



# BUNDESPATENTGERICHT

Zu diesem Beschluss ist am 07.07.2004  
ein Berichtigungsbeschluss ergangen  
De Vecchis, Justizhauptsekretärin

28 W (pat) 111/02

Verkündet am  
28. Januar 2004

...

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die teilweise Umschreibung der Markenmeldung L 36 705/29**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 29 - vom 2. April 2002 aufgehoben.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Umschreibung vom 16. Mai 2000 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin begehrt für sich die teilweise Umschreibung der Markenmeldung L 36 705/29 Wz, die ursprünglich von der H... AG in H..., im Jahre 1993 für eine Vielzahl von Waren angemeldet und nach Veröffentlichung der Bekanntmachung am 30. April 1993 mehrfach - erstmalig mit Erklärung vom 14. November 1995 - geteilt worden war. Eine Teilungserklärung vom 29. November 1995 betreffend die Waren

„chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, Natron für den Haushalt, künstliche Süßstoffe, diätetische Nahrungsmittel für Kinder und Kranke, Kaffee, Tee, Kakao, Maisflocken, Haferflocken, Weizenkeime für Nahrungszwecke, Vollkornschrot für Nahrungszwecke, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle,

Sojamehle, Backmischungen, im Wesentlichen bestehend aus Mehl, Zucker, Stärke, Magermilchpulver und Hühnereiweiß zur Herstellung von Kuchen, Torten, Keksen, Müsliriegeln, Brot und Waffeln, Fertigteige zur Herstellung von Brot, Brötchen und Backwaren, Biskuits, Kuchen, feine Back- und Konditorwaren, Schokolade, Schokoladewaren, Pralinen auch mit Füllungen aus Wein oder Spirituosen, Zuckerwaren, Speiseeis, Hefe, Backpulver“

ist aus nachträglich nicht mehr feststellbaren Gründen nicht durchgeführt worden; vielmehr ist dieser Komplex zunächst bei der Stammanmeldung verblieben und zusammen mit dieser auf die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin gemäß ihrem Antrag vom 15. Juli 1999 umgeschrieben worden, und zwar aufgrund der Umschreibungsbewilligung einer Zwischenerwerberin, nämlich der Fa. O... GmbH als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelderin, auf die die Anmeldung auf Antrag vom 23. Juli 1996 umgeschrieben worden war.

Demgegenüber behauptet die Beschwerdegegnerin, dass sie diesen Teil der Anmeldung von der ursprünglichen Anmelderin und Rechteinhaberin schon im Jahre 1995 erworben und entsprechenden Umschreibungsantrag gestellt habe, der aber vom Amt nie bearbeitet worden sei. Die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin sei rechtsfehlerhaft erfolgt und das Markenregister mithin unrichtig.

Die Markenabteilung 3.1. hat mit Beschluss vom 2. April 2002 dem Antrag stattgegeben, und die Umschreibung der Anmeldung auf die Antragsgegnerin im Umfang der Teilungserklärung vom 29. November 1995 rückgängig gemacht und gleichzeitig die Eintragung der Beschwerdegegnerin als Anmelderin der insoweit abzutrennenden Anmeldung angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass dieser Teil der Umschreibung auf die Beschwerdeführerin nicht der wahren materiell-rechtlichen Lage entsprochen habe bzw. dem Amt der insoweit erforderliche Rechtsübergang nicht nachgewiesen worden sei. So habe die Zwischenerwerberin bereits mit Schreiben vom 16. Februar 1999 erklärt, dass sie

hinsichtlich der - hier streitigen – Waren nicht Inhaberin der Anmeldung sei, da diese bereits vorher an die Beschwerdegegnerin übertragen worden seien und mithin für die Beschwerdeführerin nicht mehr zur Disposition gestanden hätten. Die Umschreibungsbewilligung der Zwischenerwerberin zugunsten der Beschwerdeführerin sei deshalb dahingehend auszulegen, dass die streitigen Waren hiervon nicht erfasst gewesen seien. Da andererseits zugunsten der Antragstellerin eine Umschreibungsbewilligung der H... AG und die Erklärung der Zwischenerwerberin vom 16. Februar 1999 vorgelegen habe, müsse von einem Nachweis der Rechtsnachfolge auf diese ausgegangen werden.

Mit der Beschwerde rügt die Antragsgegnerin, dass wegen des laufenden Widerspruchsverfahrens sowohl die Teilung der ursprünglichen Markenmeldung mit Erklärung vom 29. November 1995 wie auch die angebliche Übertragung bzw. der angebliche Umschreibungsantrag der Antragstellerin nach §§ 159, 40, 31 MarkenG unzulässig gewesen seien, wovon die Beteiligten auch Kenntnis gehabt hätten, wie sich aus einer Notiz in den Akten der Anmeldung ergebe. Dementsprechend sei die insoweit ungeteilte Markenmeldung sowohl auf die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelderin, also die Fa. O....

GmbH, wie sodann auf die Beschwerdeführerin übertragen worden und die materielle Rechtslage damit eindeutig, so dass für eine Auslegung der Umschreibungsbewilligung der Zwischenerwerberin - wie es die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss vorgenommen habe - kein Raum sei und damit auch dem Antrag der Beschwerdegegnerin die Grundlage fehle, zumal nach ständiger Rechtsprechung (etwa BPatG Mitt. 2003, 516) die Umschreibung einer Marke selbst bei grober inhaltlicher Unrichtigkeit des Umschreibungsvorganges nur in Ausnahmefällen rückgängig gemacht werden könne.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses vom 2. April 2002 zu entscheiden, dass die in dem Tenor des ange-

fochtenen Beschlusses aufgeführten Waren der Klassen 1, 5 und 30 bei der auf sie umgeschriebenen Anmeldung verbleiben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die Aufhebung des Amtsbeschlusses nicht der materiellen Rechtslage entsprechen würde; dies habe die Beschwerdeführerin auch anerkannt, wie sich aus ihrem Schreiben vom 6. Oktober 1999 ergebe, in welchem sie das Angebot auf Erwerb der „abgeteilten Tiko-Marke“ der Beschwerdeführerin abgelehnt habe.

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, da es für die von der Markenabteilung vorgenommene Änderung des Markenregisters in Form der teilweisen Rückgängigmachung der 1999 vorgenommenen Umschreibung auf die Antragsgegnerin sowie der Umschreibung dieses Teils der Anmeldung auf die Antragstellerin sowohl an den tatsächlichen wie rechtlichen Voraussetzungen fehlt.

Änderungen des Markenregisters gegen den Willen des Eingetragenen sind nur in engen Grenzen möglich, die im Gesetz abschließend geregelt sind. So geben etwa für den Fall der Eintragung von offenbaren Unrichtigkeiten die Vorschriften der §§ 39 Abs. 2 bzw. 45 Abs. 1 MarkenG eine Korrekturmöglichkeit, während materiell-rechtlich zu Unrecht erfolgte Eintragungen nur im förmlichen Lösungsverfahren korrigiert werden können. Darüber hinaus kann eine einmal erfolgte

Eintragung nur in Ausnahmefällen unter Anwendung allgemeiner öffentlich-rechtlicher Grundsätze zur Abänderung behördlicher Verfügungen wieder rückgängig gemacht werden, wobei nach ständiger Rechtsprechung im Markenregisterrecht die bloße inhaltliche Unrichtigkeit der Eintragung bzw. der Eintragungsverfügung für sich allein noch keinen Rücknahmegrund darstellt, sondern zusätzlich grobe Verstöße etwa gegen anerkannte Verfahrensgrundsätze wie Versagung des rechtlichen Gehörs u.ä. erfordert (vgl. BGH GRUR 1969, 43 „Marpin“, BPatG Mitt. 2003, 516). Daß diese Voraussetzungen vorliegend gegeben sind, lässt sich weder dem Vorbringen der Beteiligten noch dem Akteninhalt zweifelsfrei entnehmen, so dass die Vermutung und Bindungswirkung des § 28 MarkenG zugunsten des im Register Eingetragenen nicht entkräftet ist.

Die Umschreibung der Marke auf einen neuen Inhaber erfolgt nach § 27 Abs. 3 MarkenG, § 31 Abs. 1, 2, 8, §§ 64 ff MarkenV auf Antrag eines Beteiligten, wenn der Rechtsübergang nachgewiesen ist. Hierfür ausreichend aber auch notwendig sind Unterlagen „aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt, wie zum Beispiel ein Übertragungsvertrag oder eine Erklärung über die Übertragung, wenn die entsprechenden Unterlagen vom eingetragenen Inhaber.. und vom Rechtsnachfolger.. unterschrieben sind" (§ 31 Abs. 3 Nr. 2b MarkenV). Die Beschwerdeführerin wurde als Inhaberin der Anmeldung aufgrund der Umschreibungsbewilligung der Zwischenerwerberin vom 7. Juli 1999 (Bl. 262 der Aktsakte) eingetragen, die ihrerseits antragsgemäß als Inhaber der Markenmeldung gemäß Amtsmittteilung vom 17. August 1998 eingetragen worden war, nachdem sie aufgrund der Umschreibungsbewilligung der ursprünglichen Anmelderin vom 23. Juli 1996 die Umschreibung mit Schreiben vom gleichen Tage beantragt hatte.

Damit ist die Registerposition der Beschwerdeführerin durch eine lückenlose Übertragungskette nachvollziehbar legitimiert. Gleichermäßen schlüssig ist allerdings auch die Behauptung der Antragstellerin, sie habe schon 1995 einen Teil dieser auf die Antragsgegnerin übertragenen Anmeldung erworben, doch sei ihr Umschreibungsantrag nie im Register vollzogen worden. In diesem Fall hätte die

Fa. Oldenburger als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelderin diesen Teil der Anmeldung in der Tat nie erwerben und damit auch nicht weiter veräußern können, wie das in ihrem Schreiben vom 16. Februar 1999 an die Umschreibsstelle des Amtes auch zum Ausdruck kommt, wo sie mitteilt, dass die auf sie umgeschriebene Markenmeldung nicht mehr alle dort aufgeführten Waren umfasse, da ein Teil - nach Teilung der Anmeldung - auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden sei. Gegen dieses Vorbringen der Antragstellerin spricht indes, dass der vermeintliche Antrag auf Umschreibung mit Schreiben vom 12. Dezember 1995 in der Akte der Markenmeldung nicht enthalten ist (bzw. erst später in Kopie nachgereicht wurde) und des weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Zwischenerwerberin bei der Übertragung der Anmeldung auf die Beschwerdeführerin im Juli 1999 ihre Meinung geändert hatte und nunmehr doch wieder als Inhaberin der ungeteilten Stammanmeldung auftreten wollte, nachdem aufgrund von rechtlichen Hinweisen des Amtes klar geworden war, dass die mehrfache Teilung der Stammanmeldung wahrscheinlich unzulässig war, so dass die Zwischenerwerberin jetzt davon ausgehen konnte, von ihrer Rechtsvorgängerin mehr erworben zu haben als ursprünglich angenommen.

Angesichts dieser Ungereimtheiten kann von einer offensichtlichen Unrichtigkeit des Registers, wie sie von der Antragstellerin behauptet wird, genauso wenig die Rede sein wie von der von der Antragsgegnerin vertretenen eindeutigen materiellen Rechtslage. Insbesondere ist vor diesem Hintergrund die von der Markenabteilung im angegriffenen Beschluss vorgenommene Auslegung der Umschreibungsbewilligung vom 7. Juli 1999 durch die Markenstelle gegen deren eindeutigen Wortlaut keineswegs zwingend, zumal es dann eher nahegelegen hätte, dass die Zwischenerwerberin angesichts der Unklarheiten hinsichtlich der vorangegangenen Teilungen, die sie selbst im Schreiben vom 16. Februar 1999 an die Umschreibsstelle angesprochen hatte, den Umfang der betroffenen Waren näher beschrieben hätte. Doch selbst wenn die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin seinerzeit teilweise zu Unrecht erfolgt sein sollte, ist das nach den aufgezeigten

Rechtsprechungsgrundsätzen kein Grund, die Umschreibung in diesem Punkt rückgängig zu machen und das Register zugunsten der Beschwerdegegnerin zu ändern, da die Belange des Begünstigten, hier der Beschwerdeführerin, und der allgemeine Rechtsschein Vorrang vor der letztlich spekulativen Würdigung des Akteninhalts durch die Markenabteilung haben.

Die Rückgängigmachung der Umschreibung ist schließlich nicht auch deshalb gerechtfertigt, weil ansonsten möglicherweise ein Rollenstand beibehalten würde, der der wahren Rechtsinhaberschaft entgegenstünde (denn mit den Grundsätzen von Treu und Glauben wäre es kaum vereinbar, der Antragsgegnerin zu einer formalen Rechtsposition zu verhelfen, auf die sie augenscheinlich keinen materiellen Anspruch hat). Wie ausgeführt, ist die materielle Rechtslage nach Aktenlage unklar; beide Beteiligten beanspruchen - mit in sich schlüssigen Argumenten - die Marke für sich, so dass die Frage, wer Inhaber des hier streitigen Teils der Anmeldung ist, mangels weiterer tatsächlicher Erkenntnismöglichkeiten im Markenregisterverfahren nur in einem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten, geklärt werden kann

Die Beschwerde musste demnach Erfolg haben.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Schwarz-Angele

Richter Paetzold hat Urlaub und kann daher nicht selbst unterschreiben.

Stoppel

Bb