



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 41/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke DE 398 20 269**

(hier: Rückgängigmachung der Löschung)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Paetzold sowie der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist am 9. April 1998 angemeldet und am 30. Juli 1998 unter der Nummer DE 398 20 269 für verschiedene Waren der Klassen 3 und 5 für die Anmelderin W... oHG ... in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Die Marke wurde in der Folgezeit zunächst auf die W1... KG ... und sodann auf die W2... Produktionsgesellschaft mbH umgeschrieben. Auf den am 10. Januar 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag erfolgte die Umschreibung auf den Beschwerdegegner, die am

25. Februar 2013 im Markenregister vollzogen („EDV-Erfassungstag“) und am 28. März 2013 veröffentlicht wurde.

Die W2... Produktionsgesellschaft mbH hat laut Eintragung im Handelsregister vom 13. Februar 2013 in „B... GmbH“ umfirmiert. Über das Vermögen der B... GmbH ist durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg (Az. 36b IN 2982/13) am 12. Dezember 2013 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Beschwerdeführer wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Er hat mit Schreiben vom 16. Juni 2015 Klage gegen den Beschwerdegegner auf Erklärung u. a. der Übertragung der verfahrensgegenständlichen Marke auf die B... GmbH sowie des Einverständnisses mit der Eintragung des Rechtsübergangs in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts erhoben. Das Amtsgericht Wedding hat daraufhin am 2. Januar 2017 ein Urteil verkündet (Az. 22a C 147/16), dessen Tenor auszugsweise wie folgt lautet:

*„1. Der Beklagte wird verurteilt, folgende Willenserklärungen abzugeben:*

*a) ...*

*b) Ich übertrage auf die B... GmbH die nachfolgend aufgeführte Wortmarke und die Wort- Bildmarken:*

*- ...*

*- ...*

*- Wortbildmarke „Jevil“, Registernummer 39820269*

*und erkläre mich zugleich mit der Eintragung des Rechtsübergangs in den Registern des Deutschen Patent- und Markenamtes einverstanden.“*

Die gegen dieses Urteil gerichtete Berufung des Beschwerdegegners wurde mit Urteil des Landgerichts Berlin vom 2. Mai 2018 (Az. 43 S 24/17) zurückgewiesen. In den Entscheidungsgründen des Berufungsurteils ist ausgeführt, dem Beschwerdeführer stehe „infolge der Insolvenzanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO der geltend gemachte Anspruch auf Übertragung nach § 812 Abs. 1, § 134 BGB, § 266 StGB zu“. Die Übertragungsvereinbarung der Insolvenzschuldnerin mit dem dortigen Beklagten und hiesigen Beschwerdegegner vom 2. Januar 2013 verstoße gegen § 266

StGB, sie sei nach § 134 BGB nichtig mit der Folge, dass der Beklagte das Erlangte im Wege der Naturalrestitution zurück zu gewähren habe.

Auf Antrag des Beschwerdegegners vom 28. Oktober 2016, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, wurde die Eintragung der Marke DE 398 20 269 gelöscht. Die Löschung wurde am 4. November 2016 („EDV-Erfassungstag“) mit Wirkung zum 28. Oktober 2016 vollzogen, die Veröffentlichung der Löschung im Markenregister erfolgte am 9. Dezember 2016. Die Löschung wurde dem Beschwerdeführer mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2016 mitgeteilt.

Mit Schreiben vom 25. November 2016, beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax eingegangen am selben Tag, hat der Beschwerdeführer gegen die Löschung der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke „das zulässige Rechtsmittel“ eingelegt und zudem „Widerspruch gegen die Löschung“ erhoben. Zur Begründung seines Antrags hat er auf seine am 16. Juni 2015 erhobene Klage verwiesen und ausgeführt, dass gegenüber dem Beschwerdegegner ein Insolvenzanfechtungsanspruch nach § 134 Abs. 1 InsO bestehe, da dieser die verfahrensgegenständliche Marke DE 398 20 269 unentgeltlich erworben habe und Letztgenannte daher der Insolvenzmasse zustehe. Der Beschwerdegegner sei somit zur Stellung eines Löschantrags nicht berechtigt gewesen.

Die Vorsitzende der Markenabteilung 3.1 hat die Bearbeitung des Verfahrens einschließlich der Beschlussfassung mit Verfügung vom 24. Januar 2017 gemäß § 56 Abs. 3 Satz 3 MarkenG auf ein Mitglied der Markenabteilung übertragen.

Mit Beschluss vom 28. März 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.1, den Antrag vom 25. November 2016 auf Rückgängigmachung der Löschung wegen Verzichts mit Wirkung vom 28. Oktober 2016 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Beschwerdegegner mit am 28. Oktober 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schreiben registerrechtlich wirksam auf die Marke verzichtet habe, so dass die Eintragung der Marke am

4. November 2016 mit Wirkung vom 28. Oktober 2016 zu Recht gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden sei. Vorliegend habe der Beschwerdegegner, der als Inhaber der Marke im Register eingetragen gewesen sei, das amtliche Formular zur vollständigen Löschung einer Marke wegen Verzichts ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet. Auch der Vollzug der Löschung lasse keine Verfahrensfehler erkennen. Auf das Urteil des Amtsgerichts Wedding vom 2. Januar 2017 könne sich der Beschwerdeführer nicht mit Erfolg berufen, da unabhängig davon, dass bislang nicht belegt sei, ob das Urteil Rechtskraft erlangt habe, die Tatsache, dass der Beschwerdegegner als Inhaber der Marke im Register eingetragen war, in das zivilgerichtliche Verfahren keinen Eingang gefunden habe. Selbst wenn zugunsten des Beschwerdeführers von der Nichtigkeit der ursprünglichen Übertragung der Markenrechte von der Insolvenzsuldnerin auf den Beschwerdegegner und damit auch des dinglichen Verfügungsgeschäfts – die hier maßgebliche Abtretung der Markenrechte – ausgegangen werde, so berühre dies nicht ohne Weiteres die Antragstellung des Beschwerdegegners als ursprünglich eingetragenen Markeninhaber im Lösungsverfahren wegen Verzichts. Im registerrechtlichen Verfahren könne der Inhaber einer eingetragenen Marke jederzeit den Verzicht erklären, dessen Wirkung unmittelbar mit der Erklärung und nicht erst mit der Eintragung der Löschung im Register eintrete. Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG begründe die formelle Legitimation des als Markeninhaber im Register Eingetragenen eine Vermutung für seine materielle Rechtsinhaberschaft. Diese Vermutung könne zwar widerlegt werden, was insbesondere in Verfahren vor den Zivilgerichten von praktischer Bedeutung sei. In dem registerrechtlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beschränke § 28 Abs. 2 MarkenG die Rechte des (materiellen) Markeninhabers während der Zeit, in der er noch nicht als Markeninhaber im Register eingetragen sei. Die Zustimmung Dritter zu einem Verzicht des eingetragenen Markeninhabers sei lediglich dann erforderlich, wenn die Rechte des Dritten im Register eingetragen seien. Vorliegend sei jedoch weder zum Zeitpunkt des Eingangs der Verzichtserklärung beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. Oktober 2016 noch zum Zeitpunkt des Vollzugs der Löschung am 4. November 2016 ein Recht zugunsten der Insolvenzsuldnerin bzw. des Beschwerdeführers eingetragen

gewesen. Auch habe kein Umschreibungsantrag des Beschwerdeführers beim Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegen. Die Rechtshängigkeit einer zivilrechtlichen Klage wegen Rückgewähransprüchen gegen einen eingetragenen Markeninhaber sei allein nicht geeignet, die Legitimationswirkung der Registereintragung hinreichend zu erschüttern. Nach alledem seien kein Verfahrensfehler der Markenabteilung und auch kein Anspruch des Beschwerdeführers erkennbar, die vollzogene Verzichtslöschung rückgängig zu machen.

Gegen den ihm am 31. März 2017 zugestellten Beschluss wendet sich der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde vom 25. April 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag. Zur Begründung trägt er vor, die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG sei im vorliegenden Fall widerlegt worden. Aus dem inzwischen rechtskräftigen Urteil des Amtsgerichts Wedding vom 2. Januar 2017 (Az. 22 a C 147/16) ergebe sich, dass die seinerzeitige Übertragung der Wort-/Bildmarke DE 398 20 269 von der Insolvenzsuldnerin auf den Beschwerdegegner ein gemäß § 134 BGB von Anfang an nichtiges Rechtsgeschäft gewesen sei, so dass dieser zu keinem Zeitpunkt materieller Rechtsinhaber der verfahrensgegenständlichen Wort-/Bildmarke geworden sei. Dies habe das Deutsche Patent- und Markenamt, das aufgrund des Schreibens des Beschwerdeführers vom 27. Juni 2016 darüber informiert gewesen sei, dass er gegen den Beschwerdegegner einen Rechtsstreit beim Amtsgericht Wedding auf Rückübertragung der gegenständlichen Marke führe, verkannt. Es habe folglich zu Unrecht allein auf die „formelle Inhaberschaft“ des Beschwerdegegners abgestellt. Da das Verfügungsgeschäft, also die Übertragung der Marke auf den Beschwerdegegner, von vorneherein nichtig gewesen sei, sei die Insolvenzsuldnerin Markeninhaberin geblieben. Dementsprechend greife auch die den Rechtsübergang betreffende Regelung des § 28 Abs. 2 MarkenG im vorliegenden Fall nicht ein. Da somit ein materiell Nichtberechtigter den Verzicht auf die Marke erklärt habe, sei die Löschungsentcheidung aufzuheben und die Marke wieder einzutragen. Die Insolvenzsuldnerin sei als rechtmäßige Inhaberin der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke „ebenfalls einzutragen“.

Der Beschwerdeführer hat keinen ausdrücklichen Antrag gestellt.

Der Beschwerdegegner hat ebenfalls keinen Antrag gestellt und sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft und wurde gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegt. Der Beschwerdeführer als Insolvenzverwalter über das Vermögen der B... GmbH ist prozessführungsbefugt, da er gemäß § 80 Abs. 1 InsO die Rechte der Insolvenzschuldnerin als gesetzlicher Prozessstandschafter im eigenen Namen geltend machen kann (vgl. Vuia in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Auflage 2019, § 80 InsO, Rn. 74). Auch das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis auf Seiten der Insolvenzschuldnerin liegt vor. Die Schutzdauer der Marke DE 398 20 269 ist zwar ausweislich des Registerauszugs am 30. April 2018 mangels Verlängerung abgelaufen. Die von dem Beschwerdeführer begehrte Rückgängigmachung der Löschung der Eintragung wegen Verzichts würde jedoch dazu führen, dass das Markenrecht nicht bereits am 28. Oktober 2016, sondern erst am 30. April 2018 erloschen wäre. Dieser Vorteil begründet das Rechtsschutzbedürfnis, da der Insolvenzschuldnerin im Falle des Erfolges der Beschwerde länger Rechte aus der Marke zustehen würden.

2. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Rückgängigmachung der Löschung zu Recht zurückgewiesen.

a) Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2017 ist in formal-rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Insbesondere konnte er gemäß § 56 Abs. 3 Satz 3 MarkenG von einem Angehörigen der Markenabteilung erlassen werden.

b) Auch in materiell-rechtlicher Hinsicht begegnet die gegenständliche Entscheidung vom 28. März 2017 keinen Bedenken, da der Insolvenzschuldnerin kein Anspruch auf Rückgängigmachung der Löschung zusteht.

Ein solcher bestünde unabhängig vom Fehlen einer gesetzlichen Regelung allenfalls dann, wenn die Löschung der Eintragung der Marke DE 398 20 269 zu Unrecht erfolgt wäre. Ein die Rückgängigmachung der Löschung rechtfertigender Mangel ist vorliegend jedoch nicht erkennbar (vgl. zu den Voraussetzungen der Rückgängigmachung einer Umschreibung Taxhet in: BeckOK Markenrecht, 19. Edition, Stand: 01.10.2019, § 27 MarkenG, § 27, Rn. 49):

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt konnte von der Inhaberschaft des Beschwerdegegners an der Marke DE 398 20 269 ausgehen. Gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG wird – widerleglich – vermutet, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. Vorliegend war der Beschwerdegegner sowohl zum Zeitpunkt des Eingangs des Löschungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. Oktober 2016 als auch zum Zeitpunkt des Vollzugs der Löschung am 4. November 2016 als Inhaber der verfahrensgegenständlichen Marke DE 398 20 269 im Register eingetragen, so dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Vermutung seiner Rechtsinhaberschaft gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG vorlagen. Dies gilt unabhängig davon, welche Bedeutung dieser Vorschrift beigemessen wird. Zum einen kann sie als Beweislastumkehrregel angesehen werden, so dass dem Beschwerdeführer der Beweis des Gegenteils, also der fehlenden Rechtsinhaberschaft des Beschwerdegegners zum Zeitpunkt



des Verzichts, obliegen würde (so Fezer, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 28 MarkenG, Rn. 13; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage 2010, § 28, Rn. 6). Zum anderen wird vertreten, dass die mit ihr zum Ausdruck gebrachte Vermutung bereits dann entfallen kann, wenn sie erschüttert wird (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage 2018, § 28, Rn. 4).

(a) Die Vermutung gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG wird durch die vom Beschwerdeführer vorgelegten Urteile des Amtsgerichts Wedding vom 2. Januar 2017 (Az. 22a C 147/16) und des Landgerichts Berlin vom 2. Mai 2018 (Az. 43 S 24/17) – unabhängig davon, dass sie nach Eingang der Verzichtserklärung am 28. Oktober 2016 und Vollzug der Löschung der Eintragung der Marke DE 398 20 269 am 4. November 2016 erlassen worden sind – nicht widerlegt. Sie lassen nämlich nicht den Schluss zu, dass der Beschwerdegegner zu den eben genannten Zeitpunkten im Jahr 2016 nicht Inhaber des Schutzrechts war.

Soweit der Beschwerdeführer auf die Ausführungen in den Entscheidungsgründen des Urteils des Amtsgerichts Wedding vom 2. Januar 2017 verweist, so ergibt sich aus diesen nicht ausreichend deutlich, inwieweit das Gericht von einer Nichtigkeit des Verpflichtungs- und/oder des Verfügungsgeschäfts gemäß § 134 BGB ausgegangen ist. Zwar ist darin ausgeführt, dass „die Übertragung“ der vorliegend verfahrensgegenständlichen Marke gegen § 266 StGB verstoße, der ein Verbotsgesetz gemäß § 134 BGB darstelle, so dass „die Vereinbarung“ nichtig und das seitens des dortigen Beklagten und hiesigen Beschwerdegegners Erlangte im Wege der Naturalrestitution zurück zu gewähren sei. Dies spricht einerseits für die Annahme des Amtsgerichts Wedding, dass auch das Erfüllungsgeschäft gemäß § 134 BGB wegen Verwirklichung des Straftatbestands der Untreue gemäß § 266 Abs. 1 StGB nichtig ist (vgl. hierzu Vossler in: BeckOGK BGB, Stand: 01.07.2019, § 134, Rn. 96; OLG Karlsruhe, NZG 2013, 1261). In diesem Fall wäre der Beschwerdegegner nicht Inhaber der Marke DE 398 20 269 geworden. Andererseits wird er laut Ziffer 1.b) des Tenors des Urteils ausdrücklich zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, die auf

die Übertragung der verfahrensgegenständlichen Marke auf die Insolvenzschuldnerin gerichtet ist. Eine derartige Erklärung zur Übertragung der Marke setzt zwingend voraus, dass der Beschwerdegegner Rechtsinhaber ist.

Ebenso sind die Ausführungen in dem Berufungsurteil des Landgerichts Berlin vom 2. Mai 2018, mit dem die Berufung des dortigen Beklagten und hiesigen Beschwerdegegners zurückgewiesen wird, widersprüchlich. In den Entscheidungsgründen ist u. a. ausgeführt, dass dem dortigen Kläger und hiesigen Beschwerdeführer „infolge der Insolvenzanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO der geltend gemachte Anspruch auf Übertragung nach § 812 Abs. 1, § 134 BGB, § 266 StGB“ zustehe. Auch dies setzt die Inhaberschaft des Beschwerdegegners an der verfahrensgegenständlichen Marke voraus. Unklar ist vor diesem Hintergrund, was im Folgenden mit der Nichtigkeit der „Übertragungsvereinbarung“ gemeint sein soll.

Aus den Entscheidungsgründen der besagten zwischenzeitlich rechtskräftig gewordenen Urteile ergibt sich nicht ausreichend deutlich die Unwirksamkeit der Übertragung der Marke von der Insolvenzschuldnerin auf den Beschwerdegegner, so dass maßgeblich auf den Tenor abzustellen ist. Danach wird der Beschwerdegegner zur – mit Rechtskraft der Entscheidung gemäß § 894 Satz 1 ZPO fingierten – Abgabe einer Willenserklärung auf Übertragung der Marke DE 398 20 269 verurteilt, die seine Rechtsinhaberschaft an diesem Schutzrecht gerade voraussetzt. Damit ist weiterhin von der materiellen Berechtigung des im Zeitpunkt der Verzichtserklärung als Inhaber im Register eingetragenen Beschwerdegegners – und nicht der Insolvenzschuldnerin – auszugehen, so dass dieser wirksam auf die Marke verzichten und gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der Marke beantragen konnte.

(b) Auch die vom Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 25. November 2016 an das Deutsche Patent- und Markenamt übersandte Klage gegen den Beschwerdegegner, die zu den oben angesprochenen Urteilen geführt hat, vermag die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG nicht zu erschüttern. Der Klageantrag entspricht wörtlich der maßgeblichen Ziffer 1.b) des Tenors des Urteils des Amtsgerichts Wedding vom 2. Januar 2017, so dass der Beschwerdeführer selbst von der Inhaberschaft des Beschwerdegegners an der gegenständlichen Marke ausgegangen ist. Insofern kommt es nicht darauf an, ob das Deutsche Patent- und Markenamt bereits vor Eingang des Löschungsantrags am 28. Oktober 2016 oder vor dem Vollzug der Löschung am 4. November 2016 – so wie der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 25. November 2016 ausführt – Kenntnis von dem Rechtsstreit hatte. Hierbei ist ergänzend in Betracht zu ziehen, dass es nicht Aufgabe des Deutschen Patent- und Markenamts ist, komplexe Rechtsstreitigkeiten zwischen den am Verfahren Beteiligten zu klären (vgl. zur Prüfungskompetenz des Deutschen Patent- und Markenamts in einem Verfahren auf Rückgängigmachung einer Löschung, die auf der Grundlage einer zivilgerichtlichen Verurteilung zur Einwilligung in diese Löschung vorgenommen worden war: BPatG, 25 W (pat) 1/03 - Taco Bell, abrufbar über juris.de).

(c) Ebenso spricht nicht die in dem Schreiben des Beschwerdeführers vom 25. November 2016 enthaltene Bitte, dem Antrag des Beschwerdegegners „auf Markenlöschung nicht zu entsprechen, bevor die Rechtslage nicht eindeutig geklärt ist“ gegen die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG. Sie wurde erst nach dem Eingang der Verzichtserklärung und dem Vollzug der Löschung geäußert, so dass sie zu diesen Zeitpunkten die Rechtsinhaberschaft des Beschwerdegegners nicht in Frage stellen konnte.

(d) Schließlich kann das Schreiben des Beschwerdeführers vom 27. Juni 2016 die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG nicht beseitigen. Es findet sich in der elektronischen Amtsakte zwar nur als Anlage 3 zu dem Schreiben des Beschwerdeführers vom 25. November 2016, das am gleichen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Selbst wenn es – wie von dem Beschwerdeführer glaubhaft ausgeführt – vor dem Eingang der Verzichtserklärung und vor dem Vollzug der Löschung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, konnte es jedoch die Vermutung der Rechtsinhaberschaft des Beschwerdegegners nicht erschüttern. Mit ihm informiert der Beschwerdeführer nämlich das Deutsche Patent- und Markenamt über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der B... GmbH und seine Bestellung zum Insolvenzverwalter. Dieses Insolvenzverfahren betrifft jedoch nicht das Vermögen des Beschwerdegegners und damit nicht seine Berechtigung über die Marke DE 398 20 269 zu verfügen.

Soweit in dem Schreiben vom 27. Juni 2016 auch auf die Klageschrift vom 16. Juni 2015 Bezug genommen wird, kann auf obige Ausführungen unter Ziffer (1)(b) Bezug genommen werden.

(2) Die Löschung der Eintragung der Marke DE 398 20 269 bedurfte des Weiteren nicht der Zustimmung der Insolvenzschuldnerin oder des Beschwerdeführers.

Zum einen war weder zum Zeitpunkt des Eingangs der Verzichtserklärung am 28. Oktober 2016 noch zum Zeitpunkt des Vollzugs der Löschung am 4. November 2016 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Beschwerdegegners anhängig. Demzufolge ist seine Verfügungsbefugnis nicht gemäß § 80 Abs. 1 InsO auf einen Insolvenzverwalter übergegangen.

Zum anderen begründet der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Anspruch der Insolvenzschuldnerin auf Rückübertragung der verfahrensgegenständlichen Marke wegen Anfechtbarkeit der Übertragung gemäß § 134 InsO kein Zustimmungserfordernis. Es handelt sich um einen rein schuldrechtlichen Anspruch, der folglich nicht gemäß § 29 MarkenG eintragbar ist. Lediglich dingliche Rechte an dem Markenrecht können dazu führen, dass ihr Inhaber einer Verfügung, wozu auch die Löschung gehört, zustimmen muss. Dies geht auch aus § 48 Abs. 2 MarkenG hervor, der lediglich bei beschränkt dinglichen Rechten die Zustimmung ihres Inhabers im Falle einer Löschung der Eintragung der belasteten Marke vorsieht.

Schließlich führt das mit Beschluss vom 12. Dezember 2013 über das Vermögen der B... GmbH eröffnete Insolvenzverfahren nicht zur Unwirksamkeit der Übertragung der gegenständlichen Marke auf den Beschwerdegegner. Denn bereits zuvor hat er von der Rechtsvorgängerin, der W2... Produktionsgesellschaft mbH, die Marke erworben, was am 25. Februar 2013 im Markenregister vermerkt wurde. Somit konnte die W2... Produktionsgesellschaft mbH noch unabhängig von den Beschränkungen des § 80 Abs. 1 InsO über ihr Markenrecht verfügen.

(3) Auch sind ansonsten keine Mängel des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ersichtlich, die eine Rückgängigmachung der Löschung der Eintragung der Marke DE 398 20 269 rechtfertigen könnten. Es ist zwar ausweislich des Vorbringens des Beschwerdeführers davon auszugehen, dass sein Schriftsatz vom 27. Juni 2016 bereits vor dem Eingang des Löschungsantrags und dem Vollzug der Löschung und nicht erst zusammen mit seinem Schriftsatz vom 25. November 2016 dem Deutschen Patent- und Markenamt zugegangen ist. Diese Annahme beruht zudem auf dem Umstand, dass in dem Schriftsatz vom 27. Juni 2016 Registernummern verschiedener gewerblicher Schutzrechte genannt sind, infolgedessen er vermutlich nicht einem einzigen Verfahren konkret zugeordnet werden konnte. Inwieweit hierin ein Verfahrensfehler zu sehen ist, bedarf nicht der Entscheidung.

Denn die Ausführungen in dem Schriftsatz vom 27. Juni 2016 waren – wie oben unter Ziffer (1)(d) dargelegt – nicht geeignet, die Vermutung der Rechtsinhaberschaft des Beschwerdegegners zu erschüttern.

Selbst wenn mit der verspäteten Zuführung des Schriftsatzes vom 27. Juni 2016 in die Akte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs verbunden wäre, da das Anliegen des Beschwerdeführers erst nach dem Vollzug der Löschung zur Kenntnis genommen wurde, wäre ein solcher Verstoß jedenfalls geheilt, da sich die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss vom 28. März 2017 mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt hat.

3. Inwieweit der Insolvenzsuldnerin anderweitige Ansprüche gegen den Beschwerdegegner zustehen, ist vorliegend nicht zu entscheiden. Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens sind insbesondere nicht eventuelle Schadensansprüche der Insolvenzsuldnerin aufgrund der Tatsache, dass ihre titulierten Ansprüche auf Rückübertragung wegen der Löschung der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke ins Leere laufen.

4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden, noch sonst ersichtlich sind. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 2 MarkenG besteht keine Veranlassung.

5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten einen Antrag auf Durchführung einer solchen nicht gestellt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Prof. Dr. Kortbein

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou