



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 50/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Schutzziehungsverfahren der**

**IR-Marke R 307 243**

hat der 33. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 2. Dezember 2003 durch den Vorsitzenden Richter Winkler und die Richter Baumgärtner und Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Löschantragsteller wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 30. Oktober 2002 in den Ziffern 2. und 3. aufgehoben. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Zwischen den Beteiligten des vorliegenden Verfahrens ist vor dem Senat unter dem Aktenzeichen 33 W (pat) 273/01 ein Beschwerdeverfahren anhängig, in dem die Anordnung des Leiters der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts angefochten worden ist, dass einer IR-Marke mangels Widerspruchs des Markeninhabers (gem. §§ 52 Abs. 3, 115 MarkenG) der Schutz entzogen werde. Im vorliegenden Verfahren geht es um die Frage, inwieweit die Markenabteilung, nachdem das gegen die erwähnte Anordnung gerichtete Beschwerdeverfahren beim Bundespatentgericht anhängig geworden ist, im Rahmen eines Wiedereinsetzungsverfahrens zu einer Feststellung befugt ist, dass der Widerspruch gegen die Schutzentziehung wirksam und die genannte Anordnung aufzuheben ist.

Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2001 haben die Antragsteller beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die IR-Wort-Bild-Marke 307 243



die für

„Utensiles de ménage, casseroles, couverts et vaisselle“

in Deutschland Schutz genießt, wegen Verfalls den Schutz zu entziehen, da sie nicht benutzt werde. Mit Schreiben der Markenabteilung 3.4 vom 20. Februar 2001, dessen Zustellung durch Aufgabe zur Post erfolgte, wurde die spanische Markeninhaberin über den Antrag unterrichtet und aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten mitzuteilen, ob sie der Schutzentziehung widerspreche. Am 28. Mai 2001 stellte der Leiter der Markenabteilung 3.4. fest, dass der IR-Marke mangels Widerspruchs des Markeninhabers der Schutz wegen Nichtbenutzung entzogen werde und verfügte, dies dem Internationalen Büro Ompi in Genf, den Antragstellern und der Markeninhaberin mitzuteilen.

Hiergegen hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 6. Juli 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt. In der Beschwerdeschrift äußerte sie Zweifel an der wirksamen Zustellung des Löschungsantrags, dem sie vorsorglich widersprach.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2001, eingegangen am 6. August 2001, beantragte sie bei der Markenabteilung des weiteren Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da sie unverschuldet gehindert gewesen sei, innerhalb einer etwa laufenden Frist zu widersprechen. Ihre Auffassung begründete die Markeninhaberin damit, dass ihr der Löschungsantrag nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei. Da sie ihren Sitz im Ausland habe, habe ihr gegenüber eine Zustellung durch Aufgabe zur Post

nicht bewirkt werden dürfen. Zum Zeitpunkt der Zustellung sei ihr die Notwendigkeit, einen Inlandsvertreter zu bestellen, nicht erkennbar gewesen.

Selbst wenn zum Zeitpunkt ihres in der Beschwerdeschrift erklärten Widerspruchs die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen gewesen sein sollte, sei sie schuldlos an deren Einhaltung gehindert gewesen. Zum einen sei die Ortsangabe in ihrer (vormaligen) Adresse fehlerhaft gewesen. Zum anderen habe sie alle Vorkehrungen getroffen, noch an ihre alte Adresse gerichtete Schreiben zu erhalten. Dort bestehe ein Briefkasten, der regelmäßig geleert werde, was auch zum Erhalt der Amtsmitteilung über die Schutzentziehung vom 7. Juni 2001 geführt habe.

Die Antragsteller sind diesen Ausführungen im einzelnen entgegengetreten.

Mit Verfügung vom 27. August 2001 hat die Markenabteilung 3.4 die Akten dem Gericht vorgelegt, da der Beschwerde nicht abgeholfen werde.

Durch Verfügung des Senats vom 9.1.2002 wurden die Akten an die Markenabteilung 3.4. zurückgeleitet mit der Bitte, den Wiedereinsetzungsantrag ungeachtet des anhängigen Beschwerdeverfahrens in Bearbeitung zu nehmen.

Mit Beschluss vom 30. Oktober 2002 hat die Markenabteilung 3.4 in Ziffer 1 des Tenors den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen. Auf Grund der fehlerhaften Zustellung habe die Widerspruchsfrist nicht zu laufen begonnen, damit liege kein Fristversäumnis vor, weshalb für den Wiedereinsetzungsantrag kein Raum sei. Des weiteren stellte die Markenabteilung 3.4 in Ziffer 2 des Beschlusstextes fest, dass der Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag wirksam sei und hob in Ziffer 3 die „Verfügung vom 28.5.2001, mit der der international registrierten Marke Nr. IR R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik entzogen wurde“, auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsteller. Sie sind der Auffassung, dass das Deutsche Patent- und Markenamt lediglich befugt gewesen sei, über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden, nicht aber über die Wirksamkeit des Widerspruchs und über die Verfügung über die Schutzrechtsentziehung, da beide Gegenstände beim Bundespatentgericht anhängig und damit der Entscheidungsbefugnis des Amtes entzogen gewesen seien.

Die Antragsteller beantragen,

unter Abänderung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30.10.2002 festzustellen, dass der Beschluss im Umfang des Tenors zu Ziffer 2 und 3 gegenstandslos ist.

Die Markeninhaberin hat, nachdem der Senat mit Verfügung vom 14. Oktober 2003 mitgeteilt hatte, dass das Beschwerdeverfahren in Bearbeitung genommen worden ist und aus Sicht des Senats alles Wesentliche vorgetragen bzw. aktenkundig sei, keine Stellungnahme mehr abgegeben.

## II.

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 30. Oktober 2002 ist zulässig und im Umfang ihres Angriffs auch begründet.

1. Dass sich die Beschwerde gegen eine nach Auffassung der Beschwerdeführer wirkungslose Entscheidung richtet, steht der Zulässigkeit nicht entgegen; auf eine rechtliche Verbindlichkeit kommt es insoweit nicht an. Auch eine wirkungslose Entscheidung kann angefochten werden, da von ihr scheinbar Wirkungen ausgehen, die die nach ihrem Inhalt unterlegene Partei beschweren. Sie ist daher mit denselben Rechtsmitteln anfechtbar wie eine wirksam erlassene und Rechtswirkungen entfaltende Entscheidung (BGH

NJW 1996, 1969 - 1970 m.w.N.) und hat das Ziel, die von ihr ausgehenden scheinbaren Wirkungen zu beseitigen (BGH a.a.O.).

2. Der angegriffene Beschluss ist jedenfalls insoweit wirkungslos, als die Markenabteilung 3.4. über die Anordnung der Schutzrechtsentziehung und die Wirksamkeit des Widerspruchs entschieden hat.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat sich mit ihrer Beschwerde vom 6. Juli 2002 gegen die Anordnung der Markenabteilung, der IR-Wort-Bild-Marke 307 243 den Schutz zu entziehen, gewendet. Im Gegensatz zu den Fallgestaltungen, die den Entscheidungen des 10. Senats (vgl. BIPMZ 2003, 244 f – formularmäßige Mitteilung) und des 5. Senats (Beschluss vom 23.4.2003, 5 W (pat) 1/03 - Papieraufgabe – zur Veröffentlichung vorgesehen) zu Grunde lagen, handelt es sich bei der Verfügung des Leiters der Markenabteilung 3.4 vom 28.5.2001 um eine anfechtbare Entscheidung (siehe Senatsbeschluss vom 2.12.2003, 33 W (pat) 273/01).

Wenn das Verfahren um die Schutzrechtsentziehung auch kein echtes kontradiktorisches Verfahren ist, so stehen sich in diesem Verfahren doch zwei Verfahrensbeteiligte gegenüber, es liegt ein zweiseitiges Verfahren vor (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 97 zu § 66). Damit ist gemäß § 66 Abs. 5 S. 2 MarkenG der Markenabteilung von Gesetzes wegen die Möglichkeit entzogen, eine Abhilfeentscheidung zu treffen. Die Abhilfemöglichkeit ist in mehrseitigen Verfahren ausgeschlossen, weil sie zu einer Beschwer des anderen Beteiligten führen müsste (Busse PatG 5. Aufl. Rn 124 zu § 73 PatG m.w.N.).

Ausserdem ist durch die Vorlage der Beschwerde auf Grund der Verfügung vom 27. August 2001 das Verfahren beim Bundespatentgericht angefallen. Mit Eintritt des Devolutiveffekts ist - abgesehen von der angesprochenen Unzulässigkeit einer Abhilfeentscheidung - bezüglich des Gegenstands der Beschwerde jegliche Entscheidungskompetenz des Deutschen Patent- und Markenamts entfallen, jedenfalls bis zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens,

insbesondere durch Zurückverweisung der Sache nach § 70 Abs. 3 MarkenG. Eine Zurückverweisung ist vorliegend aber durch die Bitte, das Wiedereinsetzungsverfahren zu bearbeiten nicht erfolgt. Ebenso wenig lag darin eine - nach Vorlage nicht zulässige (Schulte PatG 7. Aufl. Rn 137 zu § 73 PatG; Bühring GebMG Rn 49 zu § 17) - Rückgabe des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung der Abhilfe. Vielmehr hätte die Markenabteilung nur prüfen und gegebenenfalls entscheiden dürfen, soweit der Gegenstand der Entscheidung nicht mit dem der Beschwerde übereinstimmt. Da die Markenabteilung zu den in den Ziffern 2 und 3 getroffenen Entscheidung nicht berufen war, ist der Beschluss vom 30. Oktober 2002 insoweit wirkungslos, als er sich auf den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens erstreckt und das Rechtsschutzbedürfnis für die Beschwerde tangiert, also hinsichtlich der Entscheidung über den Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag und über die Verfügung vom 28.5.2001, mit der der international registrierten Marke Nr. IR R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik entzogen worden war (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 112 zu § 66 m.w.N.; vgl. auch BGH BIPMZ 1999, 194 ff - Mehrfachsteuersystem).

### III.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs. 3 MarkenG. Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch die Markenabteilung, die außerhalb ihrer Kompetenz eine Entscheidung zu Lasten der Beschwerdeführer über einen Sachverhalt getroffen hat, der bereits Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens war, so dass die Beschwerdeführer zur Wahrung

ihrer Rechte Beschwerde einlegen mussten, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Winkler

Baumgärtner

Kätker

Ju