



## Urteil vom 10. Mai 2011

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richter Hans Urech,  
Gerichtsschreiber Said Huber.

---

Parteien

**Wick Käse GmbH**, Dorfstrasse 44, 8717 Benken SG,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bernhard Oberholzer,  
(...),  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Alpenswiss AG**, Hauptstrasse 4a, 9556 Affeltrangen,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Max Auer,  
(...),  
Beschwerdegegnerin,

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,  
(...),  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Antrag auf Widerruf der im Markenregister eingetragenen  
Übertragung der Schweizer Marke Nr. 584 950  
ALPENSWISS [fig.].

**Sachverhalt:**

**A.**

**A.a** Die Wick Käse GmbH liess am 31. März 2009 die Marke Nr. 584 950 ALPENSWISS [fig.] für Käse aus den Schweizer Alpen in der Klasse 29 in das schweizerische Markenregister eintragen.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



**A.b** Am 13. Mai 2009 unterzeichnete Karl Wick, einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer der Wick Käse GmbH, eine "unwiderrufliche Erklärung", in welcher die Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] an die Alpenswiss AG vorgesehen war. Diese Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] wurde davon abhängig gemacht, dass Urban Hinder, Verwaltungsrat der Alpenswiss AG mit Einzelunterschrift, der Wick Käse GmbH den Kaufpreis für die Marke ALPENSWISS [fig.] überweise, ansonsten alle gegenseitigen Verpflichtungen dahinfielen. Die Erklärung enthält insgesamt neun Ziffern, in welchen ferner auch zukünftige Geschäftsbeziehungen zwischen der Alpenswiss AG und der Wick Käse GmbH geregelt werden.

**A.c** Am 1. Juni 2009 beantragte die Alpenswiss AG dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE), die Alpenswiss AG als alleinige Inhaberin der

Marke ALPENSWISS [fig.] in das Markenregister einzutragen. Sie stützte sich dabei auf die "unwiderrufliche Erklärung" sowie auf eine Bestätigung der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, wonach die in der "unwiderruflichen Erklärung" von der Wick Käse GmbH geforderte Summe fristgerecht überwiesen worden war.

**A.d** Gestützt auf diesen Antrag nahm das IGE per 1. Juni 2009 die Eintragung der Alpenswiss AG als neue Inhaberin der Marke ALPENSWISS [fig.] vor.

**A.e** Am 8. Dezember 2009 beantragte die Wick Käse GmbH beim IGE den Widerruf der erfolgten Eintragung der Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] vom 1. Juni 2009 sowie die Herausgabe der dafür vorgelegten Akten. Das IGE gab die betreffenden Akten heraus, widerrief jedoch die Eintragung der Übertragung der Marke im Register nicht.

**A.f** Am 27. Januar 2010 forderte die Wick Käse GmbH das IGE ein zweites Mal auf, die Eintragung der Markenübertragung zu widerrufen. Die Wick Käse GmbH machte geltend, die "unwiderrufliche Erklärung" vom 13. Mai 2009 sei nur von Karl Wick in seiner Eigenschaft als Privatperson, nicht hingegen in seiner Eigenschaft als Vertreter der Wick Käse GmbH unterzeichnet worden. Somit habe keinerlei Willenserklärung der Wick Käse GmbH zur Übertragung der Marke an die Alpenswiss AG vorgelegen. Zudem sei dem Antrag auf Eintragung der Übertragung der Marke nur auf einseitiges und ungerechtfertigtes Begehren der angeblichen Erwerberin stattgegeben worden, was unzulässig sei.

**A.g** Das IGE forderte die Alpenswiss AG am 15. Februar 2010 auf, innert Frist zum Widerrufsgesuch der Wick Käse GmbH Stellung zu nehmen.

**A.h** Am 6. April 2010 beantragte die Alpenswiss AG dem IGE, das Gesuch der Wick Käse GmbH sei abzuweisen und die Eintragung der Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] sei nicht zu widerrufen. Zur Begründung wurde geltend gemacht, dass nicht Karl Wick als Privatperson die "unwiderrufliche Erklärung" unterzeichnet habe, sondern diese Erklärung sei dahingehend zu verstehen, dass die Wick Käse GmbH selbst die Übertragung der Marke vorgenommen habe. Die Alpenswiss AG habe ihrerseits alle in der "unwiderruflichen Erklärung" genannten Bedingungen vollumfänglich erfüllt, womit die Übertragung der Marke vollzogen sei, was die Eintragung der Marke in das Register ohne Weiteres rechtfertige.

**B.**

Mit Verfügung vom 7. September 2010 wies das IGE das Gesuch auf Rückeintragung der Marke ALPENSWISS [fig.] an die Wick Käse GmbH ohne Kostenfolge ab.

Zur Begründung führte das IGE aus, Art. 17 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) berechne den Inhaber einer Marke für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, diese ganz oder teilweise zu übertragen. Die Übertragung bedürfe gemäss Art. 17 Abs. 2 MSchG zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, wobei es nach Art. 28 Abs. 1 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) genüge, dass der Antrag auf Eintragung der Übertragung vom Erwerber der Marke allein gestellt werde. Nach Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV habe ein gültiger Antrag eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach der die Marke auf den Erwerber übergegangen ist, zu enthalten. Die "unwiderrufliche Erklärung" sei eine solche ausdrückliche Erklärung. Damit sei die Eintragung der Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] zu Recht erfolgt.

**C.**

Mit Eingabe vom 11. Oktober 2010 erhob die Wick Käse GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht.

Sie beantragt:

"1. Die Verfügung des Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. September 2010 sei aufzuheben.

2. Die Übertragung der CH-Marke Nr. 584 950 ALPENSWISS [fig.] auf die Beschwerdegegnerin vom 1. Juni 2009 sei zu widerrufen und es sei wiederum die Beschwerdeführerin als Inhaberin der CH-Marke Nr. 584 950 ALPENSWISS [fig.] im Markenregister einzutragen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin, eventualiter zu Lasten des Staates."

Zur Begründung trägt sie vor, die "unwiderrufliche Erklärung" vom 13. Mai 2009 vermöge den Formvorschriften von Art. 17 MSchG für die Übertragung einer Marke nicht zu genügen. Es sei vielmehr von der Ungültigkeit der Erklärung auszugehen. Die zur Vertretung einer GmbH befugte Person habe so zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft

ihre Unterschrift beifüge. Eine solche Firma habe auf der "unwiderruflichen Erklärung" gefehlt. Eine andere genügende Urkunde im Sinne von Art. 28 Abs.1 Bst. a MSchV sei ebenfalls nicht vorhanden. Zudem habe das IGE dem Antrag auf Übertragung der Marke auf nur einseitiges Begehren der angeblichen Erwerberin stattgegeben, was unzulässig sei.

#### **D.**

Mit Schreiben vom 15. November 2010 verzichtete das IGE (nachfolgend: Vorinstanz) auf Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

#### **E.**

Am 19. November 2010 beantragte die Alpenswiss AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) in ihrer Stellungnahme ebenfalls die Abweisung der Beschwerde:

Die "unwiderrufliche Erklärung" sei von der Beschwerdeführerin und nicht von der Privatperson Karl Wick unterzeichnet worden und es habe durchaus eine Übertragungserklärung der Marke ALPENSWISS [fig.] seitens der Beschwerdeführerin vorgelegen. Dies ergebe sich aus den gesamten Umständen ebenso wie aus der Tatsache, dass der Kaufpreis an die Beschwerdeführerin überwiesen worden sei. Zudem sei nicht erforderlich, dass der Markenerwerber die Übertragungserklärung einer Marke unterzeichnen müsse, sondern es genüge vielmehr die Unterschrift des Markenveräusserers. Weiter seien die Voraussetzungen für einen Widerruf nicht gegeben, denn ein solcher komme nur bei einer materiell fehlerhaften Verfügung in Frage.

#### **F.**

Auf die erwähnten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

#### **1.**

Ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist, hat das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen (vgl. BGVE 2007/6 E. 1 S. 45).

**1.1.** Der Entscheid der Vorinstanz vom 7. September 2010 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar.

**1.2.** Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

**1.3.** Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung (vgl. Art. 48 Abs. 1 VwVG). Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert.

**1.4.** Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

## **2.**

Nach Art. 17 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen.

**2.1.** Der Antrag auf Eintragung der Übertragung der Marke in das Register ist vom bisherigen Markeninhaber oder vom Erwerber zu stellen und umfasst gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach der die Marke auf den Erwerber übergegangen ist.

**2.2.** Liegt der Vorinstanz ein Antrag auf Eintragung einer Markenübertragung vor, beschränkt sich ihre Prüfungsbefugnis auf die Frage, ob die vorgelegten Urkunden eine genügende Grundlage für die sichere Registerführung bilden. Die Prüfungsbefugnis ist somit rein formaler Natur. Die Vorinstanz hat nicht zu entscheiden, wer rechtmässiger Inhaber ist. Sind die Urkunden zu wenig spezifisch, so hat die erwerbende Partei eine zweifelsfreie Zustimmungserklärung der

übertragenden Partei einzuholen. Wenn auch dies zu keiner Klärung führt, bleibt der Entscheid dem Zivilrichter vorbehalten (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für das Geistige Eigentum [RKGE] vom 24. Oktober 2006 in sic! 6/2007, S. 453 ff.).

Auf dem Antrag müssen insbesondere der Name und Vorname oder die Firma sowie die Adresse des Erwerbers und gegebenenfalls seines Vertreters ersichtlich sein (Art. 28 Abs. 1 Bst. b MSchV).

Da der Antrag sowohl vom Veräusserer als auch vom Erwerber gestellt werden kann (vgl. Art. 28 Abs. 1 MSchV), ist der einseitige Antrag auf Eintragung der Übertragung der Marke durch die Beschwerdegegnerin als angebliche Erwerberin nicht zu beanstanden. Dies hat auch die Vorinstanz zutreffend erkannt. Die entsprechende Kritik der Beschwerdeführerin ist insofern unbegründet.

### **3.**

**3.1.** Im Wesentlichen ist Folgendes strittig: Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, sie habe weder eine ausdrückliche Erklärung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV abgegeben, noch liege eine andere genügende Urkunde vor, die den Eintrag einer Markenübertragung in das Register rechtfertige. Sie führt aus, die "unwiderrufliche Erklärung" sei lediglich von der Privatperson Karl Wick, nicht aber von der Beschwerdeführerin selbst unterzeichnet worden. Damit sei der Eintrag einer Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] an die Beschwerdegegnerin zu Unrecht erfolgt.

Demgegenüber vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, es liege unzweideutig eine ausdrückliche Erklärung der Beschwerdeführerin vor, in der die Abtretung der Marke ALPENSWISS [fig.] an die Beschwerdegegnerin erfolgt sei, womit der Registereintrag rechtsgültig sei.

**3.2.** Die Markenübertragung gilt nach herrschender Lehre als ein Rechtsgeschäft sui generis. Daher finden weder das Zessionsrecht noch die Regeln der sachenrechtlichen Tradition direkte Anwendung (GREGOR BÜHLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 8 zu Art. 17 MSchG).

**3.3.** Die gültige Übertragung des Rechts an einer Marke setzt zunächst den Abschluss eines Verpflichtungsgeschäfts und anschliessend eine

entsprechende Verfügung voraus. Im Rahmen des Verpflichtungsgeschäfts verpflichtet sich der Inhaber der Marke, dieselbe auf den Erwerber zu übertragen. Dieses Verpflichtungsgeschäft zeitigt lediglich obligatorische Wirkungen und kann formfrei abgeschlossen werden (Entscheid der RKGE vom 24. Oktober 2006 in sic! 6/2007, S. 453 ff.).

**3.3.1.** Die dingliche Übertragung einer Marke erfolgt hingegen erst in der Verfügungsurkunde. Für den Eigentumserwerb an der Marke ist eine Eintragung im Markenregister nicht erforderlich und ein Registereintrag hat nur deklaratorischen Charakter. Der Vertrag über die Abtretung einer Marke muss nach Art. 17 Abs. 2 MSchG schriftlich abgeschlossen werden. Sobald der Veräusserer die Verfügungsurkunde unterzeichnet hat, ist die Übertragung abgeschlossen (BÜHLER, a.a.O., N. 23 zu Art. 17 MSchG).

**3.3.2.** Die Anforderungen an die Schriftlichkeit der Verfügungsurkunde richten sich nach den Art. 12-15 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220), wobei die Unterschrift des Markenveräusserers bei der Markenübertragung entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin genügt (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N. 9 zu Art. 17 MSchG).

Gemäss herrschender Lehre ist bei der Übertragung von Immaterialgüterrechten vom Kausalitätsprinzip auszugehen (BÜHLER, a.a.O., N. 26 zu Art. 17 MSchG mit Hinweisen). Dies bedeutet, dass bei Dahinfallen des Verpflichtungsgeschäfts auch der Grund für die Verfügung entfällt und das Recht an der Marke ex tunc an den Veräusserer zurückfällt.

In der Praxis fallen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft typischerweise zusammen (BÜHLER, a.a.O., N. 25 zu Art. 17 MSchG).

**3.4.** Ob die Vorinstanz in der "unwiderruflichen Erklärung" eine rechtsgenügende ausdrückliche Erklärung oder eine andere genügende Urkunde gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV erblicken durfte, um die Eintragung vornehmen zu können, ist die im Wesentlichen strittige Hauptfrage, auf die nachfolgend einzugehen ist.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die "unwiderrufliche Erklärung" genüge diesen Anforderungen nicht, es mangle ihr vielmehr an einer den gesetzlichen Bestimmungen genügenden Schriftlichkeit.

**3.4.1.** Unter der Ziff. 1 der "unwiderruflichen Erklärung" wird folgendes festgehalten:

"Die, von Karl Wick in der Schweiz eingetragene Marke "Alpenswiss" wird an die Firma Alpenswiss AG, Schweiz übertragen. Gleichzeitig bestätigen wir, dass die Marke "Alpenswiss" von Karl Wick resp. der Firmen von Wick nirgends im Ausland eingetragen worden ist und auch keinerlei derartige Bemühungen laufen."

Ziff. 5 lautet wie folgt:

"Urban Hinder verpflichtet sich, die Summe von EUR (...) per sofort an die Wick Käse GmbH zu überweisen (NB: ein Teilbetrag von EUR [...] wurde am 29.04.09 an die Wick Käse GmbH überwiesen)."

Weiter wird im drittletzten Absatz festgehalten:

"Karl Wick verpflichtet sich ausdrücklich, unmittelbar und unwiderruflich nach Erhalt der zweiten Tranche der unter Punkt 5 erwähnten Summe von EUR (...) die unter Punkt 1 erwähnte Übertragung vorzunehmen. (...)."

Inhalt dieser Erklärung ist demnach die Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.], sobald der Inhalt der Ziff. 5 – die Bezahlung der entsprechenden Summe – erfüllt ist.

Karl Wick ist alleiniger Geschäftsführer der Beschwerdeführerin mit Einzelzeichnungsberechtigung. Neben ihm gibt es keine weiteren zeichnungsberechtigten Personen. Urban Hinder ist Mitglied des Verwaltungsrates der Beschwerdegegnerin und hat ebenfalls eine Einzelzeichnungsberechtigung.

**3.4.2.** Gemäss Art. 814 Abs. 1 OR ist jeder Geschäftsführer einer GmbH zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Für den Umfang und die Beschränkung der Vertretungsbefugnis gelten die Bestimmungen des Aktienrechts. Damit kann der Geschäftsführer einer GmbH im Namen der Gesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann (Art. 718a Abs. 1 OR). Diese Vorschrift wird in Lehre und Rechtsprechung weit ausgelegt: Als Rechtshandlungen sind nicht bloss solche zu verstehen, die der Gesellschaft nützlich sind oder in ihrem Betrieb gewöhnlich vorkommen;

erfasst sind vielmehr ebenfalls ungewöhnliche Geschäfte, sofern sie auch nur möglicherweise im Gesellschaftszweck begründet sind, das heisst, durch diesen zumindest nicht geradezu ausgeschlossen werden (BGE 111 II 284 E. 3b, BGE 96 II 439 E. 3b, je mit Hinweisen; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Aufl., Bern 2007, S. 491).

**3.4.3.** Die Veräusserung einer im Gesellschaftsvermögen gehaltenen Marke dürfte zwar innerhalb dieses weit umschriebenen Rahmens nicht gerade ein gewöhnliches Tagesgeschäft sein, jedoch schliesst der Zweck der Wick Käse GmbH eine derartige Transaktion auch nicht geradezu aus (Gemäss Internet-Auszug des Handelsregisters des Kantons St. Gallen lautet der Zweck wie folgt: "Handel mit Käse und Milchprodukten, Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen im Bereiche Herstellung von und Handel mit Milch- und Käseprodukten sowie Produktion von Halbfabrikaten für Milch- und Käseprodukte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.").

Ein Vorbehalt nach Art. 811 Abs. 1 OR, wonach bestimmte Entscheidungen der Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung vorgelegt werden müssen, wenn die Statuten dies vorsehen, wird weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin behauptet. Insofern durfte die Vorinstanz Karl Wick als zur Vertretung der Beschwerdeführerin berechtigten Geschäftsführer ansehen.

**3.4.4.** In diesem Zusammenhang beanstandet die Beschwerdeführerin, Karl Wick habe seiner Unterschrift die Firma der Beschwerdeführerin nicht beigefügt, weshalb diese auch nicht rechtsgültig vertreten worden sei.

Zwar haben die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen in der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ihre Unterschrift beifügen (Art. 814 Abs. 5 OR). Doch handelt es sich dabei um eine reine Ordnungsvorschrift (ROLF WATTER, in: Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3. Aufl., Basel 2003, N. 2 zu Art. 719 OR). Diese besagt, dass zwar die Firmenbezeichnung faksimiliert sein darf, die eigentliche Unterschrift

hingegen eigenhändig zu sein hat. Im Geschäftsverkehr hat die Firmenbezeichnung der Eintragung im Handelsregister zu entsprechen.

Wo die Unterschrift den Erfordernissen von Art. 814 Abs. 5 OR nicht zu entsprechen vermag, weil beispielsweise das Vertretungsorgan, wie vorliegend, nur seine eigene Unterschrift unter ein Dokument gesetzt hat, kann eine Vertretungswirkung gestützt auf Art. 32 Abs. 2 OR dennoch eintreten, wenn aus den Umständen erkennbar wird, dass das Vertretungsorgan nicht für sich selber, sondern eben gerade für die Gesellschaft handelte (WATTER, a.a.O., N. 4 ff. zu Art. 719 OR; HENRY PETER/FRANCESCA CARADINI, in: Tercier/Amstutz [Hrsg.], Code des obligations II, Code des obligations art. 530-1186, Loi sur les bourses art. 22-33, avec une introduction à la Loi sur la fusion, Commentaire, Basel 2008, N. 3 zu Art. 719 OR).

**3.5.** Daher stellt sich die strittige Hauptfrage, ob die Vorinstanz zu Recht annahm, Karl Wick habe nach Art. 32 Abs. 2 OR in Vertretung der Beschwerdeführerin oder – wie die Beschwerdeführerin behauptet – als Privatperson gehandelt, als er die "unwiderrufliche Erklärung" unterzeichnete. Mit dieser Frage eng verbunden ist der zweite Streitpunkt, ob die Vorinstanz die "unwiderrufliche Erklärung" als ein ausdrückliches Verfügungsgeschäft über eine Markenübertragung auffassen durfte.

Dazu hält die Beschwerdegegnerin fest, die gesamten Umstände sprächen für die Vertretung der Beschwerdeführerin durch Karl Wick, wobei der Inhalt der "unwiderruflichen Erklärung" nicht anders als eine formgültige Übertragung der fraglichen Marke aufgefasst werden könne. Ob dies tatsächlich der Fall ist, muss vorab geklärt werden, bevor auf die Frage der Stellvertretung eingegangen werden kann.

**3.5.1.** Der Inhalt eines Vertrages beurteilt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BGE 118 II 365 f.) in erster Linie durch subjektive Auslegung, das heisst, nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Erst wenn ein solcher unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 113 II 49 E. 1a.). Während das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung früher das Vorliegen eines Vertretungswillens als Voraussetzung für den Eintritt einer

Vertretungswirkung verlangt hat, kommt es nunmehr nur darauf an, ob der Dritte nach dem Vertrauensprinzip schliessen musste oder durfte, dass ein Handeln in fremdem Namen vorliegt (BGE 120 II 197 E. 2b). Ausgangspunkt dabei ist die Betrachtungsweise eines objektiv neutralen und loyalen Dritten und wie dieser eine Erklärung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände vernünftigerweise verstehen muss (HEINZ HAUSHEER/MANUEL JAUN, Die Einleitungstitel des ZGB, Bern 2003, N. 27 zu Art. 2 ZGB). Rechtliche Grundlage bildet Art. 1 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210).

Der objektive Sinn ist anhand bestimmter Beurteilungskriterien zu ermitteln. Dabei sind insbesondere der Wortlaut sowie die Systematik und die Entstehungsgeschichte eines Vertrages von grosser Bedeutung, ebenso wie der Vertragszweck sowie die gesamten Begleitumstände und das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss (HAUSHEER/JAUN, a.a.O., N. 30 ff. zu Art. 2 ZGB). Eine reine Buchstabenauslegung ist unstatthaft (BGE 127 III 444 E. 1b).

**3.5.2.** In der "unwiderruflichen Erklärung" wird offensichtlich keine Unterscheidung zwischen den Privatpersonen Karl Wick und Urban Hinder sowie deren Eigenschaften als Geschäftsführer der jeweiligen Gesellschaften vorgenommen. So wird in der Ziffer 1 Karl Wick als Inhaber der Marke ALPENSWISS [fig.] bezeichnet, was im Widerspruch zum Registereintrag vom 1. Juni 2009 steht, wonach Inhaberin dieser Marke damals die Beschwerdeführerin war.

Auch im elektronischen Geschäftsverkehr der beiden Parteien, welcher der "unwiderruflichen Erklärung" vorausging, werden verwirrende Parteibezeichnungen verwendet. In der E-Mail vom 12. Mai 2009 – einen Tag vor der Unterzeichnung der "unwiderruflichen Erklärung" – brachte die Beschwerdegegnerin Präzisierungswünsche zur Ziffer 1 an, was ihr eine zeitaufwändige Markenrecherche im Ausland ersparen sollte. So sollte der Zusatz "resp. den Firmen von Wick" in die Ziffer 1 eingefügt werden, was tatsächlich auch erfolgt ist.

In derselben "unwiderruflichen Erklärung" verpflichtet sich Urban Hinder und nicht die Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin eine Summe von EUR (...) zu überweisen.

Ferner hat die Beschwerdegegnerin auf dem Antragsformular an die Vorinstanz den Firmenstempel der schweizerischen AG benutzt. Auf dem auf der "unwiderruflichen Erklärung" gebrauchten Firmenstempel hingegen erscheint zwar dasselbe Bild, aber mit der Firma der deutschen Alpenswiss GmbH.

Weiter wird unter der Ziffer 6 die Alpenswiss AG mit Alpenswiss GmbH bezeichnet, obwohl nach dem Internet-Auszug des eidgenössischen Handelsregisters in der Schweiz nur die Alpenswiss AG existiert. Auf dem Antrag auf Eintragung der Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] hingegen wird als Erwerberin die schweizerische Alpenswiss AG angegeben. All diese Umstände erlauben den Schluss, dass, obwohl in der "unwiderruflichen Erklärung" mehrfach sowohl die deutsche Alpenswiss mit dem Firmenzusatz GmbH wie auch die schweizerische Alpenswiss AG genannt werden, die Übertragung an die schweizerische Alpenswiss AG gewollt war. Dies ergibt sich ohne Weiteres aus dem Antragsformular auf Eintragung der Markenübertragung der Beschwerdegegnerin, welches diese eigenhändig mit dem Firmenstempel versehen und unterschrieben hat. Von den Parteien wird denn auch nichts anderes behauptet.

**3.5.3.** Angesichts der verwirlichen Parteibezeichnungen stellt sich als nächstes die Frage, ob die Vorinstanz die "unwiderrufliche Erklärung" als ausdrückliche Übertragungserklärung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV verstehen durfte.

Eine genügende Urkunde im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV liegt vor, wenn die schriftlichen Belege eine sichere Grundlage für die Führung des Markenregisters in Bezug auf die Markeninhaber schaffen (Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2003 vom 4. Juli 2003 E. 3.4). Aus den schriftlichen Belegen muss unter anderem hinreichend klar hervorgehen, dass der bisher Berechtigte sein Recht an der Marke auf den neuen Inhaber überträgt (LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 14 zu Art. 17 MSchG), mithin, dass eine Übertragungserklärung vorliegt.

Was als eine ausdrückliche Erklärung oder eine andere genügende Urkunde gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV zu erachten ist, wird auch in Art. 11 des Markenrechtsvertrags (Trademark Law Treaty) vom 27. Oktober 1994 (TLT, SR 0.232.112.1) umschrieben. Im Wesentlichen stimmen die Anforderungen von Art. 11 TLT mit denjenigen von Art. 28

Abs. 1 Bst. a MSchV überein: Art. 11 TLT verlangt nämlich alternativ nach Wahl des Erwerbers eine (allenfalls beglaubigte) Kopie des Abtretungsvertrages oder einen beglaubigten Auszug aus dem Übertragungsvertrag, woraus die Änderung der Inhaberschaft ersichtlich ist oder eine unbeglaubigte, von beiden Parteien unterzeichnete Bestätigung, die bescheinigt, dass eine Übertragung der betreffenden Marke bereits stattgefunden hat oder eine unbeglaubigte, von beiden Parteien unterzeichnete Erklärung, wonach hiermit die betreffende Marke übertragen werde.

In der Ziffer 1 der "unwiderruflichen Erklärung" wird eine *Übertragung* der Marke ALPENSWISS [fig.] beschrieben. Im drittletzten Absatz hingegen wird lediglich die *Verpflichtung* zu der in der Ziffer 1 erwähnten Übertragung im Gegenzug zur Überweisung der Kaufsumme geregelt. Dies steht im Widerspruch zur Ziffer 1, wo die Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] ausdrücklich vorgenommen wird ("Die, von Karl Wick in der Schweiz eingetragene Marke "Alpenswiss" wird an die Firma Alpenswiss AG, Schweiz übertragen. [...]"). Zwar ist die Markenübertragung tatsächlich als zweistufiges Rechtsgeschäft aufgebaut, jedoch folgt das Verfügungs- dem Verpflichtungsgeschäft und nicht umgekehrt. Vorliegend handelt es sich beim Verpflichtungsgeschäft um einen Kaufvertrag, da eine entgeltliche Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] erfolgen soll. Auf ein solches Verpflichtungsgeschäft sind die entsprechenden obligationenrechtlichen Vorschriften anwendbar (BÜHLER, a.a.O., N. 54 zu Art. 17 MSchG), vorliegend also die kaufrechtlichen Bestimmungen von Art. 184 ff. OR. Nach Art. 184 Abs. 1 OR verpflichtet ein Kaufvertrag den Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm daran das Eigentum zu verschaffen, und den Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezahlen.

**3.5.4.** Zu berücksichtigen ist, dass die Unterscheidung bei der Markenübertragung in ein Verpflichtungs- und ein Verfügungsgeschäft eine rechtliche Spezialität darstellt, die den Parteien offensichtlich nicht bekannt war. Angesichts dieses Umstandes und der geschäftlichen Korrespondenz vor der Unterzeichnung der "unwiderruflichen Erklärung" muss davon ausgegangen werden, dass die Parteien sich nicht lediglich zu einer Markenübertragung *verpflichten*, sondern dass sie mit der "unwiderruflichen Erklärung" über das Recht an der Marke *verfügen*, mithin die Marke von der einen Partei an die andere übertragen wollten. Dieser Befund wird gestützt durch die Kaufpreiszahlung, welche bereits einen Tag nach Unterzeichnung der "unwiderruflichen Erklärung"

geleistet wurde. Diese Umstände legen nahe, dass die Parteien in der "unwiderruflichen Erklärung" sich kaufvertraglich verpflichten, unmittelbar danach aber auch das Verfügungsgeschäft vornehmen wollten. Denn vom Wortlaut einer Erklärung ist trotz möglicher anderer Interpretationen durchaus auch die naheliegendste Bedeutung erfasst (Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2003 vom 4. Juli 2003 E. 3.4). Zudem soll die Auslegung nach der Systematik bei (Wertungs-)Widersprüchen so erfolgen, dass sie einen vernünftigen Sinn ergibt (ERNST A. KRAMER/BRUNO SCHMIDLIN, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Obligationenrecht], Bd. VI/1/1, Bern 1986, N. 22 ff. zu Art. 18 OR).

Aufgrund der konkreten Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien wäre daher die Annahme, dass sich die "unwiderrufliche Erklärung" nur auf eine Verpflichtung, das Recht an der Marke zu einem späteren Zeitpunkt verschaffen zu wollen, beziehe, praxisfremd. Aus demselben Grund ist zwischen Karl Wick und der Beschwerdegegnerin auch kein Vertrag zu Lasten Dritter gemäss Art. 111 OR anzunehmen, zumal eine gültige Markenübertragungsvereinbarung angesichts der fehlenden Verfügungsmacht von Karl Wick über die Marke ALPENSWISS [fig.] nicht möglich gewesen wäre. Vorliegend beurkundete die "unwiderrufliche Erklärung" vernünftigerweise nur eine Verfügung bzw. die Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.].

Aus diesen Gründen ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass mit der "unwiderruflichen Erklärung" nicht nur ein Verpflichtungs-, sondern auch ein Verfügungsgeschäft über eine Markenübertragung gemeint war.

**3.6.** Steht nach diesen Ausführungen fest, dass die Vorinstanz aufgrund der gesamten Umstände die "unwiderrufliche Erklärung" als genügende Urkunde für die erfolgte Markenübertragung an die Beschwerdegegnerin auffassen durfte, ist die strittige Hauptfrage zu beantworten, ob Karl Wick die fragliche Erklärung als Privatperson oder als Vertreter der Beschwerdeführerin abgab.

Die Formvorschriften von Art. 814 Abs. 5 OR wurden vorliegend in der "unwiderruflichen Erklärung" bei isolierter Betrachtung zwar tatsächlich nicht erfüllt, denn es fehlt an der Firma der Beschwerdeführerin. Anstelle einer solchen Unterschrift in Vertretung der Beschwerdeführerin liegt nur die persönliche Unterschrift von Karl Wick vor.

Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Firma den Namen "Wick". Es erscheint offensichtlich, dass Karl Wick, der die Wick Käse GmbH mit gegründet hat, sich stark mit dem Unternehmen identifiziert, was sich in der Wahl der Firma offenbart. Eine solche emotionale Bindung an die Gesellschaft ist typisch für Kleinunternehmen. Dass bei einer Vertragsunterzeichnung dann das Vertretungsorgan, welches einen Namen trägt, der auch in der Firma der von ihm gegründeten GmbH auftaucht, versehentlich oder unbewusst persönlich anstelle der oder ohne die Firma zeichnen kann, obwohl die GmbH zu vertreten wäre, entspricht allgemeiner Lebenserfahrung.

Daher ist die Vorinstanz auch in diesem Punkt vorliegend zu Recht davon ausgegangen, dass der hohe Grad der persönlichen Bindung des Gesellschafters an die Gesellschaft und die Identifizierung mit derselben sich im vorliegenden Fall auf die Zeichnungsart auswirkte, Karl Wick die strittige Übertragungserklärung mithin als Vertreter der Beschwerdeführerin unterzeichnete.

Die Beschwerdeführerin ist auf die Produktion von und den Handel mit Käse spezialisiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass die rechtsgeschäftliche Übertragung einer Marke kein alltägliches Geschäft im Betrieb der Beschwerdeführerin darstellt. Dass der Vertreter der Beschwerdeführerin über keine besonderen juristischen Kenntnisse verfügt, zeigen die laienhaften Formulierungen in der "unwiderruflichen Erklärung" und die ungenauen Parteibezeichnungen. Daher sind an den Inhalt der "unwiderruflichen Erklärung" nicht dieselben Anforderungen zu stellen wie dies beispielsweise bei der Übertragungserklärung einer Marke unter Rechtskundigen der Fall wäre.

Auch dies erlaubt im Lichte des Vertrauensprinzips zusammen mit den übrigen Umständen den Schluss, dass mit der Unterschrift von Karl Wick nur die Vertretung der Beschwerdeführerin gemeint sein konnte, wie die Vorinstanz zutreffend erkannte.

#### **4.**

**4.1.** Die Vorinstanz ging zu Recht von einer genügenden Grundlage für die Eintragung der Markenübertragung aus. Sie durfte entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin zu Recht folgern, dass Vertragsverhandlungen und der Vertragsschluss nur zwischen der Beschwerdeführerin sowie der Beschwerdegegnerin und nicht zwischen

der Privatperson Karl Wick und der Beschwerdegegnerin stattgefunden hatten.

Die Vorinstanz stützte sich bei der Eintragung der Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] auf eine zwar in juristischer Hinsicht laienhaft formulierte Abtretungserklärung, die jedoch, nach dem Vertrauensprinzip ausgelegt, hinreichend bestimmt ist und eine den Anforderungen von Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV genügende Übertragungserklärung einer Marke darstellt.

Der Standpunkt der Beschwerdeführerin, wonach die "unwiderrufliche Erklärung" an einem unheilbaren Formmangel leide und daher ungültig sei, ist unbegründet. Karl Wick hat in Vertretung der Beschwerdeführerin gehandelt, als er diese Erklärung unterzeichnete, welche als wirksame rechtsgeschäftliche Verfügung über die Marke ALPENSWISS [fig.] anzusehen ist. Im Sinne der Ausführungen der Vorinstanz kann hier nach dem Vertrauensprinzip nur eine Vertretungswirkung nach Art. 32 Abs. 2 OR angenommen werden. Demnach handelte Karl Wick trotz der fehlenden Firma der Beschwerdeführerin in der "unwiderruflichen Erklärung" nicht als Privatperson, sondern in Vertretung der Beschwerdeführerin.

**4.2.** Weitere Ausführungen zur Frage, ob die "unwiderrufliche Erklärung" allenfalls eine andere genügende Urkunde im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV darstellt, was die Beschwerdeführerin bestreitet, erübrigen sich damit.

Bei dieser Sachlage erübrigen sich auch Ausführungen zur Problematik, wann eine zu Unrecht ins Register eingetragene Marke widerrufen werden kann.

**4.3.** Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die angefochtene Verfügung der Vorinstanz nicht zu beanstanden ist. Die Schriftform der Übertragungserklärung im Sinne von Art. 17 Abs. 2 MschG und Art. 28 Abs. 1 Bst. a MschV wurde eingehalten. Die Vorinstanz trug die Übertragung der Marke ALPENSWISS [fig.] somit zu Recht ins Markenregister ein.

Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

**5.**

**5.1.** Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG sowie Art. 1 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]).

**5.2.** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Dem vorliegenden Rechtsstreit liegt kein Vermögensinteresse zugrunde, da er nicht die materielle Inhaberschaft an der Marke, sondern deren Eintragung im Markenregister ohne konstitutive materielle Rechtswirkung im Interesse eines Anscheinsnachweises betrifft (vgl. E. 3.3) und insofern sein wirtschaftlicher Wert für die Parteien nicht beziffert werden kann. Die Gerichtsgebühr ist damit gemäss Art. 3 Bst. b VGKE auf Fr. 2'500. – festzusetzen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

**5.3.** Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Vorliegend war die Beschwerdegegnerin anwaltlich vertreten, hat dem Gericht vor dem Entscheid jedoch keine solche detaillierte Kostennote vorgelegt. Daher setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

Unter Berücksichtigung der Komplexität und Umfang der Akten erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1'800. – (inkl. MWST) als angemessen.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

**3.**

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteienschädigung in der Höhe von Fr. 1'800.– (inkl. MWST) zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH Marke 584 950; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Said Huber

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 10. Mai 2011