



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 1/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. Januar 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 034 039

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Vollstreckungsschutz werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 24. Oktober 1992 angemeldete Wortbildmarke 2 034 039



der Beschwerdeführerin ist am 5. April 1993 unter der Nummer 2 034 039 für die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" in das Register eingetragen worden.

Durch das von der Firma B... Corp. (U...) erstrittene Urteil des LG Bielefeld – Az 10 O 77/96 - vom 8. November 1996 ist die Beschwerdeführerin verurteilt worden, in die Löschung der Marke 2 034 039 einzuwilligen (Ziffer 3 des Tenors). Ihre Berufung dagegen ist vom OLG Hamm – Az 4 U 253/96 – durch Versäumnisurteil vom 6. April 2002 zurückgewiesen worden. Das Urteil ist seit dem 11. Juli 2002 rechtskräftig.

Nach Angabe der Beschwerdeführerin hat sie das Urteil rechtskräftig werden lassen, da sie sich dazu durch einen Vergleich vom 11. März 1999 vor dem OLG Frankfurt und durch die Zwangsvollstreckung aus diesem Vergleich gezwungen sah.

Mit Eingabe vom 23. Juli 2002, eingegangen am 24. Juli 2002, beantragte die Firma B... Corp, die Marke 2 034 039 zu löschen, da die Beschwerdeführerin

durch das Urteil des LG Bielefeld vom 8. November 1996 Az 10 O 77/96 gemäß Ziff 3 verurteilt worden sei, in die vollständige Löschung der Marke einzuwilligen. Als Anlage wurde eine beglaubigte Abschrift des mit Rechtskraftvermerk versehenen Urteils des OLG Hamm sowie eine vollstreckbare Ausfertigung des Urteils des LG Bielefeld (Abschrift) beigelegt.

Die Markenabteilung des DPMA hat ihre Auffassung, dass die Marke wegen des Versäumnisurteils mit Wirkung ex tunc zu löschen sei, dass die Löschung im Register nur noch deklaratorischen Charakter habe und somit den kurz vor Eintritt der Rechtskraft eingegangenen Anträgen der Beschwerdeführerin auf Eintragung eines Pfändungspfandrechts zu Gunsten der C... sowie eines sonstigen dinglichen Rechts zu Gunsten der B... N... GmbH G...

... die Grundlage entzogen sei, der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. August 2002 mitgeteilt (Eingang dort 23. August 2002) und ihr eine Frist zur Stellungnahme von 2 Wochen eingeräumt.

Am 5. September 2002 hat das DPMA die Marke gelöscht. Die Vornahme der Löschung wurde der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom selben Tage mitgeteilt. Dem zuvor von der Beschwerdeführerin eingereichten Fristverlängerungsgesuch wurde nicht stattgegeben. Die Löschung war nach Ansicht des Amtes zu vollziehen, da sich dies aus dem rechtskräftigen Urteil ergäbe und aus Gründen der Rechtssicherheit sofort vorzunehmen sei. Falls die Beschwerdeführerin anderer Auffassung sei, stünde es ihr frei, einen Antrag auf Rückgängigmachung der Löschung zu stellen.

Mit Fax vom 5. September 2002 widersprach die Beschwerdeführerin der Löschung ex tunc, denn das Urteil verpflichte sie nur zu einer Löschung ex nunc. Außerdem rügt sie die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, da die ihr gesetzte Frist zur Stellungnahme nicht abgewartet worden sei.

Mit Fax vom 23. September 2002 beantragte die Beschwerdeführerin die Rückgängigmachung der Löschung und Wiedereintragung ihrer Marke.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2002 hat die Markenabteilung 9.1. den Antrag auf Rückgängigmachung der Löschung zurückgewiesen.

Der zulässige Antrag sei nicht begründet. Die Marke sei zu Recht gelöscht worden, weil ein rechtskräftiges Urteil vorliege, durch das die Antragstellerin (jetzige Beschwerdeführerin) zur Einwilligung in die Löschung verurteilt worden sei. Diese Einwilligung gelte gemäß § 894 Abs 1 ZPO mit der Rechtskraft des Urteils als erteilt. Die Voraussetzungen für die Löschung seien erfüllt, nämlich dass der Markenabteilung beglaubigte Abschriften einer vollstreckbaren Ausfertigung des erstinstanzlichen Urteils sowie des Berufungsurteils mit Rechtskraftvermerk vorgelegt worden sind. Es spiele keine Rolle, dass die Markeninhaberin zuvor auf die Marke verzichtet habe, da gleichzeitig der Widerruf des Verzichts eingegangen sei. Selbst wenn aber der Verzicht wirksam gewesen wäre, hätte die Marke noch mit der Wirkung ex tunc gelöscht werden können. Die nachteiligeren Folgen der Löschung wegen Nichtigkeit könnten nicht dadurch vermieden werden, dass vor Rechtskraft des Urteils auf eine Marke verzichtet werde. Die Markenabteilung treffe keine eigene Entscheidung, sondern vollziehe nur die Entscheidung eines ordentlichen Gerichts und habe die Rechtmäßigkeit des Urteils nicht nachzuprüfen. Unerheblich seien deshalb insbesondere die rechtlichen Erwägungen im Urteil des LG Frankfurt – 3/12 O 6/01 – vom 22. Februar 2002, auf das die Antragstellerin sich beziehe, ebenso wie die Wirksamkeit des 1999 vor dem OLG Frankfurt geschlossenen Vergleichs zwischen der Antragstellerin und der B... Corporation, den die Antragstellerin anzufechten beabsichtige.

Die Markenabteilung hat weiter ausgeführt, dass der Löschung auch nicht das Pfändungspfandrecht der C... AG und das vermeintlich dingliche Recht der B... N... GmbH entgegen stünden. Sei eine Marke wegen Nichtigkeit zu löschen, so sei sie so zu behandeln, als sei sie nie eingetra-

gen worden (§ 52 Abs 2 MarkenG). Soweit Dritte Rechte an der Marke erworben haben, seien diese ebenso als nichtig anzusehen, denn an einer nichtigen Marke könnten naturgemäß keine Rechte entstanden sein. Anders als im Falle des Verzichts bedürfe es daher auch keiner Zustimmung des Dritten zur Löschung. Unerheblich sei, dass die Marke unter Geltung des WZG eingetragen worden sei. Das ordentliche Gericht sei offenbar von den Voraussetzungen der Übergangsregelung des § 163 Abs 1 MarkenG ausgegangen. Das Amt habe das nicht nachzuprüfen.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin,

die Löschung der Marke 2 034 039 rückgängig zu machen und die Marke wieder einzutragen,

festzustellen, dass das Erwirken des nach Wirksamwerden des Vergleichs später rechtskräftig gewordenen Urteils sittenwidrig sei,

den Antrag der B... Corporation als rechtsmissbräuchlich zurückzuweisen,

ferner, die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld zu durchbrechen, weil der Rechtsstreit bereits mit Wirksamwerden des Gesamtvergleichs beendet und beseitigt sowie die Rechtshängigkeit erloschen sei, bevor die Rechtskraft eintrat,

weiter die antragsgemäße Eintragung der Maßnahme einer Zwangsvollstreckung und eines dinglichen Rechts an der Marke 2 034 039,

die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Bielefeld dem Grunde nach – weil es durch den Abschluss des Generalvergleichs wir-

kungslos und als Vollstreckungstitel ungeeignet sei – zurückzuweisen,

den Antrag der B... Corp. als rechtsmissbräuchlich und sittenwidrig, und wegen Verstoßes gegen Treu und Glauben und die Vorschriften der ZPO zurückzuweisen,

hilfsweise im Falle der Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld vom 8. November 1996, die Einwilligung in die Löschung ex nunc zum Zeitpunkt der Rechtskraft im Juni 2002 festzustellen,

hilfsweise, den Antrag der B... Corp. als unzulässig zurückzuweisen,

äußerst hilfsweise, die Vollstreckung aus diesem Urteil zurückzuweisen, weil es nicht im Einklang mit der geltenden Rechtsprechung (BIG BERTHA) stehe und die Vollstreckung gegen die verfassungsmäßig garantierte Gleichbehandlung verstoßen würde,

das Verfahren wegen beabsichtigter Rechtsmittel gegen die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Bielefeld vom 8. November 1996 auszusetzen,

sowie Vollstreckungsschutz im Sinne von § 765 ZPO zu gewähren.

Die Beschwerdeführerin ist aus folgenden Gründen der Auffassung, dass die Marke zu Unrecht gelöscht worden sei:

Einer Löschung stehe die wirksame Pfändung zugunsten der C... AG entgegen. Diese Verfügungsbeschränkung sichere den Pfandgläubiger vor

Rechtsänderungen durch Rechtshandlungen des Schuldners - vorliegend ihrer Einwilligung in die Löschung – ohne seine Zustimmung. Die C... AG sei nach § 265, 325 ZPO nicht an das Urteil gebunden, da diese nicht Rechtsnachfolgerin der Antragstellerin sei. Der Vergleich wirke ebenfalls nicht gegen Dritte, die nicht Vertrags- bzw Prozesspartei seien.

§ 52 Abs 2 MarkenG sei vorliegend nicht einschlägig und auf die rechtskräftige Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung (Verzicht) nicht anwendbar. Die Klägerin habe ihre Klage auf Firmenverletzung und unlauteren Wettbewerb gestützt. Das LG Bielefeld habe diese Klage als Anträge nach §§ 12 BGB, 15 MarkenG, 37 Abs 2 HGB und 1 UWG gedeutet. Die Einwilligung in die Löschung (Verzicht) gelte mit Rechtskraft als eingetreten. Mangels gesetzlicher Anordnung der Rückwirkung wirke die Löschung auf Antrag des Markeninhabers nur ex nunc. Diese Wirkung habe hier aber nicht eintreten können, da nicht nur die Löschung der Marke, sondern bereits die Wirksamkeit der Verzichtserklärung die Zustimmung des dinglich Berechtigten voraussetze.

Außerdem sei die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beseitigt. Der Prozessvergleich vom 11. März 1999 habe den Prozess beendet. Daher erlösche mit seinem Wirksamwerden in seinem Umfang die Rechtshängigkeit. Das OLG Frankfurt habe mit Endurteil vom 21. Dezember 2000 entschieden, dass der Vergleich wirksam sei. Vorhergehende, die Vergleichsgegenstände des Generalvergleichs betreffende, nicht rechtskräftige Urteile, also auch das Urteil des LG Bielefeld, seien durch den Prozessvergleich wirkungslos und seien als Vollstreckungstitel ungeeignet. Auch die Auslegung des Generalvergleichs sei rechtskräftig. Danach sei sie zum Verzicht ihrer Marken ex nunc verpflichtet. Bei einem gerichtlichen Vergleich sei § 894 ZPO unanwendbar. Das Erwirken des später – nach Feststellung des DPMA - rechtskräftig gewordenen Urteils des LG Bielefelds/OLG Hamm, dem im übrigen eine Einwilligung in die Löschung ex tunc nicht zu entnehmen sei, sei sittenwidrig. Der B... Corp sei durch das Versäumnisurteil unverdient eine Rechtsposition zugefallen, die ihr nach dem Inhalt des Vergleichs nicht zugestan-

den habe. Diese Rechtsposition sei genauso wie der Vergleich selber sittenwidrig erschlichen worden. Ihre Verpflichtungen aus dem Vergleich seien unter Beachtung des von der C... geltend gemachten Pfandrechts im Urteil des LG Frankfurt vom 22. Februar 2002 festgelegt. Danach müsse sie zuerst das Pfandrecht eintragen lassen und dann den Verzicht erklären, so dass sich dann die ... B... Corp. nur noch mit der Pfandgläubigerin auseinandersetzen müsse. Daran habe sie sich gehalten. Es sei eine ungerechtfertigte Unterstellung, sie hätte die nachteiligeren Folgen der Löschung wegen Nichtigkeit durch Verzicht vermeiden wollen. Die Löschantragstellerin müsse die ihr unverdient durch Erschleichen zugefallene Rechtsposition aufgeben. Eine Löschung der Marke ex tunc sei im Vergleich nicht vereinbart worden. Hierfür bedürfte es auch eines besonderen Rechtsschutzinteresses der B... Corp, das nicht gegeben sei.

Äußerst hilfsweise macht sie geltend, dass das Urteil des LG Bielefeld erkennbar falsch sei. Sie hätte mit größter Wahrscheinlichkeit die Berufung gewonnen, wenn sie nicht allein auf Grund der Verpflichtung aus dem Vergleich gezwungen worden wäre, das Berufungsverfahren zu beenden. Die Vollstreckung aus einem erkennbar falschen Urteil würde gegen geltendes Recht verstoßen und gegen die verfassungsmäßige Garantie auf Gleichbehandlung.

Dafür, dass der Vergleich alle Verfahren mitbetroffen und beendet habe, bietet sie Beweis an.

Außerdem rügt die Beschwerdeführerin, dass ihr rechtliches Gehör verletzt worden sei. Die Marke sei vor Ablauf der Frist zur Stellungnahme gelöscht worden. Ihre Erklärungen seien in dem Beschluss nicht berücksichtigt und in den Entscheidungsgründen nicht verarbeitet worden. Ihr sei außerdem nicht mitgeteilt worden, dass an der ihr gegenüber geäußerten Rechtsauffassung, entscheidungserheblich sei allein, ob die Pfändung der Löschung entgegen stehe, nicht mehr festgehalten werde. Denn der Beschluss stelle lediglich darauf ab, dass die Markenabteilung keine eigene Sachentscheidung über die Löschung zu treffen habe, sondern nur

die Entscheidung eines ordentlichen Gerichts vollzogen werde. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe sich nicht damit auseinandergesetzt, dass die C... nicht an das Urteil gebunden sei.

Die Beschwerdeführerin regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Außerdem begehrt sie Vollstreckungsschutz, da die B... Corp. ihren Verpflichtungen aus dem Vergleich noch nicht nachgekommen sei, und da sie selbst Zeit benötige, um die erforderlichen Schritte gegen die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Bielefeld zu unternehmen.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat der Senat die Beschwerdeführerin auf den Gegenstand des Verfahrens und die wesentlichen Fragen hingewiesen sowie darauf, dass das Pfandrecht der C... AG an der Marke die Löschung wohl nicht hindern könnte.

Die Beschwerdeführerin hat beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung zu verlegen und das Verfahren auszusetzen, bis über ihren Rechtsbehelf nach § 732 ZPO, gegebenenfalls auch über eine noch einzulegende Vollstreckungsgegenklage entschieden wird. Außerdem ist sie der Auffassung, dass als Popularklage ausgestaltete Lösungsverfahren 25 W (pat) 4/01, in dem es um die Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit geht, sei vorgreiflich.

Sie ist der Ansicht, dass die B... Corp. an dem vorliegenden Verfahren beteiligt sei. Ihrer Ansicht nach handele es sich um ein zweiseitiges Verfahren.

Dem Terminverlegungsantrag wurde nicht stattgegeben, und der Senat hat nochmals auf die Gegenstände der verschiedenen Verfahren hingewiesen sowie darauf, dass wohl erst ein Erfolg im Verfahren 25 W (pat) 1/03, also die Rückgängigmachung der bereits vollzogenen Markenlöschung, dann eine Entscheidung im Verfahren 25 W (pat) 4/01 erforderlich machen würde.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1.) Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 9.1. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2002 ist zulässig erhoben worden. Die Beschwerdegebühr wurde von der Pfandgläubigerin – wie diese mit Schriftsatz vom 10. Februar 2003 klargestellt hat - nicht für eine eigene Beschwerde, sondern für die der Beschwerdeführerin entrichtet.

2.) Die Beschwerde ist nicht begründet.

a) Gegenstand der Beschwerde ist – worauf der Senat die Beschwerdeführerin bereits in der Ladung zur mündlichen Verhandlung hingewiesen hat - der Beschluss der Markenabteilung vom 15. Oktober 2002 (§ 66 Abs 1 MarkenG), mit dem der Antrag auf Rückgängigmachung der Löschung der Marke 2 034 039 zurückgewiesen worden ist.

Eine Rückgängigmachung der Löschung im Wege der Berichtigung des Registers könnte allenfalls dann erfolgen, wenn sie ohne Vorliegen einer verfahrensrechtlich wirksamen Anordnung (möglicherweise versehentlich) erfolgt ist. Denn eine solche Löschung würde wohl keine rechtswirksame Löschung der eingetragenen Marke darstellen. Auf Antrag des Markeninhabers könnte dann das förmliche Registerrecht mit der ursprünglichen Priorität durch Eintragung der Marke in das Register wiederhergestellt werden (so Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 52 Rd 19; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl § 52 Rdn 4).

Im vorliegenden Fall kann daher nur nachgeprüft werden, ob das DPMA die Marke aufgrund des Urteils des LG Bielefeld, in dem die Beschwerdeführerin zur Einwilligung in die Löschung der Marke 2 034 039 verurteilt wurde, wirksam gelöscht hat. Mit Rechtskraft des Urteils wird die Abgabe der Einwilligung fingiert (§ 894 ZPO).

Einwendungen gegen die inhaltliche Richtigkeit eines zivilgerichtlichen Urteils oder gegen seine Vollstreckung können nur in den dafür vorgesehenen Verfahren und vor den nach der ZPO zuständigen Gerichten vorgebracht werden (Einlegung von Rechtsmitteln, Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO). Das DPMA und das BPatG haben weder eine Zuständigkeit noch eine Prüfungskompetenz für Einwendungen gegen das Urteil des LG Bielefeld, seine Vollstreckung und die Hintergründe, die zu diesem Urteil führten. Vielmehr kann der Senat nur die Löschung als registerrechtliche Umsetzung der durch das rechtskräftige des Urteils des LG Bielefeld fingierten Willenserklärung überprüfen.

b) Das Verfahren vor dem DPMA leidet an keinem Mangel, der zur Aufhebung der Entscheidung führt.

Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend macht, da die Marke vor Ablauf der von der Markenabteilung des DPMA gewährten 2-wöchigen Frist zur Stellungnahme gelöscht wurde, muss dies nicht näher erörtert werden. Das BPatG ist eine Tatsacheninstanz, so dass die Beschwerdeführerin ihre Argumente nunmehr vortragen konnte. Selbst wenn ein wesentlicher Verfahrensfehler vorgelegen haben sollte, kann der Senat daher in der Sache selbst entscheiden (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).

Der Beschluss wurde von der zuständigen Stelle erlassen (Markenabteilung), wobei die Angelegenheit einer Angehörigen der Markenabteilung übertragen werden konnte, da es sich nicht um die Löschung einer Marke nach § 54 MarkenG handelte (§ 56 Abs 3 S 3 MarkenG).

Der angefochtene Beschluss erging zutreffend auch lediglich gegenüber der Beschwerdeführerin, ohne dass die B... Corporation formell beteiligt wurde.

Auch wenn die Löschung der Marke auf Grund des Urteils des LG Bielefeld von der B... Corporation veranlasst war, handelt es sich bei der Durchführung der Löschung nicht um ein zweiseitiges Verfahren. Ein rechtskräftiges Urteil fin-

giert die Einwilligung der Markeninhaberin in die Löschung und leitet kein neues kontradiktorisches Verfahren ein. Gleichmaßen ist die Frage einer Berichtigung des Registers durch Wiedereintragung der Marke kein zweiseitiges Verfahren.

Selbst wenn angenommen würde, dass die Vollstreckungsgläubigerin hätte beteiligt werden müssen, wären die Rechte der Beschwerdeführerin dadurch nicht beeinträchtigt, da der Verfahrensgegenstand dadurch nicht erweitert worden wäre, worauf der Senat bereits mit Schreiben vom 21. Oktober 2003 hingewiesen hatte.

c) Die Markenabteilung hat den Antrag der Beschwerdeführerin (im Schriftsatz vom 23. September 2002) auf Rückgängigmachung der Löschung zu Recht zurückgewiesen.

Die Markenabteilung hat die Marke 2034039 rechtswirksam auf Grund des Urteils des LG Bielefeld – Az 10 O 77/96 - vom 8. November 1996, in dem die Antragstellerin auf Klage der Firma B... Corp. verurteilt worden ist, in die Löschung der Marke 2 034 039 einzuwilligen (Ziffer 3 des Tenors), gelöscht. Das Urteil ist seit dem 11. Juli 2002 rechtskräftig, nachdem die Berufung der Beschwerdeführerin gegen dieses Urteil vom OLG Hamm – Az 4 U 253/96 – durch Versäumnisurteil vom 6. April 2002 zurückgewiesen worden war.

Die Rechtskraft des Urteils bewirkt nach § 894 ZPO, dass die Erklärung der Beschwerdeführerin, in die Löschung einzuwilligen, als abgegeben gilt. Aus dem DPMA zugegangenen Urteil folgt eine Löschung mit Wirkung ex tunc, da nur dies der gesetzlichen Regelung nach §§ 52 Abs 2, 163 MarkenG entspricht.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wurde sie in dem Urteil des LG Bielefeld nicht zur Erklärung des Verzichts (ex nunc) im Sinne von § 48 Abs 1 MarkenG verurteilt. Dies ergibt sich aus dem Tenor des Beschlusses. Die (aufgrund der durch rechtskräftiges Urteil fingierten) Einwilligung in die Löschung stellt im Falle der Löschung wegen Nichtigkeit lediglich eine formale Voraussetzung für das

registerrechtliche Verfahren dar. Die Löschung einer Marke im Klagewege wegen Bestehens älterer Rechte ist völlig unabhängig von der Regelung eines Verzichts nach § 48 MarkenG. Diese Vorschrift regelt eigentlich nur eine selbstverständliche Dispositionsfreiheit des Markeninhabers in Abs 1 sowie eine Einschränkung dieser Dispositionsfreiheit in Abs 2 und ist für eine Löschung aus anderen Gründen wie Nichtigkeit oder Verfall nicht anwendbar. Wenn die Löschung der Eintragung nicht mit Wirkung von Anfang an hätte erfolgen sollen, hätte in diesem Fall im Tenor ein Zeitpunkt angegeben werden müssen, wie dies etwa bei Lösungsverfahren wegen Verfalls möglich ist (vgl § 52 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Da sich im Falle einer Löschung wegen älterer Rechte im Sinne der §§ 9-13 MarkenG die Nichtigkeit von Anfang an vor allem aus der gesetzlichen Regelung des § 52 Abs 2 MarkenG ergibt, ist das Urteil auch hinreichend bestimmt, ohne dass die Wirkung ex tunc im Tenor ausdrücklich ausgesprochen werden musste. Das DPMA hatte aufgrund des Urteils des LG Bielefeld davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin zu einer Einwilligung in die Löschung der Marke mit Wirkung von Anfang an verurteilt worden ist.

Auch die Gründe des Urteils sprechen für ein solches Verständnis, wobei das Deutsche Patent- und Markenamt eine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit des Urteils aber nicht vornehmen durfte, da dies nicht in seine Prüfungskompetenz fällt. Den Ausspruch in Ziffer 3 des Tenors, dass die Beklagte verurteilt werde, in die Löschung ihrer Marke 2 034 039 einzuwilligen, stützt das Landgericht auf § 12 BGB, § 15 MarkenG und § 37 Abs 2 HGB. Nach diesen Vorschriften musste die Beklagte die Löschung ihrer Marke ebenso bewilligen wie die Löschung der Firmenbezeichnung "B... N... GmbH" und musste – so die Urteilsgründe - veranlassen, dass ein gesetzmäßiger Zustand eintritt. Das Landgericht Bielefeld hat die Beklagte eindeutig auf Grund des Vorliegens älterer Rechte der Klägerin zur Einwilligung in die Löschung verurteilt. Im Ergebnis handelt es sich daher um eine Löschung ex tunc im Sinne des § 55 in Verbindung mit § 51 MarkenG wegen Nichtigkeit aufgrund Bestehens älterer Rechte im Sinne der §§ 9-13 MarkenG, zu denen neben eingetragenen Marken (§§ 9, 10 MarkenG) insbe-

sondere auch Benutzungsmarken sowie geschäftliche Bezeichnungen (§ 12 MarkenG) und auch sonstige ältere Rechte wie zB Namensrechte (§ 13 MarkenG) gehören, auch wenn nicht alle einschlägigen Vorschriften im Urteil ausdrücklich genannt sind. Nach der von dem LG Bielefeld herangezogenen Vorschrift des § 15 Markengesetz kann nämlich auch Störungsbeseitigung verlangt werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 15 Rdn 149). Eine Teilregelung des Störungsbeseitigungsanspruchs stellt der Löschungsanspruch gegenüber jüngeren rechtsverletzenden Registermarken dar (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 14 Rdn 284).

Das Deutsche Patent- und Markenamt musste auch nicht das Pfändungspfandrecht der C... AG an der Marke bei der Löschung berücksichtigen. Der Antrag, das dingliche Recht einzutragen, was nach § 29 Abs 2 MarkenG möglich ist, wurde bereits am 1. Juli 2002 und damit vor Rechtskraft des später vorgelegten Urteils gestellt. Im vorliegenden Fall ist jedoch § 52 Abs 2 MarkenG zu beachten. Dieser bestimmt, dass die Wirkungen der Eintragung in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Diese Fiktion ist nur für die in § 52 Abs 3 MarkenG geregelten, hier aber nicht vorliegenden Fälle aufgehoben. Dabei spielt es keine Rolle, dass das Urteil nicht auch gegenüber der C... AG erging. Im Verhältnis zu den Prozessparteien gilt die Einwilligung in die Löschung als abgegeben (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl § 55 Rdn 21). Wenn eine Marke wegen Nichtigkeit gelöscht wird, dann wird sie mit absoluter Wirkung gelöscht, ohne dass im Verhältnis zu nicht am Verfahren Beteiligten ein Rechtsstatus erhalten bleiben könnte.

Doch auch wenn die Beschwerdeführerin so gestellt werden müsste, als ob das Pfandrecht bereits vor Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld eingetragen gewesen wäre, hätte dies nach Überzeugung des Senats die Löschung nicht verhindern können. Da die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung wegen Nichtigkeit (aufgrund älterer Rechte) keinen Verzicht im Sinne des § 48 MarkenG darstellt, ist die Vorschrift des § 48 Abs 2 MarkenG, die eine Löschung von der Zustimmung

des im Register eingetragenen Inhabers eines Rechtes an der Marke abhängig macht, in einem solchen Fall nicht einschlägig. Auch aus der EASYPRESS-Entscheidung (BGH GRUR 2001, 337), wonach der Verzicht das Markenrecht ex nunc vernichtet, den Zeitraum vor der Erklärung aber nicht berührt und daher ein Lösungsverfahren wegen Nichtigkeit sich durch einen Verzicht noch nicht ohne weiteres erledigt hat, lässt sich entnehmen, dass streng zwischen einer Löschung wegen Verzichts und der Löschung wegen Nichtigkeit zu trennen ist. Auch § 52 Abs 1 und Abs 2 MarkenG setzen voraus, dass eine Löschung auf unterschiedlichen Rechtsgründen beruhen kann. Eine Zustimmung des Pfandgläubigers zur Löschung einer Marke wegen Nichtigkeit ist nicht erforderlich, da für diese Fälle eine dem § 48 Abs 2 MarkenG entsprechende Regelung fehlt.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist es keine widersinnige Regelung, den Verzicht von der Zustimmung des dinglich Berechtigten abhängig zu machen, bei der Löschung wegen Nichtigkeit dagegen eine solche Zustimmung nicht zu fordern. Vielmehr ist eine Differenzierung zwischen Verzicht und Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung wegen Nichtigkeit sachlich gerechtfertigt. Während es nämlich geradezu geboten erscheint, dem Pfandgläubiger die Möglichkeit zu eröffnen, sich vor einem der freien Disposition des Markeninhabers unterliegenden Verzicht auf die Marke gemäß § 48 MarkenG zu schützen, wäre es unverständlich, wenn der erfolgreiche Nichtigkeitskläger sein Recht nur mit Zustimmung eines Pfandgläubigers durchsetzen könnte, ebenso wie auch eine Löschung aufgrund Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG nicht von einer Zustimmung des Pfandgläubigers abhängig sein kann. Zudem sind anders als beim Verzicht, der ex nunc wirkt, bei einer Vernichtung des Rechts ex tunc wegen Bestehens älterer Rechte dingliche Rechte an der Marke zeitlich nachrangig gegenüber den Rechten des Klägers.

Die von der Beschwerdeführerin vor Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beantragte Eintragung einer Lizenz an der Marke musste das Amt nicht vornehmen. Lizenzen werden nicht nach § 29 MarkenG in das Register eingetragen, da es sich

bei einer Lizenz nicht um ein sonstiges dingliches Recht handelt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 29 Rdn 13, § 30 Rdn 36 f). Im übrigen würde für die Lizenz dasselbe gelten wie für das Pfandrecht, wenn man annähme, dass es sich bei einer ausschließlichen Lizenz um ein sonstiges dingliches Recht im Sinne des § 29 MarkenG handele.

Auch den zunächst von der Beschwerdeführerin erklärten Verzicht hat die Markenstelle zutreffend als unbeachtlich angesehen, da die Rücknahme des Verzichts am gleichen Tag einging und daher nicht wirksam war (§ 130 Abs 1 S 2 BGB; vgl auch BPatG 26 W (pat) 27/00). Doch selbst ein wirksamer Verzicht hätte an dem Urteil des LG Bielefeld nichts mehr geändert, so dass die Löschung wegen Nichtigkeit mit den Rechtswirkungen des § 52 Abs 2 MarkenG vom DPMA nicht hätte abgelehnt werden können.

Einwendungen gegen das Urteil des LG Bielefeld oder seine Vollstreckung und den Hintergrund, wie es zu diesem Urteil kam, musste das DPMA nicht prüfen, da Einwendungen gegen die inhaltliche Richtigkeit eines Urteils oder gegen seine Vollstreckung nur in den dafür vorgesehenen Verfahren (Einlegung von Rechtsmitteln, Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO) vorgebracht werden können. Das DPMA hatte lediglich die durch rechtskräftiges Urteil fingierte Einwilligung der Beschwerdeführerin in die Löschung ihrer Marke wegen Nichtigkeit registermäßig umzusetzen.

Eine entsprechende Überprüfung eines zivilgerichtlichen Urteils und der Berechtigung seiner Vollstreckung ist auch durch das Bundespatentgericht nicht möglich. Eine Vollstreckungsabwehrklage ist nach § 767 ZPO bei dem Prozessgericht des ersten Rechtszugs zu erheben. Das gleiche gilt für eine Klage gegen die Vollstreckungsklausel nach § 768 ZPO. Außerdem ist bei einer Verurteilung im Sinne von § 894 ZPO das Urteil bezüglich der Abgabe der Willenserklärung mit Eintritt der Rechtskraft zugleich auch vollstreckt, da es insoweit keiner weiteren Maßnahme bedarf (s. Thomas/ Putzo, ZPO 25. Aufl, § 894 Rdn 7; Zöller, Zivilprozessordnung,

23. Aufl, § 894 Rdn 5). Die Wirkung entfällt nur dann, wenn das rechtskräftige Urteil später wieder aufgehoben wird (Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 894 Rdn 7). Für eine Wiederaufnahme des Verfahrens müssten jedoch die Voraussetzungen für die zudem fristgebundenen Nichtigkeits- und Restitutionsklagen (§§ 578, 579, 580, 586 ZPO) vorliegen, so dass hier auch deshalb nicht von einem möglichen Wegfall der Rechtskraft des Urteils ausgegangen werden kann.

d) Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Vergleich vor dem OLG Frankfurt habe die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beseitigt, und eine Vollstreckung aus dem Urteil sei sittenwidrig, kann dies zu keiner anderen Entscheidung führen.

Durch einen Prozessvergleich kann ein Rechtsstreit beendet und die Rechtshängigkeit beseitigt werden. Bei einem Gesamtvergleich endet auch die Rechtshängigkeit der anderen nicht vor dem protokollierenden Gericht anhängigen Prozesse, soweit deren Streitgegenstände mitverglichen sind und die Parteien nichts anderes vereinbart haben (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 794 Rdn 26), wobei die Beendigung der anderen Verfahren erst eintritt, wenn das Vergleichsprotokoll bei dem anderen Gericht eingeht oder beide Parteien den Vergleichsabschluss mitteilen (so Stein/Jonas, ZPO, § 794 Rdn 32d). Im vorliegenden Fall wurde jedoch mit dem Vergleich vor dem OLG Frankfurt vom 11. März 1999 die Klage vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm nicht für erledigt erklärt, sondern es wurde im Vergleich lediglich vereinbart, dass die Beschwerdeführerin ihre Marken mit dem Bestandteil "Taco Bell" aufgibt. Wie dies prozessrechtlich in Bezug auf das Verfahren vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm umzusetzen ist, ob zB durch Rücknahme der Berufung oder beidseitige Erledigungserklärung, wurde im Vergleich nicht ausdrücklich geregelt. Das Verfahren vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm war daher noch nicht durch den Vergleich beendet, sondern erst mit dem Versäumnisurteil. Darüber hinaus wäre es Sache des Berufungsverfahrens gewesen, gegebenenfalls einen dem Urteil entgegenstehenden Vergleich zu berücksichtigen. Das DPMA ist nicht zu einer inhaltlichen Überprüfung des Urteils befugt.

Eine Durchbrechung der Rechtskraft wegen Sittenwidrigkeit (§ 826 BGB) ist zwar in Ausnahmefällen wie bei einer arglistigen Urteilserschleichung und Ausnutzung eines Urteils in sittenwidriger Weise möglich (Zöller, Zivilprozessordnung, 24. Aufl, Vor § 322 Rdn 72, 74), jedoch ist eine solche Sittenwidrigkeit hier nicht ersichtlich. Da der Vergleich einerseits keine konkreten Regelungen in Bezug auf das Verfahren vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm enthält, und zudem die Wirksamkeit und Tragweite der Regelungen in dem Vergleich zwischen den Parteien umstritten sind, die Beschwerdeführerin selbst sogar die Wirksamkeit des Vergleichs bestritten hat, erscheint es nicht sittenwidrig, wenn die B... Corporation das durch Versäumnisurteil des OLG Hamm rechtskräftig gewordene Urteil des LG Bielefeld nutzt, um die Marke im Register löschen zu lassen. Eine Durchbrechung der Rechtskraft wegen Sittenwidrigkeit (§ 826 BGB) kann daher nicht festgestellt werden, auch wenn unter den Parteien streitig sein mag, ob auch der Vergleich auf eine Löschung mit Wirkung ex tunc gerichtet ist.

3.) Für die Anordnung eines Vollstreckungsschutzes im Sinne des § 765 a ZPO ist das Bundespatentgericht nicht zuständig. Vollstreckungsschutz kann beim Vollstreckungsgericht beantragt werden (§ 765 a ZPO), also bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das Vollstreckungsverfahren stattfinden soll oder stattgefunden hat, sofern nicht das Gesetz ein anderes Amtsgericht bezeichnet (§ 764 ZPO). Außerdem geht es hier auch nicht um eine den Gerichten zugewiesene Anordnung von Vollstreckungshandlungen, sondern vielmehr um die gerichtliche Überprüfung der vom Amt durchgeführten registermäßigen Umsetzung einer Einwilligung in eine Löschung wegen Nichtigkeit.

4.) Es besteht kein Anlass, die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über den von der Beschwerdeführerin eingelegten Rechtsbehelf nach § 732 ZPO (Erinnerung gegen Erteilung der Vollstreckungsklausel) beim Landgericht Bielefeld und eine gegebenenfalls auch noch einzuleitende Vollstreckungsgegenklage anzuordnen. Eine Aussetzung kommt nach § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 148 ZPO bei Vorgreiflichkeit in Betracht und steht im pflichtgemäßen Ermessen

des Gerichts. Die bloße Einleitung solcher Verfahren kann eine Vollstreckung nicht verhindern, es sei denn, es ergehen entsprechende einstweilige Anordnungen, was hier jedoch nicht der Fall ist. Zudem geht es hier nur noch um die Frage der registermäßigen Umsetzung einer durch Urteil fingierten Einwilligung in die Löschung wegen Nichtigkeit, so dass der Senat nicht davon ausgeht, dass durch die von der Beschwerdeführerin bei dem Prozessgericht gestellten bzw beabsichtigten Anträge die Fiktion der Einwilligung in die Löschung entfallen könnte, da die Zwangsvollstreckung mit Eintritt der Rechtskraft beendet ist (Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 894 Rdn 7).

5.) Da das Bundespatentgericht nach § 66 Abs 1 MarkenG nur für die Überprüfung der Beschlüsse der Markenabteilungen und Markenstellen zuständig ist, können die weiteren von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge ebenfalls keinen Erfolg haben, was sich aus den Ausführungen zu den oben behandelten Punkten ergibt.

6.) Die von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs 1 und Abs 2 MarkenG ist nicht veranlasst, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist und auch nicht die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Kliems

Sredl

Bayer

Pü