

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 168/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. Dezember 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 396 37 260**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen

Es wird festgestellt, daß der Beschluß der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Mai 2001 wirkungslos ist, soweit die Löschung der Marke 396 37 260 angeordnet worden ist.

**Gründe**

**I.**

Durch Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Mai 2001 ist die teilweise Löschung der am 24. Oktober 1996 eingetragenen Marke 396 37 260 "WEBSpace" für die Waren und Dienstleistungen "Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" angeordnet worden. Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat der Antragsteller den Löschantrag zurückgenommen.

Durch Beschluß des Amtsgerichts München vom 30. August 2001 ist über das Vermögen der Markeninhaberin das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter hat gegenüber dem Senat mitgeteilt, daß er das Verfahren

nicht wieder aufnehmen werde und die gegenständliche Marke an das ehemalige Vorstandsmitglied S... veräußert worden sei. Insoweit gebe er die Rechte an der Marke frei.

## II.

Nach Zurücknahme des Löschungsantrags im Beschwerdeverfahren ist gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO ohne weitere Sachprüfung festzustellen, daß die die Löschung anordnende Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts wirkungslos ist (BPatG, PAVIS PROMA, Knoll, 25 W (pat) 74/99 – MATRIX; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 54 Rdn 5).

1. Die (ursprüngliche) Markeninhaberin, vertreten durch ihre ehemaligen Vorstandsmitglieder, ist richtige Verfahrensbeteiligte.

Die Mitteilung des Insolvenzverwalters, daß er das gemäß § 240 ZPO unterbrochene Verfahren nicht wieder aufnehmen werde, zusammen mit der Anzeige, daß die gegenständliche Marke an das Vorstandsmitglied S... veräußert worden sei, ist dahingehend zu verstehen, daß die Rechte an der Marke freigegeben worden sind (vgl BPatGE 38, 131, 135 – digital). Damit sind die früheren Vorstandsmitglieder der sich noch im Liquidationsstadium befindlichen Markeninhaberin wieder zu deren Vertretung berechtigt.

Das Vorstandsmitglied S... ist durch die vorgetragene Übertragung der Marke gleichwohl nicht (alleiniger) Antragsgegner geworden. Nach § 28 Abs 2 MarkenG ist ein Rechtsübergang im Registerverfahren - unbeschadet der Regelung des § 265 Abs 2 ZPO - erst dann zu berücksichtigen, wenn dem Patentamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Daran fehlt es vorliegend.

Das gemäß § 240 ZPO durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbrochene Verfahren ist nach Ablehnung der Aufnahme des Rechtsstreits durch den Verwalter jedenfalls durch die in der öffentlichen Sitzung getätigten Ausführungen des Antragstellers zur Sache wieder aufgenommen worden (§ 85 Abs 2 Insolvenzordnung).

2. Eine Fortführung des Lösungsverfahrens durch das Bundespatentgericht ist nicht statthaft. Vielmehr mußte die Wirkungslosigkeit der die Löschung anordnenden Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts festgestellt werden. Zwar kann ein kontradiktorisch eingeleitetes Lösungsverfahren nach Zurücknahme des ursprünglichen Lösungsantrags grundsätzlich als reines Amtsverfahren fortgeführt werden, soweit es sich um Lösungsgründe handelt, denen von Amts wegen nachgegangen werden kann (§ 50 Abs 3 MarkenG). Eine derartige Entscheidung steht aber im pflichtgemäßen Ermessen der Markenabteilung. Das Bundespatentgericht als Beschwerdegericht ist nicht befugt, sein eigenes Ermessen an deren Stelle zu setzen (Althammer/Ströbele aaO § 54 Rdn 4 f mwNachw).

3. Eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs 1 und 4 MarkenG ist nicht veranlaßt. Besondere Umstände, die eine Abweichung von dem Grundsatz, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, liegen nicht vor. Allein die Rücknahme des Lösungsantrags rechtfertigt eine derartige Entscheidung nicht, zumal der Antrag auf Löschung im patentamtlichen Verfahren (teilweise) erfolgreich war. In der Rücknahme des Lösungsantrags kann unter Berücksichtigung der beschränkten Erkenntnismöglichkeiten der vorliegenden Verfahrensart auch kein unlauteres Verhalten erblickt werden. Zwar ist der Antragsteller als Verfahrensbevollmächtigter im Verfahren S 166/99 Lösch und im nachfolgenden Beschwerdeverfahren (24 W (pat) 98/01) der Löschung der Marke 398 06 414 "WEBSpace" entgegengetreten. Dadurch ist er jedoch nicht gehindert, im vorliegenden Verfahren eine (eigene) Rechtsansicht zu vertreten, die von der abweicht, die er in Wahrnehmung fremder Interessen geäußert hatte. Anhaltspunkte dafür, daß die Zu-

rücknahme des Löschungsantrags dem Zweck dient, ein als schutzunwürdiges erkanntes Zeichen vor der Löschung zu bewahren und auf dieser Grundlage eine formelle Rechtsposition in rechtlich zu mißbilligender Weise auszunutzen, lassen sich im derzeitigen Verfahrensstand nicht hinreichend sicher feststellen. Die wieder zuständige Markenabteilung kann gegebenenfalls die Löschung nach § 50 Abs 3 MarkenG in Erwägung ziehen.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Fa