



BUNDESPATENTGERICHT

BESCHLUSS

Aktenzeichen: 25 W (pat) 232/03

Entscheidung vom 16. August 2004

In der Beschwerdesache

...

weiterer Verfahrensbeteiligter gemäß § 68 Abs 2 MarkenG:
Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts,
Zweibrückenstraße 12, 80331 München,

betreffend die Marke 301 68 316
hier: Antrag auf Umschreibung

verbunden mit Ber.-Beschl. vom
14. September 2004

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsteller wird der Beschluß vom 15. Oktober 2003 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Mit Schreiben vom 22. August 2002 haben die Inhaber der am 14. Dezember 2001 eingetragenen Marke 301 68 316,

Dr. H. B.,
H. D.,
Dr. W. S.,
T. K.,

J. S.,

die Umschreibung der Marke auf die "P. & Partner GbR, München" beantragt.

In einem formlos zugesandten Schreiben vom 19. September 2002 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts mitgeteilt, daß der Antrag nicht bearbeitet werden könne, da ungeachtet der neuesten Rechtsprechung des BGH eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) weiterhin formell als Anmelder- bzw Inhabergesellschaft behandelt werde.

Die gegen dieses Schreiben am 13. Dezember 2002 eingelegt Beschwerde der Antragsteller hat der Senat unter dem Aktenzeichen 25 W (pat) 53/03 mit Beschluß vom 23. Juli 2003 als unzulässig verworfen, da es sich bei dem Schreiben der Markenabteilung vom 19. September 2002 nicht um eine abschließende, beschwerdefähige Entscheidung handele. Der weitere Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde zurückgewiesen.

Mit Beschluß vom 15. Oktober 2003 hat die Markenabteilung durch eine Beamtin des höheren Dienstes den Antrag vom 19. September 2002 zurückgewiesen mit der Begründung, dem Antrag könne aus formellen Gründen nicht entsprochen werden. Zwar könne eine GbR nach der neuesten Rechtsprechung des BGH Inhaberin von Rechten und Pflichten sein. Es gehöre aber zu den Mindestanforderungen einer wirksamen Markenmeldung nach § 32 Abs 2 Nr 1 MarkenG, die Identität des Anmelders festzustellen, was ebenfalls für die Eintragung des Rechtsübergangs im Markenregister gelte. Gemäß § 31 Abs 2 in Verbindung mit § 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV seien bei einer GbR Angaben zu allen Gesellschaftern erforderlich, wobei das DPMA im Falle von Anwaltssozietäten die Benennung der Sozii sowie der gemeinsamen Kanzleianschrift als ausreichend ansehe. Auf diese Formerfordernis zu verzichten, sehe das DPMA keinen Anlaß, da diese Vorschriften als Korrektiv zu der gegenüber Kapital- und anderen Personengesellschaften fehlenden Registerpublizität der GbR dienen.

Hiergegen haben die Antragsteller mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2003 Beschwerde eingelegt und beantragen,

die Sache mit der Maßgabe an das DPMA zurückzuverweisen, dass die Marke 301 68 316 im Markenregister auf die P. & Partner GbR umgeschrieben wird, und aus Billigkeitsgründen die Beschwerdegebühr beider Beschwerdeverfahren zurückzuzahlen.

Zur Begründung wird auf die BGH-Entscheidung vom 29. Januar 2001 verwiesen, wonach eine GbR rechtsfähig sei. Daher müsse die GbR als Markeninhaberin in das Markenregister eingetragen werden. Vom DPMA bleibe im Bereich IR-Marken und Gemeinschaftsmarken unbeanstandet, dass es dort GbR's als Markeninhaberinnen gebe, wie auch die eigene Gemeinschaftsmarke 002711570 "Prinz" zeige, die für die P. & Partner GbR eingetragen worden sei. Mit der Inhaberschaft an einem Markenrecht habe die weitere Frage, ob das DPMA zusätzlich die Gesellschafter der Markeninhaberin in das Markenregister an anderer Stelle eintragen wolle, nichts zu tun. Selbstverständlich hätten die Gesellschafter nichts dagegen, auch wenn hierfür keine Rechtsgrundlage gesehen werde. Im Falle von GmbH, KG oder AG verlange das DPMA solche Angaben nicht. Im übrigen werde auf den Akteninhalt des Beschwerdeverfahrens 25 W (pat) 53/03 und den dortigen Vortrag der Beschwerdeführer verwiesen.

Auf den Beschluß des Senats vom 22. Januar 2004 hat der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts mit Schreiben vom 5. April 2004 den Beitritt zum Verfahren gemäß § 68 Abs 2 MarkenG erklärt und beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat dazu ausgeführt, dass wegen der neuen Rechtsprechung des BGH die Markenrechtsfähigkeit der GbR zwar grundsätzlich anerkannt werden könnte. Die noch geltende Gesetzeslage gebe dem Deutschen Patent- und Markenamt derzeit aber keine Grundlage, die GbR als Inhaberin eines Markenrechts in das Register

einzutragen. Vielmehr sei es Aufgabe des Gesetzgebers, § 7 MarkenG entsprechend anzupassen und damit eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Auch die amtliche Begründung dieser Bestimmung gehe davon aus, dass die GbR nicht Inhaberin eines Markenrechts sein könne. Davon zu trennen sei die Frage, wie und mit welchen Angaben eine Eintragung erfolgen solle. Hierzu teile das Deutsche Patent- und Markenamt die im Beschluß vom 22. Januar 2004 dargelegte Auffassung des Senats. Für die Erstattung der Beschwerdegebühr bestehe kein Anlaß. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde werde angeregt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsteller hat teilweise Erfolg und führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt, § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG. Nach Auffassung des Senats besitzt eine GbR Markenregisterfähigkeit im Sinne des § 7 Nr 3 MarkenG mit der Folge, daß sie grundsätzlich als Inhaberin eines Markenrechts in das Markenregister eingetragen werden kann.

Soweit die Beschwerde allerdings darauf gerichtet ist, das DPMA zu verpflichten, die Marke 301 68 316 auf die P. & Partner GbR umzuschreiben, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

1. Wie bereits im Senatsbeschluß vom 22. Januar 2004 dargelegt, ist die vorliegende Frage, ob eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts Inhaberin von Markenrechten sein kann, vom 1. Senat des BGH in der "Ballermann"-Entscheidung vom 24. Februar 2000 (GRUR 2000, 1028) unter Berufung auf § 7 MarkenG zwar ursprünglich verneint worden. Nach der hierzu veröffentlichten Begründung (BIPMZ Sonderheft "Das neue Markengesetz" 1994, S 63) wurde insbesondere der offenen Handelsgesellschaft, der Kommanditgesellschaft und auch der Partnerschaft im Sinne des Partnerschaftsgesetzes die Fähigkeit zugesprochen, Inhaberin einer Marke zu sein, nicht jedoch der GbR.

a. Nach der BGH-Entscheidung des 2. Senat vom 29. Januar 2001 (NJW 2001, 1056) besitzt die (Außen-)GbR ? ohne juristische Person zu sein ? nunmehr als Teilnehmerin am Rechtsverkehr grundsätzlich Rechtsfähigkeit, soweit nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenstehen.

Diese Entscheidung hat Zustimmung erfahren. Auch in der markenrechtlichen Literatur wurde sie überwiegend begrüßt (so bereits Thun GRUR 1999, 862; Eckey/Klippel, MarkenG, 2003, § 7, Rdnr 3; Fezer, MarkenG, 3. Aufl 2001, § 7, Rdnr 34 ff und in: Festschrift für Peter Ulmer, De Gruyter Recht Berlin, 2003, 119; Starck MarkenR 2001, 89 ohne weitere Begründung; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 7, Rdnr 12 ff; aA Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 7, Rdnr 8 mit Hinweis darauf, dass die geänderte Rechtsprechung auf die Außen-GbR bezogen sei und § 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV Angaben zu sämtlichen Gesellschaftern erfordere; im Registerverfahren sei die GbR weiterhin im wesentlichen als Anmelder- bzw Inhabergemeinschaft zu behandeln) und darauf hingewiesen, daß die "Ballermann"-Entscheidung des BGH (GRUR 2000, 1028) nun obsolet geworden sei (so Starck MarkenR 2001, 89; Eckey/Klippel, MarkenG, 2003, § 7, Rdnr 3).

b. In den Entscheidungen vom 16. Juli 2001 (NJW 2001, 3121) und vom 28. Februar 2002 (NJW 2002, 1207) ist der BGH auf die im Zusammenhang mit einer Registrierung der GbR vorgebrachten Bedenken (vgl hierzu Dümig RPfl 2002, 53; Ann, Anm in Mitt 2001, 181; B. Schmid GRUR 2001, 653; Heil NJW 2002, 2158; K. Schmidt NJW 2001, 953) eingegangen und hat klargestellt, dass wegen der besonderen Funktionen und Anforderungen des Handelsregisters oder des Grundbuchs an die Registerpublizität die GbR nicht uneingeschränkt registerfähig sei, ohne dabei aber seine Grundsatzentscheidung in Frage zu stellen. Er hat vielmehr hervorgehoben, dass die fehlende Publizität der GbR eine Mitteilungspflicht über die Vertretungsverhältnisse im Sinne von § 714 BGB und über den jeweiligen Gesellschafterbestand erfordere.

2. Der Senat sieht keine durchgreifenden Argumente, die für den Bereich des Markenrechts wegen der Funktion des Markenregisters und der Sicherheit des Rechtsverkehrs die Registerfähigkeit der GbR ? anders als im Grundbuch oder Handelsregister ? in Frage stellen könnten. Auch der Präsident des Deutschen

Patent- und Markenamts vertritt in seiner Stellungnahme vom 5. April 2004 diese Auffassung.

a. Daß die GbR nicht in ein dem Grundbuch oder dem Handelregister entsprechendes Register eingetragen wird, stellt nach Auffassung des BGH in seiner Entscheidung vom 29. Januar 2001 (NJW 2001, 1056) kein Hindernis für die Annahme der Rechtsfähigkeit dar. Die Probleme, die sich bei der Ermittlung ergeben könnten, ob eine Personenmehrheit als Außen-GbR organisiert sei, seien nicht derart schwerwiegend, dass die Rechtsfähigkeit der GbR zu verneinen sei. Im Aktivprozeß hält der BGH es für zumutbar, die Gesellschaft eindeutig identifizierbar zu beschreiben, zB durch Bezeichnung der Gesellschafter, der Vertreter der Gesellschafter und der Bezeichnung, unter der die GbR im Verkehr auftritt. Im Passivprozeß sollten neben der GbR wegen der persönlichen Haftung zugleich auch die Gesellschafter verklagt werden, insbesondere wenn nicht klar sei, ob eine Außen-GbR vorliege. Soweit dies zu verneinen wäre, würde die Klage lediglich insoweit, nicht aber gegen die Gesellschafter abgewiesen (vgl hierzu OLG Zweibrücken NJW 2004, 522 mwN). Wenn sich in der Zwangsvollstreckung herausstelle, dass kein Gesellschaftsvermögen vorhanden sei, blieben somit noch die Titel gegen die Gesellschafter. Die Rechtsverfolgung werde jedenfalls nicht dadurch erschwert, daß auf einem Scheck die Gesellschaft (nur) unter ihrem Namen aufgeführt sei (vgl BGHZ 136, 254).

b. Anders als das Markenregister schützen das Grundbuch bzw das Handelsregister den öffentlichen Glauben im Sinne des § 892 BGB bzw § 15 HGB, wohingegen die Inhaberschaft an einer Marke gemäß § 28 Abs 1 MarkenG lediglich widerlegbar vermutet wird, ohne daß von der Eintragung eine derartige Publizitätswirkung ausgeht (Ingerl/Rohnke, aaO, § 28, Rdnr 5; Fezer, aaO, § 41, Rdnr 4). Auch wirkt die Eintragung anders als im Grundbuchverfahren oder auch im handelsregisterlichen Verfahren nicht konstitutiv, sondern hat ? nur ? verfahrensrechtliche Bedeutung (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 27, Rdnr 72 ff zur GMV; § 28, Rdnr 7 ff), weil sie die Identifizierbarkeit und den Nachweis der Legitimation der Markeninhaberin sowie die Kontaktaufnahme erleichtern soll. Soweit also Änderungen im Bestand der Gesellschafter eintreten, dem DPMA aber nicht mitgeteilt werden, entspricht die Auflistung der Gesellschafter im Markenregister nicht der tatsächlichen Situation. Die vom BGH hervorgehobene Verpflichtung, im Falle der GbR als Kommanditistin auch Angaben zu den Gesellschaftern in das Handelsregister einzutragen und so den Gesellschafterbestand zu dokumentieren, ist demgegenüber in der Besonderheit des öffentlichen Glaubens des Handelsregisters (§ 15 HGB) und der fehlenden Registerpublizität der GbR begründet. Insoweit betrifft die Entscheidung eine andere Sachlage, als sie das Markengesetz vorgibt. Zwar hatte der BGH in seiner og Entscheidung auch die Forderung nach Mitteilung von Änderungen im Gesellschafterbestand aufgestellt, weil dies Probleme im Zusammenhang mit Haftungsfragen zwar eingetragener, aber nicht gelöschter Gesellschafter gegenüber Gläubigern der GbR vermeiden helfe. Diese Erwägungen sind mangels einer entsprechenden Publizitätswirkung der Registereintragung nicht uneingeschränkt auf das Markenrecht anwendbar. Dementsprechend wird nach § 27 Abs 3 MarkenG in Verbindung mit § 31, § 46 MarkenV eine Änderung der Rechtsinhaberschaft an einer Marke bzw des Namens des Rechtsinhabers nur auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Ein zwingendes Publizitätserfordernis besteht damit nicht.

3. Nach Auffassung des Senats sind auf der Grundlage der dargelegten ? allerdings nicht zum Markenregister ergangenen ? Entscheidungen des BGH keine durchgreifenden markenrechtlichen Gründe ersichtlich. Insbesondere steht der Wortlaut des § 7 Nr 3 MarkenG der Anwendung auf eine Außen-Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht entgegen.

a. Vielmehr ist die Formulierung relativ weit gefasst und gewährt grundsätzlich allen Personengesellschaften die Markenrechtsfähigkeit, sofern diese die Fähigkeit besitzen, eigene Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. Der Ausschluss der GbR von der Eintragung als Rechtsinhaberin in das Markenregister beruhte allein auf der früheren allgemeinen Auffassung, dass die GbR, die an sich die Grundform einer Personengesellschaft darstellt, als solche keine Rechte erwerben könne, weil sie anders als die offene Handelsgesellschaft oder die Kommanditgesellschaft die weitere Forderung des Gesetzes nicht erfüllte. Nachdem diese grundlegende Voraussetzung für die negative Konsequenz aus § 7 Nr 3 MarkenG durch die neuere oben dargelegte Rechtsprechung entfallen ist, kann der GbR die Eintragung als Markeninhaberin nicht mehr versagt werden. Aus den selben Gründen steht auch die amtliche Begründung zum Entwurf des Markengesetzes, die ebenfalls auf der früheren und vom Bundesgerichtshof nicht mehr auf

recht erhaltenen Auffassung beruhte, nicht mehr entgegen, abgesehen davon, daß sogenannte Gesetzesbegründungen ohnehin nicht überbewertet werden dürfen, da sie nicht Gegenstand der Beschlussfassung der Gesetzgebungsorgane sind. Schließlich sieht der Senat auch keinen Anlaß, den Begriff "Personengesellschaft" nach § 7 Nr 3 MarkenG auf den der Personenhandelsgesellschaft zu beschränken (aA Thun GRUR 1999, 862 im Hinblick auf § 124 HGB).

b. Demnach kann § 7 Nr 3 MarkenG weder aus dem Wortlaut heraus noch seinem Sinn nach weiterhin so ausgelegt werden, dass die Eintragung einer GbR als Markeninhaberin ausgeschlossen ist. Bei dieser Rechtslage sieht der Senat auch keinen Anlaß für den Gesetzgeber, die vom Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts für erforderlich gehaltene Anpassung des § 7 Nr 3 MarkenG vorzunehmen und ihn ausdrücklich auch für die GbR für anwendbar zu erklären, zumal auch nicht erkennbar ist, wie § 7 Nr 3 MarkenG dann (anders) lauten sollte. Inwie weit der Gesetzgeber die geänderte Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit der GbR zum Anlaß nehmen sollte, den in der Literatur geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen und ein eigenes GbR-Register zu schaffen (vgl hierzu K. Schmidt NJW 2001, 953), ist nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Ebenso wenig bedarf es hier mangels Erheblichkeit für die getroffene Entscheidung einer Erörterung, ob es sinnvoll sein könnte, Änderungen in den BGB-Vorschriften über die GbR vorzunehmen.

c. Auch aus der Markenrechtsrichtlinie (vgl Ströbele/Hacker, aaO, Anh. 2) ist nicht abzuleiten, daß einer GbR die Eintragung in das Markenregister unter ihrem Namen verweigert werden müsste. Da die Richtlinie insoweit keine Vorgaben enthält, ist auch kein Raum für eine richtlinienkonforme Auslegung.

Nach der Spruchpraxis des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt zur Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV; vgl Ströbele/Hacker, aaO, Anh. 12; HABM 531C 001399195/1 vom 20. April 2004) kann eine GbR unter ihrem Namen in das Markenregister eingetragen werden, soweit die in dieser Regelung genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl Eisenführ/Schennen, GMV, Art 3, Rdnr 25). Dementsprechend ist am 8. Dezember 2003 als Inhaberin der Gemeinschaftsmarke 002711570 die Prinz & Partner GbR in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden.

4. Lässt somit die heutige Rechtslage nach § 7 Nr 3 MarkenG die Eintragung auch einer GbR als Markeninhaberin zu, kann ein entsprechender Antrag nicht mehr wegen § 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV abgelehnt und die (Außen-)GbR bezüglich der Eintragung in das Markenregister als Markeninhaberin nicht als Personenmehrheit im Sinne des § 5 Abs 3 Satz 1 MarkenV in Verbindung mit § 5 Abs 1 MarkenV behandelt werden mit der Folge, daß die Angabe aller Gesellschafter zur Aufnahme in das Register als Markeninhaber verlangt werden könnte. Insoweit verstößt die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende MarkenV vom 30. November 1994 in der Fassung vom 1. Januar 2002 gegen höherrangiges Recht. Entsprechendes gilt für die hinsichtlich der hier fraglichen Regelung gleichlautende neue MarkenV vom 14. Mai 2004, die am 1. Juni 2004, also nach der mündlichen Verhandlung, in Kraft getreten ist.

a. Der Senat sieht daher keine Möglichkeit, die von der Markenabteilung herangezogene Vorschrift des § 5 Abs 3 Satz 2 in Verbindung mit § 31 Abs 2 Nr 2 MarkenV, § 32 Abs 2 Nr 1 MarkenG auf die Außen-GbR anzuwenden und in seine Beurteilung mit einzubeziehen. Dabei spielt es keine maßgebliche Rolle, daß es in der Sache wohl nicht ? wie von den Antragstellern bezeichnet ? um einen Rechtsübergang geht, denn jedenfalls handelt es sich nicht nur um die Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit oder eine bloße Namenänderung im Sinne des §§ 45, 46 MarkenV, § 45 MarkenG.

b. Inwieweit das DPMA eine solche mit der neuen Rechtslage nicht in Einklang stehende Regelung im vorliegenden Fall weiterhin hätte anwenden müssen, kann offen bleiben. Zwar gilt die Verpflichtung, Recht und Gesetz zu beachten, nicht für erkennbar rechtswidrige Regelungen (vgl Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 13. Aufl, § 13, S 345, Rdnr 17 ff). Es kann aber dahinstehen, ob § 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV eine solche Bestimmung darstellt, da die Erkennbarkeit einer Rechtswidrigkeit nicht nur mangels einer konkret das Markenregister betreffenden Entscheidung des BGH, sondern auch wegen der in der markenrechtlichen Literatur geführten Diskussion fraglich ist.

Anders als das Deutsche Patent- und Markenamt ist das BPatG jedoch nicht an diese Verordnung gebunden, sondern hat deren Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht im Wege der sog Inzident-Kontrolle zu prüfen und über ihre Anwendbarkeit im Einzelfall entscheiden (vgl hierzu Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts in der Bundesrepublik Deutschland, 18. Aufl, S 269, Rdnr 684; Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 13. Aufl, § 4, S 82, Rdnr 45).

Auf die Beschwerde wird der angegriffene Beschluß vom 28. August 2002 daher aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Fortsetzung des Umschreibungsverfahrens zurückverwiesen, § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG, was eine Änderung der MarkenV nicht unbedingt voraussetzt.

5. Soweit die Antragsteller beantragt haben, die Sache mit der Maßgabe an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuweisen, daß die Marke 301 68 316 auf die Prinz & Partner GbR umgeschrieben wird, konnte die Beschwerde allerdings keinen Erfolg haben.

Der Senat sieht keine Handhabe, über diesen Antrag im Sinne einer Verpflichtung des Deutschen Patent- und Markenamts zu entscheiden, nachdem die weiteren Voraussetzungen, unter denen eine GbR als Inhaberin eines Markenrechts in das Markenregister eingetragen werden kann, vom Patentamt sachlich noch nicht geprüft worden sind. Auf Grund der sog Inzident-Kontrolle, mit der eine einzelne Regelung einer untergesetzlichen Verordnung auf ihre Anwendbarkeit und Übereinstimmung mit höherrangigem Recht im Einzelfall überprüft werden kann (s.o.), hat der Senat lediglich die Möglichkeit, zu einer etwaigen Unvereinbarkeit von unter gesetzlichen Normen mit höherrangigem Recht Stellung zu nehmen und die Sache nach § 70 Abs 3 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Das Patentamt ist sodann an die rechtlich Beurteilung des Senats gebunden, § 70 Abs 4 MarkenG, wobei die Bindung auf die tragenden Gründe der Entscheidung beschränkt ist (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 70, Rdnr 20 ff).

Im vorliegenden Fall verkennt auch das Deutsche Patentamt nicht die Bedeutung der neueren Rechtsprechung für die Rechtsfähigkeit der GbR im allgemeinen und der Markenrechtsfähigkeit im besonderen. Welche (weiteren) Voraussetzungen aber erfüllt sein müssen, um die Antragsteller in das Markenregister einzutragen, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Rahmen des insoweit bestehenden Spielraums zu klären und die Voraussetzungen zu schaffen, die im Hinblick auf die geänderte Rechtslage eine Eintragung der Antragsteller in das Markenregister ermöglichen. Dem Gericht fehlt für den von den Antragstellern beantragten, konkret verpflichtenden Ausspruch die sachliche Kompetenz. Dementsprechend kann der Senat auch nicht selbst eine Marke eintragen oder die Eintragung durch das Patentamt anordnen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 70, Rdnr 7 f). Unter Beachtung des § 70 Abs 4 MarkenG kann der Senat die angefochtene Entscheidung nach § 70 Abs 3 MarkenG nur aufheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen.

Der Senat sieht sich auch gehindert, zu den weiteren Voraussetzungen der Eintragung der GbR in das Markenregister Vorgaben zu machen. Dies ist nicht Aufgabe des Gerichts und könnte zudem den Regelungsspielraum des DPMA als Ordnungsgeber berühren und sogar mittelbar in unzulässiger Weise einengen, denn nach § 70 Abs 4 MarkenG hat das Patentamt die rechtliche Beurteilung der Gerichts, die der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt, bei seinen weiteren Entscheidungen zu beachten (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 70, Rdnr 20 f). Auch daraus folgt, daß der Senat über die weiteren Einzelheiten der beantragten Änderung des Registers nicht abschließend entscheiden kann.

6. Wie bereits im Beteiligungs-Beschluß vom 22. Januar 2004 dargelegt und in der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten erörtert, hielt der Senat in Einklang mit der herangezogenen BGH-Rechtsprechung Angaben zu den Personen für sachdienlich, die die GbR im Sinne des § 714 BGB nach außen vertreten. Dies hatte der BGH (NJW 2001, 1056) für die Bezeichnung der GbR im Aktivprozeß für notwendig und zumutbar angesehen. Liegt nämlich keine besondere Bevollmächtigung zugunsten eines oder mehrerer Gesellschafter vor, die im Wege eines Gesellschafterbeschlusses bevollmächtigt worden sind, die GbR nach außen allein oder gemeinsam zu vertreten, § 714 BGB, gelten alle Gesellschafter nur gemeinsam als vertretungsbefugt. Dies könnte sich im patentamtlichen Registerverfahren, das auf die Erledigung einer Vielzahl von Verfahren ausgerichtet ist, wegen der Notwendigkeit, den unter Umständen großen Bestand der GbR-Gesellschafter im

einzelnen abzuklären, als umständlich und zeitaufwendig erweisen.

In Frage käme demgegenüber auch, einen (oder mehrere) der Gesellschafter nach den gesetzlichen Regeln durch Gesellschafterbeschuß als Vertreter zu bestimmen, der die GbR gemäß § 714 BGB nach außen vertritt und der in das Markenregister aufgenommen werden könnte. Die Benennung eines sog. gewillkürten Vertreters, der nicht Gesellschafter ist, entspricht dem nicht.

Es besteht auf Grund der BGH-Entscheidungen auch kein erkennbarer Anlaß, auf diese Angaben zur organschaftlichen Vertretungsbefugnis zu verzichten, da sie ein Äquivalent zur Registerpublizität bei Kapital- bzw Personengesellschaften dar stellen. Anders als bei handelsrechtlichen Personengesellschaften, bei denen die zur gesetzlichen Vertretung berechtigten Personen mit ihrer Funktion und mit Wohnort in das Handelsregister einzutragen sind, besteht für die GbR eine solche Verpflichtung nicht (für ein GbR-Register Karsten Schmidt NJW 2001, 953). Wer die GbR nach außen repräsentiert, ist also nicht erkennbar. Dies wäre nach Auffassung des Senats mit den verbleibenden Mindestvoraussetzungen nicht in Einklang zu bringen (aA Ingerl/Rohnke, aaO, § 7, Rdnr 12, der die Eintragung unter dem Namen der GbR für ausreichend ansieht).

7. Für die von den Beschwerdeführern beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr im vorliegenden Verfahren, die aus Gründen der Billigkeit in Frage kommen kann, sieht der Senat keinen Anlaß, § 71 Abs 3 MarkenG, denn die angegriffene Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts erscheint in ihrer Rechtsanwendung nicht als unvertretbar. Zudem existieren bislang keine höchst richterlichen Entscheidungen, die sich speziell mit dem Problem der Markenrechtsfähigkeit der GbR auseinandersetzen und denen das Deutsche Patent- und Markenamt hätte folgen müssen. Hinzu kommt, daß die Frage, ob Beamte des Deutschen Patent- und Markenamts von Rechts wegen verpflichtet wären, eine als rechtswidrig erkannte Regelung nicht anzuwenden, umstritten ist. Solange die offensichtliche Rechtswidrigkeit einer Bestimmung der Markenverordnung nicht geklärt ist, steht für die Angehörigen des Deutschen Patent- und Markenamts die Frage der Bindungswirkung im Raum. Die angegriffene Entscheidung hält sich in diesem Rahmen.

Über die gleichzeitig beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Verfahren 25 W (pat) 53/03 hat der Senat mit Beschuß vom 23. Juli 2003 bereits rechtskräftig entschieden und die Rückzahlung abgelehnt. Für eine nochmalige Entscheidung über diesen Antrag besteht also kein Raum mehr.

8. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil die Frage, ob die GbR als Inhaberin eines Markenrechts in das Markenregister eingetragen werden kann, grundsätzliche Bedeutung für eine Vielzahl von Fällen hat und auch eine Fortbildung des Rechts betrifft, § 83 Abs 1 und 2 MarkenG.

(Unterschriften)