LG München I, Endurteil v. 04.05.2021 – 33 O 772/20

Titel:

Anspruch auf Markenumschreibungsbewilligung bei Insichgeschäft

Normenketten:

MarkenG § 14 Abs. 5, § 27 Abs. 1, § 20

BGB § 453, § 181, § 1004

Leitsätze:

1. Für die Erfüllung der Anforderungen an die Erkennbarkeit einer Markenübertragung im Rahmen eines Insichgeschäfts können u. a. eine Bevollmächtigung eines Klägervertreters zur Markenumschreibung zeitnah zu einer erfolgten Beurkundung sowie die Nutzung der Marke sprechen. (Rn. 51) (redaktioneller Leitsatz)

2. Dagegen ist es unschädlich, wenn zunächst kein Antrag auf Markenumschreibung erfolgt. (Rn. 52) (redaktioneller Leitsatz)

3. Ein Berichtigungsanspruch ist nicht verjährt, weil die Verjährung erst mit Beendigung der Störung beginnen würde, so dass entsprechende Rechte (faktisch) nicht verjähren. (Rn. 63) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Marke, Berichtigungsanspruch, Insichgeschäft, Erkennbarkeit, Markenumschreibung, Verjährung

Tenor

I. Der Beklagte wird verurteilt, in die Umschreibung der beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierten Wort-/Bildmarke 305 73 572 auf den Kläger zu 1) einzuwilligen.

II. Die Klage der Klägerin zu 2) wird abgewiesen.

III. Die Gerichtskosten tragen der Beklagte und die Klägerin zu 2) zu je ½. Die außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 1) trägt der Beklagte. Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2) trägt die Klägerin zu 2). Die außergerichtlichen Kosten des Beklagten tragen der Beklagte und die Klägerin zu 2) zu je ½.

IV. Das Urteil ist jeweils im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin zu 1) gegen den Beklagten und den Beklagten gegen die Klägerin zu 2) nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der jeweils zu vollstreckenden Kosten.

Tatbestand

1
Die Kläger begehren vom Beklagten die Einwilligung in die Umschreibung einer Wort-/Bildmarke.

2
Der Kläger zu 1) und der Beklagte erwarben Ende der 1990er Jahre mit einem dritten Gesellschafter, …, die Gesellschaftsanteile an der Firma D. … GmbH …, nachfolgend D. … Nord, mit seinerzeitigem Sitz in D… zu je gleichen Teilen. Geschäftsführer der D. … Nord waren der Kläger zu 1) und P… B…, der Beklagte war als Steuerberater für die D. … Nord tätig.

3
Im Jahr 2002 erwarb die D. … Nord sämtliche Gesellschaftsanteile an der Fa. D. … GmbH … mit Sitz in W…, nachfolgend D. … Süd. Der Beklagte war auch für die D. … Süd als Steuerberater tätig.

4
Das Firmenlogo der D. … Nord wurde im Jahr 1999 entworfen und von der D. … Nord, später auch von der D. … Süd, auf faktischer Grundlage im geschäftlichen Verkehr genutzt.

5
Am 11.01.2006 veranlasste der Beklagte ohne Kenntnis der Mitgesellschafter beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der streitgegenständliche Wort-/Bildmarke 305 73 572



auf seinen Namen.

6
Die Eintragung für die Klassen 01, 03 und 04 erfolgte am 10.03.2006 (Anlage K1). Grund für die Eintragung durch den Beklagten war nach dessen unwidersprochen gebliebenen Sachvortrag, dass dieser mit den Vermarktungsvorgängen der Eigenprodukte der D. … Nord und Süd neben den Produkten der Fa. …, deren Vertragshändler die D. … Nord und Süd waren, nicht einverstanden war. Durch die Eintragung der Marke wollte er die Möglichkeit haben, der Klägerin zu 2) den Vertrieb von Eigenprodukten unter dem Zeichen zu untersagen.

7
Bereits zuvor, im Jahr 2005, kam es auf Gesellschafterebene der D. … Nord zu erheblichen Differenzen zwischen dem Beklagten und dem weiteren Gesellschafter …, woraufhin der Kläger zu 1) mit notarieller Vereinbarung vom 21.07.2006 (Vergleichsvereinbarung und Geschäftsanteileabtretung, Anlage K2) die Gesellschaftsanteile des Beklagten an der D. … Nord zu einem Preis von 350.000 Euro von dem Beklagten erwarb. In dem notariellen Vertrag wurde zur streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke folgendes geregelt:

„V. Wort und Bildmarke DE 305 73 572:

Herr U… K… ist Inhaber der vorgenannten Wort- und Bildmarke. Er verpflichtet sich dazu, diese auf Herrn R… K… zu übertragen. Herr U… K… bevollmächtigt Herrn R… 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 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.“

8
Der Kläger zu 1) teilte noch während der Beurkundung dem Beklagten mit, dass im Anschluss der Beurkundung der Klägervertreter die Umwandlung der Wort-/Bildmarke veranlasse, sobald eine beglaubigte Abschrift der Notarurkunde zum Nachweis der Vollmacht dem Klägervertreter zur Verfügung stehe.

9
Mit dem Erwerb der Anteile durch den Kläger zu 1) im Juli 2006 war der Beklagte an dem Unternehmen D. … Nord und auch an dem Tochterunternehmen nicht mehr beteiligt. Der Steuerberatervertrag war zuvor gekündigt worden.

10
Der Kläger zu 1) erteilte der notariellen Beurkundung zeitlich unmittelbar folgend dem Klägervertreter eine schriftliche Anwaltsvollmacht zu Ummeldung der Wort-/Bildmarke.

11
Danach geriet die Ummeldung der Wort-/Bildmarke in Vergessenheit.

12
Im Jahr 2007 wurden mit notarieller Urkunde, UR-Nr. 2329/2007, die Unternehmen D. … Nord und D. … Süd getrennt, die D. … Süd ging unter anderem an den Gesellschafter … B…, Anteile an der D. … Nord gingen an den Kläger zu 1). Anlässlich dieser Beurkundung teilte der Kläger zu 1) dem Vertragspartner P… B… mit, dass er Inhaber der Wort- und Bildmarke sei und diese unbefristet weiter zu unentgeltlichen Nutzung für die D. … Süd zur Verfügung stelle, was auch geschah.

13
Am 16.04.2008 schlossen die Kläger und der Beklagte einen notariellen Vertrag über eine endgültige Erledigung verschiedener Zahlungsansprüche (Anlage K5). Dort wurde unter IV. ausgeführt:

„Damit sind alle wechselseitigen Ansprüche der Vertragspartner, gleich ob bekannt oder unbekannt, gleich aus welchem Rechtsgrund, abgegolten. Herr U… K… erklärt, dass er keinerlei Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, gleich ob bekannt oder unbekannt, gegen Herrn R… K… sowie dessen Familienangehörige, gegen die D. … mbH … mit Sitz in G… sowie deren Geschäftsführer und/oder Gesellschafter und/oder Mitarbeiter und/oder Kunden und deren Mitarbeiter hat bzw. hiermit auf sie verzichtet.

Herr R… 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 U… K… hat bzw. hiermit auf sie verzichtet.

Herr R… K… versichert dabei, dass weder er noch die D. … GmbH … vorbezeichnete mögliche Ansprüche in der Vergangenheit an Dritte abgetreten haben.“

14
Im Jahr 2015 fiel auf, dass eine Umschreibung der Wort-/Bildmarke, die auch nach 2008 durch die Unternehmen D. … Nord und D. … Süd unentgeltlich und uneingeschränkt verwendet wurde, nicht erfolgt ist.

15
Im August 2015 beantragte der Klägervertreter im Auftrag des Klägers zu 1) auf der Grundlage der unwiderruflichen Vollmacht vom 21.07.2006 (Anlage K2) die Umschreibung der Wort-/Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt, was zunächst antragsgemäß erfolgt. Hiergegen legte der Beklagte „Widerspruch“ ein. Das Bundespatentgericht ordnete mit Beschluss vom 28.06.2018 die Rückgängigmachung der Umschreibung auf den Beklagten an, die Rückgängigmachung wurde u.a. auf die Nichtgewährung rechtlichen Gehörs gestützt. Es wurde ausgeführt, dass eine umfassende rechtliche Prüfung nicht dem Wesen des Registerverfahrens entspreche, sondern den ordentlichen Gerichten vorbehalten sei.

16
Die Kläger tragen vor, der Kläger zu 1) sei zum Zeitpunkt des Entwurfs des Firmenlogos im Jahr 1999 bereits Gesellschafter gewesen. Bis zum Ablauf des Jahres 2005 sei die Wort-/Bildmarke faktisch am Markt eingeführt worden. Das Zeichen habe innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben.

17
Die Kläger sind der Ansicht, dass eine Marke kraft Benutzung entstanden sei. Es komme nicht darauf an, wer als Markeninhaber ins Register eingetragen sei, da die Eintragung keine konstitutive Wirkung habe, maßgeblich sei, wer Inhaber des Rechts sei.

18
Sollte der Beklagte doch das Recht an der Marke erworben haben, dann sei dieses Recht durch den notariellen Vertrag an „den Kläger“ abgetreten worden. Der Beklagte habe durch notariellen Vertrag vom 21.07.2006 „den Kläger“ unwiderruflich bevollmächtigt, alle Erklärungen für die Ummeldung der Marke auf „den Kläger“ im Namen des Beklagten abzugeben, um so in die Lage versetzt zu werden, ohne Mitwirkungshandlung des Beklagten die Wort-/Bildmarke auf sich zu übertragen und im Register eintragen zu lassen.

19

Als Vertreter des Beklagten habe „der Kläger“ die Marke an sich selbst abgetreten. Aufgrund der Parteiidentität müsse eine solche Abtretung sodann durch äußere Zeichen erkennbar sein. Dies sei in mehrfacher Hinsicht geschehen, und zwar bei der Beurkundung am 21.07.2006 durch Mitteilung an den Beklagten, die Erteilung einer schriftlichen Anwaltsvollmacht zur Umschreibung der Marke an den Klägervertreter, die Erklärung gegenüber P… B… anlässlich der Aufspaltung von D. …. Nord und D. … Süd im Jahr 2007, dass er Inhaber der Marke sei, sowie durch die Überlassung zur Nutzung an die Klägerin zu 2). Dies seien die deklaratorischen Umsetzungen des innerlich vollzogenen Vollzuges.

20
Der Umstand, dass der eingeleitete Umschreibungsakt dann seitens des Klägers nicht weiter vollzogen worden sei, stelle keinen Verzicht dar.

21
Auch die Abgeltungsklausel aus dem Vertrag der Parteien von 2008 ergebe nichts anderes. Zu diesem Zeitpunkt sei der Anspruch bereits erfüllt gewesen, so dass die Abgeltung den ursprünglichen Anspruch gar nicht habe mit einbeziehen können. Selbst bei nicht erfolgter Erfüllung greife die Abgeltungsklausel nicht, da sie nicht Ansprüche des Klägers in Person gegenüber dem Beklagten erfasse, sondern nur Ansprüche der D. … Nord gegenüber dem Beklagten.

22
Die Kläger erweiterten die Klage mit Schriftsatz vom 29.01.2021 um einen Hilfsantrag auf Löschung der beim deutschen Patent- und Markenamt zugunsten des Beklagten eingetragenen streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke. Der Hilfsantrag wurde in der mündlichen Verhandlung nicht gestellt (vgl. Protokoll vom 23.03.2021, Bl. 56/58).

23
Die Kläger beantragen zuletzt:

Der Beklagte wird verurteilt, in die Umschreibung der beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierten Wort- und Bildmarke 30573572/D. W. I auf den Kläger, hilfsweise auf die D. … GmbH … einzuwilligen.

24
Der Beklagte beantragt:

Die Klage wird abgewiesen.

25
Der Beklagte ist der Ansicht, dass ein Marke kraft Benutzung nicht entstanden sei. Die Eintragung der Marke habe konstitutive Wirkung gehabt. Es greife eine Vermutung zugunsten des Eigentümers der Marke als Berechtigten.

26
Der Beklagte habe sich zwar zunächst verpflichtet, die Marke an den Kläger zu 1) zu übertragen, eine Übertragung habe aber nicht stattgefunden. Die Vollmacht umfasse nicht das dingliche Erfüllungsgeschäft, dies wäre in der Vollmacht regelbar gewesen, sei aber nicht geregelt worden.

27
In der späteren notariellen Urkunde von 2008 sei eine umfassende Abgeltungsklausel vereinbart worden. Die schuldrechtliche Verpflichtung des Beklagten zur Übertragung der streitgegenständlichen Marke an den Kläger zu 1) unterfalle jedenfalls dieser Abgeltungsklausel. Die Urkunde von 2008 enthalte keine Beschränkung dahingehend, dass der Kläger lediglich im Namen der Klägerin zu 2) gehandelt habe.

28
Es möge sein, dass der Kläger zu 1) sich gegenüber dem Zeugen B. als Inhaber der streitgegenständlichen Marke bezeichnet habe und der D. … Süd die Nutzung der streitgegenständlichen Marke unentgeltlich gestattet habe, diese Erklärungen seien ohne jegliche Relevanz, da der Kläger zu 1) nicht Inhaber der Marke gewesen sei. Die Erklärung zur Nutzungsgestattung sei durch den Kläger zu 1) als Nichtberechtigten erfolgt. Richtig sei, dass der Beklagte die Nutzung der streitgegenständlichen Marke durch die Firmen D. … Nord und D. … Süd geduldet habe.

29

Im Jahr 2015, als aufgefallen sei, dass eine Umschreibung nicht erfolgt sei, sei keine Übertragung der Marke erfolgt, der Übertragungsanspruch sei verjährt. Auch sei im Jahr 2015 eine Verwirkung eingetreten.

30
Durch die Abgeltung in der notariellen Urkunde aus dem Jahr 2008 sei auch konkludent die erteilte Vollmacht einvernehmlich widerrufen worden. Die „Benutzung“ der Vollmacht durch den Kläger zu 1) gegenüber dem DPMA im Jahr 2015 sei rechtsmissbräuchlich gewesen.

31
Selbst wenn die Vollmacht noch bestünde, wäre der Übertragungsanspruch des Klägers zu 1) durch die Abgeltungsvereinbarung erloschen. Diese Abgeltungsklausel sei umfassend.

32
Die Klägerin zu 2) sei nie Inhaberin der Marke gewesen und habe auch gegen den Beklagten nie einen Übertragungsanspruch gehabt.

33
Der Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung und trägt vor, ein etwaiger Anspruch sei verwirkt.

34
Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23.03.2021 (Bl. 56/58) verwiesen.

Entscheidungsgründe

35
A. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Landgericht München I als für den OLG Bezirk München zuständiges Markengericht örtlich und sachlich zuständig. Die Klage auf Bewilligung der Eintragung des Markenrechts ist vor den für Markenrechtsstreitsachen zuständigen ordentlichen Gerichten (§ 140 MarkenG) gegen denjenigen zu erheben, der im Register als Markenrechtsinhaber eingetragen ist (Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27, Rn. 44).

36
Es besteht ein Rechtsschutzbedürfnis. Der Kläger zu 1) hatte das Verwaltungsverfahren nach § 27 MarkenG i.V.m. § 28 DPMAV vor dem Deutschen Patent- und Markenamt angestrengt. Dieses verlangt im Verfahren zwar den Nachweis des Rechtsübergangs, führt aber keine umfassende Prüfung der materiellen Wirksamkeit des Rechtsübergangs durch. Wegen der Komplexität der Sach- und Rechtslage, die nicht Gegenstand der Prüfung des Deutschen Patent- und Markenamt und des Bundespatentgerichts war, war der Antragssteller und hiesiger Kläger zu 1), wie vom Bundespatentgericht mit Beschluss vom 28.06.2018 geschehen, auf die Klage auf Bewilligung der Umschreibung vor den Zivilgerichten zu verweisen.

37
B. Die Klage ist für den Kläger zu 1) begründet. Für die Klägerin zu 2) ist die Klage unbegründet und war abzuweisen.

38
I. Der Kläger zu 1) kann vom Beklagten die Bewilligung der Umschreibung verlangen. Denn der Kläger zu 1) ist Inhaber der streitgegenständlichen Marke 305 73 572 (Anlage K1).

39
Dieser Anspruch auf Umschreibungsbewilligung folgt aus der Marke als absolutem Recht, das gegenüber jedermann wirkt (§ 14 Abs. 5 MarkenG i. V. m. § 1004 BGB entsprechend; vgl. Herrler, in: Palandt, BGB, 80. Auflage, § 1004, Rn. 4). Dieser Anspruch ist nicht erloschen, verjährt oder verwirkt.

40
1. Die streitgegenständliche Marke ist gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG durch Eintragung vom 16.03.2006 für den Beklagten als Inhaber entstanden (Anlage K1).

41
a. Für das Bestehen eines absoluten Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG bei der Eintragung des Beklagten liegen keine Anhaltspunkte vor, da dieser jedenfalls nach dem unbestritten gebliebenen Sachvortrag des Beklagten mit der Anmeldung ein berechtigtes Interesse verfolgte.

42
b. Diese Marke ist nicht verfallen, sie wurden nach dem unbestrittenen Sachvortrag der Kläger durchgehend von der D. … Nord bzw. D. … Süd genutzt.

43
c. Auch eine Nichtigkeit der Marke wegen älterer Rechte ist nicht gegeben. Entgegen der Auffassung der Kläger ist weder der Kläger zu 1) noch die Klägerin zu 2) durch Benutzung gem. § 4 Nr. 2 MarkenG Inhaber einer prioritätsälteren Benutzungsmarke geworden. Voraussetzung dafür wäre, dass das streitgegenständlichen Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Entsprechendes ist weder substantiiert vorgetragen, noch ist es ersichtlich.

44
2. Die bestehende Marke wurde auf der Grundlage der Ziffer V. der notariellen Vereinbarung vom 21.07.2006 (Anlage K 2) vom Beklagten an den Kläger zu 1) verkauft und übereignet. Damit ist das durch die Eintragung vom 10.03.2006 begründete Recht von dem Beklagten auf den Kläger zu 1) gem. § 27 Abs. 1 MarkenG übergegangen.

45
a. Auf der Grundlage der Vereinbarung der Parteien vom 21.07.2006 wurde das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft in Form eines Rechtskaufs, § 453 BGB, zwischen dem Kläger zu 1) und dem Beklagten geschlossen. Der Vertragsschluss erfolgte im Wege des Insichgeschäfts mit unwiderruflicher Vollmacht durch den Kläger zu 1). Eine Gestattung des Insichgeschäfts im Sinne des § 181 BGB lag vor (Anlage K2).

46
Bei Insichgeschäften bedarf es wegen der Personenidentität nicht der Abgabe und des Zugangs der Willenserklärung, auch nicht des Empfangs i.S.v. § 164 Abs. 3 BGB. Die Willensbildung und - entschließung hinsichtlich des Vertretergeschäfts erfolgt in einer Person, hier des Klägers zu 1). Das Rechtsgeschäft wird, soweit es - wie hier - nicht formbedürftig ist, zunächst nicht nach außen sichtbar. Es muss jedoch nach außen erkennbar sein, so dass Dritte es wahrnehmen können.

47
Die Anforderungen an die Erkennbarkeit sind bei Verpflichtungsgeschäften nicht zu hoch anzulegen. Bei einem nicht formbedürftigen schuldrechtlichen Vertrag, wie vorliegend dem Rechtskauf, genügt jede Feststellbarkeit des Willens. So genügt beispielsweise, wenn nur eine mit den Verhältnissen vertraute Person die Vornahme des Vertretergeschäfts erkennen konnte. Die tatsächliche Kenntnisnahme des Vertretenen bzw. des Geschäftsgegners ist nicht erforderlich. In der Regel resultiert die Erkennbarkeit des Verpflichtungsgeschäfts aus dessen Erfüllung (vgl. RGZ 140, 223 (230); BGH NJW 1962, 587 (589); OLG Düsseldorf NJW-RR 2000, 851 (853); Schäfer in: BeckOK, BGB, Hau/Poseck, 57. Edition, § 181, Rn. 41; Schubert in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage, § 181, Rn. 102). So liegt der Fall hier (siehe nachfolgend B. I. 2. b.):

48
b. Die streitgegenständliche Marke wurde im Wege der Abtretung gem. § 27 MarkenG i.V.m. §§ 413, 398 BGB (vgl. Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27, Rn. 18) vom Beklagten auf den Kläger zu 1) übertragen, womit das Verfügungsgeschäft über das Recht - anders als bei dinglichen Rechten - zeitglich mit dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft vollzogen wurde.

49
Die Abtretung hat der Kläger zu 1) in Vertretung des Beklagten im Wege des Insichgeschäfts vorgenommen, denn die Vollmacht vom 21.07.2006 bevollmächtigte den Kläger zu 1) auch zur Ausführung des Verfügungsgeschäfts. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Vereinbarung, nach welcher sich der Beklagte nicht nur dazu verpflichtete, die Marke zu übertragen, sondern den Kläger zu 1) unwiderruflich dazu bevollmächtigte, alle dafür (d.h. auch die für die Übertragung) notwendigen Erklärungen gegenüber Behörden und Dritten abzugeben, und ihm das Recht einräumte, im Namen des Vollmachtgebers Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen für ihn vorzunehmen und Erklärungen aller Art vor Gericht und Behörden und gegenüber Privaten abzugeben und entgegenzunehmen. Eine Gestattung des Insichgeschäfts im Sinne des § 181 BGB lag vor (Anlage K2).

50

Auch die Anforderungen an die Erkennbarkeit des Insichgeschäfts sind erfüllt. Bei dinglichen Verfügungen ist eine deutliche äußerliche Kenntlichmachung unentbehrlich, wobei jede Art von Manifestation ausreicht, die den sachenrechtlichen Erfordernissen genügen muss (Schubert in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage, § 181, Rn. 103). Willenserklärungen zum Abschluss eines Verfügungsgeschäfts müssen von Dritten wahrnehmbar sein (BFH WM 1968, 341 [342]; OLG Hamburg MDR 1956, 416 f.). Welcher Art und Weise der Manifestation sich der Vertreter bedient, ist unerheblich.

51
Vorliegend machte die Äußerung des Klägers zu 1) bei der Beurkundung gegenüber dem Beklagten das Insichgeschäft bereits erkennbar (soweit diese nach der Beurkundung erfolgte), gleiches gilt für die Bevollmächtigung des Klägervertreters zur Markenumschreibung durch den Kläger zu 1) zeitnah zur Beurkundung. Die Überlassung der Marke zur Nutzung an die Klägerin zu 2) nach dem vollständigen Ausscheiden des Beklagten aus dem Unternehmen (dies erfolgte mit Abschluss der Vereinbarung von 2006) manifestierte die Erkennbarkeit, gleiches gilt für die Erklärung der Inhaberschaft der Marke gegenüber dem weiteren Gesellschafter B… im Jahr 2007.

52
c. Dass dem Markenübergang zunächst kein Antrag auf Umschreibung folgte, ist unschädlich, denn die Umschreibung ist keine Voraussetzung eines wirksamen Markenerwerbs. Die Umschreibung hat lediglich verfahrensrechtliche Bedeutung, da sich an die Eintragung die (widerlegliche) Vermutung der materiellen Rechtsinhaberschaft knüpft, § 28 Abs. 1 MarkenG, materiellrechtliche Bedeutung kommt ihr nicht zu (Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27 Rn. 28.)

53
d. Auch die Rückumschreibung der Marke auf den Beklagten durch Entscheidung des Bundespatentgerichts ändert an der materiellen Rechtslage, nach welcher der Kläger zu 1) Inhaber der Marke wurde, nichts.

54
Der Antrag nach § 27 Abs. 3 MarkenG enthält keine umfassende Prüfung der materiellen Wirksamkeit des Rechtsübergangs. So genügt nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV als Nachweis der Inhaberschaft ein sowohl von dem eingetragenen Markeninhaber bzw. seinem Vertreter und dem Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterschriebener Umschreibungsantrag. Eine Anhörung der Beteiligten, insbesondere des eingetragenen Markeninhabers, ist im Allgemeinen entbehrlich, da lediglich dem gestellten Antrag entsprochen wird (vgl. Hacker in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27 Rn. 33).

55
Gemäß des Prüfungsumfangs des Bundespatentgerichts wurde im Rahmen der Rückumschreibungsentscheidung ebenfalls nicht über die materielle Rechtslage befunden, sondern schwere Verfahrensmängel überprüft, wie hier im Fall eines Zweifels am Rechtsübergang, das Fehlen des rechtlichen Gehörs des eingetragenen Markeninhaber.

56
In einem Zweifelsfall wie dem vorliegenden, der sich mit Blick auf die Abgeltungsklausel vom 16.04.2008, die lange Verfahrensdauer (vgl. § 28 Abs. 3, Abs. 6 DPMAV) und die Einlegung der Beschwerde durch den Beklagten beim Bundespatentgericht ergeben hat, bedarf es der verfahrensgegenständlichen Umschreibungsbewilligungsklage (Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27, Rn. 45).

57
e. Da wie dargelegt im Ergebnis die materielle Rechtslage nicht dem Inhalt des Markenregisters entspricht, hat der Kläger zu 1) einen Anspruch, vom Beklagten die Bewilligung der Eintragung des Rechtsübergangs im verwaltungsrechtlichen Verfahren zu verlangen, um das Register berichtigen zu lassen.

58
3. Dieser Anspruch der Klägers zu 1) gegen den Beklagten auf Bewilligung der Umschreibung ist nicht erloschen, verjährt oder verwirkt.

59

a. Auf das Recht des Klägers zu 1) gegen den Beklagten auf Abgabe der Bewilligungserklärung wurde mit der notariell vereinbarten Abgeltungsklausel aus dem Vertrag vom 16.04.2008 (Anlage K4) nicht wirksam verzichtet, § 397 BGB. Ein materiell-rechtlicher Verzicht auf diesen Anspruch wäre unzulässig.

60
So handelt es sich bei dem Berichtigungsanspruch um keine vertragliche, vertragsähnliche oder gesetzliche Verpflichtung des Beklagten, sondern allein um eine Mitwirkungspflicht, die aus dem absoluten Recht (des Klägers zu 1) aus der Marke folgt, welches - durch den Rechtsschein zugunsten des als Inhaber Eingetragenen gem. § 28 Abs. 1 MarkenG - durch die unrichtige Eintragung berührt ist.

61
Dass ein solcher Anspruch nicht verzichtbar ist, bestätigt ein Vergleich mit dem Grundbuchberichtigungsanspruch. Auch das unrichtige Grundbuch erweckt einen Rechtsschein (wenn auch hier mit den Folgen der Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs) der im Wege des Anspruchs auf Berichtigung des Grundbuchs korrigierbar ist und welcher gemäß § 894 BGB ebenfalls unverzichtbar ist (vgl. Herrler, in: Palandt, BGB, 80. Auflage, § 894 BGB, Rn. 5).

62
Nicht zuletzt ist die benannte Störung des Rechts aus der Marke durch die unrichtige Markeneintragung eine Dauerhandlung, die auch nach Abschluss der Abgeltungsvereinbarung von 2006 fortdauert, womit auch ein (nach Abschluss der Abgeltungsklausel) fortdauerndes Beseitigungsrecht besteht. Auf etwaige zukünftige Ansprüche ist in der Abgeltungsklausel (ex ante) nicht verzichtet worden.

63
b. Der Anspruch des Klägers zu 1) gegen den Beklagten auf Abgabe der Bewilligungserklärung ist nicht verjährt. Wie bereits dargestellt ist die (unrichtige) Markeneintragung ein fortdauernder Störungszustand. Eine Verjährung würde erst mit Beendigung der Störung beginnen, was dazu führt, dass entsprechende Rechte auf Bewilligung zur Beseitigung dieses Zustands (faktisch) nicht verjähren (vgl. Thiering, in: Ströbele, Hacker, Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 20, Rn. 30).

64
Dementsprechend ist für den Grundbuchberichtigungsanspruch in § 898 BGB auch normiert, dass dieser nicht der Verjährung unterliegt.

65
c. Der Anspruch ist auch nicht verwirkt. Der Beklagte wusste, dass er den Kläger zu 1) im Vertrag vom 21.06.2006 umfassend ermächtigt hatte, die Marke auf sich zu übertragen. Eine Anzeige der Durchführung der Insichgeschäfte an ihn war, wie bereits oben dargestellt, nicht erforderlich. Gleichwohl wurde ihm die Umschreibung während der Beurkundung - nach außen erkennbar - angekündigt. Auch hatte er mit der Klägerin zu 2) nach seinem Ausscheiden keine Absprachen zur weiteren Nutzung der Marke getroffen, welche aber weiter stattfand. Er konnte also nicht darauf vertrauen, dass die Marke entgegen der ursprünglichen Vereinbarung nicht wirksam auf den Kläger zu 1) übertragen worden war. Nach Treu und Glauben und dem Rechtsgedanken des § 21 Abs. 1 MarkenG kann er sich nicht auf Verwirkung berufen.

66
4. Im Ergebnis ist damit aufgrund des Auseinanderfallens von materieller Rechtslage und Markenregister das Register zu berichtigen, vgl. § 27 Abs. 3 MarkenG. Vom Beklagten ist die hierfür erforderliche Bewilligungserklärung abzugeben.

67
II. Die Klägerin zu 2) war nie Inhaberin der Marke, sie hatte auch keinen Übertragungsanspruch gegen den Beklagten. Ein solcher Anspruch wurde auch an sie nicht abgetreten. Ein Umschreibungsbewilligungsanspruch an den Kläger zu 1) steht ihr damit nicht zu. Der Antrag der Klägerin zu 2) gegen den Beklagten war daher abzuweisen.

68
III. Da die Klage bereits im Hauptantrag Erfolg hat, war über den nur hilfsweise gestellten Antrag auf Bewilligung der Umschreibung auf die Klägerin zu 2) nicht mehr zu entscheiden.

69

C. Da die Klage auf Abgabe einer Erklärung gerichtet ist (Einwilligung; § 894 ZPO), ist ein antragsgemäß ergangenes Urteil nicht vorläufig vollstreckbar. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Kosten beruht auf § 709 ZPO. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92, 100 ZPO.