



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 273/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Schutzzentziehungsverfahren der
IR-Marke R 307 243

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

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird die Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2001, mit der der IR-Marke R 307 243 der Schutz entzogen wurde, aufgehoben.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe:

I.

Im vorliegenden Verfahren geht es um die Frage, inwieweit die Anordnung des Leiters der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, dass einer IR-Marke mangels Widerspruchs des Markeninhabers (gem. §§ 53 Abs 3, 115 MarkenG) der Schutz entzogen werde, mit Erfolg angefochten werden kann. In dem parallelen, zwischen denselben Beteiligten anhängigen Verfahren 33 W (pat) 50/03 ist dagegen zu entscheiden, inwieweit die Markenabteilung, nachdem das gegen die erwähnte Anordnung gerichtete Beschwerdeverfahren beim Bundespatentgericht anhängig geworden ist, befugt ist festzustellen, dass der Widerspruch gegen die Schutzzentziehung wirksam sei, und die genannte Anordnung aufzuheben.

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

Mit Schreiben vom 6. Juli 2001, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. Juli 2002, legte die Markeninhaberin Beschwerde ein „gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2001, mit der der Internationalen Marke Nr R 307 243/7 (Wort-/Bildmarke „RENA-WARE“) der Schutz für Deutschland entzogen wurde und ... unserer Mandantin mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juni 2001 (das unserer Mandantin am 21. Juni 2001 zugeht) mitgeteilt wurde“. In der Beschwerdeschrift äußerte die Markeninhaberin außerdem Zweifel an der wirksamen Zustellung des Löschungsantrags, dem sie vorsorglich widersprach.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2001, eingegangen am 6. August 2001, hat die Markeninhaberin weiterhin bei der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, da sie unverschuldet gehindert gewesen sei, innerhalb einer etwa laufenden Frist zu widersprechen. Diesen Antrag auf Wiedereinsetzung hat die Markenabteilung 3.4 mit Beschluss vom 30. Oktober 2001 in Ziffer 1 des Tenors zurückgewiesen. Auf Grund fehlerhafter Zustellung habe die Widerspruchsfrist nicht zu laufen begonnen, damit liege kein Fristversäumnis vor, weshalb für den Wiedereinsetzungsantrag kein Raum sei. Des weiteren hat die Markenabteilung 3.4 in Ziffer 2 des Beschlusstextes festgestellt, dass der Widerspruch gegen die Schutzrechtsentziehung wirksam sei, und hat in Ziffer 3 die „Verfügung vom 28.05.2001, mit der der international registrierten Marke Nr. IR R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik entzogen wurde“, aufgehoben. Hiergegen haben die Antragsteller Beschwerde erhoben, die unter dem Aktenzeichen 33 W (pat) 50/03 geführt wird.

Die Markeninhaberin beantragt im vorliegenden Fall weiterhin,

die Entscheidung vom 28. Mai 2001 aufzuheben und den Antrag auf Schutzentziehung zurückzuweisen.

Die Antragsteller beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie haben ihren Sachvortrag aus dem parallelen Beschwerdeverfahren Aktenzeichen 33 W (pat) 50/03 zum Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens gemacht. Dort haben sie die Auffassung vertreten, dass die Zustellung des Löschungsantrags durch Aufgabe zur Post wirksam gewesen sei. Die Markeninhaberin habe die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters zumindest erkennen müssen. Zwischen den Beteiligten des Schutzentziehungsverfahrens habe außergerichtliche Korrespondenz stattgefunden, in der die Markeninhaberin die

Antragstellerin wegen einer angeblichen Markenverletzung abgemahnt habe. Im Zuge dieser Auseinandersetzung habe sie mit einem Lösungsverfahren rechnen müssen. Auch habe die in der Zustelladresse aufgetretene Unrichtigkeit nicht zum Vorliegen einer unrichtigen Adresse geführt. Schließlich habe die Markeninhaberin die versäumte Handlung nicht gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt und nicht ohne Bedingung nachgeholt, da sie den Widerspruch an das Bundespatentgericht gerichtet und ihn außerdem lediglich vorsorglich eingelegt habe.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin gegen die Schutzrechtsentziehung ist statthaft und zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg, da die Zustellung des Lösungsantrags nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, so dass die Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG nicht in Lauf gesetzt wurde, und damit die Schutzrechtsentziehung nicht hätte erfolgen dürfen.

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin vom 6. Juli 2001 ist statthaft.

Nach § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen die Beschwerde zum Bundespatentgericht statt.

Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht der Umstand, dass die Schutzrechtsentziehung hier nicht durch einen formellen Beschluss erfolgte, nicht entgegen. In Literatur und Rechtsprechung besteht Einigkeit darüber, dass für die Frage, ob ein Beschluss im Sinne der Beschwerdevorschriften vorliegt, nicht die äußere Form oder Bezeichnung der Entscheidung maßgeblich ist, sondern ihr materieller Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Verfahrensbeteiligten berühren kann (Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl, § 66 Rn 9; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 23ff; BPatG BIPMZ 2003, 244 f

- formularmäßige Mitteilung; jeweils m.w.N.). Keine derartigen Beschlüsse sind in diesem Zusammenhang nur vorbereitende Bescheide, verfahrensleitende Verfügungen, Aufforderungen, Mitteilungen oder Benachrichtigungen (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 11 m.w.N.).

a) Angegriffen ist vorliegend „die Entscheidung vom 28. Mai 2001“. In der Vorakte finden sich auf Bl. 15 unter diesem Datum zum einen unter Ziff. I. die „Feststellung: Mangels Widerspruchs des Markeninhabers wird der IR-Marke der Schutz wegen Nichtbenutzung entzogen“, zum anderen unter Ziff. II. eine „Verfügung an die Kanzlei“, wie die Schutzrechtsentziehung an OMPI, die Markeninhaberin und die Antragsteller mitzuteilen sei. Aus der Einleitung der Beschwerdeschrift ergibt sich auf Grund der Formulierung „In obiger Sache lege ich ... gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2001, mit der der Internationalen Marke Nr R 307 243/7 (Wort-/Bildmarke „RENA-WARE“) der Schutz für Deutschland entzogen wurde, und die ... unserer Mandantin mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2001 ... mitgeteilt wurde“, in Verbindung mit dem Antrag, „die Entscheidung vom 28. Mai 2001 aufzuheben und den Antrag auf Schutzentziehung zurückzuweisen“ eindeutig, dass das eingelegte Rechtsmittel nur die Schutzrechtsentziehung selbst betrifft, nicht deren Mitteilung oder die dieser vorangegangene Verfügung an die Kanzlei.

Im Gegensatz zu den Sachverhalten in den jüngst ergangenen Beschlüssen des 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 27.02.2003 (BIPMZ 2003, 244 f – formularmäßige Mitteilung) und des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 23.04.2003 (5 W (pat) 1/03 – Papieraufgabe – zur Veröffentlichung vorgesehen) richtet sich die Beschwerde daher vorliegend nicht gegen bloße Mitteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts über eingetretene Rechtsfolgen. Vielmehr wird mit der Beschwerde die Anordnung der Rechtsfolge selbst, mithin eine Entscheidung im o.g. materiellen Sinn angegriffen.

Was unter einer Entscheidung zu verstehen ist, ist gesetzlich nicht definiert. Sie liegt entsprechend der bereits erwähnten Abgrenzung (Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl, § 66 Rn 9; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 23ff mwN) dann vor, wenn eine abschließende Regelung durch eine durch das Gesetz mit dieser Regelung betraute Stelle (Starck GRUR 1985, 798 ff) erfolgt, die die Rechte eines Verfahrensbeteiligten berührt. Eine derartige „Regelung“ steht im Gegensatz zu den Bescheiden, verfahrensleitenden oder sonstigen Mitteilungen etc. ohne verfahrensbeendenden Charakter (vgl. Starck a.a.O.; Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 11). Aus dem Begriff „Regelung“ folgt weiter, dass die Äußerung eines Handlungswillens vorliegen muss, der final auf eine bestimmte, endgültige und vom Gesetz diesem Willen zuerkannte Rechtsfolge gerichtet ist. Die angegriffene Feststellung „mangels Widerspruchs des Markeninhabers wird der IR-Marke der Schutz wegen Nichtbenutzung entzogen“ stellt eine derartige zielgerichtete behördliche Handlung dar, einen privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt mit konstitutiver Wirkung (siehe auch BPatGE 17, 101 ff, 103/104; zur Statthaftigkeit der Beschwerde gegen abschließende Feststellungen über den Eintritt bestimmter Rechtsfolgen vgl. im übrigen BPatG 32 W (pat) 272/99 vom 13. Oktober 1999, Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl Rdn 9 zu § 66; Althammer/Ströbele/Klaka MarkenG 6. Aufl. Rn 7 zu § 66; Busse PatG 6. Aufl Rdn 36 zu § 73; Bühring GbmG Rdn 11 zu § 18; vgl auch Starck a.a.O.; zur Frage der Zuständigkeit des BPatG vgl auch VG Berlin, LKV 2003, 437-438).

Die Schutzrechtsentziehung tritt insbesondere nicht ipso jure ein, sondern muss seitens des Deutschen Patent- und Markenamts als die in den §§ 115 Abs. 1 MarkenG iVm § 53 Abs. 3 MarkenG vom Gesetz für den Fall des Nichtwiderspruchs vorgesehene Rechtsfolge herbeigeführt werden, da ohne die Schutzentziehung bzw. „Verweigerung des Schutzes“, wie die Formulierung in § 112 Abs. 2 MarkenG lautet, die dort geregelte Rückwirkungsfiktion nicht eintritt. Die „Verweigerung des Schutzes“ ist ein von der Unterlassung des Widerspruchs zu unterscheidender selbständiger Akt. Würde die Rechtsfolge der

Schutzrechtsentziehung bzw. der Löschung im Fall des § 53 Abs. 3 MarkenG hingegen ipso jure eintreten, hätte der Gesetzestext dies unmittelbar zum Ausdruck bringen müssen, beispielsweise durch eine Regelung, dass nach Ablauf der Widerspruchsfrist „die Eintragung erlischt“, oder dadurch, dass das Entfallen des Schutzes fingiert wird, wie z.B. bei fehlender Gebührenzahlung (§ 6 Abs. 2 PatKostG) oder bei nicht rechtzeitiger Mängelbeseitigung gemäß § 36 Abs. 2 S. 1 MarkenG. Auch andere Vorschriften, nach denen der Verlust eines Schutzrechts unmittelbar von Gesetzes wegen und ohne weiteres Zutun des Deutschen Patent- und Markenamts eintritt, enthalten eine eindeutige Formulierung der Unmittelbarkeit der an das Vorliegen bestimmter Tatbestandsmerkmale geknüpften Rechtsfolge, z.B. § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 23 Abs. 3 GbmG oder § 31 Abs. 1 SortenschG.

Aus diesen Überlegungen heraus kann insoweit der Auffassung des 5. Senats im Beschluss vom 23.04.2003 (5 W (pat) 1/03 – Papieraufgabe) zu der dem § 53 Abs. 3 MarkenG entsprechenden Vorschrift des § 17 Abs. 1 S. 2 GbmG (vgl. auch Bühring GbmG 6. Aufl. 2002 Rn 17 zu § 17; Benkard PatG GbmG 9. Aufl 1993 Rn 6 zu § 17 GbmG) nicht beigetreten werden. Da § 17 Abs. 1 S. 2 GbmG die Formulierung verwendet, dass die Löschung erfolgt, wenn kein Widerspruch eingeht, ist auch dort ein Tätigwerden des Deutsche Patent- und Markenamts erforderlich.

Dass die Löschung/Schutzrechtsentziehung von Marken nicht ipso jure eintritt, lässt sich mittelbar auch aus der (negativen) Zuständigkeitsregelung in § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG herleiten, nach der die „Beschlussfassung über die Löschung von Marken ... (...§ 53...)“ nicht Beamten oder Angestellten des gehobenen Dienstes übertragen werden darf (zur Zuständigkeit für die Löschung eines Gebrauchsmusters im Falle des Nichtwiderspruchs vgl. Busse PatG 6. Aufl Rdn 13 zu § 17 GbmG).

Wie die Amtspraxis zeigt, wird die Schutzrechtsentziehung auch gegenüber der OMPI als „Entscheidung“ angesehen. Die Mitteilung an OMPI/WIPO lautet

im einleitenden Satz: « La marque susmentionnée a été invalidée en Allemagne par décision administrative de l'Office Allemand des brevets ... » (Unterstreichung hinzugefügt).

Dass die Schutzrechtsentziehung schließlich die Rechte des Markeninhabers berührt, kann nicht zweifelhaft sein, so dass sie eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung im Sinne von § 66 Abs.1 MarkenG darstellt.

b) Ungeachtet der sich bereits daraus ergebenden Statthaftigkeit der Beschwerde sprechen im übrigen beachtliche Gründe dafür, dass wegen der Tragweite von Schutzrechtsentziehung oder Löschung, durch welche ein bestehendes Schutzrecht vernichtet wird, aus Gründen der Rechtsklarheit und im Hinblick auf den nach Art. 19 Abs. 4 GG gebotenen Rechtsschutz gegen rechtsbeeinträchtigende hoheitliche Maßnahmen stets ein förmlicher Beschluss erforderlich ist (so schon Trüstedt in Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band 4. Aufl. 1966, S 558 f). Die sich bereits aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende allgemeine Forderung nach einem angemessenen Rechtsschutz gegen Rechtsverletzungen durch die öffentliche Gewalt wird durch die positive Verfassungsnorm des Art. 19 Abs. 4 GG erfüllt. Die Bedeutung des Art. 19 Abs. 4 GG liegt vornehmlich darin, dass kein Akt der Exekutive, der in Rechte des Bürgers eingreift, richterlicher Nachprüfung entzogen werden kann (BVerfGE 10, 264 ff). Art. 19 Abs. 4 GG enthält ein Grundrecht und eröffnet den Rechtsweg gegen jede behauptete Verletzung subjektiver Rechte durch ein Verhalten der öffentlichen Gewalt. Gewährleistet wird nicht nur das formelle Recht, die Gerichte anzurufen, sondern auch die Effektivität des Rechtsschutzes, die u.a. darin besteht, dass der Einzelne seine Rechte auch tatsächlich wirksam durchsetzen kann und die Folgen staatlicher Eingriffe im Regelfall nicht ohne fachgerichtliche Prüfung zu tragen hat. Durch Art. 19 Abs. 4 GG wird gesichert, dass gegenüber Akten der Exekutive stets ein unabhängiges Gericht zur Prüfung einer geltend gemachten Rechtsverletzung einzuschalten ist (vgl. den Plenungsbeschluss des BVerfG vom 30. April 2003,

NJW 2003, 1924-1929). Die von von Gamm, Warenzeichengesetz, 1965 in Rn 9 zu § 10 WZG vertretene Auffassung, wegen des Grundsatzes „volenti non fit iniuria“ sei eine förmliche Beschlussfassung nicht erforderlich, rechtliches Gehör sei gewährt und dem notwendigen Rechtsschutz genügt, übersieht, dass die Frage, ob ein Widerspruch tatsächlich willentlich unterblieben ist, in Fällen wie dem vorliegenden nur in einem gerichtlichen Verfahren geklärt werden kann.

Dementsprechend sind Tetzner, Kommentar zum WZG 1958, Rn 23 zu § 10; Baumbach/Hefermehl WZG 12. Aufl. 1985 Rn 38 zu § 11 und in der neueren Kommentarliteratur Fezer, Markenrecht, 2. Aufl. 1999, 3. Aufl. 2003 jeweils Rn 4 zu § 53 und Ingerl/Rohnke MarkenG 1. Aufl. 1998, Rn 10 zu § 53 – jeweils ohne nähere Ausführungen – ohne weiteres davon ausgegangen, dass die Löschung bei fehlendem Widerspruch durch einen Beschluss erfolgt.

Dazu kommt die bereits zitiert Regelung in § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG. Die Vorschrift erwähnt in ihrem Wortlaut ausdrücklich die Form des Beschlusses für alle dort genannten Löschungen nach (freiwilligem) Verzicht, auf Grund Verfalls (nach fehlendem Widerspruch) oder wegen absoluter Schutzhindernisse. § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG unterscheidet sich dabei durch die Formulierung „mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Löschung von Marken ...“ insofern von der früheren Regelung in § 12 Abs.5 Nr.1 WZG, als im Gegensatz zu der dort in Bezug genommenen Vorschrift des § 10 Abs. 3 S. 3 WZG das Markengesetz in keiner der angesprochenen Löschungsvorschriften den Erlass eines Beschlusses ausdrücklich vorsieht. Die Aufnahme des Wortes „Beschlussfassung“ in Verbindung mit der Gesetzesbegründung (vgl. BIPMZ 1994 Sonderheft S. 96 f), dass Löschungen nach den in Nr. 11 genannten Vorschriften nicht von einem Beamten/Angestellten des gehobenen Dienstes verfügt, also im Wege einer Beschlussverfügung angeordnet werden sollen, deutet auf einen entsprechenden Willen des Gesetzgebers hin.

Die Frage, ob zwingend ein förmlicher Beschluss gefasst werden muss, um eine Schutzrechtsentziehung bzw. eine Löschung anzuordnen – was im übri-

gen auch den Vorteil einer zeitlichen Befristung der Beschwerde gem. § 66 Abs. 2 MarkenG hätte – kann hier im Ergebnis aber letztlich auf sich beruhen. Nach dem oben Gesagten stellen Schutzrechtsentziehung oder Löschung, auch ohne förmliche Beschlüsse zu sein, anfechtbare Entscheidungen dar, die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG die Beschwerde zum Bundespatentgericht eröffnen (so jetzt auch Ingerl/Rohnke MarkenG 2. Aufl. 2003, Rn 9 zu § 53; Ekey/Klippel Heidelberger Kommentar zum Markenrecht 2002, Rn 5 zu § 53).

2. Die Beschwerde ist auch zulässig, insbesondere steht der Zulässigkeit der Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 30. Oktober 2002 nicht unter dem Gesichtspunkt des mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses entgegen. Zwar hat die Markenabteilung mit dieser Entscheidung dem Begehren der Markeninhaberin insoweit in vollem Umfang entsprochen, als sie die Löschung rückgängig gemacht hat. Diese Entscheidung ist aber wirkungslos.

Nach der hier vertretenen Meinung, dass es sich bei der Anordnung der Schutzrechtsentziehung um eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung handelt, besteht für die Markenabteilung keine Möglichkeit mehr, die Rechtmäßigkeit der Schutzrechtsentziehung eigenständig zu überprüfen.

Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem, der der Entscheidung des 10. Senats a.a.O. zu Grunde lag. Die dortige Mitteilung stellt keinen formell einer Organisationseinheit zugewiesenen, gesetzlich normierten notwendigen Bestandteil eines patentamtlichen Verfahrens mit verfahrensabschließendem Charakter dar (siehe hierzu Starck a.a.O.). Ihr fehlt daher der Entscheidungscharakter, weshalb sie auch keine Bindungswirkung entfaltet. Demgegenüber beendet die Schutzrechtsentziehung nach § 115 MarkenG iVm § 53 Abs. 3 MarkenG das Verfahren mit einer negativen Entscheidung. Das Verfahren über die Schutzrechtsentziehung ist zwar kein kontradiktorisches Verfahren, es handelt sich aber gleichwohl um ein zweiseitiges Verfahren (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 5 zu § 53, Rn 97 zu § 66). Daher kann gemäß § 66 Abs. 5 S. 2 MarkenG eine Abhilfeentscheidung nicht ergehen. Sie

ist im mehrseitigen Verfahren ausgeschlossen, weil sie zu einer Beschwer des anderen Beteiligten führen müsste (Busse a.a.O. Rn 124 zu § 73 PatG m.w.N.). Dementsprechend hat die Markenabteilung die Beschwerde mit Verfügung vom 27. August 2001 vorgelegt, womit das Verfahren vollständig auf das Bundespatentgericht übergegangen ist. Mit Eintritt des Devolutiveffekts ist hinsichtlich des Beschwerdegegenstandes jegliche Entscheidungskompetenz des Deutschen Patent- und Markenamts entfallen, der Beschluss vom 30. Oktober 2002 somit jedenfalls insoweit wirkungslos, als das Rechtsschutzbedürfnis für die vorliegende Beschwerde tangiert sein könnte, also hinsichtlich der Entscheidung über den Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag und über die Verfügung vom 28.05.2001, 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).

Daher kommt es darauf, dass dieser Beschluss auf Grund der Beschwerde der Antragsteller auch formell nicht bestandskräftig geworden ist, nicht weiter an.

3. Die Beschwerde hat auch Erfolg, da die Zustellung durch Aufgabe zur Post nicht zulässig war und daher die Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG nicht in Gang setzen konnte. Da die Widerspruchsfrist daher auch noch nicht abgelaufen war, hätte die Entscheidung über die Schutzrechtsentziehung nicht getroffen werden dürfen.

Die Zustellung des Löschungsantrags an die spanische Markeninhaberin erfolgte ausweislich des Vermerks auf dem Anschreiben der Markenabteilung vom 20. Januar 2001 durch Aufgabe zur Post. Gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG, der für das Verfahren vor der Patentamt durch das Zustellungsreformgesetz (vgl. BIPMZ 2001, 253 f) keine Änderung erfahren hat, gelten für die Zustellung grundsätzlich die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. Von dem üblichen Fall einer Auslandszustellung gemäß § 14 Abs. 1 VwZG durch

ein Ersuchen an die zuständige Behörde des fremden Staates oder an eine konsularische oder diplomatische Vertretung des Bundes, enthält § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG eine Ausnahmeregelung. Danach kann einem Empfänger, der sich wie die spanische Markeninhaberin im Ausland aufhält, dann durch Aufgabe zur Post zugestellt werden, wenn er keinen Inlandsvertreter bestellt hat, die Notwendigkeit einer solchen Bestellung für ihn aber erkennbar war. Entgegen der Auffassung der Löschantragsteller war diese Voraussetzung im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Die Notwendigkeit, einen Inlandsvertreter zu bestellen, folgt nicht bereits aus der Inhaberschaft einer Marke (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 20 zu § 96). Vielmehr ist ein Markeninhaber erst dann gehalten, einen Inlandsvertreter zu bestellen, wenn er Rechte aus der Marke geltend macht oder diese verteidigt (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 36 zu § 94 unter Verweis auf BGH GRUR 1993, 476 ff – Zustellwesen). Etwas anderes folgt auch nicht aus der anwaltlichen Korrespondenz zwischen der Markeninhaberin und einer Wettbewerberin wegen einer von der Markeninhaberin geltend gemachten Verletzung ihrer IR-Marke, in deren Verlauf die hiesigen Löschantragsteller die Benutzung der IR-Marke in Frage gestellt und sich diesbezügliche Schritte vorbehalten haben. Denn die für den vorliegenden Fall geltende Fassung des § 96 Abs. 1 MarkenG erforderte für das Geltendmachen von Rechten in Zivilverfahren keine Vertreterbestellung, im Gegensatz zur früheren Regelung in § 35 Abs. 2 WZG und der durch das KostenbereinigungsgG geänderten Fassung des § 96 Abs. 1 MarkenG oder der parallelen Vorschrift des § 25 PatG. Damit bestand zum einen wegen des Abmahnverfahrens die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters nicht, zum anderen war bis zur Einleitung eines patentamtlichen Schutzzentziehungsverfahrens die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters nicht erkennbar. Denn angesichts der Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage auf Schutzzentziehung gem § 115 Abs. 1 iVm §§ 49, 55 MarkenG, die aus Sicht der damals geltenden Vorschriften wegen des im Zivilverfahren bestehenden Anwaltszwangs einen Inlandsvertreter nicht erforderlich machte (Althammer/Ströbele/Klaka MarkenG

6. Aufl. 2000, Rn 10 zu § 96), war die Notwendigkeit zu dessen Bestellung erst mit der konkreten Einleitung des Amtsverfahrens erkennbar.

Daher hätte vom förmlichen Verfahren des § 14 VwZG nicht abgewichen werden dürfen, mangels wirksamer Zustellung ist die Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG nicht in Gang gesetzt worden. Dies hat zur Folge, dass der Widerspruch in noch offener Frist jederzeit erklärt werden konnte, im anhängigen Löschungsbeschwerdeverfahren auch gegenüber dem Bundespatentgericht. Der in der – ohnehin beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten – Beschwerdeschrift vom 6. Juli 2001 erklärte Widerspruch erfolgte damit rechtzeitig. Dass dies „vorsorglich“ erfolgte, ist unschädlich, da auch eine aus Vorsicht zusammen mit der Beschwerde abgegebene Erklärung eine wirksame, insbesondere ohne jegliche Einschränkung abgegebene Erklärung ist.

Damit ist die Entscheidung vom 28. Mai 2001, mit der der IR-Marke der IR-Marke R 307 243 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen wurde, aufzuheben.

III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da die Frage, ob eine Löschungsanordnung eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung im Sinne des § 66 Abs. 1 MarkenG darstellt, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist.

Winkler

Baumgärtner

Kätker

Ko