

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 29 W (pat) 44/06
Entscheidungsdatum: 16. April 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen: ja
Normen: § 28 Abs. 1 MarkenG
§§ 80, 81 InsO
§ 185 Abs. 2 BGB

perfect. ./ Perfector

Wurde der Widerspruch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch den nicht vertretungsberechtigten Anwalt des in der Insolvenz befindlichen und daher nicht verfügungsbefugten Markeninhabers eingelegt, so können beide Mängel durch die entsprechende Genehmigung des Insolvenzverwalters geheilt werden.



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 44/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 52 823

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 23. Februar 2006 wird aufgehoben.
2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der blau-roten Wort-/Bildmarke DE 303 52 823



für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 und für

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender, Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier, Pappe; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

wurde Widerspruch erhoben aus der am 25. September 1959 eingetragenen Wortmarke 729 405

Perfactor

eingetragen für die Waren der

Klasse 16: Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren;

wobei sich der Widerspruch nur gegen die Waren „Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe; Schreibwaren“ der Klasse 16 richtet.

Die am 25. September 1959 eingetragene Widerspruchsmarke war ursprünglich für die C... GmbH registriert und ist im Jahr 2000

auf die C... KG umgeschrieben worden. Am 7. April 2005 und 22. Februar 2006 erfolgten - nach der Widerspruchseinlegung - erneute Umschreibungen auf die Firma S... GmbH & Co. KG bzw. die Firma S1... GmbH & Co. KG.

Die ab 2000 als Markeninhaberin eingetragene Firma C... KG änderte ihre Firmenbezeichnung im Jahr 2003 in „C... GmbH & Co. KG“. Über deren Vermögen wurde aufgrund des Beschlusses des Amtsgerichts Essen vom 27. Juni 2003 (Az.: 162 IN 214/03) ein Insolvenzverfahren eingeleitet und am 1. September 2003 eröffnet. Rechtsanwalt N... wurde zum Insolvenzverwalter bestimmt. Der im vorliegenden Verfahren erhobene Widerspruch datiert vom 10. Mai 2004, mithin nach Insolvenzeröffnung, und wurde ausweislich des Formblatts unter Ziffer 8 von der C... KG als „im Register eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke“ durch ihre Vertreter, die Patentanwälte A... & D... eingelegt. Die Mitteilung über das Insolvenzverfahren erfolgte mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2004, jedoch nicht durch die Inhaberin der Widerspruchsmarke, sondern durch die Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke. Diese schlussfolgerten, dass zum Zeitpunkt des Widerspruchs weder die C... KG noch die C... GmbH & Co. KG parteifähig oder widerspruchsbefugt waren. Eine wirksame Vertretung zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs durch die Patentanwälte A... und Partner sei ebenfalls nicht erfolgt, da deren Prozessvollmacht wegen der Durchführung eines Insolvenzverfahrens erloschen sei.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in der Folge den Widerspruch mit Beschluss vom 23. Februar 2006 als unzulässig verworfen. Die angegriffene Marke DE 303 52 823 sei am 20. Februar 2004 eingetragen worden. Innerhalb der Widerspruchsfrist habe die Kanzlei A..., in D... für die Firma C... KG in E..., Widerspruch aus der älteren Wortmarke DE 729 405 „Perfactor“ eingelegt. Zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung sei die Fa. C... KG im Markenregister eingetragen gewesen. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 27. Juni 2003

sei allerdings die Vollmacht der bis dahin für die C... KG bevollmächtigten Patentanwälte A... und Partner erloschen. Damit hätte nur der Insolvenzverwalter selbst oder ein von ihm Bevollmächtigter wirksam Widerspruch einlegen können. Die vorgelegten Unterlagen, u. a. das Schreiben vom 8. März 2005, bestätigten nach Auffassung der Markenstelle nicht, dass der Insolvenzverwalter von Anfang an den vorgenannten Patentanwälten eine Vollmacht erteilt habe. Eine spätere Genehmigung der Widerspruchseinlegung scheidet aus, da im Falle der fehlenden Prozessfähigkeit eine Genehmigung keine Rückwirkung entfalte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 21. März 2006. In ihr wird ausgeführt, der Widerspruch sei wirksam erhoben worden. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. September 2003 sei am 10. Mai 2004 Widerspruch eingelegt worden. Der Auftrag zur Erhebung desselben sei mündlich vom Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt N..., erteilt worden. Eine schriftliche Vollmacht sei entbehrlich gewesen, da der Widerspruch durch einen Patentanwalt eingereicht worden sei. Patentanwalt Dr. D... habe darüber hinaus die mündliche Bevollmächtigung durch den Insolvenzverwalter anwaltlich versichert. Nach Bestreiten des Vorliegens einer Vollmacht durch die Markeninhaberin habe die damals noch tätige Kanzlei A... weiter eine schriftliche Bestätigung des Insolvenzverwalters vom 8. März 2005 eingereicht, die eine Generalvollmacht zugunsten der Kanzlei A... für das Betreiben aller Verfahren im Zusammenhang mit Marken der insolventen Fa. C... GmbH & Co. KG enthalten habe. Aus vorgelegten Aktennotizen und Vermerken ergebe sich die entsprechende Bevollmächtigung ebenfalls.

In der Sache liege Verwechslungsgefahr vor, da es sich um identische Waren bei nur geringfügig unterschiedlichen Marken handle, die im Wesentlichen übereinstimmen würden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 23. Februar 2006 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke im beantragten Umfang anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, der Widerspruch vom 10. Mai 2004 sei nicht wirksam eingelegt worden. Die vormaligen Vertreter A... & Dr. D... seien nicht wirksam zur Einlegung des Widerspruchs bevollmächtigt worden. Eine rückwirkende Genehmigung komme aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht, da das markenrechtliche Widerspruchsverfahren aufgrund der Wirkung einer Eintragung für und gegen alle anderen Marktteilnehmer anders als sonstige Verfahren zu behandeln sei. Aufgrund der Prozessgeschichte und widersprüchlicher Angaben auch in 25 anderen Verfahren, die für die Fa. C... KG von denselben Patentanwälten betrieben worden seien, ergäben sich Zweifel sowohl an der angeblichen mündlichen Bevollmächtigung wie auch an der Richtigkeit der vorgelegten „Generalbestätigung“, die in der Betreffzeile im Übrigen nur das Stichwort „FOCUS“, nicht aber einen Hinweis auf das vorliegende Verfahren enthalte. Insbesondere die fehlende Mitteilung über die Insolvenz und die schleppenden Informationen auf konsequentes Nachfragen durch die Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin ließen ernsthafte Bedenken an der Richtigkeit sämtlicher Angaben aufkommen.

Sachlich bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die jüngere Marke durch ihre grafischen Elemente geprägt werde. Der Wortbestandteil „perfect“ sei beschreibend, weshalb sich der Schutzbereich der angegriffenen Marke nach ihrer grafi-

schen Gestaltung richte. Die Widerspruchsmarke könne im Übrigen nicht auf den Bestandteil „perfect“ reduziert werden.

Die Widerspruchsmarke wurde am 22. Februar 2006 auf die jetzige Beschwerdeführerin umgeschrieben. Mit Schriftsatz vom 25. September 2006 haben die neuen Verfahrensbevollmächtigten erklärt, dass sie anstatt der Patentanwälte A... & D... die Vertretung der Beschwerdeführerin übernehmen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde der jetzigen Widersprechenden und Beschwerdeführerin ist zulässig. Die Beschwerdeführerin wurde am 22. Februar 2006 als Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen. Der Verwerfungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts datiert vom 23. Februar 2006. Sie war damit bereits Beteiligte am patentamtlichen Widerspruchsverfahren gem. § 28 Abs. 1 MarkenG.

B. Die Beschwerde ist auch begründet, da die Widerspruchseinlegung durch die Patentanwälte A... und D... im Ergebnis form- und fristgerecht erfolgt ist. Die Beschwerdeführerin als Widersprechende im Amtsverfahren verfügte zwar bereits zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung nicht mehr über die erforderliche Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die zur Insolvenzmasse gehörende Widerspruchsmarke. Diese Befugnis stand kraft Amtes nur mehr dem eingesetzten Insolvenzverwalter zu. Dieser hat die Einlegung des Widerspruchs wirksam - mit ex tunc-Wirkung - genehmigt. Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben und das Verfahren zurückzuverweisen, da das Deutsche Patent- und Markenamt in der Sache noch nicht entschieden hat (§ 70 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es ist davon ausgegangen, dass die Einlegung des Wider-

spruchs unzulässig war und hat aus seiner Sicht folgerichtig zur Begründetheit deshalb keine Entscheidung getroffen.

1. Gem. § 42 Abs. 1 MarkenG kann der Widerspruch nur vom Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang eingelegt werden. Die Widerspruchsbefugnis setzt somit nach § 42 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich die materielle Berechtigung des Widersprechenden voraus.

1. 1. Diese Rechtsinhaberschaft wird jedoch für einen im Register Eingetragenen aufgrund der formellen Legitimation gem. § 28 Abs. 1 MarkenG vermutet. Diese Vermutungswirkung bedeutet, dass im Regelfall zum Nachweis der Berechtigung der Hinweis auf die Registereintragung ausreicht, da davon auszugehen ist, dass Registereintrag und materielle Berechtigung übereinstimmen (Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1 Markenverfahrensrecht, Rn. 371). Ist der Widersprechende als Inhaber der Widerspruchsmarke eingetragen und wird die Berechtigung nicht ausdrücklich bestritten, erfolgt im Hinblick auf die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG daher keine Prüfung von Amts wegen, obwohl die Aktivlegitimation des Widersprechenden eine von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung darstellt (Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 42 Rn. 13). Erst bei einem Bestreiten der Aktivlegitimation wird dem entsprechenden Einwand durch das Deutsche Patent- und Markenamt nachgegangen. Die gesetzliche Vermutung kann also widerlegt werden, wenn der Gegner Umstände geltend macht, welche die gesetzliche Vermutung ernsthaft erschüttern. Es ist dann Sache des formell Berechtigten, seine materielle Berechtigung im Einzelnen nachzuweisen (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 28 Rn. 4).

1. 2. Formal stimmte bei der Widerspruchseinlegung am 10. Mai 2004 die widersprechende Fa. C... KG mit der eingetragenen Inhaberin der Widerspruchsmarke überein, so dass keine Veranlassung zur Überprüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt bestand. Erst durch den Hinweis auf das Insolvenzverfahren im Oktober 2004 durch die gegnerischen Rechtsanwälte kam die Amtsprüfung in Gang.

2. Wird über das Vermögen des Inhabers einer Marke das Insolvenzverfahren eröffnet, fällt die Marke gem. § 35 InsO in die Insolvenzmasse (Hess, Insolvenzrecht, Bd. 1, 2007, §§ 35, 36 Rn. 265; MüKomm-Lwkowski/Peters, Bd. 1, 2. Aufl. 2007, § 35 Rn. 367). Der Gemeinschuldner bleibt im Falle der Insolvenz jedoch nach § 80 Abs. 1 InsO Inhaber der Rechte und Pflichten (MüKomm-Ott/Vuia, a. a. O., § 80 Rn. 27), und damit auch Inhaber der Marke. Seine Berechtigung, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und darüber zu verfügen, geht allerdings mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf den Insolvenzverwalter über, der im Prozess als gesetzlicher Prozessstandschafter die uneingeschränkte Prozessführungsbefugnis unter Ausschluss des Gemeinschuldners erlangt und damit selbst Partei ist (a. a. O.). Verfügungen des Gemeinschuldners sind gem. § 81 Abs. 1 InsO jedermann gegenüber absolut unwirksam, können aber gem. § 185 Abs. 2 BGB analog genehmigt werden (Hess, a. a. O., § 81 Rn. 28; MüKomm-Ott/Vuia, a. a. O., § 81 Rn. 13; Uhlenbruck, Insolvenzordnung, 12. Aufl. 2003, § 81 Rn. 8).

2. 1. Die Insolvenzbefangenheit wird auf Antrag des Insolvenzverwalters oder -gerichts gem. § 29 Abs. 3 S. 1 MarkenG in das Markenregister eingetragen (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 29 Rn. 23; Uhlenbruck, a. a. O., § 47 Rn. 69). Mit der Eintragung gilt die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG im Hinblick auf die Verfügungsbefugnis des eingetragenen Markeninhabers nur noch eingeschränkt. Fehlt - wie im vorliegenden Fall - dieser Eintrag, ist für das Deutsche Patent- und Markenamt nicht erkennbar, dass der im Register Eingetragene in seiner Verfügungsbefugnis beschränkt ist. Auch ohne diese Kenntnis sind Verfügungen des Gemeinschuldners über einen Gegenstand der Insolvenzmasse, und damit auch über die zur Masse gehörende Marke, gem. § 81 Abs. 1 InsO nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens generell unwirksam. Auf eine Kenntnis des Gegners, der Prozessbevollmächtigten oder des Deutschen Patent- und Markenamts kommt es dabei nicht an. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis steht ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausschließlich dem Insolvenzverwalter zu. Nur er kann damit ein Widerspruchsverfahren betreiben. Vormalige Rechtsvertreter des Gemein-

schuldners dürfen für diesen nicht mehr handeln, da nach §§ 115, 116 InsO erteilte Aufträge, die sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen beziehen, durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ebenfalls erlöschen (vgl. Thomas/Putzo-Hüßtege, ZPO, 29. Auflage, § 87 Rn. 3 für das Gerichtsverfahren). Ein Mangel der Vollmacht ist jedoch nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, wenn ein Patentanwalt oder Rechtsanwalt den Widerspruch eingelegt hat (§ 15 Abs. 4 DPMVA).

2. 2. Die in § 81 Abs. 1 S. 1 InsO angeordnete absolute Unwirksamkeit erlaubt es allerdings, in entsprechender Anwendung des § 185 Abs. 2 BGB Verfügungen eines Nichtberechtigten über einen Gegenstand durch Genehmigung des Insolvenzverwalters zu heilen. Der Gemeinschuldner im Insolvenzverfahren ist „Nichtberechtigter“, nämlich nicht verfügungsberechtigter Rechtsinhaber (Palandt-Heinrichs, BGB, 67. Aufl. 2008, § 185 Rn. 5a). Der Begriff der „Verfügung“ umfasst Rechtsgeschäfte, die darauf gerichtet sind, auf ein bestehendes Recht einzuwirken oder es zu verändern. Nach h. M. beinhaltet er auch Prozesshandlungen, bei denen es sich um Erwirkungshandlungen handelt (Hess, a. a. O., § 81 Rn. 15 m. w. N.). Prozesshandlungen, die die Aktivmasse betreffen, werden durch die Genehmigung des Insolvenzverwalters mit rückwirkender Kraft „ex tunc“ wirksam (Hess, a. a. O., § 81 Rn. 28; Eickmann in: Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Aufl., § 81 Rn. 9; MüKomm-Ott/Vuia, a. a. O., § 81 Rn. 17; Uhlenbruck, a. a. O., § 81 Rn. 8). Bei der Einlegung des Widerspruchs im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt handelt es sich zwar nicht um eine „Prozesshandlung“ im eigentlichen Sinn, da das Verfahren kein Gerichts- sondern ein Verwaltungsverfahren ist. Gem. § 2 Nr. 3 VwVfG sind die Verfahren vor der Verwaltungsbehörde Deutsches Patent- und Markenamt aber dem Verwaltungsverfahrensgesetz entzogen, da die Verfahren weitgehend in justizmäßiger Form ausgestaltet sind und das Amt eine „justizähnliche Verwaltungstätigkeit“ (Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 2001, § 2 Rn. 86) ausübt. Insoweit trifft der Begriff der „Prozesshandlung“ in entsprechender Anwen-

dung auf die Einlegung des Widerspruchs im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu.

2. 3. Für die Einlegung des Widerspruchs im konkreten Fall bedeutet dies, dass - berechtigter - Widersprechender der Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes und Inhaber der Verfügungsbefugnis war, nicht mehr jedoch die Fa. C... KG als Markeninhaberin. Der Insolvenzverwalter konnte sich seinerseits wiederum z. B. durch einen Patentanwalt vertreten lassen.

2. 3. 1. Die Widerspruchseinlegung beinhaltet die formale Einhaltung bestimmter Mindestvoraussetzungen. Der Widerspruch muss zum einen schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt werden. Weitere Mindestvoraussetzungen einer wirksamen Widerspruchserklärung sind zum anderen gem. § 30 Abs. 1 MarkenV die Angaben zur angegriffenen Marke, zur Widerspruchsmarke und zur Person des Widersprechenden (Fezer/Fink, a. a. O., Rn. 377).

2. 3. 2. Angaben zur Person des - berechtigten - Widersprechenden fehlen jedoch. Im Formblatt sind die angegriffene Marke DE 303 52 823 und die Widerspruchsmarke DE 729 405 angegeben. Weiter ist Feld 8 des amtlichen Vordrucks des Deutschen Patent- und Markenamts korrekt ausgefüllt, da als „der im Register eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke“ die Fa. C... KG eingetragen ist. Unschädlich ist die Tatsache, dass im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung im Mai 2004 im Register noch die Fa. C... KG, nicht die in Insolvenz befindliche Fa. C... GmbH & Co. KG, eingetragen war. Insoweit besteht kein Zweifel, dass es sich lediglich um einen identitätswahrenden Formwechsel und damit um dasselbe Unternehmen gehandelt hat. Das Insolvenzverfahren über die Fa. C... GmbH & Co. KG war bereits vor Widerspruchseinlegung im September 2003 eröffnet worden. Zum Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt N... bestellt worden. An der Legitimation der im Markenregister Eingetragenen als Markeninhaberin hat sich durch die Insolvenz nichts geändert, da keine Veränderung der materiell-rechtlichen Rechtslage erfolgt ist, sondern lediglich die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter übergegangen ist (vgl. insoweit zum Patentrecht: BGH GRUR 2008, 551 f.

- Rn. 9, 13 - Sägeblatt). In Feld 9 „Widersprechender“ befindet sich formularmäßig der ausdrückliche Hinweis „nur ausfüllen, wenn abweichend von Feld 8“. Ist der im Register Eingetragene daher aufgrund einer Beschränkung der Verfügungsbefugnis oder aus anderen Gründen nicht der richtige Widersprechende, ist dieses Feld auszufüllen. Korrekt wäre damit die Benennung des Insolvenzverwalters gewesen.

2. 3. 3. Da Feld 9 nicht ausgefüllt war, musste das Deutsche Patent- und Markenamt davon ausgehen, dass die eingetragene Inhaberin der Widerspruchsmarke mit der Widersprechenden übereinstimmte, so dass formal keine Veranlassung zur Überprüfung der Befugnis zur Widerspruchseinlegung bestand. Der Widerspruch ist ferner durch Patentanwälte eingelegt worden, so dass entsprechend § 15 Abs. 4 DPMAV eine Prüfung auch nicht deshalb erforderlich war, weil keine entsprechende Vollmacht vorgelegen hätte.

2. 3. 4. Die ursprüngliche - durch die Gemeinschuldnerin vor der Insolvenz erteilte - Vollmacht an die Patentanwaltskanzlei A... und Partner war gem. §§ 115, 116 InsO mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erloschen.

Damit war eine wirksame Einlegung eines Widerspruchs durch die Patentanwälte A... im Namen der Gemeinschuldnerin nicht mehr möglich, ein Handeln für den Insolvenzverwalter nicht erkennbar.

2. 4. Die Einlegung des Widerspruchs durch die nichtberechtigte Markeninhaberin bzw. ihre vollmachtlosen Vertreter wurde jedoch geheilt durch die nachträgliche Genehmigung seitens des Insolvenzverwalters.

2. 4. 1. Gem. § 167 BGB ist eine mündliche Bevollmächtigung ausreichend. Patentanwalt Dr. D... hat mit Schriftsatz vom 25.07.2006 anwaltlich versichert, dass ein mündlicher Auftrag zur Widerspruchseinlegung durch den Insolvenzverwalter vorgelegen habe. Die anwaltliche Versicherung über Vorgänge, die der Rechtsanwalt in seiner Berufstätigkeit wahrgenommen hat, ist ein geeignetes Mittel der Glaubhaftmachung im Sinn von § 294 ZPO (OLG Köln GRUR 1986, 196). Dies gilt auch für den Patentanwalt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Auflage, § 81 Rn. 12).

2. 4. 2. Zudem liegt eine schriftliche Genehmigung vor. Bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat Patentanwalt Dr. D... mit Schreiben vom 15. März 2005 ein Schreiben des Insolvenzverwalters vom 8. März 2005 zur Vorlage beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Bundespatentgericht zu den Akten gereicht. Aus diesem ergibt sich eine Bestätigung dahingehend, dass Patentanwalt Dr. D... im Zeitraum zwischen der Insolvenzeröffnung über das Vermögen der Fa. C... GmbH & Co. KG und der Übernahme der Marken durch die Fa. S... GmbH & Co. KG im Auftrag des Insolvenzverwalters tätig war. Mit Schriftsatz vom 25. Juli 2006 hat Patentanwalt Dr. D... weitere Unterlagen vorgelegt, aus denen sich eine entsprechende Bevollmächtigung der Anwaltskanzlei bereits vor Einlegung des Widerspruchs zur Vertretung des Insolvenzverwalters ergibt. Es handelt sich dabei um einen Vermerk vom 25. März 2004, der vom Insolvenzverwalter gezeichnet ist. Aus diesem ergibt sich, dass Patentanwalt Dr. D... sich um die Marken der C... GmbH & Co. KG kümmern und Widerspruchsverfahren über benutzte Marken nach eigener Beurteilung führen sollte („Insofern erfolgt eine Einzelabstimmung mit Herrn Dr. D... nicht, vielmehr wird er nach dieser Maßgabe Widersprüche einlegen bzw. nicht einlegen.“ Bl. 60 d. A.). Die von den Vertretern der Beschwerdegegnerin erhobenen Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Unterlagen bzw. dem unterschweligen Vorwurf des kollusiven Zusammenwirkens von Patentanwalt und Insolvenzverwalter hegt der Senat nicht.

2. 5. Der Senat teilt auch den Einwand der Vertreter der Beschwerdegegnerin nicht, dass in Fällen wie dem vorliegenden eine Genehmigung ausgeschlossen sei, da die analoge Anwendung des § 89 Abs. 2 ZPO wegen der Sondervorschrift zur Unzulässigkeit der Wiedereinsetzung gem. § 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG in markenrechtlichen Streitigkeiten nicht statthaft ist.

2. 5. 1. Der Bundesgerichtshof hat für das Patentrecht entschieden, dass der Zulässigkeit des Einspruchs nicht entgegensteht, wenn der Patentanwalt die Vollmacht dem Deutschen Patent- und Markenamt nach Ablauf der Einspruchsfrist, aber noch vor der Entscheidung über den Einspruch einreicht (GRUR 1995, 333,

334 - Aluminium-Trihydroxid). Es fehlte insoweit dem berechtigten Einsprechenden an der Prozessführungsbefugnis. Prozesshandlungen, die von einem vollmachtlosen Vertreter vorgenommen werden, sind wegen der fehlenden Prozesshandlungsvoraussetzung zwar unwirksam, aber grundsätzlich heilbar (Thomas/ Putzo-Hüßtege, ZPO, 28. Aufl. 2007, § 89 Rn. 9). Die Heilung der Handlung des vollmachtlosen Vertreters durch Genehmigung wirkt dabei ex tunc und ist dem Gericht, dem Gegner oder Vertreter gegenüber zu erklären, auch stillschweigend durch rügelose Weiterführung des Prozesses oder Bevollmächtigung des bisher vollmachtlosen Vertreters in Kenntnis der Prozesslage (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O. , § 81 Rn. 12).

2. 5. 2. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Einlegung des Widerspruchs vor dem Deutschen Patent- und Markenamt um eine nichtberechtigte, da nicht verfügungsbefugte, Markeninhaberin, die ihrerseits zudem nicht ordnungsgemäß vertreten war. Es ergibt sich die Konstellation, dass die Hürde der Nichtberechtigung und zum zweiten die der vollmachtlosen Vertretung zu nehmen ist. Für die Nichtberechtigung gilt die Sonderregelung des § 81 InsO i. V. m. § 185 Abs. 2 BGB analog: Verfügt ein Gemeinschuldner nach Insolvenzeröffnung, sind seine Handlungen unwirksam, aber heilbar. Von der Interessenlage handelt es sich dabei ebenfalls um eine „Heilungsmöglichkeit eigener Art“ für Handlungen des nichtberechtigten Rechtsinhabers in der Sondersituation einer Insolvenz. Der Mangel, dass der nichtberechtigte Rechtsinhaber zudem durch vollmachtlose Patentanwälte vertreten war, wird wiederum dadurch geheilt, dass der Insolvenzverwalter zwar selbst handeln, sich aber seinerseits anwaltlich vertreten lassen kann. Die nachträgliche Genehmigung der Widerspruchseinlegung durch den berechtigten Insolvenzverwalter mittels nachträglich bevollmächtigter Vertreter führt somit ebenfalls zu einer Wirksamkeit des Widerspruchs von Anfang an.

Der Beschluss war daher aufzuheben und zurückzuverweisen.

3. Der erkennende Senat teilt die Auffassung des 32. Senats des Bundespatentgerichts im Verfahren 32 W (pat) 51/06 - FOCUS Forum „Die Erfolgsmacher“ nicht.

Das Formblatt des Deutschen Patent- und Markenamts ist zwar nicht korrekt ausgefüllt, da es die ehemalige Markeninhaberin als Rechtsinhaberin aufführt, allerdings nicht den über das Recht verfügungsbefugten Insolvenzverwalter. Diese Tatsache kann jedoch für sich genommen nicht dazu führen, dass eine vom Gesetz vorgesehene Heilungsmöglichkeit nicht angewendet wird. Das Formblatt hat keine rechtsgestaltende Wirkung, sondern allenfalls Beweiskraft als Urkunde.

C. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr wird das Deutsche Patent- und Markenamt Folgendes zu berücksichtigen haben:

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andererseits auszugehen ist. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. – - Rn. 18 – Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 – Rn. 23 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 – Malteserkreuz; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling). Nach diesen Grundsätzen muss vorliegend von Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

1. Der Widerspruch der für die Waren „Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren“ eingetragenen Widerspruchsmarke richtet sich nur gegen die Waren „Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe; Schreibwaren“ der angegriffenen Marke, die im Identitäts- bzw. engsten Ähnlichkeitsbereich liegen.

2. Die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ist durchschnittlich. Hinweise auf eine Steigerung oder Schwächung liegen nicht vor. Die Marke „Perfactor“ ist für Papier- und Pappwaren nicht beschreibend, weshalb die jüngere Marke einen deutlichen Abstand einzuhalten hat.

3. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das angesprochene Publikum nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, mit der Folge, dass auch beschreibenden Angaben entnommene Bestandteile den Gesamteindruck mitprägen. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Auszugehen ist weiter von dem Grundsatz, dass sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung orientiert (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT). Die Grafik der jüngeren Marke ist unauffällig und geht nicht über das normal Werbeübliche hinaus. Die Marke erschöpft sich daher ohne Weiteres in der wörtlichen Benennung mit „perfect“. Die Vergleichsmarken sind klanglich unmittelbar verwechselbar. Sie stimmen in den ersten sieben von insgesamt neun Buchstaben überein. Das Markenwort „perfect“ ist dabei vollständig im Markenwort „Perfactor“ enthalten. Geht man von den Grundsätzen aus, dass einerseits Wortanfänge werden stärker beachtet werden als Wortenden und andererseits das Erinnerungsbild der betreffenden Verkehrskreise verschwimmt, sofern sie die Marken nicht nebeneinander sehen, hält das jüngere Zeichen den erforderlichen weiten Abstand zum älteren Zeichen nicht ein (vgl. EuG GRUR Int. 2007, 597 - terra/Terranus; BPatG 24 W (pat) 185/87 - Maximat/Maximator; BPatG 27 W (pat) 370/03 - POWDER-JECT/Powderjector; HABM R 0115/00-1 22.03.2002 - MUNDICOR/MUNDICOLOR).

D. Die Rechtsbeschwerde war gem. § 83 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung zuzulassen, da bzgl. der Zulässigkeit des

Widerspruchs in einem ähnlich gelagerten Fall ein anderer Senat des Bundespatentgerichts (32 W (pat) 51/06 - FOCUS Forum „Die Erfolgsmacher“) zu einer unterschiedlichen Auffassung gekommen ist.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko