



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 25/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 34 458

(hier: Lösungsverfahren SB 290/15)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. März 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2016 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren *„Druckereierzeugnisse, wie Druckschriften, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und Schulungsunterlagen, Buchumschläge, Aufkleber aus Papier, Einladungskarten, Briefkarten, -papier und -umschläge, Bildkarten“* angeordnet worden ist, und die Sache zur Entscheidung über den Antrag des Markeninhabers auf Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist sowie zur Entscheidung gemäß § 53 Abs. 3 und 4 MarkenG zurückverwiesen.

Gründe

I.

Mit Schriftsatz vom 11. September 2015 stellte die Beschwerdegegnerin Antrag auf Löschung wegen Verfalls nach §§ 49, 53 MarkenG der für den Beschwerdeführer und Markeninhaber am 18. November 2002 eingetragenen und am 20. Dezember 2002 veröffentlichten Wort-/Bildmarke 302 34 458



die zur Kennzeichnung der folgenden Waren und Dienstleistungen in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen ist:

- Klasse 09: Film-, Videofilm, DVD- und Tonträgerprodukte;
- Klasse 16 Druckereierzeugnisse, wie Druckschriften, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und Schulungsunterlagen, Kalender, Buchumschläge, Photographien, Poster, Abzieh- und Rubbelbilder (auch zum Aufbügeln), Aufkleber aus Papier und Vinyl, Bilderalben, Grußkarten, Einladungskarten, Briefkarten, -papier und -umschläge, Bildkarten;
- Klasse 42: redaktionelle Betreuung von Internetauftritten.

Der Löschungsantrag wurde der Verfahrensbevollmächtigten des Markeninhabers am 2. November 2015 gegen Empfangsbekanntnis zugestellt. Dabei hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA darauf hingewiesen, dass die Eintragung der Marke gelöscht werde, wenn der Markeninhaber der Löschung nicht binnen zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung widerspräche. Innerhalb dieser Frist ist dem DPMA durch den Markeninhaber kein Widerspruch zugegangen.

Mit Beschluss vom 2. Februar 2016 hat die Markenabteilung die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche vorgenannten Waren und Dienstleistungen angeordnet, mit der Begründung, der Markeninhaber habe dem Löschungsantrag

nicht widersprochen. Der Lösungsbeschluss wurde der Verfahrensbevollmächtigten des Markeninhabers am 8. Februar 2016 gegen Empfangsbekanntnis zugestellt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers vom 3. März 2016 (Bl. 7 d. A.), mit der er die „Bearbeitung seines erneut beigefügten Widerspruchs“ und die teilweise Aufhebung des Lösungsbeschlusses im Umfang der Waren *„Druckereierzeugnisse, wie Druckschriften, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und Schulungsunterlagen, Buchumschläge, Aufkleber aus Papier, Einladungskarten, Briefkarten, -papier und -umschläge, Bildkarten“* begehrt.

Er trägt vor, seine Verfahrensbevollmächtigte habe bereits mit Schreiben vom 28. Dezember 2015 teilweise Widerspruch gegen den Lösungsantrag vom 11. September 2015 eingelegt. Sie habe dieses Schreiben auf dem Weg zu einer Feierlichkeit anlässlich des Jahreswechsels am 31. Dezember 2015 in die Gemeinde S... (O...) mitgenommen. Da sie dort keine geöffnete Postfiliale mehr vorgefunden habe, habe sie das Widerspruchsschreiben persönlich in einen Postbriefkasten der Gemeinde S... eingeworfen. Bedenken bzgl. der Rechtzeitigkeit der Ankunft des Schreibens habe sie nicht gehabt, da ihr in ihrer gesamten Berufslaufbahn noch kein Brief auf dem Postweg abhanden gekommen sei.

Die Verfahrensbevollmächtigte habe nach Erhalt des Lösungsbeschlusses schließlich im Internet recherchiert und herausgefunden, dass in der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 einer der Briefkästen der D... ... in der Gemeinde S... durch Einwurf eines Feuerwerkskörpers beschädigt worden sei. Der Verbleib des Inhalts des Briefkastens sei noch unklar. Die Verfahrensbevollmächtigte habe bislang weder von der D... AG noch von der zuständigen Polizeidirektion Auskunft erhalten, wolle das Ergebnis ihrer Anfragen aber nachreichen.

Daneben sei ihr eine frühere Bearbeitung des Widerspruchs grundsätzlich nicht möglich gewesen, denn auf Grund der notwendigen Einholung von Nachweisen zur Benutzung der Marke sowie wegen der Weihnachtsfeiertage und ihrer pflegebedürftigen Mutter habe sie sich der Bearbeitung erst gegen Ende der Frist widmen können.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Lösungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2016 im Umfang der Waren „*Druckereierzeugnisse, wie Druckschriften, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und Schulungsunterlagen, Buchumschläge, Aufkleber aus Papier, Einladungskarten, Briefkarten, -papier und -umschläge, Bildkarten*“ aufzuheben;

hilfsweise Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Widerspruchsfrist zu gewähren.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Beschwerde sei unbegründet. Der Beschwerdeführer habe mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht den falschen Rechtsbehelf gewählt. Statthaft sei in diesem Fall nur ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, denn alleiniger Gegenstand der Beschwerde sei die Frage, ob dem DPMA ein wirksamer Widerspruch gegen die beantragte Löschung fristgemäß zugegangen sei.

Daneben könne die „Beschwerde“ als Rechtsmittelerklärung zwar grundsätzlich in einen Antrag auf Wiedereinsetzung umgedeutet werden. Dies sei aber vorliegend schon deshalb nicht möglich, weil dessen Voraussetzungen nicht vorlägen. Es

fehle bereits an einer Glaubhaftmachung der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen für den tatsächlichen Einwurf des Widerspruchsschreibens am 31. Dezember 2015. Daneben trage die Verfahrensbevollmächtigte des Beschwerdeführers nicht substantiiert zu der Tatsache vor, dass es sich bei dem beschädigten Briefkasten auch um den Briefkasten handle, in den sie das Widerspruchsschreiben eingeworfen habe. Der Beschwerdeführer habe außerdem die versäumte Handlung nicht nach § 91 Abs. 4 S. 1 MarkenG nachgeholt, denn ein Widerspruch sei nach wie vor nicht beim DPMA eingegangen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses im beantragten Umfang und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie zur Entscheidung gemäß § 53 Abs. 3 und 4 MarkenG.

Wiedereinsetzung bei Versäumung der Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG ist gem. § 91 MarkenG möglich. Zuständig für die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag ist gem. § 91 Abs. 6 MarkenG das DPMA als die Stelle, die über den Widerspruch gegen die Löschung zu beschließen hat. Das Bundespatentgericht als Rechtsmittelgericht kann die Entscheidung nur dann ausnahmsweise an sich ziehen, wenn der Antrag erstmalig im Beschwerdeverfahren gestellt wird und sich die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung ohne weiteres aus den Akten ergeben (vgl. BPatG, Beschluss vom 04.06.2013, 24 W (pat) 26/12 – Blower Door unter Hinweis auf BGH NJW 1982, 1873, 1875; Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, §§ 53 Rn. 4, 54 Rn. 15). Diese Voraussetzungen zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag liegen nicht vor.

1. Die Beschwerde ist statthaft und auch im Übrigen zulässig.

Gem. § 66 Abs. 1 S. 1 MarkenG findet gegen Beschlüsse der Markenstellen und Markenabteilungen die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. Um einen solchen Beschluss handelt es sich zweifellos bei der Entscheidung der Markenabteilung 3.4, in der diese die Löschung der Marke 302 34 458 mangels Widerspruchs angeordnet hat. Das Rechtsmittel der Beschwerde beschränkt sich aber – wie die Antragstellerin zutreffend festgestellt hat – auf die Frage der wirksamen Erhebung des Widerspruchs gegen die beantragte Verfallslöschung. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 53 MarkenG ist ein dem Klageverfahren nach § 55 MarkenG vorgeschaltetes, fakultatives Registerverfahren, in dem keine Entscheidung über die Löschungsreife der Marke wegen Verfalls ergeht. Die materiell-rechtliche Prüfung, ob die Marke gemäß § 49 MarkenG verfallen ist, ist vielmehr dem Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten (BGH MarkenR 2012, 120 Rn. 13 - akustilon). Ein wirksamer Widerspruch im Lösungsverfahren vor dem DPMA hat gem. § 53 Abs. 4 MarkenG lediglich zur Folge, dass das DPMA den Antragsteller auf den Widerspruch hinweist und ihn darüber unterrichtet, dass der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 MarkenG vor den Zivilgerichten geltend zu machen ist.

Der Markeninhaber hat dem Lösungsantrag vorliegend nur bezüglich eines Teils der Waren widersprochen. Nur insoweit kann – sofern die Wiedereinsetzung erfolgreich ist – die Rechtsfolge gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG ausgelöst werden. Bezüglich der nicht vom Widerspruch umfassten Waren und Dienstleistungen konnte das DPMA daher – unabhängig vom Erfolg des Wiedereinsetzungsantrags – gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG die Löschung anordnen. Insofern ist der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA rechtmäßig und hat daher Bestand.

2. Die Beschwerde ist begründet.

Die Aufhebung des Lösungsbeschlusses im beantragten Umfang ist erforderlich, weil die Markenabteilung, obwohl sie gem. § 66 Abs. 5 S. 2 MarkenG der Be-

schwerde nicht abhelfen kann, gem. § 91 Abs. 6 MarkenG über den Antrag auf Wiedereinsetzung zu entscheiden hat.

Für den Senat ist aus der Lage der Akten nicht offensichtlich, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung die Voraussetzungen des § 91 MarkenG erfüllt.

a) In dem von der Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdeführers als „Beschwerde gegen den Beschluss der Löschung“ bezeichneten Schriftsatz vom 3. März 2016 kann zugleich ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 91 Abs. 2, Abs. 3 S. 1 MarkenG und zugleich die Nachholung der versäumten Handlung gem. § 91 Abs. 4 S. 1 MarkenG gesehen werden (vgl. unten c).

Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss lediglich erkennen lassen, dass die betreffende Handlung wegen der vorgebrachten Tatsachen als rechtzeitig angesehen werden soll, wobei der Ausdruck „Wiedereinsetzung“ nicht unbedingt verwendet werden muss. Auszuführen sind neben der Absicht, die Frist zu wahren, außerdem die Gründe der Fristversäumung und deren Schuldlosigkeit (Kober-Dehm in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 91 Rn. 20; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 91 Rn. 29).

In Ihrem Schriftsatz vom 3. März 2016 macht die Verfahrensbevollmächtigte des Beschwerdeführers ausführliche Angaben dazu, dass die Erhebung des Widerspruchs gegen den Löschungsantrag auf Grund des von ihr geschilderten Sachverhalts als fristgemäß erachtet werden soll. Daneben führt sie die Gründe für die Fristversäumung aus. Am Ende ihres Schriftsatzes beantragt sie neben der Stattgabe der Beschwerde ferner wörtlich „den in der Anlage C in Kopie beigefügten Widerspruch zu bearbeiten“, was dahingehend ausgelegt werden kann, dass sie konkludent damit auch die Wiedereinsetzung beantragt hat.

b) Die zweimonatige Antragsfrist auf Wiedereinsetzung ist eingehalten.

Die Frist des § 91 Abs. 2 MarkenG beginnt ab Wegfall des unverschuldeten Hindernisses zu laufen, das ursächlich für die Säumnis war. Dabei ist auf den Tag abzustellen, an dem der Betroffene oder sein Bevollmächtigter tatsächlich erkannt hat oder bei gebotener Sorgfalt hätte erkennen können, dass die Frist versäumt

wurde (Kober-Dehm in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 91 Rn. 23; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 91 Rn. 31); hier mithin auf den Tag der Zustellung des Löschungsbeschlusses am 8. Februar 2016. Damit wäre ein Wiedereinsetzungsantrag bis zum Ablauf des 8. April 2016 möglich gewesen; der Schriftsatz der Verfahrensbevollmächtigten ist per Fax bereits am 3. März 2016 beim DPMA eingegangen.

c) Ferner muss die versäumte Handlung innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist nachgeholt werden, § 91 Abs. 4 S. 1 MarkenG. Zugunsten des Markeninhabers kann unterstellt werden, dass im Beschwerdeschriftsatz seiner Verfahrensbevollmächtigten vom 3. März 2016, dessen Empfänger das DPMA war, zugleich mit der Übermittlung des ursprünglichen Widerspruchsschriftsatzes vom 28. November 2015 als Anhang C zum Schriftsatz vom 3. März 2016 die erforderliche Handlung, nämlich die Erhebung eines Widerspruchs, ebenfalls nachgeholt ist.

d) Die Wiedereinsetzung könnte jedoch – was das DPMA abschließend zu beurteilen hat – an der mangelnden Glaubhaftmachung der der Fristversäumung zugrunde liegenden Tatsachen gem. § 91 Abs. 3 S. 2 MarkenG scheitern.

Im Rahmen des Antrags auf Wiedereinsetzung sind diejenigen Tatsachen glaubhaft zu machen, die die unverschuldete Fristversäumnis stützen und ein Verschulden ausschließen, ebenso wie die Wahrung der Antragsfrist und die Nachholung der versäumten Handlung. Die Glaubhaftmachung muss nicht bereits mit der Antragstellung erfolgen und unterliegt nicht den Antragsfristen des § 91 Abs. 2 und 4 MarkenG. Bloßes schriftsätzliches Parteivorbringen ohne Glaubhaftmachungsmittel reicht jedoch nicht aus. Ebenso unbehelflich ist das Anerbieten oder die Ankündigung künftiger Glaubhaftmachung (Ströbele in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 53; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 43 Rn. 22 f.).

Vorliegend fehlt es an der Glaubhaftmachung der Behauptung, dass das Widerspruchsschreiben tatsächlich in den (welchen?) Postbriefkasten der Gemeinde Schwandorf eingeworfen wurde. Aus den von der Verfahrensbevollmächtigten vorgelegten Unterlagen (Anlage B, Bl. 17 d. A.) ergibt sich, dass sowohl auf dem

S... Marktplatz ein (privater?) Briefkasten beschädigt wurde (Schadenshöhe ca. ... €) als auch in der Schwaigerstraße ein Briefkasten durch einen Böller total zerstört wurde (Schadenshöhe ca. ... €). Es fehlt mithin an dem Vortrag, in welchen Briefkasten die Verfahrensbevollmächtigte das Schreiben eingeworfen hat. Dabei muss ferner berücksichtigt werden, dass die D... an sechs Standorten in der Gemeinde S... Postbriefkästen unterhält. Weitere Auskünfte von Polizei oder Post hat die Verfahrensbevollmächtigte des Beschwerdeführers zwar angekündigt, aber im Laufe des Beschwerdeverfahrens nicht nachgereicht, so dass die von ihr vorgelegten Mittel zur Glaubhaftmachung insgesamt – noch – nicht ausreichend erscheinen, um den von ihr vorgetragenen Sachverhalt zur unverschuldeten Fristversäumnis zu stützen.

Mit der Frage, ob bei einem Einwurf eines Briefes am 31. Dezember 2015 mit seiner rechtzeitigen Zustellung am 4. Januar 2016 gerechnet werden darf, wird sich das DPMA beschäftigen müssen. Der Löschungsantrag der Beschwerdegegnerin wurde seiner Verfahrensbevollmächtigten am 2. November 2015 gegen Empfangsbekanntnis zugestellt; damit endete die Frist mit Ablauf des 4. Januar 2016 (2. und 3. Januar 2016 = Samstag und Sonntag).

Differenzierungen danach, ob die Verzögerung auf einer zeitweise besonders starken Beanspruchung der Leistungsfähigkeit der Post, etwa vor Feiertagen, oder auf einer verminderten Dienstleistung der Post, etwa an Wochenenden, beruht, sind nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts (NJW 1992, 1952, Kammerbeschluss vom 27. Februar 1992 – 1 BvR 1294/91 m. w. N.) allerdings unzulässig. Von Verfassungs wegen sei es erforderlich, alle Fälle, in denen sich der Bürger zur Durchsetzung seines Rechts den Diensten der Deutschen Bundespost anvertraut, gleich zu behandeln (a. a. O.).

3. Zur Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG oder für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Hu