



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 28/21

(AktENZEICHEN)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 025 487 – 0290/21 Lösch
(hier: Verfallsverfahren)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Kätker und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag der Markeninhaberin auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Erklärung des Widerspruchs gegen den Verfallsantrag wird als unzulässig verworfen.
3. Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird als unzulässig verworfen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.



Die Wort-/Bildmarke (Blau, Rot, Weiß) ist am 29. April 2009 angemeldet und am 6. August 2009 unter der Nummer 30 2009 025 487 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Dienstleistung „Telekommunikation“ der Klasse 38.

Am 29. März 2021 hat die Beschwerdegegnerin die Erklärung des Verfalls und der Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 49 MarkenG beantragt. Dieser Antrag nebst Aufforderung vom 21. April 2021, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung mitzuteilen, ob der beantragten Erklärung widersprochen werde, ist am 23. April 2021

als Übergabeeinschreiben an die Antragsgegnerin abgesandt worden. Ein Widerspruch ist nicht eingegangen.

Mit Beschluss vom 3. August 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der angegriffenen Marke für verfallen erklärt und gelöscht, weil die Markeninhaberin dem Antrag auf Erklärung des Verfalls nicht widersprochen habe. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen habe kein Anlass bestanden. Dieser Beschluss ist am 6. August 2021 als Übergabeeinschreiben an die Antragsgegnerin abgesandt und von ihr laut Sendungsverfolgung am 12. August 2021 abgeholt worden.

Mit Schriftsatz vom 20. August 2021, der vorab als Telefax beim DPMA an demselben Tag eingegangen ist, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und „aus äußerster anwaltlicher Vorsorge“ „hilfsweise, für den Fall, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung ... zurückgewiesen werden sollte, hilfsweise“ Beschwerde eingelegt, deren Gebühr am 23. August 2021 entrichtet worden ist. Zur Begründung führt sie aus, sie habe weder das Anschreiben des DPMA vom 21. April 2021 mit dem Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Löschung ihrer Marke noch eine Benachrichtigung über eine Hinterlegung eines Einschreibens erhalten. Zur Glaubhaftmachung hat sie eine eidesstattliche Versicherung vom 19. August 2021 sowie den seit dem 17. März 2021 bis zum 22. Juli 2021 mit der Gegenseite geführten anwaltlichen Schriftwechsel wegen Markenverletzung vorgelegt.

Mit Schriftsatz vom 6. September 2021, beim DPMA eingegangen am 7. September 2021, hat die Markeninhaberin unter Bezugnahme auf ihren Antrag vom 20. August 2021, ihre „aus äußerster anwaltlicher Vorsorge“ „hilfsweise, für den Fall, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung ... zurückgewiesen werden sollte“ „eingelegte hilfsweise Beschwerde“ begründet. Sie ist der Ansicht, dass die Beschwerde gar nicht durchzuführen sei, weil der Wiedereinsetzungsantrag Erfolg habe. Deshalb sei die Beschwerdegebühr zu erstatten. Aufgrund des bösgläubigen und sittenwidrigen Vorgehens der Antragstellerin, die die angegriffene Marke aufgrund einer Lizenzvereinbarung mit der Antragsgegnerin zuletzt seit März 2016 für „Distribution, Marketing und Promotion von Telekommunikationsprodukten sowie Handel mit Waren aller Art,

insbesondere elektronische Artikel und Zubehör, soweit keine besondere Genehmigung erforderlich ist“ durchgehend benutzt habe, seien die Kosten des Verfahrens der Beschwerdegegnerin vollständig aufzuerlegen.

Am 9. September 2021 hat das DPMA die Beschwerde dem BPatG vorgelegt.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

1. Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Erklärung des Widerspruchs gegen den Verfallsantrag zu gewähren;
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen;

hilfsweise,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 3. August 2021 aufzuheben;
2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 16. November 2021 sind die Verfahrensbeteiligten auf die vorläufige Rechtsansicht des Senats hingewiesen worden. Keiner der Verfahrensbeteiligten hat hierzu Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die „aus äußerster anwaltlicher Vorsorge“ „hilfsweise, für den Fall, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung ... zurückgewiesen werden sollte,“ eingelegte Beschwerde ist

unzulässig, weil ihre Einlegung von dem Eintritt einer Bedingung abhängig gemacht worden ist.

a) Die Beschwerde ist wie andere Rechtsmittel bedingungsfeindlich (BPatG 17 W (pat) 28/16 – Computereingabegerät; 12 W (pat) 14/12 – Automatische Döner- und Gyrosmesser). Generell dürfen Verfahrenserklärungen, insbesondere verfahrenseinleitende, wie z. B. Klage oder Beschwerde, nicht an Bedingungen geknüpft werden, da im Interesse der Rechtssicherheit klar sein muss, ob die Erklärung wirksam ist oder nicht. Zulässig sind nur Bedingungen, die von einem innerprozessualen Vorgang abhängig sind. Eine solche innerprozessuale Bedingung liegt hier nicht vor, denn bei der Bedingung, dass das DPMA den Wiedereinsetzungsantrag zurückweist, handelt es sich nicht um einen Vorgang innerhalb eines Verfahrens. Mit dem Beschluss des DPMA als Behörde ist das Verwaltungsverfahren vor der Exekutive beendet worden und mit der Vorlage an das BPatG hat ein neues, nunmehr gerichtliches Verfahren der Judikative begonnen.

b) Im Hinblick auf die eindeutige und wiederholte anwaltliche Erklärung sowohl im Schriftsatz vom 20. August 2021 als auch in der Beschwerdebegründung vom 6. September 2021, dass hilfsweise, für den Fall, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen werden sollte, Beschwerde eingelegt werde, ist eine Auslegung in eine unbedingte Beschwerdeeinlegung nicht möglich. Um eine Erklärung auslegen zu können, bedarf es gewisser Unsicherheiten im Ausdruck, die dann unter Zuhilfenahme weiterer Anhaltspunkte ausgelegt oder interpretiert werden können. Eine solche auslegungsfähige Willenserklärung liegt hier nicht vor.

c) Die Entrichtung der Beschwerdegebühr innerhalb der Beschwerdefrist kann ebenfalls nicht als unbedingte Beschwerdeeinlegung ausgelegt werden.

aa) Der als Übergabeeinschreiben am 6. August 2021 abgesandte Beschluss ist der Markeninhaberin am 12. August 2021 zugegangen. Gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG gilt ein mittels Einschreiben übersandtes Dokument am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Da die Antragsgegnerin den

Beschluss laut Sendungsverfolgung am 12. August 2021 abgeholt hat, ist von diesem späteren Zustellungszeitpunkt auszugehen. Die einmonatige Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG hat mit der Beschlusszustellung am 12. August 2021 zu laufen begonnen und, da das Ende der Frist auf Sonntag, den 12. September 2021, gefallen ist, erst am Montag, dem 13. September 2021, geendet (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 222 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB). Die Beschwerdegebühr ist mit Wertstellung vom 23. August 2021, also innerhalb dieser Monatsfrist und damit fristgemäß überwiesen worden.

bb) Aus dieser fristgerechten Einzahlung der Beschwerdegebühr kann aber nicht geschlossen werden, dass die Beschwerde entgegen dem eindeutigen Wortlaut nicht hilfsweise eingelegt sein soll (BPatG a. a. O. – Automatische Döner- und Gyrosmesser).

2. Der Antrag gemäß § 91 Abs. 1 MarkenG auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Erklärung des Widerspruchs gegen den Verfallsantrag gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG ist unzulässig.

a) Über diesen Wiedereinsetzungsantrag konnte das DPMA nicht entscheiden, weil es wegen der justizförmigen Ausgestaltung des Verfahrens entsprechend § 318 ZPO an seinen eigenen erlassenen Beschluss gebunden war. Diese Bindung ergibt sich auch aus den Ausnahmenvorschriften über die Abhilfe (§§ 64 Abs. 3, 66 Abs. 5 Satz 1 MarkenG). Hinzu kommt, dass mit der Vorlage der Beschwerde das Verfahren auf das BPatG übergegangen ist. Dieser Devolutiveffekt lässt jegliche Entscheidungskompetenz des DPMA entfallen (BPatG 33 W (pat) 232/98 – S + B TECHNOLOGIE; BPatGE 48, 33, 40 – Rena-Ware), so dass eine Rückgabe der Sache durch das BPatG an das DPMA zur Prüfung der Abhilfe, z. B. in Fällen beantragter Wiedereinsetzung, nicht möglich ist (Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdnr. 86), zumal im vorliegenden zweiseitigen Verfahren auch eine Abhilfe durch das DPMA gemäß § 66 Abs. 5 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen war.

b) Nur bei einer unbedingt eingelegten Beschwerde hätte der Senat den angefochtenen Beschluss aufheben und die Sache zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag an das DPMA zurückverweisen oder selbst über den Wiedereinsetzungsantrag entscheiden können.

III.

1. Der Kostenantrag der Markeninhaberin ist unzulässig.

Aufgrund der Unzulässigkeit der Beschwerde, die einer Sachentscheidung entgegensteht, können weder die Kostenentscheidung des DPMA noch die Berechtigung des – auf ein angeblich bösgläubiges Vorgehen der Antragstellerin gestützten – Kostenantrags der Markeninhaberin überprüft werden.

2. Der Antrag auf Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat keinen Erfolg.

a) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Besondere Umstände für eine Rückerstattung liegen beispielsweise vor, wenn die Beschwerdeführerin durch ein verfahrensfehlerhaftes und unzumutbares Verhalten oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des DPMA zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können (BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung; 26 W (pat) 534/17 – YogiMerino/yogiMerino).

b) Vorliegend ist das DPMA, wie bereits eingehend erörtert wurde, nicht befugt gewesen, über den Wiedereinsetzungsantrag der Markeninhaberin zu entscheiden, weil es wegen der justizförmigen Ausgestaltung des Verfahrens entsprechend § 318 ZPO an seinen eigenen bereits erlassenen Beschluss gebunden war. Dem DPMA

kann daher kein Fehler vorgeworfen werden. Dies gilt auch für das Verfahren vor dem Amt. Denn das DPMA ist berechtigt gewesen, die Mitteilung nach § 53 Abs. 4 MarkenG mit Übergabeeinschreiben gemäß § 94 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 VwZG zuzustellen und hatte bis zum angefochtenen Beschluss vom 3. August 2021 keinen Anlass anzunehmen, dass das am 23. April 2021 abgesandte Übergabeeinschreiben, das gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG seit dem 26. April 2021 als zugestellt galt, die Antragsgegnerin nicht erreicht hat.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. Rupp-Swienty