



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 17/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 200 01 397
(hier: Antrag auf Umschreibung)

hat der 35. Senat des Bundespatentgerichts (Gebrauchsmusterbeschwerdesenat) am 2. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner und die Richter Baumgärtner und Reker

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. März 2006 wird aufgehoben.
Die Umschreibung des Gebrauchsmusters 200 01 397 im Gebrauchsmusterregister auf die Antragstellerin als neue Inhaberin wird angeordnet.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Das am 10. August 2000 mit der Bezeichnung „Kühlplatte für Schachtofen“ für die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) in das Register eingetragene Gebrauchsmuster 200 01 397 ist im Jahr 2005 auf die Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) übertragen worden. Sie hat dies durch ihre Luxemburger Patentanwälte mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2005 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt angezeigt und die Umschreibung beantragt. Dieser Antrag wurde mit Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 14. März 2006 als unzulässig zurückgewiesen, da die Beschwerdeführerin, die ihren Sitz in Luxemburg habe, keinen deutschen Rechts- oder Patentanwalt als Zustellungsbevollmächtigten bestellt habe. Zwar habe die Beschwerdeführerin geltend gemacht, dass die gesetzliche Regelung, die diese Verpflichtung enthalte, gegen europäisches Recht verstoße. Als Verwaltungsbehörde sei das Deutsche Patent- und Markenamt jedoch nicht in der Lage, diese Vorschrift als europarechtswidrig zu behandeln und die Beschwerdeführerin entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes zum Umschreibungsverfahren zuzulassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass der angefochtene Beschluss gegen europäisches Recht verstoße und außerdem nicht mit dem Gebrauchsmustergesetz vereinbar sei. Im einzelnen führt sie dazu aus, dass § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG europarechtswidrig und die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten auch aus praktischen Gründen nicht notwendig sei. Durch die Regelung werde ein Patentanwalt, der seinen Sitz nicht in Deutschland, sondern in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union habe, in seiner Berufsausübung behindert. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf Art. 43 EG-Vertrag (Niederlassungsfreiheit), Art. 49 EG-Vertrag (Verbot der Beschrän-

kung des freien Dienstleistungsverkehrs) und auf Art. 54 EG-Vertrag. Weiterhin weist sie auf die Studie der Kommission „Die Tätigkeit der Vertreter vor den Patentämtern im Rahmen des Binnenmarktes“ aus dem Jahr 2000 und auf die Verordnung 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedsstaaten hin, in der die Zustellung innerhalb der Mitgliedsstaaten geregelt sei und nach der förmliche Zustellungen im Ausland möglich seien. Im Übrigen könne der Zweck des § 28 GebrMG, nämlich die Erleichterung des Rechtsverkehrs zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und Verfahrensbeteiligten mit Sitz im Ausland, auch ohne Zustellungsbevollmächtigten erfüllt werden. Hierzu verweist die Beschwerdeführerin auf die Möglichkeiten einer Zustellung per Fax oder durch E-Mail. Im Übrigen sei eine Zustellung durch Aufgabe zur Post direkt an die ausländische Kanzleiadresse schneller als bei einem Umweg über einen Zustellungsbevollmächtigten.

Außerdem hat die Beschwerdeführerin auf die unterschiedliche Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts bei der Anerkennung der Kanzlei ihrer Vertreter als Zustellungsbevollmächtigte hingewiesen.

Zudem ist sie der Auffassung, vorliegend sei die Bestellung eines Inlandsvertreters für die Stellung eines bloßen Umschreibungsantrags schon deshalb nicht erforderlich gewesen, weil diesem Antrag ohne weiteres hätte stattgegeben werden können und die Beschwerdeführerin insoweit nicht an einem Rechtsverkehr mit dem Deutschen Patent- und Markenamt hätte teilnehmen müssen.

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin die Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12. Dezember 2006 in das Verfahren eingeführt, wonach bei Regelungen über den Dienstleistungsverkehr diskriminierende Anforderungen unzulässig seien und ein Schreiben der Europäischen Kommission vorgelegt, wonach die Bundesregierung die Regelung ersetzen werde, wonach als Inlandsvertreter vertretungsberechtigte Patent- und

Rechtsanwälte aus dem EU- und dem EWR-Bereich zur Bestellung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten verpflichtet sind.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. März 2006 aufzuheben und das Gebrauchsmuster 200 01 397 auf sie als neue Inhaberin umzuschreiben

sowie,

die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Verfahren nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Mit Beschluss vom 27. November 2008 hat der Senat dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten. Die Frage, ob die gesetzliche Verpflichtung von EU- und EWR-Patent- und Rechtsanwälten zur Bestellung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten europarechtswidrig sei, sei von grundsätzlicher Bedeutung. Der Senat tendiere dazu, die Europarechtswidrigkeit zu bejahen, da diese Verpflichtung die Tätigkeit der betroffenen Anwälte gegenüber inländischen Wettbewerbern behindere, jedenfalls aber weniger attraktiv mache und damit gegen den fundamentalen Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit verstoße. Dies sei auch nicht durch das als zwingender Grund des Allgemeininteresses anerkannte Ziel gerechtfertigt, den ordnungsgemäßen Ablauf eines Verfahrens zu gewährleisten. Denn die Ausgestaltung der Verpflichtung, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen, als Verfahrenshindernis verstoße gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Daher hätte die

entsprechende gesetzliche Vorschrift wegen des Vorrangs des Gemeinschaftsrecht nicht angewendet werden dürfen.

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Verfahren mit Schreiben vom 12. März 2009 beigetreten und hat schriftlich Stellung genommen. Sie hat ausgeführt, dass im vorliegenden Fall das Gebrauchsmuster nicht ohne die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten umgeschrieben werden könne. Dies sei unabhängig von der Frage, ob die Verpflichtung von als Inlandsvertreter bevollmächtigten EU- und EWR-Patent- und Rechtsanwälten, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen, europarechtswidrig sei. Denn das Deutsche Patent- und Markenamt sei an die bestehende gesetzliche Vorschrift des § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG gebunden. Zwar sei der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich von Verwaltungsbehörden zu beachten. Um eine uneinheitliche Rechtsanwendung und Schadensersatzansprüche zu vermeiden, könne das zur eigenständigen Vorlage an den EuGH nicht befugte Deutsche Patent- und Markenamt eine Rechtsvorschrift nur dann nicht anwenden, wenn ihr Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht vom EuGH bereits festgestellt worden oder wenn der Verstoß evident sei. Eine solche Evidenz lasse sich aus den in das vorliegende Verfahren eingeführten Entscheidungen des EuGH nicht herleiten, da diesen Entscheidungen andere Sachverhalte zugrunde gelegen hätten. Mit der Frage, ob die Verpflichtung, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen, nicht zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verfahrensablaufs gerechtfertigt sei, habe sich der Europäische Gerichtshof bisher nicht auseinandergesetzt.

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag gestellt.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Vorschrift des § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG ist mit der von Art. 49 EG-Vertrag gewährleisteten Dienstleistungsfreiheit nicht vereinbar. Die Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs ist auch nicht durch das als zwingender Grund des Allgemeininteresses anerkannte Ziel gerechtfertigt, den ordnungsgemäßen Ablauf eines Verfahrens zu gewährleisten, da die Regelung des § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG nicht verhältnismäßig ist. Daher muss die Beschwerdeführerin vorliegend neben ihrem Inlandsvertreter keinen weiteren Rechts- oder Patentanwalt als Zustellungsbevollmächtigten bestellen, um am Umschreibungsverfahren teilnehmen zu können.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit ist nicht veranlasst.

- A. Die Beschwerde ist zulässig. Dass die Beschwerdeführerin nach wie vor neben ihren luxemburgischen Vertretern, die die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 S. 1 GebrMG erfüllen, keinen inländischen Rechts- oder Patentanwalt als Zustellungsbevollmächtigten bestellt hat, steht der Zulässigkeit der Beschwerde nicht entgegen. Denn ein Rechtsmittel ist als zulässig zu behandeln, das gerade zur Überprüfung der umstrittenen Zulässigkeitsvoraussetzung eingelegt worden ist (BPatGE 15, 204 ff., 206; vgl. auch BGHZ 110, 294; BGH NJW 2000, 289 zur Prozessfähigkeit).
- B. Die Beschwerde hat auch Erfolg.
 - 1. Dies beruht allerdings nicht darauf, dass die Beschwerdeführerin – wie sie geltend macht – für die bloße Antragstellung auf Umschreibung keinen Inlandsvertreter oder Zustellungsbevollmächtigten benötigt. Sie beruft sich hierzu auf die Kommentierung bei Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 96, Rn. 7 und 8, wonach ein Inlandsvertreter entbehrlich sei, wenn einem

Antrag ohne weiteres, d. h. ohne förmliche und zustellungsbedürftige Entscheidung ohne Beteiligung eines Dritten, stattzugeben ist. Denn in diesem Fall nehme der Antragsteller gar nicht in der Weise am Verfahren teil, für die ein Inlandsvertreter zweckmäßig und vorgeschrieben sei. Für das Markenverfahren hat dieser Ansatz in der Richtlinie Markenmeldung (BlfPMZ 2005, 245 ff., 250) unter Punkt IV. 4.2.2. Inlandsvertreter seinen Niederschlag gefunden. Eine entsprechende Regelung in einer Gebrauchsmustereintragungsrichtlinie besteht nicht (vgl. BlfPMZ 1990, 211 ff.; 1992, 261; 1996, 389).

Diese Auffassung begegnet insofern Bedenken, als sich die Frage, ob eine Verfahrensteilnahme vorliegt oder nicht, nicht danach entscheiden kann, ob das Verfahren in seinem weiteren Verlauf streitig oder problemlos abgewickelt wird. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass derjenige, der ein Verfahren initiiert, also die *conditio sine qua non* für sämtliche weiteren Verfahrensschritte setzt (vgl. für das Umschreibungsverfahren Bühning, GebrMG, 7. Aufl. 2006, Rn. 80 ff. zu § 8 GebrMG), ab der Einleitung an diesem Verfahren i. S. von § 28 Abs. 1, 2 GebrMG teilnimmt. Zwar ist ein ohne Inlandsvertreter oder ohne Zustellungsbevollmächtigten gestellter Antrag nicht unwirksam, sondern mit einem – behebbaren – Mangel behaftet. Dementsprechend muss ein Auswärtiger bis zum Abschluss des Verfahrens bzw. bis zum Ablauf einer ihm vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzten Frist diesen Mangel beseitigen. Andernfalls wird sein Antrag zurückgewiesen (vgl. Schulte, 8. Aufl. 2008, § 25, Rn. 44 ff., 48).

2. Die Beschwerde ist aber begründet, weil § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG nach Abwägung aller Umstände gegen den Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit des Art. 49 EG-Vertrag verstößt und daher wegen des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts nicht anwendbar ist, so dass die Beschwerdeführerin ohne Zustellungsbevollmächtigten am Umschreibungsverfahren teilnehmen kann. Weder die nationalen Gerichte noch die Exekutive dürfen eine nach ihrer Auffassung gegen Gemeinschaftsrecht versto-

ßende Norm wegen des Vorrangs europäischen Rechts anwenden (vgl. Krimphove, Europarecht, Basiswissen, 2003, S. 11; Middeke in Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, 2. Aufl. 2003, § 10, Rn. 9, 10; Geiger, EUV/EGV, 4. Aufl. 2004, Art. 10 EGV, Rn. 31; OVG Saarland NVwZ-RR 2008, 95 ff.; vgl. auch Kahl in Callies/Ruffert, EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 10 EGV, Rn. 60; Streinz/Herrmann, BayVBl 2008, 1 ff., 7 f.; Everling, DVBl 1985, 1201 ff.).

Der Senat ist zuständig für die Entscheidung über die Frage, ob eine nationale Vorschrift europarechtswidrig ist, denn sie kann nicht zum Gegenstand eines Vorlageverfahrens zum Europäischen Gerichtshof gemacht werden. Art. 234 Abs. 1 EG-Vertrag sieht nur Vorabentscheidungen über die Auslegung europäischen Rechts vor, nicht aber die Überprüfung nationaler Vorschriften auf ihre Vereinbarkeit mit Europarecht (vgl. Schwarze, EU-Kommentar, 1. Aufl. 2000, Rn. 13). Der Europäische Gerichtshof hat keine Befugnis, nationales Recht außer Kraft zu setzen (vgl. Everling, DVBl 1985, 1201 ff., 120). Einer vorlagepflichtigen Vorab-Auslegung von Art. 49 EG-Vertrag bedurfte es nicht, da durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geklärt ist, welche Voraussetzungen nationale Regelungen erfüllen müssen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden Freiheiten – hier der Dienstleistungsfreiheit – behindern oder weniger attraktiv machen.

- 2.1. Die Europarechtswidrigkeit von § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG kann jedoch entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht unmittelbar aus den von ihr genannten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen C-478/01 und C-131/01 hergeleitet werden, da diesen andere Sachverhalte als der vorliegende zugrunde lagen.
- 2.1.1. Die Rechtssache C-478/01 betraf eine Vorschrift im Patentrecht des Großherzogtums Luxemburg, nach der nicht in Luxemburg ansässige Be-

vollmächtigte eine Zustellanschrift bei einem in Luxemburg zugelassenen Bevollmächtigten haben mussten, um in Luxemburg ihre Dienstleistungen erbringen zu können. Nachdem die Vorschrift gestrichen worden war, ließ es der Gerichtshof bei der Feststellung bewenden, dass die Vorschrift gegen Art. 49 EG-Vertrag verstoßen habe, wobei er sein Ergebnis in dieser Entscheidung sachlich letztlich nicht begründet hat, insbesondere nicht speziell auf das Erfordernis eines Zustellungsbevollmächtigten bezogen. Er hat zwar auf die Entscheidung C-58/98 verwiesen, in der lediglich der allgemeine Grundsatz ausgesprochen wurde, dass die Dienstleistungsfreiheit nicht nur die Beseitigung jeder Diskriminierung des in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Dienstleistenden aufgrund seiner Staatsangehörigkeit, sondern auch die Aufhebung aller nicht diskriminierenden Beschränkungen erfordere, sofern sie geeignet seien, die Tätigkeiten des Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmäßig entsprechende Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen.

- 2.1.2. In der ebenfalls in der Entscheidung C-478/01 in Bezug genommenen Rechtssache C-131/01 hat sich der Europäische Gerichtshof mit einer italienischen Vorschrift befasst, die die Eintragung eines ausländischen Patentanwalts in das italienische Register als Voraussetzung für das Tätigwerden in Italien forderte, wozu er einen italienischen Wohnsitz oder eine berufliche Niederlassung in Italien benötigte. Mit der Frage, ob auch die Forderung nach einer bloßen Zustelleranschrift gemeinschaftswidrig sei, hat sich der Gerichtshof nicht befasst. Vielmehr hat er nur die Argumentation der italienischen Regierung nicht gelten lassen, dass eine Geschäftsadresse bereits dann vorliege, wenn eine Zustelladresse bestehe. In dieser Entscheidung hat der Gerichtshof aber allgemein ausgeführt, dass nach ständiger Rechtsprechung eine derartige Beschränkung des elementaren Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs (italienischer Wohnsitz oder berufliche Niederlassung in Italien) nur bei Regelungen gerecht-

fertigt sei, die auf zwingenden Gründen des Allgemeininteresses beruhten und für alle im Gebiet des Aufnahmelandes tätigen Personen oder Unternehmen Gültigkeit hätten. Auch bei der Verfolgung zwingender Gründe des Allgemeininteresses müssten nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die nationalen Regelungen eines Mitgliedstaats, die auf die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Dienstleistenden angewendet werden sollen, zum einen geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten. Zum anderen dürften sie nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sei.

- 2.1.3. Die vorgenannten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs bezogen sich auf nationale Regelungen, die Voraussetzungen enthielten, die von den Patentanwälten selbst erfüllt werden mussten und somit unmittelbar hindernd wirkten. Im Gegensatz dazu und im Gegensatz zum Ansatz der Beschwerdeführerin sowie der Kommission im Vertragsverletzungsverfahren 2006/4334 verpflichtet § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG aber nicht den europäischen Inlandsvertreter dazu, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Vielmehr wendet sich die Regelung über die Inlandsvertreter im Gebrauchsmustergesetz nicht an die Vertreter, sondern an die auswärtigen Beteiligten/Parteien selbst (ebenso die parallelen Vorschriften im Patent- und im Markengesetz). Nach der amtlichen Begründung zu dem § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG entsprechenden § 25 Abs. 2 S. 2 PatG in seiner derzeit gültigen Fassung ist ausdrücklich davon die Rede, "dass Auswärtige im Inland einen Zustellungsbevollmächtigten bestellen, wenn ein im EG- oder EWR-Ausland ansässiger Vertreter bestellt worden ist" (BIfPMZ 2002, S. 52 linke Spalte, 5. vollständiger Absatz). Demnach betrifft § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG den ausländischen Vertreter nicht unmittelbar, so dass die Annahme nicht zutrifft, dass die Forderung nach einem Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland zusätzliche Kosten und Belastungen für den Dienstleistungserbringer verursacht, der vorübergehend Vertretungsdienst-

leistungen für Gebrauchsmuster in Deutschland erbringe und ihn deshalb davon abhalten könnte, in Deutschland seine Dienstleistungen anzubieten.

- 2.2. Gleichwohl schränkt § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG nach Auffassung des Senats die Dienstleistungsfreiheit der nach § 28 Abs. 2 S. 1 GebrMG als Inlandsvertreter zugelassenen europäischen Anwälte in unzulässiger Weise ein. Darauf, ob die Beschränkung durch eine unmittelbare Verpflichtung des Dienstleistenden verursacht wird oder mittelbare Folge einer Verpflichtung ist, die dem Vertragspartner/Mandanten innerhalb des Dienstverhältnisses auferlegt wird, kann es nicht ankommen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verlangt Art. 49 EG-Vertrag die Aufhebung derjenigen Beschränkungen, die geeignet sind, die Tätigkeiten des Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmäßig entsprechende Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen (EuGH C-131/01, Rn: 26). Geeignet, eine derartige Beschränkung herbeizuführen, sind aber nicht nur solche nationalen Regeln, die sich unmittelbar an den Dienstleister wenden. Das Gebot, der Dienstleistungsfreiheit entgegenstehende Hindernisse erfolgreich zu beseitigen, kann nur dann erfüllt werden, wenn jedenfalls auch solche Regelungen erfasst werden, die innerhalb des betreffenden Dienstleistungsverhältnisses von einem der Beteiligten in der Weise verpflichtend erfüllt werden müssen, dass andernfalls das Ziel der Dienstleistung nicht vollkommen erreicht werden kann. Dies trifft bei § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG zu: ohne die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten kann der europäische Anwalt für den auswärtigen Mandanten nicht vor dem Deutschen Patent- und Markenamt tätig werden, da dieser am Verfahren nicht teilnehmen kann. Damit erscheint das Angebot eines außerhalb Deutschlands im Vertragsgebiet ansässigen Patentanwalts, Dienstleistungen in Deutschland zu erbringen, im Hinblick darauf uninteressant., dass der auswärtige Verfahrensbeteiligte in Deutschland nach § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG in jedem Fall noch einen deutschen Rechtsanwalt oder Patentanwalt benötigt, damit

er oder sein (auswärtiger) Vertreter überhaupt am Verfahren teilnehmen können. Das Angebot des nach § 28 Abs. 2 S. 1 GebrMG vertretungsberechtigten europäischen Anwalts, seine Dienste in Deutschland zu erbringen, ist daher unbeschadet der grundsätzlichen Befugnis, vor einem deutschen Gericht aufzutreten, unattraktiv. Denn es ist für den Auswärtigen regelmäßig kostengünstiger, den rechtskundigen deutschen Vertreter nicht nur als Zustellungsbevollmächtigten, sondern gleich als Vertreter zu beauftragen, um die Verdoppelung zu vermeiden.

2.3. Nach der Rechtsprechung des EuGH (C-55/94, Rn. 37) müssen Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden Freiheiten behindern oder weniger attraktiv machen können, vier Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen in nicht diskriminierender Weise angewendet werden, aus zwingenden Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt sein, geeignet sein, das mit ihnen verfolgte Ziel zu verwirklichen und sie müssen verhältnismäßig sein.

2.3.1. Es erscheint schon zweifelhaft, ob die erste Voraussetzung erfüllt ist: Die Kommission hat im Vertragsverletzungsverfahren darauf hingewiesen, dass die deutschen Behörden einem deutschen Patentanwalt, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sei, wenn er vorübergehend in Deutschland Dienstleistungen erbringe, Zustellungen auf dem Postweg übermittelten.

2.3.2. Jedenfalls aber ist die in § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG enthaltene Beschränkung des elementaren Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs nicht aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt, insbesondere nicht verhältnismäßig.

a) Die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege gehört grundsätzlich zu den zwingenden Gründen des Allgemeininteresses, die

eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit rechtfertigen können. Das Ziel, den ordnungsgemäßen Ablauf eines Verfahrens sicher zu stellen, hat der Europäische Gerichtshof als einen derartigen zwingenden Grund des Allgemeininteresses anerkannt (EuGH, C-3/95, Rn. 31 m .w. N.).

Nach der amtlichen Begründung zur Änderung des § 25 PatG (BlfPMZ 2002 a. a. O. und nächster Absatz) wird die Pflicht, neben einem Inlandsvertreter einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen, mit der Sicherstellung eines zügigen Verfahrensablaufs begründet. In der amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs zum PatRModG wird in Bezug auf § 28 GebrMG noch einmal darauf hingewiesen, dass der zusätzlich zum ausländischen Inlandsvertreter vorgesehene Zustellungsbevollmächtigte gewährleisten solle, dass Zustellungen des Deutschen Patent- und Markenamts oder des Bundespatentgerichts in das Ausland vermieden würden, die aufgrund fortbestehender struktureller Schwierigkeiten des internationalen Zustellungswesens zu unnötigen Verzögerungen oder gar zum Stillstand des Verfahrens führen könnten (a. a. O. S. 19 ff.). Letztlich solle die Vorschrift weiterhin der Rechtssicherheit im Bezug auf Erteilung und Bestand gewerbliche Schutzrechte schaffen. Außerdem äußert die Bundesregierung zunächst Bedenken im Hinblick auf den hoheitlichen Charakter amtlicher Zustellungen auf fremdem Staatsgebiet.

b) Die Kommission geht daher im Vertragsverletzungsverfahren grundsätzlich davon aus, dass die Verpflichtung zur Bestellung eines in Deutschland ansässigen Zustellungsbevollmächtigten dadurch gerechtfertigt sein könnte, dass auf diese Weise der ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens gewährleistet werde und dass man sich vergewissern müsse, dass der Empfänger die Schriftstücke erhalte.

Auch wenn § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG grundsätzlich geeignet erscheint, dieses Ziel zu erreichen, geht seine Regelung erheblich über das hinaus, was erforderlich ist.

Nach Auffassung der Kommission gibt es allerdings bereits verschiedene rechtliche und technische Mittel, die die gesicherte Zustellung von Sendungen gewährleisten, ohne dass eine physische Präsenz des Patentanwalts oder die Bestellung eines Vertreters in Deutschland notwendig ist (so auch Schulte a. a. O., § 25 Rn. 32). Die in Deutschland am häufigsten angewendete Zustellungsart ist die förmliche Zustellung, die in der Regel auf dem Postwege erfolge. Die Versendung derselben Schriftstücke unter denselben Bedingungen in einen anderen Mitgliedstaat erscheint demnach für die Parteien genauso sicher und zügig zu sein. Die Kommission verweist außerdem u. a. auf Art. 38 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz (VO 1348/2000), nach deren Art. 14 es jedem Mitgliedstaat frei stehe, Personen, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, gerichtliche Schriftstücke unmittelbar durch die Post zustellen zu lassen (vgl. auch Schulte a. a. O., § 25 Rn. 33). Zum anderen hat die Bundesregierung ihre Bedenken - jedenfalls für das patentgerichtliche Verfahren - im Hinblick auf das Inkrafttreten der VO 1393/2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen am 13. November 2008 fallen gelassen. Ob nicht auch bei Zustellungen des Deutschen Patent- und Markenamts die VO 1348/2000 bzw. die VO 1393/2007 jedenfalls in entsprechender Anwendung zum Zuge kommen, da der Begriff der Zivil- und Handelssachen autonom nach materiell-rechtlichen Kriterien auszulegen ist, kann aber für die vorliegende Entscheidung offen bleiben.

c) Entscheidend ist vielmehr, dass § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG das Gebot der Verhältnismäßigkeit (EuGH C-55/94, Rn. 37) verletzt. Denn das Ziel, für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens sicherzustellen, dass der Empfänger die für ihn bestimmten Schriftstücke erhalten hat, kann durch wesentlich weniger einschneidende Maßnahmen erreicht werden, als durch die Verpflichtung, einen Rechts- oder Patentanwalt als Zustelladressaten zu bestellen. Darüber hinaus rechtfertigt es das genannte Ziel in keinem Fall,

einen Verstoß gegen die Verpflichtung, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen, mit dem Ausschluss vom Verfahren zu sanktionieren.

Bereits die amtliche Begründung zur geltenden Fassung des inhaltlich übereinstimmenden § 25 PatG zeigt eine Verschärfung gegenüber der ansonsten für Rechtsanwälte geltenden Regelungen: In der Gesetzesbegründung ist ausgeführt, dass Art. 31 EuRAG eine allgemeine Pflicht begründe, in behördlichen und gerichtlichen Verfahren grundsätzlich einen zugelassenen Zustellungsbevollmächtigten im Inland zu bestellen. Diese Regelung werde auf Patentanwälte ausgedehnt. Die Rechtsfolge für die Nichtbeachtung dieser Pflicht werde für Rechtsanwälte und Patentanwälte einheitlich geregelt, dass nämlich der Verstoß zu einem Verfahrenshindernis führe.

Insoweit handelt es sich aber gegenüber der Regelung des EuRAG nicht nur, wie die amtliche Begründung a. a. O. ausführt, "um eine spezielle Regelung gegenüber der allgemeinen Bestimmung des EuRAG", sondern um eine erhebliche Verschärfung. Ein Grund hierfür ist allerdings nicht ersichtlich. Mit den Regelungsmaterien des Gebrauchsmuster-, Patent- oder Markenrechts kann diese Verschärfung nicht gerechtfertigt werden, zumal die Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht regelmäßig keine anwaltliche Vertretung erfordern. Darüber hinaus lässt auch Art. 1 Abs. 2 le. Alt. EuRAG für den Anwaltsprozess i. S. v. Art. 28 Abs. 1 EuRAG kein Verfahrenshindernis entstehen.

Auch die Zivilprozessordnung kennt keine derartige Regelung. In den Fällen, in denen sie einen Zustellungsbevollmächtigten vorsieht, muss dieser kein Rechtsanwalt sein, § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO. Unterbleibt die Bestellung, genügt eine Zustellung durch Aufgabe zur Post, § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO. Ein Ausschluss von einer Teilnahme am Verfahren erfolgt nicht. Vielmehr geht das Zustellungsrisiko zu Lasten des Auswärtigen.

Nachdem es nach den ZPO- bzw. EuRAG-Bestimmungen für die dortigen Verfahren ausreicht, einen ordnungsgemäßen Verfahrensablauf bei Auslandszustellungen durch eine Mitwirkungspflicht des betreffenden Verfah-

rensbeteiligten sicherzustellen und ihm nur das Risiko einer etwaigen Obliegenheitsverletzung aufzuerlegen, schränkt die in § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG für das Gebrauchsmusterrecht als Verfahrensvoraussetzung ausgestaltete Regelung mit der Forderung nach einem Rechts- oder Patentanwalt den fundamentalen Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs unverhältnismäßig ein. § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG kann daher wegen des Anwendungsvorrangs des europäischen Rechts nicht angewendet werden.

- C) Bedenken gegen die von der vorherigen Gebrauchsmusterinhaberin und der Beschwerdeführerin gemeinsam beantragte Umschreibung des Gebrauchsmusters 200 01 397 auf die Beschwerdeführerin bestehen nicht. Die Änderung im Register ist vom Deutschen Patent- und Markenamt durchzuführen.
- D) Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG kommt vorliegend nicht in Betracht. Eine Rückzahlung ist nur anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das ist der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt vermeidbar gewesen wäre. Zu berücksichtigen sind dabei alle Umstände des Falls, insbesondere, ob die Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ordnungsgemäß und angemessen war. Dies ist vorliegend noch zu bejahen. Zwar sind nationale Verwaltungsbehörden aufgrund ihrer Bindung an Gesetz und Recht gemäß Art. 20 Abs. 3 GG verpflichtet, zu überprüfen, ob eine nationale Vorschrift gegen Gemeinschaftsrecht verstößt. Sie müssen die nationale Vorschrift unangewendet lassen, wenn eine gemeinschaftskonforme Auslegung oder Fortbildung – wie im hier zu entscheidenden Fall – nicht möglich ist (vgl. OVG Saarland, NVwZ-RR 2008, 95 ff.). Dies hat der angefochtene Beschluss insofern außer Acht gelassen, als er davon ausgegangen ist, das Deutsche Patent- und Markenamt sei als Verwaltungsbehörde nicht in der Lage, § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG als europarechtswidrig zu behandeln (vgl.

hierzu OVG Saarland a. a. O., Streinz/Herrmann, BayVBl 2008, 1 ff., 7 f.). Die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit muss aber aus Gründen der Rechtssicherheit offensichtlich bzw. evident sein (vgl. Kahl in Callies/Ruffert, EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 10 EGV, Rn. 60, 61), etwa aufgrund vorliegender Gerichtsurteile (Everling a. a. O., 1202). Die von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs betrafen, wie ausgeführt, zwar ähnliche Sachverhalte, aber keine identischen (strenger insoweit Streinz/Herrmann a. a. O., S. 8). Auch wenn diese Rechtsprechung Ansatzpunkte dafür bot, dass § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG eine in Bezug auf die Dienstleistungsfreiheit des Art. 49 EG-Vertrag unverhältnismäßige Regelung enthält – insofern hat die Gebrauchsmusterstelle auch Bedenken geäußert – war sie erkennbar nicht der vollen Überzeugung, dass § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt. Dies reicht aus der – gerichtlich überprüfbaren – Sicht der Behörde nicht aus, die Norm unangewendet zu lassen (OVG Saarland a. a. O.). Zudem war, als der angefochtene Beschluss erlassen wurde, das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland noch nicht eingeleitet. Daher und vor dem Hintergrund, dass das Ziel, den ordnungsgemäßen Ablauf eines Verfahrens zu gewährleisten, grundsätzlich als zwingender Grund des Allgemeininteresses für eine Beschränkung von vertraglich gewährten Freiheiten anerkannt ist, stellt die Zurückweisung des Umschreibungsantrags keinen so gravierenden Verstoß dar, der es als unbillig erscheinen ließe, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Der bloße Erfolg der Beschwerde für sich rechtfertigt deren Rückzahlung nicht.

Auch für eine Kostenauflegung besteht kein Anlass. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst, wie aus § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 1 PatG abzuleiten ist. Von dieser Regel kann nur ausnahmsweise abgewichen werden. Besondere Umstände, nach denen ausnahmsweise die

Kostenbelastung eines der Beteiligten billig erschiene, sind hier nicht erkennbar und auch nicht geltend gemacht. Insbesondere können der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts nach § 80 Abs. 2 PatG Kosten nicht auferlegt werden, die als Beschwerdegegnerin geführte erste Inhaberin des Gebrauchsmusters hat dieses einvernehmlich auf die Beschwerdeführerin übertragen und sich im Übrigen am Verfahren nicht beteiligt.

- E) Da es sich bei der Frage, ob § 28 Abs. 2 S. 2 GebrMG gegen Art. 49 EG-Vertrag verstößt, um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt, ist die Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zwingend zuzulassen.

Müllner

Baumgärtner

Reker

Pr