

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 28/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 690 157**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Januar 2000 durch den Richter Meinhardt als Vorsitzenden, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluß der Markenabteilung 3.3. des Deutschen Patentamts vom 5. Oktober 1998 wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Marke bzw das damalige Warenzeichen

siehe Abb. 1 am Ende

wurde am 27. April 1956 für die H... KG eingetragen.

Am 20. Juli 1977 erfolgte die Umschreibung auf die H1... GmbH & Co. KG. Über das Vermögen dieser Firma wurde am 12. Februar 1986 das Konkursverfahren eröffnet und Rechtsanwalt P... zum Konkursverwalter bestellt.

Am 12. Juli 1990 beantragte die H1... GmbH & Co. KG (Beschwerdegegnerin) die Umschreibung des Warenzeichens auf sich und legte eine entsprechende Erklärung des Konkursverwalters über das Vermögen der Vorgängerin vom 23. Mai 1990 vor. Die Umschreibung erfolgte am 14. August 1990.

Am 19. Dezember 1990 beantragte die Z... GmbH (Beschwerdeführerin) Umschreibung des Warenzeichens auf sich selbst. Die beigelegte Übertragungserklärung, die ebenfalls der Konkursverwalter über das Vermögen der Firma H1... GmbH & Co. KG unterzeichnet hatte, datiert vom 26. November 1990. Das Deutsche Patentamt nahm die Umschreibung antragsgemäß mit Verfügung vom 16. Januar 1991 vor.

Am 29. Februar 1992 teilte die Beschwerdegegnerin mit, daß der Konkursverwalter das Warenzeichen irrtümlich auf die Beschwerdeführerin übertragen und deswegen die Anfechtung erklärt habe. Sie fügte ein entsprechendes Schreiben des Konkursverwalters vom 30. September 1991 an die Beschwerdeführerin bei.

Am 30. April 1992 teilte die Beschwerdeführerin mit, daß das Warenzeichen am 23. Januar 1992 von D... als Inhaber der Firma H2... in M..., vormals H... GmbH, notariell auf sie übertragen worden sei. Der Konkursverwalter sei deshalb nicht zur Abgabe der Übertragungserklärung vom 23. Mai 1990 an die Beschwerdegegnerin berechtigt gewesen.

Durch Beschluß vom 7. Mai 1992 machte das Deutsche Patentamt die mit Verfügung vom 16. Januar 1991 durchgeführte Umschreibung auf die jetzige Beschwerdeführerin rückgängig und beschloß die Wiedereintragung der bisherigen Zeicheninhaberin (=Beschwerdegegnerin).

Der Erinnerung gegen diesen Beschluß wurde am 22. Juli 1992 abgeholfen, die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin jedoch erneut durch Beschluß vom 2. September 1992 rückgängig gemacht. Mit der hiergegen eingelegten Erinnerung rügte die Beschwerdeführerin, daß bei der Umschreibung materiell-rechtliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt worden seien. Am 9. Dezember 1992 beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise Aussetzung des Verfahrens, da beim Landgericht Stuttgart ein Rechtsstreit zur Überprüfung der materiellen Rechtslage anhängig sei. Das sodann ruhende Verfahren vor dem Patentamt wurde am 24. November 1997 wieder aufgenommen.

Durch Beschluß vom 5. Oktober 1998 wies das Deutsche Patentamt schließlich die Erinnerung zurück. Zur Begründung ist ausgeführt, daß die Erinnerungs- und Beschwerdeführerin zu Unrecht eingetragen gewesen sei. Die Beurteilung der Umschreibung vom 16. Januar 1991 richte sich nach der damaligen Rechtslage des Warenzeichengesetzes. Danach seien nur die formalen Voraussetzungen für die Umschreibung zu prüfen. Eine wirksame Umschreibungsbewilligung habe aber nicht vorgelegen. So sei die Bewilligung vom 26. November 1990 nicht für die Beschwerdegegnerin, sondern für die Gemeinschuldnerin erklärt worden. Diese sei weder formell legitimiert, noch materiell berechtigt gewesen. Der Konkursverwalter habe sich seiner Berechtigung schon am 23. Mai 1990 begeben. Außerdem habe in materieller Hinsicht die Übertragung der Marke im Notarvertrag vom 22. März 1986 nicht eindeutig stattgefunden.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Z... GmbH geltend, daß der Übergang des durch die Eintragung begründeten Rechts auf die Beschwerdeführerin ausreichend durch die am 30. April 1992

vorgelegten Unterlagen nachgewiesen sei. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 7. Januar 2000 sowie den Schriftsatz vom 10. Januar 2000 nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und sie als Inhaberin der Marke eingetragen zu lassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Deutsche Patentamt hat zu Recht die Umschreibung vom 16. Januar 1991 rückgängig gemacht, da die Voraussetzungen für eine derartige Umschreibung auf die Beschwerdeführerin nicht vorlagen.

1. Die Rückgängigmachung von Umschreibungen ist grundsätzlich möglich. Zwar war sie weder im Warenzeichengesetz, noch ist sie im jetzt gültigen Markengesetz geregelt. Nach der Rechtsprechung kann aus einer fehlenden gesetzlichen Regelung aber nicht geschlossen werden, daß die Rückgängigmachung schlechthin unzulässig wäre; allerdings sind bei einer Rückgängigmachung enge Grenzen einzuhalten (BGH BIPMZ 69, 60 f "Marpin"). So ist beispielsweise inhaltliche Unrichtigkeit einer Umschreibung kein tragender Gesichtspunkt für eine Rückgängigmachung. Generell ist bei der Rückgängigmachung von Verwaltungsakten vielmehr die Eigenart des betreffenden Verwaltungsaktes und die besondere Gestaltung des Verfahrens, in dem er ergangen ist, zu berücksichtigen. Danach kann für

das patentamtliche Verfahren jedenfalls keine Analogie zur Grundbuchordnung bzw zum Finanzgerichtsgesetz hergestellt werden; auch die Regeln über die Rücknahme von begünstigten Verwaltungsakten (§ 49 VwVfG) sind wegen § 2 VwVfG nicht anwendbar. Der Bundesgerichtshof hält jedenfalls die Rückgängigmachung unter den Voraussetzungen für möglich, die für die Beseitigung der Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege der Wiederaufnahme des Verfahrens erforderlich sind. Darüber hinaus soll auch die Versagung des rechtlichen Gehörs ein Grund für die Rückgängigmachung von Verwaltungsakten sein.

Eine derartige Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt hier vor. Am 16. Januar 1991 hat das Deutsche Patentamt die Marke auf die Beschwerdeführerin umgeschrieben. Deren damalige anwaltliche Vertreter legten dafür eine Übertragungserklärung vor, die zwischen der Beschwerdeführerin und dem Konkursverwalter über das Vermögen der Firma H1... GmbH & Co. KG abgeschlossen wurde. Die Beschwerdegegnerin als damalige Markeninhaberin wurde vor der Umschreibung nicht gehört. Das wäre aber erforderlich gewesen, da die vorausgegangene Umschreibung auf die Beschwerdegegnerin vom 14. August 1990 ebenfalls auf einer Übertragungserklärung des Konkursverwalters beruhte. Die beiden Umschreibungsanträge wurden von den Patentanwälten Grünecker und Kollegen gestellt, die bei der ersten Umschreibung mit Vollmacht der Beschwerdegegnerin, bei der zweiten mit Vollmacht der Beschwerdeführerin auftraten. Insofern war Unklarheit darüber eingetreten, wen die Kanzlei G... vertritt und wer zur Abgabe der Übertragungserklärung berechtigt war. Das Deutsche Patentamt hätte diese Unklarheit durch Anhörung der Beschwerdegegnerin bzw durch Rückfrage bei den Anwälten aufklären müssen. Die Rückgängigmachung der Umschreibung war demnach wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs grundsätzlich zulässig.

2. Auch die materiellen Voraussetzungen für die Rückgängigmachung der Umschreibung liegen vor.

a) Zunächst liegt keine Umschreibungsbewilligung des bisherigen Rechtsinhabers vor. Bisherige Rechtsinhaberin war zum damaligen Zeitpunkt die Beschwerdegegnerin. Den Umschreibungsantrag stellten unter Vollmachtvorlage die Patentanwälte G... und Kollegen im Namen der Beschwerdeführerin. Als Beleg für den Übergang der Marke auf die Beschwerdeführerin wurde eine Übertragungserklärung vorgelegt, in der der Konkursverwalter über das Vermögen der H1... GmbH & Co. KG das Warenzeichen auf die Beschwerdeführerin überträgt. Dabei handelt es sich zwar um eine ordnungsgemäße Übertragungsbewilligung, sie stammt aber nicht vom bisherigen Rechtsinhaber (= Beschwerdegegnerin). Es bestanden daher objektiv Zweifel, ob die Übertragung tatsächlich durch die Markeninhaberin erfolgt ist. Der Konkursverwalter handelte nämlich in dieser seiner Eigenschaft und gerade nicht als Vertreter des bisherigen Rechtsinhabers.

b) Auch ergeben sich aus den vorgelegten Unterlagen in materiell-rechtlicher Hinsicht Zweifel an der Verfügungsbefugnis des Bewilligenden. An Unterlagen stehen - wenn auch nicht im Original - zur Verfügung:

- der notarielle Vertrag vom 22. März 1986 zwischen einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, bestehend aus dem Konkursverwalter und der Bayerischen Immobilienreuehand und der Herbert Z... GmbH, deren Rechtsnachfolgerin die heutige Beschwerdeführerin ist.
- Eine im Termin vom 12. Januar 2000 vorgelegte Vereinbarung der Beteiligungsgesellschaft V... mbH, der Komplementärin der Beschwerdegegnerin, mit dem Konkursverwalter vom 26. Februar 1986. In dieser Vereinbarung verpflichtet sich die V..., die Betriebseinrichtung des Werkes A... sowie alle für die Produktgruppen des Papierbereichs bestehenden Patent-, Schutz- und Warenzeichenrechte zu kaufen.

Aufgrund dieser Unterlagen stellt sich für den Senat die Sachlage wie folgt dar: Die Gemeinschuldnerin hatte zwei Betriebe, das Werk M... (Büromöbel-fabrik) und das Werk A... (Papierfabrik), die offenbar vom Konkursverwalter getrennt übertragen worden sind, nämlich Mo... an die Beschwerdeführerin und A... an die Beschwerdegegnerin. In beiden Fällen sollten anscheinend die jeweiligen Warenzeichen mit übertragen werden.

Der Konkursverwalter war bei dem Abschluß des Notarvertrages vom 22. März 1986 durch Dr. Z... aufgrund mündlicher Vollmacht mit Ankündi-gung der Bestätigung vertreten. Am 4. April 1986 hat der Konkursverwalter die Vollmacht bestätigt und den Vertrag mit Ausnahme der Ziffer II 6 genehmigt, also der Übertragung der Warenzeichen, soweit sie den Teilbetrieb Altdorf betrafen. Das bedeutet, daß die Warenzeichen im Notarvertrag nur zum Teil an die Be-schwerdeführerin übertragen wurden, der den Betrieb A... betreffende Teil der Warenzeichen ging wohl auf die Beschwerdegegnerin über. Ganz zweifelsfrei ist dies nicht belegt, die Vereinbarung vom 26. Februar 1986 ist insoweit nicht ein-deutig.

Damit bestehen aus heutiger Sicht in materiell-rechtlicher Hinsicht jedenfalls Zweifel an der alleinigen Markeninhaberschaft der Beschwerdeführerin. Zweifel waren auch zum Zeitpunkt der Umschreibung vom 16. Januar 1991 bereits vor-handen, da die Formulierung im notariellen Vortrag vom 22. März 1986 hinsichtlich der Übertragung der Warenzeichen nicht eindeutig war.

Das Deutsche Patentamt hätte deshalb die Umschreibung vom 16. Januar 1991 wegen der fehlenden Nachweise in formaler Hinsicht bzw der geschilderten Un-klarheiten in materieller Hinsicht nicht vornehmen dürfen und hat sie deshalb zu Recht rückgängig gemacht. Eine Teilung der Marke, wie sie der materiellen



Rechtslage wohl entsprechen würde, kann von Amts wegen nicht vorgenommen werden.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Schuster

Ko

Abb. 1

