

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	24 W (pat) 97/07
<b>Entscheidungsdatum:</b>	29. Januar 2008
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 96 Abs. 4, § 165 Abs. 7

---

Beiladung des Präsidenten des DPMA zu folgenden grundsätzlichen Fragen:

1. Die Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG über die Weitergeltung einer Bestellung als Inlandsvertreter bis zur Anzeige eines neuen Vertreters ist nach der Übergangsbestimmung des § 165 Abs. 7 MarkenG nicht in Verfahren anwendbar, die (in der Eingangsinstanz) vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden sind. An dieser Rechtslage ändert die nachträglich (am 1. Juli 2006) erfolgte Aufhebung des § 165 Abs. 7 MarkenG nichts.
2. Eine Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG kommt nur in Betracht, soweit und solange für ein markenrechtliches Verfahren oder eine Verfahrenshandlung gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich ist. Für eine Weitergeltung der Inlandsvertretung außerhalb solcher anhängiger Verfahren besteht keine rechtliche Grundlage.



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 97/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 982 975**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Januar 2008 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

## **Gründe**

### **I.**

Die deutsche Marke 982 975 war am 4. Februar 1977 angemeldet und am 5. März 1979 in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Marke wird unter der Leitklasse 3 der amtlichen Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen (§ 19 Abs. 1 MarkenV) geführt. Markeninhaberin ist ein japanisches Unternehmen. Als Inlandsvertreter war im Jahre 1977 ein inländischer Patentanwalt bestellt worden, der in der Folgezeit Mitglied einer überörtlichen Patent- und Rechtsanwalts-Partnerschaft geworden ist. Nachdem dieser Patentanwalt in den Ruhestand getreten war, sind die weiteren Mitglieder der Patent- und Rechtsanwalts-Partnerschaft - u. a. auch der Antragsteller - mit Vollmacht vom 18. Oktober 1993 als Vertreter bestellt worden. Von diesen Vertretern ist am 15. Februar 1997 die Verlängerungsgebühr entrichtet worden, worauf die Schutzdauer der Marke mit Wirkung vom 1. März 1997 verlängert worden ist. Die letzte Verlängerung der Schutzdauer ist mit Wirkung vom 1. März 2007 aufgrund einer durch andere inländische Patentanwälte am 30. November 2006 bewirkten Gebührenzahlung erfolgt.

Mit Eingabe an das DPMA vom 22. Februar 2007 hat der Antragsteller erklärt, dass er die Vertretung niederlege, nachdem die Markeninhaberin das Mandat gekündigt habe. Die Markenabteilung des DPMA hat daraufhin mit Bescheid an den Antragsteller vom 15. März 2007 festgestellt, dass die mitgeteilte Mandatsniederlegung wirkungslos sei, weil gemäß § 96 Abs. 4 MarkenG die rechtsgeschäftliche Beendigung einer Inlandsvertreterbestellung erst wirksam werde, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt angezeigt worden sei. Deshalb bleibe die Eintragung des Antragstellers als Vertreter im Markenregister solange vermerkt, bis sich ein anderer Vertreter bestellt habe. Benachrichtigungen und Zustellungen würden weiterhin an den bisherigen Vertreter bewirkt. Der Bescheid ist von einer Regierungsange-

stellten erlassen worden und enthält weder die Bestimmung einer Äußerungsfrist für den Antragsteller noch eine Rechtsmittelbelehrung.

Mit Schriftsatz vom 6. Juni 2007 hat der Antragsteller Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht München erhoben und beantragt, das DPMA zu verurteilen, im Markenregister die entsprechende Vertretereintragung zu löschen. Weiterhin hat er den Antrag gestellt, den Rechtsstreit vorab dem Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG vorzulegen. Das Verwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 30. August 2007 festgestellt, dass im vorliegenden Falle der Verwaltungsrechtsweg unzulässig ist, und die Streitsache an das Bundespatentgericht (BPatG) verwiesen. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde des Antragstellers hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 5. November 2007 zurückgewiesen und die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen.

Mit Schriftsatz vom 16. Januar 2008 - eingegangen beim DPMA am 17. Januar 2008 - hat der Antragsteller gegen die Entscheidung der Markenabteilung vom 15. März 2007 Beschwerde eingelegt und mit beigefügter gleichzeitiger Einzugsermächtigung die Beschwerdegebühr entrichtet.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),

die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung aufzuheben und anzuordnen, dass die Eintragung des Antragstellers als Vertreter im Markenregister gelöscht wird,  
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

## II.

1. Die Zuständigkeit des BPatG folgt im vorliegenden Fall bereits aus der Bindungswirkung der Verweisung der Streitsache seitens des Bayerischen Verwaltungsgerichts München (§ 17a Abs. 2 Satz 3 GVG i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nach Eintritt der Rechtskraft des Verweisungsbeschlusses ist der Rechtsstreit beim BPatG anhängig (§ 17b Abs. 1 Satz 1 GVG i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Der erkennende Senat bejaht seine eigene Zuständigkeit, weil er den Bescheid des DPMA vom 15. März 2007 als beschwerdefähigen Beschluss gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erachtet, den eine Markenabteilung in einem Verfahren erlassen hat, das eine der Leitklasse 3 zugeordnete Marke betrifft. Beschlüsse im Sinne von § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind alle abschließenden Entscheidungen der Markenstellen und -abteilungen, die Rechte Dritter berühren können. In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob die Entscheidung als Beschluss oder in einer anderen äußeren Form erfolgt, ob sie von der zuständigen Stelle getroffen wird oder ob sie überhaupt eine Frage betrifft, die einer abschließenden Regelung zugänglich ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 73 Rdn. 24 ff.; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 2007, Bd. I (MarkenVerfR), 1. Teil, Kap. 2, Rdn. 10). Bei Feststellungen über den Eintritt oder Nichteintritt bestimmter Rechtsfolgen kommt es darauf an, ob die Rechtsfolge unmittelbar und ohne weiteres Zutun des DPMA eintritt oder ob hierfür eine zielgerichtete behördliche Handlung erforderlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 66 Rdn. 3). In Berücksichtigung dieser Grundsätze stellt sich der Bescheid der Markenabteilung als Beschluss im materiellen Sinne dar. Die Markenabteilung hat damit zum Ausdruck gebracht, dass sie die Niederlegung der Vertretung für unwirksam erachtet und deshalb den Antragsteller weiterhin als Vertreter der Markeninhaberin behandeln wird. Diese Feststellung hat abschließenden Charakter, was auch daraus deutlich wird, dass dem Antragsteller keine weitere Äußerungsfrist eingeräumt worden ist. Ob die den Bescheid erlassende Regierungsangestellte für eine ent-

sprechende Entscheidung zuständig war, spielt für die Rechtsnatur des Bescheids als rechtsmittelfähiger Beschluss keine Rolle.

Gegen diesen Beschluss hat der Antragsteller form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt, wobei die Beschwerdefrist gemäß § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ein Jahr nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung vom 15. März 2007 beträgt. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit bereits die Erhebung der Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht München nach § 17b Abs. 1 Satz 1 GVG i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als Einlegung der Beschwerde zu bewerten ist. Die erforderliche Zahlung der Beschwerdegebühr ist ebenfalls erfolgt, wobei diese Zahlung nicht der Ausschlussfrist des § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG unterliegt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 61 Rdn. 16).

2. Der Senat erachtet es als angemessen, gemäß § 68 Abs. 2 MarkenG dem Präsidenten des DPMA anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Im vorliegenden Streitfall ist über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu befinden, wobei die Beschwerdeentscheidung über den Einzelfall hinaus allgemeine Auswirkungen auf Verfahren vor dem DPMA haben könnte.

a) Als erste grundsätzliche Frage ist zu beantworten, ob die Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG in Fällen - wie dem vorliegenden - anwendbar ist, in denen das jeweilige Verfahren, zu dem die Inlandsvertreterbestellung erfolgt ist, vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden ist. Die geltende Fassung des § 96 Abs. 4 MarkenG beruht auf Art. 9 Nr. 22 des insoweit mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums“ (Kostenbereinigungsgesetz) vom 13. Dezember 2001 (BIPMZ 2002, 14). Der mit Art. 9 Nr. 37 desselben Gesetzes eingeführte § 165 Abs. 7 MarkenG bestimmte, dass für Verfahren, die vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden waren, die frühere Fassung des § 96 MarkenG gelte. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang der Verfahrensbeginn vor der Eingangsinstanz, also in Verfahren über die Eintragung von Marken die Ein-

reichung der Markenmeldung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 96 Rdn. 2, Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 Rdn. 2; § 165 Rdn. 14). Im vorliegenden Fall liegen nicht nur die Anmeldung der Marke 982 875, sondern auch die Bestellung des Antragstellers als Inlandsvertreter sowie die letzte Handlung des Antragstellers für die Markeninhaberin lange Zeit vor dem 1. Januar 2002. Danach findet gemäß § 165 Abs. 7 MarkenG die vor dem 1. Januar 2002 geltende Fassung des § 96 MarkenG Anwendung. Da diese frühere Bestimmung eine der Neufassung des § 96 Abs. 4 MarkenG vergleichbare Regelung nicht enthält, ist jedenfalls mit der durch Eingabe des Antragstellers vom 22. Februar 2007 mitgeteilten Niederlegung des Mandats das Vertretungsverhältnis wirksam beendet worden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 Rdn. 22; § 81 Rdn. 11; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 81 Rdn. 5). Dementsprechend besteht seit diesem Zeitpunkt keine Rechtsgrundlage für eine Eintragung des Antragstellers als Inlandsvertreter der Markeninhaberin im Markenregister (§ 25 Nr. 16 MarkenV).

Diese Rechtslage wird nach Ansicht des Senats durch die zwischenzeitlich am 1. Juli 2006 mit Art. 5 Nr. 10 des „Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ vom 21. Juni 2006 (BIPMZ 2006, 225) erfolgte Aufhebung des § 165 Abs. 7 MarkenG nicht berührt. Wie der Regierungsbegründung zum Entwurf des Kostenbereinigungsgesetzes (BIPMZ 2002, 36, 60) eindeutig zu entnehmen ist, beruhte die Übergangsregelung des § 165 Abs. 7 MarkenG auf dem Willen des Gesetzgebers, ausdrücklich sicherzustellen, dass alle Verfahren nach altem Recht weiterzuführen waren, die bis zum Inkrafttreten der Änderung der Vorschriften über Inlandsvertreter, also bis 1. Januar 2002, anhängig geworden waren. Unbeschadet dieser grundsätzlichen gesetzgeberischen Intention erfolgte die Aufhebung der Übergangsregelung des § 165 Abs. 7 MarkenG zum 1. Juli 2006 aus der - allerdings unzutreffenden - Vorstellung, dass keine weiteren Anwendungsfälle dieser Übergangsvorschrift mehr entstehen könnten (vgl. die Regierungsbegründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes, BIPMZ 2006, 228, 233). Eine rückwirkende Korrektur des gesetzgeberi-

schen Willens, für „Altverfahren“ das frühere Vertreterrecht weiter gelten zu lassen, war dagegen ersichtlich nicht beabsichtigt und ist auch nicht erfolgt. So ist auch durch die in derselben Vorschrift erfolgte Aufhebung der Regelungen des § 165 Abs. 4 bis 6 MarkenG über die zeitweilige zusätzliche Statthaftigkeit von Beschwerden nicht rückwirkend diesen Beschwerden die verfahrensrechtliche Grundlage wieder entzogen worden.

b) Unabhängig von diesen Erwägungen bestehen nach Auffassung des Senats weitere Bedenken gegen eine Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG im vorliegenden Fall. So vermag der Senat der dem Bescheid der Markenabteilung vom 15. März 2007 und der allgemeinen „Mitteilung Nr. 9/05 des Präsidenten des DPMA über die Mandatsniederlegung durch Inlandsvertreter“ vom 18. Januar 2005 (BIPMZ 2005, 41) zugrunde liegenden Rechtsauffassung nicht zu folgen, dass die Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG unabhängig von dem jeweiligen Verfahrensstand auch nach der (endgültigen) Eintragung des Schutzrechts weiter gelte, um sicherzustellen, dass in patentamtlichen Verfahren niemals mehr eine Zustellung im Ausland erforderlich werden könne. Gegen eine solche zeitlich unbeschränkte Fortgeltung der Inlandsvertretung spricht bereits der Wortlaut des § 96 Abs. 4 MarkenG, der ausdrücklich auf die Bestellung eines Inlandsvertreters nach § 96 Abs. 1 MarkenG Bezug nimmt. Gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG muss ein Auswärtiger einen Inlandsvertreter aber nur bestellen, wenn er an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem DPMA oder BPatG teilnimmt oder Rechte aus einer Marke geltend macht. Der bloße Besitz einer Marke begründet noch kein Verfahren vor dem DPMA, an dem der Markeninhaber im Sinne von § 96 Abs. 1 MarkenG teilnimmt. Insoweit bedarf der auswärtige Inhaber einer im Inland geschützten Marke nicht ständig eines Inlandsvertreters, an den mögliche Löschungs- oder Schutzentziehungsanträge Dritter zugestellt werden könnten (vgl. BGH GRUR 1993, 476, 477 f. „Zustellungswesen“; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 Rdn. 9). Ebenso wenig hängt die Bewirkung der Schutzrechtsverlängerung durch Zahlung der Verlängerungsgebühren von der Bestellung eines Inlandsvertreters ab (vgl. Abschnitt IV. Nr. 4.2.2. der „Richtlinie Markenmeldungen“ vom



13. Juni 2005, BIPMZ 2005, 245, 250; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 96 Rdn. 7; von Schultz/Donle, Markenrecht, 2. Aufl., § 96 Rdn. 5; ebenso BPatG BIPMZ 2007, 421, 422 „Inlandsvertreter“ für § 25 PatG). Wenn jedoch ein markenrechtliches Verfahren i. S. v. § 96 Abs. 1 MarkenG nicht bzw. nicht mehr anhängig ist oder für eine Verfahrenshandlung die Bestellung eines Inlandsvertreters nach § 96 Abs. 1 MarkenG nicht erforderlich ist, fehlt auch die entscheidende Voraussetzung für eine Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG, der sich ausdrücklich nur auf Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG bezieht.

Dass mit der Neuregelung des § 96 Abs. 4 MarkenG eine für alle Zeiten weiter bestehende Vertretung eines auswärtigen Verfahrensbeteiligten erreicht werden sollte, die Zustellungen im Ausland generell ausschließt, lässt sich - entgegen der Mitteilung Nr. 9/05 der Präsidenten des DPMA (a. a. O.) - aus Sinn und Zweck sowie der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift nicht herleiten. Nach der Regierungsbegründung zum Entwurf des Kostenbereinigungsgesetzes (BIPMZ 2002, 36, 58) folgt die Neuregelung des § 96 Abs. 4 MarkenG der Bestimmung des § 87 ZPO. Die entsprechende Fiktion des § 87 Abs. 1 ZPO, wonach die Kündigung der Vollmacht erst durch die Anzeige der Bestellung eines anderen Anwalts rechtliche Wirksamkeit erlangt, gilt aber nur während des jeweiligen Anwaltsprozesses, nicht mehr nach endgültiger Beendigung des dem Anwaltszwang unterliegenden Rechtsstreits (vgl. Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 87 Rdn. 12; Zöller, ZPO, 26. Aufl., § 87 Rdn. 3). Eine zeitlich weiter reichende Vertretung ist somit aus § 87 ZPO nicht herzuleiten.

Auch eine sachgerechte Abwägung der Interessen von Behörden und Gerichten an einem möglichst reibungslosen Verfahrensablauf einerseits und der Belange rechtsberatender Berufe andererseits spricht jedenfalls im Markenrecht gegen die Weitergeltung der Inlandsvertretung außerhalb anhängiger Verfahren. So ist nicht zu verkennen, dass der frühere Vertreter durch die Verpflichtung, am Vertretungsverhältnis auch nach Beendigung des Mandats festzuhalten, erheblich beeinträchtigt wird. Er wird gezwungen, ohne Mandat weiterhin die Interessen des früheren

Mandanten wahrzunehmen, was nicht unwesentliche Sorgfaltspflichten und Rechercheaufgaben umfassen kann. Da im Gegensatz zu anderen Schutzrechten der Markenschutz unbegrenzt verlängerbar ist, kann sich hieraus eine „lebenslängliche“ Vertretungspflicht ergeben, wenn der ursprüngliche Mandant versehentlich oder aber (etwa aus Kostengründen) ganz bewusst es unterlässt, einen neuen Inlandsvertreter zu bestellen. Dieser Belastung des Vertreters steht das Interesse der Behörden und Gerichte gegenüber, auch außerhalb anhängiger Verfahren erforderliche Zustellungen an den auswärtigen Markeninhaber möglichst einfach im Inland durchführen zu können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit 1. Januar 2002 die weitaus größte Zahl solcher Zustellungen in markenrechtlichen Verfahren durch die mit Art. 9 Nr. 10 des Kostenbereinigungsgesetzes erfolgte Abschaffung des zustellungspflichtigen Löschungsvorbescheids nach § 47 Abs. 3 Satz 4 a. F. MarkenG ohnehin bereits weggefallen ist. Als mögliche Fälle einer nach Abschluss des Markeneintragungsverfahrens noch erforderlichen Zustellung an den auswärtigen Markeninhaber kommen somit im Wesentlichen nur noch nachträgliche Löschungs- oder Schutzentziehungsanträge Dritter in Betracht. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der für auswärtige Inhaber eingetragenen Marken handelt es sich hierbei aber - statistisch gesehen - um Ausnahmefälle. Jedenfalls rechtfertigt die bloße Möglichkeit solcher eher seltenen Zustellungsfälle nicht die im Hinblick auf den unbeschränkt verlängerbaren Markenschutz besonders schwerwiegende Belastung früherer Inlandsvertreter durch eine andauernde Weitergeltung der Vertretung im Sinne von § 96 Abs. 4 MarkenG. Insoweit sieht der Senat keine Veranlassung, die vom 10. Senat des BPatG mit Beschluss vom 19. April 2007 (BPatG BIPMZ 2007, 421, 422 „Inlandsvertreter“) vertretene gegenteilige Auffassung zur Anwendung des § 25 Abs. 4 PatG auch zur Auslegung des § 96 Abs. 4 MarkenG heranzuziehen, zumal die erforderliche Interessenabwägung im Patent- und Markenbereich vor allem wegen der unterschiedlichen Schutzdauer beider Rechte nicht ohne weiteres zu gleichen Ergebnissen führen muss.

Für die Erklärung des Beitritts zum Beschwerdeverfahren wird dem Präsidenten des DPMA eine Frist von einem Monat nach Zustellung dieses Beschlusses eingeräumt.

Dr. Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb