

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 220/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Umschreibung der Marke 116 69 917

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Martens und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin werden die Beschlüsse der Markenabteilung 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 1999 und vom 26. Juni 2000 aufgehoben, soweit der Antrag der Firma N... auf Umschreibung der Marke 1 166 917 zurückgewiesen worden ist.

Die Umschreibung der Marke auf die Firma ... wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Antragstellerin beantragt die Umschreibung der Marke 1 166 917 NATUFOOD auf sich. Die Marke ist seit 1990 unverändert für die N...-GmbH in Sch... in das Markenregister eingetragen. Am 8. Dezember 1993 wurde der Geschäftsbetrieb dieser Firma (im wesentlichen bestehend aus einem Lebensmittel-Verkaufswagen mit Zubehör) verkauft. Gesellschafter der GmbH waren zum damaligen Zeitpunkt auf der Verkäuferseite die Kinder R... und J... S..., vertreten ("Pfleger") durch ihren Vater H... M... S..., sämtliche wohnhaft in Holland. Käufer und neue Gesellschafter der GmbH waren K...-L...und H... A.... In dem Kaufvertrag ist zum Verbleib der Marke NATUFOOD nichts ausgeführt.

Am 29. November 1994 übertrugen diese neuen Gesellschafter ihre Anteile auf C... P... A1, der die Firma als Ein-Mann GmbH und Geschäftsführer weiterbetrieb. Am 16. März 1995 beantragte er die Umbenennung der Firma in

V... GmbH". Diese Namensänderung wurde am 2. Juni 1995 in das Handelsregister eingetragen.

Die Antragstellerin hat am 24. April 1995 die Umschreibung der Marke auf sich beantragt. Sie trägt vor, die Marke sei am 11. April 1995 zusammen mit dem Geschäftsbetrieb auf sie übergegangen und legt hierzu eine von der N... GmbH unterzeichnete Übertragungserklärung vor.

Am 20. Dezember 1994 ist ein Schreiben des H... M... S... beim Deutschen Patentamt eingegangen, wonach das Warenzeichen bei dem Verkauf des Geschäftsbetriebs am 8. Dezember 1993 nicht mitverkauft worden sei. Als Beleg hierfür legt er eine, von K... L... A... unterzeichnete Erklärung - "letter of intent" - datiert vom 12. Dezember 1993 vor. Auf Nachfrage durch die Markenstelle erklärt Herr A... in einer eidesstattlichen Versicherung, keine derartige Erklärung unterzeichnet zu haben. Herr S... beantragt die Umschreibung der Marke auf eine R... S... Holding B.V., Niederlande.

Die Markenabteilung hat in zwei Beschlüssen beide Anträge auf Umschreibung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Verbleib der Marke sei streitig und es könne nicht mehr festgestellt werden, ob die Marke zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragen worden sei. Bis zur eindeutigen Klärung der materiellen Inhaberschaft müsse die formelle Änderung des Inhabers unterbleiben.

Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Ansicht hätte der Antrag des Herrn van den Sigtenhorst schon deshalb unberücksichtigt bleiben müssen, weil er weder Beteiligter am Verfahren war, noch einen Inlandsvertreter beauftragt hat. Die Antragstellerin habe die Übertragung der Marke auf sie lückenlos nachgewiesen, zusammen mit der Rechtsvermutung des § 27 MarkenG, wonach die Übertragung eines Geschäftsbetriebs in der Regel auch die dazugehörigen Marken miterfaßt, habe sie ihre Rechtsinhaberschaft ausreichend belegt.

Auf Nachfrage durch das Gericht legt die Antragstellerin eine Erklärung des allein vertretungsberechtigten Geschäftsführers der Firma A... GmbH, vormals V...-GmbH vor, wonach die Übertragung der Marke auf die Antragstellerin am 11. April 1995 rechtmäßig erfolgte und weiterhin anerkannt wird.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 und 2 MarkenG) und hat in der Sache Erfolg. Die Antragstellerin kann die Umschreibung der Marke auf sich verlangen, denn sie hat die Übertragung ausreichend nachgewiesen (§ 27 Abs 3 MarkenG).

Als Rechtsnachfolgerin hat die Antragstellerin einen Anspruch auf Umschreibung der Marke, sofern sie den Rechtsübergang nachgewiesen hat (§ 27 Abs 3 MarkenG). Da für das Entstehen des Rechts die Eintragung in das Markenregister keine konstitutive Wirkung hat und auch sonst einen gutgläubigen Erwerb nicht bewirken kann, dürfen die Anforderungen des Deutschen Patent- und Markenamts an die für die Umschreibung notwendigen Unterlagen nicht überspannt werden. Trotz des Wortlaut des § 27 Abs 3 MarkenG, der ein "nachgewiesen" verlangt, ist für den Rechtsübergang kein Vollbeweis (iSd § 286 ZPO) zu führen, es genügt vielmehr die Vorlage der in § 31 ff MarkenV (insbes § 31 Abs 3 MarkenV) aufgeführten Unterlagen (Althammer, Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 28 Rdz 18). Nur wenn begründete Zweifel am Rechtsübergang vorliegen, können weitere Unterlagen verlangt werden (§ 31 Abs 6 MarkenV) und das DPMA kann den Antrag letztlich auch zurückweisen, wenn sich diese Zweifel nicht beheben lassen.

Hier hat die Antragstellerin einen ausreichenden Nachweis für die Übertragung der Marke geführt; die Einwendungen des Herrn S... sind dagegen widersprüchlich und auch aus anderen Gründen unbeachtlich.

Die N... GmbH, die die Übertragungserklärung zu
Recht unterzeichnet hat - denn zum damaligen Zeitpunkt war die V...
GmbH noch nicht im Handelregister eingetragen - ist Rechtsinhaberin iSd
§ 28 Abs 1 MarkenG, denn sie war und ist im Markenregister eingetragen. Das
bedeutet, daß nicht sie ihre Rechtsinhaberschaft beweisen muß, sondern derje-
nige, der diese gesetzliche Vermutung zur Berechtigung bestreitet, den vollen
Beweis für seine Behauptung führen muß. Die Ausführungen des Herrn
S... sind nicht geeignet derartige beachtenswerte Zweifel zu bewirken.
Seine Behauptung, die Marke sei nicht zusammen mit dem Geschäftsbetrieb über-
tragen worden, widerspricht der Vermutung des § 27 Abs 2 MarkenG, wonach
eine Marke im Zweifel vom Übergang des Geschäftsbetriebs, zu dem sie gehört,
erfaßt wird. Diese Vermutung (§ 292 ZPO) bedeutet, daß die beweisbelastete Par-
tei das Gegenteil entsprechend behaupten und beweisen muß, oder zumindest
einen Sachverhalt vorgetragen muß, der die gesetzliche Vermutung derart
erschüttert, daß eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für das Gegenteil der
gesetzlichen Vermutung besteht. Der vorgelegte Kaufvertrag erwähnt die Marke
zwar nicht, wegen des dort vereinbarten Konkurrenzverbots und des ausdrücklich
verkauften Goodwills spricht aber alles dafür, daß die Marke beim Geschäftsbe-
trieb verbleiben sollte. Denn wie soll ein Konkurrenzverbot eingehalten werden,
wenn die zurückbehaltene Marke gleichlautend mit der verkauften Unternehmens-
kennzeichnung ist und was ist ein Goodwill wert, wenn der Verkäufer einen
- maßgeblichen - Teil des Unternehmensnamens als Marke behält? Sollte also tat-
sächlich eine derartige Vereinbarung beabsichtigt gewesen sein, so wäre eine ent-
sprechende Erwähnung im Kaufvertrag naheliegend gewesen. Dies umso mehr,
als unter der Geltung des Warenzeichengesetzes der Inhaber eines Warenzei-
chens einen Geschäftsbetrieb unterhalten mußte (§§ 8 Abs 1 Satz 3, 1 Abs 1
WZG), der Verkäufer also ein gewichtiges Interesse daran haben mußte, daß der
Verbleib der Marke geklärt ist. Andernfalls nämlich unterlag ein Zeichen der
Löschung gem § 11 Abs 1 Nr 2 WZG und es war auch keine wirksame Zeichen-
übertragung möglich (Althammer, Warenzeichengesetz, 3. Aufl, § 8 Rdz 5). Wei-
ters fällt auf, daß Herr S... diese Behauptung und den Umschrei-

bungsantrag erst nach mehr als einem Jahr den Patentamt mitteilte, obwohl er den "letter of intent" des Herrn K...-L... A... doch schon lange in Händen haben mußte. Im übrigen ist dieser "letter of intent" durch die eidesstattliche Versicherung des Herrn K...-L... A..., eine solche Erklärung niemals abgegeben zu haben, in ihrem Beweiswert deutlich erschüttert. Schließlich scheidet die Berücksichtigung des Vorbringens des Herrn S... daran, daß er als eine Person mit Sitz im Ausland, keinen Inlandsvertreter iSd § 96 MarkenG hat. Dabei braucht nicht entschieden zu werden, ob die bloße Behauptung, Inhaber einer eingetragenen Marke zu sein, bewirkt, damit beteiligter Dritter iSd § 96 Abs 4 MarkenG zu werden. Denn die Bestellung eines Inlandsvertreters ist nur bei Anträgen entbehrlich, denen ohne weiteres, dh ohne förmliche und zustellungsbedürftige Entscheidungen stattgegeben werden kann (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 96 Rdz 11). Dazu zählt ein Antrag auf Umschreibung einer Marke, der sich auf der Entkräftung einer gesetzlichen Vermutung begründet, keinesfalls.

Die Antragstellerin hat damit sowohl den Übergang der Marke zusammen mit dem Geschäftsbetrieb (§ 27 Abs 2 MarkenG), als auch die Übertragung der Marke auf sie selbst (§ 27 Abs 3 MarkenG) ausreichend dargetan, so daß ihrem Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs stattzugeben ist.

Stoppel

Martens

Schwarz-Angele

Fa