

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

10 W (pat) 16/01

(Aktenzeichen)

In Sachen

...

betreffend die Herausgabe einer Eintragungsurkunde

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Oktober 2001 durch die Richterin Dr. Schermer als Vorsitzende sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits, einschließlich der im Verfahren M 29 K 00.5093 vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht München entstandenen Kosten.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Kläger verlangt von der Beklagten Herausgabe einer Urkunde über die Eintragung einer Wortmarke Nr. 395 49 888 "IMMO-BÖRSE". Er hatte am 6. Dezember 1995 die Bezeichnung "IMMO-BÖRSE" für Dienstleistungen der Klassen 36, 35 und 42 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und in dem Anmeldeformular unter Ziffer 7 "Sonstige Anträge" sämtliche Felder angekreuzt, ohne der Anmeldung eine bildliche Darstellung beizufügen. Das Patentamt forderte den Anmelder im Februar 1996 auf klarzustellen, welche Marke angemeldet werden solle, da der Eintragungsantrag widersprüchliche Angaben enthalte. Der Anmelder übersandte "verschiedene Entwürfe des Markennamens Immo-Börse", in Form unterschiedlicher Gestaltungen einer Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteil "IMMO-BÖRSE". Das Patentamt trug daraufhin in dem Markenregister unter der Nr. 395 49 888 eine Wortmarke "IMMO-BÖRSE" mit dem Anmeldedatum 6. Dezember 1995 und dem Eintragungsdatum 29. März 1996 ein. Aus einem weiteren in der Akte befindlichen Registerauszug ergibt sich die unter der gleichen Nr. 395 49 888 und mit dem gleichen Anmelde- und Eintragungstag erfolgte Eintragung der Wort-Bild-Marke "IMMO-BÖRSE". Veröffentlicht wurde nur die Eintragung der Wort-Bild-Marke (vgl Markenblatt Heft 18 vom 29. Juni 1996, S 3783 und 3899).

Auf die Bitte des Klägers vom 21. März 2000, ihm die "Wortmarkenurkunde" zuzustellen, teilte das Patentamt mit, daß es den Antrag auf Eintragung einer Wortmarke entsprechend der von dem Anmelder nachträglich vorgenommenen Klärung in einen Antrag auf Eintragung einer Wort-Bild-Marke berichtigt und die zunächst irrtümlich erfolgte - nicht beantragte - Eintragung der Wortmarke in die Eintragung einer Wort-Bild-Marke umgewandelt habe. Durch Beschluß vom 20. September 2000 hat das Patentamt schließlich den Antrag auf Erstellung einer Urkunde bezüglich der Eintragung der Wortmarke zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt, die der 33. Senat des Bundespatentgerichts am 22. Mai 2001 (33 W (pat) 285/00) zurückgewiesen hat. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Mit der vorliegenden Klage, die der Kläger bereits am 2. November 2000 beim Bayerischen Verwaltungsgericht München erhoben hatte, begehrt er die (Erstellung und) Herausgabe der Urkunde über die Eintragung der Wortmarke 395 49 888. Das Verwaltungsgericht München hat den Verwaltungsrechtsweg als nicht gegeben angesehen und den Rechtsstreit durch Beschluß vom 15. Januar 2001 an das Bundespatentgericht verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Verweisung des Rechtsstreits an das Bundespatentgericht beruht auf § 17 a Abs 2 Satz 1 GVG und ist gemäß § 17 a Abs 2 Satz 3 GVG bindend, so daß der Senat über Zulässigkeit und gegebenenfalls Begründetheit der Klage zu entscheiden hat.

I. Die Klage ist bereits wegen mangelnder Statthaftigkeit unzulässig.

1. Das Markengesetz sieht eine Klage auf Herausgabe einer Urkunde über die Eintragung einer Marke, über die das Bundespatentgericht zu entscheiden hätte, nicht vor. Gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG iVm § 19 Abs. 1 MarkenV erhält der Markeninhaber vom Patentamt eine Urkunde über die Eintragung einer Marke in das Register nach § 41 MarkenG. Wenn die Markenstelle des Patentamts - wie vorliegend - den Antrag auf Erstellung bzw Herausgabe einer solchen Urkunde durch Beschluß ablehnt, kann der Antragsteller hiergegen gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG Beschwerde einlegen und damit eine gerichtliche Überprüfung durch das Bundespatentgericht veranlassen. Dieser im Markengesetz vorgesehene Rechtsschutz reicht zur Wahrung der Interessen eines Antragstellers, der geltend macht, Anspruch auf Herausgabe einer Eintragungsurkunde nach § 19 Abs 1 MarkenV zu haben, vollkommen aus. Eine unmittelbar an das Bundespatentgericht gerichtete Klage auf Verpflichtung des Patentamts zur Erstellung bzw Herausgabe einer solchen Urkunde ist weder mit den Besonderheiten des patentgerichtlichen Verfahrens als einer dem patentamtlichen Verfahren nachgeschalteten zweiten, nunmehr gerichtlichen Tatsacheninstanz vereinbar (vgl BGH GRUR 1969, 562 "Appreturmittel"; 1995, 333, 337 "Aluminium-Trihydroxid"; 1998, 938, 939 "DRAGON"), noch gebietet der rechtsstaatliche Grundsatz eines effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz die Einführung eines unmittelbaren Zugangs zu einem Gericht.

2. Der Zulässigkeit der Klage steht im übrigen auch die Rechtskraft des in dem Verfahren 33 W (pat) 285/00 ergangenen Beschlusses des 33. Senats des Bundespatentgerichts entgegen.

Dieser Beschluß ist formell rechtskräftig und damit unanfechtbar geworden. Er enthält auch eine sachliche Entscheidung - nämlich die Zurückweisung der Beschwerde gegen den die Herausgabe der Urkunde verweigernden Beschluß des Patentamts vom 20. September 2000 -, die der Rechtskraft fähig ist, so daß die Wirkungen der materiellen Rechtskraft im Sinne des § 322 ZPO, der über § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG im Verfahren vor dem Bundespatentgericht Anwendung findet, auch für den Beschluß vom 22. Mai 2001 eingetreten sind (vgl Vollkommer in

Zöller, ZPO, 22. Aufl, § 329 Rnr 42). Diese Wirkung besteht darin, daß bei Identität der Verfahrensgegenstände in dem abgeschlossenen und in dem anhängigen Verfahren jede erneute Verhandlung und Entscheidung unzulässig ist (vgl Vollkommer in Zöller aaO vor § 322 Rnr 21). Eine Identität der Verfahrensgegenstände - in beiden Fällen das Herausgabebegehren hinsichtlich der Urkunde über die Eintragung einer Wortmarke "IMMO-BÖRSE" - liegt hier zweifelsfrei vor; die Klage ist somit wegen entgegenstehender Rechtskraft unzulässig.

II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 71 Abs. 1 MarkenG iVm 17b Abs. 2 S. 1 GVG. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens, das ein echtes Streitverfahren ist (vgl dazu Busse, PatG, 5. Aufl, § 80 Rdn 17 mwNachw), aus Billigkeitsgründen zu tragen.

III. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 82 Abs. 1 MarkenG iVm §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO.

Dr. Schermer

Püschel

Schuster

Be