



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 144/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 68 190**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Kruppa in der Sitzung vom 8. August 2007

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke „GRÜNE HARMONIE“ ist am 4. Dezember 2000 unter der Nummer 300 68 190 für Waren der Klassen 5, 30 und 32 in das Markenregister eingetragen und am 4. Januar 2001 veröffentlicht worden. Dagegen ist Widerspruch erhoben aus der Marke 2 072 891 „Harmonie“, die seit dem 26. Juli 1994 für „Spirituosen“ registriert ist. Der zunächst uneingeschränkt eingelegte Widerspruch ist später auf die von der angegriffenen Marke erfassten Waren „Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ beschränkt worden.

Mit einem ersten Beschluss vom 10. Dezember 2002 hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden ist dieser Beschluss aufgehoben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die genannten Waren angeordnet worden (Beschluss vom 10. Mai 2004). Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war die Markeninhaberin zunächst durch die „M... GmbH“ vertreten, die jedoch mit Schriftsatz vom 6. Mai 2003 das Mandat niedergelegt hat. Sowohl vor wie nach dieser Niederlegung ist im Verfahren vor der Markenstelle für die Markeninhaberin eine Firma „K...“ aufgetreten, deren Briefkopf unter der hervorgehobenen Bezeichnung „G...“ sowohl die Markeninhaberin benennt („K1... - Hauptverwaltung ... A...“) als auch die Angabe „K1... - Büro Deutschland in E...Weg in H...“ enthält (VA Bl. 12, 37). An diese Adresse ist auch der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zugestellt worden.

Unter dem 14. Juni 2004 ist gegen den Erinnerungsbeschluss Beschwerde eingelegt worden. Die Beschwerdeschrift weist unter einem Logo „G1...“ sowohl die Markeninhaberin als auch eine Firma „G2... GmbH, E... Weg in H...“ aus. Unterzeichnet ist sie für die Markeninhaberin.

Mit Bescheid vom 12. August 2004 wurde die Markeninhaberin aufgefordert, für das Beschwerdeverfahren bis zum 30. September 2004 einen Inlandsvertreter zu bestellen. Daraufhin meldete sich wie schon im Amtsverfahren die „K1... Büro Deutschland“ und bat um Fristverlängerung um einen Monat. Mit weiterem Bescheid vom 5. Januar 2006 wurde die Markeninhaberin erneut auf die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters mit Fristsetzung zum 31. Januar 2006 hingewiesen. Auf eine telefonische Anfrage der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 8. Februar 2007 ist mitgeteilt worden, dass es sich bei der „G2... GmbH“ in H... nicht um eine Niederlassung der Markeninhaberin in Deutschland handle, sondern lediglich eine Kooperationsvereinbarung bestehe; die Vertretung werde durch die Patentanwälte G3..., in M..., übernommen. Eine Übernahme der Vertretung ist dem Patentgericht indessen auch in der Folgezeit nicht angezeigt worden.

## II.

Die Beschwerde ist unzulässig, da es die in den Niederlanden ansässige Markeninhaberin als Rechtsmittelführerin trotz mehrfacher Aufforderung versäumt hat, einen Inlandsvertreter zu bestellen.

Die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters ergibt sich aus § 96 MarkenG. Diese Vorschrift ist im vorliegenden Fall gemäß § 165 Abs. 7 MarkenG a. F. noch in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden, da das Widerspruchsverfahren vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 96 Rn. 2 und § 165 Rn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 96 Rn. 2). Nach § 96 Abs. 1 MarkenG a. F. kann der Inhaber einer angemeldeten oder eingetragenen Marke, der im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, an einem im MarkenG geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen, wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt als Vertreter bestellt hat.

Diese Voraussetzungen für die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters liegen vor. Die Markeninhaberin hat ihren Sitz in den Niederlanden. Wie die Anfrage der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts bei der Firma „G2... GmbH“ in H... des weiteren ergeben hat, handelt es sich bei dieser nicht um eine Niederlassung der Markeninhaberin; vielmehr besteht zwischen der genannten Firma und der Markeninhaberin lediglich eine Kooperationsvereinbarung.

Die Notwendigkeit der Bestellung eines (neuen) Inlandsvertreters entfällt auch nicht mit Rücksicht auf die Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG. Zwar hatte die Markeninhaberin ursprünglich einen Inlandsvertreter, nämlich die „M... GmbH“, und nach § 96 Abs. 4 MarkenG wird die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Inlandsvertreters erst wirksam, wenn sowohl diese

Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird. In der, wie ausgeführt, hier maßgeblichen Fassung des § 96 MarkenG (vor dem 1. Januar 2002) war eine entsprechende Bestimmung jedoch nicht vorgesehen. Die Niederlegung der Vertretung durch die „M... GmbH“ führte daher unmittelbar zum Verlust des Inlandsvertreters (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 Rn. 22).

Die Markeninhaberin hat trotz mehrfacher Aufforderung und Fristsetzung keinen (neuen) Inlandsvertreter bestellt. Ein weiteres Zuwarten war auch nicht mit Rücksicht auf den gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Löschungsantrag wegen mangelnder Benutzung geboten, den die „K2... in H...“ am 10. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt und insoweit die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens beantragt hat. Diesem infolge eines Versehens erst am 17./20. April 2007 zugestellten Antrag hat die Widersprechende rechtzeitig mit Schriftsatz vom 23. April 2007 widersprochen. Die Antragstellerin ist hierüber mit Bescheid der Markenabteilung 3.4. vom 27. April 2007 unterrichtet und auf den Klageweg verwiesen worden (§ 53 Abs. 4, § 55 MarkenG).

Die unterlassene Bestellung eines Inlandsvertreters führt zur Unzulässigkeit der Beschwerde (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 Rn. 32). Diese war daher zu verwerfen (§ 70 Abs. 2 MarkenG).

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Kruppa

Viereck

Hu