



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 99/08

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
15. September 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 27 247.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker sowie des Richters am OLG Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die L... GmbH – im folgenden: Markeninhaberin - hat am 15. Mai 1998 für Waren der Klassen 29, 30, 31 und 32 die Wortmarke

**TOPIKON**

angemeldet, die am 27. Juli 1998 unter der Nummer 398 27 247 in das Markenregister eingetragen worden ist.

Am 3. Juli 2007 hat der Antragsgegner dem Deutschen Patent- und Markenamt angezeigt, dass er zum Insolvenzverwalter der Markeninhaberin bestellt worden ist. Zum Nachweis hierfür hat er eine Kopie des Beschlusses des Amtsgerichts Potsdam vom 6. Oktober 1999 vorgelegt, mit dem über das Vermögen der Markeninhaberin gemäß §§ 11-19, 27 InsO das Insolvenzverfahren eröffnet worden

ist. Zugleich hat er um Mitteilung der für die Markeninhaberin beim Amt bestehenden Schutzrechte gebeten.

Mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 10. August 2007 eingegangenen Schreiben hat sodann die Antragstellerin die Kopie eines vom 1. August 1998 datierenden Vertrages vorgelegt und mitgeteilt, dass die Markeninhaberin ihr die Rechte u. a. an der o. a. Marke mit diesem Vertrag abgetreten habe.

Die Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antragsgegner davon unterrichtet, dass unter Vorlage eines Abtretungsvertrages vom 01.08.1998 die Umschreibung der Marken beantragt worden sei, und ihn zugleich darauf hingewiesen, dass er die Möglichkeit habe, eine Verfügungsbeschränkung ins Markenregister eintragen zu lassen, die zur Folge habe, dass die Markeninhaberin nur noch mit seiner Zustimmung Änderungen in Bezug auf die Marken vornehmen könne. Der Insolvenzverwalter hat daraufhin die Eintragung einer solchen Verfügungsbeschränkung beantragt, die jedoch vom Amt unter Hinweis auf den von der Antragstellerin vorgelegten Abtretungsvertrag abgelehnt worden ist. Des weiteren hat die Markenabteilung der Antragstellerin mitgeteilt, dass begründete Zweifel an einem wirksamen Rechtsübergang der Marken auf sie bestünden, weil der vorgelegte Abtretungsvertrag bereits vom 1. August 1998 datiere, dieser jedoch erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin vorgelegt worden sei. Zugleich hat sie um die Vorlage weiterer Nachweise gebeten, die die gegenüber der Wirksamkeit des Rechtsübergangs bestehen Bedenken ausräumen könnten. Anderenfalls sei mit der Zurückweisung des Umschreibungsantrags und einer Verweisung der Antragstellerin auf den Klageweg vor den ordentlichen Gerichten zu rechnen.

Auf dieses Schreiben der Markenabteilung hin hat die Antragstellerin eine eigene eidesstattliche Versicherung sowie eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Markeninhaberin, L1... vorgelegt. Darin erklären

beide übereinstimmend, dass sie den Vertrag über die Abtretung der Markenrechte vom 1. August 1998 „zu dem angegebenen Datum“ abgeschlossen hätten. Der Antragsgegner, dem diese eidesstattlichen Versicherungen von der Markenabteilung übersandt worden sind, hat daraufhin erklärt, dass er mit einer Umschreibung der Marken auf die Antragstellerin nicht einverstanden sei. Die Antragstellerin habe keinen Anspruch auf die beantragte Umschreibung. Aus den Geschäftsunterlagen der Markeninhaberin und Insolvenzschuldnerin sei nichts zu entnehmen, was auf eine Übertragung der Marke auf die Antragstellerin im Jahre 1998 hindeute. Es sei nicht auszuschließen, dass der erst im Jahre 2007 eingereichte Abtretungsvertrag nicht im Jahre 1998, sondern erst später erstellt worden sei. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei eine Umschreibung ohne Zustimmung des Insolvenzverwalters ohnehin nicht möglich.

Nachdem der Insolvenzverwalter durch Zahlung der Verlängerungsgebühren samt Zuschlägen die Verlängerung der Schutzdauer der Marken erwirkt hat, hat die Markenabteilung mit Beschluss vom 28. Mai 2008 den Umschreibungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Voraussetzungen für eine Umschreibung der Marken gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG lägen nicht vor, da begründete Zweifel an dem von der Antragstellerin behaupteten Rechtsübergang im Jahre 1998 bestünden, die die Antragstellerin nicht habe ausräumen können. Die verbleibenden Zweifel bezögen sich dabei nicht auf die Abtretung des Markenrechts an sich, sondern auf deren Zeitpunkt. Für die verbleibenden Zweifel entscheidend sei zum einen, dass nach den Angaben des Antragsgegners aus den Geschäftsunterlagen der Markeninhaberin keine Angaben oder Hinweise auf die angeblich im Jahre 1998 erfolgte Übertragung der Markenrechte ersichtlich seien. Zum anderen sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Antragstellerin trotz des bereits im Jahre 1999 eröffneten Insolvenzverfahrens neun Jahre zugewartet habe, bis sie die Umschreibung der Marken beantragt habe. Es könne auch nicht nachvollzogen werden, weshalb die Übertragungsproblematik nicht umgehend nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit dem Insolvenzverwalter geklärt worden sei. Diese Zweifel hätten auch nicht durch die vorgelegten, sehr kurz gehaltenen ei-

desstattlichen Versicherungen ausgeräumt werden können. Da bei einer tatsächlich erst später erfolgten Übertragung die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis in Bezug auf die Marke nach § 80 Abs. 1 InsO bereits beim Insolvenzverwalter gelegen habe, sei die beantragte Umschreibung zu verweigern gewesen (BPatG BIPMZ 2001, 354 – Umschreibungsantrag). Der Antragstellerin verbleibe die Möglichkeit einer Klage auf Bewilligung der Umschreibung vor den ordentlichen Gerichten (BGH GRUR 1969, 43, 45 f. – Marpin).

Gegen den Beschluss der Markenabteilung wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Zu deren Begründung macht sie geltend, der auf den Zeitpunkt des Abtretungsvertrages bezogene Fälschungseinwand des Insolvenzverwalters der Markeninhaberin sei unsubstantiiert. Bei der Erklärung des Insolvenzverwalters, dass der Abtretungsvertrag erst zu einem späteren Zeitpunkt entstanden bzw. im Nachhinein mit einem früheren Datum versehen worden sei, handele es sich um eine bloße Mutmaßung. Gründe hierfür seien nicht angeführt worden. Die Markenabteilung habe auch keine Gründe dafür angeführt, weshalb sie die eidesstattliche Versicherung der Antragstellerin nicht als zur Glaubhaftmachung ausreichend anerkannt habe. Es werde nochmals versichert, dass der Abtretungsvertrag am 1. August 1998 abgeschlossen worden sei. Eine frühere Umschreibung im Markenregister sei nicht erforderlich gewesen, weil diese nur deklaratorische Wirkung habe. Angesichts der ökonomischen Entwicklung der Markeninhaberin sei es bereits im Jahre 1998 ratsam gewesen, die Marke aus deren Unternehmensvermögen herauszunehmen. Die im Jahre 1998 erfolgte Abtretung der Marke sei eine vorausschauende Maßnahme gewesen. Angesichts der im Jahre 1998 erfolgten Übertragung sei die Marke nicht in die Insolvenzmasse des Unternehmens eingegangen. Es habe deshalb auch kein Anlass für eine Aussonderung aus der Insolvenzmasse bestanden.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Umschreibung der Marke auf sie vorzunehmen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er schließt sich der Argumentation der Markenabteilung an und macht geltend, die Antragstellerin versuche, neun Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Insolvenzmasse einen Vermögensgegenstand zu entziehen und die Auseinandersetzung im Rahmen des Insolvenzverfahrens zu vermeiden. Eine Gegenleistung für die angebliche Übertragung der Marken auf die Antragstellerin habe die Markeninhaberin zu keinem Zeitpunkt erhalten.

Der Senat hat über die Frage des Zeitpunkts des Abschlusses des Abtretungsvertrages Beweis erhoben durch Vernehmung des seinerzeitigen Geschäftsführers der Markeninhaberin und Ehemanns der Antragstellerin L1.... Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 5. Mai 2010 Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist unbegründet. Die Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Umschreibungsantrag zu Recht zurückgewiesen.

Gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG wird der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird. Zum Nachweis eines Rechtsübergangs ist zum einen ein sowohl von dem eingetragenen Markeninhaber bzw. seinem Vertreter und dem Rechtsnachfolger unterschriebener Umschreibungsantrag geeignet. Ein solcher beidseitiger Antrag liegt hier nicht vor, weil der als Insolvenzverwalter der Markeninhaberin tätige Antragsgegner seine Zustimmung zur Umschreibung nicht erteilt hat. Für eine Umschreibung kann aber auch ein vom Rechtsnachfolger allein gestellter Umschreibungsantrag genügen, sofern dem Antrag Unterlagen beigefügt sind, aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt, wie z. B. ein vom eingetragenen Inhaber und dem Rechtsnachfolger unterschriebener Übertragungsvertrag. Bei einem solchen einseitigen Umschreibungsantrag hat das Deutsche Patent- und Markenamt vor der Vornahme der Umschreibung dem Markeninhaber stets rechtliches Gehör zu gewähren. Ergeben sich, insbesondere auf Grund der Stellungnahme des eingetragenen Markeninhabers oder seines rechtlichen Vertreters, begründete Zweifel an dem Rechtsübergang, so hat das Patentamt dem Antragsteller diese Zweifel mitzuteilen und weitere Nachweise anzufordern (§ 28 Abs. 6 DPMaV). Bestehen auch danach weiterhin begründete Zweifel an dem vom Antragsteller behaupteten Rechtsübergang, so hat das Amt den Umschreibungsantrag ohne weitere Sachaufklärung zurückzuweisen. Ob begründete Zweifel vorliegen, beurteilt sich nach objektiven Maßstäben. Anlass zu begründeten Zweifeln kann insbesondere auch eine längere Zeitspanne zwischen der Erstellung der nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 DPMaV vorgelegten Dokumente (Umschreibungsbewilligung bzw. Übertragungsvertrag) und der Stellung des Umschreibungsantrags geben (vgl. BPatG GRR-RR 2008, 261, 262 - Markenumschreibung).

Ausgehend von diesen Grundsätzen begegnet die Zurückweisung des Umschreibungsantrags durch die Markenabteilung keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Insbesondere durfte die Markenabteilung angesichts der Vorlage des vom 1. August 1998 datierenden Abtretungsvertrages nach Ablauf von mehr als neun

Jahren und zeitnah im Anschluss an eine Rechtsstandsanfrage des Antragsgegners und Insolvenzverwalters der Markeninhaberin begründete Zweifel daran haben, dass dieser Vertrag tatsächlich bereits zu dem im Vertrag angegebenen Datum geschlossen und die darin aufgeführten Marken bereits zu diesem Zeitpunkt - und damit vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin - materiellrechtlich auf die Antragstellerin übergegangen sind, was Voraussetzung für eine Umschreibung wäre.

Auch der Vortrag des Antragsgegners, in den Geschäftsbüchern und den sonstigen Unterlagen der Markeninhaberin fänden sich keinerlei Hinweise auf eine bereits im Jahre 1998 erfolgte Abtretung der Markenrechte an die Antragstellerin, sowie der Umstand, dass die Antragstellerin hierfür gegenüber der Markenabteilung keine nachvollziehbare und überzeugende Begründung geliefert hat, war und ist geeignet, die bereits angesichts der langen Zeitspanne zwischen dem behaupteten Übertragungszeitpunkt der Marke und dem Zeitpunkt der Stellung des Umschreibungsantrags begründeten Zweifel an einer Übertragung der Marke vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin weiter zu nähren. Um diese Zweifel auszuräumen, hat die Antragstellerin zwar zwei inhaltlich weitgehend übereinstimmende eidesstattliche Versicherungen von sich selbst und ihrem Ehemann und seinerzeitigen Geschäftsführer der Markeninhaberin, L1..., vorgelegt, in denen übereinstimmend versichert worden ist, dass der Abtretungsvertrag vom 1. August 1998 „zu dem angegebenen Datum“ unwiderruflich abgeschlossen worden sei. Soweit die Markenabteilung insofern die Auffassung vertreten hat, diese eidesstattlichen Versicherungen könnten die sich aus den sonstigen tatsächlichen Umständen ergebenden Zweifel an dem Abschluss des Abtretungsvertrages im August 1998 nicht beheben, ist auch dies rechtlich nicht zu beanstanden. Bereits die in den eidesstattlichen Versicherungen übereinstimmend gewählte Formulierung „zu dem angegebenen Datum“ beinhaltet nämlich - anders als etwa die Formulierung „an dem angegebenen Datum“ - keine eindeutige Aussage und Festlegung dahingehend, dass der Vertragsabschluss an diesem Tage oder auch nur in zeitlicher Nähe dazu erfolgt ist, sondern kann



ebenso dahingehend verstanden werden, dass der Vertrag mit Wirkung zum 01.08.1998 geschlossen worden ist, wobei offenbleibt, wann er tatsächlich formuliert und unterzeichnet worden ist. Insoweit besteht eine beachtliche inhaltliche Diskrepanz zwischen dem Sachvortrag der Antragstellerin und ihrer eidesstattlichen Versicherung bzw. der eidesstattlichen Versicherung ihres Ehemannes, des früheren Geschäftsführers der Markeninhaberin.

Unbeantwortet geblieben ist auch im Sachvortrag der Antragstellerin weiterhin, auf welchem schuldrechtlichen Kausalgeschäft die Abtretung der Marke seinerzeit erfolgt sein soll. Auch hierzu hat die Antragstellerin trotz entsprechender, vom Insolvenzverwalter aufgeworfener Fragen weder gegenüber der Markenabteilung noch in der mündlichen Verhandlung auf Befragen durch den Senat nachvollziehbare und überzeugende Angaben machen können. Ihre Einlassungen zur Motivation für die Umschreibung der Marke lassen die nötige Genauigkeit vermissen. Zudem beziehen sie sich allein auf einen dem behaupteten Vertragsschluss vorangehenden Zeitraum vor der Anmeldung der Marken im Jahre 1997.

Rechtlich nicht zu beanstanden ist auch, dass die Markenabteilung von einer Einvernahme des angebotenen Zeugen L1... abgesehen hat. Die Durchführung einer Beweisaufnahme sowie einer umfassenden rechtlichen Prüfung der materiellen Wirksamkeit des Rechtsübergangs kann nicht Gegenstand des Umschreibungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sein, weil sie mit dem Charakter des patentamtlichen Umschreibungsverfahrens als einem registerrechtlichen Massenverfahren (im Jahre 2007 waren vom Patentamt nahezu 100.000 Umschreibungen vorzunehmen) nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1969, 43, 45 - Marpin; BPatG a. a. O. - Markenumschreibung). Die Entscheidung der Markenstelle, die Umschreibung zu verweigern, war daher rechtlich korrekt.

Aber auch das Ergebnis der vom Senat auf den Antrag der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren zur Frage des Zeitpunkts des Vertragsschlusses durchge-

fürten Beweisaufnahme ist nicht geeignet, die sich aus den Begleitumständen des Umschreibungsantrags, insbesondere die sich aus der langen Zeitdauer zwischen dem behaupteten Abschluss des Abtretungsvertrages und der Stellung des Umschreibungsantrags resultierenden Zweifel an einem Abschluss des Abtretungsvertrages bereits im Jahre 1998 auszuräumen. Der zu der Frage, wann der Vertrag über die Abtretung der Markenrechte abgeschlossen wurde, als Zeuge vernommene Ehemann der Antragstellerin und seinerzeitige Geschäftsführer der Markeninhaberin hat zwar auf Befragen wiederholt erklärt, wenn in dem Vertrag als Datum der „01.08.1998“ angegeben sei, dann sei dieser an diesem Tage geschlossen worden. Angesichts der ansonsten jedoch erheblichen Erinnerungslücken des Zeugen, was den Entwurf des Abtretungsvertrages, dessen Durchsicht, die daran beteiligten Personen und die Gründe, weshalb nicht zeitnah eine Umschreibung der Marke beantragt wurde, betrifft, erscheint es jedoch als wenig glaubhaft, dass sich der Zeuge ausgerechnet daran erinnern können will, an welchem Tage der Vertrag abgefasst und unterzeichnet worden ist. Des weiteren ist auch der Zeuge eine Erklärung dafür schuldig geblieben, warum sich in den dem Insolvenzverwalter übergebenen Geschäftsunterlagen der Markeninhaberin kein Exemplar des die Marke betreffenden Abtretungsvertrages befindet, obwohl dies, weil durch den Vertrag das Vermögen der Markeninhaberin unmittelbar betroffen ist, zu erwarten wäre. Angesichts dieser Tatsachen verbleiben auch unter Berücksichtigung der Aussage des Zeugen erhebliche Zweifel daran, dass der Vertrag über die Abtretung der Markenrechte bereits am 01.08.1998 und damit vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin abgeschlossen worden ist, und damit daran, dass die Markeninhaberin bzw. ihr Geschäftsführer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch befugt waren, über das Recht an der Marke zu verfügen. Bei dieser Sach- und Rechtslage kann die Beschwerde der Antragstellerin keinen Erfolg haben. Der Antragstellerin bleibt es auch nach dieser Entscheidung weiterhin unbenommen, ihren Anspruch auf Bewilligung der Umschreibung der Marke durch Erhebung einer Klage vor dem zuständigen ordentlichen Gericht geltend zu machen (BGH a. a. O. – Marpin).

Für eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf eine der am Verfahren beteiligten Parteien aus Gründen der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) besteht kein Anlass, so dass jede Partei die ihr erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richter Lehner ist nach Beendigung seiner Abordnung an das OLG München zurückgekehrt und daher an der Unterschrift gehindert.  
Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb