

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 24 W (pat) 84/06

Entscheidungsdatum: 30. Januar 2007

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 27 Abs. 3, § 59 Abs. 2

„Markenumschreibung“

Zum Erfordernis des rechtlichen Gehörs in markenrechtlichen Umschreibungsverfahren.



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 84/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Januar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 1 068 377

(hier: Rückgängigmachung der Umschreibung)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2006 aufgehoben.

Die aufgrund der Verfügung der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts am 12. Dezember 2005 unter dem Aktenzeichen 1068377/U254130 vorgenommene Umschreibung der Marke 1 068 377 ist rückgängig zu machen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Mit Eingabe vom 18. Oktober 2005 hat die Antragsgegnerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Umschreibung der Bildmarke Nr. 1 068 377 auf sich beantragt. Der Antrag wurde von ihr auf dem patentamtlichen Vordruck W 7616 eingereicht und wies insoweit eine Besonderheit auf, als in Feld (7) des Vordrucks, das für die Zeichnung des bisher eingetragenen Markeninhabers bestimmt ist, nicht die Unterschrift der Antragstellerin, sondern lediglich der handschriftlich eingefügte Hinweis „nicht erreichbar“ vermerkt war. Mit dem Umschreibungsantrag hat die Antragsgegnerin dem Patentamt eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Urkunde vom 29. Oktober 2004 vorgelegt, in

welcher der Geschäftsführer der Antragstellerin einseitig die Übertragung der Bildmarke Nr. 1 068 377 auf die Antragsgegnerin erklärt hatte. Die von der Antragsgegnerin beantragte Umschreibung wurde sodann - ohne der Antragstellerin zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben - durch eine entsprechende Verfügung der Markenabteilung 3.1 des DPMA vom 12. Dezember 2005 vollzogen und mit Schreiben vom selben Tag den beiden Beteiligten mitgeteilt.

Auf die Umschreibungsmitteilung vom 12. Dezember 2005 hat sich die Antragstellerin mit Eingabe ihres Geschäftsführers vom 19. Dezember 2005 an das DPMA gewandt und „Widerspruch“ gegen die Umschreibung erhoben. Eine Veräußerung der Bildmarke Nr. 1 068 377 an die Antragsgegnerin habe nie stattgefunden. Die Umschreibung der Marke sei durch die Antragsgegnerin in betrügerischer Weise bewirkt worden und daher rückgängig zu machen.

Die Markenabteilung 3.1 des DPMA hat mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 3. Juli 2006 den Antrag auf Rückgängigmachung der Umschreibung zurückgewiesen. In dem Beschluss wird ausgeführt, durch die Vorgehensweise der Markenabteilung sei zwar möglicherweise der Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör verletzt worden; dieser Verfahrensfehler führe jedoch nicht zur Rückgängigmachung der Umschreibung, da die Umschreibung nicht auf der Verletzung rechtlichen Gehörs beruhe. Die Antragsgegnerin habe durch die Vorlage der von der Antragstellerin ausgestellten Übertragungserklärung vom 29. Oktober 2004 einen hinreichenden Nachweis dafür erbracht, dass die Antragstellerin die Bildmarke Nr. 1 068 377 wirksam auf die Antragsgegnerin übertragen habe. Durch die vom Geschäftsführer der Antragstellerin eigenhändig geschriebene und unterschriebene Übertragungserklärung habe diese einen Rechtsschein gesetzt, den die Markenabteilung bei ihrer Entscheidung habe berücksichtigen müssen. Dass die Erklärung unwirksam gewesen oder die Übertragung der Marke aus anderen

Gründen nicht vollzogen worden sei, habe die Markenabteilung nicht wissen können.

Gegen diesen Beschluss, der der Antragstellerin am 5. Juli 2006 zustellt worden war, hat die Antragsstellerin am 1. August 2006 fristgerecht Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass die Markenabteilung ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe und dies einen so schweren Verfahrensfehler darstelle, dass eine Rückumschreibung auf sie gerechtfertigt sei.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 vom 3. Juli 2006 aufzuheben und die Umschreibung der Marke Nr. 1 068 377 auf die Antragsgegnerin rückgängig zu machen.

Die Antragsgegnerin, die bei Beginn des Beschwerdeverfahrens noch anwaltlich vertreten war, hat sich im Verfahren nicht geäußert.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und auch in der Sache erfolgreich.

Die von der Markenabteilung durchgeführte Umschreibung der Bildmarke Nr. 1 068 377 auf die Antragsgegnerin war zu Unrecht erfolgt, da der Rechtsübergang nicht hinreichend nachgewiesen worden war. Das von der Markenabteilung durchgeführte Verfahren weist zudem einen so schwerwiegenden Mangel auf, dass die Rückgängigmachung der Umschreibung - wie von der Antragstellerin beantragt - rechtlich geboten erscheint.

1. Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine vollzogene Umschreibung rückgängig zu machen ist, ist im Gesetz nicht geregelt. Auszugehen ist davon, dass allein der Umstand, dass sich eine vollzogene Umschreibung als im Widerspruch zur materiellen Rechtslage erweisen sollte, eine Rückgängigmachung der Umschreibung nicht rechtfertigt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 29). Eine Rückgängigmachung kommt allerdings dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme beseitigt werden kann, oder wenn einem Verfahrensbeteiligten das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auf diesem Verfahrensmangel beruht (vgl. zur Rechtslage nach dem früheren WZG BGH GRUR 1969, 43, 45 „Marpin“; vgl. auch Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 30 Rdn. 22 m. w. N.). Für das markenrechtliche Umschreibungsverfahren hat sich an diesen Grundsätzen auch durch das Inkrafttreten des Markengesetzes nichts geändert (vgl. BPatGE 46, 92, 94).

a) Die Markenabteilung 3.1 hat die Umschreibung der Marke 1 068 377 zu Unrecht vorgenommen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung eines Rechtsübergangs nicht hinreichend nachgewiesen waren.

§ 27 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 DPMAV und den vom Präsidenten des DPMA erlassenen Umschreibungsrichtlinien (BIPMZ 2002, 11 ff.) regeln die Erfordernisse an den Nachweis eines Rechtsübergangs bei Umschreibungsanträgen. Hierfür reicht aus, dass der Antrag auf Umschreibung vom bisher eingetragenen Markeninhaber und vom Rechtsnachfolger gemeinsam unterschrieben ist (§ 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV). Sofern der Umschreibungsantrag nur vom Rechtsnachfolger gestellt wird, ist erforderlich entweder die Beifügung einer vom bisher eingetragenen Schutzrechtsinhaber unterschriebene Erklärung der Zustimmung zur Umschreibung (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 a) DPMAV) oder die Einreichung von Unterlagen, aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt (§ 28 Abs. 3

Nr. 2 b) DPMVA), wie z. B. ein Übertragungsvertrag oder eine Erklärung über die Übertragung. Die entsprechenden Unterlagen müssen gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) DPMVA sowohl vom eingetragenen Inhaber als auch vom Rechtsnachfolger unterschrieben sein.

Im vorliegenden Fall waren diese gesetzlichen Voraussetzungen einer Umschreibung nicht erfüllt. So ist der Umschreibungsantrag vom 18. Oktober 2005 nur von der Antragsgegnerin, nicht auch von der damals als Markeninhaberin eingetragenen Antragstellerin unterschrieben. Die beigelegte Urkunde vom 29. Oktober 2004 enthält lediglich die Unterschrift des Vertreters der Antragstellerin, nicht auch die der Antragsgegnerin. Somit lag weder ein gemeinsamer Umschreibungsantrag vor noch war ein von beiden Beteiligten unterschriebener Übertragungsvertrag (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 18) oder eine sowohl vom eingetragenen Markeninhaber als auch vom Rechtsnachfolger unterzeichnete Erklärung über die Übertragung beigelegt worden. Die Umschreibung der Marke hätte deshalb nicht erfolgen dürfen, weil die in § 28 Abs. 3 DPMVA bestimmten Anforderungen an den Nachweis des Rechtsübergangs nicht erfüllt waren.

b) Abgesehen davon hat die Markenabteilung den durch Art. 103 Abs. 1 GG grundgesetzlich verbürgten Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, der in § 59 Abs. 2 MarkenG ausdrücklich für alle im Markengesetz geregelten Verfahren festgeschrieben ist. In Berücksichtigung des Gebots des rechtlichen Gehörs hätte im vorliegenden Fall dem eingetragenen Schutzrechtsinhaber vor Vollzug der Umschreibung Gelegenheit gegeben werden müssen, zum Umschreibungsantrag Stellung zu nehmen. Eine solche vorherige Unterrichtung des eingetragenen Markeninhabers ist zumindest in Fällen erforderlich, in denen die Umschreibung auf der Grundlage eines nur vom (angeblichen) Rechtsnachfolger gestellten Antrags vorgenommen werden soll, eine Erklärung des bisher eingetragenen Rechtsinhabers zum eigentlichen Umschreibungsverfahren aber fehlt. In solchen Fällen bestehen in aller Regel zumindest Restzweifel, ob eine die Umschreibung begrün-

dende Übertragung der Marke tatsächlich stattgefunden hat (vgl. BPatG BIPMZ 1999, 370, 371).

Bei der Umschreibung eines gewerblichen Schutzrechts handelt es sich um ein jedenfalls inhaltlich zweiseitiges Verfahren, an dem neben dem Rechtsnachfolger auch der bisher eingetragene Rechtsinhaber beteiligt ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 25; BPatGE 46, 42, 43 „Umschreibung“). Wenn auch die Umschreibung für sich noch nicht zu einem Rechtsverlust in materiellrechtlicher Hinsicht führt, kann sie - zu Unrecht erfolgt - für den wahren Berechtigten erhebliche Rechtsnachteile und unabsehbare Schwierigkeiten bei der Verwaltung und der Geltendmachung seines Rechts bewirken. Dies ist die rechtliche Konsequenz aus der Regelung des § 28 Abs. 1 MarkenG, wonach der im Register eingetragene, auch wenn die Marke materiellrechtlich nicht auf ihn übergegangen ist, als berechtigt und verpflichtet vermutet wird. Kraft dieser Legitimationswirkung kann der Eingeschriebene in patentamtlichen und auch in gerichtlichen Verfahren - allein mit Verweis auf seine Registereintragung - Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen, während der tatsächliche Inhaber der Marke, um dem wirksam entgegenzutreten zu können, besondere Umstände geltend machen muss, welche die gesetzliche Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG ernsthaft erschüttern (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 28 Rdn. 4). Ein zu Unrecht als Markeninhaber Ausgewiesener erhält mit seiner Eintragung im Register eine Rechtsmacht, die ihm der tatsächliche Berechtigte im Streitfalle nur unter Beschreitung des ordentlichen Rechtswegs und damit unter größeren Anstrengungen wieder entziehen kann. Gerade weil sich aus einer fälschlich vorgenommenen Umschreibung gravierende Folgen ergeben können, ist das Patentamt gehalten, erkennbaren Zweifeln am Rechtsübergang gegebenenfalls durch Anhörung beider Beteiligten nachzugehen.

c) Die von der Markenabteilung vorgenommene Umschreibung beruht auch auf der Verletzung des erforderlichen rechtlichen Gehörs. Die Markenabteilung hätte bei vorheriger Anhörung der Antragstellerin erkennen können, dass die Voraussetzungen für eine Umschreibung nicht gegeben waren.

Gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG vermerkt das Patentamt dann im Register eine Änderung in der Person des eingetragenen Markeninhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der insoweit erforderlichen rechtlichen Nachprüfung nicht zu überspannen. Eine umfassende Prüfung der materiellrechtlichen Wirksamkeit der Rechtsübertragung kann regelmäßig nicht stattfinden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 28). Führt die pflichtgemäße Prüfung aber zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit einer Übertragung und lassen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, so muss das Patentamt die Umschreibung verweigern (vgl. BGH a. a. O. - „Marpin“; BPatG BIPMZ 2001, 354 - „Umschreibungsantrag“; vgl. auch Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 30 Rdn. 15).

Wie bereits unter a) ausgeführt, hat die Markenabteilung bei der hier in Rede stehenden Umschreibung die Vorgaben der einschlägigen Regelung des § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) DPMaV nicht hinreichend beachtet. Abgesehen davon hätten der Markenabteilung Zweifel am Erwerb der Bildmarke Nr. 1 068 377 durch die Antragsgegnerin und damit am Vorliegen der Umschreibungsvoraussetzungen bereits anhand verschiedener Umstände kommen müssen, die im Zusammenhang mit dem Umschreibungsantrag unverkennbar waren. Bei der Übertragungserklärung der damaligen Markeninhaberin vom 29. Oktober 2004 handelte es sich um eine Erklärung, die - entgegen ihrer zu vermutenden wirtschaftlichen Bedeutung - lediglich handschriftlich verfasst war und die auch im Übrigen einen eklatanten Widerspruch zwischen Form und Inhalt aufweist. Zudem hätte der Markenabteilung auffallen müssen, dass zwischen dem Datum dieser Übertragungserklärung und

dem Umschreibungsantrag der Antragsgegnerin eine Zeitspanne von mehr als einem Jahr lag. Hinwegsehen dürfen hätte die Markenabteilung daher auch nicht darüber, dass der auf dem patentamtlichen Vordruck W 7616 eingereichte Umschreibungsantrag statt der Unterschrift der Antragstellerin lediglich den handschriftlich eingefügten Hinweis „nicht erreichbar“ enthielt. Angesichts dieser Ungeheimheiten wäre die Markenabteilung gehalten gewesen, vor Durchführung der Umschreibung eine angemessene Aufklärung der Rechtsverhältnisse - vorzugsweise durch eine Beteiligung der Antragstellerin - herbeizuführen und im Falle der Fruchtlosigkeit ihrer Aufklärungsbemühungen die Antragsgegnerin auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

Die Markenabteilung geht insoweit fehl, als sie in ihrem die Rückumschreibung verweigernden Beschluss ausführt, die Antragstellerin habe durch die von ihrem Geschäftsführer verfasste Übertragungserklärung vom 29. Oktober 2004 einen Rechtsschein gesetzt, mit dem sie sich auch die Geltendmachung einer Verletzung rechtlichen Gehörs abgeschnitten habe. Abgesehen von grundlegenden Einwänden, die gegen eine derartige Betrachtungsweise ins Feld zu führen wären, tragen diese Aufführungen dem besonderen Charakter des Umschreibungsverfahrens nicht hinreichend Rechnung. Wie bereits ausgeführt, findet im Rahmen eines Umschreibungsverfahrens keine umfassende Prüfung der materiellrechtlichen Wirksamkeit der Rechtsübertragung statt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 28). Gerade weil eine derartige Prüfung von den zuständigen Organisationseinheiten des Patentamts im kursorisch zu betreibenden Umschreibungsverfahren nicht geleistet werden kann, müssen die Markenstellen und -abteilungen solchen Umständen besonders nachgehen, die zu Zweifeln an dem behaupteten Rechtsübergang Anlass geben. Liegen solche Zweifel - wie im vorliegenden Fall - auf der Hand, hat die zuständige Organisationseinheit pflichtgemäß alle Maßnahmen zu treffen, die zur Beseitigung der Zweifel notwendig sind. Bei der Prüfung eines Umschreibungsantrags dürfen deshalb Fakten, die für den Rechtsübergang auf den Erwerber sprechen

oder zumindest - wie die Markenabteilung angenommen hat - hierfür einen Rechtschein gesetzt haben, nicht überbewertet werden. Vielmehr verlangen der kursorische Charakter des Umschreibungsverfahrens und die dargestellten erheblichen negativen Auswirkungen einer zu Unrecht vollzogenen Umschreibung, dass ersichtlichen Zweifeln an einem behaupteten Rechtsübergang Rechnung getragen und die allein vom Rechtsnachfolger beantragte Umschreibung erst vollzogen wird, wenn ausreichende Nachweise des Rechtsübergangs vorliegen.

d) Hiernach kann der mit der vorliegenden Beschwerde angegriffene Beschluss der Markenabteilung 3.1 des DPMA vom 3. Juli 2006, mit dem der Antragstellerin die Rückgängigmachung der Umschreibung verweigert wurde, keinen Bestand haben. Die Aufhebung dieses Beschlusses und die Anordnung der Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke 1 068 377 auf die Antragsgegnerin ist die zwingende Folge aus der oben getroffenen Feststellung, dass die Markenabteilung durch die Umschreibung gegen die einschlägigen Bestimmungen des § 28 Abs. 3 DPMAG verstoßen hat, wobei sie den Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör nicht hinreichend beachtet hat.

2. Die Beschwerdegebühr war der Antragstellerin gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG aus Gründen der Billigkeit zu erstatten, weil die Markenabteilung 3.1 bei ihrer Beschlussfassung eindeutige Vorschriften und anerkannte Grundsätze des Umschreibungsverfahrens sowie auch eine gefestigte Rechtsprechung der Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts (z. B. BGH GRUR 1969, 43 ff. „Marpin“; BPatG BIPMZ 1999, 370 ff.) unbeachtet gelassen hat (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32).

gez.

Unterschriften