



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 39/97

Verkündet am:
27. Januar 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung SCH 39 601/20

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

MTS

MarkenG §§ 31, 28 Abs. 2, § 156 Abs. 3 und Abs. 5;
ZPO § 265 Abs. 2

- a) Der Rechtsnachfolger kann nach §§ 31, 28 Abs. 2 MarkenG vom Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Patentamt den Anspruch aus der Anmeldung geltend machen. Setzt der Rechtsnachfolger das Anmeldeverfahren aber nicht selbst fort, so kann der Rechtsvorgänger den Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke weiterverfolgen.
- b) Die Erklärung nach § 156 Abs. 3 MarkenG kann hilfsweise für den Fall erklärt werden, daß das angemeldete Zeichen nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig ist.

BGH, Beschl. v. 27. Januar 2000 - I ZB 39/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und Raebel

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Juli 1997 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 16. Juli 1993 eingegangenen Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung des Zeichens

"MTS"

für die Waren und Dienstleistungen

"Behälter aus Kunststoff, insbesondere Mehrwege-Transportbehälter, Steuerung von Mehrwegverpackungssystemen, insbesondere Mehrwegbehälter durch Organisation von Abholung der verwendeten Mehrwegverpackungssysteme, der Reinigung der Mehrwegverpackungen und der Rückführung der Mehrwegverpackungen zum Verwender, sowie Vermietung von Behältern"

in das Markenregister.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patentamts hat der angemeldeten Marke die Eintragung wegen eines Freihaltebedürfnisses nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG versagt.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatG BIPMZ 1998, 318).

Während des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin die Rechte aus der Markenmeldung auf die S. I.

GmbH in P. übertragen. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Einverständnis mit der Verschiebung der Priorität auf den 1. Januar 1995 erklärt, nachdem sie zuvor auf eine Anfrage der Markenstelle mit Schreiben vom 21. März 1996 erklärt hatte, sie mache von der Übergangsvorschrift des § 156 MarkenG Gebrauch, wenn das angemeldete Zeichen nicht nach dem bis 31. Dezember 1994 geltenden Warenzeichengesetz schutzfähig sei.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin den Eintragungsantrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat unter Anwendung der Vorschriften des Warenzeichengesetzes ein Freihaltebedürfnis für das Zeichen angenommen und dazu ausgeführt:

Die Schutzunfähigkeit des Buchstabenzeichens folge aus § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens seien die Vorschriften des Warenzeichengesetzes maßgeblich. Auf die Mitteilung des Deutschen Patentamts vom 14. März 1995, die angemeldete Marke könne mit der Priorität vom 1. Januar 1995 eingetragen werden, wenn die Anmelderin sich mit der Verschiebung des Zeitrangs binnen zwei Monaten einverstanden erkläre, habe diese keine wirksame Einverständniserklärung abgegeben. In dem Schreiben der Anmelderin vom 21. März 1996 liege keine wirksame Erklärung gemäß § 156 Abs. 3 MarkenG, weil die Inanspruchnahme der Priorität 1. Januar 1995 nur hilfsweise für den Fall erklärt worden sei, daß die Marke nicht schon nach dem Warenzeichengesetz schutzfähig sei. Eine hilfsweise Erklärung sehe das Markengesetz nicht vor. Dagegen sprächen der Gesamtzusammenhang der Übergangsregelung und ihr Zweck, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten und erst durch die Gesetzesänderung schutzfähig gewor-

denen Zeichen möglichst rasch und einheitlich überzuleiten. Ansonsten sei die Regelung des § 156 Abs. 5 MarkenG auch unverständlich, wonach die entsprechende Erklärung in einem Erinnerungs-, Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren nicht mehr abgegeben werden könne, wenn dieses am 1. Januar 1995 noch nicht anhängig gewesen sei.

Die Erklärung der Anmelderin im Beschwerdeverfahren sei ebenfalls nicht wirksam. Das Beschwerdeverfahren sei am 1. Januar 1995 noch nicht anhängig gewesen. Eine erst nach Ablauf der zweimonatigen Frist eingehende unbedingte Einverständniserklärung sei verspätet und jedenfalls dann unbeachtlich, wenn die Anmelderin eine Klärung der Eintragung auch nach dem Warenzeichenrecht anstrebe.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Die Anmelderin ist berechtigt, die Anmeldung weiterzuverfolgen, auch wenn sie nicht mehr als Anmelderin vermerkt ist. Auf ihren am 4. September 1998 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Antrag vom 29. Juli 1997 ist die Anmeldung gemäß §§ 27, 31 MarkenG auf die S. I. GmbH in P. umgeschrieben worden. Das berührt die Legitimation der Anmelderin zur weiteren Geltendmachung der Rechte aus der Anmeldung jedoch nicht. Gemäß § 31 MarkenG i.V. mit § 28 Abs. 2 MarkenG kann zwar vom Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Deutschen Patentamt der Rechtsnachfolger den Anspruch aus der Anmeldung geltend machen. Daraus folgt aber nicht, daß die Anmelderin als Rechtsvorgängerin den Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke nach § 33 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nicht weiterverfolgen kann, wenn die Rechtsnachfolgerin das Anmeldeverfahren nicht selbst fortsetzt. Denn die Übertragung der Rechte aus der

Anmeldung hat auf das laufende Anmeldeverfahren grundsätzlich keinen Einfluß. Dies gilt nicht nur für die Übertragung der Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 24/97, GRUR 1998, 940, 941 = WRP 1998, 996 - Sanopharm), sondern auch im Rechtsmittelverfahren über die Markeneintragung. Auch auf dieses findet die Vorschrift des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechende Anwendung.

Dies ergibt sich für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht aus § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof aus dem Grundsatz, daß die Aufzählung in § 88 MarkenG nicht abschließend ist und die Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht entsprechend heranzuziehen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 - I ZA 1/98, GRUR 1999, 998 = WRP 1999, 939 - Verfahrenskostenhilfe; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 88 Rdn. 3).

Der entsprechenden Anwendung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO stehen auch nicht Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens im Markenrecht entgegen. Das Beschwerdeverfahren nach Zurückweisung der Eintragung durch das Deutsche Patentamt ist zwar anders als das Widerspruchsverfahren kein echtes Streitverfahren. § 265 Abs. 2 ZPO dient aber nicht nur dem Schutz des Gegners der Partei, auf deren Seite eine Änderung der sachlichen Legitimation eintritt, sondern auch der Ökonomie des Verfahrens, unbeeinflußt von einer materiellen Änderung der Inhaberschaft an dem streitbefangenen Gegenstand das Verfahren fortzusetzen (BGH GRUR 1998, 940, 941 - Sanopharm). Auch in dem nicht als Streitverfahren ausgestalteten Eintragungsverfahren entspricht es aber der Verfahrensvereinfachung, wenn die mit dem Beschwerdeverfahren bereits vertraute Anmelderin das Verfahren fortsetzen kann. Zudem kann die Anmelderin auch nach dem Rechtsübergang an der Weiterführung des Eintra-

gungsverfahrens ein besonderes Interesse haben, dem durch die entsprechende Anwendung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO Rechnung zu tragen ist.

2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Anmelderin habe sich nicht wirksam mit der Verschiebung des Zeitrangs nach § 156 Abs. 3 MarkenG einverstanden erklärt.

Die Anmelderin hatte mit dem am 22. März 1996 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Schreiben vom Vortag ihr Einverständnis mit einer Prioritätsverschiebung für den Fall erklärt, daß das angemeldete Zeichen nicht nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes schutzfähig sei. Die entsprechende Erklärung der Anmelderin ist rechtzeitig i.S. von § 156 Abs. 3 MarkenG beim Deutschen Patentamt eingegangen. Mangels formgerechter Zustellung ist nach § 94 Abs. 1 MarkenG i.V. mit § 9 Abs. 1 VwZG vom Zugang der Mitteilung des Deutschen Patentamts vom 14. März 1995 bei der Anmelderin am 21. März 1996 auszugehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Anmelderin das Schriftstück nachweislich erhalten.

Die Anmelderin konnte ihr Einverständnis mit der Prioritätsverschiebung auch wirksam hilfsweise für den Fall erklären, daß das angemeldete Zeichen nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig war (vgl. BPatGE 39, 75, 81 f. - DSS; 40, 50, 54 f. - Rdt; Fezer aaO § 156 Rdn. 4; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 156 Rdn. 11; a.A. BPatGE 37, 82, 84 ff. - PMA).

Prozessuale Verfahrenshandlungen können grundsätzlich von einer innerprozessualen Bedingung abhängig gemacht werden (vgl. BGH, Urt. v. 10.11.1983 - VII ZR 72/83, NJW 1984, 1240, 1241; Beschl. v. 26.10.1989

- IVb ZB 135/88, NJW-RR 1990, 67, 68; Beschl. v. 9.11.1995 - IX ZB 65/95, NJW 1996, 320; MünchKomm./Lüke, ZPO, Einl. Rdn. 275; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., Rdn. 210 Vor § 128; Zöller/Greger, ZPO, 21. Aufl., Vor § 128 Rdn. 20; Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl., Einl. III Rdn. 14). Es bestehen keine Bedenken, diesen Grundsatz auch auf das auf Prüfung der Markenmeldung gerichtete förmliche Verwaltungsverfahren vor dem Bundespatentgericht entsprechend anzuwenden. Um eine danach zulässige Bedingung handelt es sich, wenn die Anmelderin ihr Einverständnis zu der Prioritätsverschiebung davon abhängig macht, daß die angemeldete Marke nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht schutzfähig ist.

Der Vorschrift des § 156 MarkenG läßt sich auch kein Verbot einer nur bedingten Einverständniserklärung zur Prioritätsverschiebung entnehmen. Aus dem Wortlaut des § 156 MarkenG folgt nicht, daß die Einverständniserklärung nach § 156 Abs. 3 MarkenG unbedingt erklärt werden muß. Gleiches gilt für die Gesetzesbegründung zu dieser Vorschrift (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 129 f. = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 123 f.). Aus der in § 156 Abs. 3 MarkenG enthaltenen Fristbestimmung und dem in § 156 Abs. 5 MarkenG angeführten Stichtagsprinzip ist zwar zu folgern, daß die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten Marken zügig übergeleitet werden sollen. Aus Sinn und Zweck dieser Bestimmungen ergibt sich aber nicht, daß eine hilfsweise Einverständniserklärung unzulässig ist. Ansonsten wäre derjenige, der vor dem 1. Januar 1995 eine Marke angemeldet hat, gezwungen gewesen, zum 1. Januar 1995 neben der bestehenden Anmeldung eine weitere Neuanmeldung vorzunehmen, wenn er nicht auf eine Überprüfung seines Standpunkts zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes verzichten oder eine endgültige Zurückweisung seiner Anmeldung riskieren wollte. Damit wäre dem Zweck der

Übergangsregelung des § 156 MarkenG, die bestehenden Markenmeldungen ohne Neuanschmeldung und mit demselben Zeitrang überzuleiten (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 130 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 124), und dem Grundsatz der Verfahrensökonomie weit weniger geeignet als mit der Zulässigkeit einer nur hilfsweisen Einverständnisklärung.

Nachdem die Anmeldein sowohl im Beschwerdeverfahren als auch im Rechtsbeschwerdeverfahren zulässigerweise von der Bedingung wieder abgerückt ist und ihr Einverständnis zur Zeitrangverschiebung unbedingt erklärt hat, kommt es nicht mehr darauf an, ob das vor dem 1. Januar 1995 angemeldete Zeichen nach den bis dahin geltenden Vorschriften von der Eintragung ausgeschlossen war.

Das Bundespatentgericht hat von seinem Standpunkt aus folgerichtig nicht geprüft, ob die Marke nach den Bestimmungen des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen ist. Diese Beurteilung hat es nunmehr nachzuholen.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Büscher

Raebel