



# BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 116/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 57 227**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 31. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 2002 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 398 19 376 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die unter anderem für „Fahrzeuge“ eingetragenen Marke 398 57 227 (Thunderbike) ist – auf diese Waren beschränkt - Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsjüngeren, seit dem 6. Juli 1998 ebenfalls für Waren der Klasse 12 eingetragenen Marke 398 19 376 (Thunder Bird).

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. März 2002 bezüglich dieser Waren eine Verwechslungsgefahr bejaht und insoweit die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Hiergegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde.

Bereits am 1. April 2000 war über das Vermögen der Widersprechenden das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dies war dem Patentamt bei Erlass des Beschlusses nicht bekannt. Im Beschwerdeverfahren hat der Insolvenzverwalter auf

Anfrage die Aufnahme des Verfahrens abgelehnt (§§ 58 Abs 1 S 1, 86 Abs 1 InsO); der Inhaber der angegriffenen Marke hat sodann seinerseits den Rechtsstreit nach § 85 Abs 2 InsO aufgenommen.

Mit Schriftsatz vom 7. Januar 2004 hat er die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Dieser Schriftsatz ist dem Insolvenzverwalter der Widersprechenden zugestellt worden; eine Äußerung hierzu ist nicht erfolgt.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

- I. Der Beschluss der Markenstelle war schon deshalb aufzuheben, weil zum Zeitpunkt seines Erlasses über das Vermögen der Widersprechenden das Insolvenzverfahren eröffnet worden war. Nach § 240 ZPO wird ein die Insolvenzmasse betreffendes Verfahren solange unterbrochen, bis es nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften aufgenommen oder das Insolvenzverfahren beendet wird. Zum insolvenzbefangenen Vermögen gehört auch der im patentamtlichen Widerspruchsverfahren geltend gemachte markenrechtliche Anspruch, denn er ist allgemeiner vermögensrechtlicher Natur. Eine in Unkenntnis der Insolvenzeröffnung ergangene Entscheidung ist zwar nicht nichtig, sie ist jedoch nach den jeweiligen Rechtsmittelvorschriften anfechtbar (st. Rspr, zB BGH NJW 1995, 2563; NJW 2001, 2095 für die wegen Verlust der Postulationsfähigkeit des Anwalts eingetretene Unterbrechung nach § 244 ZPO; BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 66/97 für das patentamtliche Widerspruchsverfahren). Die Markenstelle hätte keinen Beschluss fassen, sondern das Verfahren nur nach den Vorschriften der Insolvenzordnung fortführen dürfen.

- II. Im Beschwerdeverfahren ist die Unterbrechung des Verfahrens durch die nach Freigabe des Insolvenzverwalters (die wirksame Ablehnung der Verfahrensaufnahme wirkt wie eine Freigabe des Streitgegenstandes) vom Markeninhaber erklärte Verfahrensaufnahme gemäß § 85 Abs 2 MarkenG beendet worden. Das Beschwerdeverfahren konnte damit seinen Fortgang nehmen.
- III. Die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war am 6. Juli 2003 abgelaufen; seit diesem Zeitpunkt musste die Widersprechende mit der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs 1 MarkenG rechnen. Der entsprechende Schriftsatz vom 7. Januar 2004 ist dem Insolvenzverwalter zur Kenntnis gebracht worden; eine Glaubhaftmachung der Benutzung nach §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG ist nicht erfolgt, so dass bei der Kollisionsprüfung keine Waren der Widersprechenden berücksichtigt werden konnten und der Widerspruch schon aus diesem Grund zurückzuweisen war (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Ko