



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 51/06

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 68 252

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 31. Dezember 2003 angemeldete Marke

FOCUS Forum „Die Erfolgsmacher“

ist am 9. Februar 2004 u. a. für die Waren

„Schilder und Model aus Papier und Pappe; Papier, Pappe,
Schreibwaren“

unter der Nr. 303 68 252 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. März 2004.

Widerspruch erhoben, beschränkt auf die vorgenannten Waren, ist aus der älteren deutschen Marke 1 063 539 (Anmeldetag 27. August 1983)

Focus

die für

„Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten“

Schutz genießt.

Die Widerspruchsmarke war zunächst für die „C... KG“ registriert und ist im Jahre 2000 auf die „C1... KG“ umgeschrieben worden. Die Änderung der Firmenbezeichnung in „C2... GmbH & Co. KG“ wurde am 2. Juli 2003 im Handelsregister (AG Essen HRA 3108) eingetragen. Ein Vermerk der Firmenänderung im Markenregister wurde - soweit aus den Akten ersichtlich - nicht beantragt.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 27. Juni 2003 (Az.: 162 IN 214/03) wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der „C2... GmbH & Co. KG“ eingeleitet und Rechtsanwalt N... zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt; mit Beschluss vom 1. September 2003 wurde das Insolvenzverfahren endgültig eröffnet und der vorgenannte Rechtsanwalt zum Insolvenzverwalter bestellt. Eine Mitteilung an das Deutsche Patent- und Markenamt ist anscheinend nicht erfolgt, gelangte jedenfalls zunächst nicht zur Akte der Widerspruchsmarke.

Der Widerspruch im vorliegenden Verfahren wurde am 11. Mai 2004 von den Patentanwälten Ackmann, Menges & Demski eingereicht. In Spalte 8 des Formblatts - „Der im Register eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke“ - ist die

„C1... KG“ angegeben; Spalte 9 - „Widersprechender ist (nur ausfüllen, wenn abweichend von Feld 8)“ - ist nicht ausgefüllt. In Spalte 10 sind als „Vertreter des Widersprechenden“ die Patentanwälte Ackmann, Menges & Demski genannt.

Im weiteren Verlauf des Widerspruchsverfahrens ist der Umstand der Insolvenz der „C2... GmbH & Co. KG“ erstmals von Seiten der Markeninhaberin mit Schriftsatz an das Deutsche Patent- und Markenamt vom 12. Oktober 2004 in das Verfahren eingeführt und daraus in rechtlicher Hinsicht u. a. abgeleitet worden, die „C1... KG“ sei nicht widerspruchsbefugt gewesen sowie die Vollmacht der Patentanwälte Ackmann, Menges & Demski sei bereits mit Insolvenzeröffnung erloschen.

Die Widersprechende hat unter Vorlage von zwei Schreiben des Insolvenzverwalters (vom 7. Dezember 2004 und vom 8. März 2005) erwidert, die Patentanwälte Ackmann, Menges & Demski seien in dessen Auftrag tätig geworden.

Die Widerspruchsmarke ist im April 2005 zunächst auf die „S... GmbH & Co. KG“ umgeschrieben worden und sodann im Dezember 2005 auf die „S1... GmbH & Co. KG“.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2006 ist der Widerspruch verworfen worden. Wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens seien die „C1... KG“ bzw. deren Bevollmächtigte zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung nicht widerspruchsbe-rechtigt gewesen, sondern nur der Insolvenzverwalter. Es sei nicht belegt, dass in dessen Auftrag gehandelt worden sei. Eine spätere Genehmigung habe im Falle der hier fehlenden Prozessfähigkeit keine rückwirkende Kraft.

Eine - seitens der Markeninhaberin beantragte - Kostenauflegung ist nicht angeordnet worden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 27. April 2006 eingegangene Beschwerde. Beschwerdeführerin ist, wie sich aus einem am 27. September 2006 eingegangenen Schriftsatz ergibt, die „S1... GmbH & Co. KG“.

Die Erhebung des Widerspruchs durch die Patentanwälte Ackmann, Menges & Demski sei rechtswirksam. Diese seien durch den Insolvenzverwalter zunächst mündlich bevollmächtigt gewesen, später sei eine (rückwirkende) schriftliche Genehmigung erfolgt. Nach einer neueren Entscheidung des Bundespatentgerichts (MarkenR 2007, 344) sei im Zweifel davon auszugehen, dass ein früherer Bevollmächtigter des Markeninhabers, der nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Kenntnis desselben weiter tätig geworden sei, nunmehr Beauftragter des Insolvenzverwalters sei. Zumindest wäre vor einer Entscheidung der Markenstelle eine weitere Aufklärung des Sachverhalts geboten gewesen.

In der Sache ist die Widersprechende der Auffassung, dass die sich gegenüberstehenden Marken einer Verwechslungsgefahr unterliegen.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 28. März 2006 aufzuheben und die Marke 303 68 252, soweit mit dem Widerspruch angegriffen, zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach ist der Widerspruch nicht rechtswirksam erhoben. Die ursprüngliche Vollmacht der Patentanwälte Ackmann, Menges & Demski sei bereits mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erloschen. Eine spätere Bevollmächtigung seitens des Insolvenzverwalters sei nicht glaubhaft gemacht worden, eine nachträgliche Genehmigung aus Rechtsgründen nicht möglich. Da sie, die Markeninhaberin, die Frage der Zulässigkeit des Widerspruchs thematisiert habe, sei der Vorwurf, die Markenstelle habe keine hinreichende Aufklärung betrieben, unbegründet.

Eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken sei mangels Zeichenähnlichkeit nicht gegeben.

In der mündlichen Verhandlung am 28. November 2007 hat die Widersprechende erklärt, der Widerspruch vom 10./11. Mai 2004 werde dahingehend berichtigt, dass er um den Zusatz „i. I.“ hinter der Bezeichnung der Widersprechenden in Rubrik 8 ergänzt wird.

Die Markeninhaberin hat erklärt, dass sie dieser Berichtigung nicht zustimmt.

Der Senat hat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen, um den Beteiligten eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits zu ermöglichen. Eine Einigung ist jedoch, trotz Verlängerung der Frist, nicht erzielt worden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der (jetzigen) Widersprechenden ist zulässig. Diese ist - zumindest konkludent - bereits im patentamtlichen Verfahren in die Stellung der

Widersprechenden eingetreten; sie war von daher am Verfahren vor dem Patentamt beteiligt (§ 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden, die „S... GmbH & Co. KG“, hat laut Schriftsatz vom 25. April 2005 die Stellung der Widersprechenden übernommen. Mit Schriftsatz vom 24. August 2005 wurde eine Vollmacht der jetzigen Widersprechenden eingereicht. Ob die in diesem Schriftsatz vertretene Auffassung, es läge (lediglich) eine Umfirmierung vor, zutreffend war, kann dahinstehen. Spätestens mit Vorlage der Übertragungserklärungen vom 10. Oktober 2005 (mit Schriftsatz vom 23. November 2005) und nachfolgender Umschreibung der Widerspruchsmarke im Register am 20. Dezember 2005 (gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG) ist die (jetzige) Widersprechende Beteiligte des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens geworden (vgl. § 28 Abs. 2 MarkenG).

Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Die Markenstelle ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die ursprüngliche Widersprechende, die „C1... KG“, nicht widerspruchsberechtigt (i. S. v. § 42 Abs. 1 MarkenG) war. Ob der ansonsten form- und fristgerecht eingelegte Widerspruch in einem solchen Fall, wie es der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts entspricht, als rechtsunwirksam anzusehen und deshalb - als unzulässig - zu verwerfen oder aber als unbegründet zurückzuweisen ist, kann als letztlich nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Zwar war im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung (11. Mai 2004) als Inhaberin der Marke 1 063 539 noch die „C1... KG“ eingetragen. Die bereits im Jahre 2003 erfolgte Umfirmierung in „C2... GmbH & Co. KG“ war, aus welchen Gründen auch immer (mutmaßlich, weil sie dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht angezeigt worden war), registermäßig nicht nachvollzogen worden. Es kann allerdings keinem Zweifel unterliegen, dass die „C1... KG“ dasselbe Unternehmen wie die „C2... GmbH & Co. KG“ bezeichnet, weil (nur) ein Fall des identitätswahrenden Formwechsels vorliegt. Die Angabe „C1... KG“ in Spalte 8 des

Widerspruchsformblatts entsprach somit der formalen - registermäßigen - Rechtslage.

Jedoch war bereits im Jahre 2003, nämlich vorläufig am 27. Juni und endgültig am 1. September das Insolvenzverfahren über das Vermögen der „C2... GmbH & Co. KG“ eröffnet und Rechtsanwalt N... zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hatte die Wirkung, dass die Widerspruchsmarke als Vermögensgegenstand in die Insolvenzmasse fiel (gemäß § 35 InsO) und der Insolvenzverwalter das Verfügungs- und Verwaltungsrecht erwarb (§ 80 Abs. 1 InsO). Diese Wirkung trat unabhängig davon ein, dass die Insolvenz nicht gemäß § 29 Abs. 3 MarkenG - wohl mangels Antrags des Insolvenzverwalters - im Markenregister vermerkt wurde. Unter das Verfügungs- und Verwaltungsrecht des Insolvenzverwalters fällt auch die Befugnis, Widerspruch aus einer zur Insolvenzmasse zählenden Marke zu erheben; der Widerspruch muss in einem solchen Fall seitens des Insolvenzverwalters als sogenannter Partei kraft Amtes im eigenen Namen, nicht etwa als Vertreter der eingetragenen Markeninhaberin erklärt werden. Die eingetragene Markeninhaberin war, solange das Insolvenzverfahren lief, nicht zur Widerspruchserhebung in eigenem Namen befugt, auch nicht mit Zustimmung (§ 182 ff. BGB) des Insolvenzverwalters.

Die Widerspruchserhebung am 11. Mai 2004 war, wie sich aus dem Formblatt eindeutig ergibt, nicht durch den Insolvenzverwalter oder in dessen Namen erfolgt. Dieser - oder auch nur der Umstand der Insolvenz - ist dort mit keinem Wort erwähnt worden. Vielmehr haben die Patentanwälte Ackmann, Menges & Demski den Widerspruch namens der „C1... KG“ erhoben, welche - wie ausgeführt - mit der „C2... GmbH & Co. KG“ identisch ist und über deren Vermögen das Insolvenzverfahren zuvor eröffnet worden war. Dieses Verhalten der betreffenden Patentanwälte war nicht nur rechtswidrig (zumal ihre Vollmacht mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 117 InsO erloschen war), vielmehr liegt kein rechtswirksamer Widerspruch des - wie ausgeführt - allein widerspruchsbefugten Insolvenzverwalters vor. Für einen solchen hätte angegeben

werden müssen (in Spalte 9 des Formblatts), dass der Widerspruch namens des Insolvenzverwalters erhoben wird und dass die betreffenden Anwälte nunmehr als Bevollmächtigte des Insolvenzverwalters (Spalte 10 des Formblatts) tätig werden. Das ist aber unterblieben.

Wie der Fall zu bewerten wäre, wenn noch innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist (d. h. bis zum 12. Juni 2004) eine Klarstellung erfolgt wäre, in dem Sinne, dass der Umstand der Insolvenz und der Name des Insolvenzverwalters nachträglich mitgeteilt worden wären (d. h. ob dann eine Auslegung oder Umdeutung dahingehend, dass die Widerspruchserhebung namens des Insolvenzverwalters erfolgen sollte, zulässig wäre), kann dahingestellt bleiben, da eine derartige Mitteilung nicht erfolgt ist. Über die Person des bzw. der Widersprechenden muss innerhalb der Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 MarkenG Klarheit herrschen (vgl. auch § 30 Abs. 1 MV). Bereits aus diesem Grund kommt der erst in der mündlichen Verhandlung erklärten sog. Berichtigung (d. h. der Hinzufügung des Zusatzes „i. I.“ hinter der Firmenbezeichnung in Spalte 8 des Widerspruchsformblatts) keinerlei rechtliche Bedeutung zu, abgesehen davon, dass - wie ausgeführt - ein Unternehmen, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist, als solches nicht (mehr) widerspruchsbefugt ist, sondern nur der Insolvenzverwalter; dieser ist aber nicht in einer für Dritte, d.h. für das Deutsche Patent- und Markenamt und für die Markeninhaberin ersichtlichen Weise tätig geworden. Dass eine Berichtigung der fehlerhaften Bezeichnung der Person des oder der Widersprechenden nachträglich nicht zulässig ist, belegt im Übrigen die Regelung des § 91 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Erhebung des Widerspruchs in jedem Fall ausgeschlossen ist.

Die Angaben und die in Kopien vorgelegten Schreiben, mit denen die Widersprechende das angebliche Einverständnis des Insolvenzverwalters mit der Widerspruchserhebung - sei es als vorherige (mündliche) Einwilligung, sei es als Genehmigung im Nachhinein - darlegen will, sind unbehelflich. Zwar wäre eine fehlende (schriftliche) Vollmacht der Patentanwälte Ackmann, Menges & Demski im

Zeitpunkt der Widerspruchserhebung durch Genehmigung des Insolvenzverwalters, auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist, zu heilen, sofern der Widerspruch in dessen Namen erhoben worden wäre (nur dies folgt aus der in Bezug genommenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 1995, 333 - Aluminium-Thrihydroxid). Diese Möglichkeit scheidet vorliegend aber aus, weil - wie ausgeführt - die Widerspruchserhebung gar nicht durch diesen oder in dessen Namen erfolgt ist, sondern in dem der „C1... KG“.

Unzutreffend ist die in diesem Zusammenhang in der mündlichen Verhandlung geäußerte Ansicht der Widersprechenden, die „C1... KG“ sei im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung gar nicht mehr vorhanden gewesen. Dass die Umfirmierung in „C2... GmbH & Co. KG“ die Identität der ursprünglichen Widersprechenden unberührt gelassen hat, kann keinem Zweifel unterliegen. Aber auch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen dieses Unternehmens hatte (lediglich) die Wirkung, dass dieses selbst - durch seine vertretungsberechtigten Organe - nicht mehr rechtswirksam handeln konnte, berührte aber seine rechtliche Existenz als solche nicht.

Die Entscheidung des 27. Senats des Bundespatentgerichts (MarkenR 2007, 345) betrifft einen vollständig anders gelagerten Sachverhalt, nämlich den, dass *nach* Widerspruchserhebung über das Vermögen eines Beteiligten (in jenem Fall des der Markeninhaberin) das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und der Insolvenzverwalter daher im Wege gesetzlichen Beteiligtenwechsels Verfahrensbeteiligter geworden ist, wobei dies der Markenstelle bekannt war. Ob die dort vertretene Annahme, die weiterhin tätigen Bevollmächtigten der Gemeinschuldnerin seien nunmehr, auch ohne Vorlage einer schriftlichen Vollmacht, als Vertreter des Insolvenzverwalters anzusehen, zutreffend ist, kann dahinstehen. Im vorliegenden Fall war demgegenüber das Insolvenzverfahren lange vor Widerspruchserhebung eröffnet worden, ohne dass dies der Markenstelle angezeigt worden oder sonst bekannt geworden ist. Von daher bestand für die Markenstelle auch gar kein Anlass, an der aus dem Widerspruchsformblatt ersichtlichen Erklärung, die

„C1... KG“ sei Widersprechende, Zweifel zu hegen und auf einer weiteren Aufklärung zu bestehen.

Eine Auferlegung von Verfahrenskosten zu Lasten der Widersprechenden kommt nicht in Betracht. Den entsprechenden Antrag der Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren (gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) hat die Markenstelle im angefochtenen Beschluss zurückgewiesen, ohne dass die Markeninhaberin ihrerseits Beschwerde (oder Anschlussbeschwerde) eingelegt hätte. Mithin ist die Kostenentscheidung der Markenstelle einer Überprüfung in der Beschwerdeinstanz entzogen. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist kein Kostenantrag gestellt worden. Es ist auch kein Grund ersichtlich, der eine Kostenüberbürdung zu Lasten der Widersprechenden in diesem Verfahren als billig erscheinen ließe (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Weder ist über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Befassung des Bundesgerichtshofs.

Vors. Richter
Prof. Dr. Hacker
ist wegen Urlaubs an der
Unterschrift verhindert

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Viereck

CI