



# BUNDESPATEENTGERICHT

24 W (pat) 97/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
5. August 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 982 975

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2007 aufgehoben.
- II. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
- III. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **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 Unternehmen mit Sitz in Japan. Als Inlandsvertreter war im Jahre 1977 ein inländischer Patentanwalt bestellt worden, der in der Folgezeit Mitglied einer überörtlichen Patent- und Rechtsanwalts-Kanzlei (und späteren Partnerschaft) geworden ist. Nachdem dieser Patentanwalt in den Ruhestand getreten war, sind die weiteren Mitglieder der Patent- und Rechtsanwalts-Kanzlei - u. a. auch der Antragsteller - mit Vollmacht vom 18. Oktober 1993 als Vertreter bestellt worden. Die Mitglieder der Kanzlei wurden gemäß Verfügung des DPMA vom 1. Juni 1994 als Vertreter der Markeninhaberin in das Register eingetragen. 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 Antragsteller als den bisherigen Vertreter bewirkt. Der Bescheid ist von einer Regierungsangestellten 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 Markenabtei-

lung vom 15. März 2007 Beschwerde eingelegt und mit beigefügter gleichzeitiger Einzugsermächtigung die Beschwerdegebühr entrichtet.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),

die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung aufzuheben  
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zur Begründung in der Hauptsache trägt der Antragsteller weiterhin im Wesentlichen vor, die Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG verstoße gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG). Zum Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt der Antragsteller aus, er habe bereits mit der Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht München eine (sogar noch wesentlich höhere) Gebühr für den vorliegenden Rechtsstreit entrichtet.

Mit Beschluss vom 29. Januar 2008 (BPatG BIPMZ 2008, 179 „Inlandsvertreter II“) hat der Senat dem Präsidenten des DPMA anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

In diesem Zusammenhang hat der Senat die aus seiner Sicht für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde erheblichen grundsätzlichen Fragen erläutert. So sei zunächst zweifelhaft, ob die Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG über die Weitergeltung einer Bestellung als Inlandsvertreter bis zur Anzeige eines neuen Vertreters nach der Übergangsbestimmung des § 165 Abs. 7 MarkenG in Verfahren - wie dem vorliegenden - anwendbar sei, die (in der Eingangsinstanz) vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden seien. Daran ändere nichts, dass die Vorschrift des § 165 Abs. 7 MarkenG nachträglich mit Wirkung vom 1. Juli 2006 wieder aufgehoben worden sei. Da eine Übergangsbestimmung für die Neuregelung der Inlandsvertretung mit § 165 Abs. 7 MarkenG nur für das Markenrecht, nicht aber auch für das Patentrecht getroffen worden sei, bestehe insoweit für beide Rechtsgebiete eine unterschiedliche Rechtslage, so dass die zu der entsprechen-

den Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG ergangene Entscheidung des 10. Senats des BPatG vom 19. April 2007 (BPatG BIPMZ 2007, 421 „Inlandsvertreter“) insoweit einen anderen Sachverhalt betreffe. Darüber hinaus halte es der erkennende Senat - entgegen der genannten Entscheidung des 10. Senats - für erwägenswert, dass eine Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG nur in Betracht komme, soweit und solange für ein markenrechtliches Verfahren oder eine Verfahrenshandlung gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich sei. Für eine Weitergeltung der Inlandsvertretung außerhalb solcher anhängiger Verfahren sei dagegen eine rechtliche Grundlage nicht ohne weiteres ersichtlich.

Der Präsident des DPMA hat mit Schriftsatz vom 26. Juni 2008 den Beitritt zum Beschwerdeverfahren erklärt, Anträge in diesem Verfahren aber nicht gestellt.

Zur Sache hat er sich dahingehend geäußert, dass die in BPatG BIPMZ 2007, 421 „Inlandsvertreter“ dargelegte Rechtsauffassung nicht nur für § 25 Abs. 4 PatG, sondern auch für die gleichlautende Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG maßgeblich sei. Daran ändere das Fehlen einer § 165 Abs. 7 MarkenG entsprechenden Übergangsregelung im Patentgesetz nichts. Die Übergangsbestimmung des § 165 Abs. 7 MarkenG sei nämlich nur zu dem Zwecke eingefügt worden, die in § 96 Abs. 1 und 2 MarkenG geregelten neuen Erfordernisse einer weiteren Bestellung von Inlandsvertretern nicht auf bereits anhängige Verfahren auszudehnen. Dementsprechend sei diese Vorschrift auch wieder aufgehoben worden, nachdem davon ausgegangen werden können, dass solche Altverfahren nicht mehr anhängig seien. Die Geltung der Regelung des § 96 Abs. 4 MarkenG sollte dagegen - ebenso wie die entsprechende Bestimmung des § 25 Abs. 4 PatG - nicht von einer Übergangsbestimmung abhängig gemacht werden.

## 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 angefochtenen Bescheid des DPMA vom 15. März 2007 als beschwerdefähigen Beschluss gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG - siehe dazu nachfolgend im Einzelnen unter 2. a) - erachtet, den eine Markenabteilung in einem Verfahren erlassen hat, das eine der Leitklasse 3 zugeordnete Marke betrifft. Für die Entscheidung über Beschwerden gegen solche Beschlüsse der Markenabteilungen ist nach den Geschäftsverteilungsplänen des Bundespatentgerichts für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) zuständig.

2. Die Beschwerde des Antragstellers ist statthaft und erfüllt auch die sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen.

a) Gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen, soweit gegen sie nicht die Erinnerung gegeben ist, die Beschwerde statt. Beschlüsse im Sinne dieser Vorschrift 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 PatG 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 zielge-

richtete behördliche Handlung erforderlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 66 MarkenG 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 entsprechende Entscheidung zuständig war, spielt für die Rechtsnatur des Bescheids als rechtsmittelfähiger Beschluss keine Rolle.

b) An der für die Zulässigkeit der Beschwerde notwendigen Beschwer des Antragstellers (siehe dazu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 66 MarkenG Rdn. 26 ff.) bestehen nach Ansicht des Senats keine Zweifel. Aus der in § 96 Abs. 4 MarkenG bestimmten Weitergeltung der Inlandsvertretung können sich für einen Inlandsvertreter fortdauernde Verpflichtungen - insbesondere nachwirkende Sorgfaltspflichten - gegenüber seinem Mandanten ergeben, auch wenn das Mandatsverhältnis bereits gekündigt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 MarkenG Rdn. 24; vgl. auch BGH NJW 1980, 999 zur notwendigen Unterrichtung des früheren Mandanten über nachträgliche Zustellungen im Zusammenhang mit § 87 Abs. 2 ZPO). Durch den Zwang, am Vertretungsverhältnis bis zur Bestellung eines neuen Inlandsvertreters festzuhalten, wird der frühere Vertreter damit ersichtlich in seinen Rechten tangiert (so auch BPatG BIPMZ 2007, 421, 422 „Inlandsvertreter“).

c) Gegen die als Beschluss zu bewertende Entscheidung der Markenabteilung vom 15. März 2007 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 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 Zahlung der Beschwerdegebühr ist ebenfalls erfolgt, wobei diese Zahlung nicht der Ausschlussfrist des § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG unterlag (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 61 MarkenG Rdn. 16).

3. Die Beschwerde des Antragstellers ist begründet.

a) Der Senat erachtet im vorliegenden Fall eine Anwendung der Regelung des vom DPMA herangezogenen § 96 Abs. 4 MarkenG bereits deshalb als ausgeschlossen, weil ihr die Übergangsbestimmung des § 165 Abs. 7 MarkenG entgegensteht, nachdem das Verfahren hinsichtlich der Anmeldung und Eintragung der Marke 982 975 beim DPMA noch vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden ist.

aa) 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 bestimmt, dass für Verfahren, die vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden waren, die frühere Fassung des § 96 MarkenG gilt. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang der Verfahrensbeginn vor der Eingangsinstanz, also in Verfahren über die Eintragung von Marken die Einreichung der Markenmeldung beim DPMA (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 96 MarkenG Rdn. 2, Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 MarkenG Rdn. 2; § 165 MarkenG 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 MarkenG Rdn. 22; § 81 MarkenG Rdn. 11; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 81 MarkenG Rdn. 5).

bb) Der Auffassung des Präsidenten des DPMA, die Übergangsbestimmung des § 165 Abs. 7 MarkenG beziehe sich nicht auf die Neuregelung des § 96 Abs. 4 MarkenG, sondern nur auf die Reform des § 96 Abs. 1 und 2 MarkenG, vermag der Senat nicht zu folgen. Diese Bewertung lässt sich weder aus dem Text der Vorschrift noch aus sonstigen Umständen herleiten. Insbesondere spricht der Umstand, dass eine entsprechende Übergangsregelung im Patentrecht unterlassen worden ist, nicht für diese Ansicht. So ist nicht zu verkennen, dass mit dem Kostenbereinigungsgesetz § 25 PatG inhaltlich in gleicher Weise und in gleichem Umfang wie § 96 MarkenG neugefasst worden ist. Warum mit § 165 Abs. 7 MarkenG lediglich für das Markenrecht, nicht aber auch für das Patentrecht eine Übergangsregelung getroffen worden ist, lässt sich den Materialien zum Kostenbereinigungsgesetz nicht entnehmen. Sofern die unterschiedliche Behandlung des Patent- und Markenrechts nicht lediglich auf ein bloßes Versehen zurückzuführen sein sollte, könnte möglicherweise eine Begründung aus § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG a. F. (nunmehr § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG) hergeleitet werden. Da mit dieser Vorschrift der Grundsatz der fortdauernden Berechtigung und Verpflichtung eines Vertreters bis zu einer entsprechenden Registeränderung im Patentrecht bereits seit langem eingeführt war und mit der Neufassung des § 25 Abs. 4 PatG lediglich für Inlandsvertreter ergänzt bzw. sprachlich neuformuliert werden sollte (vgl. Regierungsbegründung zu § 25 PatG des Entwurfs des Kostenbereinigungsgesetzes, BIPMZ 2002, 36, 53), könnte der Gesetzgeber eine Übergangsbestimmung im Patentgesetz als entbehrlich angesehen haben, während er sie im Markenrecht als notwendig erachtet hat, weil sich hier die Rechtslage hinsichtlich der Weitergeltung einer Inlandsvertretung nach Beendigung des Mandatsverhältnisses mit der Neufassung des § 96 Abs. 4 MarkenG grundlegend verändert hat, nachdem im Markenrecht eine § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG a. F. entsprechende Vorschrift

niemals bestanden hat und auch weiterhin nicht besteht (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 96 MarkenG Rdn. 32; Schulte, a. a. O., § 30 PatG Rdn. 46). Somit geht der Senat davon aus, dass sich die Übergangsregelung des § 165 Abs. 7 MarkenG auf § 96 MarkenG ohne jegliche Einschränkung bezieht. Eine nur teilweise Anwendbarkeit dieser Übergangsvorschrift wird auch - soweit ersichtlich - in der markenrechtlichen Literatur nicht vertreten (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 96 MarkenG Rdn. 2; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 MarkenG Rdn. 2; Ekey/Klippel, Markenrecht, 2003, § 165 MarkenG Rdn. 11; v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 96 MarkenG Rdn. 1; Fezer/Grabrucker, a. a. O., Rdn. 136; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz – Urheberrecht - Medienrecht, 2008, § 96 MarkenG Rdn. 1).

cc) Die durch § 165 Abs. 7 MarkenG bestimmte zeitliche Begrenzung der Geltung des § 96 Abs. 4 MarkenG 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 dieser Übergangsvorschrift nicht berührt. Wie der Regierungsbegründung zu dem (zunächst vorgesehenen) § 165 Abs. 3 MarkenG des Entwurfs des Kostenbereinigungsgesetzes (BIPMZ 2002, 36, 60) eindeutig zu entnehmen ist, beruhte die Übergangsregelung des (endgültigen) § 165 Abs. 7 MarkenG auf dem Willen des Gesetzgebers, ausdrücklich sicherzustellen, dass alle (markenrechtlichen) 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 Vorstellung, dass keine weiteren Anwendungsfälle dieser Übergangsvorschrift mehr entstehen könnten (vgl. die Regierungsbegründung zu § 165 MarkenG des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes, BIPMZ 2006, 228, 233). Auch wenn sich diese Vorstellung als unzutreffend erwiesen hat (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 96 Mar-

kenG Rdn. 2), steht jedenfalls fest, dass eine rückwirkende Korrektur des gesetzgeberischen Willens, für „Altverfahren“ das frühere Vertreterrecht weiter gelten zu lassen, ersichtlich nicht beabsichtigt war und auch nicht erfolgt ist. 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 zahlreichen Beschwerden die verfahrensrechtliche Grundlage wieder entzogen worden. Demnach ist für „Altverfahren“ der vorliegenden Art weiterhin von dem in § 165 Abs. 7 MarkenG normierten Grundsatz auszugehen (vgl. auch Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O., § 165 MarkenG Rdn. 1).

b) Unabhängig von diesen Erwägungen erachtet der Senat die Beschwerde auch deswegen als begründet, weil eine Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG nur in Betracht kommt, soweit und solange für ein markenrechtliches Verfahren oder eine Verfahrenshandlung gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG die Bestellung eines Inlandsvertreters vorgeschrieben ist. Für die von der Markenabteilung im vorliegenden Fall angenommene Weitergeltung der Inlandsvertretung des Antragstellers auch außerhalb solcher anhängiger Verfahren besteht keine rechtliche Grundlage.

aa) Der dem angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 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, 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, vermag der Senat nicht zu folgen. 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 Ver-

fahren 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 MarkenG 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 MarkenG Rdn. 7; v. Schultz, a. a. O., § 96 MarkenG 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.

bb) 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.) - auch nicht aus Sinn und Zweck sowie der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift herleiten. Nach der Regierungsbegründung zu § 96 MarkenG des Entwurfs 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

ZPO Rdn. 12; Zöller, ZPO, 26. Aufl., § 87 ZPO Rdn. 3). Eine zeitlich weiter reichende Vertretung ist somit mit dem Hinweis auf § 87 ZPO nicht zu begründen. Vielmehr würde eine solche Auslegung des § 96 Abs. 4 MarkenG gerade nicht zur erstrebten Angleichung mit § 87 ZPO führen, sondern über diese Regelung weit hinausgehen.

cc) Auch die gebotene 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. Wie bereits unter 2. b) ausgeführt, wird ein früherer Inlandsvertreter durch die Verpflichtung, am Vertretungsverhältnis auch nach Beendigung des Mandats festzuhalten, nicht unerheblich beeinträchtigt. 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, die Bestellung eines neuen Inlandsvertreters anzuzeigen. Dieser Belastung des früheren Inlandsvertreters 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 aber 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 in BPatG BIPMZ 2007, 421 „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.

c) Mit der vorliegenden Entscheidung beschränkt sich der Senat darauf, den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben, ohne dem DPMA bestimmte Maßnahmen hinsichtlich Eintragungen oder Löschungen im Markenregister aufzugeben. Ob und inwieweit von der Weitergeltung einer Inlandsvertretung gemäß § 96 Abs. 4 MarkenG auszugehen ist, hängt nämlich allein von den materiellrechtlichen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls ab. Die formelle Eintragung eines Inlandsvertreters im Markenregister (§ 25 Nr. 16 MarkenV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 6 MarkenG) hat dagegen keine rechtsverbindliche Bedeutung. So muss ein tatsächlich legitimer Inlandsvertreter auch ohne Eintragung im Register als solcher behandelt werden, während einem ohne Rechtsgrund im Register eingetragenen Inlandsvertreter diese Stellung nicht zugemessen werden darf. Dieser Umstand entbindet das DPMA aber nicht von Verpflichtung, Eintragungen im Markenregister nach Maßgabe der tatsächlichen konkreten Rechtslage vorzunehmen und gegebenenfalls bei einer Veränderung dieser Rechtslage zu berichtigen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass Eintragungen in einem öffentlichen, von einer Verwaltungsbehörde geführten Register eine Vermutung ihrer Richtigkeit und damit einen beachtlichen Rechtsschein vermitteln. Wenn somit im vorliegenden Fall festzustellen ist, dass der Antragsteller nicht mehr als Inlandsvertreter der Markeninhaberin zu betrachten ist, besteht keine Rechtsgrundlage mehr für seine Eintragung als Vertreter im Markenregister gemäß § 25 Nr. 16

MarkenV. Da – wie bereits ausgeführt – die Frage einer Weitergeltung der Inlandsvertretung auch nach Beendigung des Mandatsverhältnisses erhebliche Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten des bisherigen Vertreters hat, muss diesem ein subjektiv-öffentliches Recht auf die Korrektur einer entsprechenden, materiellrechtlich nicht mehr begründeten Registereintragung zuerkannt werden. Das gilt um so mehr, als der frühere Inlandsvertreter in der Praxis nur durch eine solche Korrektur des Registers sicherstellen kann, dass für den früheren Mandanten bestimmte Zustellungen durch Behörden, Gerichte oder Dritte nicht weiterhin an ihn erfolgen. Ein Anspruch auf Anpassung des Markenregisters an geänderte materiellrechtliche Verhältnisse kann somit nicht nur auf den Markeninhaber als unmittelbarem Verfahrensbeteiligten beschränkt bleiben, sondern muss gleichermaßen auch dem Inlandsvertreter zuerkannt werden, dessen Bestellung notwendige Voraussetzung des entsprechenden markenrechtlichen Verfahrens ist.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet.

a) Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 PatKostG ist für die vorliegende Beschwerde eine Beschwerdegebühr zu entrichten. Die durch den Antragsteller bewirkte Zahlung der Beschwerdegebühr ist somit nicht ohne Rechtsgrund erfolgt. Das gilt auch in Berücksichtigung des Umstands, dass gemäß § 17b Abs. 1 Satz 1 GVG i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der vorliegende Rechtsstreit nach Eintritt der Rechtskraft des Verweisungsbeschlusses beim BPatG anhängig geworden ist. Mit dieser Rechtsfiktion wird nämlich der Antragsteller nicht von den speziellen weiteren Erfordernissen einer Beschwerde zum BPatG, insbesondere der Zahlung der Beschwerdegebühr, entbunden. Ansonsten ergäbe sich die ungerechtfertigte Möglichkeit, die für bestimmte Rechtsmittel bestehende Gebührenpflicht dadurch zu umgehen, dass zunächst vor einem unzuständigen anderen Gericht ein gebührenfreies Rechtsmittel eingelegt und sodann die Verweisung an das zuständige Gericht betrieben wird.

b) Auch eine Erstattung der (verfallenen) Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen ist nicht veranlasst. Eine solche Rückzahlung kommt nur als Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde in Betracht und ist auf Fälle beschränkt, in denen es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 MarkenG Rdn. 31). Solche Billigkeitsgründe können sich insbesondere aus einer fehlerhaften Sachbehandlung seitens des DPMA ergeben. Hierbei rechtfertigt eine unzutreffende Rechtsanwendung des DPMA die Rückzahlung der Beschwerdegebühr regelmäßig nur, wenn diese Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 MarkenG Rdn. 32). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall ersichtlich nicht erfüllt. Schließlich erweist sich auch der Hinweis des Antragstellers auf die von ihm bereits vorher entrichtete Klagegebühr als unbehelflich. Die Tatsache, dass dem Antragsteller durch die Einlegung eines nicht statthaften Rechtsmittels vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht München Kosten entstanden sind, kann nicht als Begründung für eine Gebührenerstattung im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG herangezogen werden.

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Die im vorliegenden Fall entscheidungserhebliche Anwendung des § 96 Abs. 4 MarkenG betrifft eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die Auswirkungen auf eine Vielzahl von Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG hat. Aus diesem Grund sowie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderlich.

Dr. Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb