



BUNDESPATEENTGERICHT

Aktenzeichen

30 W (pat) 67/21

Verkündet am

22.02.2024

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 088 789

(hier: Verfallsverfahren 0252/20)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2021 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 7. April 1994 angemeldeten und am 30. Dezember 1994 für die Waren

„Tonträger, insbesondere Schallplatten, Magnettonbänder und Tonbandkassetten; belichtete und unbelichtete Filme, Bildträger und

Tonbildträger, nämlich Video-Kassetten, Video-Platten und Schmaltonfilme“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragenen Wort-/Bildmarke 2 088 789



Mit am 29. Mai 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin beantragt, die Wort-/Bildmarke 2 088 789 in vollem Umfang für verfallen zu erklären und zu löschen.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben vom 30. Juni 2020 zugestellten Verfallsantrag mit Schriftsatz vom 2. Juli 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, widersprochen.

Am 10. Juli 2020 ist der Antragstellerin der Widerspruch der Markeninhaberin zugestellt worden. Die Antragstellerin hat am 17. Juli 2020 die Weiterverfolgungsgebühr gezahlt, worüber die Markeninhaberin informiert worden ist.

Am 27. Juli 2020 hat das Landgericht ... auf Antrag der hiesigen Markeninhaberin eine einstweilige Verfügung (...) erlassen, nach der die hiesige Antragstellerin die Nutzung der Bezeichnung „Türküola“ für Tonträger zu unterlassen hat.

Am 27. August 2020 hat die anwaltlich vertretene Antragstellerin „auf der Geschäftsgrundlage der Rechtsbeständigkeit“ der (vorliegend angegriffenen) Marke 2 088 789 folgende Abschlusserklärung abgegeben: „Unsere Mandantin verzichtet auf die Rechtsbehelfe der §§ 924, 926 und 927 ZPO und sieht die Einstweilige Verfügung einem Hauptsacheurteil gleich an.“

Am 18. November 2020 wurde die Auflösung der Antragstellerin im Handelsregister des Amtsgerichts ... eingetragen (...). Liquidator ist der bisherige alleinige Geschäftsführer Herr A... U.... Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts ... vom 19. September 2022 ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt worden.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Löschung der Wort-/Bildmarke 2 088 789 mit Beschluss vom 22. Juli 2021 als unzulässig verworfen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Rechtspersönlichkeit der Antragstellerin mit der im Handelsregister eingetragenen Auflösung der Antragstellerin endgültig erloschen sei. Die Gesellschaft habe damit ihre Rechts- und Parteifähigkeit verloren, so dass der Löschantrag wegen rückwirkender Unzulässigkeit ohne weitere Sachprüfung zu verwerfen sei.

Selbst wenn man davon ausgehe, dass die Beteiligtenfähigkeit einer aufgelösten Gesellschaft während der Abwicklungsphase bestehen bleibe, bestehe die Beteiligtenfähigkeit jedenfalls nur in Bezug auf Geschäfte fort, die der Vermögensverteilung dienen, nicht aber in Bezug auf ein das Gesellschaftsvermögen nicht betreffendes Popularverfahren wie das vorliegende Verfallsverfahren.

Dagegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Sie führt aus, sie habe den Antrag auf Verfall und Löschung wirksam stellen können. Die Gesellschaft sei nur aufgelöst, aber nicht gelöscht. Die Liquidation sei nur vorübergehend.

Überdies diene der Antrag auf Verfallslöschung letztlich der Vermögensverteilung. Falls die streitgegenständliche Marke antragsgemäß gelöscht werde, entfalle nämlich die Rechtsgrundlage für die einstweilige Verfügung des Landgerichts ... vom 27. Juli 2020 (vorgelegt als Anlage zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 15. September 2020, Faxeingang beim DPMA am 22. September 2020), die die Markeninhaberin

gegen die hiesige Antragstellerin erwirkt habe. Der Antragstellerin stehe dann ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber der Antragsgegnerin zu.

Mit Schriftsatz vom 9. August 2021 beantragt die Antragstellerin,

1. den Beschluss der Abteilung 3.4 des deutschen Patent- und Markenamt vom 22. Juli 2021 aufzuheben und dem Verfahren Fortgang zu geben,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen anzuordnen.

Mit Schreiben vom 11. August 2022 ist die Beschwerde mit der angeblichen Unterschrift des Liquidators, Herrn U..., zurückgenommen worden. In der Folge hat dieser versichert, er habe die Beschwerde nicht zurückgenommen und es handele sich auch nicht um seine Unterschrift. Er gehe davon aus, dass die Beschwerdegegnerin das Schreiben vom 11. August 2022 verfasst habe.

Mit Schreiben vom 20. September 2023 hat der Senat die Parteien darauf hingewiesen, dass es im vorliegenden Verfahren lediglich um die Frage gehe, ob das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Löschung der Marke 2 088 789 zu Recht als unzulässig verworfen habe. Ob die Marke wegen Verfalls zu löschen sei, sei nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Zudem ist die Markeninhaberin aufgefordert worden mitzuteilen, ob sie das Schreiben vom 11. August 2022 verfasst habe.

Am 11. Oktober 2023 hat der Prozessbevollmächtigte der Antragsgegnerin mitgeteilt, seine Mandantin erkläre, sie habe das Schreiben nicht verfasst. Mit Schriftsatz vom gleichen Tag hat die Markeninhaberin persönlich die Kopie eines Beschlusses des Amtsgerichts ... vom 23. Mai 2023 vorgelegt, wonach das Verfahren in einer Strafsache gegen die hiesige Antragsgegnerin wegen Urkundenfälschung wegen

Geringfügigkeit nach § 153 Abs. 2 StPO eingestellt worden ist.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie weist auf die Liquidation der Antragstellerin hin. Darüber hinaus hat sie verschiedene Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke vorgelegt. Zudem trägt sie vor, das Landgericht ... habe die einstweiligen Verfügung am 27. Juli 2020 erlassen, weil es von der Benutzung der streitgegenständlichen Marke ausgegangen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist insoweit erfolgreich, als der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts 22. Juli 2021 aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird.

1. Zwar ist die Beschwerde durch das Schreiben vom 11. August 2022 mit der handschriftlichen Unterschrift „A... U...“ zurückgenommen worden („[...] möchte ich die Beschwerde zurücknehmen [...]“). Der Liquidator der Antragstellerin, Herr A... U..., hat jedoch bestritten, das vorgenannte Schreiben verfasst zu haben. Bei dieser Sachlage ist, da es um das Vorliegen einer Prozessvoraussetzung geht, im Wege des Freibeweises festzustellen, ob die Beschwerde wirksam zurückgenommen worden ist (vgl. Zöller/Althammer, ZPO, 35. Aufl., § 56 Rn. 8).

Nach Überzeugung des Senats steht fest, dass das Schreiben von 11. August 2022 und damit auch die hierin erklärte Rücknahme der Beschwerde nicht vom Liquidator der Antragstellerin stammt. Der Vortrag des Liquidators, Herr A... U..., mit dem er bestreitet, das vorgenannte Schreiben verfasst zu haben, wird zunächst dadurch gestützt, dass die Unterschrift im Schreiben der vermeintlichen Rücknahme vom 11. August 2022 anders aussieht, als die Unterschriften z.B. auf dem Schreiben vom 29. August 2022, das ohne Zweifel von Herrn U... stammt. Zudem weicht der Briefkopf von den normalerweise von der Antragstellerin verwendeten Briefköpfen ab (z.B. auf dem Schreiben vom 29. August 2022 oder vom 4. August 2021). Auffällig ist hingegen eine äußere Ähnlichkeit zwischen dem Rücknahmeschreiben vom 11. August 2022 und dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 26. August 2022, worin sie die – prozessrechtlich nicht erforderliche – Zustimmung zur Beschwerderücknahme erklärt hat.

2. Die Beschwerde der Antragstellerin ist auch begründet. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 22. Juli 2021 ist ohne eigene Sachentscheidung des Senats gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG aufzuheben.

a. Die Markenabteilung hat den Verfallsantrag zu Unrecht als unzulässig verworfen. Die Rechtspersönlichkeit der Antragstellerin ist mit der im Handelsregister des Amtsgerichts ... eingetragenen Auflösung (...) nicht endgültig erloschen. Die Antragstellerin hat mit der Auflösung ihre Rechts- und Parteifähigkeit nicht verloren, so dass der Verfallslöschungsantrag nicht deswegen rückwirkend unzulässig geworden ist. Eine aufgelöste GmbH bzw. Unternehmergesellschaft besteht vielmehr als Liquidationsgesellschaft fort (§§ 5a, 60 ff. GmbHG) und wird regelmäßig durch die gemäß § 67 GmbHG anzumeldenden bisherigen Geschäftsführer als geborene Liquidatoren vertreten.

b. Mit der Auflösung ist allerdings ein Wandel des Gesellschaftszwecks von einer Erwerbs- zu einer Liquidationsgesellschaft verbunden. Dementsprechend umschreibt § 70 GmbHG die Aufgaben der Liquidatoren dahin, dass diese die laufenden

Geschäfte zu beenden, die Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen und das Vermögen der Gesellschaft in Geld umzusetzen haben. Ferner haben sie die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. Zur Beendigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen. Dementsprechend beschränkt sich die Befugnis der Liquidatoren auf die genannten Abwicklungstätigkeiten.

Im Grundsatz zutreffend hat die Markenabteilung insoweit ausgeführt, dass ein Antrag auf Durchführung eines Verfallslöschungsverfahrens als sog. Popularverfahren im Regelfall nicht dem Erhalt und der Verteilung des Gesellschaftsvermögens dient. Vorliegend ist der Fall im Hinblick auf die einstweilige Verfügung des Landgerichts ... vom 27. Juli 2020 (Az. ...) jedoch anders zu beurteilen. In der dortigen Beschlussverfügung ist der hiesigen Beschwerdeführerin nämlich untersagt worden, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „Türküola“ für Tonträger zu benutzen und/oder benutzen zu lassen. Außerdem sind ihr die Kosten des Verfahrens auferlegt worden. Bei dieser besonderen - von der Markenabteilung nicht berücksichtigten – Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführerin durch die einstweilige Verfügung Vermögensseinbußen entstanden sind, die sich, z.B. als Schadensersatzanspruch, in vermögenswerte Vorteile umkehren könnten, wenn der einstweiligen Verfügung bei einem erfolgreichen Verfallslöschungsantrag die Rechtsgrundlage entzogen würde.

c. Im Einzelnen:

aa. Der Verfallslöschungsantrag der hiesigen Beschwerdeführerin ist dem DPMA am 29. Mai 2020 zugegangen. Die einstweilige Verfügung, die die hiesige Markeninhaberin gegen die Beschwerdeführerin vor dem Landgericht ... erwirkt hat, datiert vom 27. Juli 2020. Wäre der Verfallslöschungsantrag erfolgreich, würde die Marke der Beschwerdegegnerin, auf deren Grundlage die einstweilige Verfügung ergangen ist, rückwirkend zum Zeitpunkt der Stellung des Verfallsantrags am 29. Mai 2020 entfallen (§ 52 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Der einstweiligen Verfügung wäre damit

die Rechtsgrundlage entzogen, so dass die hiesige Antragstellerin nach § 936 i.V.m. §§ 924, 927 ZPO gegen die einstweilige Verfügung vorgehen könnte. Die Abschlusserklärung vom 27. August 2020 steht dem schon grundsätzlich nicht entgegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 52 Rn. 40), im vorliegenden Fall aber auch deswegen nicht, weil diese Erklärung explizit „auf der Geschäftsgrundlage der Rechtsbeständigkeit“ der (vorliegend angegriffenen) Verfügungsmarke 2 088 789 abgegeben worden war.

Der Antragstellerin kann auch nicht entgegengehalten werden, dass sie sich durch die Abschlusserklärung der Möglichkeit begeben hat, insbesondere in einem Widerspruchsverfahren nach §§ 924, 936 ZPO eine Nichtbenutzungseinrede entsprechend § 25 Abs. 2 MarkenG zu erheben (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 25 Rn. 49). Denn insoweit wäre es auf andere Benutzungszeiträume angekommen. Den hier maßgeblichen Zeitpunkt der Antragstellung im Verfallslöschungsverfahren (§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) kann die Antragstellerin nur bei Weiterbetreiben des vorliegenden Verfahrens „beibehalten“.

bb. Der Beschwerdeführerin kann bei der Beseitigung der einstweiligen Verfügung gegenüber der Beschwerdegegnerin ein Schadensersatzanspruch nach § 945 ZPO zustehen. Nach dieser Vorschrift ist die Partei, die die Anordnung einer einstweiligen Verfügung erwirkt hat, verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der Vollziehung der angeordneten Maßregel entsteht, wenn sich die Anordnung als von Anfang an ungerechtfertigt erweist. Vorliegend würde die am 30. Dezember 1994 eingetragene und von der Antragstellerin angegriffene Marke bei Erfolg des Verfallslöschungsantrags zwar (nur) rückwirkend zum 29. Mai 2020 (Tag der Antragstellung, § 52 Abs. 2 S. 1 MarkenG) entfallen; zum Zeitpunkt des Erlasses der einstweiligen Verfügung stand die Marke in Kraft. Auch diese Konstellation kann jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Schadensersatzpflicht nach § 945 ZPO auslösen (vgl. BGH NJW-RR 2006, 621; a.A. Zöller/Vollkommer, ZPO, 35. Aufl., § 945 Rn. 8).

Vorliegend ist nicht auszuschließen, dass der Beschwerdeführerin durch die vom Landgericht ... verfügte Untersagung, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „Türküola“ für Tonträger zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, ein Vollziehungsschaden entstanden ist. So hat die Beschwerdeführerin eine „Gutachtliche Stellungnahme“ der Kanzlei ... vom 22. Januar 2024 vorgelegt, worin bestätigt wird, dass die Editionsbezeichnung TÜRKÜOLA bei der GEMA für die Beschwerdeführerin unter der Mitgliedsnummer 937868 registriert ist. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass der Beschwerdeführerin durch die Entscheidung des Landgerichts ... ein Vollziehungsschaden (etwa durch entgangene Gutschriften der GEMA) entstanden ist, der für den Fall, dass der vorliegende Verfallslöschungsantrag Erfolg hätte und damit die Grundlage für die einstweilige Verfügung entfallen würde, einen Schadensersatzanspruch der Beschwerdeführerin gegen die Beschwerdegegnerin auslösen könnte.

cc. Darüber hinaus wären der Markeninhaberin im Falle eines erfolgreichen Widerspruchs- oder Aufhebungsverfahrens gegen die einstweilige Verfügung die dortigen Verfahrenskosten aufzuerlegen, was zu einer Vermögensmehrung der aufgelösten Antragstellerin führen würde.

e. Demzufolge hat die Antragstellerin trotz der Eintragung der Auflösung im Handelsregister am 18. November 2020 ihre Rechts- und Beteiligtenfähigkeit in Bezug auf den von ihr am 29. Mai 2020 gestellten Verfallslöschungsantrag nicht verloren, da dieser dem Erhalt und der Verteilung des Gesellschaftsvermögens dienen kann.

B. Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt. Gründe für eine – ausnahmsweise – Kostenauflegung sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

C. Gründe für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG liegen ebenfalls nicht vor. Zwar hat es die Markenabteilung versäumt, die gegen die Antragstellerin ergangene einstweilige Verfügung des Landgerichts ... zu berücksichtigen. Andererseits war diese Verfügung nur in den (umfangreichen) Anlagen in das Verfahren eingeführt worden und nicht Gegenstand schriftsätzlicher Äußerungen; insbesondere die Antragstellerin hat sich im Verfahren vor der Markenabteilung nicht auf diesen Gesichtspunkt berufen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel