

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 523/13

Entscheidungsdatum: 27. Mai 2014

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 27 III MarkenG
§ 28 DPMVA § 27 VII DPMVA

et Kabüffke Killepitsch

Die Voraussetzungen einer Umschreibung hat der Antragsteller zweifelsfrei nachzuweisen. § 28 Abs. 7 DPMVA erweitert lediglich die zum Nachweis geeigneten Mittel, erweitert aber nicht die gebotene Amtsermittlung. Dass eine Marke, die zu einem Geschäftsbetrieb gehört, im Zweifel mit dem Betrieb übertragen wird, besagt nicht, dass eine Marke im Zweifel zu dem Betrieb gehört. Dies ist unzweifelhaft nachzuweisen.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 523/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Mai 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 1 052 726

(hier: Umschreibung)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, des Richters Hermann und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Eheleute B... waren Gesellschafter einer OHG mit dem Firmennamen „B1...“, deren Gegenstand die Herstellung und der Vertrieb eines als „Killepitsch“ bezeichneten Kräuterlikörs und - nach dem Vortrag der Antragstellerin - auch der Betrieb der Schankstube „Et Kabüffke Killepitsch“ war.

Die Eheleute haben 1974 die nicht streitgegenständliche Marke Nr. 939776 „Killepitsch“ für „Weine, Sekt, Spirituosen“ auf die „Fa. B1...“ angemeldet.

Die Eheleute haben ferner am 20. November 1982 die streitgegenständliche Marke 1 052 726 „Et Kabüffke Killepitsch Stube“ (im Folgenden „Kabüffke“ genannt) auf „Eheleute B..., ...straße in D...“

für die Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ angemeldet.

Nach dem Tod von B3... ging das kaufmännische Unternehmen auf seine Witwe B4... über, wie der Handelsregisterauszug HRA 2739 (Bl. 17 GA) zeigt, in dem es zum 7. Juli 1992 heißt: „Die Gesellschaft ist aufgelöst. ...“

B5... ist aus der Gesellschaft ausgeschieden. W... - genannt W1... - B4..., Kauffrau in D..., führt das Handelsgeschäft als Alleininhaberin fort.“

Am 15. Dezember 1994 hat B4... die Umschreibung der beiden Marken beantragt und dazu den o.g. Handelsregisterauszug vorgelegt. Der Antrag (Bl. 18 GA) lautet:

„... die Rechte an meinen Warenzeichen übertrage ich hiermit von meiner Fa. ... B1... auf mich persönlich B4...“.

Noch vor der Umschreibung am 11. März 1996 hat B4... am 1. Januar 1995 mit ihrem Sohn P... die Antragstellerin gegründet. Dazu heißt es in dem Vertrag u.a.:

§ 5 3. a) Die Kommanditeinlagen werden wie folgt erbracht:

Wilma Busch bringt ihre Einzelfirma B1... zu Buchwerten mit allen Aktiven und - Passiven in die KG ein; ausgenommen die Grundstücke und das eingetragene Warenzeichen „Killepitsch“. Die Grundstücke und das Warenzeichen bleiben Eigentum von B4.... Sie werden jedoch der KG zur Nutzung überlassen.

Wie die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, hat das Finanzamt wegen des Ausschlusses der Marke „Killepitsch“ unter gleichzeitiger Überlassung zur Nutzung später eine noch nicht endgültige Entnahme der Marke angenommen und eine Bilanzierung der Marke verlangt.

Nach dem Tod von B4... hat das AG D... Dr. B6... zum Testamentsvollstrecker ernannt (Bl. 110 GA). Das AG D... hat mit Schreiben vom 30. April 2012 (Bl. 280 GA) Bedenken an der Wirksamkeit der dafür zu Grunde liegenden letztwilligen Verfügung zur Diskussion gestellt.

Die Antragstellerin hat am 29. März 2012 die Umschreibung der Marke „Kabüffke“ auf sich beantragt. Dies hat sie damit begründet, die Marke sei 1982 für die OHG angemeldet worden. Das Betriebsvermögen dieses von ihr nach dem Tod ihres Ehemanns fortgeführten kaufmännischen Unternehmens habe B4... 1995 in die Antragstellerin eingebracht. Hiervon sei jedenfalls auf Grundlage der Vermutung nach § 27 Abs. 2 MarkenG auch die streitgegenständliche Marke umfasst und auf die Antragstellerin übergegangen.

Der Beschwerdegegner hat dem Umschreibungsantrag widersprochen und vorge-
tragen, die Eheleute hätten von Anfang an die Marke bewusst nicht für die OHG
angemeldet. Jedenfalls habe B4... die Marke dem Betriebsvermögen der
Firma B1... am 15. Dezember 1994 entnommen. Damit habe sie die
Marke nicht in die KG eingebracht.

Mit Beschluss vom 26. November 2012 hat die Markenabteilung 3.1. des Deut-
schen Patent- und Markenamts den Umschreibungsantrag mit der Begründung
zurückgewiesen, eine Übertragung im Erbgang sei nicht nachgewiesen.

Der Beschluss wurde der Antragstellerin am 3. Dezember 2012 zugestellt. Am
29. Dezember 2012 hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt, mit der sie rügt,
die Markenabteilung habe den Umschreibungsantrag unter Verkennung ihres
Vortrags unter dem Gesichtspunkt einer erbrechtlichen Übertragung geprüft. Tat-
sächlich sei die Marke durch die genannte gesellschaftsvertragliche Regelung auf
sie übergegangen. Die Marke sei zunächst ausschließlich durch die Firma ...
B1... und später durch die Antragstellerin genutzt worden. Eine Erwähnung der
Marke „Kabüffke“ im Vertrag vom 1. Januar 1995 nicht nötig gewesen, da ...
B4... die Firma zu Buchwerten mit allen Aktiven und Passiven eingebracht habe,
also einschließlich der Marke.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die beantragte Umschreibung anzuordnen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und regt an, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er trägt vor, B4... habe die Marke nicht in das Vermögen der Antragstellerin eingebracht, sondern in ihrem Eigentum behalten. Deswegen habe sie am 15. Dezember 1994, als die Gründung der Antragstellerin bereits abgestimmt gewesen sei, die Umschreibung der Marke auf sich beantragt. Die Antragstellerin habe dementsprechend die Umschreibung der Marke fast 20 Jahre lang nicht beantragt und die Marke auch nicht in ihrer Bilanz aufgeführt. Die Antragstellung sei nach Gründung der Gesellschaft selbst nicht von der Zugehörigkeit der Marke zu ihrem Gesellschaftsvermögen ausgegangen und habe wiederholt versucht, Frau B4...zur Übertragung der Marke „Kabüffke“ zu veranlassen. Frau B4... habe ferner in ihrem Testament über die Marke verfügt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig.

Der Antragsgegner ist prozessführungsberechtigt. Er ist nach wie vor Testamentsvollstrecker. Das AG D... hat zwar Bedenken an der Wirksamkeit der dafür zu Grunde liegenden letztwilligen Verfügung zur Diskussion gestellt, aber die Ernennung des Testamentsvollstreckers bislang nicht aufgehoben (vgl. § 2227 BGB).

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das Deutsche Patent- und Markenamt die Umschreibung im Ergebnis zu Recht versagt hat.

Allerdings weist die angegriffene Entscheidung der Markenabteilung schwerwiegende Mängel auf. Wie die Antragstellerin zu Recht beanstandet, lassen die Entscheidungsgründe, die sich in der Erörterung eines hier nicht geltend gemachten erbrechtlichen Rechtsübergangs erschöpfen, keinen Zusammenhang zum Vorbringen der Antragstellerin erkennen. Der Senat hat zur Beschleunigung des Verfahrens dennoch von einer Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) abgesehen, § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

Die Voraussetzungen, unter denen die Umschreibung einer Marke auf einen neuen Inhaber erfolgen kann, sind in § 27 Abs. 3 MarkenG, § 28 DPMaV geregelt. Danach ist ein Übergang in das Register einzutragen, wenn er dem Amt nachgewiesen wird. Die zulässigen Nachweise sind auf solche Mittel beschränkt, die der registerrechtlichen Natur des Umschreibungsverfahrens Rechnung tragen (vgl. BPatG, Beschl. v. 25.2.2010 – 10 W (pat) 43/08; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 27 Rn. 28). Diesen Nachweis hat die Antragstellerin hier nicht geführt. Es bestehen nach wie vor Zweifel, ob die streitgegenständliche Marke am 1. Januar 1995 durch gesellschaftsvertragliche Regelung in das Vermögen der Antragstellerin eingebracht wurde. Bestehen aber Zweifel, ist der Umschreibungsantrag zurückzuweisen (BPatG GRUR-RR 2008, 261 – Markenumschreibung).

a) Nach § 5 3. a) des von der Antragstellerin als Grundlage des Erwerbs der Marke angesehenen Gesellschaftsvertrags bringt B4... die „Einzelfirma B1...“ in die KG ein. Die streitbefangene Marke findet im Vertrag indessen weder Erwähnung noch hat die Antragstellerin eine vertragsergänzende Dokumentation über die von der Einzelfirma B1... umfassten Aktivpositionen vorgelegt. Da dem Gesellschaftsvertrag mithin nicht unmittelbar zu entnehmen ist, ob die Marke, deren Umschreibung begehrt wird, Gegenstand dieser Verein-

barung war, reicht er als Nachweis der Rechtsnachfolge nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) DPMaV nicht aus.

Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob der Umschreibungsantrag schon deswegen ohne Erfolg bleiben muss, weil sich der Rechtsübergang nicht unmittelbar aus dem vorgelegten Vertragsdokument ergibt. Grundsätzlich ist für Auslegungen, die keine Grundlage im Vertrag selbst finden oder sich in anderer Weise unmittelbar aufdrängen, im patentamtlichen Umschreibungsverfahren kein Raum (vgl. BPatG, Beschl. v. 18.6.2009 – 25 W (pat) 59/09). Der Natur des Registerverfahrens entspricht in diesem Zusammenhang eine beschränkte rechtliche Prüfung auf der Grundlage der zum Nachweis des Rechtsübergangs vorgelegten Unterlagen, s. § 27 Abs. 3 MarkenG, § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) DPMaV. Die gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG ausschließlich verfahrensrechtliche Bedeutung der Umschreibung (s. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 27 Rn. 24) rechtfertigt keine abschließende Klärung der Sach- und Rechtslage, zumal dem tatsächlichen Inhaber die Klage auf Bewilligung vor den ordentlichen Gerichten offen steht (vgl. BGH GRUR 1969, 43 – Marpin).

Auch die Ausführungsregelung nach § 28 Abs. 7 DPMaV, die im Lichte des eingeschränkten Zuschnitts des Umschreibungsverfahrens nach § 27 Abs. 3 MarkenG auszulegen ist, lässt keine grundsätzliche Ausweitung des Prüfungsumfanges zu, sondern erweitert lediglich die nach § 28 Abs. 3 DPMaV vorgesehenen Dokumente auf äquivalente Mittel zum Nachweis eines Markenerwerbs (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 27 Rn. 31).

b) Selbst unter Berücksichtigung des weiteren Vorbringens der Antragstellerin zur Zugehörigkeit der Streitmarke zum Vermögen der Firma B1... ist der Erwerb der Marke durch die Antragstellerin nicht nachgewiesen, da er erheblichen Zweifeln ausgesetzt bleibt.

Vorliegend ist schon zweifelhaft, ob die Marke Bestandteil des in die Antragstellerin eingebrachten kaufmännischen Unternehmens geworden ist. Die Eheleute B... haben 1983 die Marke „Kabüffke“ auf „Eheleute ... B..., ...straße in D...“ angemeldet und dabei eine Differenzierung zur Postanschrift gemacht, wofür sie die Firmenanschrift ... straße angegeben haben. Dagegen hatten sie die Marke „Killepitsch“ für die Firma eingetragen, wenn auch nur unter deren Namen. Dass B1... nach dem Vertrag vom 1. Januar 1995 nur die Marke „Killepitsch“ ausdrücklich nicht eingebracht hat, zeigt nicht, dass die Marke „Kabüffke“ zum Vermögen der eingebrachten Firma gehörte. Die Erwähnung von „Kabüffke“ kann den Vertragsparteien auch deshalb als überflüssig erschienen sein, weil sie nach der damaligen Registerlage nicht zugunsten der einzubringenden Firma eingetragen war. „Killepitsch“ war dagegen ursprünglich auf die Firma angemeldet, so dass hier eine Klarstellung ratsam erscheinen konnte. Die Regelung konnte auch darauf abzielen, angesichts der Einbringung der Likörproduktion in die KG (vgl. § 3 Gesellschaftsvertrag) bezogen auf die Marke „Killepitsch“ die Vermutung nach § 27 Abs. 2 MarkenG auszuschließen. Für die Marke „Kabüffke“ kann hiervon abgesehen worden sein, weil die Schankstube gegebenenfalls nicht zum Vermögen der einzubringenden Firma gehörte, was sich auch nicht ohne Weiteres aus dem Vertragszweck gemäß § 3 Gesellschaftsvertrag ergibt.

Die Auffassungen der Beteiligten können allerdings ohnehin nur indizielle Bedeutung haben, da sie jeweils irrig sein können. Das gilt auch für das Argument, dass der Antrag auf Umschreibung der Marke zwei Wochen vor Gründung der Antragstellerin überflüssig war, wenn die Marke in deren Gesellschaftsvermögen überführt werden hätte sollen, und es näher gelegen hätte, mit der Umschreibung noch zwei Wochen zu warten und dann die Umschreibung direkt auf die Antragstellerin zu veranlassen.

Dass der Umschreibungsantrag eine Berichtigung des Registers zum Zwecke der zweifelsfreien Einbringung über die OHG bewirken sollte, ist angesichts der For-

mulierung „auf mich persönlich“ nicht anzunehmen, wäre aber auch nur Ausfluss einer subjektiven Annahme. Das gilt ebenso für die ausdrückliche Erwähnung der Marke durch B4... als Bestandteil ihres Nachlasses. Sie kann die Rechtslage auch falsch bewertet haben.

Die Beantragung der Verlängerungsgebühr durch Hans Busch auf dem Briefpapier der Fa. B1... gibt zu Vermutungen hinsichtlich seiner Bewertung in unterschiedliche Richtungen Anlass, da er nicht für die OHG unterschrieben hat. Spätere Verträge und Bemühungen um eine Übertragung von B4... auf die Antragstellerin zeigen nicht, wem die Rechte tatsächlich zustanden, sondern können der Klärung der verworrenen Rechtslage (ohne Anerkennung einer bestimmten Rechtslage) gedient haben.

Auch dass die Antragstellerin 15 Jahre lang keine Umschreibung auf sich beantragt hat, obwohl sie ein aktives Markenmanagement betreibt, ist ebenfalls nur indiziell von Bedeutung. Dies gilt ebenso für den Umstand, dass die Antragstellerin und ihr Geschäftsführer davon abgesehen haben, selbst eine „Kabüffke“-Marke anzumelden, während andere „Killepitsch“-Marken angemeldet wurden.

Die nicht nachgewiesene Zugehörigkeit des (Teil-) Geschäftsbetriebs Schankstube zur Firma B1... unterstellt, bestehen des Weiteren Zweifel, ob die Streitmarke am Stichtag zu diesem Geschäftsbetrieb gehörte. Der Wortlaut des Umschreibungsantrags „auf mich persönlich“ kann als Ausdruck des Willens verstanden werden, die Zugehörigkeit zum Geschäftsbetrieb zu lösen oder jedenfalls die Vermutung nach § 27 Abs. 2 MarkenG zu beseitigen. Zu diesem Zeitpunkt galt das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene Erstreckungsgesetz. § 47 Nr. 3 ErstrG erlaubte es, Marken (damals noch Warenzeichen genannt) unabhängig von der Übertragung oder dem Übergang eines (Teil-) Geschäftsbetriebs zu übertragen. Dies betraf auch früher angemeldete Marken (§ 152 MarkenG).

Damit wäre die streitgegenständliche Marke jedenfalls am 1. Januar 1995 nicht (mehr) Teil der in die Antragstellerin eingebrachten Firma von B4...gewesen und wäre nicht nach § 27 Abs. 2 MarkenG auf die Antragstellerin übergegangen. Insoweit gilt nicht, dass im Zweifel ein Übergang anzunehmen ist. Dass eine Marke zum Geschäftsbetrieb gehört, ist eine zwingende Voraussetzung dafür (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 27 Rn. 53, 54). Da dies nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, hat die Markenabteilung den Umschreibungsantrag im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Zwar entspricht es der Billigkeit, bei nicht erfolgreichen Umschreibungsanträgen von dem Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat (BPatG BeckRS 2009, 00865 - 1. FC Magdeburg). Hierfür besteht im vorliegenden Fall mit der komplexen Tatsachenlage und rechtlichen Problematik jedoch kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu