



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 266/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 2 080 735**  
**(hier: Löschung wegen Verfalls)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird die Verfügung der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Juni 2004, wonach die Marke 2 080 735 gelöscht wird, aufgehoben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Auf Anmeldung einer „S... GbR in J...“ ist die Marke 2 080 735 (RENAPUR) seit dem 13. Oktober 1994 im Markenregister eingetragen. Ein Zustellungsempfänger war nicht benannt und zunächst vom Amt auch nicht verlangt worden, vielmehr hat das Patentamt seine Schreiben in der Folgezeit

entweder an diese Gesellschaft, oder an die beiden Gesellschafterinnen, Frau S... und Frau G..., adressiert.

Mit Schreiben vom 5. Juni 2003 hat Frau G..., nunmehr mit Adresse in O..., unter anderem beantragt, die Marke zu verlängern und die Zustellungsanschrift auf „H... GbR in E...“ zu ändern. Das Patentamt hat die Verlängerung verfügt und mit Schreiben vom 28. Oktober 2003 – adressiert an Frau G... in O... - mitgeteilt, dass die Zustellanschrift nur mit Zustimmung der anderen Markeninhaberin, Frau S... geändert werden könne. Eine solche ist nicht vorgelegt worden.

Am 29. November 2003 ist beim Patentamt ein Löschungsantrag der Beschwerdegegnerin wegen Verfalls der Marke eingegangen; dieser ist zunächst nicht zugestellt worden.

Am 29. Dezember 2003 hat Frau G... in O... die Umschreibung ihres Markenteils auf Herrn G1... in O..., beantragt. Diese ist mit Datum vom 20. Januar 2004 durchgeführt worden. Auf der Verfügung ist vermerkt: Umgeschrieben auf „S... in J...; G1... in O...“, sowie „Zustelladresse: Frau S..., L...weg in J...“. Dies ist beiden Markeninhabern mitgeteilt worden.

Sodann ist am 3. Februar 2004 der Löschungsantrag allein an Frau S... in J... zugestellt worden. Diese hat der Löschung nicht widersprochen, die Marke ist mit Verfügung vom 25. Juni 2004 gelöscht worden. Auch dies ist nur Frau S... mitgeteilt worden.

Monate später hat Herr G1... von der Löschung erfahren und mit Schriftsatz vom 2. Juli 2004 Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt; zudem hat er gegen die Lösungsverfügung Beschwerde eingelegt. Er trägt vor, die Markeninhaber seien uneins, er habe vom Löschungsantrag nichts erfahren und deshalb auch nicht wi-

dersprechen können. Das Patentamt habe immer alle Schreiben auch an ihn, bzw seine Rechtsvorgängerin gerichtet, die – willkürliche – Festlegung von Frau S... als nunmehrige Zustellungsbevollmächtigte mit Verfügung vom 20. Januar 2004 sei für ihn überraschend gewesen, er habe sie gar nicht bemerkt, zumal der wesentliche Inhalt dieser Mitteilung ja die Umschreibung des Markenanteils auf ihn gewesen sei. Eine solche einseitige Bestimmung durch das Amt sei auch nicht zulässig, denn weder aus dem Akteninhalt noch aus dem Verfahrensablauf habe sich der Hinweis ergeben, dass Frau S... Zustellungsvollmacht habe. Damit seien weder der Löschungsantrag noch die Löschungsverfügung wirksam zugestellt.

Die Antragstellerin und die Marken-Mitinhaverin Frau S... haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Löschungs-Antragsgegners gegen die Mitteilung der Markenabteilung, dass die Marke gelöscht worden ist, ist statthaft (§ 66 Abs 1 MarkenG). Bei dieser Verfügung nach § 53 Abs 3 MarkenG handelt es sich zwar nicht um einen formellen Beschluss des Patentamts im Sinne des § 66 Abs 1 MarkenG, der materielle Gehalt einer derartigen Entscheidung steht aber einem Beschluss gleich, denn damit wird eine abschließende, konstitutiv wirkende Regelung getroffen, die im erheblichen Maß in die Rechte eines Markeninhabers eingreift. Wenn nicht schon die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG - wonach jedem, der durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, der Rechtsweg offen steht – den Erlass eines formellen Beschlusses gebietet, so muss eine derartige Regelung doch zumindest mit dem gegen einen förmlichen Beschluss zulässigen Rechtsmittel anfechtbar sein. Hier ist demnach die Be-

schwerde zum Bundespatentgericht eröffnet (vgl hierzu ausführlich BPatG, BIPMZ 2004, 168; PAVIS PROMA, BPatG v. 7. Juli 2004, 28 W (pat) 227/03).

Die Beschwerde ist auch begründet, denn der Marken-Mitinhaber wurde weder über den Löschungsantrag ausreichend unterrichtet (§§ 49 Abs 1 Nr. 1, 53 Abs 2 MarkenG), noch wurde ihm die Löschungsverfügung selbst rechtswirksam zugestellt ( § 53 Abs. 3 MarkenG). Das Patentamt hat beide Schriftstücke allein an die Marken-Mitinhaberin Frau S... zugestellt, obwohl für deren Bevollmächtigung keine ausreichenden Anhaltspunkte vorlagen.

Steht ein Recht oder ein Anspruch mehreren Personen zu, so kann die wirksame Bekanntgabe eines Schriftstückes oder einer behördlichen Verfügung in aller Regel nur durch die Zustellung an alle Rechtsinhaber bewirkt werden. Die Zustellung an einen Bevollmächtigten kann nur dann für und gegen den Vertretenen wirken, wenn dieser entweder eine ausdrückliche Vollmacht erteilt hat, oder auf Grund seines Verhaltens vom Vorliegen einer solchen Bevollmächtigung ausgegangen werden kann (Anscheins- und Duldungsvollmacht). Beides liegt hier nicht vor.

Zustellungen im Verfahren vor dem Patentamt richten sich nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes (§ 94 Abs. 1 MarkenG); dort ist die Zustellung an eine Mehrheit von Rechtsinhabern nicht ausdrücklich geregelt, was bedeutet, dass eine solche grundsätzlich an alle Rechtsinhaber zu erfolgen hat, es sei denn es liegt eine wirksame Bevollmächtigung vor (§ 8 VwZG). Für das Markenverfahren bestimmt § 73 Abs 1 MarkenV, dass bei Personenmehrheiten ein Zustellungsbevollmächtigter zu benennen ist; geschieht dies nicht, so gilt diejenige Person als bevollmächtigt, die als erste genannt ist. Diese Vorschrift unterstellt bei einer Personenmehrheit von Markeninhabern, dass untereinander Einigkeit besteht und dass jeder für den anderen handeln kann und will. Die – oft willkürlich genannte – erste Person soll berechtigt sein, Schriftstücke für den anderen entgegenzunehmen, es wird davon ausgegangen, dass sie Vollmacht hat und Gewähr dafür bietet, Schreiben des Patentamts an den anderen Markeninhaber

zuverlässig weiterzuleiten. Es kann hier dahinstehen, ob das Patentamt aufgrund dieser Verordnung bei einer ausdrücklichen Weigerung der Markeninhaber einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen, von sich aus die erstgenannte Person als solchen bestimmen darf, bei einem erkennbar entgegenstehenden Willen der Markeninhaber jedenfalls kann damit eine wirksame Zustellung an einen der Rechtsinhaber mit Wirkung für und gegen den anderen Rechtsinhaber nicht erreicht werden. Denn dann fehlt es gerade an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der eine auch für den anderen handeln will und darf. Hinzu kommt folgendes: Das Lösungsverfahren betrifft eine Marke, die vor Inkrafttreten des Markengesetzes und der Markenverordnung eingetragen worden ist, damit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Markeninhaber die Bestimmung des § 73 MarkenV kannten. Will das Patentamt in solchen Fällen die Benennung eines Bevollmächtigten erreichen, so muss es sich mit den Markeninhabern ins Benehmen setzen, was hier ohne weiteres anlässlich einer fehlgeschlagenen Übertragung der Marke im Jahr 1998 möglich gewesen wäre. Nicht ausreichend ist es, dass wie hier, zusammen mit der Mitteilung einer Umschreibung im Jahr 2003 eine Zustellungsbevollmächtigte durch das Amt „bestimmt“ wird, die vor über zehn Jahren bei der Markenmeldung für eine BGB-Gesellschaft (zufällig) an erster Stelle stand und für deren Bevollmächtigung es keinerlei Anhaltspunkte gibt. Auch kann das Schweigen der Markeninhaber auf eine derartige Mitteilung des Patentamts – die zudem zusammen mit einer anderen und für den Empfänger weit wichtigeren Verfügung bekannt gemacht wird – nicht als Zustimmung gewertet werden, denn dem Schweigen kommt nur in Ausnahmefällen ein Erklärungswert zu (zB auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben), es kann hier mangels eines vorausgehend gesetzten Rechtsscheins oder einer erfolgten Duldung keine rechtliche Wirkung entfalten.

Insbesondere in Anbetracht des Umstandes, dass es hier um die Zustellung eines Lösungsantrages ging, hätten Zweifel in Hinblick auf eine vorliegende Zustellungsvollmacht nur zu einer Zustellung an sämtliche Rechtsinhaber führen können. Sinn und Zweck der Zustellungsvorschriften ist die umfassende tatsächliche

Bekanntgabe von Schriftstücken an die betreffende Person. Wenn mit der Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden, soll damit auch dem Erfordernis des rechtlichen Gehörs nach Art 103 Abs 1 GG Genüge getan werden; auch an diesem rechtsstaatlichen Gebot sind die jeweiligen Zustellungsbestimmungen zu messen. Wenn wie hier, eine Fristversäumnis zu einem erheblichen Rechtsverlust führen kann, muss das Recht der Betroffenen an einer vollständigen Information dem Interesse der Verwaltung an einer Vereinfachung des Verfahrens vorangehen.

Beantragt ein Dritter beim Patentamt eine Marke wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse zu löschen, so führt dies, sofern der Markeninhaber nicht widerspricht, ohne jede weitere sachliche Prüfung und auch ohne Erlass eines formellen Beschlusses zur Löschung der Marke in dem beantragten Umfang. Nach dem Gesetzeswortlaut ist gegen eine solche Löschung ein Rechtsmittel nicht vorgesehen, was zeigt, welche potentielle Gefährdung des verbrieften Markenrechts von einem Löschungsantrag ausgeht. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist keine derartig rasche und kostengünstige Vernichtung von Rechten und mitunter großen Vermögenswerten allein aufgrund eines bloßen Antrages eines anderen bekannt. Um sein Recht angemessen verteidigen zu können, muss (müssen) der (oder die) Markeninhaber umfassend Kenntnis von dem Angriff auf das Markenrecht erhalten. Dies ist durch die Bestimmung der §§ 53 Abs 2, 54 Abs 2 MarkenG gewährleistet, wonach das Patentamt den Markeninhaber vom Löschungsantrag „unterrichten“ muss. Angesichts der Schwere des drohenden Rechtsverlustes hat das Patentamt bei der Zustellung solcher Löschungsanträge besonders sorgfältig auf die Einhaltung der gesetzlichen Zustellungs Vorschriften zu achten. Um eine solche umfassende Prüfung zu gewährleisten sind die Löschungsverfahren vom Gesetzgeber auch den mit drei Mitgliedern des Deutschen Patent- und Markenamts besetzten Markenabteilungen zugewiesen worden (§ 56 Abs 3 MarkenG). Im vorliegenden Fall hätte der Löschungsantrag an alle Markeninhaber zugestellt werden müssen, damit eine rechtswirksame „Unterrichtung“ erreicht wird.

Das Patentamt hatte zunächst seine Schreiben an die „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ (die zumindest damals nach einhelliger Ansicht noch nicht Inhaberin von Markenrechten sein konnte) und später an die beiden Markeninhaberinnen adressiert. Im Jahr 1998 wäre anlässlich der Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke auf Herrn S1... Gelegenheit gewesen, auf die Benennung einer Zustellungsbevollmächtigten hinzuwirken oder auf die Bestimmung des nunmehr in Kraft getretenen § 73 Abs 1 Satz 2 MarkenV hinzuweisen. Das Patentamt hat dies nicht getan, sondern seine Mitteilungen weiterhin an beide Markeninhaberinnen zugestellt. Die Markeninhaber durften darauf vertrauen, dass diese Praxis beibehalten wird, solange das Patentamt nicht ausdrücklich und deutlich auf etwas anderes hinweist. Anlässlich des Verlängerungs- und Umschreibungsantrags von Frau G... vom 5. Juni 2003 sollte auch die Zustellungsanschrift geändert werden, wofür die Markenabteilung aber die Zustimmung der weiteren Markeninhaberin verlangte, die nicht erbracht werden konnte. Während dieser offenen Situation (es war auch noch ein weiterer Umschreibungsantrag gestellt worden) ist der Löschungsantrag eingegangen, den die Markenabteilung aber zunächst nicht weiterleitete. Erst nach einer weiteren Umschreibung (auf Herrn G1...) wurde „Frau S... in J...“ als Zustellungsbevollmächtigte bestimmt. Das Patentamt wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ein Umschreibungsantrag vorlag, dass es Frau G... offenbar nicht gelungen war, von Frau S... eine Zustimmung zur Änderung der Zustellungsvollmacht zu erhalten (es also Unstimmigkeiten zwischen den Markeninhabern gab) und dass Frau G... (und nicht die „bestimmte“ Frau S...) die Verlängerungsgebühr für eine Marke bezahlt hatte, die nunmehr wegen Verfalls gelöscht werden sollte. Einzig mit der Zustellung des Löschungsantrages an beide Markeninhaberinnen bzw an den Rechtsnachfolger hätte eine wirksame Unterrichtung erfolgen können.

Dies ist nicht geschehen, so dass die Widerspruchsfrist noch nicht angelaufen ist und der vom Marken-Mitinhaber mit Schriftsatz vom 2. Juli 2004 erklärter Widerspruch gegen die Löschung rechtzeitig ist.

Eine Heilung der Zustellungsmängel gemäß § 9 VwZG scheidet aus, da der tatsächliche Zugang der Mitteilungen nicht nachgewiesen ist.

Die Beschwerde des Antragsgegners musste damit Erfolg haben.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs. 3 MarkenG. Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch die Markenabteilung, die insbesondere bei Löschungsanträgen auf die strikte Einhaltung der Zustellungsbestimmungen achten muss, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb