



# BUNDESPATEENTGERICHT

24 W (pat) 2/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 1 185 901**

**(hier: Umschreibung)**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Der Antragsteller war eingetragener Inhaber der Wort-Bild-Marke 1 185 901 „SOLIDEAL“. Am 17.9.1998 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt ein unter dem Briefkopf der Firma A... & Co. verfaßtes, vom Antragsteller unterzeichnetes Schreiben vom 10.9.1998 ein, das auszugsweise folgenden Wortlaut hat:

„...“

hiermit schicken wir Ihnen die Änderung der eingetragenen  
Markenzeichen der Produkte Fluideal und Solideal.

Mit der Bitte die Änderung der Rechte in die I...  
GmbH i.G. vorzunehmen.

...“

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts legte dieses Schreiben als Umschreibungsantrag aus. Mit Bescheid vom 28.10.1998, adressiert an

die „Fa. A... & Co. Haut- und Haarpräparate Herstellung z. Hd. Herrn A1...“ teilte sie dem Antragsteller mit, daß der Umschreibungsantrag vom 10.9.1998 noch nicht abschließend bearbeitet werden könne. Hierfür werde eine Annahmeerklärung der neuen Markeninhaberin oder die Vorlage eines Übertragungsvertrages zwischen dem Antragsteller und der neuen Markeninhaberin benötigt.

Mit Schreiben vom 3.11.1998, eingegangen am 7.11.1998, meldete sich daraufhin die I... Haut- und Haarpflegemittel GmbH und erklärte, daß sie die „Markenrechte der Produkte 'Fluideal' 1 176 839 und 'Solideal' 1 185 901“ annehme. Sie bat, die Marken auf sie zu übertragen.

Mit Verfügung vom 8.2.1999 hat die Markenabteilung die Umschreibung der Marke 1 185 901 auf die weitere Verfahrensbeteiligte vorgenommen.

In mehreren Schreiben, u.a. vom 27.7.1999, eingegangen am 30.7.1999, und vom 25.10.1999, eingegangen am 26.10.1999, erklärte der Antragsteller, daß er mit der Umschreibung nicht einverstanden sei. Zur Begründung führte er aus, daß er mit dem Schreiben vom 10.9.1998 lediglich eine figürliche Änderung der Markendarstellung beantragen habe wollen.

Der Antragsteller hat beantragt,

die Umschreibung der Marke 1 185 901 rückgängig zu machen.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten und hat mit Schriftsatz vom 11.4.2000 die Kopie einer vom Antragsteller und seinem Mitgesellschafter W... unterzeichneten „Erklärung“ der Firma A... & Co. vom 27.10.1999 vorgelegt. Darin ist ausgeführt, daß der Antragsteller und der weitere Inhaber der Firma A... &

Co. (W...) u.a. sämtliche Markenrechte an die Markeninhaberin abgetreten hätten.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Rückumschreibung mit Beschluß vom 9.6.2000 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß das Schreiben vom 10.9.1998 zu Recht als Umschreibungsantrag ausgelegt worden sei. Es sei nicht erkennbar gewesen, daß und gegebenenfalls welche – im übrigen unzulässige – Veränderung der Markendarstellung der Antragsteller begehrt habe. Darüber hinaus hätte der Antragsteller seine Erklärung vom 10.9.1998 jedenfalls auf den Bescheid vom 28.10.1998 hin unverzüglich anfechten müssen. Dies sei nicht geschehen.

Mit seiner hiergegen gerichteten Erinnerung hat der Antragsteller geltend gemacht, daß er von seinem früheren Geschäftspartner Wulfson und dem Geschäftsführer der Markeninhaberin bei der Unterzeichnung des Schreibens vom 10.9.1998 über dessen Inhalt getäuscht worden sei. Der Bescheid vom 28.10.1998 sei ihm vorenthalten worden.

Mit Beschluß vom 9.11.2000 hat die Markenabteilung 9.1 des Deutschen Patent- und Markenamts die Erinnerung des Antragstellers zurückgewiesen. Wie sich aus der „Erklärung“ vom 27.10.1999 ergebe, habe die Markenabteilung das Schreiben vom 10.9.1998 zutreffend als Umschreibungsantrag ausgelegt. Auch im übrigen sei die Umschreibung ordnungsgemäß erfolgt. Ob der Antragsteller bei der Unterzeichnung des Schreibens vom 10.9.1998 getäuscht worden sei, könne im Umschreibungsverfahren nicht geklärt werden. Insoweit bleibe es dem Antragsteller unbenommen, diesen Sachverhalt vor der ordentlichen Gerichten geltend zu machen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Zur Begründung macht er im wesentlichen geltend, daß in seinen Schreiben vom 27.7.1999 und vom 25.10.1999 eine Anfechtung der Erklärung vom 10.9.1998 zu

sehen sei. Des weiteren hätte eine Umschreibung aufgrund des Schreibens vom 10.9.1998 nicht vorgenommen werden dürfen, weil darin die Registernummer der Marke 1 185 901 nicht angegeben gewesen sei. Der Bescheid vom 28.10.1998 hätte an seine, des Antragstellers, Privatadresse zugestellt werden müssen.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenabteilung aufzuheben und die Rückumschreibung der Marke 1 185 901 auf den Antragsteller anzuordnen.

Am 13.1.2003 ist die Marke 1 185 901 im Register gelöscht worden, nachdem die gesetzlichen Verlängerungsgebühren nebst Verspätungszuschlag nicht gezahlt worden sind.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.

1. Die Markenabteilung hat die beantragte Rückumschreibung der Marke 1 185 901 im Ergebnis zu Recht versagt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine vollzogene Umschreibung nur in Ausnahmefällen rückgängig gemacht werden. Insbesondere genügt es insoweit nicht, daß der Registerstand nicht der materiellen Rechtslage entspricht. Zur Behebung einer solchen Divergenz kommt nur eine Umschreibungsbewilligungsklage gegen den eingetragenen Markeninhaber in Be-

tracht, die vor den ordentlichen Gerichten zu erheben ist. Eine Rückumschreibung im patentamtlichen Verfahren ist nur möglich, wenn die Umschreibung auf einem schweren Verfahrensmangel beruht (BGH GRUR 1969, 43, 44 ff. „Marpin“). Ein solcher Mangel liegt hier nicht vor.

Die Markenabteilung hat das Schreiben vom 10.9.1998 zu Recht als Umschreibungsantrag ausgelegt. So ist dem genannten Schreiben zwar einerseits zu entnehmen, daß der Antragsteller eine – unzulässige – Änderung der Darstellung der Marke 1 185 901 herbeiführen wollte. Daneben wurde aber ausdrücklich die Bitte geäußert, „die Änderung der Rechte in die I... Cosmetic Haut- und Haarpflegemittel GmbH i.G. vorzunehmen“.

Unschädlich ist insoweit, daß in dem Antrag vom 10.9.1998 die Registernummer der Marke 1 185 901 nicht angegeben war. § 31 Abs. 2 Nr. 1 MarkenV verlangt diese Angabe, um dem Patentamt Gewißheit über die Identität der umzuschreibenden Marke zu verschaffen. Der Umschreibungsantrag kann daher zurückgewiesen werden, wenn die Angabe der Registernummer unterbleibt. Das Patentamt kann aber die Umschreibung gleichwohl vornehmen, wenn die Identität der Marke auf andere Weise hinreichend zuverlässig festgestellt werden kann. Das war hier der Fall. Der Antrag vom 10.9.1998 benannte die betreffende Marke mit dem hervorgehobenen Wortbestandteil „Solideal“. Darüber hinaus war die Registernummer „1 185 901“ zusammen mit dem Kennwort „Solideal“ in dem Schreiben vom 3.11.1998 der vom Antragsteller benannten neuen Markeninhaberin ausdrücklich angegeben. Bei dieser Sachlage konnte eine Verwirrung über die Identität der Marke nicht entstehen.

Unerheblich ist auch, daß das Schreiben vom 10.9.1998 unter dem Briefkopf der Firma AA... & Co. abgefaßt war. Zwar war diese Firma – eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bestehend aus dem Antragsteller und Herrn W... – nicht Inhaberin der Marke. Das Schreiben ist aber von dem Antrag-

steller und damaligen Markeninhaber unterzeichnet worden. Insoweit durfte die Markenstelle davon ausgehen, daß es sich um eine persönliche Erklärung des Antragstellers handelte.

Nachdem die von dem Antragsteller ausdrücklich benannte Rechtsnachfolgerin mit Schreiben vom 3.11.1998 dem Umschreibungsantrag zugestimmt und auch von sich aus die Umschreibung beantragt hatte, waren die Voraussetzungen für die Umschreibung sowohl nach § 31 Abs. 3 Nr. 1 MarkenV als auch nach § 31 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a MarkenV, jeweils in Verbindung mit § 31 Abs. 7 MarkenV, erfüllt.

Dem steht nicht entgegen, daß der Zwischenbescheid vom 28.10.1998, mit dem die Zustimmungserklärung der Rechtsnachfolgerin angefordert worden war, nicht an die Privatadresse des Antragstellers, sondern an die Adresse der Firma A... & Co. zugestellt worden war und so in die Hände der – unter derselben Adresse ansässigen – neuen Markeninhaberin gelangte. Denn zum einen hat der Antragsteller selbst mit dem Schreiben vom 10.9.1998 zu erkennen gegeben, daß er – auch persönlich – unter der Adresse der Firma A... & Co. für das Patentamt erreichbar sei. Zum andern könnte von einem schweren Verfahrensfehler nicht einmal dann ausgegangen werden, wenn der Zwischenbescheid unmittelbar an die vom Antragsteller benannte Rechtsnachfolgerin gerichtet worden wäre.

2. Es kann dahinstehen, ob die Schreiben des Antragstellers vom 27.7.1999 und vom 25.10.1999 als Anfechtungserklärungen zu werten sind. Denn eine derartige Anfechtung wäre jedenfalls unwirksam. Der Umschreibungsantrag ist als verfahrenseinleitende Handlung eine reine Verfahrenserklärung und als solche nicht anfechtbar (vgl. Winkler, Mitt. 1999, 148; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., Vor § 34 Rn. 77). Soweit den angefochtenen Beschlüssen etwas anderes entnommen werden kann, trifft dies nicht zu. Anfechtbar wären allenfalls etwaige Willenserklärungen, mit denen die materiell-rechtliche Übertragung

der Marke 1 185 901 auf die neue Markeninhaberin – vielleicht – vorgenommen worden war. Ob solche Erklärungen vorlagen und ob sie gegebenenfalls wirksam angefochten wurden, ist eine Frage der materiellen Rechtsinhaberschaft, die – wie oben 1. ausgeführt – im Rückumschreibungsverfahren nicht geklärt werden kann.

Der verfahrensrechtliche Umschreibungsantrag konnte allenfalls zurückgenommen werden, was jedoch nur bis zum Vollzug der Umschreibung möglich gewesen wäre.

3. Die Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben. Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß das vorliegende Rückumschreibungsverfahren gegenstandslos geworden ist, nachdem die Marke 1 185 901 zwischenzeitlich im Register gelöscht worden ist.
4. Es bestand kein Anlaß, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Ko