

von Verena Eckert

## Vierte Folge: Die Übertragung einer deutschen Marke

### Frage Nr. 31: Kann eine Marke überhaupt übertragen werden?

Ja, sowohl eine Markenmeldung als auch eine registrierte Marke kann selbstverständlich, wie auch andere Rechte, auf einen neuen Inhaber übertragen werden. Dies war aber nicht schon immer eine Selbstverständlichkeit. So konnte eine Marke bis 1992 nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb, zu dem die Marke gehörte, übertragen werden, war also untrennbar mit diesem verbunden.

Nunmehr ist in § 27 des deutschen Markengesetzes der Rechtsübergang von Marken ausdrücklich geregelt. Darin werden die unterschiedlichen Übertragungsformen wie die rechtsgeschäftliche Übertragung, der Übergang kraft Gesetzes und die Teilübertragungen und -übergänge geregelt.

### Frage Nr. 32: Wie kann man eine Marke übertragen?

Eine Marke kann zum einen durch rechtsgeschäftliche Übertragung, zum anderen kraft Gesetzes auf einen neuen Inhaber übergehen.

#### Rechtsgeschäftliche Übertragung

Grundlage für die Übertragung kann beispielsweise ein Kaufvertrag oder ein Schenkungsvertrag sein. § 27 des deutschen Markengesetzes regelt zwar, dass die Marke übertragen werden kann, nicht jedoch, wie dies zu geschehen hat. Letztlich stellt die Markenübertragung jedoch einfach eine Rechtsübertragung dar, die nach den allgemeinen Regeln stattfindet.

Die Markenübertragung vollzieht sich somit im Rahmen zweier Verträge, dem schuldrechtlichen Kauf- (Rechtskauf gem. § 453 BGB) oder Schenkungsvertrag und dem Übertragungsvertrag. Ein schriftlicher Abschluss dieser Verträge ist hierbei aus Gründen der Rechtssicherheit und Nachweisbarkeit äußerst empfehlenswert.

Angesichts der Komplexität, die solche Verträge mit sich bringen können, sollte man sich hierbei durch einen fachkundigen Rechts- oder auch Patentanwalt beraten lassen.

## Übertragung kraft Gesetzes

Diese ist sowohl aufgrund gesetzlicher Erbfolge als auch aufgrund gesellschaftsrechtlicher Bestimmungen möglich. Im letzteren Fall seien hier die Umwandlung oder die Verschmelzung von Gesellschaften nach dem Umwandlungsgesetz erwähnt.

## Frage Nr. 33: Kann man nur einen Teil einer Marke übertragen?

Es ist gem. § 27 des deutschen Markengesetzes auch möglich, nur einen Teil der Marke zu übertragen. Grund hierfür kann z.B. sein, dass der Markeninhaber die Marke nicht mehr für alle Produkte verwenden möchte. Die Übertragung eines Teils der Marke kann sich jedoch nur auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen beziehen, nicht jedoch auf das Markenzeichen an sich, das selbst unteilbar ist. Auch eine territoriale Teilung der Marke ist nicht möglich.

### Vorgehensweise bei Teilübertragung:

Der Teilübertragung liegt die Teilung der Marke gem. § 27 Abs. 4 iVm § 46 Abs.1 S. 1 des deutschen Markengesetzes zugrunde. Die Teilung ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu veranlassen. Es steht nur dem Markeninhaber das Recht zu, eine entsprechende Teilungserklärung vor dem Amt abzugeben, nicht dem Erwerber.

## Frage Nr. 34: Nach welchem Recht richtet sich die Übertragung?

Nach der herrschenden Rechtsprechung richtet sich die Übertragung deutscher Marken stets nach deutschem Recht. Dies ist mit dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip zu erklären. Dies bedeutet, dass auch Marken, die einem ausländischen Inhaber gehören, nach deutschem Recht übertragen werden.

Das OLG München hat dies in seiner Entscheidung vom 12.01.2006 (Az.: 29 U 3736/05) auch wieder bestätigt. Was allerdings alle anderen Rechtsfragen rund um die Übertragung betrafte, wie z.B. die Stellvertretung, so seien diese unabhängig zu beurteilen und könnten durchaus je nach den Umständen des Falles einer anderen Rechtsordnung unterfallen.

## Frage Nr. 35: Was passiert mit der Marke, wenn der Geschäftsbetrieb veräußert wird?

Sind keine ausdrücklichen Regelungen hinsichtlich des Schicksals der Marke getroffen, so wird die Marke bzw. die Markenmeldung im Zweifel von der rechtsgeschäftlichen Übertragung des Geschäftsbetriebes umfasst. Der Rechtsübergang wird hier gem. § 27 des deutschen Markengesetzes vermutet.

Soll die Marke also nicht mit dem Geschäftsbetrieb verkauft werden, sondern gesondert erhalten bleiben, empfiehlt es sich, dies ausdrücklich vertraglich zu regeln, um der Vermutung des § 27 entgegenzutreten.

Handelt es sich um eine Umwandlung oder Verschmelzung von Gesellschaften nach dem Umwandlungsgesetz, so geht die Marke automatisch kraft Gesetzes über.

## Frage Nr. 36: Kann eine Marke lediglich zur Nutzung an einen Dritten übertragen werden?

Eine Nutzung der Marke durch andere ist durchaus möglich und zwar im Rahmen eines Lizenzvertrages. Dabei sind unterschiedliche Ausgestaltungen möglich, zum einen als ausschließliche Lizenz, mit dem ein alleiniges Nutzungsrecht eingeräumt wird, zum anderen als einfache Lizenz, so dass der Markeninhaber weiterhin selbst die Marke nutzen und auch anderen ein Nutzungsrecht an der Marke einräumen kann. Es ist möglich, sowohl für alle als auch nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen eine Lizenz zu erteilen.

Auch hier empfiehlt es sich aufgrund der Komplexität der Verträge dringend, sich bei deren Gestaltung anwaltlichen Rat einzuholen.

## Frage Nr. 37: Muss die Übertragung einer Marke im Markenregister registriert werden?

Die Eintragung des Rechtsübergangs im Markenregister ist nicht obligatorisch, aber auf jeden Fall zu empfehlen, da der Inhaber der Marke sich bei markenrechtlichen Streitigkeiten oder in einem Verfahren gegenüber dem Amt nur dann auf sein Markenrecht berufen kann, wenn er auch als solcher im Register eingetragen ist. Diese so genannte Umschreibung der Marke vom alten auf den neuen Inhaber ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu beantragen.

## Frage Nr. 38: Haftet der Veräußerer bei „Mängeln“ an der Marke?

Ja, da der Übertragung der Marke ein ganz normales schuldrechtliches Grundgeschäft zugrunde liegt, haftet der Veräußerer bei „Mängeln“ der Marke nach den allgemeinen Regeln. Davon umfasst sind also

- die Freiheit von Belastungen wie dingliche Rechte oder Lizenzen.
- das tatsächliches Bestehen der Marke.

Was wiederum die

- Rechtsbeständigkeit der Marke

anbelangt, so fällt diese in die Risikosphäre des Erwerbers. Dies bedeutet, dass eine spätere Löschung der Marke wegen Nichtigkeit nicht als ein Mangel anzusehen ist, für den der Veräußerer haftet. Allerdings trifft den Veräußerer hier eine Aufklärungspflicht, so dass er bei schuldhafter Unterlassung dennoch zur Haftung herangezogen werden kann.

Wurde eine Markenmeldung veräußert, so haftet der Veräußerer nicht dafür, dass die Marke auch tatsächlich eingetragen wird. Natürlich trifft ihn hier auch eine Aufklärungspflicht hinsichtlich aller Gründe, die eine Eintragung verhindern könnten.

## Frage Nr. 39: Wie viel kostet die Übertragung bzw. die Umschreibung einer nationalen Marke?

Für den Übertragungsvorgang fällt, je nachdem, in welchem Umfang man sich anwaltliche Beratung eingeholt hat, die anwaltliche Vergütung an. Die Umschreibung beim Deutschen Patent- und Markenamt vom alten auf den neuen Inhaber ist kostenlos. Grund hierfür ist das öffentliche Interesse an der Richtigkeit des Registers.

Autor:

**Verena Eckert**

Rechtsanwältin