



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 269/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 74 796**

(hier: Umschreibung der Marke)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Als Inhaber der Wortmarke 305 74 796 „Chocomella“ waren im Markenregister ursprünglich der Beschwerdegegner und der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin, Herr F..., eingetragen. Mit Eingabe vom 9. August 2006 beantragte letzterer, u. a. diese Marke auf die Beschwerdeführerin zu übertragen. Auf Nachfrage des DPMA legte Herr F... die Kopie einer schriftlichen Erklärung des Beschwerdegegners vom 15. März 2006 vor, in dem dieser Herr F... bevollmächtigte, alle Geschäfte und Unterschriften ohne Einschränkungen zu leisten, sowie den Gründungsvertrag der Beschwerdeführerin, dem zu entnehmen ist, dass Herr F... zwar einer der Geschäftsführer, der Beschwerdegegner jedoch nicht an der Beschwerdeführerin beteiligt ist. Im November 2006 nahm das DPMA die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin vor, ohne den Beschwerdegegner zuvor anzuhören noch ihn hiervon zu unterrichten.

Im Mai 2007 widersprach der Beschwerdegegner der Umschreibung mit der Begründung, er habe sein Einverständnis nicht erteilt, und beantragte sinngemäß, diese rückgängig zu machen. Nach Anhörung der Beschwerdeführerin gab das DPMA mit Beschluss vom 23. November 2007 dem Antrag des Beschwerdegegners statt. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Umschreibung sei rückgängig zu machen, da dem Mitinhaber vor der Umschreibung kein rechtliches Gehör gewährt worden sei. Es fehle die erforderliche Umschreibungsbewilligung des Beschwerdegegners. Die vom Herrn F... vorgelegte Erklärung des

Beschwerdegegners sei unzureichend, da sie keine Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens nach § 181 BGB enthalten habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin. Eine Begründung der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt; der Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht die Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke 305 74 796 angeordnet, weil ein Rechtsübergang an der Marke „Chocomella“ i. S. v. §§ 27 Abs. 3, 65 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 und 7 DPM AV nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde.

Die Frage, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen eine erfolgte Umschreibung wieder rückgängig gemacht werden kann, ist gesetzlich nicht geregelt. Allein die inhaltliche Unrichtigkeit der Umschreibung ist hierfür nicht ausreichend. Vielmehr sind nach der Rechtsprechung an die Rückgängigmachung einer einmal vorgenommenen Umschreibung hohe Anforderungen zu stellen. Sie kommt daher nur im Ausnahmefall in Betracht, wie er etwa dann gegeben ist, wenn einem Verfahrensbeteiligten das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt wurde und die Umschreibung auch auf diesem Verfahrensmangel beruht. So liegt der Fall hier.

Nach § 27 Abs. 3 MarkenG wird der Übergang des durch die Marke begründeten Rechts auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird. Wann dieser Nachweis in der Regel erbracht ist, ergibt sich aus § 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 2b DPM AV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 7

MarkenG. Danach ist es ausreichend, wenn der Antrag auf Umschreibung vom Rechtsnachfolger und dem eingetragenen Inhaber unterschrieben ist (Nr. 1) oder - falls Antragsteller der Rechtsnachfolger ist - wenn eine vom eingetragenen Inhaber unterschriebene Erklärung beigefügt ist, dass dieser der Eintragung zustimmt (Nr. 2a).

Der Antrag vom 9. August 2006 genügte diesen Anforderungen erkennbar nicht. Die erst nachträglich vorgelegte Erklärung des Beschwerdegegners, mit Datum vom 15. März 2006, bezieht sich - unabhängig davon unter welchen Bedingungen sie möglicherweise zustande gekommen ist - mit keinem Wort auf die beantragte Umschreibung der Marke und kann damit nicht als Zustimmung zur Eintragung der Rechtsnachfolge nach Nr. 2a ausgelegt werden. Aus dem als sonstige Unterlage im Sinne von Nr. 2b vorgelegten Gesellschaftsvertrag ergibt sich erst recht kein Nachweis für die behauptete Rechtsnachfolge. Vielmehr geht daraus erkennbar hervor, dass der Beschwerdegegner an der Rechtsnachfolgerin gerade nicht beteiligt ist. Folglich fehlt es an einer Rechtsgrundlage für die vom DPMA vorgenommene Rechtsänderung im Register. Zudem liegt ein schwerer Verfahrensfehler vor, da der Beschwerdegegner weder vor der Entscheidung über den Antrag noch vor Vollzug der Umschreibung am Umschreibungsverfahren beteiligt war, so dass sein grundgesetzlicher Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, 59 Abs. 2 MarkenG) verletzt ist. Nachdem die Umschreibung auf diesem Verfahrensfehler beruht, hat das DPMA im angegriffenen Beschluss zu Recht die Rückgängigmachung der Umschreibung angeordnet.

Somit erweist sich die hiergegen gerichtete Beschwerde als nicht begründet. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung.

Stoppel

Martens

Schell

Me