



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 68/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 04 055

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Oktober 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 31. Januar 1997 die Wortmarke

MASTER TENT

für diverse Waren der Klassen 6, 19 und 22 angemeldet worden. Im Anmeldeformular ist in dem Feld „Sendungen des Deutschen Patentamts sind zu richten an:“ die „V... GBR“ genannt. Als Anmelder sind die Namen „P...“ sowie „C...“ in dem entsprechenden Feld des Vordrucks angegeben. Es ist darüber hinaus vermerkt, dass der Empfänger der Anmelder ist.

Mit Bescheid vom 26. November 1997 ist seitens des Deutschen Patentamts beanstandet worden, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) selbst nicht

Markeninhaberin bzw. -anmelderin sein könne und alle anmeldenden Personen nebst vollständiger Anschrift zu nennen seien. In der Erwiderung vom 16. Dezember 1997 wurden C... und P... als Anmelder benannt. Am Ende befinden sich in Druckbuchstaben die Namen „C...“ und „P...“, jedoch keine eigenhändigen Unterschriften. Am 29. September 1998 ist die Marke für C... und P... in das Markenregister eingetragen worden. Mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2004 haben die anwaltlichen Vertreter der M... GmbH & Co. KG beantragt, die Marke auf diese Gesellschaft umzuschreiben. Mit Bescheid vom 8. Dezember 2004 hat die zuständige Markenabteilung daraufhin mitgeteilt, dass Inhaber der Marke C... und P... als Privatpersonen seien. Eine Übertragung sei somit erst dann möglich, wenn die beiden im Register eingetragenen Inhaber die Markenübertragung auf die M... GmbH & Co. KG bestätigen würden.

Mit Schreiben vom 10. Februar 2005 haben die Vertreter der M... GmbH & Co. KG darauf erwidert, dass es sich bei der Anmelderin um eine markenrechtsfähige offene Handelsgesellschaft im Sinne des § 105 HGB gehandelt und die Marke zu ihrem Geschäftsbetrieb gehört habe. Auf Grund Umwandlung der Gesellschaft sei die Marke auf die M... GmbH & Co. KG übergegangen. Da der ehemalige Gesellschafter P... im Streit aus der Kommanditgesellschaft ausgeschieden sei, sei es nicht möglich, dessen Zustimmung zu erhalten.

Am 22. Februar 2005 hat die Markenabteilung ohne vorherige Anhörung von P... die Umschreibung der Marke auf die M... GmbH & Co. KG verfügt. Ausweislich der Aktenlage ist P... zuvor weder das Schreiben vom 8. Oktober 2004 noch das vom 10. Februar 2005 zugeleitet worden. Auch wurde ihm die Möglichkeit einer Stellungnahme vor der Umschreibung nicht eingeräumt.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2005 hat der Vertreter von P... beantragt, die Umschreibung rückgängig zu machen und den ursprünglichen Registerzustand wieder herzustellen, da eine Übertragung der Marke nicht stattgefunden

habe. Auch habe sein Mandant einer solchen nicht zugestimmt. Markeninhaber seien somit nach wie vor gemeinschaftlich die Privatpersonen C... und P... Mit Schreiben vom 7. März 2005, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am gleichen Tag, hat letztgenannter zudem Erinnerung mit dem Antrag, die Umschreibungsverfügung vom 22. Februar 2005 aufzuheben, eingelegt. In der Erwiderung auf die Erinnerung hat der Vertreter der M... GmbH & Co. KG u. a. bestritten, dass die natürlichen Personen C... und P... rechtmäßige Markeninhaber gewesen seien. Darüber hinaus wird auf eidesstattliche Versicherungen von A... und C..., Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer der M... GmbH & Co. KG, verwiesen. Darin wird erklärt, dass die Marke für die GbR angemeldet und nur wegen des Amtsbescheides vom 26. November 1997 für die Gesellschafter eingetragen worden sei. Die Marke habe sich im Vermögen der Gesellschaft befunden und werde auch nur von dieser benutzt. Laut Gesellschaftsvertrag vom 12. Januar 1999 sei gemeinsam mit P... beschlossen worden, die Gesellschaft unter der M... GmbH & Co. KG fortzuführen. Sämtliche Rechte seien dabei auf diese übergegangen.

Durch Beschluss vom 21. April 2005 hat die Markenabteilung 3.1 durch einen Angehörigen des höheren Dienstes entschieden, dass die Umschreibung der Marke 397 04 055 rückgängig gemacht wird und keine Kosten auferlegt werden. Zur Begründung wird ausgeführt, dass weder das MarkenG noch die MarkenV Regelungen enthielten, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Umschreibung rückgängig gemacht werden könne. Daher seien die allgemeinen Vorschriften und Grundsätze über die Abänderung behördlicher Verfügungen anzuwenden. Die Versagung des rechtlichen Gehörs beim Erlass eines Verwaltungsaktes sei ein ausreichender Grund für seine Rücknahme. Der bislang eingetragene Mitinhaber der Marke, P..., sei vor Erlass der Umschreibungsverfügung nicht zum Umschreibungsantrag gehört worden. Dies sei ein schwerwiegender Verfahrensfehler, auf dem die Umschreibung beruhe. Auch lägen keine Umstände vor, nach denen eine Anhörung ausnahmsweise entbehrlich sei. Dem Vortrag der Antragsgegnerin sei zudem nicht zweifelsfrei zu entnehmen, dass eine ausdrückliche oder

konkludente Übertragung des Markenrechts von P... und C... auf die M... GmbH & Co. KG erfolgt sei. Des Weiteren könne - abweichend vom Registereintrag - nicht zweifelsfrei von einer Rechtsinhaberschaft der Vorgängergesellschaft (GbR oder OHG) der M... GmbH & Co. KG ausgegangen werden. Gemäß Schreiben vom 16. Dezember 1997 hätten die natürlichen Personen P... und C... Anmelder der Marke sein wollen. Selbst wenn es sich zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht um eine GbR, sondern um eine OHG gehandelt habe, so stehe dies der Eintragung der eben Genannten nicht entgegen. Eine OHG sei nie Anmelderin oder im Register eingetragene Inhaberin der streitgegenständlichen Marke gewesen. Nach § 27 Abs. 3 MarkenG, § 28 Abs. 1 und 3 DPMaV bedürfe es für eine Umschreibung auf einen neuen Inhaber des Nachweises des Rechtsübergangs. Die von der Antragsgegnerin eingereichten Unterlagen würden jedoch nur die Zustimmung von C... enthalten. Für eine stillschweigende oder konkludente Übertragung lägen keine ausreichenden Anhaltspunkte vor. Die vorgetragene tatsächliche Benutzung der Marke durch die GbR bzw. M... GmbH & Co. KG reiche hierfür nicht aus. Auch könne der Rechtsübergang nicht nach § 27 Abs. 2 MarkenG, § 28 Abs. 7 DPMaV nachgewiesen werden, da Zweifel bestünden, ob die Marke tatsächlich zum Geschäftsbetrieb oder zum Privatvermögen der Gesellschafter gehöre. Ferner gelte beim Deutschen Patent- und Markenamt der Untersuchungsgrundsatz nach § 59 Abs. 1 MarkenG. Auf ein substantiiertes Bestreiten seitens der Beteiligten komme es somit nicht an. Ergänzend führt die Markenabteilung aus, dass der Beschluss keine Entscheidung hinsichtlich der tatsächlichen Markeninhaberschaft treffe. Eine solche müsse notfalls außeramtlich, insbesondere im Rahmen eines zivilgerichtlichen Verfahrens, herbeigeführt werden.

Gegen diese Entscheidung hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt, die keinen bestimmten Antrag enthält. Sie trägt hierzu vor, es sei dem Deutschen Patent- und Markenamt bekannt gewesen, dass der Beschwerdegegner keine Zustimmung zur Umschreibung erteilen werde. Der Übergang der Marke auf die M... GmbH & Co. KG sei von ihm nicht substantiiert in Abrede gestellt

worden. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Grundsatzes des Vertrauensschutzes, könne der Beschluss keinen Bestand haben. Die in dem Beschluss zitierte Entscheidung (BPatG PAVIS, 33 W (pat) 80/99 - Mapa) sei auf den vorliegenden Fall, in dem das Markenrecht durch Übergang des gesamten Geschäftsbetriebs gewechselt habe, nicht übertragbar. Außerdem sei nicht bestritten worden, dass keiner der ursprünglichen Gesellschafter die Marke selbst benutzt habe, zumindest eine konkludente Übertragung der Marke auf die M... GmbH & Co. KG erfolgt sei und beide Gesellschafter die Marke als im Eigentum der jeweiligen Gesellschaft stehend erachtet hätten. Auch habe abweichend vom Registereintrag eine Rechtsinhaberstatt der GbR bestanden. Dies ergebe sich aus der Angabe im Anmeldeformular, dass der Empfänger zugleich der Anmelder sei. Die Eintragung sei lediglich für die natürlichen Personen der Gesellschafter erfolgt, weil eine GbR damals nicht markenrechtsfähig gewesen sei. Dies ändere aber nichts daran, dass sich die Marke tatsächlich im Eigentum der Gesellschaft befunden habe. Auch sei ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Übergang eines Zeichens in einem Unternehmen und der Umschreibung nicht maßgeblich (unter Verweis auf BGH GRUR 1989, 422 - FLASH). Zudem hätte es sich bei der GbR tatsächlich um eine offene Handelsgesellschaft gehandelt, so dass für die Umschreibung weder die Zustimmung von P... noch von C... erforderlich gewesen sei. Des Weiteren ergebe sich ein konkludenter oder gesetzlicher Übergang der Marke gemäß § 27 Abs. 2 MarkenG bereits daraus, dass die Anmeldegebühr vom Konto der damaligen Gesellschaft bezahlt worden und die Marke Bestandteil des Firmennamens sei. Auch führe die M... GmbH & Co. KG die Geschäfte weiter und habe P... keinerlei Vorbehalte bei seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft erhoben. Darüber hinaus reiche es für die Übertragung einer Handelsmarke aus, wenn wesentliche Unterlagen übergeben würden. Zwar gebe es keine ausdrücklichen Vereinbarungen zum Übergang von Markenrechten, doch enthielten sowohl der Bilanzbericht zum 31. Dezember 1998 als auch der Gesellschaftsvertrag der M... GmbH & Co. KG die Bezeichnung „MASTER TENT“. Des Weiteren sei der Amtsermittlungsgrundsatz im Zuge der Umschreibung berücksichtigt

worden, da mit dem Bescheid vom 8. Dezember 2004 seitens des Deutschen Patent- und Markenamts weitere Unterlagen zum Nachweis des Rechtsübergangs angefordert worden seien. Schließlich sei es Aufgabe des Beschwerdegegners, die vermeintliche Markeninhaberschaft im Wege eines zivilrechtlichen Verfahrens geltend zu machen. Dies sei insofern gerechtfertigt, als die Beschwerdeführerin keine sachlichen Informationen verschwiegen habe und daher auf die verfügte Umschreibung vertrauen könne. Auch stehe der Beschwerdeführerin in Deutschland das alleinige Recht zum Vertrieb von Produkten unter der gegenständlichen Marke zu. Ergänzend hat die Beschwerdeführerin auf den Beschluss 27 W (pat) 40/05 des Bundespatentgerichts verwiesen, demzufolge eine GbR auch dann alleinige Markeninhaberin sei, wenn entsprechend der früher vertretenen Rechtsauffassung ihre Gesellschafter als Markeninhaber eingetragen worden seien. Somit habe die Eintragung von C... und P... keine konstitutive Bedeutung.

Der Beschwerdegegner hat demgegenüber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung trägt er vor, dass die Beschwerde bereits wegen Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör im Rahmen der Umschreibung zurückzuweisen sei. Die Auffassung der Beschwerdeführerin hätte zur Folge, dass ein am Verfahren Beteiligter, der sich nicht wunschgemäß verhalte, von vornherein vom Verfahren ausgeschlossen werden könne. Wenn dem Deutschen Patent- und Markenamt bekannt sei, dass keine Zustimmung des bisherigen Markeninhabers zur Umschreibung zu erlangen sei, könne diesem nicht sein Anspruch auf rechtliches Gehör abgesprochen werden. Die Marke habe C... und P... als natürliche Personen gemeinsam gehört. Damit sei beabsichtigt gewesen, das Risiko im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft auszuschließen. Auch sei eine offene Handelsgesellschaft nie Inhaberin der Markenmeldung oder der Marke

gewesen. Insbesondere sei eine solche nicht in das Register eingetragen worden. Zudem hätten C... und P... in ihrer Bescheidserwiderung vom 16. Dezember 1997 nicht ihren Geschäftsbetrieb als Anmelder benannt. Außerdem fehle es an einer rechtsgeschäftlichen Übertragung auf die M... GmbH & Co. KG. Ferner sei der behauptete Markenübergang substantiiert in Abrede gestellt worden. Dies sei unmittelbar nach Kenntnis von der Umschreibung erfolgt. Auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Marke sei konkludent übergegangen, entbehre jeder Grundlage. Schließlich seien Fragen über die tatsächliche Rechtsinhaberschaft von Schutzrechten nicht vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht, sondern vor den Zivilgerichten zu klären, da es sich um zivilrechtliche Auseinandersetzungen handle. Entsprechend der Entscheidung BPatG juris 10 W (pat) 1/04 habe die Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

a) Wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, stellt die Umschreibungsverfügung vom 22. Februar 2005 einen Beschluss dar. Es handelt sich hierbei um eine abschließende Entscheidung, die die Rechte der ursprünglichen Markeninhaber berührt. Hierbei kommt es nicht darauf an, dass sie als Verfügung und nicht als Beschluss bezeichnet wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 64, Rdnr. 3 i. V. m. § 66, Rdnr. 3). Umschreibungen fallen gemäß § 56 Abs. 3 Satz 1 MarkenG in die Zuständigkeit der Markenabteilungen und können - wie im vorliegenden Fall - von einem Beamten des gehobenen Dienstes bearbeitet werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 WahrnV). Insofern war die Erinnerung gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Laut Aktenlage ist der Beschwerdegegner über die

durchgeführte Umschreibung lediglich formlos mit Bescheid vom 22. Februar 2005 unterrichtet worden. Dennoch hat er bereits am 7. März 2005 gegen die Umschreibungsverfügung vom 22. Februar 2005 Erinnerung eingelegt. Auch wenn keine Zustellung gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erfolgt ist und demzufolge die Monatsfrist des § 64 Abs. 2 MarkenG nicht zu laufen begonnen hat, so hat der Antragsteller dennoch innerhalb eines Monats nach Kenntnis von der Umschreibung Erinnerung erhoben. Insofern ist sie in jedem Fall fristwährend eingelegt worden und konnte über sie in dem Beschluss vom 21. April 2005 sachlich entschieden werden.

b) Die Markenabteilung hat im angefochtenen Beschluss zu Recht angeordnet, dass die Umschreibung rückgängig zu machen ist. Es gibt zwar keine ausdrücklichen gesetzlichen Normen zur Rückgängigmachung einer Umschreibung. Jedoch können nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch begünstigende Verwaltungsakte unter den Voraussetzungen zurückgenommen werden, unter denen sogar die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme des Verfahrens beseitigt werden kann. Darüber hinaus ist auch die Versagung des erforderlichen rechtlichen Gehörs bei Verwaltungsakten ein Grund zur Rückgängigmachung auf Antrag des zu Unrecht nicht Gehörten (vgl. BGH BIPMZ 1969, 60 - Marpin). Allerdings muss die Umschreibung gerade auf der Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehörs beruhen (vgl. BPatG PAVIS 33 W (pat) 80/99 - Mapa; BPatG BIPMZ 2003, 158 - Johnsen; BPatG juris 10 W (pat) 1/04; BPatG GRUR 1998, 662). Von diesem Grundsatz geht auch die Literatur aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 27, Rdnr. 29; Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 30, Rdnr. 41; Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, § 30, Rdnr. 22). Eine Umschreibung ist dagegen nicht schon auf Grund eines Wandels in der Rechtsauffassung oder wegen Unrichtigkeit der Eintragung rückgängig zu machen (vgl. BGH a. a. O. - Marpin).

(1) Im Rahmen der Umschreibung ist das Recht des Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzt worden. Er war ursprünglich als Mitinhaber eingetragen und ist damit im Hinblick auf die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG Beteiligter des Verfahrens, dem ein Anspruch auf rechtliches Gehör gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG zusteht. Durch die ohne seine Mitwirkung erfolgte Umschreibung hat er seine (formale) Rechtsposition gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG verloren. Die Vermutungswirkung bedeutet, dass im Regelfall zum Nachweis der Berechtigung der Hinweis auf die Registereintragung ausreicht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 28, Rdnr. 4). Der Beschwerdegegner ist folglich in der Geltendmachung seiner Rechte eingeschränkt, so dass die Umschreibungsverfügung auch einen Eingriff in seine Rechte darstellt.

Zwar ist dem Deutschen Patent- und Markenamt in dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2005 mitgeteilt worden, dass der Beschwerdegegner keine Zustimmung erteilen werde. Doch schließt dieser Umstand entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör nicht aus. Der Hinweis in dem Schreiben hätte zu Nachfragen der Behörde beim Beschwerdegegner Anlass geben müssen. Er kann jedoch keinesfalls seine tatsächlich nicht erfolgte Anhörung ersetzen. Hierbei kommt es nicht auf die Gründe für das Unterlassen der Anhörung durch die Markenabteilung an. Auch spielt es keine Rolle, ob sie sich ihrer Entscheidung sicher war. Entscheidend ist vielmehr, dass der Beschwerdegegner - obwohl sein Recht an der Marke betroffen war - keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten hat.

(2) Die Umschreibung beruht auf der Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör, da sie unter Berücksichtigung dessen, was der Beschwerdegegner vorgebracht hat, nicht hätte vorgenommen werden dürfen (vgl. BPatG juris 10 W (pat) 1/04). Hierfür ist ausschlaggebend, dass der Rechtsübergang nicht in ausreichendem Umfang gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG nachgewiesen worden ist.

(a) Für den Nachweis reicht es zum einen nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 DPM AV (vgl. auch Ziffer 1.1.1.1. i. V. m. Ziffer 1.3. der Umschreibungsrichtlinien) aus, wenn der Umschreibungsantrag von den eingetragenen Inhabern bzw. ihren Vertretern und von den Rechtsnachfolgern bzw. ihren Vertretern unterschrieben ist. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da der mit Formblatt vom 8. Oktober 2004 gestellte Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs lediglich von den Bevollmächtigten der M... GmbH & Co. KG gestellt wurde.

Zum anderen fehlen Zustimmungen aller eingetragenen Inhaber oder ihrer Vertreter zur Eintragung der beantragten Rechtsnachfolge, so dass die Voraussetzungen des § 28 Abs. 3 Nr. 2a) DPM AV (vgl. auch Ziffer 1.1.1.2. i. V. m. Ziffer 1.3. der Umschreibungsrichtlinien) ebenfalls nicht erfüllt sind. Es liegt lediglich die Zustimmungserklärung von einem der ursprünglich eingetragenen Markeninhaber, C..., vor. Seitens des zweiten Markeninhabers, P..., ist jedoch keine Zustimmung zu der beantragten Umschreibung erteilt worden. Darauf hat die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 10. Februar 2005 sogar ausdrücklich hingewiesen.

Schließlich liegen auch keine sonstigen Unterlagen gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2b) DPM AV (vgl. Ziffer 1.1.2. i. V. m. Ziffer 1.3. der Umschreibungsrichtlinien) vor, aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt. Insbesondere fehlt es an einem von C... und P... gemeinsam unterschriebenen Übertragungsvertrag und an einer ausdrücklichen Erklärung zur Übertragung. In dem nur unvollständig eingereichten Gesellschaftsvertrag zur Gründung der M... GmbH & Co. KG lassen sich keine Aussagen zur Übertragung der Marke 397 04 055 auf die neu gegründete Gesellschaft finden. Dies gilt auch für den Bilanzbericht zum 31. Dezember 1998 und wird selbst von der Antragsgegnerin in ihrer Beschwerdebegründung vom 24. Juni 2005 eingeräumt. Der Gesellschaftsvertrag der Komplementärin, der M1... mbH, liegt ebenfalls nicht vor, so dass er als weiterer Beleg nicht herangezogen werden kann. Insofern muss davon ausgegangen werden, dass C... und

P... schriftlich keine Vereinbarungen über die Übertragung der Marke auf die M... GmbH & Co. KG getroffen haben.

(b) Gemäß § 28 Abs. 7 DPMaV kann der Rechtsübergang allerdings auch auf andere Weise nachgewiesen werden. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, dass laut der Vorbemerkung zum Gesellschaftsvertrag zur Gründung der M... GmbH & Co. KG C... und P... ihre GbR in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft weiterführen wollten. Ein Übergang auf diese kommt somit nur dann in Betracht, wenn die Marke von der GbR angemeldet worden ist und somit zu ihrem Vermögen gehört hat.

Für eine Anmeldung der Marke durch eine GbR sprechen

- die Erklärung auf dem Anmeldeformular, nach der die Empfängerin „V... GbR“ auch die Anmelderin sei,
- die Angabe „V...“ in den Briefköpfen verschiedener von C... und P... stammender Schreiben sowie die spätere Umwandlung in die M... GmbH & Co. KG. Die Marke stimmt folglich mit dem Firmenkennzeichen eines Dritten und später mit dem eigenen überein,
- die eidesstattlichen Versicherungen von A... und C..., nach denen die Marke zum Vermögen der GbR gehört habe, und
- die Fortführung der Geschäfte durch die M... GmbH & Co. KG.

Für eine Anmeldung von Einzelpersonen spricht hingegen

- die Erklärung von C... und P... in ihrem Schreiben vom 16. Dezember 1997, nach der sie als natürliche Personen eingetragen werden wollten. Dem Umstand, dass dieses nicht unterschrieben ist und damit zumindest nicht den Anforderungen des § 10 Abs. 1 DPM AV genügt, kommt hierbei keine maßgebliche Bedeutung zu. Es ist auch ohne Unterschriften die Herkunft des Schreibens feststellbar, zumal weder C... noch P... die Erklärung bisher in Frage gestellt haben. Jedenfalls ist das Dokument geeignet, Hinweise auf den erkennbaren Willen der Beteiligten zu geben,
- die Aussage des Beschwerdegegners, die Marke sollte aus Gründen des Schutzes vor einer Verwertung im Falle einer Insolvenz nicht zum Gesellschaftsvermögen gehören,
- das Fehlen von ausreichenden Anhaltspunkten für eine konkludente Übertragung der Marke auf die GbR bzw. von der GbR auf die M... GmbH & Co. KG, und
- der Grundsatz, dass - wenn nichts anderes vereinbart ist - bei Anmeldermehrheiten von einer Gemeinschaft nach Bruchteilen im Sinne von §§ 741 ff. BGB auszugehen ist (vgl. BPatG GRUR 2004, 685 - LOTTO).

Die Aussage der Beschwerdeführerin, dass die Anmeldegebühr vom Konto der damaligen Gesellschaft bezahlt worden sei, ist nicht belegt und kann somit nicht zur Begründung der einen oder anderen Auffassung herangezogen werden. Insbesondere ist der Kontoauszug vom 15. Februar 1997 nur an C... adressiert und enthält keinerlei Angaben zu P... oder zu einer GbR.

(c) Zusammenfassend gibt es durchaus beachtliche Gründe, die dafür sprechen, dass C... und P... die Marke für ihren gemeinsamen Vertrieb von

Zelten nebst Zubehör einsetzen und damit für die GbR anmelden wollten. Insbesondere ist es nicht ausgeschlossen, dass die Erklärung vom 16. Dezember 1997 tatsächlich auf der nunmehr überholten Beanstandung der Markenstelle vom 26. November 1997, eine GbR könne nicht selbst Inhaberin einer Marke sein, beruhte.

Andererseits bestehen zum einen auf Grund der unter (b) genannten Punkte weiterhin nicht zu vernachlässigende Bedenken. Zum anderen rechtfertigt auch der von der Beschwerdeführerin zitierte Beschluss BPatG 27 W (pat) 40/05 hier nicht, die GbR als Anmelderin anzusehen. Auch nach dieser Entscheidung ist ausschlaggebend, dass eine Marke ausdrücklich im Namen der GbR angemeldet wurde. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Aussagen der Beschwerdeführerin entgegen ihrer Auffassung nicht vom Beschwerdegegner bestritten werden müssen. Sowohl im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch im Beschwerdeverfahren gilt gemäß §§ 59 Abs. 1, 73 Abs. 1 MarkenG der Untersuchungsgrundsatz. Die Fiktion eines Geständnisses wegen Nichtbestreiten gemäß § 138 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG gilt nur im Rahmen des Beibringungsgrundsatzes (vgl. Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 27. Auflage, § 138, Rdnr. 14). Zudem war der Beschwerdegegner nicht gehalten, bei seinem Ausscheiden aus der M... GmbH & Co. KG Vorbehalte hinsichtlich der streitgegenständlichen Marke zu erheben. Er war zu diesem Zeitpunkt als Inhaber eingetragen, so dass gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG seine Rechtsinhaberschaft vermutet wurde. Schließlich kommt es nicht darauf an, ob es sich - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - bei der Anmeldergemeinschaft tatsächlich um eine offene Handelsgesellschaft gehandelt hat. Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, so bleibt weiterhin offen, inwieweit C... und P... als natürliche Personen oder als Vertreter der offenen Handelsgesellschaft die Marke angemeldet haben.

Diese Bedenken können auch gemäß § 27 Abs. 2 MarkenG nicht ausgeräumt werden. Mit Hilfe dieser Regelung können lediglich Zweifel im Hinblick auf den

Umfang des übergebenen Vermögens, nicht jedoch im Hinblick auf die Frage, ob eine Marke zum Geschäftsbetrieb gehört, überwunden werden.

(3) Der Schutz des Vertrauens der Beschwerdeführerin steht einer Rückgängigmachung der Umschreibung nicht entgegen. Er setzt voraus, dass ihr Vertrauen als schutzwürdig einzustufen ist (entsprechend dem Rechtsgedanken des § 48 Abs. 3 VwVfG). Hiervon kann vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden. Zum einen wusste die Antragsgegnerin, der Beschwerdegegner würde keine Zustimmung zu der Umschreibung erteilen. Ihr Hinweis in dem Schreiben vom 10. Februar 2005 deutet darauf hin, dass sie der Zustimmung eine gewisse Bedeutung beigemessen hat und von einer Mitwirkung des Beschwerdegegners ausgegangen ist. Demzufolge mussten Zweifel an dem Bestand der Umschreibung bestehen (vgl. auch die Regelung des § 48 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG). Zum anderen hat der anwaltliche Vertreter des Beschwerdegegners bereits mit Schreiben vom 24. Februar 2005, übersandt an die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 25. Februar 2005, beantragt, die Umschreibung rückgängig zu machen. Damit hat ein Vertrauen in die Wirksamkeit der Umschreibung allenfalls wenige Tage bestanden.

Demzufolge war die Beschwerde zurückzuweisen. Der Beschwerdeführerin steht es frei, Klage auf Bewilligung der Umschreibung vor den Zivilgerichten zu erheben (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 27, Rdnr. 27).

2. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. In Nebenverfahren entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Unterliegenden die Kosten aufzuerlegen (vgl. BPatG juris 10 W (pat) 1/04). Auf diese Weise können wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden. Insbesondere wird dadurch verhindert, dass der in einem solchem Rechtsstreit Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich einen wirtschaftlichen Schaden erleidet, was ihn von der Durchsetzung berechtigter Ansprüche und der Einlegung begrün-

deter Rechtsmittel abhalten könnte und deshalb der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) widersprechen würde (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdnr. 17).

Richterin Dr. Hock ist
wegen Urlaubs an der
Unterschrift verhindert

Kätker

Dr. Kortbein

Kätker

CI