

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 81/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. Januar 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke IR 428 448**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Die international registrierte Marke 428 448 "Mapa", für die als Inhaberin ursprünglich die Firma M... GmbH + Co. KG eingetragen war, wurde am 12. Juni 1989 auf die Firma M1... GmbH umgeschrieben. P... war im Januar 1991 alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der GmbH, die am 31. Januar 1991 beim Amtsgericht Stuttgart die Eröffnung des Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragte. Das Amtsgericht Stuttgart lehnte den Vergleichsantrag mit Beschluß vom 2. April 1991 ab und eröffnete das Anschlußkonkursverfahren, wobei Rechtsanwalt L... zum Konkursverwalter bestellt wurde.

Am 17. Januar 1996 beantragte der Beschwerdegegner die Umschreibung der Marke auf sich und legte hierzu eine "Übertragungs- und Annahmeerklärung" vom gleichen Tag zwischen ihm und Rechtsanwalt L... als Konkursverwalter der

GmbH vor. Das Deutsche Patentamt leitete ein Gesuch zur Umschreibung der Marke auf den Beteiligten K... im Februar 1997 an das Internationale Büro in Genf weiter. Das Internationale Büro trug daraufhin den Beteiligten K... als Inhaber der Marke in das internationale Register ein.

Der Beschwerdeführer beantragte am 27. Juni 1997 die Umschreibung der streitgegenständlichen Marke auf sich als Inhaber. Er legte eine mit dem Datum 31.1.1991 versehene "Übertragungserklärung" zwischen der GmbH und ihrem damaligen Geschäftsführer, P..., der hierbei zugleich namens der GmbH handelte, über die Abtretung der Marke an P... sowie eine weitere "Übertragungs- und Annahmeerklärung" vom 12. Januar 1996 zwischen P... und dem Beschwerdeführer selbst über die Abtretung der Marke an ihn vor. Auf Grund dieser Unterlagen leitete das Patentamt ein Gesuch um Umschreibung der Marke auf den Beschwerdeführer an das Internationale Büro, worauf die Umschreibung am 3. Oktober 1997 im internationalen Register auch vollzogen wurde. Der Umschreibungsantrag des Beschwerdeführers wurde dem Beschwerdegegner vor der Umschreibung nicht mitgeteilt.

Der Beschwerdegegner beantragte daraufhin, hinsichtlich der streitgegenständlichen Marke ein Gesuch um Umschreibung auf ihn im internationalen Register an das Internationale Büro zu leiten. Am 5. März 1999 faßte das Deutsche Patent- und Markenamt einen entsprechenden Beschluß. Zur Begründung führte die Markenabteilung aus, daß dem Beschwerdegegner vor der Weiterleitung des Gesuches um Umschreibung an das Internationale Büro vom 1. Oktober 1997 kein rechtliches Gehör gewährt worden sei und somit ein Verfahrensmangel vorliege. Die Umschreibung beruhe auch auf diesem Verfahrensmangel, da nach Anhörung des vorher als Inhaber eingetragenen Beschwerdegegners Zweifel an einer wirksamen Übertragung der streitgegenständlichen Marke auf den Beschwerdeführer beständen.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluß der Markenabteilung 3.2 vom 5. März 1999 aufzuheben.

Er trägt vor, daß eine wirksame Übertragung der Marke von der GmbH auf ihren damaligen Geschäftsführer P... am 31. Januar 1991 erfolgt sei. Zusammen mit der Marke sei der gesamte Geschäftsbetrieb übertragen worden. Der Geschäftsbetrieb habe aus einem Monatsausdruck der Kundenlisten bestanden. P... habe jedoch die Kundenlisten nicht mehr benutzen können, weil ihm vom Konkursverwalter der Zutritt zum Betrieb untersagt worden sei. Hinsichtlich des übrigen Vortrags wird auf den Tatbestand des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. März 1999 Bezug genommen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, daß die Marke wirksam vom Konkursverwalter auf ihn übertragen worden sei und bestreitet die Wirksamkeit der Markenübertragungen vom 31. Januar 1991 sowie vom 12. Januar 1996.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle vom 5. März 1999 sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Nach der Auffassung des Senats hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Internationale Büro zurecht ersucht, die streitgegenständliche Marke im internatio-

nen Register wieder auf den Beschwerdegegner umzuschreiben, weil diesem vor der Umschreibung auf den Beschwerdeführer kein rechtliches Gehör gewährt worden ist und die Umschreibung auf diesem Verfahrensfehler beruht.

1. Wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat, enthalten weder § 27 MarkenG noch § 31 MarkenV noch § 42 MarkenG iVm § 45 MarkenV eine ausdrückliche Bestimmung hinsichtlich der Rückgängigmachung von Umschreibungen. Wie der BGH jedoch unter Geltung des früheren Warenzeichengesetzes bereits entschieden hat (BGH GRUR 1969 S 43 ff. "Marpin") kann eine Umschreibung dann rückgängig gemacht werden, wenn einem bislang als Inhaber Eingetragenen vor einer Umschreibung kein rechtliches Gehör gewährt worden ist. Der Senat vertritt die Auffassung, daß diese Grundsätze auch für das Umschreibungsverfahren nach § 27 Abs 3 MarkenG anwendbar sind (vgl Fezer, Markenrecht, § 28 Rdz 21, BPatG 10 W (pat) 4/99 in GRUR 1999, S 982 ff.). Dies gilt insbesondere deshalb, weil wesentliche Voraussetzung für eine Umschreibung nach dem Warenzeichengesetz und auch nach dem nunmehr geltenden Markengesetz der Nachweis eines Rechtsübergangs ist.

Das Ersuchen an das Internationale Büro vom 1. Oktober 1997 beruht auf der Verletzung des rechtlichen Gehörs. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auch insoweit zu Recht ausgeführt, daß nach Anhörung des Beschwerdegegners Zweifel an einer wirksamen Übertragung auf den Beschwerdeführer geblieben sind. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den im Verfahren vorgelegten Schriftsatz vom 26. Februar 1997 aus einem Rechtsstreit vor dem OLG Stuttgart (20 O 19/97), in dem P... selbst vortragen läßt, er habe die Marke nicht veräußert, sondern der Konkursverwalter habe sie auf den Beschwerdegegner dieses Verfahrens übertragen. Hinsichtlich der Einzelheiten der vom Patentamt festgestellten Zweifel wird auf den Beschluß vom 5. März 1999 Bezug genommen.

Nach der Auffassung des Senats ist in diesem Zusammenhang noch ein weiterer Gesichtspunkt von Bedeutung, der erhebliche Zweifel an einem rechtswirksamen Markenerwerb des Beschwerdeführers dieses Verfahrens begründet. Diese ergeben sich aus dem Vortrag des Beschwerdeführers selbst in der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2001 zur Übertragung der streitgegenständlichen Marke von der GmbH auf ihren Geschäftsführer P... vom 31. Januar 1991.

Die Übertragung des Geschäftsbetriebes habe darin bestanden, so der Beschwerdeführer, daß der Geschäftsführer gemäß § 181 BGB auf sich selbst zusammen mit der Marke einen monatlichen Auszug der Kundenlisten übergeben habe. Weitere Teile des Geschäftsbetriebes seien nicht Inhalt des Rechtsgeschäftes gewesen.

Die bloße Übergabe einer Kundenliste erfüllte jedoch nicht die Voraussetzungen des § 8 Abs 1 Satz 1 WZG iVm Art. 6 quater PVÜ (vgl a. BGH GRUR 1987, 525 "LITAFLEX, wonach ein Recht nur mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Warenzeichen gehört, auf einen anderen übergehen konnte. Unter Geschäftsübergang im Sinne dieser Vorschrift ist ein Übergang im wirtschaftlichen Sinn zu verstehen. Dies bedeutet, daß der Übergang einzelner Betriebsgrundlagen ausreicht, wenn sie eine zur Fortführung der bisherigen Produktion ausreichende persönliche oder sachliche Grundlage bieten, so daß der Verkehr der Ansicht sein kann, daß die betreffende Fabrikation im Großen und Ganzen unter den gleichen Bedingungen wie beim Vorgänger erfolgt (Busse/Starck, WZG, 6. Auflage, § 8 Rdz 6 f.). Die Übergabe von Kundennamen, Etiketten, Prospekten und ähnlichem genügt jedoch nicht (BGH GRUR 1967, S 89 "Conzelmann zur Rose"). Ein Verstoß gegen § 8 Abs 1 S 1 WZG führte gemäß § 8 Abs 1 Satz 3 WZG zur Unwirksamkeit der Übertragung der Marke. § 8 WZG findet im vorliegenden Fall nach wie vor noch Anwendung. Eine wie hier unter Geltung des früheren Rechts vorgenommene, gegen § 8 Abs 1 Satz 2 WZG verstoßende "Leerübertragung" wird nicht nachträglich durch Geltung des neuen Markengesetzes wirksam (BGH GRUR 1994, 288, 289 f. "Malibu"; BGH GRUR 1995, 117, 119 f. "Neutrex"). Die Unwirksamkeit der Übertragung der streitgegenständlichen

Marke von der GmbH auf P... hat zur Folge, daß dieser wiederum die Marke nicht wirksam auf den Beschwerdeführer dieses Verfahrens übertragen konnte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG. Der Senat vertritt die Auffassung, daß es im vorliegenden Nebenverfahren der Billigkeit entspricht, daß jede Partei ihre Kosten selbst trägt. Anderweitige Kostenanträge haben die Parteien im übrigen auch nicht gestellt.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

CI