

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 40/05
<b>Entscheidungsdatum:</b>	12. Juni 2007
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§§ 9, 42 MarkenG

---

Pit Bull

1. Wurde eine Marke für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts angemeldet, so ist letztere von Anfang an auch dann alleinige Markeninhaberin, wenn statt ihrer im Markenregister entsprechend der früher vertretenen Rechtsmeinung, derzufolge Gesellschaften bürgerlichen Rechts, auch wenn sie Außengesellschaften sind, nicht Zeicheninhaber sein konnten (vgl. demgegenüber nunmehr BGH NJW 2001, 1056, NJW 2002, 1207; BPatG GRUR 2004, 1030, 1031 f. - Markenregisterfähigkeit einer GbR), ihre Gesellschafter eingetragen sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Eintragung noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes oder schon nach dem Markengesetz 1995 erfolgte.
2. Der von nur einem Gesellschafter für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, welche Inhaberin einer Widerspruchsmarke ist, erklärte Widerspruch ist zulässig, sofern dem handelnden Gesellschafter zur Zeit der Widerspruchseinlegung wirksam eine Einzelvertretungsmacht für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts erteilt worden war.
3. Wird die einem Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts erteilte Einzelvertretungsmacht nach Widerspruchseinlegung widerrufen, so wirkt sich dies nicht auf die Wirksamkeit des von diesem erklärten Widerspruchs aus. Auch berechtigt dies nicht die anderen Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur Rücknahme des Widerspruchs; sofern letzteren nicht wirksam eine Einzelvertretungsmacht erteilt worden ist, kann vielmehr der Widerspruch wegen der dann bestehenden Gesamtvertretungsmacht nur von allen Gesellschaftern gemeinsam zurückgenommen werden.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 40/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Juni 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 300 49 001**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juni 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde sowie die Anträge auf Kostenauflegung und Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Der Beschwerdeführer und der im Rubrum genannte weitere Gesellschafter der Widersprechenden A... sind einzige Gesellschafter einer im Gewerberegister unter der Bezeichnung „GbR B...

- Firmenname Pit Bull“ eingetragenen und seit 1998 unter der Bezeichnung „Pit Bull Frankfurt Markengesellschaft des bürgerlichen Rechts“ auftretenden Gesellschaft.

Mit beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. August 1992 eingegangenem Antrag vom 25. August 1992 hat der Beschwerdeführer ausweislich des Anmeldeformulars namens der „Pit Bull GbR - B..., C...str. in D...“ die Bildmarke



für „Siebdruck auf Textilien (T-Shirts, Sweat-Shirts, Jogginghosen, Regenjacken)“ angemeldet. Nach Beanstandung der Markenstelle wurde das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in „*Textilveredelung durch Siebdruck; bedruckte Bekleidungsstücke*“ präzisiert und die Marke am 16. Januar 1995 für diese Waren und Dienstleistungen unter der Nr. 2 089 978 eingetragen, wobei entsprechend der früheren Rechtslage die Gesellschafter als Markeninhaber im Markenregister vermerkt wurden.

Mit notariell beglaubigter Vollmacht vom 24. Februar 1998 haben die Gesellschafter der Widersprechenden den Gesellschafter A... bevollmächtigt, die Widersprechende in allen gesetzlich zulässigen Fällen gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten; dabei wurde insbesondere bestimmt, dass dieser berechtigt sei, „Gesellschafterrechte (...) auszuüben, die geografische und sonstige Erweiterung des Schutzbereichs der Marke ‚Pit Bull‘ zu betreiben, Widersprüche gegen die Eintragung einer Marke einzulegen, Anträge auf Verlängerung der Schutzdauer der Marke und Anträge auf Berichtigung von Fehlern zu stellen“.

Für den Beschwerdeführer ist aufgrund seiner Anmeldung vom 30. Juni 2000 seit 5. November 2003 die angegriffene Bildmarke Nr. 300 49 001



für die Waren

*„Schallplatten, Musik-CDs und Musik-Kassetten; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte*

*Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Gürtelschnallen aus Edelmetall, alle Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Spielkarten; Wimpel und Fahnen (aus Papier); Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Aufnäher; Bett- und Tischdecken; Wimpel und Fahnen (nicht aus Papier); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“*

im Markenregister eingetragen.

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende am 4. März 2004 durch ihren Gesellschafter A... gestützt auf die Vollmacht vom 24. Februar 1998 Widerspruch eingelegt. Der Beschwerdeführer hat hiergegen im Wesentlichen eingewandt, dass der Widerspruch unzulässig sei, weil er nur durch beide Gesellschafter hätte erfolgen dürfen und die Vollmacht des allein handelnden Mitgesellschafters infolge einer von ihm behaupteten Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis unbeachtlich sei; hilfsweise hat er die Rücknahme des Widerspruchs erklärt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. Januar 2005 unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „*Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“* angeordnet. Den Widerspruch hat sie dabei als zulässig erachtet, weil Inhaber der Widerspruchsmarke eine Anmeldergemeinschaft sei, so dass es auf die Frage der Vertretungsbefugnis einer etwaigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht ankomme. Wegen der Ähnlichkeit der Anmeldemarke mit der normal

kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke sei diese für die vorgenannten Waren, die allein zu den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich seien, wegen des Bestehens einer Verwechslungsgefahr zu löschen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, die er unter Vertiefung seiner bereits im Widerspruchsverfahren vorgebrachten Einwände im Wesentlichen darauf stützt, dass der Widerspruch mangels Vollmacht des allein handelnden Mitgesellschafters unzulässig, jedenfalls aber durch die von ihm erklärte Rücknahme nachträglich entfallen sei. Die Vollmacht hat er mit Schriftsatz vom 2. August 2005 ausdrücklich widerrufen; hilfsweise erklärt er darüber hinaus erneut die Rücknahme des Widerspruchs.

Der Markeninhaber beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 18. Januar 2005 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke Nr. 2 089 978 „Pit Bull FRANKFURT“ in vollem Umfang als unzulässig zurückzuweisen;
2. die dem Beschwerdeführer erwachsenen Kosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen;
3. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den Widerspruch weiterhin für zulässig und im Umfang des angefochtenen Beschlusses für begründet und tritt den entgegenstehenden Ausführungen des Markeninhabers hierzu im Einzelnen entgegen.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher der ordnungsgemäß geladene Inhaber der angegriffenen Marke nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

## II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die teilweise Löschung der jüngeren Marke für die Waren „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ wegen der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet.

1. Entgegen der Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke ist seine Beschwerde nicht bereits deshalb begründet, weil der Widerspruch der Widersprechenden unzulässig sei. Die Zulässigkeit des Widerspruchs ergibt sich dabei allerdings entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht aus den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften der §§ 741 ff. BGB, sondern aus den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften der §§ 705 ff. BGB; danach ist der Widerspruch zulässigerweise von der Widersprechenden, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts Inhaberin der Widerspruchsmarke ist und durch ihren Mitgesellschafter A... wirksam vertreten worden ist, eingelegt worden.

a) Die aus dem Beschwerdeführer und dem weiteren Mitgesellschafter als Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehende Widersprechende, die ursprünglich unter der Bezeichnung „Pit Bull GbR - B...,

C...str. in D...“ und nunmehr unter dem Namen „Pit Bull

Markengesellschaft bürgerlichen Rechts“ auftritt, war nach § 42 Abs. 1 MarkenG zur Widerspruchseinlegung berechtigt, weil entgegen der fehlerhaften Auffassung der Markenstelle nicht eine aus ihren Gesellschaftern bestehende Anmelderge-

meinschaft, sondern die vorgenannte Gesellschaft Inhaberin der Widerspruchsmarke ist. Dem steht nicht entgegen, dass im Markenregister die beiden Gesellschafter dieser Gesellschaft eingetragen sind; denn für die materiell-rechtliche Berechtigung kommt es nicht auf das Markenregister, sondern auf die tatsächliche Rechtslage an. Hierfür ist ausschlaggebend, dass die Widerspruchsmarke ausdrücklich im Namen der oben genannten Gesellschaft bürgerlichen Rechts angemeldet wurde. Dass stattdessen allein die beiden Gesellschafter dieser Gesellschaft im Register als Markeninhaber eingetragen wurden, beruhte allein darauf, dass zum Anmeldezeitpunkt in der markenrechtlichen Rechtsprechung und Literatur die Meinung vertreten wurde, dass Gesellschaften bürgerlichen Rechts mangels Rechtsfähigkeit nicht markenfähig seien, obwohl § 1 WZG a. F. einen ausdrücklichen Ausschluss der Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Markeninhaber nicht vorsah. Dies führte dazu, dass allein die Gesellschafter der anmeldenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts und nicht die Gesellschaft in das Markenregister eingetragen wurden. Wie der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 29. Januar 2001 (NJW 2001, 1056; vgl. auch BGH NJW 2002, 1207) aber zwischenzeitlich festgestellt hat, kommt auch der sog. Außengesellschaft - also insbesondere der am Wirtschaftsleben teilnehmenden Gesellschaft, wozu jedenfalls unter der Geltung des Warenzeichengesetzes (und nach zutreffender Meinung ebenso nach dem Markengesetz) auch Gesellschaften fallen, welche eine Marke anmelden - eine (Teil-)Rechtsfähigkeit zu, so dass sie nunmehr auch Markeninhaber sein kann (vgl. BPatG GRUR 2004, 1030, 1031 f. - Markenregisterfähigkeit einer GbR). Da diese Entscheidung auch auf bereits bestehende Gesellschaften anwendbar ist, bedeutet dies, dass die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts zum Anmeldezeitpunkt bestehende Widersprechende von Anfang an (alleinige) Inhaberin der Widerspruchsmarke war; dass im Markenregister bislang nur ihre Gesellschafter verzeichnet sind, hat mangels jeglicher konstitutiver Bedeutung der Eintragungen im Markenregister für die Berechtigung an einer Marke demgegenüber keine Bedeutung.



b) Die somit zur Widerspruchseinlegung berechnigte Widersprechnende ist von dem Mitgesellschafter A... aufgrund der notariell beglaubigten Einzelvollmacht vom 24. Februar 1998 vertreten worden.

aa) Ob und in welchem Umfang eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts vertreten wird, bestimmt sich nach dem auf sie anwendbaren Recht, also nach den §§ 705 ff. BGB und, soweit zulässig, den für sie geltenden Bestimmungen ihres Gesellschaftsvertrags. Soweit eine ausdrückliche Regelung nicht getroffen wurde, wird die Gesellschaft von allen Gesellschaftern gemeinsam vertreten; Rechtshandlungen sind im Falle dieser sog. Gesamtvertretungsmacht der Gesellschaft danach nur dann zuzurechnen, wenn sie von allen Gesellschaftern gemeinsam vorgenommen werden. Hiervon können die Gesellschafter aber jederzeit abweichen, also insbesondere nach den allgemeinen Vertretungsregelungen der §§ 164 ff. BGB einem Gesellschafter oder auch einem Dritten alleine Einzel- oder zusammen mit anderen unter Ausschluss eines Teils der übrigen Gesellschafter auch Gesamtvertretungsmacht erteilen. Ob und inwieweit einem Gesellschafter die Geschäftsführungsbefugnis zusteht, ist bei der Feststellung der Art und des Umfangs der Vertretungsmacht dabei nur im Zweifel maßgeblich (vgl. § 714 BGB).

Hinsichtlich der Widersprechnenden kommt es auf die Geschäftsführungsbefugnis nicht an, weil die Gesellschafter mit der notariell beglaubigten Urkunde vom 24. Februar 1998 dem Mitgesellschafter A... eine Einzelvertretungsbefugnis erteilt haben, die sich schon nach ihrem Wortlaut u. a. auch auf die Widerspruchseinlegung bezieht. Damit war dieser zum maßgeblichen Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung am 4. März 2004 zur Widerspruchseinlegung bzw. zur Beauftragung der die Widersprechnende bei derselben vertretenden Patentanwälte berechnigt.

bb) Soweit der Beschwerdeführer eingewandt hat, die dem Mitgesellschafter erteilte Vertretungsmacht sei nachträglich entzogen worden, steht dies der Wirksamkeit der Widerspruchseinlegung nicht entgegen. Dabei kann dahinstehen, ob

der Widerruf der Vertretungsmacht - wie die Widersprechende allerdings zu Recht eingewendet hat - überhaupt wirksam ist; denn selbst ein wirksamer Widerruf der Vertretungsmacht wirkt nach den anzuwendenden gesetzlichen Vertretungsvorschriften nur für die Zukunft (vgl. §§ 170 ff. BGB, hier insbesondere § 172 Abs. 2 BGB) und kann somit die zuvor berechtigt für den Vertretenen - hier also für die Widersprechende - vorgenommenen Rechtshandlungen - hier also die Widerspruchseinlegung - nicht nachträglich beseitigen. Insofern kommt es auf die Ausführungen des Beschwerdeführers zu dieser Frage nicht an.

cc) Der somit zulässige Widerspruch ist auch nicht wirksam zurückgenommen worden. Zur Rücknahme als *actus contrarius* zur Widerspruchseinlegung ist nach § 42 Abs. 1 MarkenG nur die Widersprechende als alleinige Inhaberin der Widerspruchsmarke berechtigt. Für sie könnte der Beschwerdeführer als einer der beiden Gesellschafter aber nur dann die Rücknahme des Widerspruchs wirksam erklären, wenn ihm eine Einzelvertretungsmacht erteilt worden wäre, also er allein zur wirksamen Vertretung der Widersprechenden berechtigt wäre. Dies wäre aber nur der Fall, wenn ihm seitens der Widersprechenden ausdrücklich eine solche Vollmacht erteilt worden wäre; hierzu fehlt es an jeglichem Vortrag. Etwas anderes ergäbe sich selbst dann nicht, falls - was allerdings zweifelhaft ist, aber letztlich dahinstehen kann - die dem Mitgesellschafter A... erteilte Vollmacht wirksam widerrufen wäre; denn wie bereits oben ausgeführt worden ist, würde ein wirksamer Widerruf ohne erneute Erteilung einer Vollmacht an eine bestimmte Person lediglich zur Gesamtvertretungsmacht aller Gesellschafter führen, so dass der Widerspruch nur von *beiden* Gesellschaftern gemeinsam zurückgenommen werden könnte; für eine solche Rücknahmeerklärung durch alle Gesellschafter der Widersprechenden fehlt es aber an jeglichem Vortrag oder irgendwelchen Anhaltspunkten.

2. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von den miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) ab, wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243). Diese Komponenten dürfen allerdings nicht schematisch angewendet werden, denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist der Schutz der älteren Marke auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion der Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist im Umfang der von der Markenstelle angeordneten Teillöschung der angegriffenen Marke die Marken- und Warenähnlichkeit bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu groß, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Denn die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren *„Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“* sind mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren *„Textilveredelung durch Siebdruck; bedruckte Bekleidungsstücke“* hochgradig ähnlich, und beide Marken gleichen sich bis auf den zu vernachlässigenden geografischen Zusatz FRANKFURT, der auch optisch untergeht. Da Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, so dass von zumindest normaler Kennzeichnungskraft auszugehen ist, kann angesichts der bis zur Identität reichenden Waren- und Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die im angefochtenen Beschluss genannten Waren der angegriffenen Marke nicht ausgeschlossen werden.

3. Da die Markenstelle somit zu Recht die teilweise Löschung der angegriffenen Marke auf den Widerspruch angeordnet hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

B. Der Antrag auf Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist zurückzuweisen, da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach dieser Vorschrift weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind; vielmehr hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergegerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

C. Auch der weitere Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet, weil der angefochtene Beschluss im Ergebnis zutreffend ist und sonstige Gründe, die eine solche Entscheidung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 3 MarkenG rechtfertigen könnten, weder vorgetragen noch anderweitig erkennbar sind.

gez.

Unterschriften