

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 272/99

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 455 515**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, des Richters Schramm und der Richterin Winter

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Der Antragsteller hat 1998 beantragt, der am 18. November 1980 für Waren der Klassen 9 und 11 international registrierten Marke 455 515 wegen Verfalls den Schutz zu entziehen (§§ 115, 49 MarkenG). Das Patentamt hat durch Mitteilung nach §§ 107, 53 Abs 2 MarkenG vom 25. August 1998, per Einschreiben zur Post gegeben am 27. August 1998, die seinerzeit im Register eingetragene Markeninhaberin über den Antrag auf Schutzentziehung unterrichtet und aufgefordert mitzuteilen, ob sie der Schutzentziehung widerspreche. Mit am 28. Oktober 1998 beim Patentamt eingegangenem Schriftsatz hat der patentanwaltliche Vertreter der seinerzeit im Register eingetragenen Markeninhaberin unter Beifügung einer von dieser unterschriebenen "Übertragungserklärung" vom 20. Oktober 1998 die Umschreibung der Marke auf die - im Ausland ansässige - Antragsgegnerin beantragt, sich zu ihrem Vertreter bestellt und der Schutzentziehung in ihrem Namen widersprochen; eine von der Antragsgegnerin unterschriebene Vollmacht vom 21. September 1998 war beigefügt. Mit Schreiben vom 6. November 1998 teilte das Patentamt dem Antragsteller mit, daß die Markeninhaberin dem Schutzentziehungsantrag widersprochen habe und unterrichtete ihn darüber, daß der Antrag auf Schutzentziehung durch Klage geltend zu machen sei (§§ 115, 53 Abs 4 MarkenG).

Der Antragsteller hat mit näheren Ausführungen die Auffassung vertreten, daß der Widerspruch nicht ordnungsgemäß erfolgt sei; der Marke sei deshalb der Schutz zu entziehen.

Die Eintragung der Antragsgegnerin im Register erfolgte am 29. Dezember 1998. Am 2. Juni 1999 hat der patentanwaltliche Vertreter der Antragsgegnerin mitgeteilt, daß er zwischenzeitlich die Vertretung niedergelegt habe.

Durch Beschluß vom 24. Juni 1999 hat die Markenabteilung 3.2. des Deutschen Patent- und Markenamts festgestellt, daß der Widerspruch der Antragsgegnerin und Markeninhaberin gegen den Schutzzentziehungsantrag des Antragstellers ordnungsgemäß und fristgerecht erhoben ist. Begründend ist ausgeführt: Die Antragsgegnerin sei als Rechtsnachfolgerin der eingetragenen Markeninhaberin widerspruchsberechtigt gewesen, da dem Patentamt gleichzeitig mit dem Widerspruch ein Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs unter Vorlage einer Übertragungserklärung der eingetragenen Markeninhaberin nebst Einverständnis mit der Umschreibung zugegangen sei (§ 28 Abs 2 MarkenG). Auch sei mit Widerspruch und Umschreibungsantrag unter Vorlage einer Vollmacht ein Patentanwalt als Vertreter der Antragsgegnerin bestellt worden. Der vom Antragsteller geltend gemachte Umstand, daß die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt des Widerspruchs nicht mehr existiert habe und deswegen kein ordnungsgemäßer Widerspruch vorliege, sei nicht im rein formalen Verfahren des § 53 MarkenG vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu prüfen. Der Widerspruch sei auch innerhalb der Frist des § 53 Abs 3 MarkenG eingegangen.

Gegen diesen dem Antragsteller am 7. Juli 1999 zugestellten Beschluß richtet sich seine am 30. Juli 1999 eingegangene Beschwerde, mit der er die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses beantragt. Eine Beschwerdebegründung ist nicht zur Akte gelangt.

## II.

1. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren kann in der Sache entschieden werden.

Dem steht nicht entgegen, daß die Markeninhaberin, die im Inland weder Sitz noch Niederlassung hat und deren Vertretung niedergelegt ist, trotz zugestellter Aufforderung des Senats keinen Inlandsvertreter (§ 96 Abs 1 MarkenG) bestellt hat. Dabei ist unerheblich, ob die angezeigte Niederlegung im Register bereits vermerkt ist. Anders als im Patentrecht und auch im Gebrauchsmusterrecht (vgl. Schulte, PatG, 5. Aufl., § 25 Rdn 11 mit Bezug auf BPatGE 28, 219, 220) kennt das Markengesetz ebensowenig wie das Warenzeichengesetz eine Regelung, welche dem § 30 Abs 3 S 3 PatG oder dem § 8 Abs 4 S 3 GebrMG entspräche, so daß die Anzeige der Mandatsniederlegung unmittelbar und sofort das Verfahren betrifft (vgl. dazu auch Busse/Starck WZG 6. Aufl. § 35 Rdn 13; Ingerl/Rohnke MarkenG § 96 Rdn 15, Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl., § 96 Rdn 12).

Zwar kann die Markeninhaberin entsprechend §§ 107, 96 Abs 1 MarkenG mangels Vertreterbestellung am vorliegenden Verfahren nicht mehr teilnehmen. Eine Entscheidung über die Beschwerde des Antragstellers ist deshalb aber nicht ausgeschlossen. Anders als unter Geltung von § 35 Abs 2 WZG hat gemäß § 96 MarkenG das Fehlen eines Inlandsvertreters nicht mehr die Bedeutung einer unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzung (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl., § 96 Rdn 20 mwN). Die in § 96 Abs 1 MarkenG geregelte Rechtsfolge der Nichtteilnahme am Verfahren bezieht sich nur auf das jeweils anhängige Verfahren, das im Fall eines Rechtsmittels im Widerspruchsverfahren auf den jeweiligen Antrag des Widersprechenden beschränkt ist und sich nicht darüber hinaus auf die gesamte Anmeldung erstreckt (vgl. Althammer/Ströbele aaO). Jedenfalls in Fällen wie dem vorliegenden, in denen nicht über die Eintragung einer angemeldeten Marke, sondern über die Schutzentziehung einer eingetragenen Marke zu entscheiden ist, ist unabhängig von der beschwerdegegenständlichen Frage eines ordnungsgemäß erfolgten Widerspruchs der international registrierten Marke

nicht allein wegen Nichtbestellung eines Inlandsvertreters der Markeninhaberin den Schutz zu entziehen. Die Möglichkeiten der nachträglichen Schutzentziehung einer international registrierten Marke sind im Markengesetz (§§ 115, 49 ff) abschließend geregelt. Verletzt ein Markeninhaber die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters (§ 96 Abs 1 MarkenG), nachdem Widerspruch erfolgte und sodann die Vertretung niederlegt wurde, so führt dies insoweit nicht zwingend zur Schutzentziehung, sondern hat lediglich die Folge, daß der Markeninhaber an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Deutschen Patentamt oder dem Bundespatentgericht nicht teilnehmen kann, was insbesondere die Unzulässigkeit einer von ihm selbst eingelegten Beschwerde bedingen würde. Da im vorliegenden Fall die Beschwerde aber von dem Antragsteller eingelegt worden ist, ist über sie in der Sache zu entscheiden.

2. Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig. Sie richtet sich gegen einen Beschluß der Markenabteilung, der die Ablehnung der beantragten Schutzentziehung beinhaltet.

3. Die Beschwerde ist indessen nicht begründet. Der Widerspruch der Antragsgegnerin ist ordnungsgemäß.

Dem Antrag auf Schutzentziehung ist innerhalb der Frist des § 53 Abs 3 MarkenG widersprochen worden. Nach dieser Vorschrift muß der Widerspruch innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Antrag auf Schutzentziehung erfolgen. Die Mitteilung des Patentamts vom 25. August 1998 über den Antrag auf Schutzentziehung ist gemäß Vermerk in der Akte per Einschreiben am 27. August 1998 zur Post gegeben worden. Sie gilt mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs 1 MarkenG iVm § 4 VwZG). Der Widerspruch ist am 28. Oktober 1998, und damit rechtzeitig eingegangen.

Soweit der Antragsteller insoweit auf den Eingang des Widerspruchs durch Telefax vom 4. November 1998 verweist, handelt es sich um eine Kopie des bereits am 28. Oktober 1998 beim Patentamt eingegangenen Widerspruchs.

Die Antragsgegnerin war auch zum Widerspruch berechtigt. Nach der Vermutungsregel des § 28 Abs 1 MarkenG steht die Ausübung des Widerspruchsrechts zwar dem im Register als Inhaber Eingetragenen zu. Nach § 28 Abs 2 MarkenG kann indessen in Fällen eines vorherigen (materiellen) Rechtsübergangs der Rechtsnachfolger bereits vor seiner Eintragung im Register den Anspruch auf den Schutz der Marke und die Rechte aus deren Eintragung geltend machen sowie an sonstigen registerrechtlichen Verfahren teilnehmen, soweit dem Patentamt ein Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. So liegt der Fall hier: Die Antragsgegnerin hat beim Patentamt am 28. Oktober 1998 die Umschreibung der Marke auf sich beantragt; sie hat dazu eine "Übertragungserklärung" vom 20. Oktober 1998 vorgelegt, die die eingetragene Markeninhaberin unterschrieben hat und die Antragsgegnerin als Erwerberin der Marke ausweist; das Einverständnis mit der Umschreibung der Marke auf die Antragsgegnerin ist darin erklärt. Die Antragsgegnerin war damit legitimiert, dem Schutzzentziehungsantrag zu widersprechen, obwohl sie noch nicht im Register eingetragen war.

Mit dem Widerspruch war unter Vorlage einer Vollmacht der Antragsgegnerin ein Patentanwalt zum Vertreter bestellt; die fristgebundene Widerspruchserklärung war damit auch insoweit ordnungsgemäß.

Darauf, ob, wie der Antragsteller behauptet, die Antragsgegnerin "nicht mehr existent war" und sie die Marke nicht habe erwerben können, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, ist das Patentamt aufgrund des rein formalen Charakters des Verfahrens nicht verpflichtet, Ermittlungen über die Rechtsnachfolge anzustellen. Wird der

Rechtsübergang gemäß den in § 31 Abs 3 MarkenV geregelten Anforderungen nachgewiesen, so erfolgt antragsgemäß eine Umschreibung.

Die Beschwerde ist nach alledem zurückzuweisen. Eine Kostenauflegung ist nicht veranlaßt.

Dr. Buchetmann

Schramm

Winter

Wf