

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 225/05
Entscheidungsdatum:	19. Februar 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 27, 28, 96 MarkenG, § 265 ZPO

Umschreibungsverfahren

1. Bei der Umschreibung einer Marke auf deren Erwerber im Markenregister handelt es sich um ein förmliches Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, das jedenfalls dann, wenn ernstliche Zweifel an Person und Berechtigung des angeblichen Erwerbers bestehen, einer förmlichen Prüfung bedarf.
2. § 96 MarkenG ist auch im Umschreibungsverfahren anzuwenden.
3. Zu den Voraussetzungen für den zulässigen Eintritt des Erwerbers einer Marke in ein anhängiges Widerspruchsverfahren.
4. Liegt ein Verfahrensverstoß seitens der Markenstelle (hier: Verletzung des rechtlichen Gehörs) vor und sind Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung der Markenstelle in der Sache nicht von vornherein auszuschließen, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle an diese zurückzuverweisen und in aller Regel eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr veranlasst.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 225/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 11 108

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2008 durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden und der Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 18 vom 16. Dezember 2003 und vom 27. September 2005 des Deutschen Patent- und Markenamtes werden mit dem Verfahren aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Durchführung des Verfahrens und zur erneuten Entscheidung über den Widerspruch der Widersprechenden an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 21. Juni 2002 veröffentlichte Eintragung der am 5. März 2002 angemeldeten Marke Nr. 302 11 108 Widerspruch eingelegt

aus ihrer am 26. Juni 1998 angemeldeten und seit 29. September 1999 eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 860 957.

Mit Antrag vom 18. August 2003 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Umschreibung der angegriffenen Marke auf ein in der T... ansässiges, unter der Bezeichnung „R.... A.S.“ firmierendes Unternehmen beantragt. Den Antrag haben die Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke sowie eine nicht namentlich genannte, mit dem Firmenstempel der angeblichen Übernehmerin versehene Person unterzeichnet, deren Unterschrift nicht lesbar ist. In dem Antrag ist zudem als Inlandsbevollmächtigter der angeblichen Übernehmerin der angegriffenen Marke Rechtsanwalt Hartmut B..., P...str. in O... genannt. Die Umschreibung wurde im Markenregister vollzogen und hiervon u. a. auch der im Antrag genannte angebliche Verfahrensbevollmächtigte der Übernehmerin unterrichtet. Dieser hat hierauf der Markenstelle mitgeteilt, zu keinem Zeitpunkt von der angeblichen Übernehmerin mandatiert worden zu sein. Auch die angebliche Übernehmerin hat sich in der Folgezeit zu keinem Zeitpunkt im Widerspruchsverfahren oder anderweitig gegenüber der Markenstelle geäußert.

Mit Erstbeschluss vom 16. Dezember 2003 hat die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch zurückgewiesen, weil mangels hinreichender Markenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestünde. Der Beschluss wurde am 29. Dezember 2003 den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden zugestellt, welche hiergegen mit Schriftsatz vom 19. Januar 2004 Erinnerung eingelegt hatten. Der Beschluss wurde darüber hinaus dem angeblichen Verfahrensbevollmächtigten der angeblichen Übernehmerin zum Zwecke der Zustellung übersandt, wobei ihm mit gesondertem Schreiben mitgeteilt worden war, dass er, nachdem er als Verfahrensbevollmächtigter im Register eingetragen worden sei, bis zur Bestellung eines neuen Inlandsvertreters weiter tätig werden müsse. Nachdem Rechtsanwalt B... darauf hingewiesen hatte, dass er zu keinem Zeitpunkt mandatiert worden sei, wurde der Erin-

nerungsbeschluss der angeblichen Übernehmerin nach § 15 VwZG öffentlich zugestellt.

Mit Beschluss vom 27. September 2005 hat die Markenstelle durch eine Angestellte des höheren Dienstes die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen, weil eine kollisionsbegründende Markenähnlichkeit nicht bestehe. Dieser Beschluss wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden am 17. Oktober 2005 und der angeblichen Übernehmerin wiederum öffentlich zugestellt. Nachdem der Senat die Markenstelle auf Zweifel an den Voraussetzungen für eine öffentliche Zustellung hingewiesen hatte, wurden beide Beschlüsse der angeblichen Übernehmerin durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Satz 1 MarkenG übersandt. In einem Aktenvermerk vom 22. Mai 2007 hat die Markenstelle zugleich die Auffassung vertreten, dass Rechtsübergang und Umschreibungsantrag eines Inlandsvertreters der angeblich neuen Inhaberin der angegriffenen Marke nicht bedurft hätten, die Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens auch ohne einen solchen möglich gewesen sei und die Beschlüsse durch Aufgabe zur Post nunmehr wirksam zugestellt worden seien.

Mit ihrer Beschwerde begehrt die Widersprechende die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und die Löschung der angegriffenen Marke, weil ihrer Ansicht nach eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht verneint werden könne.

Weder die bisherige Inhaberin der angegriffenen Marke noch die angebliche Übernehmerin haben sich bislang im Beschwerdeverfahren geäußert.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig und führt zu einem vorläufigen Erfolg. Die angefochtenen Beschlüsse sind wegen eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache nach § 70 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an die Markenstelle

zur erneuten Durchführung des Widerspruchsverfahrens und zur erneuten Entscheidung über den Widerspruch der Widersprechenden zurückzuverweisen. Gleichzeitig ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr veranlasst.

Das Verfahren der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes litt nämlich bereits zum Zeitpunkt des Erlasses des Erinnerungsbeschlusses an einem schweren Verfahrensmangel, weil es das Widerspruchsverfahren mit der angeblichen Übernehmerin der angegriffenen Marke fortsetzte, obwohl sowohl der Rechtsübergang nicht zutreffend ermittelt wurde und die hieran anschließende Umschreibung im Markenregister verfahrensfehlerhaft war, als auch die angebliche Übernehmerin weder zu irgendeinem Zeitpunkt die Übernahme des Widerspruchsverfahrens erklärt hatte noch hierzu überhaupt mangels Bestellung eines Inlandsvertreters nach § 96 MarkenG berechtigt gewesen war. Durch die Verfahrensweise der Markenstelle wurde das rechtliche Gehör der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke verletzt, so dass die Beschlüsse keinen formellen Bestand haben können.

1. Soweit die Markenstelle in ihrem Aktenvermerk vom 22. Mai 2007 die Ansicht vertreten hat, der Rechtsübergang sei kein Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und auch der Umschreibungsantrag wäre ohne Bestellung eines Inlandsvertreters zulässig gewesen, ist dies nicht rechtsfehlerfrei.

a) Die Ansicht der Markenstelle unterscheidet nämlich schon nicht hinreichend zwischen dem materiell-rechtlichen Übergang des Rechts an einer eingetragenen Marke, welche sich allein nach den Vorschriften der §§ 398, 413 BGB vollzieht und für die Rechtsinhaberschaft an der Marke konstitutiv ist, auf der einen Seite und der formellen Umschreibung im Markenregister auf der anderen Seite, mit der ein materiell-rechtlich bereits wirksamer Rechtsübergang im Markenregister vermerkt wird.

Bei der Umschreibung handelt es sich dabei entgegen der nicht weiter begründeten Ansicht der Markenstelle um ein Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, weil sie auf eine Änderung in dem bei diesem geführten Markenregister abzielen und diese von ihrer Natur aus nicht außerhalb der öffentlich-rechtlichen Normen, welche für die Tätigkeit dieser Verwaltungsbehörde maßgeblich sind, vollzogen werden dürfen und können. Da der Eintritt in ein bestehendes weiteres Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt zudem nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Wirksamkeit eines Umschreibungsantrags voraussetzt, entfaltet die Umschreibung, auch wenn sie auf das Bestehen oder Nichtbestehen des Rechtes an der eingetragenen Marke selbst keinen Einfluss hat und daher in Bezug auf dieses Stammrecht rein deklaratorischer Natur ist, verfahrensrechtliche Folgen, welche eine förmliche Prüfung und Entscheidung unter Bekanntgabe an die am Umschreibungsverfahren Beteiligten - also den bisherigen und den neuen Markeninhaber - erfordern.

b) Entgegen der Ansicht der Markenstelle bedarf der Umschreibungsantrag einer förmlichen Prüfung, weil nach § 27 Abs. 3 MarkenG der Rechtsübergang im Markenregister nur vermerkt werden kann, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird. Nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a) DPMAV reicht zwar zum Nachweis eines Rechtsübergangs aus, dass der förmliche Antrag von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern und von den Rechtsnachfolgern oder ihren Vertretern unterschrieben ist. Hierdurch ist insbesondere ein Nachweis über den eigentlichen materiell-rechtlichen Rechtsübergang, der grundsätzlich ohne Einhaltung einer Form möglich ist, soweit er nicht bloßer Teil eines formbedürftigen Rechtsgeschäfts ist, entbehrlich, weil ungeachtet früherer Rechtsgeschäfte und der Frage ihrer Wirksamkeit ein wirksamer Rechtsübergang auf jeden Fall durch den formwirksamen gemeinsamen Umschreibungsantrag vollzogen ist. Diese Regelung entbindet allerdings die Markenstelle nicht von jeglicher Prüfung. Vielmehr hat sie die Berechtigung des bisherigen Inhabers der angegriffenen Marke als auch die Existenz des Übernehmers sowie die Vertretungsbefugnis der für sie jeweils handelnden Personen zu überprüfen. Handelt dabei auf Seiten einer

Antragspartei kein zugelassener Patent- oder Rechtsanwalt, hat sie auch zu überprüfen, ob der für die jeweilige antragstellende Partei Handelnde zur Vertretung berechtigt ist.

Ob und in welchem Umfang eine solche Prüfung hier erfolgte, kann der Verwaltungsakte nicht entnommen werden. Nach dem Antragsformular Bl. 28/29 VA handelte auf Seiten der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke deren Verfahrensbevollmächtigte, während auf Seiten der angeblichen Erwerberin sich lediglich ein Firmenstempel und eine unleserliche Unterschrift befindet. Eine Überprüfung, um wen es sich bei der Erwerberin und der angeblich für sie unterschreibenden Person handelt, insbesondere in welcher Rechtsform die ausländische Erwerbin besteht, durch wen sie gesetzlich vertreten wird und ob der Unterzeichnende zu ihrer Vertretung kraft Gesetzes oder Einzelvollmacht aufgrund des auf die ausländische Gesellschaft international-privatrechtlich festzustellenden Gesellschaftsstatuts sowie der ansonsten auf sie anwendbaren Rechtsnormen berechtigt war, fand nicht statt. Eine solche Prüfung wurde auch später nie vorgenommen, obwohl spätestens nach der Mitteilung des angeblichen Verfahrensbevollmächtigten der angeblichen Erwerberin, niemals von dieser mandatiert worden zu sein, sich erhebliche Zweifel an deren Rechtshandlungen aufdrängten, nachdem sie erkennbar bereits in einer den Verdacht einer strafrechtlich relevanten Handlung (vgl. §§ 263, 267 StGB) begründenden Weise tätig geworden ist. Schon aus diesen Gründen bestehen erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der vorgenommenen Umschreibung im Markenregister.

c) Entgegen der Ansicht der Markenstelle war hier auch die Bestellung eines Inlandsvertreters nach § 96 MarkenG für die Stellung des Umschreibungsantrags seitens der (angeblichen) Erwerberin nicht entbehrlich.

Soweit die Markenstelle hierzu auf die Regelung in Nr. 4.2.2 der Richtlinie Markenmeldungen des Deutschen Patent- und Markenamtes (BIPMZ 2005. 245, 250) verweist, verkennt sie - ungeachtet des Umstands, dass es sich hierbei

um eine verwaltungsinterne Anweisung handelt, welche außerhalb des Deutschen Patent- und Markenamtes keine rechtliche Bindung entfalten kann - dass die dortigen Ausführungen im vorliegenden Fall nicht greifen. Danach ist die Bestellung eines Inlandsvertreters nämlich nur dann entbehrlich, wenn „einem Antrag ohne weiteres, d. h. ohne förmliche und zustellungsbedürftige Entscheidung oder Beteiligung eines Dritten, stattgegeben werden kann“. Auch wenn im nachfolgenden Satz u. a. auch die Stellung des Antrags auf Umschreibung genannt wird, für welche ein Inlandsvertreter „grundsätzlich“ - also nicht ausnahmslos - nicht erforderlich sei, ändert dies nichts an dem Umstand, dass jedenfalls hier eine förmliche Prüfung, wie oben ausgeführt, nicht entbehrlich war. Zudem handelt es sich bei der Umschreibung schon wegen ihrer verfahrensrechtlichen Folgen nicht um ein Verfahren, bei dem dem Antrag ohne förmliche und zustellungsbedürftige Entscheidung stattgegeben werden kann. Zum einen ist nämlich ein förmliche Prüfung nicht entbehrlich, und zum anderen ist die vollzogene Umschreibung sowohl dem bisherigen Inhaber der angegriffenen Marke als auch dem Erwerber, welche am Verfahren zu beteiligen sind und Anspruch auf rechtliches Gehör haben (vgl. BGH GRUR 1969, 43 *Marpin*), mitzuteilen; auch wenn die Mitteilung für die Wirksamkeit der Umschreibung nicht konstitutiv ist und diese unberührt lässt, kann jedenfalls keine Rede davon sein, dass dem Antrag „ohne weiteres“ stattgegeben werden könne. Dagegen spricht bereits, dass er nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes zurückzuweisen ist, falls es an einem Nachweis des Rechtsübergangs fehlt; darauf, dass dies auch bei förmlicher Antragstellung nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a) DPMAV der Fall sein kann, wurde bereits oben hingewiesen.

Darüber hinaus sieht § 96 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich vor, dass ein nicht im Inland ansässiger Inhaber der angegriffenen Marke „an einem im Gesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt (...) nur teilnehmen und die Rechte aus einer Marke nur geltend machen kann“, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt hat. Dass es sich bei der Umschreibung um ein solches Verfahren handelt, ergibt sich bereits aus § 27 Abs. 3 MarkenG. Darüber hinaus handelt es sich bei dem

Umschreibungsantrag des Erwerbers auch um die Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke, denn aufgrund des (wirksamen) Erwerbs hat er einen Anspruch auf Eintragung seiner Inhaberschaft im Markenregister, so dass er mit seinem hierauf gerichteten Umschreibungsantrag ein Recht aus der Marke - nämlich seine Eintragung im Markenregister - geltend macht. Ohne Erfolg beruft sich die Markenstelle daher für ihre Ansicht, die Bestellung eines Inlandsvertreters sei für die Umschreibung nicht erforderlich, auch auf Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 96 Rn. 8, denn soweit dort die „bloße Stellung eines Antrags auf Umschreibung“ als ein Fall erwähnt wird, bei dem ein Inlandsvertreter nicht erforderlich sei, mangelt es zum einen an einer Begründung und steht diese Ansicht zum anderen im Gegensatz zum eindeutigen Wortlaut des Gesetzes.

Etwas Anderes ergibt sich schließlich auch nicht aus der von der Markenstelle angeführten Entscheidung des BGH in GRUR 1993, 476, 477 f. - *Zustellungswesen*. Denn der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt ist mit dem vorliegenden nicht vergleichbar. Sie befasst sich nämlich allein mit der Frage, welche Zustellungsvorschriften anwendbar sind, und stellt hierzu allein fest, dass der ausländische Markeninhaber zur Bestellung eines Inlandsvertreters erst gehalten sei, wenn er Rechte aus seiner Marke geltend machen oder diese gegenüber Angriffen verteidigen wolle, weshalb im Fall der Zustellung des Antrags auf Löschung seiner Marke ein Inlandsvertreter noch nicht erforderlich sei. Gegenstand dieser Entscheidung ist damit allein, dass der ausländische Markeninhaber erst *nach* und *infolge* der Zustellung des Löschungsantrags formeller Beteiligter am Lösungsverfahren wird und erst ab diesem Zeitpunkt zur Bestellung eines Inlandsvertreters verpflichtet ist, wenn er seine Marke gegenüber dem Lösungsbegehren verteidigen will. Im vorliegenden Sachverhalt ist der ausländische Erwerber einer Marke aber bereits *mit* Stellung des Umschreibungsantrags *formeller Verfahrensbeteiligter* und macht mit diesem Antrag zugleich ein Recht aus seiner materiellen Rechtsstellung als Rechtsinhaber geltend. Wegen dieses erheblichen Unterschieds entspricht diese Sachlage nicht dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall; vielmehr bestätigt diese Entscheidung

sogar die hiesige Auffassung, weil nach ihr die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich wird, sobald der ausländische Markeninhaber ein Recht aus seiner Marke in einem Verfahren vor Deutschen Patent- und Markenamt geltend macht; dies ist aber beim Begehren, entsprechend der materiellen Rechtslage im Markenregister als Markeninhaber vermerkt zu werden, der Fall.

2. Ungeachtet der somit fehlerhaften Umschreibung, welche bereits einem Fortgang des Widerspruchsverfahrens mit der angeblichen Erwerberin entgegenstand, war der weitere Verfahrensforgang aber auch deshalb fehlerhaft, weil die angebliche Erwerberin zu keinem Zeitpunkt ihren Eintritt ins Widerspruchsverfahren an Stelle der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt hat und hierzu mangels Inlandsvertreters auch nicht berechtigt gewesen wäre.

Wie der Senat bereits grundlegend in Anlehnung an die Sanopharm-Entscheidung des BGH (GRUR 1998, 940, 941) entschieden hat (BPatGE 48, 264, 267 - *TAXI/MOTO*), hat der Wechsel der Inhaberschaft an einer Marke auf Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht keinen Einfluss. Der neue Rechtsinhaber wird danach erst dann zum formellen Verfahrensbeteiligten, wenn er entsprechend § 265 Abs. 2 ZPO an Stelle des bisherigen Rechtsinhabers in das Verfahren eintritt. Daran hat auch die Änderung des § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG nichts geändert. Einen Eintritt ins Widerspruchsverfahren hat die angebliche Erwerberin der angegriffenen Marke aber zu keinem Zeitpunkt erklärt; dass sie nach § 28 Abs. 1 Satz 1, § 96 Abs. 1 MarkenG hierzu auch - ungeachtet des nicht nachgewiesenen Rechtsübergangs - ohne Inlandsvertreter nicht berechtigt gewesen wäre, kommt hinzu. Darüber hinaus findet sich auch seitens der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke keine Äußerung dahingehend, dass sie aus dem Verfahren nach Eintritt der Rechtsnachfolgerin ausscheiden will.

Ungeachtet dessen hat die Markenstelle jedoch bereits vor Erlass des Erstbeschlusses nach der rechtsfehlerhaften Umschreibung auf die angebliche Erwerberin das Verfahren allein mit dieser fortgesetzt, was zum einen dem Umstand entnommen werden kann, dass dieser Beschluss - was für sich genommen ebenfalls wegen des ersichtlichen Fehlens der Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 VwZG verfahrensfehlerhaft war - der angeblichen Erwerberin öffentlich zugestellt und ihrem angeblichen Verfahrensbevollmächtigten zudem mit Verfügung vom 6. Mai 2004 (Bl. 53 VA) eine Äußerungsfrist zur Erinnerung der Widersprechenden gesetzt wurde, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass er von der angeblichen neuen Inhaberin der angegriffenen Marke zu keinem Zeitpunkt jemals mandatiert worden sei. Dieser Fehler ist auch nach Erlass des Erstbeschlusses fortgesetzt worden, indem der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke weder Kenntnis von der Erinnerung gegeben noch dieser während des gesamten Erinnerungsverfahrens Gelegenheit zur Äußerung noch ihr der Erinnerungsbeschluss zugestellt worden war.

Hierdurch hat die Markenstelle aber nicht nur verfahrensrechtliche Grundsätze verletzt, sondern auch den Anspruch der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke auf rechtliches Gehör verletzt.

3. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verfahrensverstoß nicht auswirken kann, weil beide Beschlüsse gleichlautend den Widerspruch zurückgewiesen haben. Ob dieses Ergebnis nämlich letztlich Bestand haben wird, kann derzeit wegen des anhängigen Beschwerdeverfahrens nicht abschließend beurteilt werden; jedenfalls ist nicht von vornherein auszuschließen, dass eine assoziative Verwechslungsgefahr, die vorliegend voraussichtlich wohl allein in Erwägung gezogen werden kann, doch noch bejaht wird. Ist aber eine zum Nachteil der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke und der angeblichen Übernehmerin - die Wirksamkeit des Rechtsübergangs vorausgesetzt - gereichende Entscheidung nicht völlig ausgeschlossen, können diesen die sich aus der Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs ergebenden

Rechte nicht schon dadurch abgeschnitten werden, dass die angefochtenen Beschlüsse trotz der groben Verfahrensfehler allein deshalb unangetastet bleiben, weil sie zu einem vorläufigen Teilerfolg zugunsten des jeweiligen Inhabers der angegriffenen Marke führten; denn hierdurch würde vereitelt, dass die bisherige Inhaberin der angegriffenen Marke und die mögliche Übernehmerin ihre Rechte bereits im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle geltend machen können; im Ergebnis würden damit die Verfahrensverstöße nachträglich sanktionslos hingenommen und damit legitimiert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bei zutreffender Erkenntnis, dass das Widerspruchsverfahren allein mit der bisherigen Inhaberin der angegriffenen Marke fortzusetzen gewesen ist, diese aufgrund der aus ihrem Rechtsgeschäft mit der Erwerberin sich ergebenden Nebenpflichten möglicherweise gehalten gewesen wäre, Angriffs- und Verteidigungsmittel, wie sie in vielfältiger Form im Widerspruchsverfahren zur Verteidigung einer angegriffenen Marke gegeben sind, zur Vermeidung einer Schadenersatzpflicht gegenüber der Erwerberin geltend zu machen oder jedenfalls die Erwerberin zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Widerspruchsverfahren anzuhalten. Da sich die bisherige Inhaberin der angegriffenen Marke auch im weiteren Verfahren, von dessen Stand sie nicht einmal von der Markenstelle unterrichtet worden ist, nicht geäußert hat, kann auch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör auch deshalb nicht auswirken konnte, weil sie von ihm erkennbar oder ausdrücklich keinen Gebrauch machen wollte.

4. Wegen des Verfahrensverstößes waren die angefochtenen Beschlüsse daher mit dem zugrundeliegenden Verfahren aufzuheben und die Sache an die Markenstelle zur erneuten Entscheidung über den Widerspruch der Widersprechenden nach Durchführung der erforderlichen Verfahrensschritte nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zurückzuverweisen.

B. Da beide Beschlüsse auf einem schwerwiegenden Verfahrensverstoß beruhen, war zudem nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, dass der Beschwerdeführerin die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten ist.

Dr. van Raden

Kruppa

Schwarz

Ju/Me