



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 9/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 045 178
(hier: Lösungsverfahren S 114/15 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2017 unter der Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke 30 2014 045 178

plOM

ist am 1. Juli 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9: Druckmessgeräte; Manometer; Kontrollapparate; Computerprogramme;

- Klasse 10: Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; chirurgische Apparate und Instrumente; urologische Instrumente und Apparate, insbesondere Katheter oder sonstige Geräte zum Spülen von Körperhöhlen; Sonden, Elektroden und Nadeln für medizinische Zwecke; Spritzen für medizinische Zwecke; Steuerungen und Monitore (Computerhardware) als Teile von medizinischen Geräten;
- Klasse 37: Instandhaltungsdienste, insbesondere für medizinische Geräte; Reparaturdienste, nämlich für medizinische Geräte;
- Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Ingenieuren; medizinische und pharmazeutische Forschungsdienstleistungen; naturwissenschaftliche Dienstleistungen; medizinische Forschung; klinische Studien; Kalibrierungsdienstleistungen bezüglich medizinischer Geräte; naturwissenschaftliche Dienstleistungen;
- Klasse 44: Gesundheitspflege für den Menschen; medizinische Dienstleistungen; ambulante medizinische Betreuung; ärztliche Dienste; ärztliche Versorgung; Beratungen in Bezug auf die Chirurgie; chirurgische Behandlungsdienstleistungen; chirurgische Diagnosedienstleistungen; chirurgische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen einer Privatklinik; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen von Kliniken [Ambulanzen]; medizinische Auskünfte; medizinische Behandlungen; medizinische Beratung.

Gegen diese Eintragung, die am 1. August 2014 veröffentlicht wurde, hat die Löschungsantragstellerin am 17. Oktober 2014 Widerspruch aus ihrer Unionsmarke 127 72 687 eingelegt. Darüber hinaus hat sie am 21. Mai 2015 einen Antrag auf

vollständige Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 045 178 wegen absoluter Schutzhindernisse gestellt.

Der Löschantrag ist der Inhaberin der angegriffenen Marke am 16. Juni 2015 unter Hinweis auf die 2-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zugestellt worden. Mit Schreiben vom 14. August 2015, beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag eingegangen, hat der Verfahrensbevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke um eine Fristverlängerung von 2 Wochen gebeten. In der Begründung des Fristverlängerungsgesuchs ist wörtlich ausgeführt worden: „Es sind noch Rückfragen bei der Mandantin erforderlich, die innerhalb der laufenden Frist aufgrund von urlaubsbedingter Abwesenheit der Entscheidungsträger nicht geklärt werden können. Ohne umgehende gegenteilige Nachricht wird gerne angenommen, dass diesem Fristgesuch stattgegeben wird.“

Auf eine telefonische Mitteilung seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. August 2015, deren Inhalt mangels eines Aktenvermerks nicht bekannt ist, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke in ihrem Schriftsatz vom selben Tag, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt ebenfalls an diesem Tag, u. a. ausgeführt: „Die Verlängerung der Frist sollte ausschließlich auf die Begründung gegen den Löschantrag verstanden werden, nicht aber dahingehend, dass die Markeninhaberin sich nicht gegen den Löschantrag verteidigen will.“ Zudem hat sie ausdrücklich der Löschung der Eintragung ihrer Marke widersprochen.

Vorsorglich hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zugleich beantragt, ihr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Einlegung eines Widerspruchs gegen die Löschung zu gewähren. Hierzu hat sie ausgeführt, der für die Notierung von Fristen zuständige, regelmäßig zuverlässig arbeitende Mitarbeiter ihres Verfahrensbevollmächtigten, Herr V..., habe die in Rede stehende Frist versehentlich als verlängerbare Frist notiert und nicht als nicht-verlängerbare Notfrist. Zudem habe dieser nur eine Frist zur Begründung des Widerspruchs gegen die Löschung ver-

merkt, nicht aber die Frist zur Einlegung des Widerspruchs selbst, wie es tatsächlich Vorgabe der Kanzlei sei. Aufgrund dieser fehlerhaften Fristennotierung habe es der Mitarbeiter versäumt, den zuständigen Rechtsanwalt vor Ablauf der Frist am 17. August 2015, deren Ende intern vorsorglich auf den 14. August 2015 gelegt worden sei, darauf hinzuweisen, dass neben der Frist zur Begründung des Widerspruchs auch noch die Frist zur Erklärung des Widerspruchs selbst offen gewesen sei. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ergänzend eine eidesstattliche Versicherung des für die Fristenkontrolle zuständigen Mitarbeiters V... ihres Verfahrensbevollmächtigten nebst der Kopie einer Fristenliste vorgelegt, auf die wegen der näheren Einzelheiten verwiesen wird.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 15. Januar 2016 die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2014 045 178 gelöscht und den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen.

Zur Begründung der Löschanordnung hat es ausgeführt, der zulässige Löschantrag sei allein schon deshalb begründet, da die Inhaberin der angegriffenen Marke diesem nicht binnen der 2-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen habe. Erst mit Schreiben vom 18. August 2015 sei der Widerspruch gegen die Löschung ausdrücklich erklärt worden, zu einem Zeitpunkt, zu dem die am 17. August 2015 endende Widerspruchsfrist bereits abgelaufen gewesen sei. Das innerhalb der Frist eingegangene Schreiben vom 14. August 2015 mit der Bitte um Fristverlängerung habe keine ausdrückliche Erklärung des Widerspruchs gegen die Löschung enthalten und könne auch nicht in diesem Sinne ausgelegt werden. Der Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Beantragung einer Fristverlängerung zwecks Rücksprache mit der Mandantin mache nur dann Sinn, wenn es dabei um eine inhaltliche Begründung des Widerspruchs gehe, was konkludent auch die Erklärung eines Widerspruch beinhalte, überzeuge nicht. Auch die Frage, ob der beantragten Löschung überhaupt widersprochen werden solle, etwa aus Kosten- oder aus Markenstrategiegründen, könne nämlich Gegenstand der Rücksprache mit der Mandantin sein. In dem

Schreiben vom 14. August 2015 habe die Inhaberin der angegriffenen Marke zudem lediglich pauschal um eine Fristverlängerung nachgesucht, ohne die Handlung, hinsichtlich derer um eine Fristverlängerung nachgesucht wurde, näher zu bezeichnen.

Der Wiedereinsetzungsantrag sei zwar zulässig, jedoch ebenfalls unbegründet. Die Inhaberin der angegriffenen Marke müsse sich das Verschulden ihres Verfahrensbevollmächtigten zurechnen lassen. Zwar habe letzterer die Fristenkontrolle auf entsprechend qualifizierte Mitarbeiter übertragen dürfen – jedoch liege unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten ein Organisationsverschulden vor. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Büromitarbeiters des Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke sei zwar nicht zu entnehmen, ob im Rahmen der Vorlage am 14. August 2015 auch die Handakten vorgelegt worden seien. Nachfolgend habe die Inhaberin der angegriffenen Marke jedoch mitgeteilt, dies sei „büromäßig“ nicht der Fall gewesen. Falls es den üblichen Gepflogenheiten der Kanzlei entspreche, dass Fristen ohne die dazugehörigen Akten oder zumindest ohne die Schreiben, auf welche die Frist bezogen sei, vorgelegt würden, stelle dies ein Organisationsverschulden dar. Eine angemessene Bearbeitung des Mandats könne in diesem Fall regelmäßig nicht erfolgen. Nur wenn zusätzlich die Handakte oder die maßgeblichen Schreiben mit vorgelegt würden, könne sich der bearbeitende Anwalt einen Eindruck von deren Inhalt verschaffen, die Sache bearbeiten und unter Umständen im Einzelfall entscheiden, ob aufgrund besonderer Umstände eine Fristverlängerung erforderlich oder sogar ausgeschlossen sei.

Darüber hinaus ergebe sich aus der vorgelegten Fristenliste, dass unter demselben Bearbeitungszeichen mindestens zwei Verfahren, nämlich das Widerspruchs- und das Lösungsverfahren, geführt worden seien. Weitere, insbesondere optische, Unterscheidungen gebe es nicht. Das gemeinsame Führen mehrerer Verfahren in einer Fristenliste ohne sofort erfassbare Unterscheidungsmöglichkeiten stelle jedoch ein Fehlerrisiko dar, das sich vorliegend realisiert habe. Auf Grund

der Bedeutung des Lösungsverfahrens, welches die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke zur Folge haben könne, seien angemessene organisatorische Maßnahmen zu treffen. Diesen Anforderungen sei die Büroorganisation des Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht gerecht geworden. Im Ergebnis sei diese daher nicht ohne Verschulden verhindert gewesen, die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG einzuhalten, so dass eine Wiedereinsetzung nicht in Betracht komme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie trägt vor, entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes sei das Schreiben vom 14. August 2015 als Widerspruch auszulegen. Eine Verlängerung der Frist zur Begründung eines Widerspruchs setze zwingend voraus, dass dem Grunde nach der beantragten Löschung widersprochen werde. Selbst wenn man sich vorstehend Gesagtem nicht anschließen wolle, sei die Erklärung vom 14. August 2015 in eine Widerspruchserklärung umzudeuten. Auch im Verfahrensrecht gelte in entsprechender Anwendung des § 140 BGB der Grundsatz, dass eine fehlerhafte Parteihandlung in eine zulässige und wirksame Prozessklärung umzudeuten sei, wenn deren Voraussetzungen eingehalten seien, die Umdeutung dem mutmaßlichen Parteiwillen entspreche und keine schutzwürdigen Interessen der anderen Seite entgegenstünden. Alle vorgenannten Voraussetzungen seien gegeben.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung des mutmaßlichen Parteiwillens sei dabei anders als diejenige zur Auslegung einer Prozessklärung. Während im Rahmen der Auslegung nach §§ 133, 157 BGB danach zu fragen sei, wie der Erklärungsempfänger das Erklärte verstehen werde, sei im Rahmen des § 140 BGB nach dem mutmaßlichen Willen des Erklärenden zu fragen. Zur Ermittlung des hypothetischen Parteiwillens seien alle Begleitumstände zu berücksichtigen, auch solche, welche zeitlich erst nach der Erklärung lägen, soweit die späteren Handlungen Rückschlüsse auf den Willen zum Zeitpunkt der Erklärung zuließen. Hätte der Erklärende (mithin ihr Verfahrensbevollmächtigter) vorliegend die Fehlerhaftigkeit

seiner Prozesshandlung erkannt, hätte er nicht die Verlängerung der unverlängerbaren Frist beantragt, sondern Widerspruch eingelegt. Anders als das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt habe, hätten in vorliegendem Fall auch keine anderen Handlungsalternativen bestanden. Soweit auf ein mögliches Kosteninteresse verwiesen worden sei, habe das Deutsche Patent- und Markenamt dabei nicht bedacht, dass mit der bloßen Einlegung eines Widerspruchs keine (höheren) Kosten verbunden seien als mit einem Gesuch um Fristverlängerung. Durch den Hinweis, dass noch Rückfragen bei der Mandantin erforderlich seien, sei weiter zum Ausdruck gebracht worden, dass auch eine Entscheidung über die Markenstrategie noch nicht getroffen worden sei. Entscheidende Bedeutung komme vorliegend auch dem Nachverhalten zu. Sie, die Inhaberin der angegriffenen Marke, habe nämlich unmittelbar nach Kenntniserlangung von einer möglichen Verfristung am 18. August 2015 explizit Widerspruch eingelegt. Der so erklärte Wille lasse auf den mutmaßlich bereits am 14. August 2015 vorhandenen Willen schließen, Widerspruch einzulegen. Der Umdeutung stünden auch keine schutzwürdigen Interessen der Löschungsantragstellerin entgegen. Wer nämlich einen Antrag auf Löschung der Eintragung einer Marke stelle, müsse damit rechnen, dass über den Antrag auch in der Sache entschieden werde und dass dem Antrag nicht bloß aus rein formalen Gründen stattgegeben werde.

Jedenfalls, so die Inhaberin der angegriffenen Marke weiter, sei jedoch die beantragte Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist zu gewähren. Vorliegend sei dem zuständigen Anwalt die Akte bzw. Frist zur Widerspruchs begründung vorgelegt worden, welche zeitlich nach der Frist zur Einlegung des Widerspruchs liege. Den zuständigen Anwalt habe daher nicht die Pflicht getroffen, die zeitlich vor der Begründungsfrist liegende Widerspruchseinlegungsfrist zu kontrollieren. Die Führung von Widerspruchs- und Löschungsverfahren in einer Fristenliste sei keineswegs pflichtwidrig. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe nicht bedacht, dass die Fristenliste eine Farbcodierung aufweise, nach der unverlängerbare Fristen rot markiert seien. Derartige unverlängerbare Fristen seien in der Zahl äußerst begrenzt und sprängen daher dem die Fristen verwaltenden Mitarbeiter unmittel-

bar ins Auge. Ein Organisationsverschulden sei aufgrund der Farbcodierung daher ausgeschlossen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2016 aufzuheben, den Löschantrag zurückzuweisen und hilfsweise, ihr die Wiedereinsetzung in die Widerspruchsfrist gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu gewähren.

Die Löschantragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde und den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückzuweisen.

Sie führt aus, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe mit Schreiben vom 14. August 2015 nicht fristgerecht Widerspruch gegen die Löschung erhoben, da es nicht gemäß §§ 133, 157 BGB als Widerspruch ausgelegt werden könne. Zwar müsse nicht das Wort „Widerspruch“ verwendet werden, jedoch müsse aus der Erklärung klar der Wille hervorgehen, sich dem Löschantrag in einem förmlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu widersetzen. Aus der Bitte um eine Fristverlängerung, verbunden mit der Mitteilung, es sei noch Rücksprache mit der Markeninhaberin erforderlich, gehe dieser eindeutige Wille gerade nicht hervor. Vielmehr beschränke sich der Inhalt dieser Erklärung auf die Aussage, dass die Markeninhaberin sich noch nicht zu dem Vorgehen in der Sache geäußert und ihren Bevollmächtigten für das Widerspruchsverfahren instruiert habe.

Ebenso wenig könne die Erklärung vom 14. August 2015 in einen Widerspruch gemäß § 140 BGB umgedeutet werden. Es sei bereits fraglich, ob eine unwirksame Prozesshandlung vorliege, die in eine wirksame umgedeutet werden könne.

Denn Voraussetzung des § 140 BGB sei, dass das ursprünglich beabsichtigte Rechtsgeschäft nichtig sei. Hier sei ein Fristverlängerungsantrag gewollt gewesen. Ein solcher sei vorliegend jedoch nicht unwirksam, sondern lediglich unstatthaft, da es sich bei der in § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG bestimmten Frist um eine Notfrist handele. Da der Fristverlängerungsantrag als Prozesshandlung wirksam gestellt worden sei, komme eine Umdeutung nicht in Betracht. Zudem dürfe das „Ersatzgeschäft“ – vorliegend der Widerspruch – auch nicht über das nichtige Geschäft hinausgehen. Die Einlegung eines Widerspruchs sei jedoch in seinen rechtlichen Wirkungen ein „Mehr“ im Verhältnis zu einem Antrag auf Fristverlängerung, was einer Umdeutung ebenfalls entgegenstehe.

Auch lägen die Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht vor. Den Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke treffe ein Verschulden an der Versäumung der Widerspruchseinlegungsfrist. Werde einem Rechtsanwalt eine Sache als nicht fristgebunden vorgelegt, müsse er sich in angemessener Zeit durch einen Blick in die Akten davon überzeugen, was zu tun sei, wie lange er sich mit der Bearbeitung Zeit lassen könne und dass es sich nicht etwa doch um eine – aufgrund eines Büroversehens nicht als solche notierte – Fristsache handele. Dem zuständigen Anwalt sei die Akte nach eigenem Vortrag am 14. August 2015 vorgelegt worden. Er habe somit die Akte vor sich und ausreichend Gelegenheit gehabt, die korrekte Eintragung und Berechnung der anfallenden Fristen zu überprüfen. Dabei hätte ihm insbesondere auffallen müssen, dass es sich bei der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG um eine Notfrist gehandelt habe, auch wenn diese vom Büropersonal fälschlicherweise als verlängerbare Frist notiert worden sei. Das Unterlassen dieser Überprüfung sei schuldhaft erfolgt, was der beantragten Wiedereinsetzung entgegenstehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist unbegründet, da das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss vom 15. Januar 2016 mit rechtlich zutreffender Begründung die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG angeordnet hat. Der hilfsweise gestellte Antrag gemäß § 91 Abs. 1 MarkenG auf Wiedereinsetzung in die Löschungswiderspruchsfrist ist ebenfalls unbegründet, da die insoweit erforderlichen Voraussetzungen seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht hinreichend glaubhaft worden sind.

1. Der Löschungsantrag ist zulässig, insbesondere ist er innerhalb der Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden. Er ist auch begründet, da die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag nicht binnen der 2-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat.

Der Löschungsantrag ist der Inhaberin der angegriffenen Marke am 16. Juni 2015 zugestellt worden. Die 2-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG lief mithin am 17. August 2015 ab (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 222 Abs. 1 und 2 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 BGB). Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag nicht wirksam widersprochen. Ein Widerspruch erfolgte hingegen erst mit Schreiben vom 18. August 2015, eingegangen am gleichen Tag, mithin nach Fristablauf.

a) Entgegen dem Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke stellt das Schreiben ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 14. August 2015 keinen wirksamen Widerspruch dar. Darin bittet dieser lediglich um eine Fristverlängerung von 2 Monaten. Zur Begründung ist ausgeführt worden, es seien noch Rückfragen bei der Mandantin erforderlich, die innerhalb der laufenden Frist aufgrund von urlaubs-

bedingter Abwesenheit der Entscheidungsträger nicht hätten geklärt werden können.

Eine ausdrückliche Erklärung, dass der Löschung widersprochen werde, enthält das Schreiben vom 14. August 2015 hingegen nicht. Es kann auch nicht als Widerspruch im Sinne von § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausgelegt werden.

Prozesshandlungen sind der Auslegung nach den Grundsätzen der §§ 133, 157 BGB fähig. Die Vorschriften über die Auslegung von Willenserklärungen finden entsprechende Anwendung. Im Hinblick auf die Rechtssicherheit im Prozessrecht ist auf den objektiven Erklärungswert aus Sicht des Empfängers abzustellen. Prozesshandlungen einer anwaltlich vertretenen Partei, die sich ausdrücklich auf ein nicht verwechselbares Prozessinstitut beziehen, sind daher regelmäßig nicht abweichend auslegungsfähig (MüKo/Rauscher, ZPO, 5. Auflage, 2016, Einführung, Rdnr. 431).

Eine ausdrückliche Bitte um Fristverlängerung kann demzufolge nicht als Widerspruch im Sinne des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausgelegt werden. Die in diesem Zusammenhang erfolgte Erklärung des Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke, es seien noch Rückfragen bei der Mandantin erforderlich, bezieht sich ausweislich des in Bezug genommenen Schreibens des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juni 2015, mit dem der Löschantrag übersandt und die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in Gang gesetzt wurde, zwar eindeutig auf das Lösungsverfahren. Der Inhalt des Schreibens vom 14. August 2015 lässt aber einen Willen der Inhaberin der angegriffenen Marke, sich dem Löschantrag in einem förmlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu widersetzen, nicht hinreichend erkennen. Wird neben einem bloßen Antrag auf Fristverlängerung nur darauf verwiesen, dass noch Rückfragen bei der Mandantin erforderlich seien, wird damit vom objektiven Erklärungsinhalt her nichts anderes gesagt, als dass sich die Inhaberin der angegriffenen Marke zu dem Löschantrag noch nicht abschließend geäußert hat.

Sie hatte folglich bei Abfassung des Schreibens vom 14. August 2015 eine Entscheidung, ob sie sich dem Löschantrag widersetzt, nicht getroffen und konnte dementsprechend ihren Bevollmächtigten nicht entsprechend instruiert haben. Lässt der Inhalt einer Erklärung nicht den Schluss zu, dass eine Entscheidung über einen Widerspruch bereits getroffen wurde, so kann daraus gerade nicht auf den Willen der Markeninhaberin geschlossen werden, dem Löschantrag – auch nur vorsorglich – zu widersprechen (vgl. hierzu BPatG GRUR 2011, 854 – Wiener Griessler).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat vielmehr erst mit Schriftsatz vom 18. August 2015 eindeutig erkennen lassen, dass sie der Löschung widerspricht. Zu diesem Zeitpunkt war die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG allerdings schon abgelaufen.

Auch das Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Verlängerung einer Frist zur Begründung eines Widerspruchs setze zwingend voraus, dass dem Grunde nach widersprochen werde, führt zu keinem anderen Ergebnis. Es sind nämlich durchaus Gesichtspunkte vorstellbar, die den Inhaber einer angegriffenen Marke dazu veranlassen können, einer Löschung – nach einer gewissen Bedenkzeit – nicht zu widersprechen. Hierbei können beispielsweise Kostengesichtspunkte eine Rolle spielen. Speziell wenn eine Marke in der Markenstrategie eines Unternehmens lediglich eine untergeordnete Rolle spielt, kann der Verzicht auf die Einlegung eines Widerspruchs zur Vermeidung von ggf. nicht unerheblichen Rechtsanwaltskosten, welche im Rahmen eines Lösungsverfahrens entstehen können, aus unternehmerischer Sicht geboten sein. Es sind aber auch Fälle denkbar, in denen eine Marke für ein Unternehmen – etwa ob einer zwischenzeitlich veränderten geschäftlichen Ausrichtung – überhaupt keine Rolle mehr spielt. Auch in solchen Fällen erscheint der Verzicht auf die Einlegung eines Widerspruchs gegen die Löschung aus unternehmerischer Sicht naheliegend. Insofern ist mit dem bloßen Antrag auf Fristverlängerung keine Aussage über den Willen der Inhaberin der angegriffenen Marke, sich gegen die Löschung zur Wehr zu setzen, verbunden.

b) Die mit Schreiben vom 14. August 2015 beantragte Fristverlängerung kann auch nicht im Sinne des § 140 BGB in einen Widerspruch gegen die Löschung umgedeutet werden.

Eine fehlerhafte Prozesshandlung kann entsprechend § 140 BGB umgedeutet werden, allerdings nur dann, wenn diese wegen ihrer Eindeutigkeit und Klarheit einer berichtigenden Auslegung nicht zugänglich ist, den Voraussetzungen einer anderen – prozessual zulässigen – Prozesshandlung entspricht, die den gleichen Zwecken dient, ein entsprechender Parteiwille erkennbar ist und schutzwürdige Interessen des Gegners nicht entgegenstehen. Die umzudeutende Prozesshandlung muss ihrem gesamten Umfang nach nichtig sein. Gültige, insbesondere nur anfechtbare, aber noch nicht wirksam angefochtene, nur schwebend unwirksame und grundsätzlich auch (noch) heilbare Prozesshandlungen sind der Umdeutung bereits nach dem Wortlaut der Vorschrift („nichtiges Rechtsgeschäft“) nicht zugänglich. Die Ersatzhandlung kann in ihren rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen hinter denjenigen der umzudeutenden Handlung zurückbleiben oder ihnen annähernd genau entsprechen, darf über sie aber nicht hinausgehen (vgl. zu Rechtsgeschäften Bamberger/Roth/Wendtland, BeckOK BGB, 42. Edition, Stand 1. Februar 2017, § 140, Rdnr. 5 ff.).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze scheidet eine Umdeutung des Fristverlängerungsgesuchs in einen Widerspruch gegen die Löschung aus.

Zunächst fehlt es bereits an einer nichtigen Prozesshandlung. Die mit Schriftsatz vom 14. August 2015 beantragte Fristverlängerung war nicht nichtig, sie war vielmehr lediglich unstatthaft, da die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eine gesetzliche Ausschlussfrist ist, die nicht verlängert werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 54, Rdnr. 15). Darüber hinaus dient die tatsächlich beantragte Fristverlängerung nicht dem gleichen Zweck wie ein Widerspruch gegen eine Löschung. Mit einem Fristverlängerungsgesuch bittet der jeweilige Antragsteller lediglich um die Einräumung eines weiteren Zeitraums, um sich

gegenüber einer Behörde, einem Gericht oder gegenüber Verfahrensbeteiligten zu äußern. Mit einem Widerspruch gegen eine Löschung bringt der jeweilige Erklärende hingegen zum Ausdruck, dass er die Löschung seiner Marke nicht hinnehmen möchte und eröffnet hierdurch die Möglichkeit einer Prüfung des Antrags (zunächst) durch das Deutsche Patent- und Markenamt. Die beiden Erklärungen unterscheiden sich mithin in ihrer jeweiligen Zielrichtung deutlich voneinander, was der Annahme eines gleichgelagerten Zwecks entgegensteht. Schließlich ginge im Fall der Bejahung einer Umdeutung das „Ersatzgeschäft“ – mithin der Widerspruch gegen die Löschung – in seiner rechtlichen Wirkung über die fehlerhafte Prozesshandlung – mithin das Gesuch um Fristverlängerung – hinaus. Ein Fristverlängerungsantrag kann lediglich zur Folge haben, dass die beantragte Frist gewährt wird. Über die Einräumung weiterer Zeit zur Abgabe einer Stellungnahme oder Erklärung hinaus hat sie keine rechtlichen Folgen. Die Einlegung eines Widerspruchs gegen eine Löschung hat hingegen zur Folge, dass das Lösungsverfahren in Gang gesetzt wird (§ 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG). Damit beinhaltet das Fristverlängerungsgesuch nicht den Widerspruch gegen die Löschung. Ob der Inkongruenz der beiden Prozesshandlungen scheidet auch hierauf basierend eine Umdeutung im Sinne von § 140 BGB aus.

2. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung eines Widerspruchs gegen die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke ist ebenfalls unbegründet, da die Beschwerdeführerin die insoweit erforderlichen Voraussetzungen nicht glaubhaft gemacht hat

Bei der Widerspruchsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG handelt es sich zwar um eine Frist gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat binnen der 2-Monats-Frist des § 91 Abs. 2 MarkenG die Wiedereinsetzung beantragt und die versäumte Handlung – ihren Widerspruch gegen die Löschung – auch nachgeholt (§ 91 Abs. 4 MarkenG). Gleichwohl scheidet eine

Wiedereinsetzung aus, da die Frist nicht unverschuldet gemäß § 91 Abs. 1 MarkenG versäumt wurde.

An die gemäß § 85 Abs. 2 ZPO maßgebliche Sorgfalt eines Anwalts werden von der Rechtsprechung regelmäßig strenge Maßstäbe angelegt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 91, Rdnr. 13). Ein Rechtsanwalt darf Tätigkeiten zum Zweck der Fristwahrung jedoch delegieren, wenn das beauftragte Personal die dazu erforderlichen, besonderen Qualifikationen besitzt. Dazu gehören Tätigkeiten der Fristnotierung, Fristberechnung und des Streichens erledigter Fristen (Musielak/Voit, ZPO, 14. Auflage, 2017, § 233, Rdnr. 15).

Vorliegend hat nach dem Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke ein Büromitarbeiter ihres Verfahrensbevollmächtigten die in Rede stehende Widerspruchsfrist versehentlich nicht als nicht-verlängerbare Notfrist, sondern lediglich als verlängerbare Frist notiert. Zudem hat er auch nur eine Frist, nämlich die Frist zur Begründung, nicht aber die Frist zur Einlegung des Widerspruchs notiert.

Zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke kann unterstellt werden, dass der Büromitarbeiter ihres Verfahrensbevollmächtigten hinreichend qualifiziert gewesen ist und im Regelfall sämtliche Fristangelegenheiten ordnungsgemäß bearbeitet hat, zumal die verfahrensgegenständliche Fristversäumnis nicht allein auf seiner fehlerhaften Fristenbearbeitung beruht hat. Den Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke trifft vorliegend vielmehr ein eigenes Verschulden, welches sie sich gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muss.

Ein Rechtsanwalt, dem aufgrund eines Büroversehens eine Fristsache als nicht fristgebunden vorgelegt worden ist, muss sich in angemessener Zeit durch einen Blick in die Akten davon überzeugen, was zu tun ist und wie lange er sich mit der Bearbeitung Zeit lassen kann (vgl. BGH NJW 2011, 1600 – Fristsache; Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, 2016, § 233, Rdnr. 47). Vorliegend ist die gegenständliche Akte dem Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke

(spätestens) am 14. August 2015 zur Bearbeitung vorgelegt worden, datiert doch der Fristverlängerungsantrag von diesem Tag. Zwar war nach dem Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke die am 17. August 2015 ablaufende Frist zur Einlegung eines Widerspruchs gegen die Löschung in der Akte nicht notiert. Gleichwohl hätte der Verfahrensbevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke dieses Versäumnis seines Büroangestellten unschwer erkennen können. Das Fristverlängerungsgesuch hat auf die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juni 2015 Bezug genommen, in der die 2-Monats-Frist zur Einlegung eines Widerspruchs gegen die Löschung ausdrücklich erwähnt worden ist. Hätte der Verfahrensbevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke das in seinem Fristverlängerungsgesuch angesprochene Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juni 2015 genau gelesen, hätte er ohne Weiteres erkennen können, dass die (nicht-verlängerbare) Frist zur Einlegung eines Widerspruchs gegen die Löschung seitens seines Büromitarbeiters nicht notiert worden war. Das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juni 2015 ist sehr bedeutsam, zumal es deutlich auf die Folge der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke im Falle einer Fristversäumung hinweist. Demzufolge hätte es eingehend studiert werden müssen.

Darüber hinaus hätte der Verfahrensbevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke bei Abfassung seines Schreibens vom 14. August 2015 unschwer erkennen (respektive errechnen) können, dass der Ablauf der Frist zur Einlegung eines Widerspruchs unmittelbar bevorstand. So enthält sein Fristverlängerungsgesuch vom 14. August 2015 neben dem Datum des in Bezug genommenen Schreibens des Deutschen Patent- und Markenamtes (9. Juni 2015) auch das Datum dessen Eingangs in seiner Kanzlei (16. Juni 2015).

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2015 vorgetragen hat, „die Verlängerung der Frist in Bezug auf die Begründung des Widerspruchs gegen den Löschungsantrag“ sei ihrem Verfahrensbevollmächtigten „büromäßig ohne die Akte“ vorgelegt worden, vermag auch dies ein

anderweitiges Ergebnis nicht zu rechtfertigen. In diesem Fall wäre dem Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Juni 2015 anlässlich der Abfassung des Fristverlängerungsgesuches zwar nicht unmittelbar zur Kenntnis gelangt. Eine solche kanzleiinterne Vorgehensweise als zutreffend unterstellt, begründet jedoch die Annahme eines Organisationsverschuldens. Ein Rechtsanwalt ist in Angelegenheiten, in denen Fristen zu beachten sind, dazu angehalten, sich zumindest das amtliche oder gerichtliche Schreiben, auf welches er antwortet und ausdrücklich Bezug nimmt, ebenfalls vorlegen zu lassen. Nur durch eine solche Vorgehensweise kann sich der Verfahrensbevollmächtigte nämlich einen Überblick über den aktuellen Sachstand des Verfahrens verschaffen und im Einzelfall erkennen, ob die Akte durch das Kanzleipersonal ordnungsgemäß bearbeitet worden ist, um ggf. weitere Maßnahmen zu veranlassen. Unterlässt er dies, so liegt allein hierin ein Organisationsverschulden, welches der beantragten Wiedereinsetzung entgegensteht.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Fa