



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 90/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 52 916**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 30. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 15. Januar 1997 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 eingetragene Wortmarke

## **BIOFAX**

hat die P... GmbH in H..., mit Schreiben vom 16. Juni 1997, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 25. Juni 1997, Widerspruch aus der seit dem 15. November 1988 für Waren der Klasse 5 eingetragenen Wortmarke 1 131 099

## **Biofax**

erhoben. Im Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung war die Pharma Stroschein GmbH (nachfolgend: Widersprechende) nicht mehr Inhaberin der Widerspruchsmarke. Die Widerspruchsmarke war bereits am 14. April 1997 aufgrund einer Verfügung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 04. Februar 1997 von der P... GmbH auf die O... GmbH – einer Rechtsvorgän

gerin der Beschwerdeführerin und jetzigen Inhaberin der Widerspruchsmarke - umgeschrieben worden. Mit Schreiben vom 14. November 1997 fragte die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts bei der Widersprechenden unter Hinweis auf die bereits am 14. April 1997 durchgeführte Umschreibung an, ob diese in das Verfahren eintrete. Mit Schreiben vom 04. Dezember 1997 erklärte die O... GmbH, dass sie in das Verfahren eintrete. Gleichzeitig teilte sie mit, dass ihr die durchgeführte Umschreibung erst auf Nachfrage per Fax am 02. Dezember 1997 mitgeteilt worden sei.

Die Markenstelle hat mit Beschluss vom 10. Februar 2003 den Widerspruch wegen Unzulässigkeit verworfen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Der Widerspruch sei unzulässig, da die Widersprechende zum Zeitpunkt des Widerspruchs bereits nicht mehr als Inhaberin der Widerspruchsmarke im Register eingetragen und deshalb nicht widerspruchsberechtigt gewesen sei. Auf die Kenntnis der Umschreibung komme es nicht an. Aus einer Marke könne grundsätzlich nur dessen materieller Inhaber Rechte geltend machen. Dies werde im Rahmen des Widerspruchsverfahrens auf Grund der Vermutungsregel des § 28 Abs 1 MarkenG insoweit modifiziert, als der Rechtsvorgänger bis zum Vollzug der Umschreibung widerspruchsberechtigt bleibe. Die Möglichkeit des Rechtsvorgängers auch nach dem Verlust der materiellen Markeninhaberschaft noch Widerspruch einlegen zu können, knüpfe aus Gründen der Rechtssicherheit allein an den durch das Register begründeten Rechtsschein an. Die Kenntnis des Rechtsvorgängers spiele daher keine Rolle

Die Auferlegung der Verfahrenskosten entspreche der Billigkeit, weil die Widersprechende gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten verstoßen habe, indem sie trotz des gestellten Umschreibungsantrags sich nicht vor Einlegung des Widerspruchs über einen eventuellen Vollzug der Umschreibung informiert habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der jetzigen Inhaberin der Widerspruchsmarke, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 10. Februar 2003 einschließlich der Kostenentscheidung aufzuheben und die Marke 395 52 916 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 131 099 zu löschen.

Sie macht geltend, dass die Widersprechende zur Einlegung des Widerspruchs berechtigt gewesen sei, da sie von der Umschreibung erst nach Einlegung des Widerspruchs Kenntnis erhalten habe. Es sei keine Zustellung der Umschreibungsverfügung und damit auch keine Benachrichtigung der Widersprechenden von der Umschreibung in einem angemessenen zeitlichen Rahmen erfolgt. Somit sei die gem. § 28 Abs 3 MarkenG erforderliche Zustellung der Übertragungsverfügung nicht erfolgt. Die Einlegung des Widerspruchs durch die Widersprechende könne daher nicht beanstandet werden, da sie aufgrund der nicht zugestellten Umschreibungsverfügung von ihrer Rechtsinhaberschaft ausgehen müssen. Im übrigen habe die O... GmbH als Rechtsnachfolgerin den Eintritt in das Widerspruchsverfahren erklärt, dies sei vom DPMA nicht als Verfahrenshindernis angesehen worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten des Verfahrens der Inhaberin der Widerspruchsmarke aufzuerlegen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1. Die von der jetzigen Inhaberin der Widerspruchsmarke 1 131 099 form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2003 ist zulässig, soweit es die Zurückweisung des Widerspruchs betrifft. Die Beschwerde ist hingegen unzulässig, soweit es um die weiterhin beantragte Aufhebung der Kostenentscheidung zu Lasten der Widersprechenden geht. Denn insoweit ist durch den angefochtenen Beschluss allein die Widersprechende, also die P... GmbH, beschwert – der gegen die Kostenentscheidung auch ein Beschwerderecht zugestanden hätte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdnr. 22) -, nicht hingegen die Beschwerdeführerin und jetzige Inhaberin der Widerspruchsmarke. Mangels Beschwerde der jetzigen Inhaberin der Widerspruchsmarke ist die Beschwerde daher insoweit unzulässig (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 66 Rdnr. 53)

2. Soweit die Beschwerde zulässig ist, hat sie in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Zu Recht hat die Markenstelle den Widerspruch als unzulässig verworfen, weil die Widersprechende zur Erhebung des Widerspruchs nicht berechtigt war.

Gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Marke gemäß § 41 MarkenG von dem Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Die Widersprechende war jedoch zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs nicht mehr Inhaberin der Widerspruchsmarke. Soweit nach § 28 Abs. 1 MarkenG vermutet wird, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht, lässt sich daraus ebenfalls keine Berechtigung der Widersprechenden zur Einlegung des Widerspruchs herleiten, da die Widerspruchsmarke bereits am 14. April 1997 und damit vor Einlegung des Widerspruchs auf die O... GmbH umge

schrieben worden ist, die Widersprechende demnach zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs nicht mehr als Inhaberin der Widerspruchsmarke im Markenregister eingetragen war.

Für die Annahme, dass das auf § 28 Abs 1 MarkenG beruhende Widerspruchsrecht des Eingetragenen erst mit der Mitteilung über den Vollzug der Umschreibung erlischt, besteht keine gesetzliche Grundlage. Zudem erhält nach § 19 Abs 2 MarkenV der Inhaber eine Bescheinigung über die in das Register eingetragenen Angaben, im Falle der Umschreibung demnach der Rechtsnachfolger und nicht der bisherige Markeninhaber. Es bestand daher insoweit auch kein schutzwürdiges Vertrauen der Widersprechenden. Vielmehr wäre sie in Kenntnis der von ihr unter dem 29. Januar 1996 erteilten Umschreibungsbewilligung und des daraufhin mit Schreiben vom 12. Februar 1996 gestellten Umschreibungsantrags verpflichtet gewesen, sich vor Einlegung des Widerspruchs darüber zu informieren, ob die O... GmbH im Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung nicht nur materiell, sondern aufgrund vollzogener Umschreibung auch formell berechtigt war (BPatGE 33, 203, 206 – TRIOSAN).

Stand der Widersprechenden zum Zeitpunkt der Widerspruchsberechtigung daher weder ein materielles noch ein durch die Registereintragung begründetes formelles Widerspruchsrecht zu, führt dies zur Unzulässigkeit des Widerspruchs und nicht nur zur Unbegründetheit wegen fehlender Aktivlegitimation, da nur der Inhaber eines Widerspruchszeichens oder der nach § 28 Abs. 1 MarkenG im Markenregister als Inhaber Eingetragene widerspruchsberechtigt ist und in zulässiger Weise Widerspruch gegen eine Marke mit jüngerem Zeitrang erheben kann (vgl BPatG PAVIS ROMA 30 W (pat) 279/99 – ALKur/ACCUR; zu § 5 Abs. 4 Satz WZG BPatGE 33, 203, 205 – TRIOSAN).

Eine versäumte Widerspruchsfrist kann nach deren Ablauf auch nicht dadurch geheilt werden, dass der berechtigte Inhaber der Widerspruchsmarke durch nachträgliche Erklärung als Beteiligter in das Verfahren eingeführt wird (vgl. dazu auch

BPatGE 33, 203, 206 – TRIOSAN), so dass auch die auf – die rechtlich nicht zutreffende - Anregung des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schreiben vom 4. Dezember 1997 erklärte Übernahme des Verfahrens durch die jetzige Inhaberin der Widerspruchsmarke nicht die Zulässigkeit des Widerspruchs bewirken kann.

Der Widerspruch kann auch nicht in entsprechender Anwendung der Grundsätze über die gewillkürte Prozessstandschaft als zulässig erachtet werden. Die Geltendmachung eines Rechts in gewillkürter Prozessstandschaft setzt notwendigerweise voraus, dass der Prozessstandschafter ein fremdes Recht in eigenem Namen geltend macht (vgl. Zöller-Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., vor § 50 Rdnr. 42). Daran fehlt es vorliegend. Denn die Widersprechende hat ein ihr vermeintlich zustehendes eigenes Widerspruchsrecht und damit ein eigenes Recht in eigenem Namen geltend gemacht. Unabhängig davon ist auch ein weiterhin zwingend erforderliches schutzwürdiges Eigeninteresse an der Geltendmachung der Rechte aus der von ihr übertragenen Marke (vgl. dazu Zöller-Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., vor § 50 Rdnr. 42) nicht ersichtlich. Allein eine mögliche Absprache zwischen der Widersprechenden und der neuen Markeninhaberin, dass die Rechte aus der Marke durch die Widersprechende wahrgenommen werden sollen, genügt dafür nicht.

Es kann auch nicht zugunsten der jetzigen Inhaberin der Widerspruchsmarke angenommen werden, dass die Widersprechende bei Einlegung des Widerspruchs für diese als Vertreter handeln wollte. Denn bei der Widersprechenden fehlte der erkennbare Wille, als Vertreter für die damalige Inhaberin der Widerspruchsmarke zu handeln, da sie den Widerspruch in eigenem Namen aufgrund eines ihr vermeintlich (noch) zustehenden Widerspruchsrechts eingelegt hat. Offen bleiben kann daher die Frage, ob die Widersprechende überhaupt als Bevollmächtigte für die Inhaberin der Widerspruchsmarke nach §§ 76, 77 MarkenV hätte handeln können, weil sie als juristische Person möglicherweise nicht über die dafür nach §§ 79, 52 ZPO notwendige Prozessfähigkeit verfügt (so BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 279/99 – ALKur/ACCUR; 30 W (pat) 246/01 – LAXO RAPID-

STAR/GLAXO; aA unter Hinweis auf die nunmehr nach §§ 53 c, I BRAO mögliche Prozessvertretung durch eine sog. Rechtsanwalts-GmbH Zöller-Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 52 Rdnr. 2 mwNachw)

Der Widerspruch war daher als unzulässig zu verwerfen.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Beschwerdeführerin aus Billigkeitsgründen sieht der Senat in Anbetracht der seitens der Markenstelle mit Schreiben vom 14. November 1997 erteilten Aufforderung gegenüber der Widersprechenden zur Erklärung über den Eintritt der damaligen Inhaberin der Widerspruchsmarke in das Verfahren keinen Anlass.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na