffenen Parteien seit mindestens drei Jahren tot sind (lit. b) oder wenn die Unterlagen der Öffentlichkeit bereits zugänglich waren, vorbehaltlich neuer Gründe gegen die Einsichtnahme (lit. c). Zur Wahrung des Persönlichkeitsschutzes sowie spezifischer Geheimnisse kann die Einsichtnahme auf bestimmte Aktenteile beschränkt werden (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 V-BGA). Die einsehbaren Akten können anonymisiert werden (Art. 8 Abs. 2 V-BGA Satz 2 V-BGA). Nach Ablauf der Schutzfristen hat jede Person das Recht, in das Archivgut des Bundesgerichts Einsicht zu nehmen (Art. 11 Abs. 1 V-BGA). 989

5. Akteneinsicht vor den Strafverfolgungsorganen (Strafbehörden und Strafgerichte)

Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die in ein Strafverfahren involvierten *Parteien* spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen 990

1046 Nicht zu verwechseln mit der Verordnung zum Bundesgesetz über die Archivierung, VBGA, SR 152.11.

1047 SR 152.21; TSCHÜMPERLIN/NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER/KNEUBÜHLER, N 23 zu Art. 27 BGG.

1048 Art. 9 BGA.

wichtigen Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akte des Strafverfahrens einsehen¹⁰⁴⁹. Die am Strafverfahren beteiligten *Parteien* sind nach Art. 104 Abs. 1 StPO allgemein die beschuldigte Person (lit. a), die Privatklägerschaft (lit. b) sowie im Haupt- und Rechtsmittelverfahren die Staatsanwaltschaft (lit. c). Akteneinsichtsrecht können aber auch *andere Verfahrensbeteiligte* nach Art. 105 StPO genießen, also beispielsweise Betroffene bei Beschlagnahme, Einziehung oder Siegelung¹⁰⁵⁰. Kein Akteneinsichtsrecht besteht typischerweise für Zeugen und Auskunftspersonen, wobei es hier aber Ausnahmen geben kann¹⁰⁵¹.

- 991 Dem *Geschädigten* ist auf Verlangen Akteneinsicht zu gewähren, sofern die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind¹⁰⁵². Er wird häufig Einsicht in Strafakten verlangen, um die zivilprozessuale Geltendmachung seiner Ansprüche vorzubereiten bzw. zu prüfen. Diese Nutzung der Akteneinsicht zu zivilprozessualen Zwecken ist grundsätzlich nicht rechtsmissbräuchlich, sondern zulässig¹⁰⁵³.
- 992 Es sollte selbstverständlich sein, dass das Einsichtsrecht sowohl den Parteien persönlich als auch ihren *Verteidigern* (Vertretern) zusteht¹⁰⁵⁴. *Behörden* können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen (Art. 101 Abs. 2 StPO).
- 993 *Dritte* können die Akten eines hängigen Strafverfahrens einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen oder der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen (Art. 101 Abs. 3 StPO). Für das Immaterialgüterstrafrecht hat dies die Konsequenz, dass für die Einsicht in die Akten hängiger Gesuche ein wissenschaftliches Interesse nicht ausreicht, wohl aber für die Einsicht in die Akte eines hängigen Strafverfahrens.
- 994 Die Gewährung der Akteneinsicht im *Vorverfahren* ist Sache der Staatsanwaltschaft¹⁰⁵⁵. Die Polizei gewährt, von wenigen Ausnahmen abgesehen¹⁰⁵⁶, keine Akteneinsicht¹⁰⁵⁷.
- 995 Bilden Schutzrechtsgesuche, d.h. hängige, noch nicht öffentliche Anmeldungen, Gegenstand der Strafakte, werden Dritte gestützt auf wissenschaftliches Interesse nur in die «überschiessenden» Strafakten Einsicht nehmen können, nicht aber in die Gesuchsakten, welche meistens Bestandteile der Strafakte bilden. Ohnehin ist ein wissenschaftliches Interesse nicht leichthin anzunehmen¹⁰⁵⁸. Überwiegende private Interessen, welche einer Ein-

1049 Siehe TRECHSEL, FS Druey, 998.

1050 SCHMID, Praxiskommentar StPO, N 7 zu Art. 101 StPO.

1051 SCHMID, Praxiskommentar StPO, N 7 zu Art. 101 StPO.

1052 BGE 138 IV 80.

1053 DROESE, 266 f.

1054 TRECHSEL, FS Druey, 996 f.

1055 SCHMID, Praxiskommentar StPO, N 6 zu Art. 101 StPO.

1056 Denkbar ist etwa eine Gewährung der Einsicht in die Polizeiakte bei der Delegation der ergänzenden Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft an die Polizei oder Weisungen (Art. 312 und Art. 307 Abs. 2 StPO).

1057 SCHMID, Praxiskommentar StPO, N 6 zu Art. 101 StPO.

1058 BRÜHSCHWEILER/DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, N 11 zu Art. 101 StPO.

sicht entgegenstehen, sind schliesslich immer dann zu bejahen, wenn der Dritte nicht abgemahnt oder verwarnt wurde oder wenn sich über die Zustimmung des Inhabers oder dessen Vertreters nicht ausweisen kann.

Das IGE hat die Pflicht, seine Akten den Strafverfolgungsbehörden zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen (Art. 194 Abs. 2 StPO). Es wird dabei aber kaum je die Originalakte überweisen, sondern nur Kopien. Dennoch bleibt das Recht auf Einsicht in die Akte auch in den seltenen Fällen nicht beschränkt, in denen sich die Originalakte eines eingetragenen Schutzrechts physisch bei einer Strafbehörde befinden sollte. Das Gesuch ist aber auch in diesen Fällen an die Eintragungsbehörde zu richten, welche die Akten zur Anfertigung von Kopien von der Strafbehörde zurück zu verlangen hat, sofern sie keine Aktenkopie erstellt hat. Das Amt darf also den Gesuchsteller, der um ordentliche Einsicht in die Akte eines eingetragenen Schutzrechts ersucht, nicht einfach an letztere weiterverweisen. 996

D. Umfang der Akteneinsicht

1. Im Allgemeinen: die der Akteneinsicht unterliegenden Dokumente

In sachlicher Hinsicht beschränkt sich das Recht auf Einsichtnahme der Parteien gemäss Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 VwVG wie verschiedentlich bemerkt auf Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden (lit. a)¹⁰⁵⁹, auf alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke (lit. b)¹⁰⁶⁰ sowie auf Niederschriften eröffneten Verfügungen (lit. c)¹⁰⁶¹. Diese inhaltliche Einschränkung sollte m.E. analog für sämtliche Fälle der Akteneinsicht ausserhalb des erstinstanzlichen Amtsverfahrens angewendet werden, also auch in Verfahren nach ZPO und StPO. 997

Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts bleiben *verwaltungs-, gerichts- oder behörden-interne Akten* von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Als solche gelten Dokumentenstücke, welche der internen Willensbildung dienen bzw. gedient haben und somit nur für den verwaltungsinternen Gebrauch bestimmt sind, wie z.B. Entwürfe, Notizen, Mitberichte, Hilfsbelege etc.¹⁰⁶². Für die Bestimmung des Umgangs des Akteneinsichtsrechts kommt es jedoch nicht auf die Klassierung der Akte als «internes Dokument» an, sondern auf deren objektive Bedeutung für die verfügungswesentliche Sachverhaltsfeststellung¹⁰⁶³. 998

1059 Als Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. a VwVG gelten insbesondere Gesuche, Beweismittelanträge, Einsprachen oder Beschwerden (WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 62 zu Art. 26 VwVG). Werden die Eingaben allerdings von den Parteien als Beweismittel herangezogen, so ergibt sich das Einsichtsrecht aus Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG (WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, a.a.O.).

1060 Beweismittel sind jene Aktenstücke, denen aufgrund beweisrechtlicher Grundsätze Beweischarakter zukommt (HUBER, Akteneinsicht, 113).

1061 Frühere, unveröffentlichte Verfügungen oder Entscheide fallen unter das Akteneinsichtsrecht, wenn die Behörde die Begründung der Verfügung oder des Entscheides (Art. 35 VwVG) darauf abzustützen gedenkt (WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 64 zu Art. 26 VwVG).

1062 BGE 125 II 474; WALDMANN/OESCHGER/WALDMANN/WEISSENBERGER, N 65 zu Art. 26 VwVG mit Hinweisen auf die umfangreiche Judikatur.

1063 Vgl. BGE 139 III 57.

999 Abgesehen von diesem verwaltungsrechtlichen Vorbehalt, welcher die freie Willensbildung und interne Erörterung der Verwaltung schützt, bleiben die Ansprüche auf Aktenaussonderung, die den privaten Parteien zustehen, ebenfalls vorbehalten. Das allgemeine Einsichtsrecht in die Akten der involvierten Schutzrechte (Schutzrechtsakten) wird hingegen durch ein hängiges Widerspruchsverfahren nicht berührt. Dem eingeschränkten Einsichtsrecht nach Art. 26 Abs. 1 VwVG unterstehen nur die spezifischen Widerspruchsaktenstücke (Widerspruchsschrift, Stellungnahme, Replik, Duplik, Beweismittel, Verhandlungsprotokolle, verfahrensleitende und -abschliessende Verfügungen etc.).

2. Im Besonderen: Einsichtnahme in Akten «verwandter» Schutzrechte und Gesuche?

- 1000 Das Akteneinsichtsrecht regelt grundsätzlich die Einsicht in eine ganz spezifische, durch die Anmelde- oder Eintragungsnummer individualisierte Schutzrechtsakte. Es stellt sich aber die Frage, ob es auch eine Reflexwirkung des Einsichtsrechts auf Akten von weiteren Schutzrechten bzw. Anmeldungen geben kann, welche mit diesen in einem Zusammenhang stehen bzw. mit diesen verwandt sind.
- 1001 In der Praxis tritt nicht selten der Fall auf, dass sich ein Ansprecher im Rahmen von Abmahnungen oder Verwarnungen auf mehrere eingetragene und noch nicht eingetragene Schutzrechte stützt. Zur Vorbereitung einer Abmahnungserwiderung führt der Abgemahnte bzw. Verwarnte oft eine Recherche durch. Eine solche Recherche kann «verwandte» gewerbliche Schutzrechte bzw. Anmeldungen zu Tage fördern, welche ihm vom Ansprecher nicht entgegengehalten werden, aber Rückschlüsse auf die schutzrechtliche Situation liefern. Keine Schwierigkeiten bieten sich für eingetragene Schutzrechte. Das Einsichtsrecht folgt bereits aus der allgemeinen Einsichtslegitimation. Kann aber auch Einsicht genommen werden, wenn im Rahmen einer solchen Recherche weitere hängige, zurückgewiesene oder zurückgezogene Anmeldungen auftauchen, welche streitrelevant erscheinen, aber vom Inhaber (vorerst) nicht ins Feld geführt werden?
- 1002 Gemäss Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV, Art. 37 Abs. 2 i.V. mit Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV, Art. 23 Abs. 2 i.V. mit Art. 23 Abs. 1 lit. b DesV ist die Einsichtnahme auf *geltend gemachte* Schutzrechtsanmeldungen beschränkt. Da sich in den Materialien keine Hinweise zur Problemstellung finden, ist zu vermuten, dass es sich hier aber nicht um qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers, sondern um eine Lücke handelt. Der Abgemahnte oder Verwarnte wird deshalb ausnahmsweise auch Akten von hängigen, zurückgewiesenen oder zurückgezogenen Anmeldungen sowie in Gerichtsakten einsehen dürfen, welche ihm gegenüber in der konkreten Abmahnung bzw. Verwarnung gar nicht geltend gemacht werden. Voraussetzung ist aber, dass er in seinem Einsichtsgesuch darlegt und begründet, inwiefern diese Drittschutzrechte in einem (insbesondere technischen) Zusammenhang mit dem Abmahnungspatent stehen¹⁰⁶⁴. Diese Begründung wird wohlüberlegt sein müssen, da der Gesuchsgegner regelmässig von ihr Kenntnis erlangen wird und die Begründung allenfalls gegen den abgemahnten Gesuchsteller verwenden kann.

1064 Vgl. BGH, GRUR 1994, 104 f.

Eine Reflexwirkung hinsichtlich des Einsichtsrechts auf Drittakten kann sich auch dann 1003
ergeben, wenn sich die Anmeldung, welche der Verwarnung oder Abmahnung zu Grunde
liegt, auf eine Erstanmeldung bezieht und gleichzeitig eine prioritätsbeanspruchende
Nachanmeldung oder Ausdehnung in einem massgeblichen Drittstaat erwähnt wird¹⁰⁶⁵.
Dasselbe gilt im Fall, in dem die Priorität einer nicht mehr bestehenden Anmeldung für
eine bereits veröffentlichte Nachanmeldung, auf die sich die Abmahnung oder Verwar-
nung stützt, beansprucht ist¹⁰⁶⁶. Auch in die Akten dieser nicht mehr bestehenden Anmel-
dung darf der Abgemahnte oder Verwarnte Einsicht nehmen.

Im europäischen Patentrecht findet sich eine Sonderregelung für die Einsicht in die hier 1004
problematisierten «verwandten» Akten: Nach Art. 128 Abs. 3 EPÜ kann das Einsichtsrecht
vor der Registereintragung auch auf frühere unveröffentlichte Anmeldungen erstrecken,
sofern die Einsicht nach Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung oder nach
einer neuen europäischen Patentanmeldung erfolgt, die von der berechtigten Person nach
Art. 61 Abs. 1 lit. b EPÜ für dieselbe Erfindung eingereicht wurde (Art. 128 Abs. 3 EPÜ).
Anwendungsfälle für diesen Anspruch finden sich dort, wo die frühere Anmeldung vor ih-
rer Veröffentlichung vom Anmelder zurückgenommen wurde. Mit so gewährter Einsicht
in die nicht veröffentlichte Stammanmeldung kann der Dritte überprüfen, ob der Gegen-
stand der veröffentlichten Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinaus
geht¹⁰⁶⁷.

E. Einschränkung der Akteneinsicht: Aussonderung von Beweis- urkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren

Sind die Voraussetzungen des Akteneinsichtsrechts gegeben, erstreckt sich dieses auf die 1005
vollständige Akte¹⁰⁶⁸, vorbehaltlich der behördeninternen Dokumente, welche nicht der
Einsicht unterliegen. Es geht beispielsweise bei erteilten Schutzrechten nicht an, einen Un-
terschied zu machen zwischen Aktenteilen, die vor der Erteilung angefallen sind, und sol-
chen, die nach der Erteilung entstanden sind¹⁰⁶⁹. Im Sortenschutz geht die Aktenpublizität
weniger weit: Nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 SoSchG sind die Registerunterlagen mit Aus-
nahme des Berichtes der Prüfungsstelle vertraulich. Dritten darf nur mit Einwilligung des
Schutzrechtsinhabers Einsicht gewährt werden. Auch für die anderen gewerblichen Schutz-
rechte gibt es sachliche Ausnahmen von der Aktenpublizität. Einschränkungen erleidet das
Akteneinsichtsrecht im Zusammenhang mit geheimen Informationen. Einzugehen ist
nachfolgend auf die *Aussonderungsansprüche*:

Derjenige, der eine Beweisurkunde zu den Akten gibt und erklärt, dass sie Fabrikations- 1006
oder Geschäftsgeheimnisse offenbart, kann beantragen, dass die Urkunde ausgesondert
werde (Art. 89 Abs. 2 PatV, Art. 36 Abs. 3 MSchV). Als Geheimnisse enthaltende Beweis-

1065 So zum Patentrecht EPA, Abl. 1993, 479.

1066 KRASSER/ANN, 508, N 224.

1067 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 11 zu Art. 128 EPÜ.

1068 Für das Einsichtsrecht der Parteien vor dem Bundesverwaltungsgericht wird damit vom Wortlaut
von Art. 26 Abs. 1 lit. a bis c VwVG abgewichen.

1069 BGH, GRUR 1963, 27.

urkunden in Frage kommen insbesondere Urkunden, die Personendaten und vertrauliche Angaben über Umsätze, Kunden oder Lieferanten enthalten¹⁰⁷⁰. Das praktisch bedeutungslose Topographienrecht sieht eine Ausnahme vor für Akten, für welche keine Aussonderung möglich ist: Unterlagen, die nach Art. 5 ToV zur Identifizierung und Veranschaulichung der Topographie dienen¹⁰⁷¹, dürfen nicht in ihrer Gesamtheit ausgesondert werden (Art. 9 Abs. 2 ToV).

- 1007 Es fällt auf, dass in Art. 22 Abs. 2 DesV anders als in der PatV und der MSchV auch ein «schutzwürdiges Interesse» der Hinterlegerin an der Geheimhaltung der Beweisurkunden verlangt wird. Da eine Aussonderung, wie überhaupt jede Gewährung eines verwaltungsrechtlichen Anspruchs, immer ein schutzwürdiges Interesse voraussetzt, ist aber nicht anzunehmen, dass der Gesetzgeber für Designs ein zusätzliches Erfordernis und damit strengere Voraussetzungen für die Aussonderung von Dokumenten in Designakten vorsehen wollte.
- 1008 Für *europäische Patentanmeldungen und Patente* ist in Regel 144 AO-EPÜ ein umfassender Katalog von Aktenteilen aufgestellt, welche von der Einsicht nach Art. 128 Abs. 4 EPÜ ausgeschlossen sind. Die von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teile werden in den Akten getrennt von den öffentlichen Teilen aufbewahrt. Vor der Akteneinsicht werden nicht alle ausgeschlossenen Teile von Amtes wegen aus den Akten entfernt, sondern lediglich ärztliche Atteste, Unterlagen, die sich auf die Ausstellung von Prioritätsbelegen, auf Akteneinsichtsverfahren oder auf Auskünfte aus den Akten beziehen sowie Anträge auf Abschluss von Unterlagen von der Akteneinsicht¹⁰⁷². Schriftstücke, die als «vertraulich» bezeichnet sind, oder Schriftstücke, die unter Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung eingereicht worden sind, sollen ohne Berücksichtigung ihres Inhaltes an den Einreichenden zurückgesendet werden, wenn sie weder zum Stand der Technik gehören noch gemäss Regel 144 AO-EPÜ von der Einsicht ausgeschlossen sind¹⁰⁷³.
- 1009 Das *Unionsmarkenrecht* kennt seinerseits die Einschränkung der Akteneinsicht für geheimhaltungsbedürftige Schriftstücke. Verwehrt werden kann die Einsicht insbesondere in jene Aktenteile, an deren Geheimhaltung der betreffende Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat, bevor der Antrag auf Akteneinsicht gestellt wurde, es sei denn, die Einsicht in diese Aktenteile ist durch vorrangig berechtigte Interessen des die Akteneinsicht beantragenden gerechtfertigt (Art. 114 Abs. 4 UMV). Im Rahmen der Berufung auf solche vorrangig berechtigte Interessen hat die um Einsicht nachsuchende Partei schriftliche Nachweise vorzulegen¹⁰⁷⁴.

1070 FRAEFEL/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 5 zu Art. 39 MSchG. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass Abschriften von öffentlich verkündeten Urteilen auf Antrag ausgesondert werden können, wenn diese persönlichkeitsbezogene Aspekte enthalten, an deren Diskretion die antragstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (BPatG, GRUR 1984, 342 f.).

1071 Zeichnungen oder Fotografien von Darstellungen (Layouts) zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses (Art. 5 Abs. 1 lit. a ToV), Zeichnungen oder Fotografien von Masken oder Maskenteilen zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses (Art. 5 Abs. 1 lit. b ToV) und Zeichnungen oder Fotografien von einzelnen Schichten des Halbleitererzeugnisses (Art. 5 Abs. 1 lit. c ToV).

1072 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 20 zu Art. 128 EPÜ.

1073 Abl EPA, 1992, 436; Abl EPA, 1994, 797.

Sodann kann die Einsicht in *verwaltungsinterne Unterlagen* verweigert werden, also in Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschließung oder Ablehnung nach Art. 169 UMG, in Entwürfe von Entscheidungen und Stellungnahmen und in alle anderen internen Dokumente, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Stellungnahmen dienen (114 Abs. 4 UMG). 1010

Die Aussonderungsregelung des *Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechts* ist identisch mit jener des Markenrechts (Art. 72 lit. a bis c GGDV). 1011

In *Verfahren vor den Gerichten* sind auf Antrag der betroffenen Partei Dokumente auf Antrag auszusondern, die vor Dritten geheimhaltungsbedürftige interne Betriebserfahrungen, Betriebsergebnisse oder ähnliche Dinge, wie etwa Protokolle aus einem Patentverletzungsprozess über eine Beweisaufnahme, die durch einen Ortstermin entstanden sind, offenbaren¹⁰⁷⁵. Für den Patentprozess sieht dies Art. 68 Abs. 2 PatG ausdrücklich vor. 1012

In Immaterialgüterrechtsprozessen sind die Parteien regelmässig gehalten, sich zum Streitwert zu äussern und dabei Angaben zu machen, die innerbetriebliche Verhältnisse betreffen. So bemisst sich der Streitwert nach dem gemeinen Wert aus den Erträgen, die ein Schutzrecht bis zum Ablauf der Schutzdauer unter gewöhnlichen Verhältnissen erwarten lässt¹⁰⁷⁶. Auch zwischen den Parteien im Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren abgeschlossener gerichtlicher Vergleich kann ein schutzwürdiges Interesse an der Aussonderung begründen¹⁰⁷⁷. 1013

Auch die *Einsicht in die Strafakten* kann insbesondere dann eingeschränkt werden, wenn der Geheimnisschutz dies gebietet (so Art. 68 PatG, der gemäss systematischer Stellung bzw. Titelüberschrift auch «für den strafrechtlichen Schutz» gilt). Die strafprozessrechtliche Literatur nennt in diesem Zusammenhang ausdrücklich das «Patentgeheimnis»¹⁰⁷⁸. 1014

Eine Aussonderung erfolgt nur auf *schriftlichen Antrag* des Schutzrechtsinhabers bzw. einer Verfahrenspartei¹⁰⁷⁹. Der Antrag auf Aktenaussonderung kann jederzeit gestellt werden, und kann auch für Einsichtsbegehren, welche vor dem Antrag auf Aussonderung gestellt wurden, Wirkung haben. Die Schutzrechtsinhaber wird freilich gut daran tun, die Aussonderung bei der allgemeinen Einsicht offenstehenden Schutzrechtsakten präventiv und so früh wie möglich zu erwirken. Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass die allgemeine Akteneinsicht (Einsicht in Akten eingetragener Schutzrechte) ohne Anhörung und Inkenntnissetzung des Schutzrechtsinhabers gewährt wird. 1015

1074 Vgl. SCHENNEN/EISENFÜHR/SCHENNEN, N 55 zu Art. 114 UMG.

1075 BGH, GRUR 1972, 441 ff.

1076 BOEHME, GRUR 1987, 670.

1077 BGH, GRUR 1972, 195 ff.

1078 SCHMID, Praxiskommentar StPO, N 6 zu Art. 101 StPO.

1079 Vgl. dazu BGH, GRUR 1964, 549: «Dadurch, dass das Gesetz für die Einleitung des Akteneinsichtsverfahrens nicht mehr den Nachweis eines berechtigten Interesses des Antragstellers an der Akteneinsicht verlangt, ist nunmehr ganz allgemein der Ansatzpunkt für die sachliche Prüfung des Einsichtsbegehrens vom Vorbringen des Antragstellers auf das Vorbringen des Antragsgegners verlagert».

- 1016 Der *Entscheid über die Aktenaussonderung* ist auf Grund einer Interessenabwägung im Einzelfall zu treffen. Über die Einsicht in ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet die Behörde nach Anhörung des Hinterlegers oder des Inhabers des Schutzrechts (Art. 37 Abs. 4 MSchV, Art. 23 Abs. 4 DesV, Art. 9 Abs. 4 ToV). Sofern dem Aktenaussonderungsanspruch entsprochen wird, ist auf das Vorhandensein solcher ausgesonderter Urkunden im Aktenheft hinzuweisen (Art. 89 Abs. 2 Satz 2 PatV, Art. 36 Abs. 3 Satz 2 MSchV, Art. 22 Abs. 2 Satz 2 DesV; vgl. Art. 9 Abs. 2 und 3 ToV).
- 1017 In praktischer Hinsicht kommen verschiedene Formen der Aussonderung in Frage. Nach Massgabe des Verhältnismässigkeitsprinzips ist als die am weitest gehende Form die effektive Aussonderung, d.h. die Rücksendung des Originaldokuments an den Hinterleger ohne Kopieanfertigung, möglich. Auf Antrag des Schutzrechtsinhabers wird die Behörde oder Gericht entsprechende Dokumente sogar vernichten dürfen. Bei der effektiven Aussonderung wirkt diese auch für künftige Fälle (absolut) und erga omnes. Immerhin ist auf Grund des Aussonderungsantrags bzw. des Aktenvermerks noch ersichtlich, *dass* einmal ein relevantes Dokument in der Akte befindlich war.
- 1018 Als weniger weitgehende Form der Aussonderung ist die *Schwärzung* bzw. *Anonymisierung* von Daten auf der Aktenkopie oder deren gänzliche Rückbehaltung zu nennen, welche in maiore minus ebenfalls zulässig ist. Das Dokument wird im Rahmen der konkreten Einsicht nicht enthüllt, jedoch später wieder in die Akte genommen. Auch in diesen Fällen wird der um Einsicht Ersuchende aber durch den Vermerk von der Aussonderung erfahren.

F. Modalitäten und Ablauf der Akteneinsicht

1. Antrag auf Akteneinsicht

- 1019 Der Antrag auf Akteneinsicht ist *schriftlich* bei der Behörde einzureichen, welche die Akte führt bzw. geführt hat, für welche Einsicht angebeht wird. Dieses Formerfordernis soll Verwechslungen oder Unklarheiten vermeiden bzw. diese im Hinblick auf Haftungsfragen dokumentieren. Der schriftliche Antrag wird elektronisch eingereicht, etwa per E-Mail oder – wie beim EPA – über einen kostenlos angebotenen Online-Dienst¹⁰⁸⁰.
- 1020 Das EPA stellt auf seiner Webseite ein Formblatt für den Antrag auf Akteneinsicht zur Verfügung. Das Dokument des schriftlichen Antrags wird in die Akten genommen und bildet dann ebenfalls deren Bestandteil, welche der Einsicht unterliegt. Gleiches gilt für die Kopie des amtlichen Begleitschreibens, mit welchem die Kopien übersandt wurden. Die Akteneinsicht gibt also auch darüber Aufschluss, wer bis anhin um Einsicht ersucht hat sowie wem und wann diese gewährt worden ist. Auch dies ist Ausfluss des Prinzips der Aktenöffentlichkeit. Es ist nicht auszuschliessen, dass höher gewichtete Interessen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsschutz, ausnahmsweise nach einer Tilgung dieser «Einsichtsspuren» rufen. Rein kommerzielle oder prozesstaktische Interessen reichen hierfür aber nicht.

1080 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 32 zu Art. 128 EPÜ.

Wenn jemand aus dem *eingeschränkten Legitimationskreis* Einsicht in das Aktenheft anbegehrt (Vertreter, Verwarnte, Dritte mit Zustimmung der Inhaber), so hat er den Nachweis zu erbringen, dass der Anmelder der Einsichtnahme zustimmt (Art. 114 Abs. 1 UMV) oder aber dass dieser behauptet hat, dass die Unionsmarke nach ihrer Eintragung gegen ihn geltend gemacht werden würde (Art. 114 Abs. 2 UMV; Art. 74 Abs. 2 lit. b GGDV). Wird der Ausweis über die Zustimmung zur Akteneinsicht nicht zusammen mit dem Antrag vorgelegt, werden die Ämter den Antragsteller auffordern, innerhalb einer Frist den Ausweis nachzuliefern. Wird dieser nicht fristgerecht erbracht, so ist der Antrag mit einer Verfügung zurückzuweisen¹⁰⁸¹. Sofern ein Nachweis über die Zustimmung des Anmelders vorgelegt wird, ist dessen Anhörung nicht mehr erforderlich.

Die Zustimmung des in den Akten vermerkten Vertreters des Anmelders steht der Zustimmung des Anmelders gleich. Sowohl das Unionsmarkenrecht als auch das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht sehen vor, dass der Antrag auf Akteneinsicht erst als gestellt gilt, wenn die diesbezügliche Gebühr entrichtet worden ist (Art. 114 Abs. 6 Satz 1 UMV, Art. 74 Abs. 1 Satz 2 GGDV). Die Online-Einsichtnahme in elektronische Datenträger ist gebührenfrei (Art. 114 Abs. 6 Satz 2 UMV).

2. Anhörung und Entscheid über das Akteneinsichtsbegehren

Vor dem Entscheid über den Antrag auf Akteneinsicht ist der Anmelder in jenen Fällen *nicht* anzuhören, in denen das *allgemeine Einsichtsrecht* die Grundlage bildet. Dieser ist über die gewährte Akteneinsicht nicht einmal zu informieren¹⁰⁸².

Anders verhält es sich für die *eingeschränkte Akteneinsicht*, d.h. für Begehren, welche auf Einsicht in hängige, zurück gewiesene oder zurück gezogene Gesuche gehen, sofern die Voraussetzungen der Legitimation nicht liquid sind (etwa durch Vorlage einer Kopie des Abmahnungsschreibens oder Einreichung von Gerichtsdokumenten bzw. der Klageschrift): In diesen Fällen ist dem Inhaber des Schutzrechts, in dessen Akte Einsicht anbegehrt wird, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben¹⁰⁸³, im Rahmen der folgenden Modalitäten:

Wie die Entscheidung über die Gewährung des Zugangs zu einem amtlichen Dokument nach BGÖ hat der Entscheid über die Akteneinsicht ein *mehrstufiges Verfahren* zu durchlaufen: Wird die Möglichkeit einer Einsicht in nicht allgemein zugängliche Akten bzw. ausgesonderte Akten in Betracht gezogen, so sind in der Regel die betroffenen Schutzrechtsanmelder anzuhören, d.h. es ist ihnen die Gelegenheit einzuräumen, die einer Einsicht entgegen stehenden Gründe geltend zu machen bzw. aufzuzeigen, weshalb ihre Interessen entgegen der vorläufigen behördlichen Einschätzung doch diejenigen des Dritten an

1081 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 8 zu Art. 128 EPÜ.

1082 Dies erfordert einen *präventiven Antrag* auf Aktenaussonderung. Immerhin wird der Schutzrechtsinhaber jedenfalls von der gewährten Einsicht Kenntnis erlangen, da der Antrag und die Kopie des Übersendungsschreibens ebenfalls in der Akte sind.

1083 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 8 zu Art. 128 EPÜ.

der Akteneinsicht überwiegen¹⁰⁸⁴. Von der Anhörung darf abgesehen werden, wenn die Einsichtsberechtigung dermassen klar erstellt bzw. dokumentiert ist (etwa durch Vorlage einer Kopie des vom Schutzrechtsanmelder versendeten Verwarnschreibens), dass nicht ernsthaft damit zu rechnen ist, dass die Stellungnahme des Anmelders zu einem anderen Ergebnis führen könnten¹⁰⁸⁵.

- 1026 Damit die Akteneinsicht durch die Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht verzögert und damit in vielen Fällen praktisch nutzlos wird, ist es gerechtfertigt, für die Stellungnahme des Schutzrechtsinhabers sehr kurze Fristen zu setzen (10 Tage), die auch nur ausnahmsweise erstreckt werden sollten. Ein Antrag auf Akteneinsicht ausserhalb des allgemeinen Einsichtsrechts wird abgewiesen, wenn die Voraussetzungen entfallen, wenn z.B. das durch die Klage eingeleitete Verfahren, in dessen Rahme um Akteneinsicht ersucht wurde, auf Grund Rückzugs oder Vergleichs abgeschlossen wird¹⁰⁸⁶ oder wenn die Inhaberin der Anmeldung von ihrer Verwarnung bzw. Abmahnung Abstand nimmt.
- 1027 Wenn Einsicht in *ausgesonderte Akten* beantragt wird, ist dem Schutzrechtsinhaber rechtliches Gehör zu geben (so ausdrücklich Art. 90 Abs. 5 PatV). Widerspricht der Anmelder oder Schutzrechtsinhaber dem Begehren und begründet, warum die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, so hat die Behörde eine Verfügung zu erlassen, welche mit Beschwerde anfechtbar ist.
- 1028 Wird bei einem Einsichtsgesuch nach BGA die Einsichtnahme verweigert oder eingeschränkt, kann dagegen Beschwerde bei der Rekurskommission des Bundesgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 16 Abs. 1 V-BGA), welche endgültig entscheidet (Art. 16 Abs. 1 V-BGA). Das schriftliche Gesuch um Einsichtnahme in Akten, deren Einsichtsrecht nach dem BGA beurteilt wird (Art. 12 V-BGA), wird vom Generalsekretär des Bundesgerichts beurteilt (Art. 13 V-BGA).

3. Durchführung der Akteneinsicht

- 1029 Die «traditionelle» Akteneinsicht erfolgte dadurch, dass am Sitz der Behörde Einsicht in die physischen Akten genommen, Notizen angefertigt und im Rahmen des Zumutbaren Kopien der Akte erstellt werden konnten¹⁰⁸⁷. Die Zustellung der Akten konnte an (einer besonderen Aufsicht unterstehende) Rechtsanwälte erfolgen¹⁰⁸⁸. In der Praxis ist heute aber nicht mehr die Einsicht im Rahmen eines Amtsbesuchs, sondern die Abgabe von (digitalen) Kopien (Art. 90 Abs. 7 PatV, Art. 37 Abs. 5 MSchV) üblich. Das IGE stellt dem Gesuchsteller eine Kopie der betreffenden Akte gebührenfrei zu. Die Parteien haben keinen Anspruch, die Akten, in denen Einsicht gewährt wird, nach Hause zu nehmen¹⁰⁸⁹. Es

1084 So für die Gewährung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten nach BGÖ BGer, 1C_50/2015, Erw. 6.3.

1085 BGer, a.a.O.

1086 BGH, Mitt. 2021, 575.

1087 BGE 116 Ia 327.

1088 BGE 122 I 112 f.

1089 BGE 116 Ia 327.

liegt aber im Ermessen der Behörde bzw. des Gerichts, in Ausnahmefällen die Originalakten zur Einsicht heraus zu geben¹⁰⁹⁰ und Frist zur Rückgabe anzusetzen.

Im Rahmen eines laufenden Anmeldeverfahrens ist die Akteneinsicht kostenlos (Art. 26 Abs. 2 VwVG e contrario)¹⁰⁹¹. Sofern eine besondere gesetzliche Grundlage besteht, darf für die Gewährung der Akteneinsicht eine *Gebühr* verlangt werden. Auch hier darf diese aber nicht prohibitiv hoch sein und damit zu einer Hürde für die Geltendmachung des Einsichtsanspruchs werden.

Nach Regel 94.1 lit. a AO-PCT erteilt auch die OMPI auf Antrag des Anmelders gegen Erstattung der entstehenden Auslagen Kopien eines jeden Schriftstücks, das sich in den Akten der internationalen Anmeldung oder vorgeblichen internationalen Anmeldung befindet.

Die Einsicht in die Akten *europäischer Patentanmeldungen und Patente* wird in das Original oder in eine Kopie oder, wenn die Akten mittels anderer Medien gespeichert sind, in diese Medien gewährt (Regel 145 Abs. 1 AO-EPÜ)¹⁰⁹². Die Akteneinsicht beim EPA kann heute online erfolgen¹⁰⁹³. Seit Einführung der kostenlosen online-Akteneinsicht ist die Einsicht in die Papierakten in den Dienstgebäuden des EPA in der Regel nicht mehr möglich¹⁰⁹⁴. Allerdings gewährt das EPA auf Antrag Akteneinsicht durch Erstellung von Papierkopien¹⁰⁹⁵. Anträge auf Akteneinsicht sind schriftlich zu stellen, insbesondere über ein Formblatt, welches das EPA auf seiner Webseite zur Verfügung stellt¹⁰⁹⁶. Der im Rahmen der Akteneinsicht geführte Schriftenwechsel zwischen dem EPA und dem Antragsteller wird in den der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil der Akte aufgenommen¹⁰⁹⁷. Das EPA macht gegenüber dem Anmelder keine Mitteilungen über die gewährte Einsicht in veröffentlichte Akten¹⁰⁹⁸.

Für die Akten von *Unionsmarken* und *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* wird die Einsicht in die Originalschriftstücke oder in Abschriften davon oder in die elektronischen Datenträger gewährt, wenn die Akten in dieser Weise gespeichert sind (Art. 21 Abs. 1 UMDV, Art. 74 Abs. 1 Satz 1 GGDV). Auf welchem Weg die Akteneinsicht erfolgen soll, bestimmt der Exekutivdirektor bzw. der Präsident des Amtes (Art. 114 Abs. 5 Satz 2 UMV, Art. 74 Abs. 1 Satz 3 GGDV).

In *Gerichtsakten* ist am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts oder am Sitz einer durch dieses zu bezeichnenden kantonalen Behörde (Art. 26 Abs. 1 VwVG) Einsicht zu nehmen. Diese Modalität gilt auch für die Einsichtnahme in die Akten der Zivilgerichte, des Bundes-

1090 Vgl. GEHRI/SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, N 29 zu Art. 53 ZPO.

1091 KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, N 502.

1092 Der Präsident des EPA bestimmt die weiteren Bedingungen der Einsichtnahme einschliesslich der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist (Regel 145 Abs. 2 AO-EPÜ).

1093 HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, 264.

1094 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 33 zu Art. 128 EPÜ.

1095 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, a.a.O.

1096 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, N 36 zu Art. 128 EPÜ.

1097 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, a.a.O.

1098 KARAMANLI/BIRKEN/EPÜ-BENKARD, a.a.O.

patentgerichts und des Bundesgerichts. Für abgeschlossene Verfahren vor dem Bundesgericht sieht Art. 11 Abs. 3 V-BGA vor, dass das Archivgut für die Einsichtnahme in aller Regel im Bundesgerichtsgebäude verbleibt.

G. Auskunft aus den Akten

- 1035 Das EPÜ sowie die EU-Erlasse sehen die Auskunft aus den Akten vor: Das Amt kann vorbehaltlich der Aussonderungsansprüche auf Antrag und gegen Entrichtung einer Gebühr Auskünfte aus den Akten angemeldeter oder eingetragener Schutzrechte erteilen (Regel 146 Satz 1 AO-EPÜ, Art. 114 Abs. 9 Satz 1 UMV, Art. 75 Satz 1 GGDV). Das Amt kann verlangen, dass von der Möglichkeit der Akteneinsicht Gebrauch gemacht wird, wenn dies im Hinblick auf den Umfang der zu erteilenden Auskünfte zweckmässig erscheint (Regel 146 Satz 2 AO-EPÜ, Art. 114 Abs. 9 Satz 2 UMV, Art. 75 Satz 2 GGDV).
- 1036 Das IGE erteilt Drittpersonen Auskünfte über Eintragungsgesuche, einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener Gesuche. Eine diesbezügliche Regelung findet sich nur in Art. 38 Abs. 1 MSchV, sie sollte aber ganz allgemein gelten. Die Auskünfte aus den Akten sind jedoch beschränkt auf Angaben, die im Fall einer späteren Eintragung der Marke veröffentlicht werden (Art. 38 Abs. 2 MSchV). Der im EU-Recht statuierte Vorbehalt, dass auf den Weg der Akteneinsicht verwiesen werden kann, wenn dies im Hinblick auf den Umfang der zu erteilenden Auskünfte zweckmässig erscheint (Art. 114 Abs. 9 Satz 2 UMV, Art. 75 Satz 2 GGDV), sollte analog auch im Schweizer Recht angewendet werden.
- 1037 Auskünfte, insbesondere telefonische, kommen nur für einfache Sachverhalte und Anfragen in Betracht, die von den Ämtern ohne grossen Arbeitsaufwand geklärt werden können¹⁰⁹⁹. Werden die an das Amt herangetragenen Fragen bereits durch das Register oder die öffentlichen Datenbanken beantwortet, darf sich das Amt mit einem Verweis auf diese begnügen.

1099 STAUDER/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL, N 50 zu Art. 128 EPÜ.

A. Allgemeines

Das IGE erstellt auf Antrag Registerauszüge (Art. 95 Abs. 2 PatV, Art. 41 Abs. 2 MSchV, 1038 Art. 26 Abs. 2 DesV, Art. 34 Abs. 1 SoSchG, Art. 14 ToV). Ein Auszug aus dem Register gibt die darin für ein bestimmtes Schutzrecht enthaltenen rechtswirksamen Daten wieder (vgl. Art. 31 Abs. 1 GBV). Er kann sich auch auf bestimmte Daten oder die Aussage beschränken, dass ein bestimmter Eintrag im Register nicht vorhanden ist. Ein solcher Auszug wird als Teilauszug bezeichnet (vgl. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 GBV).

Papierauszüge aus dem informatisierten Register werden als Ausdrücke aus dem System 1039 erstellt und durch die zuständige Person der Registerbehörde mit Datum und Unterschrift beglaubigt (vgl. Art. 32 Abs. 2 GBV). Das IGE kann zu Informationszwecken auch nicht-beglaubigte Ausdrücke aus dem informatisierten Register abgeben (vgl. Art. 33 GBV). Für die Erstellung elektronischer Beglaubigungen sowie für die Erstellung beglaubigter Papierausdrücke elektronischer Dokumente ist die *Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen* (EÖBV)¹¹⁰⁰ anwendbar (vgl. Art. 12a HRegV).

Die Auszüge aus öffentlichen Registern, ob nationale oder internationale, haben den Charakter von *öffentlichen Urkunden* im Sinne von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO¹¹⁰¹. 1040 Dies gilt aber nur dann, wenn die Auszüge den allgemeinen, im Beurkundungsrecht definierten Anordnungen an die formelle Ausgestaltung einer öffentlichen Urkunde genügen. Es seien im Folgenden die von SCHMID¹¹⁰² definierten Kriterien und Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde skizziert.

Die Registerbehörden können Urkunden nach einer Form des ausländischen Rechts ausstellen oder einem Gesuchsteller die eidesstattliche Erklärung abnehmen, wenn eine Form 1041 nach schweizerischem Recht im Ausland nicht anerkannt wird und deshalb ein schützenswerter Rechtsanspruch dort nicht durchgesetzt werden könnte (Art. 11a Abs. 3 IPRG).

1100 SR 211.435.1.

1101 KUMMER, BK, N 23 zu Art. 9 ZGB.

1102 SCHMID, FS Riemer, 322.

- 1042 Die Registerauszüge haben keine materiellrechtliche Bedeutung, sondern lediglich Beweisfunktion¹¹⁰³. Sie sind nicht Träger des Rechts¹¹⁰⁴, etwa im Sinne eines Wertpapiers. Der Ort, wo sich die Urkunde befindet, hat für die Lokalisierung (Belegenheit) eines Schutzrechts keine Bedeutung¹¹⁰⁵.
- 1043 Massgebend sind die Einträge im Register. Entsteht durch einen fehlerhaften Auszug ein Schaden, so haftet der Staat, sofern die übrigen Haftungsvoraussetzungen gegeben sind¹¹⁰⁶. Der Auszug kann sich auf einzelne Abteilungen oder Einträge oder auf die Aussage beschränken, dass eine bestimmte Eintragung im Register nicht vorhanden sei (vgl. Art. 31 Abs. 2 Satz 1 GBV).

B. Formelle Erfordernisse der öffentlichen Urkunde

1. Rechtmässiges Beurkundungsverfahren

- 1044 Der Ausstellung eines Auszugs muss ein rechtmässiges Verfahren (Beurkundungsverfahren) vorausgegangen sein. Die beurkundungsrechtliche Dogmatik wird hinsichtlich der Urkundenproduktion in erster Linie die Verfahren vor den Grundbuchämtern und Notariaten im Auge haben. Selbstverständlich sind aber auch Registerauszüge für gewerbliche Schutzrechte im rechtmässigen Verfahren zu erstellen, auch wenn die Herstellung eines Auszugs aus den digitalen Datenbeständen primär als ein technischer Vorgang und weniger als ein «Verfahren» im Sinne einer formalrechtlichen Prozedur wahrgenommen wird.

2. Physische Wahrnehmbarkeit und Haltbarkeit der Urkunde

- 1045 Der Auszug muss physisch wahrnehmbar und überdies haltbar sein. Das Amt kann nach geltendem Recht also keine digitalen Auszüge, etwa per PDF, ausstellen. Das Trägermedium aber muss nicht zwingend Papier sein (möglich sind also auch Folien etc.).

3. Zusammenhängend gestalteter Inhalt (Urkundeneinheit)

- 1046 Der Auszug muss einen zusammenhängend gestalteten Inhalt (Zahlen, Text, Bilder, Symbole) haben und darf keine Leerstellen enthalten. Damit soll erschwert oder verhindert werden, dass in Leerstellen nach der Fertigung Zusätze eingefügt werden können. Bei Urkunden und Auszügen, welche aus mehreren Seiten bestehen, muss entsprechend die Einheit gewährleistet sein.

1103 Siehe zum Grundbuchauszug BGE 130 III 310 f. Für das Markenrecht unklar und wohl auch unzutreffend ASCHMANN, sic! 2008, 703, wonach «die wichtigsten Parteihandlungen, die im Markenrecht eine Rolle spielen, [...] sich durch Registerauszüge beweisen» lassen sollen. Was ist mit zu beweisenden «Handlungen» gemeint; etwa (nur) Prozesshandlungen, und wenn ja, Handlungen welcher Partei und in welchem Verfahren? Worin liegt der Unterschied zwischen «Partieverhalten» und «Parteihandlung»? Welche Parteihandlungen sind «wichtig» und welche nicht?

1104 BENKARD, Publizität, 81.

1105 OGer ZH, ZR 1918, 124.

1106 Zum fehlerhaften Grundbuchauszug SCHMID, BasK, N 14 zu Art. 967 ZGB; zu einem fehlerhaften Auszug aus dem Strafregister BVGer, B-793/2011.

4. Bezeichnung der ausstellenden Person, Datierung und Unterschrift

Der beglaubigte Auszug muss den Namen derjenigen Person enthalten, welche die Urkunde ausstellt, sowie das Datum ihrer Ausstellung (vgl. 32 Abs. 2 GBV). 1047

Der Auszug muss die Unterschrift, welche den gesamten Urkundeninhalt abzudecken hat, und (im Sinne einer Ordnungsvorschrift) auch das Siegel der die Urkunde ausstellenden Urkundsperson als Zeichen der Ausübung einer hoheitlichen Funktion enthalten. Die in der Praxis anzutreffenden Faksimile-Unterschriften sollte man mit Hinblick auf Art. 14 Abs. 2 OR genügen lassen: Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem bzw. digitalem Wege ist (nur da) als genügend zu anerkennen, wo deren Gebrauch im Verkehr üblich ist. Eine solche Üblichkeit ist für Auszüge aus den Schutzrechtsregistern gegeben. 1048

C. Registerauszüge von regionalen und internationalen Behörden

Wie steht es mit Registerauszügen von regionalen und internationalen Behörden wie der OMPI oder dem EPA? Soweit diese Behörden hoheitliche Funktionen (Registerführung) wahrnehmen, welche staatsvertraglich an sie delegiert sind, handelt es sich bei den von ihnen ausgestellten Zertifikaten und Auszügen ebenfalls um öffentliche Urkunden im Sinne von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO. Dies gilt nicht nur für Urkunden von Schweizer Designationen, sondern auch für aus der Urkunde ersichtliche ausländische Benennungen. 1049

Die OMPI übermittelt auf Antrag jedermann gegen Zahlung einer Gebühr eine Abschrift der im Register eingetragenen Angaben für eine bestimmte *internationale Marke* (Art. 5^{ter} Abs. 1 MMP). Die zur Vorlage bei einer der Vertragsparteien beantragten Auszüge aus dem internationalen Markenregister sind vom Erfordernis der Beglaubigung befreit (Art. 5^{ter} Abs. 3 MMP). Einzelheiten für Auszüge, Kopien und Auskünfte betreffend publizierte *internationale Eintragungen von Designs* (Muster und Modelle) finden sich in Regel 32 AO-HMA). 1050

D. Registerauszüge von ausländischen Behörden

Registerauszüge, die von ausländischen nationalen oder regionalen Ämtern ausgestellt werden (z.B. DPMA- oder EUIPO-Register) kommt die verstärkte Rechtskraft von Art. 179 ZPO zu¹¹⁰⁷, sofern sie solche Wirkungen nach dem Recht am Register- bzw. Beurkundungsort entfalten (Art. 31 i.V. mit Art. 25 IPRG)¹¹⁰⁸. Zudem müssen die Anforderungen an die Beurkundung am Beurkundungsort jenen in der Schweiz, also nach *lex fori*, gleichwertig sein¹¹⁰⁹. Hinzuweisen ist noch auf folgende Sonderbestimmungen: 1051

1107 BGer, 5A.3/2007, Erw. 2; vgl. MÜLLER/BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, N 14 zu Art. 179 ZPO.

1108 WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 17 zu Art. 179 ZPO.

1109 WEIBEL/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O.

- 1052 Für *europäische Patente* mit Wirkung für die Schweiz ergibt sich die Legitimation zur Ausstellung von Registerauszügen implizit daraus, dass dafür Verwaltungsgebühren gemäss Art. 3 EPÜ-GebO vorgesehen sind¹¹¹⁰.
- 1053 Für *Unionsmarken* stellt das EUIPO auf Antrag gegen Entrichtung einer Gebühr beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus dem Register aus (Art. 111 Abs. 7 UMV). Dasselbe gilt vorbehaltlich Art. 73 GGDV für *Gemeinschaftsgeschmacksmuster* (Art. 69 Abs. 6 GGDV).

1110 PRELLER/SINGER/STAUDER/LUGINBÜHL, N 2 zu Art. 3 GebO.

XIX.

Benachrichtigungen durch die Behörde (Anzeigen)

Auch wenn gesetzlich nicht vorgeschrieben, sollten die Registerbehörden den Beteiligten 1054 von Registerverfügungen, die ohne deren Wissen erfolgen¹¹¹¹, Anzeige machen (vgl. Art. 969 Abs. 1 Satz 1 ZGB). Insbesondere haben die Behörden den Berechtigten, deren Vorkaufsrecht im Register vorgemerkt ist, die Eintragung des Schutzrechtserwerbs durch einen Dritten mitzuteilen (vgl. Art. 969 Abs. 1 Satz 2 ZGB). Ebenso ist die Löschung einer Nutzniessung, einer Vor- oder einer Anmerkung auf Grund der Anmeldung des Berechtigten ohne Mitwirkung des Schutzrechtinhabers letzterem anzuzeigen¹¹¹². Bei Löschung eines registrierten Anteils durch einen Mitinhaber müssen die übrigen Teilhaber davon in Kenntnis gesetzt werden¹¹¹³.

Hingegen muss bei der blossen Umschreibung des Schutzrechts (Registeränderung betreffend die Inhaberschaft) den Dienstbarkeitsberechtigten, den aus einer Vor- oder Anmerkung Berechtigten keine Mitteilung gemacht werden, da ihre Rechtsstellung von dieser Umschreibung nicht berührt wird. Die Registrierung einer Dienstbarkeit oder einer Realobligation muss den Pfandgläubigern ebenfalls nicht angezeigt werden¹¹¹⁴. 1055

Die *Fristen*, die für die Anfechtung solcher Verfügungen angesetzt sind, nehmen in Analogie 1056 zur grundbuchrechtlichen Regelung von Art. 969 Abs. 2 ZGB ihren Anfang mit der Zustellung der Anzeige, es sei denn, es kann ein früherer Zeitpunkt der Kenntnisnahme des massgebenden Tatbestands nachgewiesen werden¹¹¹⁵.

1111 Nicht als Beteiligte gelten diejenigen Personen, die zwar von einer Registeränderung betroffen sind, die aber im Anmeldeverfahren beteiligt sind, sei es, dass sie die Anmeldung abgegeben haben oder als Gegenpartei des Grundgeschäfts an der Vertragserfüllung direkt beteiligt waren (zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 2 zu Art. 969 ZGB).

1112 Zum Grundbuch SCHMID, BasK, N 14, 19 zu Art. 969 ZGB

1113 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 7 zu 969 ZGB.

1114 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 545.

1115 Zum Grundbuch HOMBERGER, ZK, N 14 zu Art. 969 ZGB.

A. Rechtsquellen des Gebührenrechts

Damit eine Eintragung oder eine Eintragungsänderung in das Immaterialgüterregister vorgenommen wird, müssen die jeweiligen, gesetzlich vorgesehenen Gebühren bezahlt werden (Art. 41 PatG, Art. 43 MSchG, Art. 30 DesG, Art. 36 SoSchG, Art. 14 Abs. 2 ToG, Art. 3 Abs. 4 iv) PCT, Art. 78 Abs. 2 EPÜ, Art. 8 und 9^{ter} MMP). Wie alle öffentlichen Abgaben bedarf auch die Gebührenerhebung im gewerblichen Rechtsschutz einer gesetzlichen Grundlage¹¹¹⁶. Im Zuge der starken Zersplitterung der Rechtsquellen sind im gewerblichen Rechtsschutz die Gebühren in zahlreichen Einzelerlassen geregelt. Als wichtigste Rechtsquellen des nationalen und internationalen Gebührenrechts sind die folgenden zu nennen:

- das *Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentums* (IGEG, SR 172.010.31); 1057
- für schweizerische Schutzrechte die *Gebührenordnung des IGE* (GebV-IGE, SR 232.148)¹¹¹⁷; 1059
- für schweizerische Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren die *Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren* (SR 172.041.0); 1060
- für internationale Patentanmeldungen das *Gebührenverzeichnis im Anhang der AO-PCT* (SR 0.232.141.11); 1061
- für europäische Patente die *EPÜ-Gebührenordnung*; 1062
- für IR-Marken das *Gebührenverzeichnis im Anhang der GAFO*; 1063
- für internationale Muster und Modelle (Designs) die *Gebührentabelle in der AO-HMA*; 1064
- für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster die *Verordnung Nr. 2869/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren*. 1065

¹¹¹⁶ Zu den Grundbuchgebühren DESCHENAUX, SPR V/3 I, 150.

¹¹¹⁷ Die GebV-IGE gilt für die Gebühren, die das IGE für seine *hobeitliche Tätigkeit* erhebt, wobei die anwendbaren internationalen Übereinkommen vorbehalten bleiben (Art. 1 GebV-IGE).

B. Rechtsnatur und Arten der Gebühren

- 1066 Gemäss der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Lehre sind Gebühren *Abgaben für eine konkrete Gegenleistung (Dienstleistung) des Staates* bzw. des Hoheitsträgers. Es gelten deshalb auch hier die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Verhältnismässigkeit sowie der Kostendeckung¹¹¹⁸. Gebühren sind im Unterschied zu den Steuern sogenannte *Kausalabgaben*, welche die Pflichtigen kraft öffentlichen Rechts als Entgelt für bestimmte staatliche Gegenleistungen oder besondere Vorteile zu bezahlen haben¹¹¹⁹.
- 1067 Die Gebühren für die hoheitliche Tätigkeit der Registerbehörden zählen zu den *Verwaltungsgebühren*¹¹²⁰. Diese werden dann fällig, wenn der einzelne durch sein Verhalten eine Amtshandlung veranlasst oder verursacht, wozu namentlich auch Prüfungs-, Registereintragungs-, Registerauszugs- sowie Verlängerungsgebühren gehören¹¹²¹. Die Verwaltungsgebühr ist das Entgelt für eine Verwaltungstätigkeit, die eine gründliche Prüfung in technischer, rechtlicher oder anderer Hinsicht verlangt und die folglich mehr Zeit beansprucht und die Mitwirkung von geschultem Personal voraussetzt¹¹²². Die meisten Registergebühren sind von dieser Qualifikation¹¹²³.
- 1068 Die Gebührenzahlung ist für Neuanmeldungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens Eintretensvoraussetzung, allerdings bildet sie kein Erfordernis für die Vergabe eines Hinterlegungsdatums. Die entsprechenden Gebühren für Neuanmeldungen können also regelmässig später innert der behördlich angesetzten Frist bezahlt werden. Auf ein Anmeldeverfahren wird also resolutiv bedingt eingetreten. Bleibt die Gebührenzahlung aus, ergeht der Nichteintretensentscheid.
- 1069 Die Gebührenerhebung der Ämter unterliegt grundsätzlich dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip¹¹²⁴. Ausnahmen bilden jedoch die *Kanzleigeühren*. Darunter versteht man Gebühren, mit welchen eine Handlung der Verwaltung abgegolten wird, die keine Prüfung oder besondere Kontrolle erfordert und deren Höhe damit bescheiden ist¹¹²⁵. Zu dieser Gruppe gehören etwa die Gebühren für die Registereinsichtnahme (z.B. Art. 34 Abs. 1 SoSchG, Art. 16 ToG) oder die Ausstellung eines Registerauszugs.

1118 BGE 126 I 182 ff.

1119 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 2758 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 557.

1120 Von Benützungsgeldern kann man nicht sprechen, da die Immaterialgüterregister nicht öffentliche Einrichtungen sind, die Benützer hat (zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 148, FN 17).

1121 GYGI, 270.

1122 BGE 93 I 635.

1123 Zum Grundbuch DESCHENAUX, SPR V/3 I, 149.

1124 ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1, 226; für Handelsregistereinträge BGer, REPRAX 2000/1 91 ff.

1125 BGE 107 Ia 32.

C. Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip

Nach dem *Kostendeckungsprinzip* darf der Gesamtertrag der Gebühren die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen¹¹²⁶. 1070

Ein Gewinn des IGE wird zur Bildung von Reserven verwendet, welche dem IGE namentlich zur Finanzierung künftiger Investitionen dienen; sie dürfen eine den Bedürfnissen des IGE angemessene Höhe nicht übersteigen (Art. 16 IGEG). Gebühren sind mithin zwingend zu senken, wenn die Reserven die definierte Höhe erreicht haben oder wenn sie zu rasch anwachsen¹¹²⁷. Für den Sortenschutz, der dem Gebührentarif des IGE nicht untersteht, legt Art. 36 Abs. 2 SoSchG ausdrücklich fest, dass die Gebühren so anzusetzen sind, dass sie die Aufwendungen decken. Die Prüfungsstelle berechnet die Gebühr für die Sortenprüfung nach Zeitaufwand (Art. 14 Abs. 1 SoSchV). 1071

Nach dem *Äquivalenzprinzip* muss ferner die Höhe der Gebühr im Einzelfall in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert stehen, den die staatliche Leistung für die Abgabepflichtigen hat¹¹²⁸. Ein gewisser Ausgleich hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung und des Interesses der Privaten an der Leistung ist zulässig, ebenso in beschränktem Ausmass eine Pauschalierung aus Gründen der Verwaltungsökonomie¹¹²⁹. 1072

1126 BGE 126 I 188; zum Handelsregister VerwGer ZH, REPRAX 2005/3, 53 ff.

1127 ADDOR/BOCK/BURI, SIWR I/1, 226.

1128 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 2786.

1129 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, N 2786 f.

XXI.

Private Urkunden, insbesondere Übertragungserklärungen

A. Private Urkunde und Rechtsschein

Aus dem Erfordernis der Schriftlichkeit von Übertragung oder Errichtung von Rechten 1073 (insbesondere nach Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG) folgt, dass für die Gültigkeit dieser Geschäfte eine Urkunde zu errichten ist. Die Formvorschriften treten zur übereinstimmenden gegenseitigen Willensäusserung nach Art. 1 OR hinzu. Widersprechen sich die Parteierklärungen des bisherigen Inhabers und des Erwerbers, fehlt es sowohl hinsichtlich des Verpflichtungs- als auch des Verfügungsgeschäfts an einem zustande gekommenen Vertrag¹¹³⁰.

Mit Erstellung einer Übertragungsurkunde durch Private wird ihrerseits ein *Rechtsschein* 1074 geschaffen¹¹³¹. Als Publizitätsmittel bezweckt das Schriftlichkeitserfordernis eine Verstärkung der Rechtssicherheit, so dass festgestellt werden kann, wem das Schutzrecht in einem bestimmten Zeitpunkt zusteht. Neben dem Schutz der Parteien dienen die Formerfordernisse öffentlichen Interessen, sollen sie doch gewähren, dass für die Führung öffentlicher Register eine sichere Grundlage geschaffen wird¹¹³².

Aus der Legaldefinition des *Wertpapiers* ergibt sich, dass Übertragungs- bzw. Erwerbsurkunden, welche ein gewerbliches Schutzrecht zum Gegenstand haben, nicht dem Wertpapierrecht unterstehen: Wertpapiere sind ausschliesslich Urkunden, mit denen ein Recht (als *schuldrechtlicher Anspruch*) derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden kann (Art. 965 OR). Dies trifft auf die Übertragungserklärung, welche nur Beweisurkunde ist, so wenig zu wie auf die amtlichen Urkunden (Eintragungszertifikate). 1075

B. Schriftlichkeitserfordernis des Verfügungsgeschäfts

Wie im Zessionsrecht erstreckt sich auch im gewerblichen Schutzrecht das Formerfordernis der Schriftlichkeit auf das *Verfügungsgeschäft*. Geschäfte, mit welchen sich der Inhaber einzig zur Übertragung verpflichtet, sind auch formlos gültig (vgl. Art. 165 Abs. 2 OR). Auch die Übertragung des Rechts auf ein Patent oder auf ein Design (Anwartschaft) unterliegt nicht dem Schriftlichkeitserfordernis¹¹³³. 1076

1130 BGer, SMI 1991, 137.

1131 SPIRIG, ZK, N 4 zu Art. 165 OR; vgl. BGE 88 II 428.

1132 FURRER, 29.

1133 OGer ZH, SMI 1992, 334; SCHWEIZER/SCHWEIZER/ZECH, N 27 zu Art. 33 PatG.

- 1077 Für die Einzelheiten betreffend die Formvorschriften der Verfügung sind die Bestimmungen von Art. 12 ff. OR anwendbar. Es handelt sich nicht um eine analoge, sondern um eine direkte Anwendung, da die dingliche Übertragung auf einem Verfügungsvertrag basiert. Diese Zweiseitigkeit des Rechtsgeschäfts (Verfügungsvertrag) schliesst nicht aus, dass es auch für die Übertragung gewerblicher Schutzrechte genügt, wenn einzig der bisherige Inhaber und nunmehr Übertragende die Übertragungsurkunde unterzeichnet¹¹³⁴. Nach allgemeiner Ansicht muss auch im Recht der Forderungsabtretung lediglich der Zedent, der sich des Rechts entäussert, die Zessionsurkunde unterschreiben (Art. 13 OR)¹¹³⁵.
- 1078 Man könnte einwenden, dass aus dem Erwerb eines Schutzrechts nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten bzw. Belastungen fließen können, weshalb Art. 13 OR nicht anzuwenden sei. Dies gilt aber ebenso für Forderungen, welche etwa einredebekannt sein können. Auch im Lichte der verbreiteten Übung ist es fraglos richtig, dass nur der Verfügende die Übertragungsurkunde nach Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG unterzeichnen muss, nicht auch der Erwerbende.
- 1079 Anzumerken ist, dass nicht bereits die Unterzeichnung der Verfügungsurkunde durch den Veräusserer¹¹³⁶, sondern erst deren *Begebung*, d.h. die Aushändigung der Urkunde an den Erwerber, den Rechtsübergang bewirkt¹¹³⁷. Solange die Urkunde nicht begeben ist, kann sie vom Übertragenden jederzeit annulliert werden¹¹³⁸.

C. Auslegung privater Urkunden, insbesondere von Übertragungserklärungen, und Vorgehen im Zweifelsfall

- 1080 Wie alle Willenserklärungen sind auch Übertragungserklärungen nach Treu und Glauben anhand der bewährten Auslegungsmittel auszulegen. Sind Urkunden, insbesondere solche, welche die Übertragung eines Schutzrechts betreffen, wegen ihrer Form oder aus anderen Gründen nicht hinreichend eindeutig und führt auch eine Auslegung zu keinem klaren Ergebnis, so hat die erwerbende Partei eine zweifelsfreie schriftliche Zustimmungserklärung der übertragenden Partei zur Vorlage an die Registerbehörde einzuholen¹¹³⁹. Unterlässt sie dies, darf die Registerbehörde den Antrag auf Umschreibung abweisen.
- 1081 Das Bundesgericht hat zur Frage, ob eine Urkunde ausreichende Grundlage für die Markenübertragung sei, einen Vergleich zwischen den Parteien in einem anderen Verfahren zur Auslegung beigezogen, der nach der Unterzeichnung der Übertragungsurkunde abgeschlossen wurde¹¹⁴⁰. Eine im Vergleichsvertrag enthaltene Saldoklausel wurde so ausgelegt, dass sich die Parteien darauf verlassen durften, dass die im Zeitpunkt des Vergleichs

1134 MÜNCH/HERZOG/BERTSCHINGER/MÜNCH/GEISER, Rz. 5.14; HEINRICH, PatG/EPÜ, N 4 zu Art. 33 PatG.

1135 GIRSBERGER, BasK, N 1 zu Art. 165 OR m.w.N.

1136 So unzutreffend BVGer, B-7311/2010, Erw. 3.3.1.

1137 SPIRIG, ZK, N 23 Vorbem. zu Art. 164–174 OR; BUCHER, OR AT, 550, FN 59; BECKER, BK, N 3 zu Art. 165 OR.

1138 BECKER, BK, N 2 zu Art. 165 OR.

1139 BVGer B-7311/2010, Erw. 2.2; BVGer, B-5122/2011, Erw., 3.3; BVGer, B-5482/2009, Erw. 4.3.

1140 BGer, sic! 2003, 912.

bestehende Situation als rechtmässig anerkannt werde¹¹⁴¹. Im konkreten Fall wurde die Erklärung, «die Marke stehe dem Vertragspartner fortan allein zu», als Übertragung und nicht nur als Gebrauchserlaubnis bzw. Lizenz interpretiert¹¹⁴². Hingegen wurde in der Formulierung «*shall sell and transfer*» zutreffenderweise kein Verfügungsgeschäft gesehen, mit welcher die Übertragung vollzogen wird, sondern lediglich eine obligatorische Verpflichtung. Die Begünstigte konnte gestützt auf diese schriftliche Klausel keine Umschreibung im Register erwirken¹¹⁴³, da der Rechtsübergang noch nicht perfekt war.

D. Im Besonderen: rechtsmissbräuchliche Berufung auf Formmangel?

Bei Nichteinhaltung gesetzlicher Formvorschriften ist das Rechtsgeschäft nach Art. 11 Abs. 2 OR *ungültig*. Es stellt sich die Frage, ob ein Verstoss gegen die Formvorschriften, insbesondere gegen jene von Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG, Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MSchG und Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG, geheilt werden kann. Es verhält sich wie folgt:

Im Falle *noch nicht abgewickelter Verträge* wird eine Berufung auf Formmangel in der Praxis kaum je rechtsmissbräuchlich sein¹¹⁴⁴. Umgekehrt bewirkt die *Erfüllung des Vertrags* zwar nicht automatisch, dass die Berufung auf Formmangel rechtsmissbräuchlich ist, wohl aber fällt dieser Umstand stark ins Gewicht¹¹⁴⁵. Für die beteiligten Vertragsparteien ist zu verlangen, dass bei formungültigen Verträgen, die infolge irgendwelcher Umstände trotz vollständiger Abwicklung rückgängig gemacht werden sollen, die Berufung auf den Formmangel rasch erfolgen muss, andernfalls der Zeitablauf ein gewichtiges Element bilden wird, welches die Berufung auf Formmangel nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ausschliesst¹¹⁴⁶.

Es fragt sich weiter, wie es mit *Dritten* steht, welche etwa im Rahmen einer Akteneinsicht herausgefunden haben, dass ein Übertragungsvertrag über ein gewerbliches Schutzrecht formungültig abgeschlossen wurde und der im Register als Inhaber Vermerkte zu Unrecht intabuliert wurde. Ein Rechtsmissbrauch durch Berufung auf Formmangel nach Erfüllung (*venire contra factum proprium*) scheidet hier aus, da der Dritte bei der Vertragsabwicklung nicht beteiligt war. Kann er sich z.B. als Prozessgegner des Registrierten darauf berufen, es fehle diesem an der Aktivlegitimation, da das Schutzrecht noch beim vermeintlich Übertragenden verblieben sei?

In solchen Fällen findet eine «Heilung» des formungültigen Vertrags durch Erfüllung nur *inter partes* statt. Dritte können sich, sofern ihnen nicht auch Rechtsmissbrauch – etwa auf Grund langen Zuwartens – vorzuwerfen ist, hingegen auf die Formungültigkeit des Drittvertrags erfolgreich berufen. Dies deshalb, weil die Formvorschriften gerade auch im *öffentlichen Publizitätsinteresse* gelten und bereits von Amtes wegen zu berücksichtigen wären. In vielen Fällen, in denen ein Formmangel vorliegt, dürften ohnehin die Parteien in Unkennt-

1141 BGer, sic! 2003, 912.

1142 BGer, sic! 2003, 912.

1143 BPatG, GRUR 1999, 983.

1144 BUCHER, ZBGR 1975, 73.

1145 BGE 112 II 333 f.; BUCHER, ZBGR 1975, 73.

1146 BUCHER, ZBGR 1975, 81.

nis dieses Mangels den Vertrag dennoch erfüllen, womit in der Praxis die formlose Übertragbarkeit zum Normalfall würde.

- 1086 Eine generelle Heilung formungültiger Übertragungsverträge durch Vertragserfüllung wäre unverträglich mit den strengeren Ersitzungsmodalitäten, welche analog auch im Immaterialgüterrecht gelten. Die hier vertretene Lösung steht ferner auch im Einklang mit der Ansicht, dass Art. 2 ZGB nur eine negative Funktion hat und keine positive Wirkungen zeitigt¹¹⁴⁷. Man sollte deshalb bei der Erfüllung formungültiger Verträge auch nicht von «Heilung» sprechen, da sie nur zwischen den betroffenen Parteien wirken kann.

1147 FURRER, 110 f. m.w.N.

A. Allgemeines

Im ersten schweizerischen Patentgesetz von 1888 war die Anbringung eines Patentzeichens auf patentgeschützten Waren eine Obliegenheit¹¹⁴⁸: Ohne Vermerk bestand kein durchsetzbares Recht. Art. 5 lit. D PVÜ legte aber für den ganzen gewerblichen Rechtsschutz fest, dass für die Anerkennung des Rechts die Anbringung eines Zeichens oder Vermerks über ein bestehendes Schutzrecht auf dem Erzeugnis nicht erforderlich ist.

Für das Urheberrecht befreit Art. 5 Abs. 2 RBÜ den Rechtsbestand von Formalitäten: Der Genuss und die Ausübung dieser Rechte sind nicht an die Erfüllung irgendwelcher Förmlichkeiten gebunden¹¹⁴⁹. Schutzvermerke und Schutzhinweise können auf der Grundlage des geltenden Rechts zwar keine materiellen Schutz- oder Klagevoraussetzungen mehr sein, allerdings darf ein Inhaber eines Schutzrechts auf das Bestehen dieses Schutzes aufmerksam machen. Tut er dies, können sich daraus Rechtswirkungen ergeben.

Da bereits die Kenntnisfiktion des Registereintrags dem Verletzer die Einrede abschneidet, er habe den Eintrag nicht gekannt, kann dem Schutzvermerk für die Kenntnis des Schutzrechts und den damit zusammenhängenden verschuldensunabhängigen Unterlassungsanspruch kein Mehrwert zukommen. Neben gewissen Marketingeffekten und Werbewirkungen kann aber ein wichtiger Zweck von Schutzvermerken darin liegen, dass mit ihnen für verschuldensabhängige Ansprüche der Nachweis eines Verschuldens auf Seiten des Verletzers erleichtert wird.

1148 «Jeder Inhaber eines definitiven Patentes hat die nach demselben hergestellten Gegenstände an einer sichtbaren Stelle mit dem eidgenössischen Kreuz (+), sowie mit der Nummer des Patentes zu versehen» (Art. 20 Abs. 1 aPatG). «Der Patentinhaber verliert sein Klagrecht wegen Nachahmung, wenn er die hier vorgeschriebene Bezeichnung seiner Erzeugnisse unterlassen hat» (Art. 20 Abs. 3 aPatG).

1149 Weltweite Grundlage für die Verwendung des verbreiteten Schutzvermerks © bildet Art. III Abs. 1 des Welturheberrechtsabkommens (WUA), das die Wirkungen dieses Vermerks festlegt: Ein Vertragsstaat, dessen innerstaatliche Rechtsvorschriften als Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz die Erfüllung von Förmlichkeiten, wie Hinterlegung, Registrierung, Vermerk, notarielle Beglaubigungen, Gebührenzahlung, Herstellung oder Veröffentlichung in seinem eigenen Hoheitsgebiet, fordern, hat diese Erfordernisse für jedes durch dieses Abkommen geschützte und zum ersten Mal ausserhalb seines Hoheitsgebiets veröffentlichte Werk, dessen Urheber nicht Angehöriger dieses Staates ist, als erfüllt anzusehen, wenn alle Werkstücke, die mit Erlaubnis des Urhebers oder eines anderen Inhabers des Urheberrechts veröffentlicht worden sind, von der ersten Veröffentlichung des Werkes an das Kennzeichen © in Verbindung mit dem Namen des Inhabers des Urheberrechts und der Jahreszahl der ersten Veröffentlichung tragen; Kennzeichen, Name und Jahreszahl sind in einer Weise und an einer Stelle anzubringen, dass sie den Vorbehalt des Urheberrechts genügend zum Ausdruck bringen (Art. III Abs. 1 WUA).

- 1090 Das Anbringen eines Schutzvermerks begründet für sich genommen aber nicht das Wissen des konkreten Dritten als Verschuldenselement. Erst auf Grund des Nachweises, dass dem Verletzer der Schutzhinweis als solcher bekannt war (z.B. auf Grund des Nachweises, dass ihm Originalware mit angebrachter Marke und Schutzvermerk vorgelegen hat), wird man ihm dieses Wissen oder mindestens das Wissenmüssen um eine Registration zurechnen. In vielen Fällen kann es jedoch einfacher sein, wenn man dem Verletzer nur eine solche Kenntnis von Registervermerken nachweisen muss.
- 1091 Bereits wegen der genannten Vorteile (Werbeeffect und Beweiserleichterung betreffend die verschuldensabhängigen Ansprüche) kommen in den verschiedenen Gebieten des Immaterialgüterrechts in der Praxis Schutzrechtsvermerke relativ häufig vor. Allerdings sind sie nicht einheitlich reguliert. Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Überblick über die Vermerke betreffend die verschiedenen gewerblichen Schutzrechte und deren rechtlichen Rahmen geben.

B. Die Schutzvermerke in den einzelnen Rechtsgebieten

1. Der Schutzvermerk im Patentrecht

a) Grundlagen und Üblichkeit der Verwendung

- 1092 Als einziges nationales Gesetz sieht das PatG ausdrücklich die Möglichkeit des Anbringens von Schutzvermerken vor: Erzeugnisse, welche durch ein Patent geschützt sind, oder ihre Verpackung können mit Patentzeichen versehen werden, welches aus dem eidgenössischen Kreuz und der Patentnummer besteht (Art. 11 Abs. 1 PatG)¹¹⁵⁰.
- 1093 Die Anbringung eines Patentvermerks ist ein Recht, nicht aber eine Obliegenheit oder gar eine Pflicht¹¹⁵¹. Wenn sich der Berechtigte für die Anbringung entscheidet, darf der Vermerk nicht von Dritten entfernt werden. Die Entfernung von Patentzeichen an Erzeugnissen oder ihrer Verpackung ohne Ermächtigung des Patentinhabers wird nach Art. 66 lit. c PatG zivil- und strafrechtlich sanktioniert.
- 1094 Der Patentinhaber kann insbesondere auch von Personen, denen ein Mitbenützungsrecht nach Art. 35 PatG i.V. mit Art. 48 PatG zusteht, sowie von Lizenzträgern verlangen, dass sie das Patentzeichen auf den von ihnen hergestellten Erzeugnissen oder deren Verpackung anbringen (Art. 11 Abs. 2 PatG). Diese haben ein Wahlrecht, ob sie den Vermerk auf den Gegenständen selbst oder auf der Verpackung anbringen wollen, unter dem Vorbehalt, dass das zu kennzeichnende Objekt eindeutig erkennbar ist¹¹⁵². Der Mitbenützer oder Lizenznehmer, welcher dem Verlangen des Patentinhabers nicht nachkommt, haftet diesem,

1150 Von der Möglichkeit, «zusätzliche Angaben» vorzuschreiben (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 PatG) hat der Bundesrat bisher keinen Gebrauch gemacht.

1151 Aus der Verwendung des Schutzvermerks können sich jedoch Verpflichtungen ergeben: Art. 12 Abs. 1 PatG. Insoweit der darin vorgesehene Anspruch, die Nummer des Patentgesuches oder des Patentbeschlusses mitgeteilt zu bekommen, nicht selbständig einklagbar ist, handelt es sich um eine *Obliegenheit* des Patentinhabers bzw. desjenigen, der ohne Angabe der Nummer des Schutzrechts auf den Patentschutz verweist.

1152 BLUM/PEDRAZZINI I, N 5 zu Art. 11 PatG.

unbeschadet des Anspruchs auf Anbringung des Patentzeichens, für den aus der Unterlassung entstehenden Schaden (Art. 11 Abs. 3 PatG).

Über den Gesetzeswortlaut hinaus besteht das Recht auf die Anbringung eines Schutzvermerks auch für unmittelbare Erzeugnisse eines patentierten *Verfahrens*. Im alten Patentgesetz waren diese Patente im Zusammenhang mit dem Schutzhinweis noch speziell erwähnt (Art. 34 aPatG). Mit der Weglassung im geltenden PatG beabsichtigte der Gesetzgeber aber nur eine redaktionelle Vereinfachung. Gemäss Botschaft stimmen Art. 11 Abs. 1 PatG und Art. 34 aPatG materiell überein¹¹⁵³. 1095

Der Schutzvermerk kann nicht nur auf den Erzeugnissen, welche durch ein Patent geschützt sind, sondern auch auf deren Verpackung angebracht sein. Unter «Verpackung» ist dabei jede Umhüllung zu verstehen, welche eine Ware gegen äussere Einwirkung schützt und zusammenhält, wie Kisten, Fässer, Kartons, Büchsen, Kannen, Standgläser, Tüten, Papierumhüllungen und dergleichen¹¹⁵⁴. 1096

Grundsätzlich werden auch *Anhängeetiketten* als Träger des Vermerks dienen können. Da der Schutzvermerk aber eine konstante Information an den Abnehmer vermitteln soll, steht der Beweis offen, dass die Etikette nach der Erstausslieferung entfernt worden ist. Bei solchen «post sale»-Entfernungen ist dann anzunehmen, der Vermerk sei für den Abnehmer nicht wahrnehmbar gewesen. Dies rechtfertigt sich dadurch, dass der Patentinhaber es oft in der Hand haben wird, den Vermerk so auf dem Erzeugnis anzubringen, dass seine Entfernung schwierig oder gar unmöglich ist. Betrifft das geschützte Patent eine Verpackungstechnologie, muss der Inhaber sicherstellen, dass der Vermerk von den Verkehrskreisen entsprechend wahrgenommen und nicht etwa dem verpackten Gegenstand zugeordnet wird¹¹⁵⁵. 1097

b) *Rechtswirkungen*

Demjenigen, welcher sein Recht auf Anbringung eines Schutzvermerks wahrnimmt, überbürdet das Gesetz Obliegenheiten, welche sich durch das gezielte private Schaffen eines Rechtsscheins (Publizität) rechtfertigen: Wer seine Geschäftspapiere, Anzeigen jeder Art, Erzeugnisse oder Waren mit einer andern auf Patentschutz hinweisenden Bezeichnung in Verkehr setzt oder feilhält, ist verpflichtet, jedermann auf Anfrage die Nummer des Patentgesuches oder des Patentbesitzes anzugeben, auf welche sich die Bezeichnung stützt (Art. 12 Abs. 1 PatG). 1098

Dasselbe gilt für jemanden, der zwar keine Schutzvermerke verwendet, jedoch andern die Verletzung seiner Rechte vorwirft oder sie vor solcher Verletzung warnt (Art. 12 Abs. 2 PatG). Dieser Tatbestand korreliert, sofern sich der Vorwurf auf eine hängige Anmeldung stützt, mit dem Akteneinsichtsrecht des Abgemahnten nach Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Art. 90 Abs. 1 lit. b PatV. Obwohl gemäss Gesetzestext nur von auf den «Patentschutz» hinweisenden Bezeichnungen die Rede ist, ergibt sich aus dem zweiten Teil des Satzes, dass darunter 1099

1153 Botschaft zum PatG, BBl 1950 1012.

1154 WEIDLICH/BLUM II, 412.

1155 BLUM/PEDRAZZINI I, N 3 zu Art. 11 PatG; anders zum Markenrecht BGE 58 II 170.

nicht nur Hinweise auf effektiv bestehende Patente, sondern auch auf Patentanmeldungen zu verstehen sind¹¹⁵⁶.

- 1100 Der Auskunftsanspruch besteht auch dann, wenn dem Verwarner gar keine Rechte an dem ins Feld geführten Patent zustehen¹¹⁵⁷. Dies im Unterschied zum Akteneinsichtsrecht, welches sich nur auf Akten von Schutzrechten erstreckt, welche dem Verwarner tatsächlich zustehen und als Grundlage einer Verwarnung beigezogen wurden. Ansonsten könnte eine missbräuchliche Verwarnung durch einen Nichtberechtigten gestützt auf eine Anmeldung, welche nicht ihm gehört, dazu führen, dass sich es der Berechtigte ohne Selbstveranlassung bieten lassen müsste, dass Dritte in seine Anmeldeakten Einsicht nehmen.
- 1101 Die «andere Bezeichnung» ist eine andere als das eidgenössische Kreuz mit Patentnummer gemäss Art. 11 Abs. 1 PatG¹¹⁵⁸. Unter die patentrechtliche Bestimmung von Art. 12 PatG fallen nicht nur Hinweise auf ein schweizerisches Patent oder eine schweizerische Patentanmeldung. Eine Bezeichnung wie «US-Pat. Pending» verpflichtet deshalb denjenigen, der den Eindruck einer hängigen US-Anmeldung erweckt, nach schweizerischem Recht nicht zur Auskunftserteilung bzw. zur Angabe der ausländischen Anmeldenummer¹¹⁵⁹.
- 1102 Die Pflicht zur Bekanntgabe der Nummer des Patentgesuches oder des Patentbesitzes besteht überall dort, wo ohne Angabe der Nummer des Schutzrechts auf den Patentschutz hingewiesen wird¹¹⁶⁰. Der Hinweis kann auch mündlich erfolgen («Anzeigen jeder Art»)¹¹⁶¹. Die Hinweise müssen nicht ausdrücklich auf ein Patent Bezug nehmen, es reicht aus, dass die verwendete Bezeichnung geeignet ist, die Annahme hervor zu rufen, es bestehe ein aktuelles oder zukünftiges Patent¹¹⁶².
- 1103 Der Auskunftsanspruch nach Art. 12 PatG ist kein selbständig klagbarer Anspruch. Gibt der Schutzrechtsinhaber die verlangte Nummer des Patents oder Patentanmeldung nicht bekannt, kann die Sanktion darin liegen, dass die Schadenersatzpflicht des Verletzers ausgeschlossen oder gemindert und der Inhaber zur teilweisen Tragung der Prozesskosten verpflichtet wird¹¹⁶³.
- 1104 Unter der Annahme eines Gleichlaufs des Regelungsgehalts von Art. 12 PatG und Art. 10 DesG (dazu unten), welcher die Unentgeltlichkeit des Auskunftsanspruchs ausdrücklich vorsieht, ist auch bei Patenten von der Unentgeltlichkeit des Anspruchs auszugehen. Dies gilt freilich nur, soweit der Inhalt der verlangten Auskunft nicht über das von Art. 12 PatG Geforderte hinaus geht¹¹⁶⁴.

1156 BLUM/PEDRAZZINI I, N 2 zu Art. 12 PatG.

1157 BLUM/PEDRAZZINI I, N 7 zu Art. 12 PatG.

1158 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 1 zu Art. 12 PatG.

1159 A.M. BLUM/PEDRAZZINI I, N 2 zu Art. 12 PatG.

1160 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 2 zu Art. 12 PatG.

1161 Vgl. BLUM/PEDRAZZINI I, N 2 zu Art. 12 PatG.

1162 BLUM/PEDRAZZINI I, N 2 zu Art. 12 PatG.

1163 Botschaft zum PatG, BBl 1950 I 1012.

1164 So zum Designrecht STAUB/STAUB/CELLI, N 19 zu Art. 10 DesG.

2. Der Schutzvermerk im Markenrecht

a) Grundlagen und übliche Verwendungsformen

Das zum Hinweis auf eine registrierte Marke verbreitete ® ist gemäss PVÜ keine Voraussetzung für die Effektivität des Schutzes einer Eintragung. Während das ® auf eine Registrierung hinweist, ist der ebenfalls häufig anzutreffende Vermerk TM lediglich ein Hinweis darauf, dass ein Marktteilnehmer das verwendete Geschäfts- oder Handelszeichen als Marke verwendet bzw. im Sinne einer solchen Verwendung verstanden haben will. Diesem Vermerk entspricht für Dienstleistungsmarken der Hinweis SM, welcher allerdings weniger gebräuchlich ist. Es handelt sich bei diesen Vermerken nicht um Tatsachen-, sondern um Willenshinweise. 1105

Für andere Autoren bedeutet der Vermerk TM, dass die gekennzeichnete Marke sich noch im Anmeldeverfahren befindet, also noch nicht registriert ist¹¹⁶⁵. Die US-amerikanische Herkunft der Vermerke TM und SM legen aber die Annahme nahe, dass ihre Anbringung auch dann korrekt und zulässig ist, wenn keine hängige Anmeldung vorliegt, solange die Marke markenmässig verwendet wird. Nach US-Recht gibt nämlich ein Inhaber seine Rechte an der Marke im Rahmen des Common Law zu erkennen: Mit dem Schutzvermerk wird auf den Anspruch des Markeninhabers auf diese Markenrechte hingewiesen¹¹⁶⁶. 1106

b) Wirkungen

Abgesehen von einer gewissen Werbewirkung¹¹⁶⁷, wird die Verwendung des kennzeichenrechtlichen Vermerks ® z.B. dort eine Rolle spielen, wo die registrierte Marke auf dem Produkt mit – kennzeichnungskräftigen oder gemeinfreien – Elementen verwendet wird, jedoch klargestellt werden soll, dass das Element als solches registriert ist und die Kombination im Verhältnis zur Registrierung kein Aliud ist. Nach Art. 11 Abs. 2 MSchG gilt als Gebrauch der Marke auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form. Um zu gewährleisten, dass die Einbettung des registrierten Zeichens in weitere Elemente nicht schädlich ist, kann es sinnvoll sein, das registrierte Element als solches mit ® zu kennzeichnen¹¹⁶⁸. 1107

Da die Schutzvermerke im Markenrecht eine Aussage über ein anderes Zeichen enthalten, kann man sie als *Metazeichen* verstehen («Kennzeichnung des Kennzeichens»). Ihre Verwendung kann eine Marke auch davor bewahren, in der Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise zum Freizeichen zu degenerieren¹¹⁶⁹. Umgekehrt wird das TM-Zeichen dort, wo die verwendete Marke originär nicht schutzfähig ist, als Hinweis darauf dienen können, dass das Zeichen auf dem Weg zur Verkehrsdurchsetzung (Art. 2 lit. a MSchG i.f.) ist oder gar eine solche bereits erlangt hat. 1108

1165 RITSCHER/BEUTLER, sic! 1997, 543.

1166 BUTLER, N 27.

1167 RITSCHER/BEUTLER, sic! 1997, 546 f.

1168 RKGE, sic! 2006, 475; MARBACH, SIWR III/1, N 1378.

1169 MARBACH, SIWR III/1, N 370.

- 1109 Einen besonderen Anwendungsbereich hat der Schutzvermerk im Rahmen der Bestimmung von Art. 16 MSchG: 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. Als Hinweis geeignet ist dabei auch hier insbesondere der Schutzvermerk ®¹¹⁷⁰.

3. Der Schutzvermerk im Designrecht

a) Grundlagen und übliche Verwendungsformen

- 1110 Das in der PVÜ statuierte Verbot, den Schutz von der Anbringung eines Schutzvermerks abhängig zu machen, wird im HMA für Designs eigens bekräftigt: Ein vertragsschliessender Staat kann für die Anerkennung des Schutzrechts nicht verlangen, dass auf dem das Muster oder Modell (Design) verkörpernden Gegenstand ein Zeichen oder Vermerk der Hinterlegung des Musters oder Modells (Design) angebracht wird (Art. 14 Abs. 1 HMA).
- 1111 Sofern die nationale Gesetzgebung eines vertragsschliessenden Staates die Anbringung eines Schutzvermerks zu irgendeinem anderen Zweck vorsieht, bestimmt das HMA, dass dieses Erfordernis als erfüllt anzusehen ist, wenn alle der Öffentlichkeit mit Zustimmung des Inhabers des Rechts an dem Muster oder Modell (Design) angebotenen Gegenstände oder die an diesen Gegenständen angebrachten Etiketten den internationalen Schutzvermerk tragen (Art. 14 Abs. 2 HMA). Als internationaler Schutzvermerk gilt das Symbol D (grosser Buchstabe D in einem Kreis) in Verbindung mit der Angabe des Jahres der internationalen Hinterlegung sowie des Namens oder der üblichen Abkürzung des Namens des Hinterlegers (Art. 14 Abs. 3 Ziff. 1 HMA) oder der Nummer der internationalen Hinterlegung (Art. 14 Abs. 3 Ziff. 2 HMA).
- 1112 Die einfache Anbringung des internationalen Schutzvermerks auf den Gegenständen oder Etiketten kann in keiner Weise als Verzicht auf den Schutz aus dem Urheberrecht oder aus irgendeinem anderen Rechtstitel ausgelegt werden, wenn bei Fehlen eines solchen Schutzvermerks dieser Schutz erlangt werden könnte (Art. 14 Abs. 4 HMA). Der im HMA vorgesehene Schutzvermerk (grosser Buchstabe D in einem Kreis) hat in der Praxis wenig Verbreitung gefunden. Als Schutzvermerk für hinterlegte Designs gebräuchlicher sind Bezeichnungen wie «modèle déposé», «mod. Dep» oder «Design reg.»¹¹⁷¹.

b) Wirkungen

- 1113 Hat der Schutzvermerk auch im Designrecht keine rechtsbegründende Wirkung, so verbindet sich die Anbringung des Schutzhinweises doch auch mit gewissen Rechtswirkungen. Insbesondere kann die Verwendung des Vermerks eine Auskunftspflicht desjenigen begründen, der auf Waren oder Geschäftspapieren auf Designschutz hinweist: Erfolgt

1170 THOUVENIN/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 8 zu Art. 16 MSchG.

1171 RITSCHER/BEUTLER, sic! 1997, 542.

ein solcher Hinweis ohne die Nummer des Designrechts zu nennen, ist er verpflichtet, die Nummer auf Anfrage unentgeltlich bekannt zu geben (Art. 10 DesG).

Diese designrechtliche Bestimmung ist das Pendant zu Art. 12 PatG. Obwohl dessen Formulierung weiter ist («Geschäftspapiere, *Anzeigen jeder Art, Erzeugnisse* oder Waren»¹¹⁷²) und sich auch auf Gesuche erstreckt, sollte angesichts der ratio legis und im Interesse dogmatischer Einheitlichkeit Art. 10 DesG derselbe Regelungsgehalt wie Art. 12 PatG bemessen werden¹¹⁷³. Im Unterschied zu Art. 12 PatG bestimmt Art. 10 DesG ausdrücklich, dass der Auskunftspflichtige keine Entschädigung für das Erteilen der Auskunft verlangen darf. 1114

1172 Hervorhebungen nicht im Original.

1173 Vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 89 zu Art. 19 DesG.

Den Sondertatbestand der Schutzrechtsberühmung ist ausschliesslich im Patentrecht geregelt, nicht aber in den anderen Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes: Wegen Patentberühmung wird mit Busse bestraft, wer seine Geschäftspapiere, Anzeigen jeder Art, Erzeugnisse oder Waren, vorsätzlich mit einer Bezeichnung in Verkehr setzt¹¹⁷⁴ oder feilhält, die geeignet ist, zu Unrecht den Glauben zu erwecken, dass ein Patentschutz für Erzeugnisse oder Waren besteht (Art. 82 Abs. 1 PatG). 1115

Bei der Patentberühmung handelt es sich um einen Sondertatbestand des unlauteren Wettbewerbs¹¹⁷⁵, welcher auf Grund seiner Nähe zum Patentrecht im PatG integriert wurde¹¹⁷⁶. Der unwahre Hinweis «Patent angemeldet» fällt nicht unter den Tatbestand der Patentberühmung, da er nur besagt, dass um die Erteilung eines Patents nachgesucht worden sei, ohne zu behaupten, dieses sei bereits erteilt worden bzw. es würde eine Registrierung bestehen¹¹⁷⁷. Eine solche wahrheitswidrige Behauptung wäre allenfalls unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu sanktionieren¹¹⁷⁸. 1116

Wer sich auf dem Gebiet der Schweiz auf einen Patentschutz beruft, muss formell aus einem *schweizerischen* Patent oder einem europäischen Patent *mit Schutzwirkung für die Schweiz* berechtigt sein¹¹⁷⁹. Im Hinblick auf den territorialen Charakter des Patents ist daher ein Patentvermerk schlechthin ohne nähere Umschreibung nur dann statthaft, wenn ein solches für die Schweiz gültiges Patent besteht, da das Publikum einen solchen allgemeinen Vermerk als Hinweis auf ein schweizerisches Patent verstehen wird (Verkehrsauffassung)¹¹⁸⁰. Besteht ein identisches Auslandspatent, so ist der Patentvermerk in der Schweiz nicht erlaubt, wenn das Inlandpatent nicht mehr in Kraft, d.h. erloschen oder nichtig erklärt worden ist¹¹⁸¹. 1117

1174 Unter altem Recht (Art. 46 aPatG) machte sich einer Patentberühmung schuldig, wer Geschäftspapiere, Anzeigen oder Erzeugnisse mit einer ein Patent vortäuschenden Bezeichnung «versah». Der Versand allein von Prospekten, welches ein Patent vortäuschende Bezeichnungen enthält, bildete gemäss Bundesgericht zwar kein «Versehen» (Anbringen), wohl aber ein strafbares Inverkehrbringen (BGE 70 IV 34 f.).

1175 BGE 82 IV 206; 60 II 130.

1176 Vgl. WEIDLICH/BLUM, Bd. II, 475 f.

1177 BGE 82 IV 206; OGer LU, SJZ 1962, 311.

1178 BGE 82 IV 206.

1179 Vgl. BGE 60 II 130.

1180 ETTER, SJZ 1939, 39.

1181 ETTER, a.a.O.

- 1118 Als patentberühmendes Bezeichnen gilt die unzutreffende Verwendung von Vermerken wie «patentiert», «Schweiz. Patent», «+Pat.», «patentamtlich geschützt», «geschützt durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum», nicht aber der blosser Hinweis, «Nachahmung verboten» oder «gegen Nachahmung geschützt»¹¹⁸².
- 1119 Fraglich ist, ob ein Patentvermerk angebracht werden darf, wenn nur ein *Teil* des betreffenden Produktes vom Patentschutz erfasst wird. Die Problematik ist verwandt mit dem Erschöpfungsgrundsatz (Art. 9a Abs. 4 PatG), wonach eine ausserhalb des EWR in Verkehr gebrachte Ware gewerbsmässig eingeführt werden darf, wenn der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur *untergeordnete Bedeutung* hat. Überträgt man diese Wertung auf die Frage der Zulässigkeit eines Patentvermerks für ein lediglich teilweise geschütztes Produkt, wird man argumentieren können, dass diese nicht zulässig und daher patentberühmend ist, wenn der patentierte Teil ein so untergeordneter Teil des als allgemein patentiert bezeichneten Gegenstands ist, dass durch den allgemeinen Patenthinweis die Abnehmer irreführt werden¹¹⁸³.
- 1120 Zutreffend und damit erlaubt ist ein Patentvermerk, wenn formell ein Patent erteilt und eingetragen worden ist und somit ein eingetragenes Schutzrecht besteht. Ob es eventuell mit Nichtigkeitsmängeln behaftet ist, spielt keine Rolle¹¹⁸⁴. Dort allerdings, wo in Kenntnis von materiellen Schutzausschlussgründen lediglich ein formelles Patent eingetragen wird, um mit diesem zu werben, liegt eine Patentberühmung vor. Dasselbe gilt, wenn sich jemand in Kenntnis auf eine gutgeheissene, das konkrete Patent betreffende Nichtigkeitsinrede nach wie vor auf den (formell noch bestehenden) Patentschutz gemäss Register beruft und seine Produkte weiterhin als patentiert bezeichnet¹¹⁸⁵.
- 1121 Auch derjenige begeht eine Patentberühmung, der auf ein bestehendes Patent hinweist, daran aber – wie etwa der Verletzer oder Vorbenützer – selber nicht berechtigt ist. Hier sind die Produkte gerade nicht über *sein* Patent geschützt sind¹¹⁸⁶. Hingegen wird der Lizenznehmer, sofern im Lizenzvertrag nichts Gegenteiliges geregelt ist, den Patentvermerk auf seinen Lizenzprodukten anbringen dürfen¹¹⁸⁷. Vorausgesetzt ist aber, dass der Hinweis sich nur auf das Bestehen des Patents und nicht auch auf die (nicht bestehende) eigene Inhaberschaft bezieht.

1182 ETTER, a.a.O.

1183 So bereits WEIDLICH/BLUM, Bd. II, 479 f.; ETTER, SJZ 1939, 42.

1184 ETTER, SJZ 1939, 40.

1185 ETTER, a.a.O.

1186 WEIDLICH/BLUM, Bd. II, 480; ETTER, SJZ 1939, 40.

1187 WEIDLICH/BLUM, Bd. II, 480.

XXIV.

Unlautere Angebote für Register­einträge (Art. 3 Abs. 1 lit. p und q UWG)

Der Tatbestand der Schutzrechtsberühmung ist seiner Natur nach lauterkeitsrechtlich. 1122
Sanktioniert wird die Marktverwirrung bzw. Täuschung, welche durch Hinweise auf nicht
bestehende Schutzrechte entstehen kann. Während die «Täterschaft» in diesem Zusam-
menhang typischerweise aus dem Kreis der potentiellen Schutzrechtshinterleger und -in-
haber kommt, sanktionieren zwei UWG-Bestimmung Machenschaften, bei welchem diese
Kreise typischerweise in der *Opferrolle* sind. Es geht um unlautere Angebote für Register-
einträge.

Mit den im Jahr 2012 neu eingefügten Bestimmungen begegnete die Gesetzgebung dem 1123
verbreiteten missbräuchlichen Versand von intransparenten Offertformularen oder Rech-
nungen ähnelnden Offerten für Einträge in Register durch unseriöse Anbieter («Register-
haie»): Unlauter handelt insbesondere, wer mittels Offertformularen, Korrekturangeboten
oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder *für Anzeigenaufträge*
wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in grosser
Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf die Entgeltlichkeit und
den privaten Charakter des Angebots, auf die Laufzeit des Vertrags, den Gesamtpreis ent-
sprechend der Laufzeit, sowie auf die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauf-
lage und den spätesten Zeitpunkt der Publikation hinzuweisen (Art. 3 Abs. 1 lit. p UWG).

Ebenso gegen das Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb verstösst, wer für Eintragungen in 1124
Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge *Rechnungen verschickt*, ohne vorgän-
gig einen entsprechenden Auftrag erhalten zu haben (Art. 3 Abs. 1 lit. q UWG). Mit dieser
Novelle wurde insbesondere die bundesgerichtliche Rechtsprechung kodifiziert, welche das
Versenden von Formularen, die beim unbefangenen Durchschnittsadressaten den Ein-
druck erwecken, dass es sich dabei um Rechnungen für eine vereinbarte Leistung handle,
als unlauter taxierte¹¹⁸⁸.

Der Gesetzestext von Art. 3 Abs. 1 lit. p und q UWG spricht zwar nicht von «Registern», 1125
sondern von «Verzeichnissen». Aus der Botschaft geht indes hervor, dass der Gesetzgeber
diese Begriffe synonym verwendete («Angebote für Register­einträge»)¹¹⁸⁹.

1188 Das Bundesgericht ging für diese Praktiken zwar nicht von einer «besonders aggressiven Verkaufsmethode» nach Art. 3 Abs. 1 lit. h UWG aus, nahm aber an, dass diese Formulare «unrichtige bzw. irreführende Angaben über die Geschäftsverhältnisse» nach Art. 3 lit. b UWG enthalten und demnach unlauter sind (BGer, 6S.357/2002, Erw. 2.4 und 2.5).

1189 Botschaft zum UWG, BBl 2009, 6168.

- 1126 Unaufgefordert versendete Formulare und Scheinrechnungen vermitteln häufig durch ihre grafische und textliche Gestaltung einem unbefangenen Leser den Eindruck, es handle sich um eine Rechnung, welcher bereits eine Bestellung vorausgegangen sei¹¹⁹⁰. Beliebte Zielscheiben für solche Versendungen können insbesondere Inhaber neu eingetragener Marken oder Firmen sein¹¹⁹¹. Die Empfänger glauben, eine Rechnung vom IGE oder vom zuständigen kantonalen Handelsregisteramt zu erhalten, mit deren Bezahlung die Eintragung bzw. Aufrechterhaltung des Schutzrechts erreicht werde. Mit der Einzahlung des in der Scheinrechnung veranschlagten Geldbetrags gehen die Offertenempfänger gegen ihren Willen ein Vertragsverhältnis ein, statt die angeblich geschuldete (vermeintlich amtliche) Gebühr zu bezahlen¹¹⁹², mithin den Vertrag zu erfüllen. Da die meisten Unternehmungen arbeitsteilig organisiert sind, werden solche Formulare bzw. Scheinrechnungen in die Buchhaltungsabteilung weitergeleitet und dort von der sachbearbeitenden Person oft irrtümlich und ohne nähere Prüfung zur Zahlung abgezeichnet¹¹⁹³.
- 1127 Angebote für die kostenpflichtige Aufnahme von Marken, Firmen oder sonstigen Geschäftsangaben sind aber auch im Lichte von Art. 3 Abs. 1 lit. p und q UWG nicht per se unlauter. Damit solche Angebote aber lauterkeitskonform sind, haben die Anbieter von Eintragungen in Verzeichnissen die wesentlichen Vertragselemente und insbesondere die zwingenden Vorgaben von Art. 3 Abs. 1 lit. p zu beachten: Die ein Formular unterzeichnende Person soll mühelos den Preis (und insbesondere auch den Gesamtpreis), die Laufzeit des Vertrags und die ihr zukommende Gegenleistung erkennen können¹¹⁹⁴. Zur Vermeidung der Irreführung bzw. der Irreführungsgefahr muss unmissverständlich kommuniziert werden, dass es sich um einen Eintrag in ein *privates* Register handelt und dass der Eintrag auf *freiwilliger* Basis erfolgt. Jeglicher Eindruck, es handle sich um einen Eintrag in ein öffentliches Register (Handels-, Marken- oder Patentregister), muss vermieden werden¹¹⁹⁵.
- 1128 Die in der Botschaft erwähnte Tatbestandsvoraussetzung, dass die angebotene Registereintragung keine Rechtswirkungen entfaltet¹¹⁹⁶, ist streng genommen nicht zutreffend: Unlauter und verboten ist nur – was zwar meistens zutreffen mag –, dass eine Wirkung vorge spiegelt wird, welche dem Register nicht zukommt. Theoretisch ist es aber denkbar, dass private Register etwa im Rahmen von Verbänden (vertragliche) Rechtswirkungen haben können. Sofern klar kommuniziert wird, worin diese Wirkungen bestehen, liegt kein unlauteres Handeln gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. q UWG vor.

1190 BGer, 6B_272/2008, Erw. 4.1.

1191 BGer, a.a.O.

1192 Botschaft zum UWG, BBl 2009, 6158.

1193 BGer, a.a.O.

1194 Botschaft zum UWG, BBl 2009, 6174.

1195 Botschaft zum UWG, a.a.O.

1196 Botschaft zum UWG, a.a.O.

Art. 3 Abs. 1 lit. q UWG, welcher lediglich den missbräuchlichen Versand von als Rechnung getarnten Offerten sanktioniert, kann in Konkurrenz mit Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG treten. Mit letzterer Bestimmung sollen Massnahmen unterbunden werden, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Dies kann etwa dadurch geschehen, dass auf dem Formular der Titel «Register für Handel und Industrie» verwendet wird, der eine Verwechslung mit dem amtlichen Handelsregister schafft¹¹⁹⁷.

1197 BGer, 6B_272/2008, Erw. 6.1 ff.; ARPAGAU/HILTY/ARPAGAU, N 11 zu Art. 3 Abs. 1 lit. r UWG.

A. Grundlagen

Nach Art. 54 Abs. 1 Satz 1 ZPO und Art. 59 Abs. 1 BGG sind Verhandlungen von Zivilverfahren und eine allfällige mündliche Eröffnung des Urteils öffentlich. Die Entscheide werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Art. 54 Abs. 1 Satz 2 ZPO sowie die weniger weitgehende Regelung von Art. 27 Abs. 1 BGG, wonach das Bundesgericht die Öffentlichkeit über seine Rechtsprechung informiert). Der Gehalt der Öffentlichkeitsmaxime kann je nach Verfahrensstadium des Zivilprozesses unterschiedlich sein. Zu unterscheiden sind im Lichte des Gesetzes die folgenden *vier Stadien*: das Verhandlungs-, das Beratungs-, das Eröffnungs- und das Veröffentlichungsstadium. 1130

B. Öffentlichkeit im Verhandlungsstadium

Die Verhandlung der Gerichtsbehörde wird öffentlich geführt (Art. 54 Abs. 1 Satz 1 ZPO, Art. 59 Abs. 1 BGG), d.h. sowohl partei- als auch publikumsöffentlich. Mit «Verhandlung» ist die (Haupt-)Verhandlung im eigentlichen Erkenntnisverfahren gemeint, die nach der Beweisabnahme (Art. 231 ZPO) mit den Schlussvorträgen (Art. 232 ZPO) endet¹¹⁹⁸. Die Bestimmung besagt nur, dass *wenn* eine Verhandlung durchgeführt wird, diese öffentlich zu sein hat¹¹⁹⁹. Es wird hingegen kein Recht auf eine Verhandlung statuiert, obwohl die Gerichte kaum je auf eine solche verzichten werden, wenn eine der Parteien sie beantragt. Findet keine öffentliche Verhandlung statt, erschöpft sich die Öffentlichkeit in der öffentlichen Urteilsverkündung¹²⁰⁰. 1131

Aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit leitet sich das Recht ab, an der Verhandlung anwesend zu sein und an dieser zuhören und zusehen zu dürfen. Erlaubt ist die Anfertigung von Notizen oder Zeichnungen, sei es handschriftlich oder mit digitalen Geräten. Hingegen besteht kein Recht, Bild- oder Tonaufnahmen im Gerichtssaal zu machen¹²⁰¹. Nicht öffentlich ist zudem das Schlichtungsverfahren (Art. 203 Abs. 3 Satz 1 ZPO), was aber ganz allgemein für Schlichtungsverhandlungen bzw. gerichtliche Vergleichsverhandlungen gelten muss. Diese bezwecken eine gütliche Einigung der Streitsache zwischen den Parteien, wobei die Anwesenheit unbeteiligter Dritter ihrer Zielsetzung widersprechen 1132

1198 SUTTER-SOMM/SEILER/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 10 zu Art. 54 ZPO.

1199 OBERHAMMER/WEBER/OBERHAMMER/DOMEJ/HAAAS, N 3 zu Art. 54 ZPO.

1200 BGE 133 I 107.

1201 OBERHAMMER/WEBER/OBERHAMMER/DOMEJ/HAAAS, N 2 zu Art. 54 ZPO. Die zu protokollierenden Ausführungen können hingegen vom Gericht auf Tonband, auf Video oder mit anderen geeigneten technischen Hilfsmitteln aufgezeichnet werden (Art. 235 Abs. 2 ZPO).

würde¹²⁰². Hingegen gilt das Öffentlichkeitsprinzip im Beschwerdeverfahren, und zwar auch dann, wenn über die Rechtmässigkeit einer Entscheidung eines Schiedsgerichts zu befinden ist¹²⁰³.

- 1133 Zu den «Verhandlungen» im Sinne von Art. 54 ZPO gehören einerseits die mündlichen Vorträge der Parteien, andererseits auch die Einvernahme von Zeugen oder die Befragung von Gutachtern im Rahmen des Beweisverfahrens¹²⁰⁴. Nicht öffentlich sind die schriftlichen Eingaben der Parteien sowie schriftlich eingereichte Beweismittel (Urkunden, schriftliche Gutachten, schriftliche Auskünfte etc.), die nur den Parteien im Rahmen des rechtlichen Gehörs zugänglich gemacht werden¹²⁰⁵.
- 1134 Anzusprechen ist in diesem Zusammenhang der *Schutz von Geheimnissen im Rahmen der Beweisabnahme*: Gefährdet die Beweisabnahme die schutzwürdigen Interessen einer Partei oder Dritter, wie insbesondere deren Geschäftsgeheimnisse, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen (Art. 156 ZPO und für das Patentrecht Art. 68 PatG¹²⁰⁶). Gestützt auf diese Bestimmungen ist grundsätzlich auch die *Anordnung einer strafbewehrten Geheimhaltungspflicht* möglich, sofern diese geeignet, erforderlich und angemessen ist¹²⁰⁷. Hingegen soll eine strafbewehrte Geheimhaltungspflicht, welche zeitlich über den Prozess hinauswirkt, gemäss Bundesgericht nicht als Schutzmassnahme angeordnet werden können. Eine solche Massnahme sei stets nur *für die Dauer des Prozesses* möglich: Art. 156 ZPO gebe dem Richter ausschliesslich die Kompetenz, im Prozess Massnahmen anzuordnen. Für die *Zeit nach dem Prozess* habe er keine Zuständigkeit, und für diesen Zeitraum liege es an der Partei, die Schutzmassnahmen beantragt, entsprechende Massnahmen gestützt auf materielle rechtliche Bestimmungen klageweise durchzusetzen¹²⁰⁸.
- 1135 Diese Beurteilung blendet aber aus, dass Anordnungen im Verfahren und darüber hinaus *präventive Wirkung* entfalten, während die materielle rechtlichen Behelfe in aller Regel erst ex post wirken, d.h. oft nur noch reparatorischen Charakter haben. Sind aber die Geschäftsgeheimnisse einmal offenbart, nützen solche Behelfe dem Verletzten häufig wenig. Im Interesse einer offenen, der Transparenz verpflichteten Beweisführung *im Prozess* sollte also durchaus eine (strafbewehrte) Geheimhaltungspflicht bzw. ein Verwertungsverbot be-

1202 SCHENKER/BAKER & MCKENZIE, N 3 zu Art. 54 ZPO.

1203 BGer, 4P.74/2006, Erw. 8.

1204 SCHENKER/BAKER & MCKENZIE, a.a.O.

1205 SCHENKER/BAKER & MCKENZIE, a.a.O.

1206 Art. 156 ZPO und Art. 68 PatG schützen die gleichen Interessen und erlauben dem Gericht, alle erforderlichen und verhältnismässigen Massnahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen zu treffen. Die Anwendung der einen oder anderen Gesetzesbestimmung führt nicht zu einem anderen Ergebnis, weshalb nicht entschieden werden muss, ob Art. 68 PatG Art. 156 ZPO in Patentprozessen als *lex specialis* vorgeht (BPatGer, O2020_014, Erw. 6); zum Ganzen und vertieft STÄUBER, 117 ff.

1207 BGer, 4A_58/2021, Erw. 3.2.3. Enthält ein Affidavit keine Tatsachen, die nicht offenkundig oder allgemein zugänglich sind – etwa weil die relevanten Informationen publizierten Patentanmeldungen zu entnehmen sind oder sich die Mitarbeit eines Software-Ingenieurs an der spezifischen Technologie aus dessen «LinkedIn»-Profil ergibt –, besteht kein schützenswertes Interesse an Geheimhaltungsmassnahmen (BPatGer, O2020_014, Erw. 8 und 9).

1208 BGer, 4A_58/2021, Erw. 3.2.4.

antragt und gerichtlich angeordnet werden können, welches auch noch *nach Abschluss des Verfahrens* seine Wirkung behält. Dem entspricht auch die Auffassung in der Lehre, dass solche Massnahmen mit Art. 156 ZPO vereinbar sein könnten, falls sich diese im Einzelfall als gerechtfertigt und verhältnismässig erweisen¹²⁰⁹.

C. Öffentlichkeit im Beratungsstadium

Ob auch die Beratung des Gerichts öffentlich ist, bestimmt das kantonale Recht (Art. 54 Abs. 2 ZPO). In Verfahren vor dem Bundesgericht sind auch die mündlichen Beratungen öffentlich (Art. 59 Abs. 1 BGG). In Ermangelung einer Regelung im PatGG ist für Verhandlungen vor dem Bundespatentgericht zur Lückenfüllung Art. 59 Abs. 1 BGG beizuziehen, welcher die Öffentlichkeit der mündlichen Beratung des Gerichts anordnet. Da das Votum des Fachrichters an einem Handelsgericht nicht zur (je nach Kanton allenfalls geheimen) Urteilsberatung gehört, ist es den Parteien zur Stellungnahme offenzulegen (Art. 183 Abs. 3 ZPO)¹²¹⁰. Öffentlich sind gemäss Gesetzeswortlaut nur *mündliche* Beratungen. Berät ein Gericht auf dem Zirkulationsweg oder tauscht sich schriftlich aus, unterliegen diese Beratungen nicht der Öffentlichkeit.

D. Öffentlichkeit im Eröffnungsstadium

Die Urteilseröffnung richtet sich an die *Parteien*. Das Urteil kann mündlich oder schriftlich, begründet oder (einstweilen) unbegründet eröffnet werden. In den meisten Fällen geht die Urteilseröffnung der Urteilsveröffentlichung voraus, ausser das Urteil wird durch Publikation im Amtsblatt den Parteien eröffnet. Die Eröffnung des Urteils erfolgt grundsätzlich vor allen Instanzen partei- und publikumsöffentlich, die Kantone können keine Sonderregelungen erlassen.

E. Veröffentlichung der Entscheide

Die Entscheide werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Art. 54 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Im Unterschied zur Urteilseröffnung, die sich an die Parteien richtet, dient die Urteilsveröffentlichung dem *Informationsinteresse der Öffentlichkeit*. Anders als den anderen Verfahrensstadien (Verhandlung, Beratung, Eröffnung) ist der Urteilsveröffentlichung die Publikumsöffentlichkeit immanent. Die Kantone können auch hier keine abweichende Regelung treffen.

Auf welche Weise die Entscheide der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind, bestimmt Art. 54 Abs. 1 ZPO nicht. Im Vordergrund steht heute die Publikation auf dem Internet¹²¹¹. Das Bundesgericht legt das Dispositiv von Entscheiden, die nicht öffentlich beraten worden sind, nach dessen Eröffnung während 30 Tagen öffentlich auf (Art. 59 Abs. 3 BGG). Es publiziert aber auch alle Entscheide unter Anonymisierung der Parteien (Art. 27 Abs. 2 BGG) auf dem Internet.

1209 STÄUBER, 202.

1210 GÖKSU/BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, N 19 zu Art. 54 ZPO.

1211 SUTTER-SOMM/SEILER/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 13 zu Art. 54 ZPO.

- 1140 Gerade im gewerblichen Rechtsschutz gilt es zu beachten, dass etwa namens- und markenrechtliche Entscheide nicht verständlich wären, wenn die Namen oder Kennzeichen verschleiert würden¹²¹². Vor dem Bundespatentgericht erfolgt die Veröffentlichung in nicht anonymisierter Form, es sei denn, der Schutz privater oder öffentlicher Interessen erfordere eine Anonymisierung. Diese kann von Amtes wegen vorgenommen werden. Bei privaten Interessen wird die Anonymisierung vorgenommen, wenn sie beantragt wird und begründet erscheint (Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer).
- 1141 Die Veröffentlichung der Entscheide dient nicht primär der wissenschaftlichen Analyse der gerichtlichen Erwägungen, sondern steht im Interesse einer *transparenten Justiz*. Insoweit kann es auch sinnvoll sein, lediglich ein Urteilsdispositiv zu publizieren, wenn etwa das Gericht seinen Entscheid ohne schriftliche Begründung veröffentlicht und auch keine Partei die Nachlieferung der schriftlichen Begründung verlangt (vgl. Art. 239 Abs. 1 und 2 ZPO)¹²¹³.

F. Teilweise oder vollständiger Ausschluss der Öffentlichkeit

- 1142 Die Öffentlichkeit kann ganz oder teilweise von Zivilverfahren ausgeschlossen werden, wenn das öffentliche Interesse oder das schutzwürdige Interesse einer beteiligten Person dies erfordern (Art. 54 Abs. 3 ZPO, Art. 59 Abs. 2 BGG). Diese Möglichkeit besteht in allen Verhandlungsstadien. Bei der Verhandlung und Beratung geschieht dies durch Aussperrung und Durchführung hinter verschlossener Tür. Im Rahmen der Urteileröffnung kann den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Parteien durch Anonymisierung Rechnung getragen werden¹²¹⁴. Nach einhelliger und zutreffender Ansicht fliesst aus dem Öffentlichkeitsprinzip auch kein Anspruch auf Akteneinsicht¹²¹⁵. Eine solche ist aber Dritten, nicht am Verfahren Beteiligten zu gewähren, wenn sie ein schutzwürdiges Interesse an der Einsicht haben¹²¹⁶.
- 1143 Im Immaterialgüterrechtsprozess können vor allem Geschäftsgeheimnisse den Ausschluss der Öffentlichkeit rechtfertigen, so wenn etwa erzielte Umsätze und Gewinne offengelegt werden müssen¹²¹⁷. Nach dem Gebot der Verhältnismässigkeit darf aber die Öffentlichkeit nur insoweit ausgeschlossen werden, als dies die Geheimhaltungsinteressen der Parteien erheischen¹²¹⁸.

1212 TSCHÜMPERLIN/NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER, N 16 zu Art. 27 BGG.

1213 Kritisch SUTTER-SOMM/SEILER/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 14 zu Art. 54 ZPO.

1214 OBERHAMMER/WEBER/OBERHAMMER/DOMEJ/HAAAS, N 3b zu Art. 54 ZPO.

1215 OBERHAMMER/WEBER/OBERHAMMER/DOMEJ/HAAAS, a.a.O.

1216 OBERHAMMER/WEBER/OBERHAMMER/DOMEJ/HAAAS, a.a.O. so zum Strafverfahren BGE 134 I 286.

1217 SCHENKER/BAKER & MCKENZIE, N 11 zu Art. 54 ZPO; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER/NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGTER/KNEUBÜHLER, N 68 zu Art. 59 BGG.

1218 GEHRI/SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, N 20 zu Art. 54 ZPO.

Obwohl in Art. 54 Abs. 1 ZPO nicht ausdrücklich vorgesehen, sind die Entscheidungen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes in anonymisierter Form zu veröffentlichen (so Art. 27 Abs. 2 BGG). In der Praxis anonymisieren Bundesgericht, Bundesverwaltungsgericht und Bundespatentgericht grundsätzlich in Entscheiden des gewerblichen Rechtsschutzes die Namen der Parteien, nicht jedoch jene der Vertreter. In diesem Zusammenhang wird zu Recht die praktizierte «Geheimniskrämerei» der Gerichte kritisiert, welche namentlich dann unsinnig wird, wenn zwar die Verfahrensparteien anonymisiert werden, die involvierten Schutzrechte aber mit Registerangaben genannt werden, welche die anonymisierten Parteien entschleiern lassen¹²¹⁹. 1144

Die Entscheidung über den vollständigen oder teilweisen Ausschluss der Öffentlichkeit hat im Kleid der prozessleitenden *Verfügung* zu ergehen, die nach Massgabe von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO von den Parteien, nicht aber von Dritten, angefochten werden kann¹²²⁰. 1145

G. Folgen der Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes

Die Verletzung des Grundsatzes der Verhandlungsöffentlichkeit zieht die Aufhebung des angefochtenen Entscheids nach sich, ohne dass geprüft werden müsste, ob die Wahrung des Grundsatzes den Ausgang des Verfahrens beeinflusst hätte¹²²¹. Wird dadurch gegen die Maxime verstossen, dass die mündliche Eröffnung nicht öffentlich erfolgt oder ein Entscheid nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, zieht dies nicht die Aufhebung des betreffenden Entscheids nach sich, sondern führt dies zur Anordnung, nachträglich für deren Veröffentlichung zu sorgen¹²²². 1146

H. Zurverfügungstellung rechtskräftiger Urteile durch Gerichte

Die Gerichte stellen rechtskräftige Urteile dem IGE in vollständiger Ausfertigung unentgeltlich zu (Art. 70a PatG, Art. 54 MSchG, Art. 40 DesG), was auch für Urteile im Sorten- und Topographenschutz gelten muss, obwohl dort diesbezüglich Regelungen fehlen. Zur Mitteilung verpflichtet sind sowohl staatliche Gerichte als auch Schiedsgerichte¹²²³. 1147

1219 DAVID, Anwaltsrevue 2009, 123: «Eigenartigerweise wird jedoch der Patentinhaber mit «C. AG» und das entsprechende Patent mit der Nummer «EP 0000», aber mit der Priorität der deutschen Erstanmeldung vom 12. Januar 2000 charakterisiert. Angesichts des genauen Titels, des Erteilungsdatums, des Prioritätsdatums und des Prioritätslandes ist es ein Leichtes, den Platzhalter «0000» durch die tatsächliche Nummer «EP 01 173 525» zu ersetzen».

1220 SUTTER-SOMM/SEILER/SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, N 16 zu Art. 54 ZPO.

1221 SCHENKER/BAKER & MCKENZIE, N 1 zu Art. 54 ZPO; vgl. BGE 121 I 312.

1222 GEHRI/SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, N 17 zu Art. 54 ZPO.

1223 Botschaft zum PatG, BBl 2006 119.

- 1148 Die Urteile sind *vollständig*, also nicht nur im Dispositiv¹²²⁴, und nicht anonymisiert dem IGE mitzuteilen¹²²⁵. Dem Urteil sollte eine Rechtskraftbescheinigung und dem Schiedsurteil eine Vollstreckbarkeitserklärung im Sinne von Art. 193 Abs. 2 IPRG beigelegt werden¹²²⁶. Nicht in Rechtskraft erwachsene End- oder Zwischenentscheide unterliegen nicht der Mitteilungspflicht¹²²⁷. Ebensovienig sind die Parteien selber zum Vorlegen von Urteilen verpflichtet¹²²⁸.

1224 FRICK/DAVID/FRICK, MSchG/WSchG, N 7 zu Art. 55 MSchG.

1225 STAUB/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 10 zu Art. 54 MSchG.

1226 JERMANN/STAUB/CELLI, N 19 zu Art. 40 DesG.

1227 STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N 11 zu Art. 40 DesG.

1228 STAUB/NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, N 5 zu Art. 54 MSchG.

XXVI. Die Urteilspublikation (Publikationsklage)

A. Funktion und Arten der Urteilspublikation

In zivilrechtlichen Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes kann das Gericht die obsie- 1149
gende Partei ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Gegenpartei zu veröffentlichen, wobei
das Gericht Art, Umfang und Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmt. Die *zivilrechtliche
Urteilspublikation* ist in den Sondergesetzen geregelt (Art. 70 PatG, Art. 60 MSchG,
Art. 39 DesG)¹²²⁹, die *strafrechtliche Veröffentlichung* hingegen im allgemeinen Teil des
StGB (Art. 68 StGB), worauf Art. 70 Abs. 2 PatG ausdrücklich verweist¹²³⁰. Bei der straf-
rechtlichen Veröffentlichung tritt an die Stelle der Ermächtigung die Anordnung der Publi-
kation durch das Gericht selbst.

Die Urteilspublikation dient einerseits der Klarstellung der Verhältnisse¹²³¹, andererseits 1150
hat sie, da mit ihr den nachteiligen Auswirkungen auf die Stellung des Verletzten vorge-
beugt werden kann¹²³², auch Präventivfunktion¹²³³. Eine Veröffentlichung kommt also
nicht nur als Ausgleichs- und Genugtuungsmassnahme in Betracht¹²³⁴, sondern sie ist,
ohne dass es eines Verschuldens des Verletzers¹²³⁵ oder einer Persönlichkeitsverletzung be-
dürfte, auch zulässig als Massnahme zur Abwendung der Gefahr weiterer Bedrohung des
Verletzten und seiner Kundschaft¹²³⁶. Auch wenn es niemand so aussprechen mag: Im
Sinne einer Anprangerung, insbesondere des Schutzrechtsverletzers, trägt die Urteilspubli-
kation jedenfalls faktisch auch Züge einer Strafmassnahme («Ehrenstrafe»)¹²³⁷.

Richterliche Publikation des Urteils heisst immer Veröffentlichung unter Namensnen- 1151
nung¹²³⁸. Der Publikationsanspruch ist naturgemäss immer *akzessorisch*, d.h. das Urteil
kann nicht lediglich in Gutheissung eines isolierten Publikationsbegehrens ergehen, an-
sonsten es an einem Publikationsobjekt bzw. Publikationsinhalt fehlen würde. Aus diesem
Grund können auch zivilrechtliche *Nichteintretens- oder Abschreibungsentscheide* nicht pu-

1229 Entsprechende Bestimmungen finden sich im Urheberrecht (Art. 66 URG) und im Lauterkeits-
recht (Art. 9 Abs. 2 UWG).

1230 DUBS, ZStR 1971, 396.

1231 BGE 67 II 59.

1232 BGE 92 II 269.

1233 TribApp TI, sic! 2008, 127.

1234 So kann die Veröffentlichung eines Urteils, das den Parallelimport verbietet, unter dem Titel der
Wiedergutmachung des Schadens des Detaillisten des Exklusivvertreters angeordnet werden (zum
alten Recht TribApp TI, SMI 1988, 204).

1235 BGE 93 II 270; 79 II 329; BGer, Mitt. 1974, 141.

1236 BGE 79 II 329.

1237 Vgl. BGE 84 II 577.

1238 DUBS, ZStR 1971, 402.

bliziert werden¹²³⁹. In diesen Fällen kommt es nicht zu einem materiellen Entscheid über das Publikationsbegehren, sondern das Verfahren kommt gar nicht in Gang oder wird abgeschrieben.

B. Verhältnismässigkeit der Urteilspublikation

- 1152 Sowohl bei der zivil- als auch der strafrechtlichen Urteilspublikation hat das Gericht im Rahmen der Beurteilung des Publikationsbegehrens die sich gegenüber stehenden Interessen und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten¹²⁴⁰. Voraus gesetzt ist auch hier ein schützenswertes Interesse an der Publikation. Ein solches ist etwa gegeben, wenn zu Unrecht lang andauernde, schwere oder rücksichtslose Angriffe gegen den Verletzten erhoben worden sind¹²⁴¹, wenn sich die Beklagte unnachgiebig zeigte¹²⁴² oder wenn der Rechtsstreit an eine breitere Öffentlichkeit getragen wurde oder sich dort auswirkt¹²⁴³.
- 1153 Dagegen besteht kein Anlass für eine Urteilspublikation, wenn die Verletzung nur vereinzelt zu Verwechslungen bzw. zu einer Unsicherheit beim Publikum geführt hat¹²⁴⁴ oder wenn die Angelegenheit weder in Fachkreisen noch in der Öffentlichkeit Aufsehen erregt hat¹²⁴⁵ und eine direkte Aufklärung der betroffenen Personen durch Vorlage des Urteils genügt¹²⁴⁶. Bei einem Nichtigkeitsurteil, welches Marken betrifft, welche nicht benutzt wurden, fehlt es auch an einem Veröffentlichungsinteresse¹²⁴⁷.
- 1154 Das schützenswerte Interesse jener Partei, welche die Publikation anbegehrt, wird tendenziell geringer, je länger der dem Urteil zu Grunde liegende Sachverhalt zurückliegt. Das Bundesgericht hat aber eine Dauer von drei Jahren seit der Verletzung noch als unschädlich für den zivilrechtlichen Publikationsanspruch betrachtet¹²⁴⁸. Es wäre auch stossend, die Verfahrensdauer von drei Jahren auf den Zeitablauf anzurechnen. Auseinandersetzungen zwischen bedeutenden Unternehmen erregen ein gewisses öffentliches Aufsehen und werden publizistisch verwertet. Gerade deshalb ist es gerechtfertigt, den Schlussstrich, welcher unter einen Streit gezogen wird, ebenfalls zu publizieren, um allenfalls auch nur latent vorhandene Unsicherheiten im Publikum zu beseitigen¹²⁴⁹. Dagegen ist es gewiss vertretbar, wenn man für Handlungen, welche sieben Jahre zurückliegen und die sich seither nicht wiederholt haben, das Interesse an einer Urteilspublikation verneint¹²⁵⁰. Die Interes-

1239 RIKLIN, *medialex* 1997, 31.

1240 BGE 126 III 217; OGer BL, *Mitt.* 1981, 117; HGer ZH, SMI 1988, 174 f., wo die ursprünglich angestrebte Zusammenarbeit der Parteien eine Urteilsveröffentlichung als unverhältnismässig erscheinen liess.

1241 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, *SIWR* I/2, N 338; vgl. BGE 59 II 15.

1242 KGer ZG, *sic!* 2003, 510.

1243 BGer, *sic!* 2004, 433; HGer ZH, *ZR* 1953, 136; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, *SIWR* I/2, N 338.

1244 HGer ZH, *ZR* 1953, 136.

1245 HGer BE, *sic!* 2006, 357.

1246 HGer SG, *Mitt.* 1969, 66.

1247 BGer, *sic!* 2003, 340.

1248 BGE 84 II 570 ff.

1249 HGer, ZH, *sic!* 1999, 589.

senabwägung im Lichte des Zeitablaufs steht in wertungsmässiger Verwandtschaft mit der *Verwirkung* der Abwehransprüche im Immaterialgüterrecht.

Da die *strafrechtliche Urteilspublikation* strenger gehandhabt wird als die zivilrechtliche, wurde das öffentliche Interesse an einer Veröffentlichung eines Urteils abgelehnt, welches eine fünf Jahre vor dem Urteil erfolgte Marktverwirrung beseitigen sollte¹²⁵¹. Ebenso verneint wurde der strafrechtliche Publikationsanspruch in einem Fall, in welchem die Öffentlichkeit über den Vertrieb von Video-Raubkopien in einer Videothek aufklären sollte, welche rund zweieinhalb Jahre vor dem Urteil geschlossen wurde¹²⁵².

Publiziert werden kann lediglich ein rechtskräftiges Urteil, das im Rahmen eines *ordentlichen Verfahrens* ergangen ist, nicht aber ein Entscheid, der nach summarischer Prüfung vorsorgliche Massnahmen anordnet¹²⁵³. Wenn der Richter den Antrag auf Urteilspublikation ablehnt, gibt er damit zu erkennen, dass er sie als unverhältnismässige Kränkung der unterliegenden Partei betrachtet bzw. dass es an einem öffentlichen Interesse fehlt. Veröffentlicht die obsiegende Partei das Urteil dennoch auf eigene Kosten, wird daher regelmässig der Herabsetzungstatbestand von Art. 3 lit. a UWG erfüllt sein¹²⁵⁴.

C. Die Publikationsmedien

Die Veröffentlichung muss die massgebliche Öffentlichkeit bzw. die relevanten Verkehrskreise erreichen, was fallbezogen zu bestimmen ist. Ist eine Veröffentlichung von allgemeinem Interesse, kann diese im *Amtsblatt* oder im *Amtsanzeiger*¹²⁵⁵ in einer *lokalen Tageszeitung*¹²⁵⁶ erfolgen. Sollen ausschliesslich spezielle Verkehrskreise erreicht werden, kann ein Urteil in Fachpublikationen¹²⁵⁷ veröffentlicht werden. Möglich ist auch eine Publikation im *Radio* oder im *Fernsehen*¹²⁵⁸. Als Publikationsplattformen in Frage kommen nicht nur Massenmedien, sondern auch *Rundschreiben* sowie – heute wohl nur noch in speziellen Fällen – *Flugblätter* und *Anschläge*¹²⁵⁹.

In Vordergrund steht hier je länger je mehr die Publikation im *Internet*. Nach Art. 49 Abs. 2 OR kann der Richter anstatt oder neben einer Geldleistung auch auf eine «andere Art der Genugtuung» erkennen. Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit Urteilspublikationen auf dem Internet, insbesondere in den *Social Media*, entschieden, dass der Anspruch auf Genugtuung unabhängig davon besteht, ob der Täter für sein Verhalten strafrechtlich belangt worden sei. Gestützt auf Art. 49 Abs. 2 OR kann demnach grund-

1250 OGer BL, BJM 1957, 112.

1251 OGer ZH, sic 2002, 253.

1252 BezGer ZH, ZR 2003, 252.

1253 KG BL, sic! 2004, 298.

1254 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, N 347.

1255 BGE 88 IV 14; OGer ZH, SJZ 1965, 65.

1256 Vgl. OGer ZH, SJZ 1965, 65.

1257 BGE 93 II 271; z.B. in der *Automobil-Revue* (OGer ZH, SJZ 1956, 299), im *Touring* (OGer ZH, SJZ 1959, 278) oder in der *Schweizerischen Briefmarkenzeitung* (BGE 101 IV 289).

1258 RIKLIN, *medialex* 1997, 29; vgl. HGer ZH, sic! 1999, 589.

1259 BGE 126 III 216.

sätzlich erwirkt werden, dass ein Entschuldigungsbrief im Internet so zu publizieren ist, dass möglichst der gleiche Adressatenkreis erreicht wird, der die verletzende Polemik gelesen hat¹²⁶⁰.

- 1159 Da der Geltungsbereich der schweizerischen Immaterialgüterrechtsgesetze auf die Schweiz beschränkt ist, kann die Urteilspublikation in ausländischen Medien von einem schweizerischen Gericht nur dann angeordnet werden, wenn die betreffende Zeitung in der Schweiz vertrieben wird¹²⁶¹. Der Nachweis, dass die in Frage stehenden Presseerzeugnisse in der Schweiz verbreitet werden, obliegt derjenigen Partei, welche das Publikationsbegehren stellt¹²⁶².

D. Die allgemeinen Modalitäten der Urteilspublikation

- 1160 Die Publikation ist vom Gericht so präzise vorzuschreiben, dass das Urteil in diesem Punkt vollstreckt werden kann¹²⁶³, in Zivilurteilen nach Massgabe der zum Dispositiv erhobenen Rechtsbegehren. Die Publikation kann aber nur dann unmittelbar vollstreckt werden, wenn das Medienunternehmen zivilrechtlich selber Verletzer war oder die Publikation in einem Strafurteil angeordnet wurde (hier kann das Urteil gegen das Medienunternehmen oder Dritte ergangen sein).
- 1161 Die Veröffentlichung des Urteils ist typischerweise auf eine sinngemässe Wiedergabe des *Entscheiddispositivs* nach Massgabe der Klagebegehren zu begrenzen¹²⁶⁴. Möglich ist allerdings auch eine Publikation im Volltext mit Urteilsbegründung¹²⁶⁵, immer unter Beachtung des Gebots der Verhältnismässigkeit. Bei der Publikation weggelassen werden darf insbesondere der Teil des Dispositivs, welcher das Publikationsbegehren gutheisst, aber auch der Kostenentscheid. Bei Antrag der obsiegenden Beklagten oder Beschuldigten ist das Dispositiv zusammen mit den klägerischen Rechtsbegehren zu veröffentlichen, denn nur so wird der Entscheid verständlich¹²⁶⁶.
- 1162 Der Richter kann der obsiegenden, zur Urteilspublikation berechtigten Partei eine Frist zur Erteilung des Insertionsauftrags ansetzen¹²⁶⁷, z.B. 30 Tage seit Rechtskraft¹²⁶⁸ des Entscheids. Es kann auch eine mehrfache bzw. wiederholte Veröffentlichung¹²⁶⁹ angeordnet werden, jedoch sind dem Verpflichteten nicht unverhältnismässig hohe Kosten zuzumu-

1260 BGer, 5A_309/2013, Erw. 6.2.

1261 OGer BL, SAG 1989, 198; anders KGer ZG, sic! 2003, 510, wo die Klägerin zur Urteilspublikation auch in einem deutschen Publikationsorgan ermächtigt wurde, jedoch auf die Fragestellung nicht eingegangen wurde.

1262 OGer BL, SAG 1989, 198.

1263 BGE 126 III 217; 100 II 180 f.

1264 OGer ZH, SMI 1987, 113.

1265 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, N 1112; Kreisschreiben des OGer ZH, SJZ 1955, 368.

1266 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, N 340.

1267 OGer ZH, SMI 1987, 113.

1268 Ein Anlaufen der Frist vor Eintritt der Rechtskraft, etwa mit Zustellung des Entscheids, ist nicht sachgerecht (so aber OGer ZH, SMI 1987, 113).

1269 RIKLIN, medialex 1997, 29.

ten¹²⁷⁰. In maiore minus ist nicht nur eine Veröffentlichung gegenüber einem offenen bzw. unbestimmten Adressatenkreis zulässig, sondern auch eine Mitteilung an einen bestimmten Dritten¹²⁷¹ per Brief, Rundschreiben oder E-Mail.

E. Die Publikation von Zivilurteilen

Die Publikation von Zivilurteilen erfolgt regelmässig im Interesse der obsiegenden Partei. Ein solches kann in einem durch den Urteilsspruch allein nicht befriedigten Informationsbedürfnis des in seinen Rechten Verletzten bestehen, einen das unmittelbare Umfeld der Parteien übersteigenden Personenkreis, der durch die in Frage stehende Nutzung von Rechten berührt ist, auf die vom Gericht festgestellte Rechtslage aufmerksam zu machen und dadurch die Störung bzw. die eingetretene Marktverwirrung zu beheben (Wiedergutmachungs- und Störungsbeseitigungsfunktion)¹²⁷². Hingegen reicht ein allgemeines Interesse, eine Branche vor Missbräuchen zu warnen, nicht aus für den Schutz eines privaten Publikationsinteresses¹²⁷³. 1163

Die Möglichkeit, eine Publikation anzuordnen, gilt für alle Arten von zivilrechtlichen Entscheiden, ob sie auf Feststellung, Unterlassung, Wiedergutmachung oder sonstigen Ausgleich ergehen. Ihrer privatrechtlichen Natur entsprechend kann die zivilrechtliche Urteilspublikation immer nur *auf Begehren einer Verfahrenspartei* angeordnet werden. Dabei müssen die Art, der Umfang und der Ort der Veröffentlichung durch das Rechtsbegehren spezifiziert werden, was sich aus der privatrechtlichen Natur des Anspruchs ergibt. Der Dispositionsmaxime entsprechend sind auch hier die Parteien gehalten, präzise Rechtsbegehren zu stellen, so dass sie bei Gutheissung zum Urteil erhoben werden können und vollstreckbar sind. 1164

Das Gericht kann nach den zivilprozessualen Grundsätzen auch eine Publikation anordnen, welche weniger weit geht, als im Rechtsbegehren verlangt wird. So darf etwa dann, wenn eine dreimalige Publikation verlangt wird, auch nur eine einmalige gewährt werden. Anstatt einer ganzseitigen, darf einer halbseitigen Veröffentlichung in einem Druckerzeugnis stattgegeben werden. Streng gehandhabt werden muss aber der zivilprozessuale Grundsatz, dass das Gericht nicht qualitativ etwas Anderes zusprechen darf, als im Rechtsbegehren verlangt wurde (Art. 58 Abs. 1 ZPO)¹²⁷⁴. Entgegen BGer, 4C.101/2005, Erw. 2, kann es für das Zivilgericht keine «Wahl des Publikationsmittels» in dem Sinne geben, dass das Gericht befugt ist, in Abweichung vom Rechtsbegehren anzuordnen, das Urteil sei anstatt in einer nationalen Zeitung, in einem lokalen Publikationsorgan mit geringerer Auflage zu 1165

1270 Kreisschreiben des OGer ZH, SJZ 1955, 368.

1271 AppGer BS, BJM 1956, 84.

1272 BGer, 4C.101/2005, Erw. 3.1.

1273 BGE 115 II 483; 101 II 190.

1274 Zutreffend ZivGer BS, sic! 2005, 772, wo es abgelehnt wurde, das Urteil, welches wettbewerbswidrige Aussagen in einem ausschliesslich in Bettingen verteilten Flugblatt enthielt, in der Basler Zeitung und in der Riehener Zeitung zu publizieren. Angemessen gewesen wäre nur eine Urteilspublikation per Flugblatt oder allenfalls in einem Publikationsorgan der Gemeinde Bettingen. Dies wurde aber von der Klägerin nicht beantragt und konnte nach der Dispositionsmaxime daher auch nicht angeordnet werden.

veröffentlichen, anstatt in der vom Antragsteller verlangten, in einer anderen oder anstatt im Radio im Fernsehen oder auf dem Internet. Oft sind hier aber die Abgrenzungen zwischen einem zulässigen *Minus* und einem unzulässigen *Aliud* nicht einfach zu ziehen.

F. Die Publikation von Strafurteilen

- 1166 Strafurteile können auf Kosten des Verurteilten veröffentlicht werden, wenn dies im öffentlichen Interesse oder im Interesse des Verletzten geboten ist (Art. 68 StGB). Bei der strafrechtlichen Urteilspublikation handelt es sich um eine *Massnahme*, was einerseits den bedingten Vollzug¹²⁷⁵, andererseits die Begnadigung ausschliesst¹²⁷⁶. Als im öffentlichen Interesse geboten erscheint eine Veröffentlichung insbesondere dann, wenn die vom Verurteilten an den Tag gelegte Hartnäckigkeit gebrochen und eine weitere Irreführung des Publikums verhindert werden soll¹²⁷⁷. Ein öffentliches Interesse ist in jenen Fällen zu bejahen, in denen das Publikum gewarnt werden soll, etwa bei Warenfälschungen¹²⁷⁸ oder Marktverwirrungen¹²⁷⁹. Die Geringfügigkeit einer Verletzung kann aber ein öffentliches Publikationsinteresse ausschliessen¹²⁸⁰.
- 1167 Ist die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils oder einer Einstellungsverfügung der Strafverfolgungsbehörde im öffentlichen Interesse, im Interesse des Freigesprochenen oder Entlasteten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Staatskosten oder auf Kosten des Anzeigers an (Art. 68 Abs. 2 StGB). Eine Veröffentlichung im privaten Interesse setzt einen Antrag voraus (Art. 68 Abs. 3 StGB). Zum Inhalt der Veröffentlichung von Strafurteilen gehört immer der *Name des Verurteilten* oder Freigesprochenen, was vor allem bei Verurteilung die Gefahr falscher Verdächtigungen bannt¹²⁸¹.
- 1168 In BGE 95 II 503 hatte die Veröffentlichung auf einer der ersten drei Seiten des Textteils der Wochenendausgabe des Tages Anzeigers zu erfolgen. Eine solch spezifische Anordnung der Publikationsmodalitäten ist aber nur möglich, wenn das zur Publikation verpflichtete Medium (bzw. dessen rechtliche Trägerschaft) selbst Verletzer und gemäss Entscheid auch Verurteilter ist. Bei Verletzungen gewerblicher Schutzrechte sind aber Medien selten die Verletzer, am ehesten noch im Markenrecht (vgl. etwa Art. 16 MSchG).
- 1169 Strafurteile, welche Übertretungen betreffen, können nur dann veröffentlicht werden, wenn das Gesetz die Urteilspublikation ausdrücklich vorsieht (Art. 104 i.V. mit Art. 105 Abs. 3 StGB). Dies ist der Fall für die Straftatbestände der falschen Angabe über die Quelle (Art. 81a Abs. 2 PatG) und der Patentberühmung (Art. 82 Abs. 2 PatG). Nicht vorgesehen ist die Möglichkeit der Urteilspublikation für die Übertretungsstraftatbestände der Widerhandlung betreffend das Produzentenkennezeichen (Art. 65 MSchG), der fahrlässigen Sortenschutzverletzung (Art. 48 Ziff. 2 SoSchG) sowie der Sortenschutzberühmung und ande-

1275 BGE 108 IV 160.

1276 OGer AG, AGVE 1964, 124; a.M. DUBS, ZStR 1971, 400 f.

1277 BGE 101 IV 344.

1278 BGE 88 IV 11.

1279 OGer ZH, sic! 2002, 257.

1280 BezGer ZH, ZR 2003, 252.

1281 BGE 88 IV 13.

rer Übertretungen nach Art. 49 SoSchG. Wertungsmässig nicht einsehbar ist, warum nur das Übertretungsurteil der Patentberühmung soll publiziert werden können, nicht dagegen das Urteil betreffend Sortenschutzberühmung.

G. Verpflichtung der Medienunternehmen zur Urteilspublikation?

Anders als bei der strafrechtlichen Urteilspublikation, welche bei Offizialdelikten im öffentlichen Interesse liegt, können bei der zivilrechtlichen Urteilspublikation private Zeitungen oder Zeitschriften nicht zur Publikation gezwungen werden¹²⁸². 1170

Nach anderer Auffassung soll das Institut der Urteilspublikation zum öffentlichen Recht gehören, weshalb eine Publikation gegenüber Privaten erzwungen werden könne¹²⁸³. Dies trifft in dieser allgemeinen Formulierung nicht zu: Jedenfalls der zivilrechtliche Anspruch auf Urteilspublikation ist privatrechtlich und die gerichtliche Anordnung wirkt lediglich inter partes. Bei Gutheissung besteht ein durchsetzbarer *obligatorischer* Anspruch, auf Kosten der unterlegenen Partei die Publikation des Entscheids zu erwirken. Dieser Anspruch richtet sich stets gegen den Verfahrensgegner, nicht gegen das Publikationsmedium bzw. gegen dessen rechtliche Trägerschaft, es sei denn, das Medienunternehmen war selber Verletzer. 1171

Sofern das Medienunternehmen nicht selber (unterlegene) Partei und auf Grund des Dispositivs zur Veröffentlichung verpflichtet ist, kann es als unbeteiligter Dritter nicht zu einer Publikation gezwungen werden. Allerdings kann die Ablehnung der Publikation insbesondere in Form eines bezahlten Inserats dann rechtsmissbräuchlich sein, wenn dadurch die Befriedigung des dem Institut der Urteilspublikation zu Grunde liegenden Informationsbedürfnisses verunmöglicht wird und es an einem schützenswerten Interesse des Medienunternehmens an der Nichtveröffentlichung fehlt¹²⁸⁴. 1172

H. Publikation von Urteilen durch die Gerichtsberichterstattung und in Entscheidungssammlungen und juristischen Fachzeitschriften

Die Urteilspublikation dient in Einzelfällen dem konkreten, nicht aber dem allgemeinen Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Dieses zu befriedigen ist Sache der *Gerichtsberichterstattung*¹²⁸⁵. Ein redaktioneller Bericht über ein gefälltes Urteil etwa in der Tageszeitung ist folglich keine Urteilspublikation im Sinne von Art. 70 PatG, Art. 60 MSchG, Art. 39 DesG und Art. 68 StGB¹²⁸⁶. Ebenso wenig gilt dies für die durch eine Partei veranlasste und anonymisierte Publikation von Urteilen in *Entscheidungssammlungen* und *juristischen Fachzeitschriften*¹²⁸⁷. 1173

1282 RIKLIN, *medialex* 1997, 29 f.; OGer LU, SJZ 1945, 240; anders zur strafrechtlichen Publikation BGE 113 IV 116.

1283 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, *SIWR* I/2, N 345 f.

1284 So für das Urheberrecht BARRELET/EGLOFF, N 6 zu Art. 66 URG.

1285 DUBS, *ZStR* 1971, 396.

1286 HEINRICH, PatG/EPÜ, N 1 zu Art. 70 PatG.

1287 HEINRICH, a.a.O.

- 1174 Teilweise hat aber die Gerichtsberichterstattung in den Medien faktisch die Funktion übernommen, welche der Urteilspublikation zukommt¹²⁸⁸. Im Informationsreglement für das Bundespatentgericht¹²⁸⁹ wird ausdrücklich angeordnet, dass auf die schutzwürdigen Interessen der am Verfahren Beteiligten Rücksicht zu nehmen hat, wer über die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts Bericht erstattet (Art. 5 IR-PatGer).

1288 RIKLIN, *medialex* 1997, 27; vgl. DUBS, *ZStR* 1971, 396.

1289 SR 173.413.4.

Im Immaterialgüterrecht besteht erheblicher Raum für die subsidiäre Anwendung allgemeinen Zivilrechts.

Franz BYDLINSKI (1996)

A. Rechtsbegründung und Rechtszuordnung als wichtigste Funktionen der Immaterialgüterregister

Die Güter, welche Gegenstand des gewerblichen Rechtsschutzes bilden, sind als geistige Abstraktionen (*corpora mystica*) für den Rechtsverkehr sinnlich nicht unmittelbar wahrnehmbar. Ihr geistig-abstrakter Charakter bringt es mit sich, dass diese – jedenfalls ab dem Zeitpunkt, in dem sie den Geheimbereich verlassen haben – kaum dauerhaft und faktisch beherrscht werden können. Da dem «geistigen Eigentum» kein praktikables Institut des «geistigen Besitzes» zur Seite gestellt werden kann, sind im gewerblichen Rechtsschutz Surrogate für Besitz und Publizität notwendig. 1175

Im Sachenrecht ist es die physische Exklusivität und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit, dass dem Besitzer eine gewisse Legitimation zukommt, welche einen Glauben an den *Rechtsschein des Fahrnisbesitzes* rechtfertigt. Die sehr begrenzte tatsächliche Beherrschbarkeit geistiger Güter und die deshalb typischerweise fehlende Ausschliesslichkeit rufen nach anderen Kriterien der Individualzuordnung als sie für das Fahrnisrecht tauglich sind. 1176

Wie die Formvorschriften des Sachenrechts dienen auch die Registerbestimmungen des gewerblichen Rechtsschutzes dazu, den nicht unmittelbar wahrnehmbaren Bestand der Rechte zu manifestieren. Ihnen kommt dabei eine Doppelfunktion zu: Im gewerblichen Rechtsschutz dienen die Registereinträge in erster Linie der Begründung dinglicher Rechte. Sie haben darüber hinaus auch eine Zuordnungsfunktion, d.h. sie ermöglichen es, die Rechte ihrem subjektiven Rechtsträger zuzuordnen. 1177

Das Publizitätsprinzip und die freie, einfachschriftliche Übertragbarkeit führt im Immaterialgüterrecht zu einer *Spaltung der Rechtswirkungen*: Für die Erteilung bzw. die originäre *Entstehung* des gewerblichen Schutzrechts bedarf es fast ausnahmslos des Registereintrags. Dieser ist konstitutiv (Art. 60 Abs. 1 PatG, Art. 5 MSchG, Art. 5 Abs. 1 DesG). Für den *Rechtsübergang* hingegen ist eine Registrierung (Umschreibung) in aller Regel nicht erforderlich (Art. 33 Abs. 3 PatG, Art. 17 Abs. 2 MSchG, Art. 14 Abs. 2 Satz 1 DesG). Die Wirkungen sind in dieser Hinsicht fast immer deklaratorisch. 1178

B. Für eine Verankerung der registerrechtlichen Dogmatik im allgemeinen Zivilrecht, insbesondere im Grundbuchrecht

- 1179 Eine dogmatische Fundierung des Register- und Publizitätsrechts im gewerblichen Rechtsschutz muss sich an anderen bestehenden Publizitätsregelungen des Privatrechts ausrichten. Allerdings bieten Register, welche *keine subjektiven Rechte* verschreiben (z.B. Strafregister, Betreibungsregister), welche ausschliesslich *öffentliche Rechte* aufnehmen (z.B. Anwaltsregister) oder Register, die ausschliesslich *Beweisfunktion* (z.B. Zivilstandsregister) bzw. *Informationsfunktion* (z.B. Unternehmens-Identifikationsregister), zu wenig Analogiepotential, als dass sie für die Dogmatik der dem Privatrechtsverkehr dienenden Immaterialgüterregister dienstbar gemacht werden könnten. Sie alle übernehmen insbesondere nicht die Funktion eines *Besitzessurrogats*.
- 1180 Für eine Ausrichtung des Immaterialgüterregisterrechts am allgemeinen Zivilrecht, insbesondere am Sachen- und Grundbuchrecht, spricht neben dem anschaulichen Begriff des «geistigen *Eigentums*» auch das Postulat der systematischen Privatrechtseinheit. Als wichtigstes und analogietauglichstes Registersystem darf dabei das *Grundbuch* gelten. Für dieses gab es seit jeher Formvorschriften, die ursprünglich einem reinen Sicherheitsbedürfnis entsprangen, aber nach und nach in den Dienst der Erkennbarmachung der dinglichen Rechte an Grundstücken und deren Verkehrsfähigkeit gestellt wurden.
- 1181 Mit Alois TROLLER ist aber davor zu warnen, grundbuchrechtliche Lösungen unkritisch und ungeprüft in das Immaterialgüterrecht hineinzutragen und damit leichtfertig zu rezipieren. Wenn man aber grundbuchrechtliche Analogien nicht als Prämisse, sondern als Lösungsangebote bzw. Ausgangspunkte für Analogieüberlegungen versteht, ist es durchaus denkbar, dass die für das Grundbuch entwickelten Lösungen sich im Immaterialgüterregisterrecht teilweise als anwendbar erweisen.
- 1182 Trotz aller unbestrittener Unterschiede zwischen Immaterialgüter- und allgemeinem Zivilrecht ist eine Rückbesinnung auf die *Gemeinsamkeiten* angezeigt, welche beide Rechtsgebiete verbinden. Das Immaterialgüterrecht verkörpert einen Teil des allgemeinen Zivilrechts und stellt trotz der eigenen formellen Gesetzssystematik in der Schweiz kein Sonderrecht dar.

C. Rechtsnatur und Arten von Registereintragungen

- 1183 Die Handlungen der Registerbehörden im Prüfungsverfahren sind *Rechtspflegeakte der freiwilligen Gerichtsbarkeit*. Sie unterscheiden sich von blossen Verwaltungsakten dadurch, dass sie gestaltend in die private Rechtssphäre eingreifen, indem Registereinträgen deklarative oder konstitutive, jedenfalls aber privatrechtliche Wirkung zukommt. Registereintragungen und deren Löschung und Änderung sind rechtsgestaltende Amtshandlungen. Ihrer Rechtsnatur nach sind sie *Verfügungen*, welche ein Verwaltungsverfahren abschliessen.
- 1184 Unter «Eintragung» in das Register versteht man einerseits die Eintragung und damit Entstehung des dinglichen Schutzrechts, d.h. des Patents, des Marken- oder Designrechts (*Eintragung im engeren Sinn*). Andererseits kann aber unter «Eintragung» auch die Registrierung eines beschränkten dinglichen Rechts, einer Vormerkung oder einer Anmerkung

verstanden werden (*Eintragung im weiteren Sinn*). Schliesslich kann jede Registeroperation, d.h. jede einzelne Dateneingabe, also auch etwa Löschungen, als Eintragung aufgefasst werden (*Eintragung im weitesten Sinn*).

D. Das Prinzip des Numerus clausus und der Alterspriorität

Wie das Immobiliarsachenrecht kennt auch der gewerbliche Rechtsschutz einen *Numerus clausus eintragbarer Schutzrechte*. Ihre inhaltliche Ausgestaltung ist durch das Gesetz festgelegt (Grundsatz der Typenfixierung). 1185

Der Grundsatz der *Alterspriorität* besagt, dass dann, wenn an einem Immaterialgut mehrere dingliche Rechte bestehen, die miteinander konkurrieren oder kollidieren, das früher errichtete Recht dem späteren grundsätzlich vorgeht (*prior tempore, potior iure*). 1186

Im Bereich des *absoluten Eintragungsprinzips* bedeutet der Grundsatz der Alterspriorität, dass das Recht mit der Eintragung rückwirkend jenem zusteht, welcher das Recht zuerst zur Registrierung angemeldet hat. Dies gilt namentlich für die angemeldeten Vollrechte sowie für die realobligatorisch verstärkte eingetragene Lizenz. 1187

Im Bereich des *relativen Eintragungsprinzips*, also dort, wo der Registereintrag lediglich deklaratorisch wirkt, gilt der registerrechtliche Grundsatz der Alterspriorität nicht bzw. nur scheinbar: Der frühere Anmelder erwirbt zwar nicht das Recht auf Grund früherer Anmeldung, jedoch bewirkt seine Anmeldung, dass jeder (weitere) gutgläubige Erwerb durch Dritte ausgeschlossen wird. Die zivilrechtlich bestehende Inhaberposition wird gewissermassen publizitätswirksam verfestigt. 1188

E. Kognition der Registerbehörde

Die Behörde, welche die Register führt, muss im Anmeldeverfahren prüfen, ob die gesetzlich bestimmten Voraussetzungen für eine Registereintragung erfüllt sind. Sie prüft die eingegangene Anmeldung (Gesuch, Hinterlegung) unter diesem Blickwinkel. In formellrechtlichen, registerrechtlichen Belangen kommt der Registerbehörde eine *umfassende Kognition* zu. Die Registerbehörde muss das Gesuch um Registereintragung (Anmeldung) insbesondere dann zurückweisen, wenn sie als Behörde nicht zuständig ist, wenn ein Sachverhalt nicht eintragbar ist, wenn ein gesetzlich verlangter Beleg oder Ausweis fehlt oder unvollständig ist. 1189

F. Die Wirkungen der Immaterialgüterregister

1. Deklaratorische Wirkung

Die Immaterialgüterregister haben unterschiedliche Rechtswirkungen. Die deklaratorische Hauptwirkung der Registereintragung, zu welcher zusätzliche und weitergehende Wirkungen hinzutreten können, liegt wie für alle öffentliche Register darin, dass die im Register eingetragenen Sachverhalte sowie der Umstand, dass sie intabuliert sind, *dem Rechtsverkehr dauerhaft kundgegeben* werden (Informations- oder Publizitätsfunktion). 1190

2. Die negative Rechtskraft der Register

- 1191 Von wenigen Ausnahmen abgesehen, entstehen nach schweizerischem Recht die gewerblichen Schutzrechte als absolute Rechte formell mit der Eintragung im Register (Art. 60 Abs. 1 PatG, Art. 5 MSchG, Art. 5 Abs. 1 DesG). Es gilt sinngemäss Art. 971 Abs. 1 ZGB: Soweit für die Begründung eines dinglichen Rechts die Eintragung in das Register vorgesehen ist, besteht dieses Recht als dingliches nur, wenn es aus dem Register ersichtlich ist (Eintragungsprinzip). Fehlt ein Eintrag, bedeutet dies in allen anderen Fällen fast immer, dass kein dingliches Recht besteht. Die wohl wichtigste Ausnahme vom Eintragungsprinzip im Bereich der originären Begründung des absoluten Rechts bildet neben der praktisch wenig bedeutsamen Topographie die *notorisch bekannte Marke* (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V. mit Art. 6^{bis} PVÜ).
- 1192 Betreffend die subjektive Berechtigung (Rechtsinhaberschaft) haben die Immaterialgüterregister, von eher seltenen Ausnahmen abgesehen, keine negative Rechtskraft. Zeigt ein Blick in das Register, dass jemand *nicht* als Inhaber eingetragen ist, folgt in den meisten Fällen daraus nicht auch, dass dem Nichteingetragenen das Immaterialgüterrecht tatsächlich nicht zusteht.

3. Die positive Rechtskraft der Immaterialgüterregister: der gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten

- 1193 Die Immaterialgüterregister geniessen keine absolute positive Rechtskraft. Ein im Register stehender Eintrag hat *nie* unanfechtbare, gewissermassen sakrosankte Geltung. Hinsichtlich des *dinglichen Bestands* eines registrierten Immaterialgüterrechts, im Bereich des absoluten Eintragungsprinzips also, gibt es keinen Gutgläubenschutz Dritter.
- 1194 Die wichtigsten in ihrem Bestand an einen Registereintrag gebundenen Immaterialgüterrechte sind nach geltendem Recht durch einfache Schriftlichkeit übertragbar. Die Eintragung des neuen Inhabers im Register ist für den Erwerb nicht notwendig.
- 1195 Sonderfälle, für welche die Registerumschreibung für die Übertragung notwendig ist, sind die *Kollektiv- oder Garantimarken*. Die Eintragung des neuen Inhabers im Register ist dort konstitutiv (Art. 27 MSchG). Für die Übertragung ebenfalls konstitutiv wirkt das Register, und zwar das Handelsregister, auch bei *fusionsrechtlichen Vermögensübertragungen* (Art. 73 Abs. 2 FusG).
- 1196 Im Regelfall vollzieht sich der Erwerb gewerblicher Schutzrechte ausserhalb des Registers. Deshalb kann es durchaus vorkommen, dass der materielle Rechtsinhaber (der Berechtigte) nicht mit jenem übereinstimmt, welcher gemäss Register als Inhaber ausgewiesen ist. Für die materielle Berechtigung ist dies zwar nicht schädlich, allerdings stellt sich die Frage nach dem Gutgläubenschutz Dritter.
- 1197 Positive Rechtskraft genießt ein Registereintrag im Bereich des relativen Eintragungsprinzips dann, wenn gutgläubige Erwerber von Rechten in ihrem Vertrauen in einen bestehenden Registereintrag geschützt werden. Unter Berücksichtigung des Wortlauts des Gesetzes, der Materialien, Lehre und Dogmatik besteht daher ganz allgemein auch im gewerblichen

Rechtsschutz die Möglichkeit, vom Nichtberechtigten gutgläubig das dingliche Recht zu erwerben: *Wer sich in gutem Glauben auf einen Eintrag im Immaterialgüterregister verlassen und daraufhin ein darin eingetragenes dingliches Recht erworben hat, ist in diesem Erwerb auch dann zu schützen, wenn der Registrierte nicht oder nicht mehr berechtigt ist.*

Die ablehnende Ansicht, dass ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten nicht möglich sei, führt zu Wertungswidersprüchen, gerade auch im Lichte des in der Rechtsprechung immer stärker gewichteten *Vertrauensschutzes*. Es ist ungereimt, wenn einerseits die Register mit erheblichem Aufwand geführt und die Inhaberänderungen trotz einer amtlichen Prüfung der formellen Übertragungsvoraussetzungen registriert werden, andererseits aber keine positiven Publizitätswirkungen an das Register geknüpft sein sollen. Da es im Interesse der Allgemeinheit liegt, dass die Register die wahre, materielle Rechtslage zutreffend wiedergeben, muss auch ein Anreiz dafür gesetzt werden, die auf Grund einer Übertragung erfolgte Änderung im Register einzutragen, um so zur erwünschten publizitätswirksamen Richtigkeit der Registrierung beizutragen. 1198

Ferner erweist sich die Ansicht, dass für gewerbliche Schutzrechte ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gestützt auf den Registerschein nicht möglich sein soll, auch als unzutreffend, wenn man die *Wertungen des Besitzesrechts* mitberücksichtigt. Das Postulat, dass das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Immaterialgüterregister zu schützen ist, wird sodann gestützt durch den von der Rechtsprechung akzentuierten Vertrauensschutz und die entsprechende *Vertrauenshaftung* ausserhalb von Registertatbeständen. Der Schritt zu einer allgemeinen *registerrechtlichen Vertrauenshaftung* hinsichtlich der privatrechtlichen Publizität, insbesondere des gutgläubigen Erwerbs, ist in diesem grösseren Kontext nur ein folgerichtiger. 1199

4. Formelle Öffentlichkeit der Register: Fiktion der Kenntnis der Registrierung

Für das Grundbuch und das Handelsregister verwehren Art. 970 Abs. 4 ZGB bzw. Art. 936b Abs. 1 OR jedermann die Einwendung, einen Eintrag nicht gekannt zu haben. In dem Masse, in dem die Einsichtnahme in die Register, insbesondere über das Internet, einfach, schnell und – jedenfalls für die Registerdatenbanken – kostenlos möglich ist, rechtfertigt es sich, den Grundsatz der Fiktion der Registerkenntnis auch im gewerblichen Rechtsschutz anzuwenden. 1200

Mit der Fiktion der Kenntnis des Eintrags wird nur die *Verschuldensunabhängigkeit der dinglichen Ansprüche*, namentlich der negatorischen Abwehransprüche, anerkannt. Der Ausschluss der Unkenntnis-Einwendung im Sinne von Art. 970 Abs. 4 ZGB bzw. Art. 936b Abs. 1 OR bedeutet, dass die immaterialgüterrechtlichen Abwehr- und Unterlassungsansprüche unter dem Vorbehalt der Verwirkung unabhängig davon gegeben sind, ob den Verletzer auch ein Verschulden nach Art. 41 OR oder eine Bösgläubigkeit trifft. 1201

5. Verstärkte Beweiskraft nach Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO

- 1202 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist (Art. 9 Abs. 1 ZGB). *Zu den öffentlichen Registern in diesem Sinne gehören auch die Immaterialgüterregister.*
- 1203 Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO begründen weder eine Fiktion der Richtigkeit des Registerinhalts, noch statuieren sie formell eine Umkehr der Beweislast. Sie enthalten lediglich eine gesetzliche Beweisregel, welche von der freien Beweismwürdigung abweicht (verstärkte Beweiskraft). De facto führen aber Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO jedenfalls im Ergebnis doch wieder zur Beweislastumkehr, wobei demjenigen der Beweis der Unrichtigkeit obliegt, welcher die Unrichtigkeit des Registereintrags geltend macht.
- 1204 Gemäss Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO sind es nur *Tatsachen*, für welche die verstärkte Beweiskraft gilt. Solche Tatsachen sind zunächst die im Register vermerkten *Formalien*, wie Eintragsnummer, Anmelder, Anmeldedatum, Klassifikation etc. Demgegenüber ist die *materielle Rechtsbeständigkeit* des Schutzrechts eine Rechtsfrage, für welche die Vermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO dem Wortlaut nach nicht greift. Es ist aber angezeigt, aus dem Registereintrag die Vermutung der Gültigkeit des Schutzrechts abzuleiten und nicht nur das Vorhandensein einiger Schutzelemente. Entsprechend gehen Judikatur und herrschende Lehre von einer «gewöhnheitsrechtlichen Rechtsvermutung» zu Gunsten der Beständigkeit des Schutzrechts aus. Einschränkungen vom Grundsatz der Vermutung zu Gunsten der Rechtsbeständigkeit kann es immerhin bei Gesuchen um *superprovisorische Massnahmen* geben, etwa dadurch, dass der gesuchstellende Inhaber die Gültigkeit seines Schutzrechts mit einem Recherchenbericht untermauern muss.
- 1205 Die im Register vermerkte *Inhaberschaft*, also die Berechtigung an einem gewerblichen Schutzrecht, ist ihrerseits eine Rechts- und nicht eine Tatfrage. Die Vermutung von Art. 9 Abs. 1 ZGB und Art. 179 ZPO greift diesbezüglich nicht, da sie sich nur auf Tatsachen erstreckt. Hier sollte aber Art. 937 Abs. 1 ZGB analog angewendet werden: *Hinsichtlich der im Register aufgenommenen Immaterialgüterrechte ist eine Vermutung der Rechtszuständigkeit für diejenigen anzunehmen, der eingetragen ist.* Obwohl einzig Art. 21 DesG explizit vorsieht, dass die Hinterlegung die Vermutung der Berechtigung zur Hinterlegung begründet, sollte diese Vermutung für alle gewerblichen Schutzrechte gelten.
- 1206 In Analogie zu Art. 971 Abs. 2 ZGB kann auch für die Immaterialgüterrechte der Inhalt des eingetragenen Rechts durch Belege oder auf andere Weise nachgewiesen und somit die Beweisvermutung umgestossen werden. Eine *Interpretation des Rechteinhalts* im Rahmen des Eintrags ist also zulässig, auf Grund der Unvollkommenheit der Sprache vielfach sogar notwendig. Im Bereich des relativen Eintragungsprinzips darf die Auslegung dem dinglichen Recht an einem Immaterialgut auch einen Inhalt geben, der nicht aus dem Registereintrag hervorgeht bzw. durch den Wortlaut des Eintrags nicht gedeckt ist. Vorbehalten bleibt auch dann aber der gute Glaube Dritter.

Wenn im Register eingetragene Angaben mit den Belegen und eingereichten Unterlagen nicht übereinstimmen, ist grundsätzlich der *Eintrag im Register* massgebend. Solange nichts anders geltend gemacht wird, ist von der Richtigkeit des Eintrags auszugehen (Art. 9 Abs. 1 ZGB). Der Schutzrechtsinhaber hat es in der Hand, unter Verweis auf seine Anmeldung für Berichtigung im Register zu sorgen. Tut er dies nicht, akzeptiert er die Registerabweichung, auf welche sich jedenfalls gutgläubige Dritte verlassen dürfen. 1207

6. Heilende Wirkung und «Registerersitzung»

Unter heilender Wirkung einer Eintragung versteht man die Rechtsfolge, dass sich bestimmte Rechtsmängel dieser Eintragung erga omnes nicht auswirken: Die Rechtsmangelfolgen, die ordentlicherweise eintreten würden, entfallen ohne Weiteres und gegenüber jedermann und nicht nur gegenüber gutgläubigen Dritten. Die *Ersitzung eines Schutzrechts*, welche neben anderen Voraussetzungen am Registereintrag anknüpft, ist in Fällen denkbar, in denen die zivilrechtliche Schutzrechtsübertragung etwa auf Grund von Form- oder Willensmängel gescheitert ist, diese Übertragung aber dennoch im Register aufgenommen wurde. 1208

Als *Ersitzungsfrist* wird für die Registerersitzung allgemein eine fünfjährige für die Innovationsrechte (Patente und Designrechte) vorgeschlagen. Für Marken könnte man zur Registerereintragung und zur Gutgläubigkeit hinzutretend einen fünfjährigen markenmässigen Gebrauch für die Ersitzung verlangen. 1209

An der Grenze zulässiger Rechtsfortbildung wird man auch für den gewerblichen Rechtsschutz *ausserregisterliche Ersitzungen* basierend auf dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) grundsätzlich als möglich betrachten können. Eine allgemein gültige Frist für Extratabularersitzungen wird es aber, ebensowenig wie für die Verwirkung der dinglichen Abwehransprüche, nicht geben. 1210

G. Akteneinsicht

Aus dem Zusammenspiel von Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Zivilprozessrecht (ZPO), Datenschutz- (DSG) und Archivierungsgesetz (BGA) sowie den Spezialerlassen des gewerblichen Rechtsschutzes können für Anlage, Umfang und Inhalt der Akteneinsicht die Grundprinzipien des allgemeinen immaterialgüterrechtlichen *Aktenpublizitätsrechts* gewonnen werden. 1211

Bei eingetragenen schweizerischen Schutzrechten hat im Grundsatz *jede Person* das Recht, in das vom betreffenden Amt geführte Aktenheft Einsicht zu nehmen. Während sich für fast alle gewerblichen Schutzrechte der Kreis der zur Akteneinsicht Legitimierten *im Zeitpunkt der Registerereintragung* scheidet (vorher besteht erst eine hängige Anmeldung), bildet im Patentrecht die *Veröffentlichung der Anmeldung* das Kriterium für die unterschiedliche Einsichtsberechtigung. 1212

Vor Registrierung des Schutzrechts bzw. vor Veröffentlichung der Patentanmeldung sind nur der *Hinterleger bzw. der Bewerber und sein Vertreter* zur Einsicht in die Akten berechtigt, ferner Personen, die nachweisen, dass ihnen der Hinterleger die Verletzung seiner 1213

Rechte der Schutzrechtsanmeldung vorwirft oder dass er sie vor solcher Verletzung warnt (Abgemahnte und Verwarnte). Schliesslich ist *Dritten*, die sich über die Zustimmung des Hinterlegers bzw. Bewerbers oder seines Vertreters ausweisen, Einsicht in die Akten nicht abgeschlossener Eintragungsverfahren zu gewähren.

- 1214 Für die Einsicht Dritter in Akten *pendenter kontradiktorischer Zweiparteienverfahren* vor dem Amt (Markenwiderspruchs- und Patenteinspruchsverfahren) ist die Zustimmung der verwarnenden bzw. abmahnenden Partei, nicht aber der anderen Verfahrenspartei, entbehrlich.
- 1215 Zivilprozesse und Prozesse vor dem Bundespatentgericht sind Zweiparteienverfahren. Entsprechend ordnet Art. 28 BPatGG an, dass sich das Verfahren vor dem Bundespatentgericht nach der ZPO richtet, sofern das Bundespatentgericht nichts Anderes bestimmt. Das Einsichtsrecht in Verfahrensakte bemisst sich also nach Art. 53 Abs. 1 ZPO, wobei das allgemeine Recht auf Einsicht in die Schutzrechtsakten des betreffenden Zivilverfahrens nicht berührt wird.
- 1216 Sind die Voraussetzungen des Akteneinsichtsrechts gegeben, erstreckt sich dieses auf die *vollständige* Akte, vorbehaltlich der behördeninternen Dokumente, welche nicht der Einsicht unterliegen.

H. Die zivilrechtlichen Behelfe gegen ungerechtfertigte und unrichtige Registereinträge

- 1217 Ist ein Registereintrag ungerechtfertigt oder ist ein richtiger Eintrag auf ungerechtfertigte Weise gelöscht oder verändert worden, so kann jedermann, der dadurch in seinen Rechten verletzt ist, auf Löschung oder Abänderung des Eintrages klagen. Die *«Registerberichtigungsklage»* ist kein gesetzlicher Begriff und auch in der immaterialgüterrechtlichen Judikatur und Literatur bisher nicht verbreitet. Seine Verwendung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes erscheint aber deshalb sinnvoll, weil durch ihn Analogien zur *Grundbuchberichtigungsklage* nach Art. 975 ZGB erkennbar werden.
- 1218 Registerberichtigungsklagen dienen dazu, dem materiell Berechtigten, dessen Recht sich nicht oder nicht mehr aus dem Register ergibt, dazu zu verhelfen, dass der seinem Recht entgegen stehende ungerechtfertigte Eintrag gelöscht, geändert oder dass die ungerechtfertigt gelöschte Eintragung wieder hergestellt wird.
- 1219 Unrichtig ist ein Eintrag, wenn etwa einem Schutzrecht die *materiellrechtliche Grundlage fehlt*, d.h. ihm absolute Eintragungshindernisse entgegenstehen. Unrichtig sind sodann Einträge, welche im Rahmen von Inhaberregistrierungen auf einem mangelhaften Rechtsgrund, etwa einem nichtigen oder einseitig unverbindlichen Rechtsgeschäft beruhen.
- 1220 Registerberichtigungsklagen sind, je nachdem, ob sie einen konstitutiv wirkenden oder einen deklaratorischen Eintrag betreffen, *Gestaltungsklagen* oder aber *Feststellungsklagen*. Neben den materiellen Voraussetzungen bildet der Registereintrag fast immer eine formelle Gültigkeitsvoraussetzung für den Bestand des dinglichen Rechts (nicht aber für dessen subjektive Berechtigung). Klagen, welche lediglich diese Konstitutivvoraussetzung, beispielsweise gestützt auf relative Ausschlussgründen, beseitigen, sind (rechtsändernde) Gestal-

tungsklagen. Einem an sich gültigen, jedoch anfechtbaren Recht wird die formelle Grundlage (Registereintrag) entzogen. In der Löschung liegt der Grund der Beseitigung bzw. Nichtigkeit des Schutzrechts: *Die Nichtigkeit folgt der Löschung*. Dort, wo klageweise die Löschung gestützt auf absolute Gründe erfolgt, handelt es sich hingegen nicht um Gestaltungs-klagen, sondern um (berichtigende) Feststellungsklagen: *Die Löschung folgt der Nichtigkeit*.

Sachregister

- Ablauf der Schutzfrist, 289
- Abweichung zwischen Register und Publikation, 832 ff.
- Abweichungen zwischen Register und Akte, 832 ff.
- Aktenaussonderung, 1005 ff.
- Akteneinsicht, 880 ff.
- Akteneinsicht in Markenwiderspruchsakten, 947 ff.
- Akteneinsicht in zurückgewiesene Gesuche, 936 ff.
- Akteneinsicht und Datenschutz, 894 ff.
- Akteneinsicht vor Bundesgericht, 984 ff.
- Akteneinsicht vor Bundesverwaltungsgericht, 969 ff.
- Akteneinsicht vor Zivilgericht, 975 ff.
- Aktienregister, 56
- Alterspriorität, 863 ff.
- Andere Dienstbarkeiten, 395 ff.
- Änderung im Bestand des Schutzrechts, 298 f.
- Anmeldedatum, 249
- Anmeldenummer, 248
- Anmelderadresse, 258
- Anmeldername, 257
- Anmeldung und Ausweis, 511 ff.
- Anmeldung und Legitimation, 516 ff.
- Anmerkungen, 423, 480 ff.
- Anordnungen des Konkursgerichts, 461, 465
- Anscheinsvollmacht, 551 ff.
- Anwaltsregister, 49 f.
- Anwendbares Recht, 159 f.
- Archivierung, 899 f.
- Aufschub der Veröffentlichung im Designrecht, 326
- Aufsicht über die Registerbehörden, 137 ff.
- Auskunft aus den Akten, 1035 ff.
- Ausländische Registerauszüge, 1051 ff.
- Auslieferungspflicht des Vermächtnisnehmers, 462 ff.
- Auslieferungspflicht des Vorerben, 462 ff.
- Ausstand, 515, 576
- Ausstellung der Registrierungsurkunde, 597 ff.
- Ausstellungsimmunität, 256
- Ausweis, 511 ff., 524 ff.
- Ausweis bei Erbgang, 537 ff.
- Ausweis bei Veränderungen von Gesamthandschaften, 542 f.
- Ausweis und ausländische Urteile, 531
- Ausweis und einfache Gesellschaft, 544 ff.
- Ausweis und güterrechtliche Auseinandersetzung, 537 ff.
- Beistand, 558
- Benannte Vertragsstaaten im Patentrecht, 303

- Berichtigungen, 295, 627, 654 ff.
Beschränkte dingliche Rechte, 279
Besitz an gewerblichen Schutzrechten,
22 ff.
Bestandteile der Register, 169 ff.
Betreibungsregister, 48
Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster,
214 ff.
Blatt für Unionsmarken, 214 ff.
Corpora mechanica, 1
Corpora mystica, 1
Datum der Veröffentlichung, 296 f.
Deklaratorische Registerwirkung, 665 ff.
Depositum in natura, 173, 233
Dereliktion, 262 f.
Designernennung, 325
Dingliche Radizierung einer
Mitgliedschaft, 475
Disclaimer, 491 ff.
Doppelaufwurf, 873 ff.
Doppelvertretung, 550
Durchgesetzte Marke, 838 ff.
Eigentumsvorbehalt, 479
Eigentumsvorbehaltsregister, 59
Einspruchsakte, 227
Eintragung der Lizenz, 432 ff.
Eintragung im engeren Sinn, 388
Eintragung im weiteren Sinn, 389 ff.
Eintragung von Nutzniessungen, 390 ff.
Eintragung von Pfandrechten, 405 ff.
Elektronische Aktenführung, 223
Elektronische Registerführung, 161 ff.
Endverfügung, 385
Enteignung, 489
Entkräftung der verstärkten Beweiskraft,
821 ff.
EPA-Patentblatt, 211 f.
Erbengemeinschaft, 264
Erfindernennung, 301
Erlöschen der Vormerkung, 477 f.
Ersetzung einer früheren
Markeneintragung, 312 ff.
Ersetzung von Marken, 424 f.
Ersitzung von Schutzrechten, 386, 650,
845 ff.
Erteilungsdatum, 255
EUIPO-Amtsblatt, 217
Farbansprüche, 311
Faustpfandprinzip, 27
Fertigungssystem, 71 ff., 82
Feststellungsklage, 623, 637 ff.
Formerfordernisse des Grundgeschäfts, 589
Formmangel und Übertragungserklärungen, 1082 ff.
Fusionsrechtliche Vermögensübertragung,
759 ff.
Gebühren, 1057 ff.
Geheimnisschutz und Akteneinsicht,
1005 ff.
Geheimnisschutz und Registeröffentlichkeit, 802 ff.
Gelöschte Gesuche, 294
Gestaltungsklage, 637 ff., 644
Gestaltungsverfügung, 383
Gesuchsnummer, 248
Gleichheitsgebot, verfassungsmässiges, 108
Grundbuchrecht, 97 ff.
Grundbuchsystem, 79, 83 ff.
Grundgeschäft als Gültigkeitsvoraussetzung, 495 ff.
Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten, 699 ff.
Gutgläubiger Erwerb von Lizenzen, 740 ff.

- Haftung der Registerbehörden, 145 ff.
Handelsregister, 51 ff.
Heilende Wirkung des Registers, 676, 845 ff.
Hinterlegungsdatum, 249 f.
Hinterlegungsnummer, 248
Internationale Register, 123 ff.
Iusta causa, 495 ff.
Kaufrecht, 450 ff.
Kenntnisfiktion betreffend Register-
eintragungen, 788 ff.
Klassifikation im Designrecht, 371 ff.
Klassifikation im Markenrecht, 355 ff.
Klassifikation im Patentrecht, 345 ff.
Klassifikationssysteme und PVÜ, 335 ff.
Klassifizierung, 254
Kodierungssysteme, 381 f.
Kognition der Registerbehörde, 572 ff.
Konkurs, 269 ff.
Konkursamtliche Liquidation, 269 ff.
Konkursbeständigkeit der Lizenz, 432, 440
Liquidation, 265 ff.
Lizenzeintragung, 432 ff., 500
Locarno-Klassifikation im Designrecht,
371 ff.
Löschung des Schutzrechts, 262 f., 291 f.,
563 ff., 852 ff.
Löschung und Zustimmung von
Drittrechtsinhabern, 567 ff.
Löschung von Anmerkungen, 494
Löschung, versehentliche, 663 f.
Löschungsgrund, 293
Luftfahrzeugbuch, 65
Markenart, 310
Markentyp, 309
Mitberechtigungsanteile, 487
Mitinhaberschaft, 264, 487
Modalitäten der Akteneinsicht, 1019 ff.
Nachkonkurs, 270 ff.
Nachrückungsrecht bei Pfandrechten, 476
Negative Rechtskraft des Registers, 671 ff.,
678 ff.
Nizza-Klassifikation im Markenrecht,
355 ff.
Numerus Clausus eintragbarer Rechte,
386 f., 428
Nummer des Schutzrechts, 247 ff.
Nutzniessung, 390 ff., 421
Öffentlichkeit des Zivilprozesses, 1130 ff.
OMPI-Gazette, 209
OMPI-INID-Codes, 381
Parteifähigkeit des Anmelders, 577 ff.
Patentanwaltsregister, 49 f.
Pauliana, 284
Personenstandsregister, 58
Petitionsrecht, 497
Pfandrechte, 405 ff., 422
Positive Rechtskraft des Registers, 671 ff.,
687 ff.
Prioritätsangaben, 256
Prioritätsprinzip, 863 ff.
Prozessfähigkeit des Anmelders, 577 ff.
Publikation von Strafurteilen, 1166 ff.
Publikation von Zivilurteilen, 1163 ff.
Publizitätssysteme historische, 71, 93 ff.
®, 1105 ff.
Realobligation, 430 ff.
Rechtsgrund der Anmeldung, 583 ff.
Rechtsmittel bei zurückgewiesenen
Anmeldungen, 615 ff.
Rechtsnatur der Registereintragung, 383 ff.
Rechtsschein, 15, 21, 25 ff., 56,
Register der Datensammlungen, 61

- Register der geographischen Ursprungsbezeichnungen, 62 ff.
- Register für Wertrechte, 57
- Registerauszüge, 1038 ff.
- Registerberichtigungsklage, 621 ff.
- Registereintragung als Gestaltungsverfügung, 383
- Registerhaie, 1122 ff.
- Registeröffentlichkeit, formelle, 174, 788 ff.
- Registersperre, 286 f.
- Registersprache, 242, 244 ff.
- Registersystem, 76 f., 84 ff.
- Registrierungsdatum, 255
- Rückfallsrecht des Schenkers, 456 ff.
- Rückkaufsrecht, 450 ff.
- Rückweisung der Anmeldung, 607 ff.
- Rückweisung des Antrags, 607 ff.
- Rückzug der Anmeldung, 559 ff.
- Schiffsregister, 65
- Schriftlichkeitserfordernis bei Übertragungen, 1073 ff.
- Schriftlichkeitserfordernis der Anmeldung, 522 f.
- Schutzrechtsänderungen, 298 f.
- Schutzrechtsberühmung, 1115 ff.
- Schutzrechtslöschung, 262 f.
- Schutzrechtsnummer, 247 ff.
- Schutzrechtsvertretung, 274 ff.
- Schutzrechtsvertretung und Vertrauensschutz, 755 ff.
- Schutzvermerke, 1087 ff.
- Selbstkontrahierung, 550
- Service Public, 114
- Sicherstellung des Nacherben, 285
- Staatsangehörigkeit des Anmelders, 261
- Strafregister, 48
- Strassburger Klassifikation im Patentrecht, 345 ff.
- Sukzessionsschutz der Lizenz und bösgläubiger Erwerb, 442
- Swissreg, 187 ff., 206 ff.
- Teilpatentanmeldungen, 304
- Teilung der Anmeldung, 290
- Teilungen von Schutzrechten, 290, 415 ff.
- TM, 1105 ff.
- Übertragung der Garantiemarke, 782 ff.
- Übertragung der Kollektivmarke, 782 ff.
- Übertragungserklärungen, 1073 ff.
- Umwandlungsanträge im Patentrecht, 306
- Unterlizenz, 438 f.
- Unternehmens-Identifikationsregister (UID-Register), 60
- Unternehmensübertragung und Marken, 771 ff.
- Urteilspublikation, 1149 ff.
- Verfahrensaussetzungen im Patentrecht, 305
- Verfahrenssprache, 242
- Verfügungsberechtigung für die Anmeldung, 501 ff.
- Verfügungsbeschränkungen, 281 ff., 459 ff.
- Verlängerung, 289
- Verletzungsklage, 624
- Vermächtnis, 462 ff., 540
- Vermögensübertragung, fusionsrechtliche, 759 ff.
- Veröffentlichung, formelle, 203, 206 ff., 602 ff.
- Veröffentlichung, materielle, 202
- Veröffentlichungsdatum, 296 f.
- Verpfändung von Lizenzen, 414
- Verstärkte Beweiskraft ausländischer Register, 843 f.

Verstärkte Beweiskraft des Registers, 675,
810 ff.

Vertrauenshaftung und Register, 711

Vertretermehrheit, 278

Vertretung des Schutzrechts, 274 ff.

Vertretung und Anmeldung, 548 ff.

Vorkaufsrecht, 450 ff.

Vorläufige Eintragungen, 288, 470 ff.

Vormerkungen, 280 ff., 423, 426 ff., 430 ff.

Vorverfügung, 385

Waren- und Dienstleistungs-
beanspruchung, 308

Weiterbenutzungsrecht im Markenrecht,
316, 490

Widerruf des Schutzrechts, 291

Widerruf von Registeroperationen, 651 ff.

Widerspruchsakte, 225 f.

Wiedereinsetzungen im Patentrecht, 305

Wiener Klassifikation im Markenrecht,
368 ff.

Willensvollstrecker, 488

Zivilstandsregister, 58

Züchter im Sortenschutzrecht, 331

Zuständigkeit der Registerbehörde, 576

Zwischenverfügung, 385

Da dem «geistigen Eigentum» kein praktikables Institut des «geistigen Besitzes» zur Seite gestellt werden kann, sind im gewerblichen Rechtsschutz Surrogate für Besitz und Publizität notwendig. Die Luzerner Habilitationsschrift geht der Frage nach, welche Institute des geltenden Rechts die immateriellen und abstrakten Positionen des gewerblichen Rechtsschutzes für den Rechtsverkehr erkennbar und fasslich machen, welche Behörden mit der Führung dieser Einrichtungen betraut und mit welchen Rechtswirkungen diese Institute ausgestattet sind.

ISBN 978-3-7190-4546-3

