



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 36/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DD 650 007

(hier Löschung S 323/11)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou am 31. Januar 2017

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 7. März 2013 wird aufgehoben. Die Sache wird zur Fortsetzung des Lösungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 26. Februar 1990 angemeldete und am 19. März 1992 nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens eingetragene Marke DD 65000725, deren Schutzdauer bis 29. Februar 2020 verlängert ist, hat die Antragstellerin am 17. November 2011 Lösungsantrag gestellt.

Auf die ihr am 30. November 2011 zugestellte Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Lösungsantrag am 23. März 2012 widersprochen.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 7. März 2013 den Lösungsantrag als unzulässig zurückgewiesen, weil die Antragstellerin ihren Antrag im Zusammenhang mit den absoluten Schutzhindernissen des § 8 MarkenG nicht ausrei-

chend konkretisiert habe, um die Zulässigkeit des Antrags unter dem Gesichtspunkt des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG prüfen zu können. Eine Begründung ihres Löschungsantrags habe die Antragstellerin weder mit dem formularmäßigen Antrag eingereicht noch später im Verfahren, in dem es allein um die Frage fristgemäßen Widerspruchs der Markeninhaberin gegangen sei, nachgereicht.

Die dagegen eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat mit Beschluss vom 1. Juli 2014 zurückgewiesen. Der Löschungsantrag sei unzulässig, weil die Antragstellerin ihren Löschungsantrag nicht hinreichend begründet habe. Es sei nicht ausreichend, dass sie im amtlichen Formblatt als Löschungsgrund das Feld "Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG)" angekreuzt habe. Vorliegend sei die in § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG geregelte zehnjährige Frist für Anträge abgelaufen gewesen, mit denen Löschungsgründe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG hätten geltend gemacht werden können. Anträge auf Löschung der am 19. März 1992 eingetragenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse im Sinne von § 8 MarkenG hätten daher nur auf die Löschungsgründe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG gestützt werden können. Dies sei nicht geschehen. Die Antragstellerin habe im Löschungsantrag keinen konkreten Löschungsgrund angegeben, sondern lediglich angekreuzt, dass "die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen" sei. Der Umstand, dass im Antragsformular keine weiteren Angaben verlangt worden seien, entbinde die Antragstellerin nicht davon, den Umfang der Prüfung durch Benennung der ihrer Meinung nach bestehenden Schutzhindernisse zu bestimmen. Das Deutsche Patent- und Markenamt sei nicht gehalten gewesen, durch einen Hinweis im noch laufenden Amtsverfahren eine Festlegung auf einen Löschungsgrund zu bewirken. Die Antragstellerin könne nicht im Beschwerdeverfahren erstmals vortragen, ihr Antrag werde auf Bösgläubigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt. Eine Prüfung der Unzulässigkeit des Löschungsantrags sei schließlich nicht durch § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen gewesen.

Der Bundegerichtshof (Beschluss vom 11. Februar 2016 - I ZB 87/14) hat die zugelassene Rechtsbeschwerde der Löschantragstellerin für begründet erachtet und unter Aufhebung des Beschlusses des Senats die Sache zurückverwiesen. Denn das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Antrag rechtsfehlerhaft als unzulässig zurückgewiesen, weil es der Antragstellerin zuvor keine Gelegenheit gegeben habe, den bestehenden Begründungsmangel zu beheben. Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG habe das Deutsche Patent- und Markenamt einem Verfahrensbeteiligten innerhalb einer bestimmten Frist Gelegenheit zur Äußerung zu geben, wenn die Entscheidung auf Umstände gestützt wird, die dem Verfahrensbeteiligten noch nicht mitgeteilt waren. Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiere den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern. Es stelle jedoch eine Versagung des rechtlichen Gehörs dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt oder auf rechtliche Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleichkomme. Nach diesen für das markenrechtliche Lösungsverfahren entsprechend geltenden Grundsätzen sei das Deutsche Patent- und Markenamt gehalten gewesen, die Antragstellerin auf die Mängel des Löschantrags hinzuweisen. Das verstoße nicht gegen die Neutralitätspflicht des Deutschen Patent- und Markenamtes, da nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch von Zivilgerichten die Kläger auf Mängel beim notwendigen Inhalt der Klageschrift hinzuweisen seien, was auch im markenamtlichen Lösungsverfahren im Hinblick auf den notwendigen Inhalt des Antrags gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG gelte.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und begründet.

Denn nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofes hätte die Löschantragstellerin zur Wahrung rechtlichen Gehörs auf Begründungsmängel hingewiesen werden müssen, um ihr Gelegenheit zu geben, sich auf die absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 10 MarkenG zu stützen. Sie hätte dann nach ihrem Vortrag den Gesichtspunkt einer bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG konkretisiert und - wie im Rechtsbeschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 2. April 2015 unter II.3.d) angedeutet - im Einzelnen dargelegt, dass die angegriffene Marke in Kenntnis des Besitzstandes des schweizerischen Unternehmens K... AG zum Zwecke der Ausspernung dieses Unternehmens angemeldet worden sei.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Deutsche Patent- und Markenamt bei Berücksichtigung dieser Umstände zu einer anderen Beurteilung der Zulässigkeit des Löschantrags gelangt wäre, ist auf übereinstimmende Ansicht der Parteien der Beschluss vom 7. März 2013 gem. § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann

Lachenmayr-Nikolaou

Hu