

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 4/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 12 601.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. September 1999 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") ist am 20. März 1997 von der

F...-Gesellschaft
m.b.H. in W...

die Wortmarke

Bodenmörtel

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Vertreter haben am 28. Mai 1997 die Umschreibung der Markenmeldung auf

Herrn Prof. Dr.-Ing.habil. W...

beantragt und hierzu die Übertragungs- und Annahmeerklärungen vom 15. Mai 1997 eingereicht, die beide - seitens der Anmelderin als Geschäftsführer - von "Prof. Dr. W..." unterschrieben sind.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Patentamts hat "die Anmeldung der F...-Gesellschaft m.b.H" durch Beschluß vom 8. Dezember 1997 teilweise gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß haben die Vertreter Erinnerung eingelegt und in der Erinnerungsbegründung vom 20. April 1998 zunächst beantragt, die Unwirksamkeit des Beschlusses festzustellen, weil er sich trotz des Umschreibungsantrags gegen die Rechtsvorgängerin richte.

Daraufhin ist den Vertretern mit Schreiben der Markenstelle vom 29. Mai 1998 - auf Grund der dementsprechenden Verfügung des Erinnerungsprüfers vom selben Tag - formlos mitgeteilt worden, der Zurückweisungsbeschluß werde als Anlage nochmals zweifach gemäß §§ 28 Abs 2, 31 MarkenG zur Weiterleitung an den Anmelder, an den die Rechte der Anmeldung übertragen worden seien, übersandt; eine Umschreibung der Anmeldung habe bisher aus amtsinternen Gründen noch nicht stattgefunden.

Die Erinnerung hat die Markenstelle durch Beschluß vom 7. September 1999 "in Sachen der Markenmeldung des Herrn Prof. Dr.-Ing.habil. W..." ohne Sachbegründung zurückgewiesen, da eine Begründung der Erinnerung nicht eingegangen sei.

Mit der Beschwerde wird beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der Beschwerdeführer verweist auf die Erinnerungsbegründung vom 20. April 1998 und rügt, diese sei vom Erinnerungsprüfer überhaupt nicht berücksichtigt worden.

II

Die Beschwerde ist den Anträgen entsprechend begründet.

Der Senat hält es für angebracht, das Anmeldeverfahren gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG an das Patentamt zurückzuverweisen, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, da das Erinnerungsverfahren an wesentlichen Mängeln leidet. Eine Verfahrensverzögerung wird hierdurch nicht eintreten, weil der Senat das erst seit dem 28. Dezember 1999 beim Patentgericht anhängige Beschwerdeverfahren vorgezogen hat und nunmehr eine baldige sachgerechte Entscheidung der Markenstelle über die Umschreibung der Anmeldung sowie die Erinnerung zu erwarten ist.

Fraglich erscheint zunächst, ob der Beschwerdeführer als Rechtsnachfolger der Anmelderin Inhaber der Markenmeldung geworden ist.

Aus der Aktsakte ist nicht ersichtlich, ob die Markenstelle den Umschreibungsantrag vom 28. Mai 1997 überhaupt geprüft und die Umschreibung vollzogen hat. Zwar sprechen die Benennung des Beschwerdeführers als Adressaten des Erinnerungsbeschlusses sowie die Streichung der Anmelderin im Anmeldevordruck eher für die Umschreibung, aber im Anschluß an die Mitteilung der Markenstelle vom 29. Mai 1998, die Umschreibung habe noch nicht stattgefunden, gibt es keinen Umschreibungsvermerk.

Der Umschreibungsantrag wird von der Markenstelle auch noch gemäß § 31 Abs 6 MarkenV iVm §§ 27 Abs 3, 31 MarkenG zu prüfen sein. Denn der Übertragungsvertrag - die Übertragungs- und Annahmeerklärung vom 15. Mai 1997 - dürfte allein nicht gemäß § 31 Abs 3 MarkenV zum Nachweis des Rechtsübergangs ausreichen. Er ist nämlich wegen des offensichtlichen Insichgeschäftes gemäß § 181 BGB unwirksam, wenn Prof. Dr. W... als Geschäftsführer der GmbH der Anmelderin nicht ausdrücklich - insbesondere durch Gesellschaftsvertrag - vom Verbot des Insichgeschäftes befreit gewesen ist. Der Umfang der Bevollmächtigung ergibt sich regelmäßig bereits aus dem Handelsregister.

Da die Umschreibung jedenfalls zur Zeit des Beschlusses vom 8. Dezember 1997 noch nicht vorgenommen worden war, hätte dieser Beschluß gemäß §§ 28 Abs 3, 31, 61, 94 MarkenG iVm § 72 Abs 1 MarkenV auch an den im Umschreibungsantrag genannten Rechtsnachfolger zugestellt werden müssen. Ob die nachträgliche formale Übersendung (§ 72 Abs 2 MarkenV) unter Umständen genügen kann, wird hier wegen der tatsächlichen Erinnerungseinlegung nicht erheblich sein.

Vor allem verletzt aber der Erinnerungsbeschluß das rechtliche Gehör (vgl Art 103 Abs 1 GG, § 59 Abs 2 MarkenG). Wie aus dem - auf der ersten Seite der Erinnerungsbegründung angehefteten - Vermerk des Erinnerungsprüfers vom 29. Mai 1998 ersichtlich, hatte er von dem jedenfalls schon zu dieser Zeit in der Akte befindlichen Schriftsatz vom 20. April 1998 Kenntnis genommen. Zudem ist nach dem Vermerk des Sachbearbeiters vom 30. Juli 1998 die Akte dem Erinnerungsprüfer unter dem ausdrücklichen Hinweis auf "Bl 28 iVm Bl 21" - i.e. Mitteilung der Markenstelle vom 29. Mai 1998 und Schriftsatz vom 20. April 1998 - zur etwaigen Beschlußfassung vorgelegt worden. Die Nichtbeachtung der zweifellos bereits damals in der Akte vorliegenden Erinnerungsbegründung im Beschluß vom 7. September 1999 stellt somit einen schwerwiegenden verfahrensrechtlichen Mangel dar.

Die - vom Beschwerdeführer auch beantragte - Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG ist aus Billigkeitsgründen geboten, weil die Einlegung der Beschwerde keine Entscheidung in der Hauptsache, sondern lediglich die Zurückverweisung bewirkt hat, die ausschließlich auf den vom Patentamt zu vertretenden Verfahrensmängeln beruht.

Winkler

Pagenberg

v. Zglinitzki

CI