

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 33/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. November 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 1 180 956

hier: Umschreibung der Marke

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die Mündliche Verhandlung vom 6. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Wort-/Bildmarke 1 180 956 (mit dem Wortbestandteil "Johnsen") war am 14. Juli 1989 angemeldet und am 17. September 1991 für die Firma "G... " eingetragen worden. Mit Schreiben vom 22. August 2000 hat die Antragstellerin die Umschreibung der Marke auf sich beantragt und hierfür folgenden Sachverhalt vorgetragen: Der Firmeninhaber der Markeninhaberin, Herr G... sei 1990 verstorben; zum Zwecke der Weiterführung des Geschäfts sei sodann die "J... GmbH" gegründet worden, diese sei "damit in Rechtsnachfolge Inhaberin der Marke" geworden. Über das Vermögen der GmbH sei 1999 das Konkursverfahren eröffnet worden; im Zuge der Abwicklung sei die Marke auf die Antragsgegnerin übertragen worden. Diese Darstellung ist in einer "Übertragungserklärung" erfolgt, in der seitens der GmbH ein als Konkursverwalter bestellter Rechtsanwalt und seitens der Antragstellerin der Geschäftsführer die Umschreibung der Marke bewilligen und beantragen.

Die Marke ist mit Verfügung vom 2. November 2000 auf die Antragstellerin umgeschrieben worden. eine Anhörung der Antragsgegnerin ist nicht erfolgt.

Mit Schreiben vom 14. November 2001 hat die Antragsgegnerin als Alleinerbin des Firmeninhabers Herrn G... die Rückgängigmachung der Umschreibung (und die Umschreibung der Marke auf sich selbst) beantragt.

Die Markenstelle hat mit Beschluß vom 24. Januar 2002 dem Antrag auf Rückgängigmachung stattgegeben (und die Umschreibung der Marke auf die Antragsgegnerin einem gesonderten Verfahren vorbehalten). Zur Begründung ist ausgeführt, die Umschreibung sei fehlerhaft gewesen, denn es hätten keine Nachweise für den Rechtsübergang von dem eingetragenen Inhaber auf die GmbH vorgelegen. Damit sei eine Rückgängigmachung möglich.

Gegen diesen Beschluß hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, eine einmal erfolgte Umschreibung könne nur ausnahmsweise rückgängig gemacht werden, so zB dann, wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt worden ist. Da dies hier nicht vorliege sei nur der Weg über eine Umschreibungsbewilligungsklage möglich. Die Umschreibung an sich sei zu Recht erfolgt, denn das Deutsche Patent- und Markenamt konnte auf die Richtigkeit der Erklärung als Konkursverwalter eingesetzten Rechtsanwalts vertrauen, wonach die "J... GmbH" Rechtsnachfolgerin in der Einzelfirma geworden sei. Aber auch materiell sei die Umschreibung zu Recht erfolgt, denn nach dem Tod des Firmeninhabers J... sei der Geschäftsbetrieb zum Zwecke der Weiterführung in eine GmbH "umgewandelt" worden, so dass durchaus eine Vermutung dafür bestehe, dass auch die Marke in diesen Geschäftsbetrieb eingeflossen sei. Die Antragsgegnerin stütze sich damit nur auf eine formale, nicht schützenswerte Rechtsposition.

Demgegenüber meint die Antragsgegnerin, die Umschreibung beruhe auf einem schwerwiegenden Verfahrensfehler, denn die Behauptung im Umschreibungsan-

trag, die J... GmbH sei "Rechtsnachfolgerin" der Firma "G...
", sei durch nichts belegt gewesen. Es sei nahegelegen,
dass Erben vorhanden waren, denen sodann rechtliches Gehör hätte gewährt
werden müssen. Da dies nicht geschehen sei, müsse die Umschreibung rückgän-
gig gemacht werden.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle so-
wie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn die Umschreibung der Marke
auf die Antragstellerin ist zu Recht rückgängig gemacht worden.

Weder das Markengesetz noch die Markenverordnung enthalten eine ausdrückli-
che Regelung darüber, ob und ggfls unter welchen Voraussetzungen eine einmal
erfolgte Eintragung rückgängig gemacht werden kann. Lediglich für den Fall der
Eintragung von offenbaren Unrichtigkeiten geben die Vorschriften der §§ 39 Abs 2
bzw 45 Abs 1 MarkenG eine Korrekturmöglichkeit. Im vorliegenden Fall jedoch
entsprach die verfügte Umschreibung dem Willen des Handelnden, so dass eine
Berichtigung nach diesen Vorschriften ausscheidet.

Ob eine Registereintragung abänderbar ist - weil sie formell oder materiell unrich-
tig ist - richtet sich demnach nach den allgemeinen Vorschriften und Grundsätzen
über die Abänderung von behördlichen Verfügungen. Die Umschreibung einer
Marke verschafft dem Rechtsnachfolger zumindest insoweit eine formale Rechts-
position, als er - solange das Gegenteil nicht feststeht - als vermuteter Inhaber
dieser Marke seine Rechte aus diesem vermögenswerten Recht in Anspruch
nehmen und auch gerichtlich durchsetzen kann. Diese einmal erlangte günstige
Rechtsposition (der widerlegbaren Legitimation) kann ihm nicht ohne weiteres und

mit ex tunc Wirkung entzogen werden. Denn zum einen ist das Vertrauen des Empfängers einer behördlichen Verfügung auf deren Richtigkeit im gewissen Umfang schützenswert, zum anderen ist wegen der Öffentlichkeit des Markenregisters bereits ein Rechtsschein gesetzt worden, dessen Änderung sachlicher Gründe bedarf. Demzufolge hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Marpin" (GRUR 1969, 43 zu § 8 WZG) auch hohe Anforderungen an die Rückgängigmachung einer vorgenommenen Umschreibung gestellt. Die Rückgängigmachung eines solchen begünstigenden Verwaltungsaktes sei weder wegen des bloßen Wandels der Rechtsauffassung, noch wegen ihrer inhaltlichen Unrichtigkeit möglich. Wenn jedoch Gründe vorlägen, die sogar das Wiederaufnahmeverfahren einer gerichtlichen Entscheidung rechtfertigten, könne abgeändert werden. Ebenso gebe die Versagung des rechtlichen Gehörs beim Erlass des Verwaltungsaktes ausreichend Grund für dessen Rücknahme, sofern der zu Unrecht nicht Gehörte dies beantragt. Eine einheitliche Entscheidung aller denkbaren Fälle sei nicht möglich, es müssten jeweils die Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigt werden. Die Entscheidung wird also jeweils unter Abwägung des Vertrauens des Begünstigten und des allgemeinen Rechtsscheins einerseits und der Schwere des Verstoßes, der Art des Verfahrens, des Zeitablaufs und dgl andererseits zu erfolgen haben.

Unter Anwendung dieser Grundsätze können die im patentamtlichen Beschluß angeführten Gründe - der Rechtsübergang sei nicht ausreichend belegt gewesen - eine Rückgängigmachung der Umschreibung nicht rechtfertigen. Sie ist aber aus anderen Gründen gerechtfertigt, denn die Verfügung ist mit dem schwerwiegenden Verfahrensfehler der Versagung des rechtlichen Gehörs behaftet (vgl hierzu auch BPatG v 23.1.2001, 33 W (pat) 80/99, veröffentlicht in PAVIS).

Die Voraussetzungen unter denen eine Umschreibung der Marke auf einen neuen Inhaber erfolgen kann sind in § 27 Abs 3 MarkenG, § 31 Abs 1, 2, 8, §§ 64 ff MarkenV geregelt. Danach erfolgt die Umschreibung auf Antrag eines Beteiligten, wenn der Rechtsübergang nachgewiesen ist. Hierfür ausreichend aber auch not-

wendig sind Unterlagen "aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt, wie zum Beispiel ein Übertragungsvertrag oder eine Erklärung über die Übertragung, wenn die entsprechenden Unterlagen vom eingetragenen Inhaber .. und vom Rechtsnachfolger.. unterschrieben sind" (§ 31 Abs 3 Nr 2b MarkenV). Der hier eingetragene Inhaber der Fa "G... " war verstorben, nach dem Sachvortrag im Umschreibungsantrag wurde zum "Zweck der Weiterführung des Geschäftes" eine GmbH gegründet, die "damit in Rechtsnachfolge Inhaberin der Marke" geworden sein soll. Wie das geschehen sein sollte, ist weder vorgetragen, noch nachvollziehbar, denn es fehlen sowohl der Gesellschaftsvertrag, der zB Aufschluss über die Einbringung des Geschäfts und damit evtl auch der Marke in die GmbH hätte geben können, als auch jeglicher Hinweis über die Erbfolge nach dem Tod von Herrn G.... Wie alle anderen Rechte (und Pflichten) geht eine Marke beim Erbfall im Weg der Gesamtrechtsnachfolge auf den (oder die) Erben über (§ 1922 BGB). Ist die Rechtslage hinsichtlich des Übergangs einer Marke aber unklar und wird ein Umschreibungsantrag gestellt, der in sich nicht schlüssig ist und keine nachvollziehbare "Kette" von Markeninhabern darlegt, so ist es Pflicht des Deutschen Patent- und Markenamts, den Sachverhalt aufzuklären, um eine Verletzung der Rechte Dritter zu vermeiden. Das wäre hier ohne weiteres durch entsprechende Rückfrage bei der Antragstellerin möglich gewesen. Diese hätte sodann Angaben zur Erbfolge machen müssen, die Antragsgegnerin wäre als Betroffene zum Umschreibungsantrag gehört worden und die Umschreibung wäre unterblieben.

Von dieser Verpflichtung war das Deutsche Patent- und Markenamt auch nicht deshalb befreit, weil die Sachverhaltsdarstellung von einem Rechtsanwalt verfasst war, was den Anschein für die Richtigkeit der darin enthaltenen rechtlichen Wertungen in sich tragen könnte. Das Deutsche Patent- und Markenamt hätte den Sachvortrag zum Verbleib der Marke zumindest auf seine Schlüssigkeit hin überprüfen und sodann erkennen müssen, dass die gesetzlichen oder testamentarischen Erben nicht erwähnt werden. Zudem gab es auch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes keine Vermutung dahingehend, dass die tatsächliche

Fortführungen eines Betriebes unter neuer Rechtsform nach dem Tod des Firmeninhabers bewirkt, dass alle zum ehemaligen Unternehmen gehörenden Rechte (Marken) ohne weiteres in das neue Unternehmen übergehen.

Da das Deutsche Patent- und Markenamt vor diesem Hintergrund die zur Bewilligung der Umschreibung Berechtigten am Verfahren hätte beteiligen und anhören müssen, war die Umschreibung wegen eines erheblichen Verfahrensfehlers rückgängig zu machen.

Die Rückgängigmachung der Umschreibung scheidet auch nicht daran, dass damit ein Rollenstand geschaffen würde, der der wahren Rechtsinhaberschaft entgegensteht (denn mit den Grundsätzen von Treu und Glauben wäre es kaum vereinbar, der Antragsgegnerin zu einer formalen Rechtsposition zu verhelfen, auf die sie augenscheinlich keinen materiellen Anspruch hat). So hat die mündliche Verhandlung ergeben, dass beide Parteien - mit durchaus beachtenswerten Argumenten - die Marke für sich beanspruchen; der für die Umschreibung einer Marke im registerrechtlichen Verfahren notwendige Nachweis des Rechtsübergangs also bei weitem nicht erbracht ist. Erst ein zivilrechtliches Verfahren wird somit genügend Aufschluss über die wahre Rechtsinhaberschaft erbringen können.

Die Beschwerde war demnach ohne Erfolg.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Hu