



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 116/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 08 009**

(hier: Antrag auf Umschreibung)

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Die streitgegenständliche Marke 398 08 009



für

elektronische Geräte zur Übertragung von Meldezeichen, soweit in Klasse 9 enthalten, Geschäftsführung und Telekommunikation,

ist am 17. August 1998 für ihren Anmelder, F..., eingetragen worden.

Mit Antrag vom 10. Juli 2003 hat Patentanwalt H... den folgenden, von ihm unterzeichneten Antrag eingereicht:

"Übertragung der eingetragenen Rechte auf die Agentur für Patent-, Musterschutz- und Urheberrechte"

Im Auftrag der Agentur für Patent-, Musterschutz- und Urheberrechte möchte ich Sie bitten folgende eingetragene Schutzrechte auf obige Firma zu übertragen:

...

3. Aktenzeichen: 39808009.7 DSC DISCREET SERVICE CALL

..."

Dem Antrag sind Kopien verschiedener Verträge und Beschlüsse aus der Zeit ab September 2002 beigelegt worden, die von H... und K..., teils für sich selbst, teils in Vertretung für Dritte, unterzeichnet worden sind. In einem Kauf- und Übereignungsvertrag vom 25. Dezember 2002 wird ein "gemeinschaftliches Grundlagenpaket der DSC-Kooperation von gedanklichen Inhalten und Dokumenten (wie Geschmacksmuster, ... Warenzeichen...)" von einer "DSC-Firmen-Kooperation p.A. K..." an die "Agentur für Patent-, Musterschutz- und Urheberrechte" verkauft und übereignet. Weiter heißt es in einem von K... paraphierten "Beiblatt 4 zum Vertrag vom: 25. Dez. 02":

"Das Schutzrechte-Paket der DSC-Firmen-Kooperation umfaßt:

1. Markenzeichen "DSC" Inh. F...

...".

Mit notarieller Urkunde vom 7. Oktober 2003 ist die "Agentur für Patent-, Musterschutz und Urheberrecht zu Dortmund" als offene Handelsgesellschaft errichtet worden.

Der Markeninhaber hat der Umschreibung widersprochen.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2004 hat das Patentamt - Dienststelle Jena - als Markenabteilung durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Umschreibungsantrag mit folgendem Entscheidungstenor zurückgewiesen:

"Der Antrag des Herrn H... vom 10.07.2003 auf Umschreibung der genannten Marke, eingereicht am 17.07.2003, wird zurückgewiesen."

Nach Auffassung der Markenabteilung ist der Rechtsübergang durch die vorgelegten Unterlagen nicht nachgewiesen worden. Insbesondere enthalte keines der Dokumente eine Unterschrift des eingetragenen Markeninhabers, Herrn F.... Dieser habe auch versichert, dass er der Umschreibung auf keinen Fall zustimme und dies auch nie beabsichtigt habe. Da im registerrechtlichen Verfahren nur eine formale, summarische Prüfung stattfindet, könne die Markenabteilung nicht abschließend über die materiellrechtliche Wirksamkeit der Übertragung entscheiden. Eine Umschreibung erfolge nur, wenn der Rechtsübergang zweifelsfrei nachgewiesen werde. Dies sei vorliegend nicht der Fall, zumal die Umschreibungsbewilligung des eingetragenen Rechtsinhabers fehle.

Gegen diesen Beschluss ist von den bis dahin nicht aufgetretenen Rechtsanwälten R... S... D... & W... mit folgendem Wortlaut Beschwerde eingelegt worden:

"In Sachen der eingetragenen Marke ... des Herrn F... in D... legen wir gegen den Beschluß vom 06.02.2004 Beschwerde ein."

Zur Begründung der Beschwerde wird auf einen (auf Anforderung des Senats in Kopie vorgelegten) Vertrag vom 11. November 1998 hingewiesen. Mit diesem "DSC Kooperationsvertrag" hätten die Firma "I...", Inhaber F..., der "First World-Orden of Zenpos", vertreten durch K..., und die Firma "N...", Inhaber H..., eine Vereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung eines "Dicreet Call Service" abgeschlossen und damit eine

Gesellschaft bürgerlichen Rechts begründet. Sämtliche Schutzrechte einschließlich der streitgegenständlichen Marke seien nach den Bestimmungen des Vertrags in das Vermögen dieser Gesellschaft überführt worden, wobei auf die §§ 2 und 4 des Vertrags hingewiesen wird. Nachdem es Ende 2002 wegen vertragswidrigen Verhaltens des Markeninhabers zu einem unwiderruflichen Zerwürfnis der Gesellschafter gekommen sei, hätten die beiden anderen Gesellschafter mit Beschluss vom 15. Februar 2003 - im Wege der Notgeschäftsführung legitimiert - unter Berufung auf § 9 Nr. 3 des DSC Kooperationsvertrags die Gesellschaft aufgelöst und in den Status der Liquidation überführt. Mit Beschluss vom 25. Dezember 2002 seien die Werte der Gesellschaft auf die zwischenzeitlich gegründete Agentur für Patent-, Musterschutz- und Urheberrechte oHG überführt worden. Einer Zustimmung des eingetragenen Markeninhabers habe es hierzu nicht bedurft, da er schon infolge der Übertragung der Vertragsgegenstände auf die Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht mehr materieller Inhaber gewesen sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Umschreibung auf sie zu verfügen.

Der eingetragene Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach seiner Auffassung beruht das Umschreibungsbegehren auf Vertragsentwürfen, die mangels Durchführung eines Pilotprojekts und seiner Zustimmung niemals in Kraft getreten seien. Er verweist auf parallele Umschreibungsverfahren zu anderen für ihn eingetragenen Registerschutzrechten, insbesondere auf den Beschluss des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 25. August 2004 (5 W (pat) 8/04), mit dem die Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Um-

schreibungsantrags zurückgewiesen worden ist, dem im Wesentlichen die gleiche Sach- und Rechtslage zugrunde gelegen habe.

Der Senat hat den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 24. Januar 2005 mitgeteilt, dass er davon ausgeht, dass allein die Agentur für Patent-, Markenschutz und Urheberrecht zu Dortmund oHG Antragstellerin und Beschwerdeführerin sei. Daraufhin haben die Beschwerdeführervertreter mitgeteilt, dass aufgrund ihrer unmittelbaren Begünstigungen und Verpflichtung auch die oHG-Gesellschafter G... und S... als Beschwerdeführer zu behandeln seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die Beschwerde ist zulässig. Zwar ist die Beschwerdeerklärung von Rechtsanwälten abgegeben worden, die bisher im Verfahren vor der Markenabteilung noch nicht aufgetreten sind, ohne dass sie einen Mandanten als Beschwerdeführer genannt haben. Dennoch geht der Senat im Wege der Auslegung davon aus, dass nicht die Rechtsanwälte selbst und auch nicht etwa H... und/oder K..., sondern allein die im Entscheidungstenor genannte Agentur für Patent-, Markenschutz und Urheberrecht zu D... oHG Beschwerdeführerin ist.

Allerdings bedarf es hierzu auch der Auslegung des angefochtenen Beschlusses, der einen fehlerhaften Entscheidungstenor aufweist. Darin hat die Markenabteilung den "Antrag des Herrn H... vom 10.07.2003 auf Umschreibung" zurückgewiesen. Ein Antrag von H... liegt rechtlich jedoch nicht vor. Denn der streitgegenständliche Umschreibungsantrag vom 10. Juli 2003 ist zwar von H... unterzeichnet worden, jedoch "im Auftrag" dieser zwischenzeitlich als oHG errichteten "Agentur" mit dem Antrag gestellt worden, die darin aufgeführten Schutzrechte auf "obige Firma zu übertragen". Es handelt sich daher rechtlich um einen Umschreibungsantrag der Agentur für Patent-, Markenschutz- und

Urheberrecht (... oHG). Dass dieser Antrag und nicht etwa - wofür allerdings der Entscheidungstenor des angefochtenen Beschlusses spricht - ein nicht existierender Antrag von H... zurückgewiesen worden ist, ergibt sich aus den Gründen des Beschlusses, die zur Auslegung des Entscheidungsausspruchs ergänzend mit herangezogen werden können. Darin wird unter I. festgestellt, dass nach dem Antrag vom 10. Juli 2003 die Umschreibung auf die Firma Agentur für Patent-, Markenschutz und Urheberrechte in D... erfolgen soll. Außerdem handelt es sich bei dem Antrag vom 10. Juli 2003 um den einzig verfahrensgegenständlichen Antrag auf Umschreibung.

Damit konnte durch die Zurückweisungsentscheidung nur die Agentur für Patent-, Markenschutz und Urheberrecht zu D... oHG als Antragstellerin beschwert sein. Sie ist im Wege der Auslegung der Beschwerdeerklärung als alleinige Beschwerdeführerin zugrunde zu legen.

2. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenabteilung hat den Umschreibungsantrag zur Recht zurückgewiesen, da die Voraussetzungen des § 27 Abs. 3 MarkenG nicht vorliegen. Nach dieser Vorschrift wird der Übergang des durch die Marke begründeten Rechts auf Antrag in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird. An einem solchen Nachweis fehlt es hier.

Gemäß den zu § 27 Abs. 3 MarkenG ergangenen verordnungsrechtlichen Bestimmungen verlangt das Patentamt für den Nachweis des Rechtsübergangs einen vom eingetragenen Inhaber oder seinem Vertreter unterschriebenen Umschreibungsantrag, eine von diesem unterzeichnete Zustimmungserklärung (sog. Umschreibungsbewilligung) oder aber Unterlagen, aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt, z.B. ein vom eingetragenen Inhaber unterschriebener Übertragungsvertrag (vgl. § 28 Abs. 3 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) vom 1. April 2004 (BlfPMZ 2004, 296), der insoweit dem bis zum 31. Mai 2004 geltenden § 31 Abs. 3 der Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (MarkenV) vom 30. November 1994 entspricht). Bei begründeten

Zweifeln am Rechtsübergang kann das Patentamt weitere Nachweise verlangen (§ 28 Abs. 6 DPMaV, früher: § 31 Abs. 6 MarkenV).

Das Patentamt hat damit einen Umschreibungsantrag zurückzuweisen, wenn trotz Anforderung weiterer Nachweise weiterhin begründete Zweifel am Rechtsübergang verbleiben. Dies entspricht der bisher ergangenen Rechtsprechung zu den im patentamtlichen Umschreibungsverfahren geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Danach sind im registerrechtlichen Verfahren Rechts- und Tatfragen von Beamten, die nicht die Befähigung zum Richteramt besitzen, im Rahmen einer formalen, summarischen Prüfung zu prüfen, ohne über die materiellrechtliche Wirksamkeit der Übertragung abschließend zu entscheiden. Bei berechtigten Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Übertragung ist die Umschreibung zu versagen und der Antragsteller auf die Klage auf Bewilligung der Umschreibung zu verweisen (vgl. BGH GRUR 1969, 43, 45 f. - Marpin zu § 8 WZG; BPatG Mitt. 2001, 379 zu § 8 GeschmMG a.F.).

Vorliegend bestehen solche Zweifel und sind durch die Antragstellerin auch nicht ausgeräumt worden. Aus den im Verfahren vor der Markenstelle und den mit der Beschwerde anfänglich vorgelegten Unterlagen ergibt sich offensichtlich schon deshalb kein Rechtsübergang, weil diese Unterlagen nicht einmal ansatzweise eine Erklärung des eingetragenen Markeninhabers enthalten, die darauf gerichtet sein könnte, das Markenrecht i.S.d. § 398, 413 BGB zu übertragen. Sie enthalten überhaupt keine Erklärung des Markeninhabers, sondern nur Vereinbarungen und Unterschriften der beiden anderen Gesellschafter. Dies entspricht insoweit auch dem Beschwerdevorbringen, nach dem ein (aus der Sicht der Antragstellerin: erster) Rechtsübergang bereits durch den "DSC Kooperationsvertrag" von 1998 erfolgt sei und die weiteren Verträge nur Weiterveräußerungen darstellten.

Damit kommt allenfalls dieser erst auf Anforderung des Senats in Kopie vorgelegte Vertrag vom 12. bzw. 14. November 1998 als die dingliche Übertragung enthaltende Urkunde in Betracht, zumal nur er - soweit es aus der vorgelegten



Kopie erkennbar ist - die Unterschrift des Markeninhabers aufweist. Am Vorliegen einer solchen Übertragung hat der Senat jedoch in mehrfacher Hinsicht Zweifel, so dass der Authentizität des Vertrags nicht nachgegangen zu werden braucht. Nach dem Beschwerdevorbringen soll sich die Übertragung aus den §§ 4 und 2 des Vertrages ergeben, wobei in § 2 die Vertragsgegenstände und in § 4 der Rechtsübergang geregelt sein sollen. Zunächst hat der Senat bereits Zweifel, ob das streitgegenständliche Markenrecht überhaupt vom Vertrag erfasst ist. Der insoweit allein in Betracht kommende § 2 Nr. 2 definiert neben den technischen Vorrichtungen (Nr. 1) den Vertragsgegenstand wie folgt:

"... ein gemeinschaftliches Grundlagenpaket von Inhalten und Dokumenten, das ... Schutzrechte aller Arten umfasst wie ... Warenzeichen ...".

Wie sich dieses "Grundlagenpaket" zusammensetzt, welche gewerblichen Schutzrechte dazu zählen, wem sie gehören und ob sie bei der Registerbehörde angemeldet, ggf. eingetragen sind, bleibt unklar. Dass die streitgegenständliche Marke hierzu zählen könnte, lässt sich im Hinblick auf das im Vertrag mehrfach auftauchende Kürzel "DSC", insbesondere in § 5 Nr. 4, allenfalls vermuten, mehr aber auch nicht. Die später - etwa im Vertrag vom 25. Januar 2002 - vorgenommenen Auflistungen konkret benannter Schutzrechte, in denen die streitgegenständliche Marke mit ihrer Registernummer aufgeführt ist, können für die Auslegung des Vertrags von 1998 wegen des zwischenzeitlichen Zeitablaufs, vor allem aber weil der eingetragene Markeninhaber hieran nicht mitgewirkt hat, nicht mehr relevant sein. Kann eine abzutretende Forderung nicht individualisiert werden, so ist keine Abtretung zustande gekommen (vgl. MüKo-Roth, Bürgerliches Gesetzbuch, 4. Aufl., § 398, Rdnr. 67 ff.; Palandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 64. Aufl., § 398, Rdnr. 14). Dies gilt entsprechend für gewerbliche Schutzrechte (§ 413 BGB; vgl. a. BPatG, 10. Senat vom 22. Juli 2004 (10 W (pat) 8/03); Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 27, Rdnr. 8; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 14, Rdnr. 6).

Weiterhin bestehen Zweifel, ob der Vertrag von 1998 überhaupt einen Rechtsübergang i.S.d. § 398 BGB enthält. Der hierfür allein in Betracht kommende § 4 Nr. 1 lautet wie folgt:

"1. die Vertragsgegenstände nach (§ 2 / 1 bis 3) stehen insgesamt den Zielsetzungen und Zwecken bis Kooperationsbeginn zur Verfügung und werden anschließend der Kooperation so lange belassen, wie diese besteht".

Diese Formulierung deutet auf eine nur zeitweise Überlassung, also eine bloße Lizenzeinräumung, nicht aber auf einen Wechsel der Inhaberstellung bei den betroffenen Rechten hin. Inhalt eines Abtretungsvertrags muss jedoch die Übertragung bzw. der Wechsel der Gläubiger- bzw. Inhaberstellung sein (vgl. Palandt-Heinrichs, a.a.O., § 398, Rdnr. 6; MüKo, a.a.O., Rdnr. 19). Allenfalls das in § 9 Nr. 4 des Vertrags vorgesehene Rückgaberecht für den Fall der Vertragsbeendigung könnte hier für einen echten Rechtsübergang sprechen. Nach dieser Regelung sind im Falle einer Vertragsbeendigung sämtliche Unterlagen an diejenigen Parteien zurückzugeben, von denen sie "im Sinne der Zielsetzung der Kooperation den anderen Vertragsparteien zur Verfügung gestellt wurden". Sollten gewerbliche Schutzrechte hiervon erfasst sein, so wäre dies zwar ein weiter "Unterlagenbegriff", hierfür spricht aber immerhin, dass der Vertrag keine anderweitigen Auseinandersetzungsregelungen vorsieht und § 732 BGB eine ähnliche Rückgaberegelung (auch für eingebrachte Rechte) enthält. Allerdings sind damit einerseits die o.g. Zweifel am Rechtsübergang noch nicht ausgeräumt, andererseits würde § 9 Nr. 4 des Vertrags selbst wiederum aus folgenden Gründen neue Zweifel begründen:

Nach dem Zerwürfnis der drei Beteiligten haben die beiden anderen Parteien unter sich verschiedene, an den Vertrag von 1998 anknüpfende Ergänzungsvereinbarungen und Beschlüsse abgeschlossen bzw. gefasst, mit denen die streitgegenständliche Marke weiter übertragen werden sollte. Damit aber sollte die Marke in Abweichung der für den eingetragenen Markeninhaber günstigen

Auseinandersetzungregelung in § 9 Nr. 4 gerade nicht an ihn zurückgewährt werden. Unterstellt man also den Rechtsübergang nach § 4, so würden die später von der Gesellschaftermehrheit beschlossenen Abweichungen auf eine vertragsändernde Mehrheitsentscheidung zu Lasten der Rechts- und Vermögensposition des eingetragenen Markeninhabers abzielen. Vertragsändernde Mehrheitsentscheidungen sind ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jedoch nicht zulässig, soweit sie in seine rechtliche und Vermögensposition eingreifen (vgl. Palandt-Sprau, a.a.O., § 705, Rdnr. 15 f.; deutlicher noch: Palandt-Thomas, a.a.O., 52. Aufl., § 705, Rdnr. 7).

Nach alledem bestehen in einem solchen Umfang begründete Zweifel am Rechtsübergang, dass dem Antrag auf Umschreibung nicht entsprochen werden kann.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI