



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 5/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 10 799

(hier: Umschreibung)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Juni 2005 unter Mitwirkung des Richters Dr. Albrecht als Vorsitzender sowie der Richter Kruppa und Merzbach

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin.

Gründe

I

Die Marke 301 10 799 mit dem Wortbestandteil "1. FC MAGDEBURG" ist seit 11. Oktober 2001 für den F... e.V. eingetragen.

Vom 6. September 1999 datiert ein Vertrag zwischen dem Antragsgegner und der F1... mbH (Bl. 43 ff AA), der auszugsweise so lautet:

I. Grundlagen und Präambel

Die Marketinggesellschaft ist alleinige Inhaberin sämtlicher Namens-, Marken-, Geschmacksmuster-, Warenzeichen- und Urheberrechte, die ursprünglich dem F... e.V. zustanden. ... Soweit solche Rechte nicht übertragbar sind, ist die Marketinggesellschaft exklusive Lizenznehmerin dieser Rechte. Daneben ist die Marketinggesellschaft allein berechtigt zur Vermarktung der oben genannten Rechte ... soweit sie zum Zeitpunkt der Einbringung diese Rechte in die Marketinggesellschaft dem F2... zustanden. ...

5. Übertragung von Rechten und Pflichten

Sofern die Marketinggesellschaft im Zuge einer Umstrukturierung die vertragsgegenständlichen Aktivitäten in eine Tochtergesellschaft ausgliedern sollte, stimmt der Fußballverein bereits jetzt einer Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag auf die Tochtergesellschaft zu, sofern es sich bei der Tochtergesellschaft und ein im Sinne des § 15 AG verbundenes Unternehmen handelt. ...

II.1. Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind die ab dem Abschluss dieses Vertrages neu entstehenden bzw. auf den Fußballverein übergehenden nachfolgend aufgeführten Rechte:

a) sämtlicher Namens-, Marken-, Geschmacksmuster-, Warenzeichen- und Urheberrechte ...

Solche zukünftig entstehenden Rechte wird der Fußballverein im Moment der Entstehung auf die Marketinggesellschaft übertragen. Die Marketinggesellschaft erklärt hiermit die Annahme dieser Abtretung. ...

8. Gewerbliche Schutzrechte

Die Marketinggesellschaft ist berechtigt, im Zusammenhang mit den vertragsgegenständlichen Artikeln, Marken und Geschmacksmustern Eintragungen oder Titelschutz oder sonstige Rechte für sich in Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch für alle zukünftig entstehenden Rechte.

Am 22. November 2002 hat die F3... GmbH, vertreten durch den Insolvenzverwalter, die Umschreibung der Marke auf die F4... GmbH, am 15. Februar 2003 berichtet: F4... GmbH (Bl. 54 AA), beantragt.

Dies hat sie damit begründet, sie sei auf Grund des am 6. September 1999 geschlossenen Vertrags Markeninhaberin. Die Abtretung künftiger Markenrechte sei möglich. Dafür reiche es aus, wenn alle zukünftigen Anmeldungen abgetreten würden. Die F2..., wie sie noch im Vertrag benannt worden sei, sei identisch mit der F3... GmbH. Sie habe sich lediglich im Rahmen des Eintragungsverfahrens für eine andere Firmierung entschieden. Sie habe als Vorgesellschaft bereits Geschäfte tätigen können. Nach Eintragung im Handelsregister sei das Gesellschaftsvermögen mit allen für die Vorgesellschaft begründeten Rechten auf die F3... GmbH übergegangen.

Der Markeninhaber hat dem Umschreibungsantrag widersprochen und vorgetragen, der Vertrag vom 6. September 1999 sei aus mehreren Gründen offensichtlich unwirksam.

Die Antragstellerin habe sich vor der Eintragung nicht als "F2..." bezeichnet. Diese Gesellschaft sei zu keinem Zeitpunkt wirksam entstanden.

Den Vertrag hätten seitens des Vereins drei Vorstandsmitglieder ohne Zustimmung des Verwaltungsrats unterzeichnet. Dieser habe die Zustimmung später ausdrücklich verweigert; der zunächst schwebend unwirksame Vertrag sei damit endgültig unwirksam geworden. Auch für den Vertragspartner habe kein Berechtigter (Geschäftsführer) unterschrieben.

Das Regelungswerk sei in sich widersprüchlich. In dem Vertrag heiße es auch, dass lediglich Lizenzen eingeräumt würden. Weiterhin heiße es, die Marketinggesellschaft sei Inhaberin der Rechte. Daraus folge zwingend, dass die Rechte nicht auf der Grundlage des Vertrags übertragen werden sollten. Wann dies geschehen sein solle, sei nicht vorgetragen.

Mit Beschluss vom 1. Dezember 2003 hat das Deutschen Patent- und Markenamt den Umschreibungsantrag und mit Beschluss vom 27. Oktober 2004 die dagegen eingelegte Erinnerung der Antragstellerin zurückgewiesen, weil eine Umschreibung nur erfolgen könne, wenn der Übergang nachgewiesen sei. Der Markeninhaber widerspreche einer Umschreibung ausdrücklich und bestreite die Wirksamkeit der nach Auffassung der Antragstellerin die Umschreibung tragenden Vereinbarung. Darin sei die streitgegenständliche Marke zudem nicht ausdrücklich genannt, was nach § 31 Abs. 2 Satz 1 MarkenV notwendig wäre. Außerdem sei nicht die Gesellschaft Vertragspartner, für die die Umschreibung beantragt sei. Die Antragstellerin habe nicht nachgewiesen, dass sie Rechtsnachfolgerin der in dem Vertrag genannten F1... mbH sei. Allein auf Grund der nicht belegten Erklärung, dass diese Gesellschaft als Vorgesellschaft existiert habe, könne die Umschreibung nicht erfolgen, zumal der Markeninhaber die Rechtsnachfolge bestreite.

Am 26. November 2004 hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Die bis 15. April 2005 angekündigte Beschwerdebegründung liegt dem Senat bis heute nicht vor.

II

1) Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil das Deutsche Patent- und Markenamt die Umschreibung zu Recht versagt hat.

Die Voraussetzungen, unter denen die Umschreibung einer Marke auf einen neuen Inhaber erfolgen kann, sind in § 27 Abs. 3 MarkenG, § 31 Abs. 1, 2, 8, §§ 64 ff. MarkenV geregelt. Nach § 27 Abs. 3 MarkenG ist ein Übergang in das Register einzutragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird.

§ 31 Abs. 2 MarkenV legt dafür u.a. bestimmte Angaben zum Rechtsnachfolger fest. Diese ist die Antragstellerin schuldig geblieben. Zum Nachweis des Übergangs der Rechte wären vorliegend - weil der Markeninhaber nicht zugestimmt hat - Unterlagen notwendig, aus denen sich der Rechtsübergang zweifelsfrei ergibt. Insoweit käme es auf die Wirksamkeit des Vertrags vom 6. September 1999 an; diese ist jedoch bestritten und nicht im Umschreibungsverfahren zu klären. Dazu fehlt eine nachvollziehbare "Kette" von Markeninhabern. Es ist nämlich nicht nachvollziehbar belegt, dass die Antragstellerin Rechtsnachfolgerin der im Vertrag genannten F1... geworden ist.

Es fehlt damit sowohl ein Vertrag, der die Übertragung auf die sog. Vorgesellschaft der Antragstellerin zweifelsfrei wirksam ergibt, als auch der Nachweis einer Rechtsnachfolge durch die Antragstellerin.

Die Umschreibung ist daher zu Recht unterblieben (vgl. BPatG BIPMZ 2003, 158).

2) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der Antragstellerin aufzuerlegen, denn es entspricht der Billigkeit, bei nicht erfolgreichen Umschreibungsanträgen von dem Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Die Antragstellerin hätte, bevor sie Beschwerde eingelegt hat, selbst prüfen können, ob sie den Rechtsübergang nunmehr ausreichend belegen kann.

Dr. Albrecht

Kruppa

Merzbach

Hu

farbige (blau) Wort-Bild-Marke 301 10 799



ist seit 11. Oktober 2001 für den F... e.V. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Werbeartikel aus Papier, Pappe und Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Plakate aus Papier und Pappe, Fotografien, Broschüren, Schilder aus Papier und Pappe, Magazine, Spielkarten und Kugelschreiber; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Werbeartikel aus Leder und Lederimitate, soweit in Klasse 18 enthalten, Bekleidung aus Leder oder Lederimitate; Regenschirme, Sonnenschirme; Werbeartikel aus Glas, Porzellan oder Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten, insbesondere Gläser, Tassen, Becher; Bettwäsche und -decken sowie Handtücher, Lappen; Bekleidungsstücke, insbesondere Mützen, Schals, base-caps, Sportbekleidung, insbesondere Trikots, Trainingsanzüge, Shirts, Windjacken, Pullover; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Stutzen; Werbung für Sportevents, Marketing

§ 31 Abs. 2 Nr. 1 MarkenV verlangt die Angabe der Registernummer, um dem Patentamt Gewissheit über die Identität der umzuschreibenden Marke zu verschaffen. Der Umschreibungsantrag kann daher zurückgewiesen werden, wenn die Angabe der Registernummer unterbleibt (vgl. BPatG Beschluss vom 2. März 2004, Az: 24 W (pat) 1/01 - FLUIDEAL).