



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 37/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Juni 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 2092062**  
**(hier: Rückumschreibung)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Als Inhaber der Wortmarke 2 092 062 war seit dem 20. Februar 1995 der Beschwerdegegner eingetragen.

Auf den am 29. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Umschreibungsantrag wurde die Marke mit Verfügung des Amtes vom 9. Oktober 2006 auf den Beschwerdeführer umgeschrieben.

Mit Schreiben vom 13. Januar 2007 beantragte die Betreuerin des Beschwerdegegners beim Amt die Rückübertragung der Marke auf den Beschwerdegegner. Zur Begründung stützte sich die Betreuerin auf einen Beschluss des Amtsgerichts Bremerhaven vom 15. Dezember 2006, wonach der Antragsgegner zu einer den Aufgabenkreis der Vermögensvorsorge betreffenden Willenserklärung spätestens

seit August 2006 der Einwilligung der Betreuerin bedürfe, die von ihr verweigert werde.

Der Beschwerdeführer widersprach in der Folge dem Begehren des Beschwerdegegners und stützte sich hierzu u. a. auf zwei Verträge vom 4. August 2001 und vom 19. Juni 2005, die angeblich vom Beschwerdegegner und vom Beschwerdeführer unterschrieben worden seien. Die Betreuerin des Antraggegners erklärte hierzu mit Schreiben vom 24. April 2007, die vom Beschwerdeführer vorgelegten Verträge seien beide gefälscht.

Mit Beschluss der Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2007 wurde die vom Amt mit Verfügung vom 9. Oktober 2006 vorgenommene Umschreibung rückgängig gemacht. Das wurde damit begründet, aufgrund seiner Prozessunfähigkeit habe der Beschwerdegegner die Marke nicht wirksam übertragen können. Die für die Wirksamkeit der Zustimmung gemäß §§ 1902, 1903 Abs. 1 BGB erforderliche Zustimmung der Betreuerin habe diese nicht erteilt. Die vom Beschwerdeführer vorgelegten Verträge vom 4. August 2001 und vom 19. Juni 2005 seien nicht geeignet, ein abweichendes Ergebnis herbeizuführen. Nur der Vertrag vom 19. Juni 2005 regle die Übertragung von Markenrechten, sei nach dem Vortrag der Betreuerin jedoch gefälscht. Wem die streitgegenständliche Marke materiell-rechtlich zustehe, sei gegebenenfalls in einem zivilgerichtlichen Verfahren zu klären.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers, mit der er beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2007 aufzuheben und den Antrag des Beschwerdegegners auf Rückgängigmachung der Umschreibung zurückzuweisen.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, der Rechtsübergang ergebe sich aus dem Markenübertragungsvertrag vom 19. Juni 2005. Die unsubstantiierte Behauptung der Betreuerin, dieser Vertrag sei gefälscht, stehe dem nicht entgegen. Zur Glaubhaftmachung der Echtheit des Markenübertragungsvertrages stützt sich der Beschwerdeführer auf zwei eidesstattliche Versicherungen vom 14. November 2007, deren Verfasser er auch als Zeugen für die Echtheit des Vertrages benennt.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er verteidigt den Beschluss der Markenabteilung. Durch die vom Beschwerdeführer vorgelegte Vereinbarung vom 19. Juni 2005 sei ein Rechtsübergang nicht nachgewiesen. Abtretender und Abtretungsempfänger seien nicht eindeutig bezeichnet, da der Beschwerdegegner und der Beschwerdeführer jeweils im Namen einer Firma gehandelt hätten. Unabhängig davon habe die Betreuerin auch geltend gemacht, dass die Vereinbarung gefälscht sei.

In der mündlichen Verhandlung, an der der Beschwerdeführer nicht teilgenommen hat, hat der Beschwerdegegner seinen Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, denn die Umschreibung der Marke auf den Beschwerdeführer ist zu Recht rückgängig gemacht worden.

Die Rückgängigmachung einer vollzogenen Umschreibung kommt in eng begrenzten Ausnahmefällen in Betracht. Allerdings genügt es hierfür nicht, dass das Deutsche Patent- und Markenamt später zu einer anderen Rechtsauffassung gelangt oder der Registerstand nicht der materiellen Rechtslage entspricht. Zur

Behebung einer solchen Divergenz kommt grundsätzlich nur eine Umschreibungsbewilligungsklage vor den Zivilgerichten in Betracht. Im patentamtlichen Verfahren ist eine Rückumschreibung nur möglich, wenn die Umschreibung auf einem schweren Verfahrensmangel beruhte, (vgl. Ströbele/ Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 27 Rdn. 29; BGH GRUR 1969, 43, 45 - Marpin; BPatGE 46, 92), wie hier der Nachweis einer Betreuung des Verfügenden.

Die Verfügung des Amtes vom 9. Oktober 2006, mit der die Umschreibung auf den Beschwerdeführer erfolgt ist, beruhte zwar nicht auf einem schweren Verfahrensmangel. Die Markenabteilung hat die Umschreibung nämlich erst vorgenommen, nachdem der Beschwerdeführer einen von ihm als Rechtsnachfolger und von dem Beschwerdegegner als bisherigen Markeninhaber angeblich am 29. September 2006 unterschriebenen Umschreibungsantrag eingereicht hatte. Dieser Antrag reicht für den Nachweis des Rechtsübergangs grundsätzlich aus, wie sich auch aus den Erläuterungen zu Feld 7 des Antragsvordrucks ergibt.

Der Antrag auf Rückumschreibung wurde von der Betreuerin des Beschwerdegegners mit Schreiben vom 13. Januar 2007 jedoch damit begründet, dass sie als gerichtlich bestellte Betreuerin des erkrankten Beschwerdegegners der Übertragung der Marke auf den Beschwerdeführer nicht zustimme. Rechtsfolge dieser Erklärung ist, dass die Übertragung der Marke nicht wirksam erfolgen konnte. Eine Rückgängigmachung der Umschreibung war hier nach der zitierten BGH-Entscheidung „Marpin“ deshalb angezeigt, weil Gründe vorliegen, die bei einer gerichtlichen Entscheidung ein Wiederauflageverfahren rechtfertigen würden. Ein solcher Grund liegt gemäß § 578 Abs. 1, § 579 Abs. 1 Nr. 4 ZPO nämlich dann vor, wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war. Dies war bei dem Beschwerdegegner der Fall, da er zum Zeitpunkt der Übertragung der Marke am 29. September 2006 der Zustimmung der Betreuerin bedurfte.

Eine Rückgängigmachung der Umschreibung steht entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch nicht die von diesen im Amtsverfahren vorgelegte Vereinbarung vom 19. Juni 2005 entgegen. Nachdem die für den Beschwerdegegner handelnde Betreuerin mit Schreiben vom 5. April 2007 erklärt hat, diese Vereinbarung müsse gefälscht sein, bestehen Zweifel an deren Rechtswirksamkeit. Ob diese Zweifel zu Recht bestehen oder ob der Vertrag vom 19. Juni 2005 wirksam ist, wie der Beschwerdeführer durch von ihm vorgelegte eidesstattliche Versicherungen und angebotenen Zeugenbeweis geltend macht, kann nicht Gegenstand eines Registerverfahrens sein. Um etwaige Ansprüche aus der Vereinbarung vom 19. Juni 2005 durchzusetzen, ist der Beschwerdeführer vielmehr auf den Rechtsweg vor dem Zivilgericht zu verweisen, bei dem er im Wege der Umschreibungsbewilligungsklage den Rechtsübergang der Marke geltend machen kann.

Die von dem Beschwerdegegner beantragte Kostenlast des Beschwerdeführers ist gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG nicht veranlasst.

Dr. Albrecht

Dr. Albrecht

Kruppa

Dr. van Raden  
ist wegen Krankheit an der  
Unterschrift verhindert.

Ju/Me