



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 90/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Lösungsverfahren SB 135/11 Lösch**  
**gegen die Marke 2037435**  
**(hier: Beschwerde gegen die Feststellung des**  
**Löschungswiderspruchs)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die am 25. Juli 1991 angemeldete Marke



ist am 2. Juni 1993 für die Waren

„Suppen, auch gesüßt, trocken, pastenförmig, flüssig und als Konserven; Fleischbrüh- und Soßenerzeugnisse, trocken, pastenförmig, flüssig und als Konserven; Suppengewürze, trocken, pastenförmig und flüssig; Teigwaren; Gewürze; Back-, Pudding- und Speiseeispulver; Backzucker; Vanille-Zucker und Vanillin-Zucker, Backpulver; Fruchtkaltschalen; Süßspeisen; Speiseöle und Speisefette“

unter der Nr. 2037435 eingetragen worden. Das Register hatte bis zum 4. Oktober 2011 als Markeninhaberin die Z... GmbH & Co KG geführt. Die Kommanditgesellschaft ist am 23. September 2008 aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf, HRA 11665, wegen Auflösung der Gesellschaft nach Ausscheiden der Komplementärin gelöscht worden. Am 4. Oktober 2011 ist die Marke auf die Z1... GmbH & Co KG als neue Markeninhaberin umgeschrieben worden.

Mit Schriftsatz vom 29. März 2011, der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. März 2011 eingegangen ist, hat die Antragstellerin beantragt, die vorgenannte Marke wegen Verfalls zu löschen. Die Markenabteilung hat den Lö-

schungsantrag mit Verfügung vom 13. April 2011 an die zu diesem Zeitpunkt im Register als Markeninhaberin eingetragene Z... GmbH & Co KG bzw. an deren seit 19. Januar 2006 im Register eingetragenen Vertreterin, die Patentanwaltskanzlei König u.a., zugestellt. Die Verfügung ist der Kanzlei ausweislich des Empfangsbekennnisses am 20. April 2011 zugegangen. Mit Schriftsatz vom 16. Juni 2011, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax am selben Tag, hat die Kanzlei K... für die Z... GmbH & Co KG dem Löschungsantrag widersprochen.

Die Vorsitzende der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Antragstellerin mit Verfügung vom 7. Juli 2011 mitgeteilt, dass die Markeninhaberin dem Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen habe, und sie auf den Klageweg vor den ordentlichen Gerichten verwiesen.

Hiergegen hat die Antragstellerin am 15. Juli 2011 Beschwerde erhoben.

Sie meint, dass ein wirksamer Widerspruch der Markeninhaberin gegen den Löschungsantrag nicht vorliege, weshalb die Löschung der Marke 2037435 anzuordnen sei. Die im Markenregister eingetragene Markeninhaberin habe nämlich schon zum Zeitpunkt der Widerspruchserklärung nicht mehr existiert, nachdem die Z... GmbH & Co KG aufgrund des Ausscheidens der Komplementärin aufgelöst und am 23. September 2008 aus dem Handelsregister gelöscht worden war. Eine Liquidation der Z... GmbH & Co. KG sei nicht erforderlich gewesen, da deren Vermögen im Wege der Anwachsung auf die einzig verbliebene Kommanditistin übergegangen sei. Da die eingetragene Markeninhaberin zum Zeitpunkt des Löschungsantrages nicht mehr existiert habe, habe sie dementsprechend auch nicht wirksam Widerspruch gegen den Löschungsantrag einlegen können. Durch die Zustellung der Mitteilung an die Zustellungsbevollmächtigte der Z... GmbH & Co KG habe jedoch die Widerspruchsfrist Ende April 2011 zu laufen begonnen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Verfügung der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2011 aufzuheben und die Löschung der Marke 2037435 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin hat keinen Antrag gestellt und sich im Beschwerdeverfahren auch nicht zur Sache geäußert.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Auffassung der Antragstellerin entgegen und meint, dass die Antragsgegnerin durch ihre Vertreterin wirksam Widerspruch gegen den Löschungsantrag erhoben habe. Es komme nämlich wegen der Vermutungsregelung nach § 28 Abs. 1 MarkenG allein auf die Registerlage zum Widerspruchszeitpunkt an, d.h. entscheidend sei, dass das Markenregister sie im Juni 2011 als Inhaberin der streitgegenständlichen Marke geführt habe und die Kanzlei K... als ihre Vertreterin. Auf den Fortbestand der Vollmacht habe das Erlöschen der bevollmächtigten Gesellschaft keinen Einfluss, wobei dies auch gelte, wenn die Gesellschaft bereits vor Rechtshängigkeit bzw. hier Anhängigkeit des Löschungsverfahrens erloschen sei. Die Antragstellerin argumentiere aber auch widersprüchlich, da sie einerseits von einer wirksamen Zustellung der Mitteilung des Löschungsantrages an die Antragsgegnerin ausgehe, andererseits aber die Wirksamkeit des Widerspruchs durch diese verneine.

Hilfsweise, d.h. sofern der Senat nicht von der Wirksamkeit des Widerspruchs durch die Antragsgegnerin ausgehen sollte, hat die Markeninhaberin Widerspruch gegen den Löschungsantrag erhoben.

Der Senat hat die Beteiligten mit Verfügung vom 21./26. Juni 2012 wegen der zwischen ihnen kontrovers diskutierten Rechtsfrage der Wirksamkeit des Widerspruchs der Antragsgegnerin auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 17. August 2011 (GRUR 2012, 315 ff. - akustilon) hingewiesen. Die Antragstellerin hat inhaltlich zu dem Hinweis keine Stellungnahme abgegeben und um eine Entscheidung in der Sache gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung 3.4, die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft. Bei der angefochtenen Entscheidung der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.4 vom 7. Juli 2011 handelt es sich um eine abschließende Feststellung über den Eintritt einer Rechtsfolge und damit um einen mit der Beschwerde anfechtbaren Beschluss i.S.d. § 66 Abs. 1 MarkenG (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 7). Mit dieser Entscheidung wurde das patentamtliche Lösungsverfahren betreffend die Marke 2037435 abschließend dahingehend beendet, dass im Hinblick auf einen von der Markenabteilung als wirksam erachteten Widerspruch die Löschung durch das Patentamt nach § 53 Abs. 4 MarkenG abgelehnt und die Antragstellerin gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG auf den Klageweg vor den ordentlichen Gerichten nach § 55 MarkenG verwiesen wird.

### 1.

Die Entscheidung der Markenabteilung ist zutreffend, weshalb die Beschwerde der Lösungsantragstellerin zurückzuweisen ist. Entgegen der Auffassung der Lösungsantragstellerin hat die Antragsgegnerin, vertreten durch die Patentan-

wälte K... u.a. am 16. Juni 2011 rechtzeitig und wirksam der Löschung der Marke widersprochen (§ 53 Abs. 4 MarkenG), nachdem die Mitteilung des Löschungsantrages an diese auch wirksam zugestellt worden war und den Lauf der Widerspruchsfrist in Gang gesetzt hatte (§ 53 Abs. 1 MarkenG).

Die Antragsgegnerin galt nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG zum Zeitpunkt des Widerspruchs im Lösungsverfahren wegen ihrer Eintragung im Register als materiell berechtigte Inhaberin der streitgegenständlichen Marke, weshalb zum einen an sie gemäß § 28 Abs. 3 MarkenG die Mitteilung über den Löschungsantrag zuzustellen war und zum anderen sie berechtigt war, den Widerspruch gegen den Löschungsantrag zu erklären. Denn das Deutsche Patent- und Markenamt ist, ohne dass ihm gegenteilige Anhaltspunkte vorlagen, was vorliegend nicht der Fall war, nicht verpflichtet, von Amts wegen der Frage nachzugehen, ob abweichend von der Registerlage das Markenrecht auf einen Dritten übergegangen ist oder die als Markeninhaberin eingetragene Kommanditgesellschaft noch existiert. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist im Lösungsverfahren wegen Verfalls auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung rechtzeitig, d.h. innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Löschungsantrages widersprochen hat, § 53 Abs. 3 MarkenG (vgl. hierzu BGH GRUR 2012, 315, Rdn. 13 – akustilon). Dies ergibt sich aus der Systematik der Lösungsverfahren nach § 53 MarkenG vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und nach § 55 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten. Das Verfahren nach § 53 MarkenG ist ein dem Klageverfahren nach § 55 MarkenG vorgeschaltetes, fakultatives Registerverfahren, in dem eine materiell-rechtliche Prüfung der Lösungsreife der Marke wegen Verfalls nach § 49 MarkenG nicht stattfindet (vgl. hierzu BGH aaO). Soweit in dem vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geführten Verfahren nach § 53 MarkenG der im Register eingetragene Markeninhaber dem Löschungsantrag wegen Verfalls nach § 53 Abs. 4 MarkenG widerspricht, hat das DPMA das Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 MarkenG nicht zu prüfen. Die materiell-rechtliche Prüfung, ob die Marke gemäß § 49 MarkenG verfallen ist, ist vielmehr dem Lösungsverfahren vor den ordentlichen Ge-

richten vorbehalten. Dazu zählt auch die Prüfung zur Inhaberschaft bzw. Existenz der Markeninhaberin. Aber auch aus einem anderen Grund war bzw. ist die Antragsgegnerin im Löschungs- wie auch im Beschwerdeverfahren als Beteiligte zu behandeln, die als solche dementsprechend auch verfahrens-relevante Erklärung in wirksamer Weise abgeben konnte bzw. kann. Denn wenn die Rechts- und Parteifähigkeit eines Verfahrensbeteiligten bestritten ist, ist dieser für die Austragung dieses Streits als rechts- und parteifähig zu behandeln und kann hierzu die gebotenen Erklärungen abgeben (vgl. BGHZ 24, 91, 94 und BGH NJW 1982, 238). Der im Register eingetragene Markeninhaber muss also, nachdem an ihn die Mitteilung nach § 53 Abs. 1 MarkenG zugestellt worden ist, die Möglichkeit haben, wirksam der Löschung der Marke iSv § 53 Abs. 4 MarkenG zu widersprechen, um eine Klärung der Frage, ob er noch die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen erfüllt, in dem Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten nach § 55 MarkenG zu erreichen. Dafür sprechen auch Sinn und Zweck des Registerverfahrens nach § 53 MarkenG, das der Klärung der einfach zu beantwortenden Frage dient, ob das Vorliegen eines Verfallsgrundes unstreitig und ein Klageverfahren entbehrlich ist (so BGH GRUR 2012, 315 - akustilon).

Des Weiteren hat auch die Patentanwaltskanzlei K... den Widerspruch für die Antragsgegnerin als deren Vertreterin wirksam erklären können, da die ihr vor Eintritt des Verlustes der Rechts- und Parteifähigkeit erteilte Vollmacht fortbesteht, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 86 ZPO. Die Kanzlei war seit 19. Januar 2006 als Vertreterin der Antragsgegnerin im Register eingetragen, weshalb die Markenabteilung auch an sie die Mitteilung nach § 53 Abs. 1 MarkenG gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 2 VwZG zuzustellen hatte.

Schließlich hat die Antragsgegnerin durch ihre Vertreterin dem Lösungsantrag auch rechtzeitig i.S.d. § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen. Die Mitteilung war dieser am 20. April 2011 zugestellt worden, der Widerspruch ist am 16. Juni 2011 beim DPMA und damit innerhalb der gesetzlichen Zweimonatsfrist eingegangen.



2.

Für die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 2 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass. Ein solcher Umstand ist insbesondere nicht darin zu sehen, dass die Antragstellerin auch in Kenntnis der akustilon-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2012, 315 ff.) an ihrer Rechtsauffassung festgehalten hat. Denn die Antragstellerin hatte zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde diese Entscheidung noch nicht berücksichtigen können, so dass ihr nicht der Vorwurf gemacht werden kann, das Beschwerdeverfahren in einer aussichtslosen Situation angestrengt zu haben. Die Beschwerde ist am 15. Juli 2011 erhoben worden, die Entscheidung des BGH ist erst danach, nämlich am 17. August 2011 ergangen. Eine Rücknahme der Beschwerde hätte sich kostenmäßig auch nicht ausgewirkt, sie hätte nicht zur Reduzierung der Kosten geführt. Im PatKostG fehlt nämlich eine Ermäßigungsregelung für Gerichtskosten im Falle der Rücknahme, wie es für den Zivilprozess beispielsweise Anlage 1 zu § 1 GKG, KV 1211 Nr. 1 (Ermäßigung von 3,0 auf 1,0 Gebühren bei Klagerücknahme) vorsieht.

3.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden, nachdem die Antragstellerin keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und die Markeninhaberin einen solchen nur hilfsweise gestellt hat, nämlich für den Fall, dass der Senat der Beschwerde für erfolgreich hält, und auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungser-

heblich aufgeworfen sind, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten, so dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu