



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 47/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juni 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 73 572

(hier: Rückgängigmachung einer vollzogenen Umschreibung)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. von Hartz und Dr. Meiser

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2016 aufgehoben.
- II. Die Rückgängigmachung der mit Verfügung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2015 vorgenommenen Umschreibung der Marke 305 73 572 wird angeordnet.

Gründe



I.

Die Wort-/Bildmarke 305 73 572

war ursprünglich, seit dem 10. März 2006, für den Antragsteller für Waren der Klassen 1, 3 und 4 eingetragen.

Mit Faxschreiben vom 29. Juli 2015 hat der Antragsteller dem Deutschen Patent- und Markenamt mitgeteilt, dass er derzeit mit Forderungen eines Rechtsanwaltes,

der Anspruch auf die Wort-/Bildmarke 305 73 572 für einen „Herrn K... und/oder D... GmbH“ (...) erhebe, konfrontiert werde. Gemäß einer – in Auszügen vorgelegten – Notarurkunde vom 16. April 2008 hätten die möglichen Anspruchsteller auf alle bekannten und unbekanntenen Ansprüche verzichtet. Inhabersbeschreibungen bezüglich der Marke seien daher erst nach seiner, des Antragstellers, ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung zulässig.

Mit am 7. August 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz haben die Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners die Eintragung der Rechtsnachfolge bzgl. der verfahrensgegenständlichen Marke vom Antragsteller, Herrn K1..., auf den Antragsgegner, Herrn K..., beantragt. Gleichzeitig wurde ein notarieller Vertrag vom 21. Juli 2006 in Abschrift vorgelegt. Hierin heißt es unter Ziffer V. „Wort- und /Bildmarke DE 305 73 572“:

„Herr K1... ist Inhaber der vorgenannten Wort-/Bildmarke. Er verpflichtet sich dazu, diese auf Herrn K... zu übertragen. Herr K1... bevollmächtigt Herrn K..., alle in diesem Zusammenhang notwendigen Erklärungen gegenüber Behörden und Dritten abzugeben. Insoweit hat der Bevollmächtigte das Recht, soweit Stellvertretung zulässig ist, im Namen des Vollmachtgebers Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen für ihn vorzunehmen und Erklärungen aller Art vor Gericht und Behörden und gegenüber Privaten abzugeben und entgegenzunehmen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Bevollmächtigte befreit. Diese Vollmacht erlischt nicht durch den Tod des Vollmachtgebers; sie ist unwiderruflich.“

Mit Bescheid vom 20. August 2015 hat die Markenabteilung beanstandet, dass ein Umschreibungsantrag aus 2006 nicht aktenkundig sei. Die bislang eingereichten Unterlagen seien „nicht geeignet, die Übertragung der Marke von Herrn K1... auf Herrn K... nachzuweisen“, noch enthielten sie „eine zwingende notwendige

und explizite Bewilligung der Umschreibung durch die Beteiligten“. Aus diesem Grunde werde das Formular W 7616 (Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs) übersandt, das vollständig auszufüllen und beidseitig zu unterschreiben sei.

Mit Schreiben vom 29. September 2015 haben die Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners das vollständig ausgefüllte Formular W 7616, welches von dem Antragsgegner sowohl als Rechtsnachfolger als auch als Vertreter des Antragstellers (als früherem Markeninhaber) unterzeichnet war, eingereicht. Das Recht des Antragsgegners zur Selbstkontraktion ergebe sich aus dem notariellen Vertrag vom 21. Juli 2006, der noch einmal in beglaubigter Abschrift vorgelegt wurde.

Am 26. Oktober 2015 hat die Markenabteilung antragsgemäß die Umschreibung der Rechtsnachfolge auf den Antragsgegner im Register verfügt. Die Veröffentlichung der Umschreibung erfolgte am 27. November 2015.

Der Antragsteller ist erstmals mit Schreiben vom 26. Oktober 2015 über die Umschreibung im Markenregister unterrichtet worden.

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2015 hat der Antragsteller daraufhin „Widerspruch“ gegen die vollzogene Umschreibung eingelegt. Auf Bescheide der Markenabteilung vom 9. November 2015 und vom 24. November 2015 hat er sodann mit Schreiben vom 11. Januar 2016 klargestellt, dass die Wort-/Bildmarke 305 73 572 auf seinen Namen umgeschrieben werden solle.

Zur Begründung hat er vorgetragen, dass die Wort-/Bildmarke 305 73 572 nie an den Antragsgegner übertragen worden sei. Die 2006 erteilte Vollmacht sei aufgrund des Forderungsverzichts in der notariellen Urkunde vom 16. April 2008 erloschen, ebenso wie die Verpflichtung zur Übertragung der Markenrechte. Zum Nachweis hat der Antragsteller eine vollständige Kopie des – bereits mit Fax vom 29. Juli 2015 auszugsweise übersandten – Notarvertrags vom 16. April 2008 vor-

gelegt. In dieser notariellen Vereinbarung werden eingangs die erschienenen Parteien wie folgt bezeichnet:

„1. Herr K... (...)

hier handelnd

a) eigenen Namens

b) als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer für die D... GmbH, ..., mit Sitz in G...

2. Herr K1... (...).“

In dem weiteren Text der notariellen Urkunde, auf den wegen seiner Einzelheiten Bezug genommen wird, heißt es in Teil IV. des Vertrages:

„Damit sind sämtliche wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien, gleich ob bekannt oder unbekannt, gleich aus welchem Rechtsgrund, abgegolten....

Herr K... erklärt im Namen der D... GmbH ...

mit Sitz in G..., dass sie keinerlei

Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, gleich ob bekannt oder unbekannt gegen Herrn K1... hat bzw. hiermit auf sie verzichtet (...).“

Mit Beschluss vom 11. April 2016 hat die Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Antrag auf Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung bezüglich der Marke 305 73 572 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, dem als Antrag auf Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung auszulegenden Begehren müsse der Erfolg versagt bleiben. Eine Rückgängigmachung der Umschreibung sei nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich, insbesondere wenn die Umschreibung auf einem schweren Verfahrensmangel beruhe. Hierfür bestünden vorliegend keine Anhaltspunkte. Das rechtliche Gehör des Antragstellers sei nicht verletzt worden. Selbst wenn der Notarvertrag vom 16. April 2008 und die sonstigen Einwendungen des Antragstellers am Tag der Vornahme der Umschreibung vollständig vorgelegen hätten, wäre keine abweichende Entscheidung getroffen worden, so dass die Umschreibung nicht auf einer fehlenden Anhörung des früheren Markeninhabers beruhe. Denn der Rechtsübergang vom Antragsteller auf den Antragsgegner sei in ausreichendem Umfang nachgewiesen gewesen. Das amtliche Formular W 7616 habe vorgelegen. Die Berechtigung des Antragsgegners, auch für den eingetragenen Markeninhaber unterzeichnen zu dürfen, habe sich aus der beglaubigten Abschrift der Notarurkunde vom 21. Juli 2006 ergeben. Der Zeitablauf von mehreren Jahren bis zur Stellung Umschreibungsantrags sei bereits deshalb nicht geeignet gewesen, berechnete Zweifel an dem Rechtsübergang zu begründen, weil die Vollmacht „unwiderruflich“ und zudem in notariell beurkundeter Form erteilt worden sei.

Die Einwendungen des Antragstellers unter Hinweis auf die Notarurkunde vom 16. April 2008 seien demgegenüber nicht erheblich. Zum einen sei die streitgegenständliche Wort-/Bildmarke 305 73 572 in diesem Notarvertrag nicht ausdrücklich erwähnt, so dass anzunehmen sei, dass sie nicht Gegenstand der vertraglichen Vereinbarungen gewesen sei. Zum anderen habe der Antragsgegner in Teil IV. des Vertrages einen Anspruchsverzicht nicht als natürliche Person, sondern lediglich im Namen der „D... GmbH ...

“ erklärt. Anderes ergebe sich auch nicht aus der Abgeltungsklausel, zumal in der Notarurkunde vom 16. April 2008 lediglich Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Geschäftsanteilen geregelt seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers.

Zur Begründung trägt er vor, es sei dem Deutschen Patent- und Markenamt schon mit Faxschreiben vom 29. Juli 2015 mitgeteilt worden, dass eine Markenum-schreibung der ausdrücklichen Zustimmung des Antragstellers bedürfe. Auch die Kopie des Notarvertrags vom 16. April 2008 habe dem Amt schon vor Eingang des Umschreibungsantrags in Auszügen vorgelegen. Das Amt habe daher nicht davon ausgehen dürfen, dass der Antragsgegner noch berechtigt gewesen sei, den Antragsteller zu vertreten. In der Sache habe die Markenabteilung verkannt, dass auch eine „unwiderrufliche“ Vollmacht jederzeit widerrufen werden könne. Ferner habe das Amt den Notarvertrag vom 16. April 2008 fehlerhaft ausgelegt. Als Vertragspartei sei in dem Notarvertrag der Antragsgegner, Herr K..., sowohl im eigenen Namen als auch als Geschäftsführer der D... GmbH genannt. Die Abgeltungsklausel in Teil IV des Vertrages schließe daher sämtliche Ansprüche des Antragsgegners als natürliche Person mit ein.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2016 aufzuheben und die Rückgängigmachung der mit Verfügung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2015 vorgenommenen Umschreibung der Marke 305 73 572 anzuordnen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung und trägt ergänzend vor, der wechselseitige Forderungsverzicht in der notariellen Vertragsurkunde aus 2008 lasse eine einmal erteilte, unwiderrufliche Vollmacht unberührt.

Zudem habe der Anspruchsverzicht aus dem Jahre 2008 den Anspruch auf Übertragung der Markenrechte nicht mehr betreffen können, da diese bereits im Jahr 2006 vollzogen worden sei. Denn noch im Jahr 2006, im Anschluss an die Beurkundung, sei die Abtretung der Markenrechte an die D... GmbH vollzogen worden durch entsprechende Erklärungen des Antragsgegners sowohl als Vertreter des Antragstellers als auch als Vertreter der D... GmbH. Ebenso bereits im Jahr 2006 sei der Verfahrensbevollmächtigte des Antragsgegners beauftragt worden, die registerrechtliche Umschreibung der Marke zu veranlassen. Aus der Erinnerung des Verfahrensbevollmächtigten sei dieser auch tätig geworden, Unterlagen hierzu seien allerdings nicht mehr vorhanden. Im Ergebnis komme es darauf aber nicht an, da der registerrechtlichen Umschreibung ohnehin nur ein „deklaratorischer Charakter“ zuzumessen sei und diese aufgrund der unwiderruflich erteilten Vollmacht unproblematisch auch heute noch nachgeholt werden könne.

Der Antragsteller erwidert, der Vortrag des Antragsgegners sei widersprüchlich. Einerseits werde eine Abtretung der Markenrechte durch den Antragsgegner an die D... GmbH in 2006 behauptet, andererseits habe aber der Antragsgegner im Jahr 2015 die Markenumschreibung auf sich selbst beantragt. Die angeblichen Handlungen des Antragsgegners im Jahr 2006 seien zu bestreiten und durch nichts bewiesen. Offensichtlich sei der Verfahrensbevollmächtigte des Antragsgegners erstmals im August 2015 tätig geworden, wobei zu diesem Zeitpunkt die Vollmacht ausdrücklich widerrufen gewesen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Die von der Markenabteilung durchgeführte Umschreibung der Wort-/Bildmarke 305 73 572 auf den Antragsgegner war zu Unrecht erfolgt, da begründete Zweifel an dem Rechtsübergang bestanden. Das von der Markenabteilung durchgeführte Verfahren weist zudem einen so schwerwiegenden Mangel auf, dass die Rückgängigmachung der Umschreibung – wie von dem Antragsteller beantragt – rechtlich geboten erscheint.

1. Im Ausgangspunkt zutreffend ist die Markenabteilung davon ausgegangen, dass das Begehren des Antragstellers (in Form der Klarstellung mit Schreiben vom 11. Januar 2016, ihn als Inhaber der Marke 305 73 572 in das Markenregister einzutragen) als Antrag auf Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung auszulegen ist, weil es sich inhaltlich gegen die Eintragung der Rechtsnachfolge auf den Antragsgegner richtet (vgl. BPatGE 53, 26, juris Rn. 8 m. w. N.).

2. Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine vollzogene Umschreibung rückgängig zu machen ist, ist im Gesetz nicht geregelt. Auszugehen ist davon, dass alleine der Umstand, dass sich eine vollzogene Umschreibung als im Widerspruch zur materiellen Rechtslage erweisen sollte, eine Rückgängigmachung der Umschreibung nicht rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 1969, 43, 44 u. 46 – Marpin; BPatG GRUR-RR 2008, 261 – Markenumschreibung; siehe auch m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 27 Rn. 44). Auch im Falle eines Antrags auf Rückumschreibung gilt nämlich, dass eine umfassende Prüfung nicht dem Wesen eines Registerverfahrens entspräche (BGH GRUR 1969, 43, 44 u. 46 – Marpin). Eine solche Prüfung findet beispielsweise im Rahmen einer Umschreibungsbewilligungsklage (vor den Zivilgerichten) statt, die deshalb oft der sachdienlichere Rechtsbehelf sein wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 27 Rn. 44).

Eine Rückgängigmachung einer vollzogenen Umschreibung kommt daher im patentamtlichen Verfahren nur dann in Betracht, wenn die Umschreibung auf einem schweren Verfahrensmangel beruhte (BGH GRUR 1969, 43, 45 – Marpin; BPatG

26 W (pat) 116/03 – Union; BPatG 24 W (pat) 1/01 – FLUIDEAL). Das ist zunächst dann der Fall, wenn dem vorher eingetragenen Markeninhaber das erforderliche rechtliche Gehör nicht gewährt worden ist und die erfolgte Umschreibung auf diesem Verfahrensfehler beruhte (vgl. BGH GRUR 1969, 43, 44 f. – Marpin; BPatG GRUR-RR 2008, 261 – Markenumschreibung; BPatGE 46, 92 – Umschreibung einer Marke; BPatG BIPMZ 1999, 370, 371 – Umschreibung/rechtliches Gehör). Darüber hinaus ist eine Rückumschreibung vorzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die sogar die Beseitigung eines rechtskräftigen Urteils im Wege der Wiederaufnahme des Verfahrens ermöglichen würden, d. h. in den Fällen der §§ 578 ff. ZPO (vgl. zum Ganzen Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 27 Rdn. 45 m. w. N.).

In Anwendung der dargelegten Grundsätze liegen die Voraussetzungen einer Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung vor.

3. Die Markenabteilung hat den Antragsteller – als eingetragenen Markeninhaber – vor der Vollziehung der Umschreibung mit Verfügung vom 26. Oktober 2015 nicht von dem Umschreibungsantrag in Kenntnis gesetzt, was einen schweren Verfahrensmangel darstellt. Denn hierdurch hat die Markenabteilung den durch Art. 103 Abs. 1 GG grundgesetzlich verbürgten Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, der in § 59 Abs. 2 MarkenG ausdrücklich für alle im Markengesetz geregelten Verfahren festgeschrieben ist.

a) Bei der Umschreibung eines gewerblichen Schutzrechts handelt es sich um ein jedenfalls inhaltlich zweiseitiges Verfahren, an dem neben dem Rechtsnachfolger auch der bisher eingetragene Rechtsinhaber beteiligt ist (vgl. BPatGE 46, 42, 43 – Umschreibung). Wenn auch die Umschreibung für sich noch nicht zu einem Rechtsverlust in materiellrechtlicher Hinsicht führt, kann sie – zu Unrecht erfolgt – für den wahren Berechtigten erhebliche Rechtsnachteile und unabsehbare Schwierigkeiten bei der Verwaltung und der Geltendmachung seines Rechts bewirken. Dies ist die rechtliche Konsequenz aus der Regelung des § 28 Abs. 1 MarkenG, wonach der im Register Eingetragene, auch wenn die Marke materiell-

rechtlich nicht auf ihn übergegangen ist, als berechtigt und verpflichtet vermutet wird. Kraft dieser Legitimationswirkung kann der Eingetragene in patentamtlichen und auch in gerichtlichen Verfahren – allein mit Verweis auf seine Registereintragung – Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen, während der tatsächliche Inhaber der Marke, um dem wirksam entgegenzutreten zu können, besondere Umstände geltend machen muss, welche die gesetzliche Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG ernsthaft erschüttern. Ein zu Unrecht als Markeninhaber Ausgewiesener erhält mit seiner Eintragung im Register eine Rechtsmacht, die ihm der tatsächlich Berechtigte im Streitfalle nur unter Beschreitung des ordentlichen Rechtswegs und damit unter größeren Anstrengungen wieder entziehen kann. Gerade weil sich aus einer fälschlich vorgenommenen Umschreibung gravierende Folgen ergeben können, ist das Patentamt gehalten, erkennbaren Zweifeln am Rechtsübergang gegebenenfalls durch Anhörung beider Beteiligten nachzugehen (vgl. zum Ganzen ausführlich BPatG, Beschluss vom 30. Januar 2007, 24 W (pat) 84/06 = BPatGE 50, 54-60).

b) Ausgehend hiervon ist eine vorherige Unterrichtung des eingetragenen Markeninhabers zumindest in den Fällen des § 28 Abs. 3 Nr. 2 DPMaV erforderlich, in denen – wie hier – die Umschreibung auf der Grundlage eines nur vom (angeblichen) Rechtsnachfolger gestellten Antrags vorgenommen werden soll, eine Erklärung des bisher eingetragenen Rechtsinhabers zum eigentlichen Umschreibungsverfahren aber fehlt. In solchen Fällen bestehen in aller Regel zumindest Restzweifel, ob eine die Umschreibung begründende Übertragung der Marke tatsächlich stattgefunden hat, so dass dem eingetragenen Markeninhaber stets rechtliches Gehör zu gewähren ist (vgl. BPatG GRUR-RR 2008, 261 – Markenum-schreibung; BPatG 28 W (pat) 177/07 – PRO TEC; BPatG 25 W (pat) 20/09 – tall tree; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 27 Rn. 34).

c) Die vorherige Unterrichtung des Antragstellers – als eingetragenen Markeninhaber – war vorliegend auch nicht wegen des von der Markenabteilung angenommenen Vorliegens einer „Umschreibungsbewilligung“ (i S d § 28 Abs. 3

Nr. 2 a DPMaV) bzw. deshalb entbehrlich, weil der Antragsteller den Antragsgegner im notariellen Vertrag vom 21. Juli 2006 „vollumfänglich und unwiderruflich“ ermächtigt hatte, „unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB alle notwendigen Erklärungen gegenüber Behörden und Dritten im Zusammenhang mit der Übertragung der streitgegenständlichen Marke abzugeben“.

Denn auch eine „unwiderrufliche“ Vollmacht kann grundsätzlich – wenn auch nur aus wichtigem Grunde – widerrufen werden (vgl. BGH WM 1969, 1009; 1985, 646; Palandt/Ellenberger, BGB 72. Aufl., § 168 BGB Rn. 6). Gerade auch vor dem Hintergrund des Zeitablaufs – die „unwiderrufliche“ Vollmacht wurde unstreitig 2006 erteilt, der Umschreibungsantrag aber erst 2015, also knapp neun Jahre danach gestellt – war es vorliegend geboten, den eingetragenen Markeninhaber anzuhören und ihm hierdurch etwa Gelegenheit zu geben, sich zu der Rechtswirksamkeit der neun Jahre alten Vollmacht zu äußern.

Hinzu tritt vorliegend noch, dass der Antragsteller bereits mit Faxschreiben vom 29. Juli 2015 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erkennen gegeben hatte, dass er gegen einen etwaigen Umschreibungsantrag Einwendungen erheben werde. Ferner lag dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits seit diesem Zeitpunkt ein Auszug der notariellen Urkunde vom 16. April 2008 (mit der Abgeltungsklausel in Ziffer IV.) vor. Die Markenabteilung durfte dies im weiteren Verfahren nicht einfach ignorieren, sondern war gerade auch aufgrund dieser Eingabe gehalten, den Antragsteller über den sodann tatsächlich am 7. August 2015 gestellten Umschreibungsantrag zu unterrichten. Zugleich war dem Antragsteller Gelegenheit zur Äußerung zu geben, zumal sich schon nach der Aktenlage – sowohl in Ansehung des Zeitablaufs von neun Jahren, als auch im Hinblick auf die wechselseitige Vorlage zweier notarieller Urkunden aus 2006 und 2008 – unmittelbar Zweifel aufdrängen mussten, ob der Antragsgegner den Umschreibungsantrag tatsächlich zugleich in „Vertretung“ für den Antragsteller unterzeichnen durfte (vgl. hierzu ausführlich im Folgenden, unter 4.).

Da die Markenabteilung dies unterlassen hat, ist eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör festzustellen.

4. Die von der Markenabteilung vorgenommene Umschreibung beruhte auch auf der Verletzung des erforderlichen rechtlichen Gehörs.

Erheblich ist nur der Gehörsverstoß, auf dem Entscheidung beruht (BayObLG NJW-RR 1989, 1090), d. h. sie müsste möglicherweise anders ausgefallen sein, wenn das Gehör gewährt worden wäre (vgl. etwa BVerfGE 13, 132 [144]; Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., Einl I, Rn. 20). Insoweit ist zur Begründung eines Rückumschreibungsantrags darzutun, was bei Gewährung rechtlichen Gehörs vorgebracht worden wäre.

Da allerdings wie dargelegt eine umfassende rechtliche Prüfung dem Wesen eines Registerverfahrens nicht entspricht, sondern den Verfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten ist, ist es für die Begründetheit des Antrags auf Rücküberschreibung bereits ausreichend, wenn dieses Vorbringen – nach objektiven Maßstäben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 27 Rn. 36) im Rahmen einer formalen, summarischen Prüfung (BPatG 33 W (pat) 116/04 – DSC) – geeignet erscheint, zumindest begründete Zweifel an der Rechtsnachfolge im Sinne von § 28 Abs. 6 DPMaV zu wecken.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Denn vorliegend hätten sich der Markenabteilung bei ordnungsgemäßer Anhörung des Antragstellers sowohl unter Berücksichtigung des Zeitablaufs als auch in Ansehung der vorgelegten notariellen Urkunde vom 16. April 2008 begründete Zweifel an dem Rechtsübergang aufdrängen müssen.

a) Bei einem – wie hier – einseitigen Umschreibungsantrag kann Anlass zu begründeten Zweifeln insbesondere auch eine längere Zeitspanne zwischen der Erstellung der nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 DPMaV vorgelegten Dokumente (Umschrei-

bungsbewilligung bzw. Übertragungsvertrag) und der Stellung des Umschreibungsantrags geben (vgl. hierzu aus der Rechtsprechung etwa BPatG GRUR RR-2008, 261, 262 – Markenumschreibung [mehr als ein Jahr]; BPatG, Beschluss vom 5. Mai 2010, 26 W (pat) 97/08 – LIENIG, juris [Antragstellung nach neun Jahren]; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 7 Rn. 38). So liegt der Fall auch hier, da der Umschreibungsantrag knapp neun Jahre nach Erstellung der notariellen Urkunde aus 2006, auf die sich der Antragsgegner stützt, gestellt wurde.

b) Weiterhin drängen sich begründete Zweifel an der Rechtsnachfolge unmittelbar bei einer Gesamtschau der von den Beteiligten wechselseitig vorgelegten notariellen Urkunden aus 2006 und 2008 auf.

Der notarielle Vertrag vom 21. Juli 2006 beinhaltet in materieller Hinsicht noch keinen (dinglichen) „Übertragungsvertrag“ oder eine „Erklärung über die Übertragung“ der verfahrensgegenständlichen Marke. Vielmehr hat sich der Antragsteller hierin lediglich schuldrechtlich zur Übertragung der Marke verpflichtet, während ein dingliches Verfügungsgeschäft über die Übertragung Marke (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 27 Rn 18) in der notariellen Urkunde gerade nicht enthalten ist.

Sodann – offensichtlich, wie es aus dem Vertragstext hervorgeht, vor dem Hintergrund von offen stehenden Zahlungsverbindlichkeiten des Antragsgegners aus dem Notarvertrag 2006 – haben die Beteiligten in Ziffer IV. Absatz 1 Satz 1 der weiteren notariellen Vereinbarung vom 16. April 2008 ausdrücklich vereinbart, dass damit „sämtliche wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien, gleich ob bekannt oder unbekannt, gleich aus welchem Rechtsgrund abgegolten“ sein sollten. Von dieser Abgeltungsklausel ist aber, wie der Antragsteller mit Recht vorträgt, grundsätzlich auch die schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung der verfahrensgegenständlichen Marke erfasst, d. h. der Wortlaut der notariellen Vereinbarung vom 16. April 2008 spricht dafür, dass das schuldrechtliche Kausalge-

schäft hinsichtlich der Übertragung der Marke mit der Abgeltung aller wechselseitigen Ansprüche erloschen ist.

Entgegen den Ausführungen im angefochtenen Beschluss vom 11. April 2016 lassen sich die hieraus unmittelbar erwachsenden, begründeten Zweifel am Rechtsübergang auch nicht im Wege einer Vertragsauslegung – welche, soweit sich die Auslegungsergebnisse nicht unmittelbar aufdrängen, ohnehin nicht mehr Gegenstand des auf eine formale, summarische Prüfung beschränkten Registerverfahrens sein kann (vgl. BPatG 27 W (pat) 532/13 – et Kabüffke Killepitsch, juris, Rn. 27 m.w.N.) – beseitigen. Die Argumentation der Markenabteilung übersieht bereits im Ausgangspunkt, dass ausweislich des Rubrums des notariellen Vertrags vom 16. April 2008 der Antragsgegner, Herr K..., ausdrücklich auch „eigenen Namens handelnd“ Vertragspartei ist. Die Abgeltungsklausel in Ziffer IV Absatz 1 Satz 1 der notariellen Vereinbarung vom 16. April 2008 bezieht demnach auch sämtliche Ansprüche zwischen dem Antragsteller und dem Antragsgegner als natürliche Person mit ein (und bleibt von den nachfolgenden Klarstellungen in Absatz 2, die das Verhältnis zur D... GmbH betreffen, unberührt). Unerheblich ist es ferner, dass die verfahrensgegenständliche Wort-/Bildmarke in dem notariellen Vertrag keine ausdrückliche Erwähnung findet, da sich die Abgeltungsklausel ausdrücklich auf „sämtliche wechselseitigen Ansprüche (...), gleich aus welchem Rechtsgrund“, bezieht, so dass sich eine Bezeichnung einzelner Ansprüche erübrigt. Soweit die Markenabteilung schließlich wiederholt mit der „Unwiderruflichkeit“ der 2006 notariell erteilten Vollmacht argumentiert, verkennt dies wie dargelegt zum einen, dass auch eine „unwiderrufliche“ Vollmacht aus wichtigem Grunde widerrufen werden kann. Ferner richtet sich auch das Erlöschen einer „unwiderruflich“ erteilten Vollmacht nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis (§ 168 BGB), so dass der Antragsgegner schon in Ansehung der Abgeltungsklausel im notariellen Vertrag vom 16. April 2008 die Vollmacht im Innenverhältnis der Vertragsparteien nicht mehr nutzen durfte, wie es der Antragsteller dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits mit Faxschreiben vom 29. Juli 2015 unter Beseitigung jeglichen Rechtsscheins angezeigt hatte.

c) Letztlich bedürfen alle diese Auslegungs- und Rechtsfragen vorliegend indes keiner abschließenden Entscheidung. Ebenso wenig kommt es auf den – vom Antragsteller bestrittenen – Tatsachenvortrag des Antragsgegners im Beschwerdeverfahren an, wonach der dingliche Rechtsübergang an der Marke bereits im Jahr 2006 vollzogen worden sei.

Vielmehr ist einem Rückumschreibungsantrag stattzugeben, wenn – wie hier – das Umschreibungsverfahren an einem schweren Verfahrensmangel leidet und dargetan ist, dass bei Meidung des Verfahrensmangels, hier also bei ordnungsgemäßer Gewährung rechtlichen Gehörs für den Antragsteller, die Umschreibung möglicherweise unterblieben wäre. Davon ist – korrespondierend zu den Grundsätzen, die für das Umschreibungsverfahren selbst gelten – schon dann auszugehen, wenn sich begründete Zweifel an der angenommenen Rechtsnachfolge im Sinne von § 28 Abs. 6 DPMaV ergeben hätten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 27 Rn. 45). Davon aber ist nach dem Ausgeführten ohne weiteres auszugehen. Der angefochtene Beschluss konnte daher keinen Bestand haben. Er war aufzuheben und die Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung war anzuordnen.

5. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Antragsgegner das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Dr. von Hartz

Dr. Meiser