



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 85/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 27 327.7

(hier: Umschreibungsantrag)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke 399 27 327.7 „Viroactiv“ wurde am 5. August 1999 für die V... GmbH in das Register eingetragen. Gegenwärtig ist die Marke für die weitere Verfahrensbeteiligte im Register eingetragen.

Im Juni 2002 unterzeichneten der Antragsteller, handelnd als U... Unternehmensberatung, und die frühere Markeninhaberin, die V... GmbH, eine mit „Darlehensvertrag“ überschriebene Vereinbarung. Gem. § 1 dieses „Darlehensvertrages“ sollte der Antragsteller der früheren Markeninhaberin ein „Höchstbetragsdarlehen“ von €.. gewähren, „rückzahlbar spätestens zum 13. August 2002“. Gem. § 3 des „Darlehensvertrages“ übertrug die frühere Markeninhaberin „sicherungsshalber sämtliche Rechte an dem von ihr entwickelten Produkt Viroactiv an U... durch eigenständigen Vertrag mit aufschiebender Bedingung u. a. des unterlassenen Rechtserwerbs durch T..., U.S.A.“. § 4 des Darlehensvertrages regelte das Verfahren für die Rückzahlung des Darlehens. In § 5 heißt es u. a.:

„Sollte V... - aus welchen Gründen auch immer, ob von ihr zu vertreten oder nicht - die Rückzahlung der ...Euro nach Maßgabe von § 4 bis spätestens zum 13.08.2002 unterlassen, so ist U... unwiderruflich berechtigt, sämtliche Rechte am Produkt Viroactiv selbständig auf eigene Rechnung und Gefahr für sich zu verwerten. Mit dem Bedingungseintritt ist sie dann unbeschränkte Vollrechtsinhaberin. ...“

Auf den vollständigen Text des „Darlehensvertrages“ vom Juni 2002, wie ihn der Antragsteller mit Schriftsatz vom 17. August 2005 (Amtsakte Blatt 13 ff.) und die weitere Verfahrensbeteiligte mit Schriftsatz vom 24. September 2008 (Gerichtsakte Blatt 69 ff.) zu den Akten gereicht haben, wird Bezug genommen.

Mit Beschluss vom 30. August 2002 eröffnete das Amtsgericht Wiesbaden das Insolvenzverfahren über das Vermögen der früheren Markeninhaberin und übertrug die Verfügung über das Gesellschaftsvermögen dem Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Dr. B.... Die Beschränkung der Verfügungsmacht der eingetragenen (früheren) Markeninhaberin wurde mit Wirkung vom 25. Januar 2003 in das Markenregister eingetragen.

Mit Schriftsatz vom 17. August 2005 beantragte der Antragsteller die Umschreibung der Marke „Viroactiv“ auf sich. Zur Begründung berief er sich auf den „Darlehensvertrag“ vom Juni 2002 und vertrat die Auffassung, die Rechte an der Marke seien zunächst gem. § 3 sicherungshalber auf ihn übergegangen und dann endgültig nach § 5 des „Darlehensvertrages“, weil die frühere Markeninhaberin das Darlehen zuerst in Anspruch genommen und dann nicht rechtzeitig zurückgezahlt habe. Als Nachweis für diese beiden zuletzt genannten Tatsachen berief sich der Antragsteller auf ein Schreiben von Herrn Dr. H... vom 6. Februar 2003 an die Industrie- und Handelskammer (IHK) Wiesbaden (Blatt 17 der Amtsakte) sowie auf die Schreiben des Insolvenzverwalters Dr. B... vom 23. April 2003 an das Amtsgericht- Insolvenzgericht Wiesbaden (Blatt 31 der

Amtsakte) und vom 6. Juli 2006 an Herrn Patentanwalt Dr. W... (Blatt 57 der Amtsakte).

Mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2005 beantragte die weitere Verfahrensbeteiligte die Umschreibung der verfahrensgegenständlichen Marke auf sich. Zur Begründung trug sie vor, dass der Insolvenzverwalter über das Vermögen der (damaligen) Markeninhaberin die Marke auf Herrn Dr. H... und dieser die Marke dann auf die weitere Verfahrensbeteiligte übertragen habe. Dazu legte die weitere Verfahrensbeteiligte dem Patentamt u. a. folgende Unterlagen vor:

- (a) Kopie eines Vertrages vom 12. Mai 2005 über den Verkauf der Marken „Viroactiv“ und „V...“ durch den Insolvenzverwalter über das Vermögen der Markeninhaberin an Herrn Dr. H..., und
- (b) Vertrag vom 10. April 2006 über die Übertragung beider Marken von der damaligen Markeninhaberin auf Herrn Dr. H... mit Zustimmung der Markeninhaberin zur Umschreibung beider Marken auf den Käufer.

Mit Beschluss vom 11. September 2006 hat die Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts den Umschreibungsantrag des Antragstellers zurückgewiesen mit der Begründung, dass der Antragsteller den Übergang der Marke „Viroactiv“ auf ihn nicht im Sinne von § 27 Abs. 3 MarkenG „nachgewiesen“ habe. Als entscheidend hat die Markenabteilung angesehen, dass der Insolvenzverwalter über das Vermögen der (damaligen) Markeninhaberin, Rechtsanwalt Dr. B..., im Zeitpunkt der patentamtlichen Entscheidung die beschwerdegegenständliche Marke bereits mit Vertrag vom 12. Oktober 2005 an Herrn Dr. H... verkauft und am 30. März 2006 seine Zustimmung zur Umschreibung der Marke auf Herrn Dr. H... erklärt hatte. Diese Vorgehensweise hat die

Markenabteilung als stillschweigenden Widerspruch des Insolvenzverwalters gegen den Umschreibungsantrag des Antragstellers eingeordnet und daraus den Schluß gezogen, daß die Voraussetzungen des § 27 Abs. 3 MarkenG nicht erfüllt seien. Aus diesen Gründen käme es auf den von dem Antragsteller vorgelegten „Darlehensvertrag“ vom Juni 2002 nicht mehr an.

Mit Verfügung vom 14. September 2005 und mit Wirkung vom 12. Oktober 2005 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die beschwerdegegenständliche Marke „Viroactiv“ dann auf die weitere Verfahrensbeteiligte umgeschrieben.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Umschreibungsantrag weiter und beruft sich zur Begründung auf seinen Vortrag im patentamtlichen Verfahren. Sinngemäß begehrt der Antragsteller,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. September 2006 aufzuheben und die Umschreibung der Marke 399 27 372 „Viroactiv“ auf den Antragsteller im Markenregister anzuordnen.

Mit richterlicher Verfügung vom 25. August 2008, für deren Inhalt auf Blatt 38 ff. der Gerichtsakte Bezug genommen wird, hat der Senat die Verfahrensbeteiligten auf seine Bedenken gegen die Begründetheit der Beschwerde im Einzelnen hingewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Verfahrens wird Bezug genommen auf die Akten.

II.

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers hat keinen Erfolg, weil der Antragsteller den Übergang der Rechte an der Marke „Viroactiv“ auf ihn nicht nach den Vorgaben der §§ 27 Abs. 3, 65 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 und 7 Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) nachgewiesen hat.

Gem. § 27 Abs. 3 MarkenG ist auf Antrag eines Beteiligten der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts in das Register einzutragen, wenn ein solcher Rechtsübergang dem Patentamt „nachgewiesen wird“. Nach ständiger Rechtsprechung sind als ein solcher Nachweis die Bewilligung des betroffenen Eingetragenen in „beweisender Form“ und ein Antrag des Rechtsnachfolgers ausreichend, aber auch erforderlich. Dem Wesen des Registerverfahrens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen. Das gilt auch mit Rücksicht auf die Tatsache, dass die beim Patentamt mit der Prüfung von Umschreibungsanträgen befassten Beamten weder richterliche Unabhängigkeit besitzen noch die Befähigung zum Richteramt besitzen müssen (vgl. bereits BGH BIPMZ 1969, 60, 63 - Marpin). Daher wird - einerseits - für die Begründung eines Umschreibungsantrages kein voller Nachweis im zivilrechtlichen Sinne für die materiell-rechtliche Wirksamkeit der Übertragung der Marke auf den Antragsteller verlangt, sondern es genügt die Vorlage der in § 28 Abs. 3 DPMAV genannten Urkunden und Anträge oder ein vergleichbarer Nachweis „auf sonstige Weise“ gem. § 28 Abs. 7 DPMAV. Andererseits kann das Patentamt dann, wenn sich begründete Zweifel an dem behaupteten Rechtsübergang ergeben, gem. § 28 Abs. 6 DPMAV weitere Nachweise verlangen und den Umschreibungsantrag im Ergebnis zurückweisen, wenn der Antragsteller die Bedenken des Patentamts nicht ausräumt.

So verhält es sich hier: Der Antragsteller hat den Übergang der Rechte an der Marke „Viroactiv“ auf ihn nicht i. S. v. §§ 27 Abs. 3, 65 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 und 7 DPMAV zweifelsfrei nachgewiesen. Er hat nicht nur keinen Nachweis über die Bewilligung der früheren Markeninhaberin für die von ihm beantragte Umschreibung in „beweisender Form“ geführt, auch nach dem Vortrag des Antrag-

stellers verhält es sich vielmehr so, dass der Insolvenzverwalter über das Vermögen der früheren Markeninhaberin und damit deren amtlich bestellter Vertreter in einem Schreiben an Patentanwalt Dr. W... vom 6. Juli 2006 ausdrücklich die Auffassung vertreten hat, dass die rechtlichen Voraussetzungen für diese Umschreibung fehlen.

Nach dem Vortrag des Antragstellers kann es zu einem Übergang der Rechte an der Marke „Viroactiv“ auf ihn nur nach Maßgabe der mit „Darlehensvertrag“ überschriebenen Vereinbarungen gekommen sein, die der Antragsteller, handelnd als U... Unternehmensberatung, im Juni 2002 mit der V... GmbH als der früheren Markeninhaberin getroffen hat.

Diese Vereinbarungen entsprechen inhaltlich weder den Anforderungen des § 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV noch den Anforderungen des § 28 Abs. 3 Nr. 2 (a) DPMAV; denn der Vertrag enthält weder einen gemeinsamen Umschreibungsantrag der Vertragsparteien zugunsten des Antragstellers noch eine Erklärung der früheren Markeninhaberin, mit der diese einer Umschreibung der Marke „Viroactiv“ auf den Antragsteller zugestimmt hätte. Der Vertrag ist auch keine Unterlage, aus der sich die Rechtsnachfolge des Antragstellers ergeben würde, wie sie in § 28 Abs. 3 Nr. 2 (b) DPMAV als Nachweis für den Rechtsübergang für die Umschreibung zugelassen wird. Sofern § 3 Satz 1 des Vertrages überhaupt dahin ausgelegt werden kann, dass auch die Rechte an der Marke „Viroactiv“ auf den Antragsteller übertragen werden sollten, so wäre diese Übertragung nur sicherungshalber erfolgt. Der endgültige Rechtsübergang - so er überhaupt die Rechte an der Marke „Viroactiv“ umfassen sollte - sollte nach § 5 der Vereinbarungen nur dann eintreten, wenn die (damalige) Markeninhaberin das von dem Antragsteller bereitgestellte Höchstbetragsdarlehen zunächst in Anspruch nahm und dann nicht rechtzeitig bis zum 13. August 2002 zurückzahlte. Über den Eintritt dieser Bedingungen lässt sich den Vereinbarungen vom Juni 2002 nichts entnehmen.

Es hätte daher dem Antragsteller obliegen, in einer im Rahmen des Registerverfahrens zweifelsfreien Form die weiteren tatsächlichen Voraussetzungen des von ihm behaupteten Rechtserwerbs nachzuweisen. Das ist nicht geschehen. Nach Maßgabe zivilrechtlicher Darlegungs- und Beweislasten hätte der Antragsteller in jedem Fall die Inanspruchnahme des Darlehens durch die V... GmbH nachweisen müssen. Dazu ist festzustellen, dass der Antragsteller bis zum Zeitpunkt dieser Entscheidung zu dieser Frage nur pauschal vorgetragen hat, die (damalige) Markeninhaberin hätte das Darlehen in Anspruch genommen und nicht rechtzeitig zurückgezahlt. Zu den Fragen, in welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe das Darlehen in Anspruch genommen worden sein soll, hat der Antragsteller nicht konkret vorgetragen. Er hat auch keine Zahlungsbelege vorgelegt. Die einzige Konkretisierung, die der Antragsteller bis zu diesem Punkt vorgenommen hat, liegt in der Bezugnahme auf das Schreiben des Insolvenzverwalters Dr. B... an Patentanwalt Dr. W... vom 6. Juli 2006. Dieses Schreiben hatte Patentanwalt Dr. W... als Verfahrensbevollmächtigter der hiesigen weiteren Verfahrensbeteiligten in das von dieser betriebene parallele Umschreibungsverfahren eingeführt, um damit die Begründetheit des konkurrierenden Umschreibungsantrages des Antragstellers in Frage zu stellen. Es ist bereits zweifelhaft, ob dieses Schreiben unter beweisrechtlichen Gesichtspunkten überhaupt dazu geeignet ist, die Inanspruchnahme des Höchstbetragsdarlehens durch die damalige Markeninhaberin als wesentliche Voraussetzung für den Übergang der Rechte an der Marke „Viroactiv“ auf den Antragsteller i. S. v. § 27 Abs. 3 MarkenG nachzuweisen. Wenn das Schreiben für einen solchen Nachweis zugelassen werden müsste, könnte es jedoch nur insgesamt zugelassen werden und nicht nur mit einzelnen Passagen. Insgesamt kann das Schreiben schon deswegen kein zweifelsfreier Nachweis für den Eintritt des Sicherungsfalls nach § 5 der Vereinbarungen vom Juni 2002 sein, weil Dr. B... in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der damaligen Markeninhaberin und damit als deren amtlich eingesetzter Vertreter in seinem Schreiben den Eintritt eben dieses Umstandes bestreitet. Zwar geht Dr. B... in dem Schreiben davon aus, dass die frühere Markeninhaberin das von dem Antragsteller bereitgestellte Höchstbetragsdarlehen i. H. v. €... in

Anspruch genommen und weder bis zum 13. August 2002 noch danach zurückgezahlt hatte. Gleichzeitig vertritt Dr. B... jedoch die Auffassung, dass die Voraussetzungen für den endgültigen Rechtsübergang nach § 5 der Vereinbarungen vom Juni 2002 gleichwohl nicht eingetreten seien. Zur Begründung behauptet er in seinem Schreiben, dass die Vertragsparteien - und also auch der Antragsteller - es versäumt hätten, die organisatorischen Voraussetzungen für die Rückzahlung nach § 4 der Vereinbarungen zu schaffen und insbesondere der geschuldete konkrete Rückzahlungsbetrag einschließlich der vereinbarten Verzinsung i. H. v. 5 % zu keiner Zeit bestimmt worden wäre.

Zu diesen Einwänden hat sich der Antragsteller im hier anhängigen Umschreibungsverfahren bis zuletzt nicht geäußert.

Aus diesen Gründen stellt das Schreiben des Insolvenzverwalters Dr. B... an Patentanwalt Dr. W... vom 6. Juli 2006 keinen Nachweis i. S. v. § 27 Abs. 3 MarkenG für den Eintritt des Sicherungsfalls nach § 5 der Vereinbarungen vom Juni 2002 dar.

Auch die beiden anderen Schreiben, auf die sich der Antragsteller in diesem Zusammenhang beruft, sind keine solchen Nachweise. Das Schreiben von Herrn Dr. H..., dem früheren Geschäftsführer der V... GmbH, vom 6. Februar 2003 an die IHK Wiesbaden (Blatt 17 der Amtsakte) enthält zwar die Mitteilung, daß „das von Herrn B... gegebene Darlehen“ nicht fristgerecht zurückgezahlt worden sei, und den weiteren Satz „Somit kam § 5 des Darlehensvertrages zum Tragen“. Dieses Schreiben kann jedoch nicht der damaligen Markeninhaberin zugerechnet werden, weil im Zeitpunkt der Erstellung des Schreibens am 6. Februar 2003 Herr Dr. H... keine Vertretungsbefugnisse für die damalige Markeninhaberin mehr hatte. Denn über deren Vermögen war bereits das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Dr. B... war zum Insolvenzverwalter mit unbeschränkter Verfügungsgewalt bestellt worden. Als Privaturkunde i. S. v. § 416 ZPO kann das Schreiben im Übrigen nur den Beweis

über die Urheberschaft an der Urkunde begründen, nicht dagegen über die sachliche Richtigkeit der unterzeichneten Erklärung. Das Schreiben des Insolvenzverwalters Dr. B... vom 23. April 2003 an das Amtsgericht-Insolvenzgericht Wiesbaden (Blatt 31 der Akte) kommt schon deswegen nicht als Nachweis für den Eintritt des Sicherungsfalls gem. § 5 der Vereinbarungen vom Juni 2002 in Betracht, weil in diesem Schreiben nur von einer Übertragung von Markenrechten sicherungshalber die Rede ist, nicht dagegen von einem endgültigen Rechtsübergang auf den Antragsteller.

Zu diesen Unzulänglichkeiten im Vortrag des Antragstellers tritt die Tatsache, dass die weitere Verfahrensbeteiligte in dem von ihr betriebenen parallelen Umschreibungsverfahren i. S. v. § 27 Abs. 3 MarkenG nachweisen konnte, dass der Insolvenzverwalter Dr. B... als Vertreter der früheren Markeninhaberin im Oktober 2005 einen Vertrag über den Verkauf der Marke „Viroactiv“ an Herrn Dr. H... unterschrieben und im März 2006 sein Zustimmung für die Umschreibung der Marke auf Herrn Dr. H... erklärt hatte.

Bei dieser Sachlage bestehen begründete Zweifel daran, dass die Rechte an der Marke „Viroactiv“ auf den Antragsteller übergegangen sind. Diese Zweifel hat der Antragsteller auch im Beschwerdeverfahren nicht ausgeräumt.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Zur Klarstellung weist der Senat darauf hin, dass diese Entscheidung in keiner Hinsicht - auch nicht inzidenter - über die Begründetheit der stattgefundenen Umschreibung der Marke „Viroactiv“ auf die weitere Verfahrensbeteiligte mitentscheidet. Der Umstand, dass der Umschreibungsantrag des Antragstellers bei Erlass dieser Entscheidung nicht begründet war, gibt keinen Aufschluss über die

Begründetheit des früheren und inzwischen erfolgreichen Umschreibungsantrages der weiteren Verfahrensbeteiligten.

Stoppel

Schell

Werner

Me