



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 219/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 040 387

hier: Antrag auf Umschreibung

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsteller wird der Beschluß der Markenabteilung 9.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Für die Wortmarke 2 040 387 „UEXKÜLL & STOLBERG“ sind als Inhaber

„S...;
S1...;
H...;
K...;
V...;
F...;
B...“

eingetragen. Herr S... ist im Jahr 1998 verstorben.

Mit Schriftsatz vom 11. Juli 2001 haben die Inhaber der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Marke auf die U... GbR, B...Straße in H, umzuschreiben. Zur Begründung führen sie aus, die Marke sei auf die Gesamtsozietät übertragen worden, bei der es sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) handle, die nach der geänderten

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH Mitt 2001, 176) Träger von Rechten und Pflichten und damit als solche gemäß § 7 Nr 3 MarkenG Inhaberin einer Marke sein könne.

Mit Beschluß vom 26. Juli 2002 hat die Markenabteilung 9.1 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Umschreibung der Marke auf die U... GbR in H..., zurückgewiesen. Zwar sei nach der genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs neuerdings die Rechtsfähigkeit einer Außengesellschaft bürgerlichen Rechts anzuerkennen und damit ihre Fähigkeit, gemäß § 7 Nr 3 MarkenG Inhaberin einer Marke zu sein. Es bestünden daher keine Zweifel an der Wirksamkeit der materiell-rechtlichen Übertragung der Marke 2 040 387 auf die U... GbR. Dem Antrag könne jedoch aus formellen Gründen nicht entsprochen werden. Gemäß § 31 Abs 2 Nr 2 iVm § 5 Abs 3 u Abs 1 Nr 1 u 3 MarkenV seien für die Umschreibung einer Marke auf eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts Angaben zu allen Gesellschaftern erforderlich. Es bestehe - auch bei Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR - kein Anlaß, auf dieses Formerfordernis zu verzichten, da es als Korrektiv zu der gegenüber Kapital- und anderen Personengesellschaften fehlenden Registerpublizität einer GbR diene.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsteller. Nach ihrer Auffassung gebe es keinen schwerwiegenden Grund dafür, bei der Umschreibung einer Marke auf eine GbR an dem Formerfordernis festzuhalten, Angaben zu allen Gesellschaftern zu verlangen. Im Vordergrund für die Anerkennung der Parteifähigkeit der GbR stehe die vom Bundesgerichtshof in der genannten Entscheidung zitierte größere Praktikabilität. Die Nennung aller Gesellschafter sei aber gerade bei größeren BGB-Gesellschaften mit häufigen Gesellschafterwechseln, welche keinen materiell-rechtlichen Einfluß auf den Fortbestand der Gesellschaft hätten, ein überflüssiger Formalismus, der außerdem einen zusätzlichen Arbeitsaufwand für das Patentamt bedeute.

Die Anmelder beantragen (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung aufzuheben und zu verfügen, daß die Marke auf die „U... GbR, B...straße in H..., umgeschrieben wird.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsteller hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der beantragten Umschreibung nicht mehr die von der Markenabteilung angenommenen formalen Hindernisse entgegen.

Mit ihrem Antrag vom 11. Juli 2001 begehren die Antragsteller die Eintragung des Übergangs der Marke 2 040 387 von den als Inhabergemeinschaft eingetragenen (mehreren) Inhabern auf eine GbR, die U... GbR, Hamburg. Wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, wird mittlerweile, entgegen der früher herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur (vgl AmtlBegrd BIPMZ 1994 - Sonderheft - S 63; BGH GRUR 2000, 1028, 1030 „Ballermann“), allgemein anerkannt, daß die sog „(Außen-) Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ partei- und rechtsfähig ist und sie deshalb als solche, dh als eigenes Rechtssubjekt und nicht nur ihre Gesellschafter, gemäß § 7 Nr 3 MarkenG Inhaber einer Marke sein kann (vgl BGH MarkenR 2001, 129; NJW 2002, 1207; BPatG GRUR 2004, 1030, 1031 f „Markenregisterfähigkeit einer GbR“; Starck MarkenR 2001, 89, 90; Schmidt NJW 2001, 993, 998; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 7 Rdn 34 ff; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 7 Rdn 12 ff; Ekey/Klippel, MarkenR, § 7 Rdn 3; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 7 Rdn 10).

Des weiteren ist der Markenabteilung darin zu folgen, daß das Begehren der eingetragenen Markeninhaber als Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gemäß § 27 Abs 3 MarkenG, § 28 DPMAV (bis 31. Mai 2004 § 31 MarkenV) zu beurteilen ist und nicht als Antrag auf Eintragung einer Änderung des Namens der Markeninhaber iSd § 27 DPMAV (bis 31. Mai 2004 § 46 MarkenV) oder eines sonstigen auf Berichtigung der eingetragenen Inhaberangaben gerichteten Antrags. Denn die Anmeldung der Marke erfolgte ursprünglich, mangels eines im Anmeldeantrag erkennbaren dahingehenden Willens, nicht für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts unter Angabe der einzelnen Gesellschafter (§ 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV aF), sondern ausdrücklich für die im Anmeldeantrag angegebenen mehreren Personen als Anmeldergemeinschaft (§ 5 Abs 3 Satz 1 MarkenV aF). Dem entspricht auch das Vorbringen in dem Umschreibungsantrag vom 11. Juli 2001, wonach die Marke (von den eingetragenen - mehreren - Inhabern) auf die Gesamtsozietät übertragen worden sei, bei der es sich um eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts handle. Damit liegt der Fall eines echten Rechtsübergangs vor, also ein Wechsel in der Rechtsperson des Markeninhabers von den eingetragenen - mehreren - natürlichen Personen auf die Uexküll & Stolberg GbR, welche als Anwaltssozietät eine rechtsfähige Außengesellschaft darstellt, die durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründet (vgl Palandt, BGB, 64. Aufl, § 705 Rdn 33 u 49).

Der beantragten Eintragung des Übergangs des Markenrechts auf die GbR in das Register stehen jedenfalls im jetzigen Zeitpunkt - anders als noch im Zeitpunkt der Entscheidung der Markenabteilung - nicht mehr die Bestimmungen der MarkenV entgegen. Am 1. Januar 2005 sind verschiedene Änderungen der MarkenV in Kraft getreten, welche die Eintragung einer GbR als Anmelder bzw Inhaber einer Marke ausdrücklich vorsehen und im einzelnen regeln, mit welchen Angaben eine GbR in das Register eingetragen wird bzw welche Angaben hierfür in der Anmeldung oder im Umschreibungsantrag erforderlich sind (vgl BGBl 2004, Teil I, Nr 70, S 3532 ff). Mit diesen Bestimmungen hat der Ordnungsgeber die Unklarheiten darüber beseitigt, in welcher Form eine als rechts- und parteifähig anzuerken-

nende GbR angesichts ihrer fehlenden Registerpublizität in das Markenregister als Inhaber einer Marke eingetragen werden kann, damit den insoweit bestehenden Erfordernissen des Markenregisters genügt wird, die Identifizierbarkeit und den Nachweis der Legitimation des Markeninhabers zu gewährleisten sowie die Kontaktaufnahme mit ihm zu erleichtern (vgl. BPatG aaO „Markenregisterfähigkeit einer GbR“). So sieht § 5 Abs 1 Nr 2 MarkenV (nF) für den Fall, daß Anmelder eine GbR ist, vor, daß zusätzlich zum Namen der Gesellschaft, der Bezeichnung ihrer Rechtsform und ihrer Anschrift (§ 5 Abs 1 Nr 2 u 3 MarkenV) der Name und die Anschrift mindestens eines vertretungsberechtigten Gesellschafters anzugeben ist. Gemäß § 28 Abs 2 Nr 3 DPMaV iVm § 5 Abs 1 Nr 2 MarkenV (nF) muß auch ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs diese Angaben für eine GbR als Rechtsnachfolger enthalten. Außerdem wird bei einer GbR als Inhaber der Marke gemäß § 25 Nr 15 MarkenV (nF) neben dem Namen und Wohnsitz oder Sitz der GbR auch der Name und Wohnsitz des benannten vertretungsberechtigten Gesellschafters in das Register eingetragen. Die Bestimmung des § 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV (aF), wonach Satz 1 dieses Absatzes auch für Gesellschaften bürgerlichen Rechts gilt und demzufolge für die beantragte Eintragung einer GbR als Markeninhaber Name und Anschrift aller Gesellschafter angegeben werden müssen, ist hingegen gestrichen worden.

Nachdem weitere - unausräumbare - Gründe, die der Fortsetzung des Umschreibungsverfahrens entgegenstehen würden, nicht ersichtlich sind, war der angefochtene, den Umschreibungsantrag zurückweisende Beschluß der Markenabteilung aufzuheben.

Der Senat sah jedoch keinen Anlaß, dem mit der Beschwerde darüber hinaus verfolgten Begehren nachzukommen und die beantragte Umschreibung auf die Rechtsnachfolgerin, die U... GbR, selbst zu verfügen. Das Gericht, das auf eine Beschwerde im Rahmen der gestellten Anträge den angefochtenen Beschluß in sachlicher und rechtlicher Hinsicht überprüft, entscheidet im Falle der Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde zwar regelmäßig selbst in der Sa-

che (§ 70 Abs 1 u 3 MarkenG). Gemäß § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG kann das Gericht die angefochtene Entscheidung jedoch auch aufheben, ohne selbst in der Sache zu entscheiden, soweit das Patentamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat. Hiervon macht der Senat Gebrauch, nachdem die Markenabteilung über den Umschreibungsantrag, insbesondere nach den geänderten Bestimmungen der MarkenV, noch nicht abschließend entschieden hat. Das Umschreibungsverfahren ist daher vor der Markenabteilung fortzusetzen.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb