



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 94/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 52 102

wegen Umschreibung

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, die Richterin Martens und den Richter Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Beschwerdegegner ist eingetragener Inhaber der Marke 301 52 102, die seit 6. Dezember 2001 für Waren der Klassen 7 und 10 geschützt ist.

Mit Schreiben vom 25. Juli 2005 beantragte die Antragstellerin, den Übergang des durch die Eintragung begründeten Rechts an dieser Marke zu ihren Gunsten im Register zu vermerken. Zum Nachweis reichte sie das nur von ihr unterzeichnete diesbezügliche Formblatt W 7616 des Patentamts sowie einen u a. vom Markeninhaber unterschriebenen Kaufvertrag vom 5. März 2004 ein. Mit Schreiben vom 22. August 2005 an das DPMA teilte der Markeninhaber parallel dazu mit, er habe einer Umschreibung der Marke nicht zugestimmt. Unter Bezugnahme auf dieses Schreiben teilte das DPMA den Beteiligten mit, dem Umschreibungsantrag könne nicht stattgegeben werden.

Am 7. Februar 2006 ging beim DPMA ein Schreiben des Markeninhabers ein, dem ein von beiden Beteiligten tags zuvor unterzeichnetes Formblatt auf Rechtsübergang beigelegt war, allerdings mit dem Hinweis des Markeninhabers, dass mit der Eintragung der Rechtsänderung so lange gewartet werden solle, bis er den vollständigen Vollzug der zwischen den Beteiligten geschlossenen Vereinbarung vom 19. Januar 2006 bestätige. Das DPMA hat daraufhin das Verfahren ausgesetzt. Die Antragstellerin beantragte ihrerseits mit Schreiben vom 26. Oktober 2006 die Umschreibung der Marke unter Bezugnahme auf die übereinstimmenden Erklärungen auf dem amtlichen Formblatt. Auf Nachfrage des Patentamts teilte der Markeninhaber mit Schreiben vom 28. November 2006 mit, er bitte keine Übertragung zugunsten der Antragstellerin vorzunehmen, da er vom Kaufvertrag zurückgetreten sei.

Daraufhin teilte das DPMA mit Bescheid vom 5. Dezember 2006 den Beteiligten unter Bezugnahme auf die Erklärung des Markeninhabers mit, das Umschreibungsverfahren sei hinfällig, die Akten würden geschlossen. Dieser Vorgehensweise widersprach die Antragstellerin mit einem als Beschwerde bezeichneten Rechtsmittel, das beim DPMA am 9. Januar 2007 einging und als Erinnerung gegen den Amtsbescheid vom 5. Dezember 2006 ausgelegt wurde, die die Markenabteilung 3.1 mit Beschluss vom 7. April 2008 zurückgewiesen hat.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke umzuschreiben sowie die Erinnerungsgebühr und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung führt die Antragstellerin aus, das Umschreibungsverfahren enthalte Verfahrensfehler. Neben der langen Verfahrensdauer sei der Antragstellerin kein rechtliches Gehör zum Schreiben des Markeninhabers vom 28. November 2006 gewährt worden, das Grundlage des Zurückweisungsbeschlusses gewe-

sen sei, umfassende Anlagen enthalten habe und der Antragstellerin erst zusammen mit dem Erinnerungsbeschluss übersandt worden sei. Die angefochtene Entscheidung sei falsch, da die Antragstellerin die Rechtsnachfolge nachgewiesen habe. Der am 5. März 2004 zwischen den Verfahrensbeteiligten sowie dem Insolvenzverwalter der insolventen A... Medizintechnik GmbH geschlossene Vertrag über den Kauf dieser Firma habe auch die streitgegenständliche Marke betroffen. Der Kaufgegenstand sei bis auf wenige Ausnahmen, zu denen diese Marke gehöre, auf die Antragstellerin übergegangen, die in den Räumen der ehemaligen A... Medizintechnik GmbH und mit deren Vermögenswerten sowie mit einigen Schutzrechten des Markeninhabers arbeite. Der Markeninhaber habe die Wirksamkeit des Rechtsübergangs noch bei Stellung des einvernehmlichen Umschreibungsantrags am 7. Februar 2006 anerkannt. Das Patentamt hätte daraufhin die Umschreibung ungeachtet des pauschalen Hinweises auf die Vereinbarung vom 19. Januar 2006 vornehmen müssen, wie dies bei gleicher Ausgangssituation in parallelen Umschreibungsverfahren vor der Gebrauchsmusterstelle geschehen ist.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er legt Kopien eines Schreiben seines anwaltlichen Vertreters vom 1. November 2006 vor, wonach er den Rücktritt von sämtlichen Verträgen erklärt habe, sowie eines vor dem LG Kiel zwischen den Verfahrensbeteiligten geschlossenen Vergleichs vom 30. November 2006, aus dem hervorgeht, dass die Rechtsinhaberschaft u. a. an der streitgegenständlichen Marke zwischen ihnen streitig ist.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist nicht begründet. Das DPMA hat zu Recht die beantragte Umschreibung der Marke verweigert, da die Voraussetzungen des § 27 Abs. 3 MarkenG nicht vorliegen.

1. Nach dieser Vorschrift wird der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird. Wann dieser Nachweis in der Regel erbracht ist, ergibt sich aus § 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 2b DPMaV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG.

a) Aufgrund des von der Antragstellerin mit Schreiben vom 25. Juli 2005 gestellten Antrags auf Umschreibung konnte die Rechtsänderung mangels Nachweis nicht erfolgen. Denn weder enthielt der Antrag die Zustimmung des Rechtsinhabers zur Rechtsänderung noch ergab sie sich aus dem beigefügten Kaufvertrag ohne weiteres. Dass somit berechtigte Zweifel am Rechtsübergang bestanden, zeigt die Erklärung des Rechtsinhabers in seinem Schreiben vom 22. August 2005 gegenüber dem DPMA, er habe seine Zustimmung nicht erteilt. Auf dieser Grundlage hat das Patentamt daher den Umschreibungsantrag zu Recht zurückgewiesen.

b) Die am 7. Februar 2006 - diesmal vom Markeninhaber - beantragte Umschreibung enthielt zwar die Unterschriften beider Beteiligten auf dem amtlichen Formblatt. Der gleichzeitig eingegangenen Erklärung des Markeninhabers war aber zu entnehmen, dass der Vollzug der Rechtsänderung abhängig sein sollte von der Erfüllung der genannten Vereinbarung. Ob damit wegen der Bedingungsfeindlichkeit von Verfahrenserklärungen bereits kein wirksamer Umschreibungsantrag vorlag, wie die Markenabteilung ausgeführt hat, kann letztlich dahinstehen. Soweit die Antragstellerin ausführt, der pauschale Hinweis auf diese Vereinbarung hätte die Umschreibung der Marke nicht hindern dürfen, bestand seitens des DPMA keine Veranlassung zu diesbezüglichen weiteren Ermittlungen.

Spätestens nachdem der Markeninhaber die für die Umschreibung im Register erforderliche Zustimmung endgültig verweigert hatte, fehlte es im Übrigen an übereinstimmenden Willenserklärungen der Beteiligten und somit am Nachweis einer einverständlichen Rechtsänderung, so dass es auf den Inhalt der Vereinbarung vom 19. Januar 2006 nicht ankam. Auch erscheint es vertretbar, das Schreiben des Markeninhabers vom 28. November 2006 als Rücknahme des Umschreibungsantrags auszulegen, wie dies das Patentamt getan hat, als es das Umschreibungsverfahren daraufhin mit Bescheid vom 5. Dezember 2006 für hinfällig erklärte und die Akte schloss. Letztendlich hatte sich damit auch der Antrag der Antragstellerin vom 26. Oktober 2006, der auf die übereinstimmenden Erklärungen im Formblatt Bezug nahm, erledigt. Es kann damit dahingestellt bleiben, ob die dem Antrag beigefügten Unterlagen zum Nachweis des Rechtsübergangs ausgereicht hätten.

2. Die von der Antragstellerin mit der Beschwerde gerügten angeblichen Verfahrensmängel führen zu keiner für sie günstigeren Beurteilung der Sach- und Rechtslage und rechtfertigen nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen (§71 Abs. 3 MarkenG).

Ausweislich der Akten des Patentamts lag dem Bescheid des DPMA vom 5. Dezember 2006 an die Antragstellerin zumindest die Kopie des Schreibens des Markeninhabers vom 28. November 2006 bei, das auch eine Auflistung der beigefügten Anlagen enthielt. Ob der Antragstellerin darüber hinaus die diesem Schreiben beigefügten Unterlagen tatsächlich zugegangen sind, kann im Ergebnis dahinstehen, denn sie hätten der Antragstellerin aus der Korrespondenz der Beteiligten ohnehin bekannt sein müssen. Vor diesem Hintergrund kommt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs daher nicht in Betracht. Unabhängig davon wäre ein Verstoß durch das Vorbringen im Erinnerungsverfahren geheilt.

Bezüglich der von der Antragstellerin beantragten Rückzahlung der Erinnerungsgebühr fehlt es bereits an einer Rechtsgrundlage. Denn im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG kann der Senat lediglich anordnen, dass die Be-

schwerdegebühr zurückgezahlt wird (§ 71 Abs. 3 MarkenG), die Erstattung der Erinnerungsgebühr erfolgt durch das DPMA im Rahmen der Entscheidung über die Erinnerung (§ 64 Abs. 3 MarkenG).

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Stoppel

Schell

Martens

Me