



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 20/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 69 116

(hier: Umschreibung der Marke)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems, der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wort/Bildmarke



am 16. Februar 2006 für diverse Waren der Klassen 7, 21, 25, 29, 30, 32 und 43 in das Markenregister eingetragen worden. Als Markeninhaber wurden dabei der Antragsteller sowie Herr F... benannt.

Letzterer beantragte als Geschäftsführer der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 9. August 2006 die Umschreibung der verfahrensgegenständlichen Marke auf diese. Nachdem das DPMA im Hinblick auf den weiteren Markeninhaber eine Übertragungserklärung und Umschreibungsbewilligung angefordert hatte, erklärte Herr F..., er sei von dem Antragsteller bevollmächtigt worden, den vorliegenden Umschreibungsantrag allein zu unterschreiben. Dazu legte er u. a. eine beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsvertrages nebst Gesellschafterbeschluss über die Bestellung von A... und F... zu Geschäftsführern sowie die Kopie einer mit dem Namen "J..." unterschriebenen Vollmacht vom 15. März 2006 vor, die folgenden Inhalt hat:

"Hiermit bevollmächtige ich, J..., geboren am 7. März 1971, Herrn F..., geboren am 3. September 1975, alle Geschäfte und Unterschriften ohne Einschränkungen zu leisten."

Daraufhin verfügte die Markenabteilung am 11. Dezember 2006 die Umschreibung der Marke 305 69 116 auf die Antragsgegnerin, ohne den Antragsteller zuvor anzuhören noch ihn hiervon zu unterrichten.

Dieser widersprach mit Schreiben vom 2. Mai 2007 der Umschreibung, da sein Einverständnis als Markenmitinhaber nicht vorgelegen habe. Er bestreitet, dass er die fragliche Vollmacht zur Umschreibung erteilt habe, vielmehr sei diese ohne sein Wissen erstellt und seine Unterschrift darunter eingescannt worden.

Nach Anhörung der Antragsgegnerin hat die Markenabteilung 3.1 die Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke mit Beschluss vom 7. November 2007 angeordnet, weil der eingetragene Mitinhaber J... vor Erlass der Umschreibungsverfügung nicht angehört worden sei. Dies sei ein schwerwiegender Verfahrensfehler, da auf Basis der vorgelegten Unterlagen allein keine Umschreibung hätte vorgenommen werden dürfen. Es habe weder ein gemeinsamer Umschreibungsantrag vorgelegen, noch sei dem Umschreibungsantrag der Antragsgegnerin ein von allen Beteiligten unterschriebener Übertragungsvertrag oder eine sowohl von den Markeninhabern als auch von der Rechtsnachfolgerin unterzeichnete Erklärung über die Zustimmung zur Übertragung in Form einer Umschreibungsbewilligung i. S. von § 28 Abs. 3 Nr. 2 a DPM AV beigefügt gewesen. Der in Kopie zur Akte gereichten Vollmacht vom 15. März 2006 könne keine Zustimmung zur Umschreibung entnommen werden. Zudem enthalte die vorgelegte Vollmacht auch keine Befreiung von § 181 BGB. Der Grundsatz rechtlichen Gehörs hätte daher verlangt, dem Antragsteller vor der weiteren Bearbeitung des Umschreibungsantrags alle von der Antragsgegnerin vorgelegten Unterlagen zur Kenntnis- und Stellungnahme zu übermitteln sowie ihn aufzufordern, eine entsprechende Um-

schreibungsbewilligung abzugeben. Da die Markenstelle dies unterlassen habe, sei die Umschreibung bereits aus diesen Gründen rückgängig zu machen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, mit der sie mit Schriftsatz vom 24. April 2009 geltend macht, dass die Rechte an der Marke ihr von einer Frau S... übertragen worden seien und die dazu getroffenen Vereinbarungen und Absprachen von dem Antragsteller bestätigt und bewilligt worden seien.

Der Antragsteller hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht die Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke 305 69 116 angeordnet.

Es gibt zwar keine ausdrücklichen gesetzlichen Normen zur Rückgängigmachung einer Umschreibung. Jedoch können nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch begünstigende Verwaltungsakte unter den Voraussetzungen zurückgenommen werden, unter denen sogar die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme des Verfahrens beseitigt werden kann. Daher kann allein die inhaltliche Unrichtigkeit einer Umschreibung deren Rückgängigmachung nicht rechtfertigen (vgl. BPatG BIPMZ 2003, 158, 159 - Johnsen). Sie kommt vielmehr 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 (vgl. BGH GRUR 1969, 43 - Marpin). Davon ist vorliegend auszugehen.

Nach §§ 27 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG, i. V. m. § 28 Abs. 3 Nr. 2 a) DPMAV sowie den Umschreibungsrichtlinien des DPMA (UmschreibRichtl.) kann als Nachweis für eine rechtsgeschäftliche Übertragung von Markenrechten ein vom Rechtsnachfolger unterzeichneter Antrag auf Umschreibung, dem eine vom eingetragenen Inhaber unterschriebene Erklärung der Zustimmung zur Umschreibung beigelegt ist (§ 28 Abs. 3 Nr. 2a DPMAV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG), vorgelegt werden. Um Missbrauchsfälle weitgehend auszuschließen, wird von der Rechtsprechung aber gefordert, dass dem eingetragenen Markeninhaber vor Vollzug der Umschreibung Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben ist, wenn keine von allen Verfahrensbeteiligten unterzeichneten Umschreibungsanträge oder Umschreibungsbewilligungen vorliegen (vgl. hierzu etwa BPatG, GRUR 2008, 261 - Markenumschreibung; BPatG PAVIS PROMA 10 W (pat) 1/04 - Umschreibung/Rechtliches Gehör II; BPatG 28 W (pat) 177/07 - PRO TEC).

Dem Antragsteller, welcher als Markeninhaber am Umschreibungsverfahren beteiligt ist und daher auch einen Anspruch auf rechtliches Gehör besitzt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 27 Rdnr. 25), hätte daher vor Vollzug der Umschreibung Gelegenheit gegeben werden müssen, sich zu den dazu vorgelegten Unterlagen und Nachweisen zu äußern. Dies ist nicht geschehen, so dass der Antragsteller in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist.

Die Umschreibung beruhte auch auf dieser Verletzung des rechtlichen Gehörs des Antragstellers, weil sie unter Einbeziehung dessen, was der Antragsteller gegen die Umschreibung geltend gemacht hat, nicht hätte vorgenommen werden dürfen.

Zwar trifft die Markenabteilung keine Pflicht, die materiellrechtliche Wirksamkeit einer Markenübertragung abschließend zu prüfen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 26). Dennoch bedarf jeder Umschreibungsantrag einer förmlichen Prüfung, da nach § 27 Abs. 3 MarkenG der Rechtsübergang im Markenregister nur vermerkt werden kann, wenn er dem DPMA nachgewiesen wurde (vgl. BPatG BlfPMZ 2008, 256, 257). Die seitens des Herrn F... vorgelegten Un-

terlagen, insbesondere die mit "Vollmacht" überschriebene Erklärung vom 15. März 2006 waren jedoch nicht geeignet, einen zweifelsfreien Nachweis für eine Zustimmung des Antragstellers zur Übertragung der Rechte an der Marke auf die Antragsgegnerin und damit einen Rechtsübergang an der Marke i. S. v. §§ 27 Abs. 3, 65 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 und 7 DPMaV zu erbringen.

So lag die "Vollmacht" der Markenabteilung bereits nicht im Original vor, so dass nicht gewährleistet war, ob diese auch tatsächlich von der als Unterzeichner ausgewiesenen Person, dem Antragsteller, ausgestellt und unterschrieben worden war.

Zudem kann ihr auch nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit und Eindeutigkeit eine Bevollmächtigung zur Verfügung über die Rechte des Antragstellers aus der Marke 305 69 116 in Form einer Zustimmung zur Umschreibung auf die Antragsgegnerin entnommen werden. Der Wortlaut der Erklärung "Hiermit bevollmächtige ich, J...,, Herrn F...,, alle Geschäfte und Unterschriften ohne Einschränkungen zu leisten" nimmt keinen Bezug auf die Marke. Für die Annahme einer die Zustimmung zur Umschreibung der Marke 305 69 116 umfassenden Generalvollmacht bietet dieser Wortlaut ebenfalls keine ausreichende Grundlage. Dies um so weniger, als die Erklärung unter dem Briefkopf der von Herrn F... und dem Antragsteller zum damaligen Zeitpunkt gemeinsam betriebenen Firma erteilt worden ist, was aber dafür spricht, dass sie sich lediglich auf die in Zusammenhang mit dieser Firma stehenden Rechte und Pflichten, keineswegs aber auf das sonstige Vermögen des Antragstellers bezog. Zu letzterem dürfte aber auch das Recht an der Marke 305 69 116 gehört haben. Zwar ist seitens Herrn F... wiederholt von einer GbR - bestehend aus Herrn F... und dem Antragsteller - als Markeninhaberin die Rede. Dies wird aber durch die Registereintragung widerlegt, wonach als Markeninhaber die beiden vorgenannten Personen, nicht jedoch eine GbR oder sonstige Gesellschaft eingetragen ist.

Da auch weitere Unterlagen, die eine Zustimmung zur Umschreibung der Marke zweifelsfrei hätten belegen können (vgl. § 28 Abs. 3 Nr. 2b DPMaV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG), nicht vorlagen, bestehen unter Berücksichtigung des Vorbringens des Antragstellers zumindest erhebliche Zweifel an einer Zustimmung zur Umschreibung, so dass die Markenabteilung die Umschreibung nicht hätte vollziehen dürfen. Insoweit reicht aus rechtlicher Sicht bereits aus, dass die Markenstelle möglicherweise nach Anhörung des Antragstellers anders entschieden hätte (vgl. BGH NJW 2005, 2624, 2625; Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., Einl I Rdnr. 20 unter Hinweis auf BVerfG 13, 132, 144).

Der Schriftsatz der Antragsgegnerin bietet ebenfalls keinen Anhaltspunkt für eine abweichende Beurteilung. Soweit darin eine Übertragung der Markenrechte durch eine Frau S... angesprochen wird, ist nur anzumerken, dass Frau S... ausweislich der Akte zu keinem Zeitpunkt Rechte an der hier streitgegenständlichen Marke 305 69 116 besaß. Die Marke wurde durch den Antragsteller sowie Herrn F... angemeldet und für diese eingetragen. Ob Frau S... als Designerin Rechte an der Grafik der Marke z. B. in Form eines Urheberrechtes besaß und dieses möglicherweise auf die Antragsgegnerin übertragen hat, ist vorliegend für die Beurteilung der Inhaberschaft an der eingetragenen Marke unerheblich. Den weiteren mit dem vorgenannten Schriftsatz vorgelegten Unterlagen lassen sich ebenfalls keine Anhaltspunkte für eine Zustimmung des Antragstellers zur Umschreibung entnehmen. Soweit die Antragsgegnerin sich auf Absprachen und Vereinbarungen mit dem Antragsteller betreffend die Übertragung der Markenrechte beruft, ist dem im patentamtlichen Umschreibungsverfahren nicht nachzugehen; insoweit ist die Antragstellerin gehalten, ihre Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung.

Kliems

Bayer

Merzbach

Hu