



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 98/10

vom

17. August 2011

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 306 69 580

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

akustilon

MarkenG §§ 7, 53 Abs. 3

Das Verfahren nach § 53 MarkenG ist auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung rechtzeitig widersprochen hat. Wird mit dem Antrag nach § 53 Abs. 1 MarkenG geltend gemacht, der Inhaber der Marke erfülle nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen, und hat der im Register eingetragene Markeninhaber Widerspruch erhoben, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Verfahren nach § 53 MarkenG das Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 MarkenG nicht zu prüfen.

BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZB 98/10 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. August 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. Juli 2010 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Inhaberin der am 26. Februar 2007 eingetragenen Marke Nr. 306 69 580

akustilon

war die ew. KG. Im Mai 2007 trat die ew. Verwaltungs-GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin in die Kommanditgesellschaft ein, die ihre Firmierung in ew. GmbH & Co. KG änderte. Mit notarieller Urkunde des Notars Dr. T. vom 12. September 2007 brachten die

Kommanditisten ihre Kommanditbeteiligungen im Wege der Sacheinlage mit sofortiger schuldrechtlicher und dinglicher Wirkung in die ew. Verwaltungs-GmbH ein, die nunmehr unter ew. GmbH firmierte. Im Oktober 2007 wurde ins Handelsregister eingetragen, dass die Kommanditgesellschaft aufgelöst und die Firma erloschen ist.

2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt am 29. April 2008 die Löschung der Marke beantragt, weil die Markeninhaberin nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen erfülle. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die zu diesem Zeitpunkt noch im Register als Markeninhaberin eingetragene Kommanditgesellschaft Ende Juni 2008 vom Löschungsantrag unterrichtet und sie aufgefordert mitzuteilen, ob sie dem Löschungsantrag widerspricht. Im Namen der Kommanditgesellschaft haben sich Anfang Juli 2008 die Rechtsanwälte L. bestellt und dem Löschungsantrag widersprochen. Daraufhin hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes der Antragstellerin mit Schreiben vom 9. Juli 2008 mitgeteilt, die Markeninhaberin habe dem Löschungsantrag widersprochen.

3 Nachdem die Antragstellerin gegen die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juli 2008 Beschwerde eingelegt hatte, hat die ew. GmbH (nachfolgend: Markeninhaberin) die Umschreibung der Marke auf sich beantragt; die Umschreibung ist am 9. April 2009 erfolgt.

4 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen (BPatG, GRUR 2011, 362).

5 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung des rechtlichen Gehörs rügt und geltend macht, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, die Mitteilung der Markenabteilung vom 9. Juli 2008 sei ein Beschluss im Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, gegen den die Beschwerde statthaft sei. Die zulässige Beschwerde sei aber nicht begründet. Der ew. KG habe die Unterrichtung des Deutschen Patent- und Markenamtes über den Löschungsantrag nicht zugehen können, weil diese nicht mehr bestanden habe. Die Rechtsanwälte L. hätten für die Kommanditgesellschaft der Löschung auch nicht wirksam widersprechen können. Es läge aber ein zumindest konkludent erklärter Widerspruch der Markeninhaberin vor, die sich am Beschwerdeverfahren beteiligt und zu erkennen gegeben habe, dass sie mit der Löschung der Marke nicht einverstanden sei. Der Widerspruch sei auch innerhalb der Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG erfolgt. Die Kommanditgesellschaft sei nicht wirksam unterrichtet worden und die Frist für den Widerspruch habe deshalb nicht zu laufen begonnen.

7 III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.

8 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs sowie darauf, dass der angefochtene Beschluss nicht mit Gründen versehen ist, und hat dies im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit des

Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 9 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK).

- 9 2. Die Rechtsbeschwerde ist aber nicht begründet.
- 10 a) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, die Entscheidung des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen versehen worden (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG), greift nicht durch.
- 11 aa) Die Rechtsbeschwerde meint, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen, weil er inhaltlich gravierende Mängel aufweise und widersprüchlich sei. Das Bundespatentgericht habe hinsichtlich der Unterrichtung nach § 53 Abs. 2 MarkenG auf die formelle Legitimation der zu diesem Zeitpunkt als Markeninhaberin eingetragenen Kommanditgesellschaft abgestellt, für die Frage der Widerspruchserhebung aber keinen Widerspruch der Kommanditgesellschaft gefordert, sondern eine materiell-rechtliche Betrachtung vorgenommen. Ein weiterer schwerwiegender Begründungsmangel sei dem Bundespatentgericht bei seiner Annahme unterlaufen, die Markeninhaberin sei seit dem Eingang des Umschreibungsantrags formell legitimiert gewesen und habe wirksam Widerspruch erheben können. Durch ein Wiederaufleben der Widerspruchsbefugnis im Falle eines Wechsels der formellen Markeninhaberschaft werde einer Umgehung der zwingenden Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG Tür und Tor eröffnet. Zumindest hätte der Widerspruch der Markeninhaberin innerhalb der zweimonatigen Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG erhoben werden müssen, die mit Stellung des Umschreibungsantrags am 4. Oktober 2008 zu laufen begonnen habe. Dies sei nicht geschehen.
- 12 bb) Mit diesem Vorbringen kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts sind zwar nicht frei von

Rechtsfehlern (dazu III 2 a bb (1)). Daraus ergibt sich aber kein Verfahrensmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG (dazu III 2 a bb (2)).

- 13 (1) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts hat die ew. GmbH & Co. KG, vertreten durch die Rechtsanwälte L., im Juli 2008 wirksam der Löschung der Marke widersprochen (§ 53 Abs. 3 MarkenG). Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 53 MarkenG ist ein dem Klageverfahren nach § 55 MarkenG vorgeschaltetes, fakultatives Registerverfahren, in dem keine Entscheidung über die Löschungsreife der Marke wegen Verfalls ergeht. Die materiell-rechtliche Prüfung, ob die Marke gemäß § 49 MarkenG verfallen ist, ist vielmehr dem Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 53 Rn. 7). Dazu zählt auch die Prüfung, ob die Marke bereits mit der in der notariellen Urkunde des Notars Dr. T. vom September 2007 vereinbarten Einbringung der Kommanditbeteiligungen im Wege der Sacheinlage auf die Markeninhaberin, die ew. GmbH, übergegangen ist und ob die Kommanditgesellschaft nach dieser Einbringung erloschen ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist somit im Verfahren nach § 53 MarkenG auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Löschantrags widersprochen hat (§ 53 Abs. 3 MarkenG). Dies war vorliegend der Fall. Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG galt die Kommanditgesellschaft aufgrund der Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils auch als alleinige materiell berechnigte Inhaberin. Jedenfalls ohne entsprechende Anhaltspunkte - an denen es vorliegend fehlte, weil die Antragstellerin den Löschantrag nicht weiter begründet hatte - war das Deutsche Patent- und Markenamt nicht verpflichtet, von Amts wegen der Frage nachzugehen, ob das Markenrecht auf einen Dritten übergegangen war und ob die Kommanditgesellschaft noch existierte.

- 14 Der von der Kommanditgesellschaft innerhalb der zweimonatigen Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG erhobene Widerspruch war wirksam. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass ein Beteiligter eines Verfahrens, in dem seine Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit bestritten ist, für die Austragung dieses Streits als rechts- und parteifähig zu behandeln ist und die hierzu gebotenen Erklärungen abgeben kann (vgl. BGH, Urteil vom 11. April 1957 - VII ZR 280/56, BGHZ 24, 91, 94; Urteil vom 29. September 1981 - VI ZR 21/80, NJW 1982, 238). Davon ist auch im vorliegenden markenrechtlichen Registerverfahren auszugehen. In diesem muss der im Register eingetragene Markeninhaber die Möglichkeit haben, wirksam der Löschung der Marke im Sinne von § 53 Abs. 3 MarkenG zu widersprechen, um eine Klärung der Frage, ob er noch die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen erfüllt, in dem dafür vorgesehenen Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten nach § 55 MarkenG zu erreichen.
- 15 Für dieses Ergebnis sprechen auch Sinn und Zweck des Registerverfahrens nach § 53 MarkenG. Das Verfahren dient - ebenso wie das Lösungsverfahren nach der Vorschrift des § 11 Abs. 4 WZG, die Vorbild für die Bestimmung des § 53 MarkenG war (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 97) - der Klärung der einfach zu beantwortenden Frage, ob das Vorliegen eines Verfallsgrundes unstreitig und ein Klageverfahren entbehrlich ist (vgl. zum Warenzeichengesetz Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 11 Rn. 35; zum Markengesetz v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 53 MarkenG Rn. 1; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 53 Rn. 1). Dieses Ziel ist erreicht, wenn der eingetragene Markeninhaber rechtzeitig widersprochen hat, ohne dass die materiell-rechtliche Frage der Markenrechtsfähigkeit des Inhabers der eingetragenen Marke im Sinne von § 7 MarkenG im Verfahren nach

§ 53 MarkenG geprüft wird. Anderenfalls würde diese Frage, die sowohl die Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit des Markeninhabers als auch das Vorliegen des Verfallsgrundes betrifft, dem hierfür vorgesehenen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten nach § 55 MarkenG entzogen. Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts bestand danach auch kein Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen falscher Sachbehandlung durch die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes anzuordnen.

16 (2) Das verhilft der Rechtsbeschwerde jedoch nicht zum Erfolg.

17 Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Anspruch der Beteiligten auf die Mitteilung der Gründe sichern, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hat. Es kommt deshalb nur darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist. Dagegen ist nicht entscheidend, ob die Beurteilung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist. Dem Erfordernis einer Begründung ist daher schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 25 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung). Diesen Anforderungen an den Begründungszwang genügt der angefochtene Beschluss. Ihm ist zu allen gerügten Punkten zu entnehmen, aufgrund welcher Erwägungen das Bundespatentgericht von einem wirksamen Widerspruch der Markeninhaberin im Sinne von § 53 Abs. 3 MarkenG ausgegangen ist. Diese Begründung ist weder inhaltsleer noch verworren, missverständlich oder widersprüchlich, so dass ohne weiteres nachvollzogen werden kann, welche tatsächlichen Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen für die Entscheidung maßgeblich waren. Die von der Rechtsbeschwerde beanstandeten Widersprüche betreffen nur die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Ob die Entscheidung

zutreffend ist, kann mit der Rüge aus § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG nicht zur Überprüfung gestellt werden.

18 b) Die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auch nicht auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

19 aa) Die Bestimmungen des Art. 103 Abs. 1 GG und des § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG garantieren den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 145 f.; BVerfG, NJW-RR 2004, 1710, 1712; BGH, Beschluss vom 30. April 2008 - I ZB 4/07, GRUR 2008, 731 Rn. 11 = WRP 2008, 1110 - alphaCAM).

20 bb) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht darauf hingewiesen, dass es das Prozessverhalten der Markeninhaberin, der ew. GmbH, als Widerspruch auszulegen gedächte. Hätte das Bundespatentgericht darauf hingewiesen, hätte die Antragstellerin geltend gemacht, dass der Widerspruch verfristet gewesen und nicht gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt worden sei. Daraus ergibt sich keine Verletzung des Anspruchs der Antragstellerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs.

21 (1) Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG und § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG liegt allerdings vor, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis auf einen rechtlichen Gesichtspunkt abstellt, mit dem auch ein gewissenhafter und vernünftiger Verfahrensbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen nicht zu rechnen brauchte (BVerfGE 86, 133,

144 f.; BVerfG, NJW-RR 1996, 253, 254). Dagegen verlangt das Gebot rechtlichen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht, dass das Gericht vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinweist; vertretbare rechtliche Gesichtspunkte muss ein Verfahrensbeteiligter prinzipiell von sich aus in Betracht ziehen (BVerfGE 74, 1, 5; 86, 133, 145). Zu den rechtlichen Gesichtspunkten, die die Antragstellerin auch ohne richterlichen Hinweis erwägen musste, gehörte vorliegend, dass die Markeninhaberin wirksam Widerspruch erhoben hatte. Diese hatte im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, Rechtsnachfolgerin der nicht mehr existierenden Kommanditgesellschaft zu sein. In einem solchen Fall lag auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht angenommenen Unwirksamkeit des Widerspruchs der Kommanditgesellschaft nicht fern, das prozessuale Verhalten der Markeninhaberin als wirksamen Widerspruch im Sinne von § 53 Abs. 3 MarkenG aufzufassen.

22 (2) Ein Gehörsverstoß im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG scheidet aber auch deshalb aus, weil die angefochtene Entscheidung nicht auf der von der Rechtsbeschwerde gerügten Verletzung der Hinweispflicht und damit einer Verletzung des rechtlichen Gehörs beruht oder beruhen kann. Auf die Frage, ob die Markeninhaberin der Löschung der Marke im Beschwerdeverfahren konkludent widersprochen hat, kommt es nicht an, weil die Kommanditgesellschaft bereits wirksam Widerspruch eingelegt hatte (dazu III 2 a bb (1)).

23 cc) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Bundespatentgericht habe ihren Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs dadurch verletzt, dass es in dem gerichtlichen Hinweis vom 29. Oktober 2009 zunächst erklärt habe, sich zu der Frage nicht abschließend zu äußern, zu welchem Zeitpunkt der materiell-rechtliche Wechsel der Inhaberschaft an der Marke eingetreten sei, in dem angefochtenen Beschluss dann aber von einer materiell-rechtlich wirksamen Übertragung der Marke auf die Markeninhaberin aus-

gegangen sei. Das Bundespatentgericht habe dabei das Vorbringen der Antragstellerin übergangen, die Marke sei nicht wirksam auf die Markeninhaberin übertragen worden.

24 (1) Darin liegt keine Verletzung des Anspruchs der Antragstellerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Das Bundespatentgericht hat für die Frage, ob die Markeninhaberin im Sinne von § 53 Abs. 3 MarkenG wirksam der Löschung widersprechen konnte, allein auf deren formelle Legitimation nach Umschreibung der Marke abgestellt. Auf die Frage, ob die Markeninhaberin auch materiell-rechtlich das Markenrecht erworben hatte, kam es aus Sicht des Bundespatentgerichts danach nicht an. Lässt das Gericht einen Vortrag unberücksichtigt, weil es nach seinem Rechtsstandpunkt auf diesen Vortrag nicht ankommt, liegt kein Gehörsverstoß vor (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Juni 2011 - 2 BvR 431/09, juris Rn. 4).

25 (2) Schließlich beruht die angefochtene Entscheidung auch nicht auf dem gerügten Gehörsverstoß, weil die Kommanditgesellschaft wirksam Widerspruch erhoben hatte (dazu III 2 a bb (1)).

26 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Koch

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.07.2010 - 24 W(pat) 80/08 -