



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 116/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 680 872 Wz

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Als Inhaberin der Marke 680 872 „Union“ war seit 1987 die Firma „u... & GmbH & Co. KG“ in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamts eingetragen.

Mit Schreiben vom 5. September 1996 teilte der Antragsteller, Dipl.-Kfm. G..., dem Deutschen Patentamt mit, ihm sei das vorgenannte Warenzeichen treuhänderisch übertragen worden. Dieser Mitteilung fügte er die Kopie eines von ihm mit der Firma M... AG, Zürich, unter dem 11. Dezember 1995 abgeschlossenen Treuhandvertrags sowie die Kopie eines Kauf- und Abtretungsvertrags bei, den die vorgenannte Firma am 20. Juli 1995 mit der eingetragenen Markeninhaberin abgeschlossen hatte. Laut Ziff. II.1. dieses Vertrags verkaufte die damalige Inhaberin das Warenzeichen 680 872 und alle daraus resultierenden Rechte an die Firma M... AG. Nach Ziff. II.4. gestattete die Firma M... AG der Markeninhaberin die Nutzung des Warenzeichens auf unbestimmte Dauer. Gegenstand des Schreibens des Antragstellers Grund vom 5. September 1996 war im Übrigen seine Bitte um Erläuterung einer Abweichung der Marke in der benutzten gegenüber der registrierten Form. Hierzu nahm das Deutsche Patentamt mit Schreiben vom 24. September 1996 Stellung.

Aufgrund eines Antrags des Konkurs-Verwalters der damals eingetragenen Markeninhaberin wurde die Marke im Juli 2000 auf die Firma <neue u1... GmbH> umgeschrieben. Nachdem das Deutsche Patentamt mit Schreiben vom 7. November 2001 unter Bezugnahme auf die beiden von dem Antragsteller eingereichten Übertragungs- und Treuhandverträge gegenüber der Markeninhaberin Bedenken an der Rechtswirksamkeit der Übertragung der Marke auf sie äußerte, bestritt die eingetragene Markeninhaberin u.a. die rechtliche Wirksamkeit des eingereichten Kauf- und Abtretungsvertrags vom 20. Juli 1995. Der Antragsteller Grund, der mit Schreiben vom 14. Februar 2002 die Eintragung der Marke auf sich beantragte, trat den Ausführungen der eingetragenen Markeninhaberin im Einzelnen entgegen.

Die Markenabteilung des DPMA hat zunächst mit Beschluss vom 12. Juni 2002 die Umschreibung der Marke 680 872 auf die eingetragene Markeninhaberin (Antragsgegnerin) zurück genommen und dem Antrag des Antragstellers auf Umschreibung stattgegeben. Die Entscheidung ist damit begründet, dass der Antragsteller als Inhaber der Marke anzusehen sei. Dies lasse sich den beiden von ihm eingereichten Verträgen entnehmen. Die von dem Konkursverwalter veranlasste Übertragung der Marke habe deshalb nicht erfolgen können, da die zum damaligen Zeitpunkt eingetragene Markeninhaberin zum Zeitpunkt der Übertragung nicht mehr Inhaberin der Marke gewesen sei. Zwar sei das Patentamt bei der Prüfung von Umschreibeanträgen grundsätzlich nicht verpflichtet, die Übertragung der Marke materiell-rechtlich nachzuprüfen. Bei berechtigten Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Übertragung des Schutzrechts habe es aber die Umschreibung zu versagen.

Diese Entscheidung hat die Markenabteilung auf die Erinnerung der noch eingetragenen Markeninhaberin (Antragsgegnerin) mit Beschluss vom 8. Januar 2003 aufgehoben. Entgegen der Annahme im angefochtenen Beschluss habe der Antragsteller Grund bereits mit Schreiben vom 5. September 1996 die Umschreibung der Marke auf sich beantragt. Es sei leider aus der Akte nicht nachzuvollzie-

hen, warum nicht bereits zu diesem Zeitpunkt sein Antrag zumindest beanstandet worden sei. Die Umschreibung auf die Antragsgegnerin sei ab 19. Juli 2000 im Rahmen einer Sammelumschreibung von insgesamt 14 Marken der ursprünglichen Markeninhaberin ungeachtet des noch ungeklärten Umschreibungsantrags des Herrn G... zur vorliegenden Marke erfolgt. Offensichtlich sei die Sammelumschreibung im elektronischen Register zunächst ohne Aktenvorlage vollzogen worden. Da im Register noch die ursprüngliche Markeninhaberin eingetragen gewesen sei, habe insoweit keine Unplausibilität zum Umschreibungsantrag der Antragsgegnerin bestanden.

Die Erinnerung sei begründet, weil der Rechtsübergang der Marke von der ursprünglichen Markeninhaberin auf die Firma M... AG nicht ausreichend belegt sei. Es bestehe u.a. ein Mangel an der Befreiung vom Verbot des § 181 BGB für Herrn R..., der den Kauf- und Abtretungsvertrag für beide Seiten unterschrieben habe. Da bereits aus diesem Grund der genannte Vertrag nicht wirksam gewesen sei, habe auch die treuhänderische Übertragung der Marke auf den Antragsteller, Herrn G..., nicht eingetragen werden können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Seiner Ansicht nach hat er bereits zum Zeitpunkt des Einreichens der beiden Verträge ein Recht auf Eintragung der Marke auf sich besessen. Entgegen der Annahme der Markenabteilung sei Herr R... bei Abschluss des Kauf- und Abtretungsvertrags vom 20. Juli 1995 auch für die KG vom Verbot des § 181 BGB befreit gewesen.

Er beantragt sinngemäß,

die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie hält den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20. Juli 1995 weiterhin für unwirksam. Im Übrigen vertritt sie den Standpunkt, dass der Antragsteller mit seinem Schreiben vom 5. September 1996 zwar Kopien zweier Verträge vorgelegt, er aber nicht die Umschreibung der Marke auf sich beantragt habe. Der damals überlasteten Umschreibestelle sei in diesem Zusammenhang allenfalls leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Im Übrigen obliege ihr nur eine summarische Prüfung der für die Umschreibung einer Marke vorgelegten Nachweise. Angesichts der einschlägigen Rechtsprechung reiche die Feststellung aus, dass die erhobenen Zweifel gegen das Zustandekommen des Kauf- und Abtretungsvertrags so schwerwiegend seien, dass sie den Rahmen der bei der Umschreibung zu prüfenden Sach- und Rechtslage sprengten.

Der Antragsteller hält es demgegenüber für einen schwerer Verfahrensfehler, wenn ein Kauf- und Abtretungsvertrag zur Markenübertragung eingereicht sei, dieser Antrag jedoch nicht bearbeitet werde.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn der Antragsteller kann vom Patentamt nicht verlangen, dass es die auf die Antragsgegnerin vorgenommene Umschreibung der Marke 680 872 rückgängig macht.

Ob eine Markeneintragung in das Register aufzuheben ist, weil sie formell oder materiell unrichtig ist, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften und Grundsätzen über die Abänderung von behördlichen Verfügungen. Die Umschreibung einer Marke verschafft dem Rechtsnachfolger zumindest insoweit eine formale Rechtsposition, als er – so lange das Gegenteil nicht feststeht – als vermuteter Inhaber dieser Marke seine Rechte aus dieser Rechtsposition in Anspruch nehmen und auch gerichtlich durchsetzen kann. Diese Rechtsposition kann ihm nicht ohne Weiteres rückwirkend entzogen werden. Denn zum einen ist das Vertrauen

des Empfängers einer behördlichen Verfügung auf deren Richtigkeit schützenswert, zum anderen ist wegen der Öffentlichkeit des Markenregisters bereits ein Rechtsschein gesetzt worden, dessen Änderung sachlicher Gründe bedarf. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Marpin“ (GRUR 1969, 43) hohe Anforderungen an die Rückgängigmachung einer vorgenommenen Umschreibung gestellt. Danach kann ein solcher begünstigender Verwaltungsakt weder wegen des bloßen Wandels der Rechtsauffassung, noch wegen seiner inhaltlichen Unrichtigkeit rückgängig gemacht werden. Nur wenn Gründe vorlägen, die die Wiederaufnahme einer gerichtlichen Entscheidung rechtfertigten, komme eine Rückgängigmachung der Umschreibung in Betracht. Auch die Versagung des rechtlichen Gehörs bei Erlass des Verwaltungsakts komme als ausreichender Grund für seine Rücknahme in Betracht, sofern der zu Unrecht nicht Gehörte dies beantragt. Eine einheitliche Entscheidung sei nicht möglich, es müssten jeweils die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden. Die Entscheidung habe jeweils unter Abwägung des Vertrauens des Begünstigten und des allgemeinen Rechtsscheins einerseits und der Schwere des Verstoßes, der Art des Verfahrens, des Zeitablaufs und dergleichen andererseits zu erfolgen (vgl. hierzu auch BPatG 28 W (pat) 33/02 vom 6. November 2002).

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat es die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss zu Recht abgelehnt, die Umschreibung der Marke auf die Antragsgegnerin rückgängig zu machen. Die Verfügung, mit der die Umschreibung vorgenommen wurde, ist nicht mit einem derart schwerwiegenden Verfahrensfehler behaftet, dass die erfolgte Eintragung rückgängig zu machen wäre.

Die Voraussetzungen, unter denen eine Umschreibung einer Marke auf einen neuen Inhaber zu erfolgen hat, sind in § 27 Abs. 3 MarkenG, § 31 MarkenV geregelt. Danach wird ein Rechtsübergang auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Die Eintragung in das Register ist fakultativ und steht den Beteiligten frei. Für die Eintragungsberechtigung kommt es entscheidend darauf an, ob der Beteiligte ein eigenes Interesse an der Eintragung des Rechtsübergangs hat (vgl.

dazu Fezer, Markenrecht 3. Aufl. § 27 Rn. 36 ff.). Die Eintragung des Rechtsübergangs setzt den Nachweis des Rechtsübergangs durch den Antragsteller gegenüber dem Deutschen Patentamt voraus, woraus aber keine materiell-rechtliche Prüfung des Patentamts folgt. Eine solch umfassende Prüfungspflicht widerspricht der Aufgabe des Registerverfahrens und ist dem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten. Es ist u.a. ausreichend, wenn der Antrag vom eingetragenen Inhaber ... und vom Rechtsnachfolger unterschrieben ist, oder eine vom eingetragenen Inhaber ... unterschriebene Erklärung beigefügt ist, dass er der Eintragung des Rechtsnachfolgers zustimmt, oder Unterlagen beigefügt sind, aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt, wie z.B. ein Übertragungsvertrag, wenn die entsprechenden Unterlagen vom eingetragenen Inhaber ... und vom Rechtsnachfolger ... unterschrieben sind (vgl. § 31 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenV). Die Anfrage des Antragstellers an das Patentamt vom 5. September 1996 genügt diesen Voraussetzungen nicht: Einen ausdrücklichen Antrag auf Umschreibung der Marke auf sich stellt der Absender des Schreibens (Grund) nicht. Ebenso wenig ist diesem Schreiben eine Erklärung der eingetragenen Markeninhaberin beigefügt, dass sie etwa der Eintragung eines Rechtsnachfolgers zustimmt. Nach dem mitübersandten Kauf- und Abtretungsvertrag kommt zumindest auch die Käuferin der Marke, die Firma M... AG, als neu einzutragende Markeninhaberin in Betracht. Gemäß Ziff. 4 dieses Kaufvertrags ist der eingetragenen Markeninhaberin und Verkäuferin die Nutzung des Warenzeichens ohnehin weiterhin auf unbestimmte Zeit gestattet.

Abs. 2 des Schreibens vom 5. September 1996 hat zudem nur die Frage nach der etwaigen Rechtswirkung der Zeichenabweichung zum Gegenstand. Obwohl das Patentamt in seinem Antwortschreiben vom 24. September 1996 nur auf die Frage nach der Zeichenabweichung eingeht, hat der Treuhänder Grund die Antwort nicht zum Anlass genommen, nach einer etwaigen Umschreibung auf sich nachzufragen. Auch in seinen Schreiben vom 11. und 31. Oktober 2001 behauptet der Antragsteller noch nicht, einen Umschreibeanspruch gestellt zu haben.

Unter diesen Umständen beruhte die Umschreibung der Marke auf die Antragsgegnerin nicht auf einem so schweren Verfahrensmangel mit dem Gewicht der

Versagung des rechtlichen Gehörs, der eine Rückgängigmachung der Umschreibung rechtfertigt. Da die Anfrage des Antragstellers vom 5. September 1996 nebst Anlagen und sein weiteres Verhalten kein Eintragungsbegehren erkennen lassen, hatte die Umschreibungsstelle keinen Anlass, etwa zuvor die Zustimmung des Antragstellers einzuholen.

Der Beschwerde war demnach der Erfolg zu versagen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Kraft

Reker

Eder

WA/Fa