



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 169/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 004 943

(hier: Löschung der Inlandsvertreter im Markenregister)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa am 2. März 2010

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2009 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 14. Oktober 1991 unter der Nr. 2 004 943 eingetragene Marke ist am 8. September 2006 auf ein in Hongkong ansässiges Unternehmen umgeschrieben worden. Die Antragsteller sind derzeit als Inlandsvertreter der Markeninhaberin im Markenregister eingetragen.

Mit Schreiben vom 26. September 2006 beantragten die Antragsteller, sie als Vertreter aus dem Register zu streichen, hilfsweise im Register zu ergänzen, dass sie lediglich "für die Zwecke des Umschreibungsverfahrens" als Vertreter und Zustelladresse fungierten.

Die Markenabteilung 3.1 hat diesen Antrag und den Hilfsantrag mit Beschluss vom 9. März 2007 unter Hinweis auf die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen. Die von den Antragstellern gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde hat der Senat nach mündlicher Verhandlung mit Beschluss vom 4. März 2008 (Az. 27 W (pat) 91/07) zurückgewiesen. In der mündlichen Verhandlung haben die Antragsteller die Vertretung der Markeninhaberin niedergelegt.

Mit Schreiben vom 14. August 2008 beantragten die Antragsteller unter Hinweis auf die Mandatsniederlegung die Streichung im Register als Vertreter der Markeninhaberin, hilfsweise um eine Ergänzung "Vertreter bis 4. März 2008". Die Markenabteilung 3.1 hat diesen Antrag und den Hilfsantrag mit Beschluss vom 9. Januar 2009 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie sich erneut auf die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG gestützt und in diesem Zusammenhang auf eine damals noch nicht rechtskräftige Entscheidung des 10. Senats vom 19. April 2007 in dem Verfahren 10 W (pat) 56/06 zur wortgleichen Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG verwiesen.

Gegen diesen Beschluss haben die Antragsteller mit Schriftsatz vom 20. Januar 2009 Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragen,

1. den Beschluss aufzuheben und dem Deutschen Patent- und Markenamt aufzugeben, sie als Vertreter der Markeninhaberin im Register zu löschen, hilfsweise zu ergänzen: "Vertreter bis 4. März 2008";
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Aufgrund der Beendigung des Umschreibungsverfahrens und der Niederlegung des Mandats bestehe kein Grund mehr für ihre Eintragung im Markenregister. Dies ergebe sich aus den Ausführungen des 27. Senats in dem Beschluss vom 4. März 2008 in dem Verfahren 27 W (pat) 91/07. Die Rückerstattung der Beschwerdegebühr sei aus Billigkeitsgründen angezeigt, da das Amt nicht dem Hinweis des 27. Senats in dem vorgenannten Beschluss gefolgt sei.

Mit Beschluss vom 11. Februar 2009 (Az. Xa ZB 24/07) hat der Bundesgerichtshof den Beschluss des 10. Senats vom 19. April 2007 in dem Verfahren 10 W (pat) 56/06 aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung ausgeführt, aus der

mit § 96 Abs. 4 MarkenG wortgleichen Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG ergebe sich nicht, dass die fehlende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters der Löschung der bisherigen Inlandsvertreter entgegenstehe.

Der 10. Senat des Bundespatentgerichts hat daraufhin mit Beschluss vom 9. April 2009 den in diesem Verfahren angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Dem Antrag der Antragstellerin, sie im Register als Vertreter der Markeninhaberin zu löschen, ist nach § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG stattzugeben. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist demgegenüber unbegründet.

1. Aufgrund der vor dem Bundespatentgericht in dem Verfahren 27 W (pat) 91/07 in der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2008 wirksam erklärten Mandatsniederlegung sind die Antragsteller auf ihren Antrag hin als Vertreter der Markeninhaberin im Markenregister zu löschen. Der daraus gegebenen materiell-rechtlichen Beendigung des Geschäftsbedingungsvertrages steht entgegen der Auffassung der Markenabteilung die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG nicht entgegen, wie sich aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. Februar 2009 in dem Verfahren Xa ZB 24/07 ergibt.

Der Bundesgerichtshof hat in der vorgenannten Entscheidung ausgeführt, die fehlende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters stehe der Löschung des bisherigen Inlandsvertreters jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Mandatsniederlegung wirksam erklärt worden ist. Er hat sich in diesem Zusammenhang mit der Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG auseinandergesetzt, die mit der Bestimmung des § 96 Abs. 4 MarkenG wortidentisch ist, so dass die vom Bundesgerichtshof angestellten Überlegungen auch für das vorliegende Verfahren gelten.

Ebenso wie der Bundesgerichtshof hält der Senat eine Anwendung der § 96 Abs. 4 MarkenG nur für gegeben, solange der Markeninhaber Rechte aus der Marke in einem Verfahren geltend macht oder ein gegen den Markeninhaber gerichtetes Verfahren andauert. Die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG wirkt damit nicht mehr als Sperre gegen die Löschung des Inlandsvertreters, wenn ein Verfahren für oder gegen den Markeninhaber abgeschlossen ist. Die bloße Innehabung einer Marke für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt dabei kein Verfahren i. S. d. § 96 Abs. 4 MarkenG dar und steht daher der Löschung einer Vertreterangabe im Markenregister nicht entgegen. Da nach Abschluss des Umschreibungsverfahrens ein Verfahren für oder gegen die auswärtige Markeninhaberin nicht geführt wird, sind die Antragsteller als deren Vertreter nach der von ihnen wirksam erklärten Mandatsniederlegung im Register zu löschen.

2. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen erschien dem Senat nicht angezeigt. Voraussetzung für eine solche Entscheidung gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist, dass besondere Umstände eine Abweichung von der Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers gegen eine auf den Verfahrensausgang abstellende Gebührenpflicht billig erscheinen lassen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71 Rdn. 37). Solche besonderen Umstände sind nicht gegeben, wenn ein Beschluss der Markenstelle lediglich wegen einer anderen rechtlichen Bewertung durch das Bundespatentgericht aufgehoben worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., Rdn. 39). Nur dies aber und nicht etwa ein Verfahrensfehler der Markenabteilung hat zu der Entscheidung des Senats geführt. Hinzu kommt, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofs erst nach der Entscheidung der Markenabteilung ergangen ist. Die Rechtsauffassung der Markenabteilung entsprach der bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs geläufigen Auffassung, für die durchaus auch gewichtige Argumente sprachen.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju

