



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 227/03

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am  
7. Juli 2004

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die IR-Marke 501 557**  
**(hier: Schutzentziehungsverfahren SB 764/01 und SB 53/02)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richter von Schwichow und Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR- Markeninhaberin wird die Verfügung des Leiters der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Juli 2002, mit der der IR-Marke 501 557 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland wegen Nichtbenutzung entzogen wurde, aufgehoben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. Oktober 1986 der nachfolgend wiedergegebenen, unter der Nummer IR 501 557 international registrierten Wort-Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren

„Couleurs, vernis, laques; matieres; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles, tous le produits précités de provenance suisse“

der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland bewilligt worden.

Gegen die Eintragung der Marke sind zwei Anträge auf Schutzentziehung nach §§ 115, 107, 49 Abs 1 Nr 1 MarkenG eingereicht worden, und zwar von der Antragstellerin zu 1) am 14. Dezember 2001 ein Antrag auf Entziehung für die Waren

„Couleur, vernis, laques; matières tinctoriales, tous le produits précités de provenance suisse“

und von dem Antragsteller zu 2) am 18. Januar 2002 ein Antrag auf Entziehung sämtlicher für Deutschland bewilligter Waren.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Benachrichtigungen - mit welchen sie die IR-Markeninhaberin über den jeweiligen Antrag unterrichtet und zur Mitteilung innerhalb von zwei Monaten aufgefordert hat, ob sie der Schutzrechtsentziehung widerspreche - nicht an die in der letzten WIPO-Notification von 1990 (Bl. 4 der Amtsakte) genannte Inhaberin und Adresse gesandt, sondern an die Beschwerdeführerin und ihre Adresse, wie sie sich aus einem in der Aktenlasche der Amtsakte aufbewahrten „ROMARIN“-Auszug vom 11. Februar 2002 ergibt. Die entsprechenden Briefe in die Schweiz wurden durch Aufgabe zur Post zugestellt und kamen mit dem Aufdruck „a déménagé délai de réexpédition expiré“ bzw. „Parti sans laisser d'adresse“ zurück.

In einem „Vermerk“ vom 9. April 2002 hat der Vorsitzende der Markenabteilung festgehalten, dass die Zustellung der Benachrichtigungen der Markenabteilung über die Schutzentziehungsanträge vom 3. Januar und 18. März 2002 nicht

möglich sei, da der Aufenthalt des Empfängers allgemein unbekannt sei und die Nachforschungen erfolglos geblieben seien; er hat sodann die Öffentliche Zustellung angeordnet, da die Voraussetzungen nach § 15 VwZG gegeben seien. Nachdem auf die Öffentliche Zustellung hin kein Posteingang zu verzeichnen war, hat der Vorsitzende durch Verfügung vom 29. Juli 2002 festgestellt, dass mangels Widerspruchs des Markeninhabers der IR-Marke der Schutz für alle Waren wegen Nichtbenutzung entzogen werde. Dies ist sowohl den in der Beschwerde Beteiligten als auch der WIPO, jeweils mit Schreiben vom 22. August 2002, mitgeteilt worden.

Mit Schreiben vom 20. November 2002 hat die Beschwerdeführerin dem Amt mitgeteilt, dass sie erst jetzt über eine andere gerichtliche Auseinandersetzung von dem Schutzentziehungsantrag erfahren habe, gegen den sie nunmehr Widerspruch einlege, wofür sie hilfsweise Wiedereinsetzung beantrage.

Die Markenabteilung hat die Eingabe der IR-Markeninhaberin als Beschwerde gegen den nicht förmlichen Löschungsbeschluss ausgelegt und das Verfahren dem Bundespatentgericht vorgelegt, wo die IR-Markeninhaberin ihr Begehren weiter verfolgt und damit begründet hat, dass die Marke seit Jahren umfänglich benutzt werde und mangels ordnungsgemäßer Zustellung der Benachrichtigungen über die Schutzentziehungsanträge die Widerspruchsfrist nicht in Lauf gesetzt worden sei. Die Voraussetzungen für die vereinfachte Zustellung ins Ausland durch Aufgabe zur Post hätten nicht vorgelegen, da für die IR-Markeninhaberin im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters nicht erkennbar gewesen wäre; nachdem ihr Schutzgesuch auf Deutschland anstandslos erstreckt worden sei und sie dort die Marke benutzt habe, habe sie mit einem Antrag auf Schutzentziehung wegen Nichtbenutzung nicht rechnen müssen.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

die angefochtene Löschungsentscheidung aufzuheben.

Die Antragsteller beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie halten die Schutzentziehung für berechtigt, weil die IR-Markeninhaberin spätestens seit dem 11. Oktober 2001 von der Absicht der Antragstellerin zu 1) gewusst habe, Schutzentziehungsantrag für Deutschland zu stellen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Das Schreiben der Antragsgegnerin vom 20. November 2002 ist als Beschwerde auszulegen, auch wenn darin Widerspruch erhoben und hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Widerspruchs geltend gemacht wurde. Für die Qualifizierung als Beschwerde reicht aus, dass erkennbar wird, welche Entscheidung in welchem Umfang angefochten wird, was hier der Fall ist, weil die Antragsgegnerin sich gegen die Schutzentziehung ihrer IR-Marke wendet. Dieses Begehren konnte auch im Wege der Beschwerde geltend gemacht werden. Zwar richtet sie sich nicht gegen einen formellen Beschluss der Markenabteilung, welcher gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG mit der Beschwerde anfechtbar ist. Doch stellen Feststellungen der Schutzrechtsziehung wegen Verfalls - unabhängig von der Frage, ob bei ihnen nicht ohnehin mit Rücksicht auf die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG gegenüber Akten der öffentlichen Gewalt ein förmlicher Beschluss erforderlich ist - anfechtbare Entscheidungen dar, gegen die gemäß § 66 Abs.1 MarkenG die Beschwerde zum Bundespatentgericht eröffnet ist. Denn hierzu gehören auch Entscheidungen in Form von privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakten mit konstitutiver Wirkung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die im vorliegenden Fall die Rechte der IR-Markeninhaberin berührt und sie damit beschwert (so auch BPatG BIPMZ 2004,168ff).

Die Beschwerde ist auch rechtzeitig, da die Mitteilung vom 22. August 2002 über die Schutzentziehung - abgesehen von der Frage einer wirksamen Zustellung durch einfachen Brief - jedenfalls keine Rechtsmittelbelehrung enthalten hat (vgl. Bl. 30, 31 der Amtsakte), so dass gemäß § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG die Jahresfrist seit Zustellung gilt, die hier durch das Schreiben vom 20. November 2002 eingehalten ist. Der Eingang der Beschwerdegebühr erst am 14. November 2003 schadet nicht, da deren Entrichtung von der Jahresfrist des § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG nicht erfasst wird (BPatGE 23, 61 für die Parallelvorschrift im Patentgesetz; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 61 Rdn. 35).

Die Beschwerde ist auch begründet.

Hinsichtlich des Antrags der Antragstellerin zu 1) war die vollständige Schutzentziehung bereits deshalb fehlerhaft, weil es insoweit an einem entsprechenden Antrag fehlt, der auf die oben genannten Waren beschränkt war.

Zudem liegen die markenregisterrechtlichen Voraussetzungen für eine Schutzentziehung der angegriffenen Marke wegen Verfalls gemäß §§ 115, 107, 49 Abs 1 Nr 1, 53 Abs. 3 MarkenG nicht vor.

Nach § 53 Abs. 3 MarkenG wird eine Eintragung aufgrund eines Antrages auf Löschung wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) gelöscht, wenn der Inhaber der Marke nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Patentamtes gemäß § 53 Abs.2 MarkenG der Löschung widerspricht.

Einen solchen Widerspruch hat die IR-Markeninhaberin mit Schreiben vom 20. November 2002 eingereicht. Dieser Widerspruch war aber gar nicht erforderlich, weil der IR-Markeninhaberin die Mitteilungen des Patentamtes über die beiden Löschanträge nicht wirksam zugestellt worden sind, so dass eine Widerspruchsfrist nicht in Gang gesetzt worden ist.

a) Die Zustellungsversuche des Amtes durch Aufgabe zur Post am 7. Januar 2002 bzw. 19. März 2002 waren nicht von § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG gedeckt.

Nach dieser Vorschrift kann an Empfänger, die sich im Ausland aufhalten und die keinen Inlandsvertreter (§ 96 MarkenG) bestellt haben, auch durch Aufgabe zur Post zugestellt werden, soweit für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar war. Diese Voraussetzung trifft auf die IR-Markeninhaberin nicht zu.

Zwar kann nach § 96 Abs.1 MarkenG ein Markeninhaber, der im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, an einem in MarkenG geregelten Verfahren vor dem Patentamt nur teilnehmen und die Rechte aus einer Marke geltend machen, wenn er im Inland einen Vertreter (Rechts- oder Patentanwalt) bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt bevollmächtigt ist. Hingegen erfordert das reine Schutzerstreckungsverfahren nach dem MMA jedenfalls solange keinen Inlandsvertreter, wie das Schutzgesuch nicht gem. Art. 5 MMA durch die zuständige Inlandsbehörde (teilweise) verweigert werden soll. Eine entsprechende Absicht ist dann dem auswärtigen IR-Markeninhaber gemäß Art. 5 Abs. 3 MMA über das Internationale Büro zu übermitteln mit der Aufforderung, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Da im vorliegenden Fall das Schutzgesuch unbeanstandet geblieben ist, bedurfte es seinerzeit keiner derartigen Vertreterbestellung, sondern erst aufgrund des Eingangs der vorliegenden Anträge auf Schutzentziehung. Die Notwendigkeit der Vertreterbestellung war der Antragsgegnerin aber im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung nicht erkennbar. Mit dieser Gesetzesformulierung sollte der früheren Rechtsprechung zum Warenzeichenrecht entsprochen werden (vgl. Ströbele/Hacker, aaO. § 94 Rdn. 36 m.w.N.), wonach der IR-Markeninhaber nicht von vornherein gehalten sei, einen Inlandsvertreter zu bestellen, solange er nicht den Markenschutz, etwa durch Angriff aus der Marke oder durch deren Verteidigung, geltend mache; denn andernfalls würde die in § 8 Abs.1 Satz 2 VOIntR enthaltene Erleichterung für IR-Marken-Inhaber weitgehend entwertet, wenn diese stets einen Inlandsvertreter bestellen müssten, um der Gefahr zu begegnen, ihre Markenrechte zu verlieren, ohne zuvor gehört worden zu sein (vgl. BGH GRUR 1993, 476 (487)). An dieser Beurteilung ändert sich

auch nichts, wenn die Antragsgegnerin tatsächlich von der Absicht der Antragsteller gewusst hätte, Schutzentziehungsantrag zu stellen, weil sie sich insoweit darauf verlassen durfte, dass ihr derart weitreichende Anträge ordnungsgemäß zugestellt werden.

b) Auch die später eingeleitete Öffentliche Zustellung gemäß § 15 VwZG hinsichtlich beider Mitteilungen über die Schutzentziehungsanträge durch Aushang am 29. April 2002 führte zu keiner wirksamen Zustellung. Denn die Voraussetzungen einer Öffentlichen Zustellung waren entgegen der Feststellung des Leiters der Markenabteilung 3.4. im Vermerk vom 9. April 2002 nicht erfüllt.

Diese Zustellungsart ist als letzter Weg nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind, dem Empfänger das Schriftstück zu übermitteln. Im vorliegenden Fall sind die ersten Zustellungsversuche durch Aufgabe zur Post gescheitert, nachdem die Briefe mit entsprechenden postalischen Vermerken „verzogen“ des ausländischen Zustellers an die Markenabteilung zurückgelangt sind. Dies rechtfertigt jedoch nicht die nach § 15 Abs.1 a VwZG erforderliche Feststellung, dass der Aufenthalt des Empfängers allgemein unbekannt ist. Vielmehr sind dazu vorherige Nachforschungen, insbesondere bei Einwohnermeldeämtern oder sonstigen Registerbehörden, erforderlich (vgl. Ströbele/Hacker, aaO. § 94 Rdn. 39; Sadler, VwVG/VwZG, 5. Aufl. 2002, § 15 VwZG, Rdn. 4 ff.). Welche Nachforschungen die Markenabteilung betrieben hat, die laut dem Vermerk vom 9. April 2002 erfolglos geblieben sein sollen, lässt sich der Akte nicht entnehmen. Lediglich im Laschenfach der Akte ist ein „ROMARIN“-Auszug vom 11. Februar 2002 zu finden, aus dem sich Name und Adresse der Antragsgegnerin ergibt, die aber beide von den Angaben im Deckblatt der IR-Akte abweichen. Warum insbesondere die Mitteilung über den Antrag der Antragstellerin zu 1), die über einen Monat davor, nämlich am 7. Januar 2002, verschickt wurde, nicht an die im Deckblatt (Bl. 2/4 der Akte) genannte IR-Markeninhaberin gesandt wurde und woher der Markenabteilung zum damaligen Zeitpunkt die „ROMARIN“-Angaben bekannt waren (gab es vielleicht einen früheren „ROMARIN“-Auszug ?), lässt sich aus dem Akteninhalt nicht ableiten. Auch wenn sich die Nachforschun-

gen insoweit nicht auf das Ausland erstrecken müssen, wäre zumindest ein Zustellungsversuch gemäß der Deckblattangaben nicht völlig sinnlos gewesen, zumal der „ROMARIN“-Auszug selbst fehlerbehaftet sein kann, insbesondere weil Änderungen einen Vorlauf von bis zu drei Monaten benötigen. Nichtsdestotrotz wären die Erkenntnismöglichkeiten damit keineswegs erschöpft gewesen. So hätte der Zustellungsversuch mit der Post wiederholt werden können, um sicherzustellen, dass kein Fehler am Empfangsort vorgefallen ist, auch wenn hier beide Mitteilungen über die verschiedenen Anträge zurückgegangen sind. Dennoch ist es erstaunlich, dass die Antragsgegnerin mit ihrem Selbsttest einer Postsendung an ihre alte Adresse belegt hat, dass ihr Nachsendeauftrag funktioniert. Des Weiteren hätte eine Anfrage bei der WIPO vermutlich näheren Aufschluss über den derzeitigen IR-Markeninhaber und seinen aktuellen Aufenthaltsort gegeben. Im Übrigen schließen die erforderlichen Nachforschungen auch eine Nachfrage bei dem Antragsteller der Schutzentziehung ein, der sich möglicherweise - wie im vorliegenden Fall eingetreten - wegen anderer Rechtsstreitigkeiten im Kontakt mit der Antragsgegnerin befindet. Vor allem aber hätte es hier nahe gelegen, nicht nur die Angaben des „ROMARIN“-Auszuges zur IR-Markeninhaberin zu verwerten, sondern auch die dort ebenfalls aufgeführten Angaben ihres inländischen Vertreters in Heidelberg, auch wenn die Adresse fälschlicherweise mit dem Nationalitätensymbol „(CH)“ versehen war. Es wäre ein Leichtes gewesen, über das Anwaltsverzeichnis Telefonkontakt aufzunehmen oder gleich dorthin zuzustellen. Alle diese Ermittlungsversuche sind offensichtlich unterblieben, obwohl dies angesichts der erheblichen Rechtsfolgen zu Lasten der IR-Markeninhaberin bei einer rein formalen Öffentlichen Zustellung angezeigt gewesen wäre. Die von der Markenabteilung dokumentierten Nachforschungen waren jedenfalls nicht so umfangreich, dass die Schlussfolgerung davon gedeckt war, der Aufenthalt der IR-Markeninhaberin sei allgemein unbekannt im Sinne von § 15 VwZG.

Eine Heilung der Zustellungsmängel gemäß § 9 VwZG scheidet aus, da der tatsächliche Zugang der Mitteilungen nicht nachgewiesen ist.

Infolgedessen kommt es auch nicht mehr auf die Rechtsfrage an, ob der Antrag der Antragstellerin zu 1) nicht bereits deshalb gegenstandslos war, weil sich die

Vorschrift des § 96 Abs.1 MarkenG im vorliegenden Fall auch gegen sie selbst wendet, nachdem ihr Vertreter mit Schreiben vom 21. Februar 2002 - also vor dem fiktiven Zustellungstermin von 14 Tagen nach Aufgabe zur Post (§ 184 Abs. 2 ZPO) - die Vertretung niedergelegt hat und nicht der im Niederlegungsschreiben avisierte Vertreter, sondern der Antragsteller zu 2) die Vertretung übernommen hat, und zwar erst mit Schreiben vom 23. Dezember 2002 (Bl. 67 der Aktsakte).

Mangels wirksamer Zustellung konnte die Frist zur Einlegung des Widerspruches gegen den Antrag auf Schutzentziehung wegen Verfalls nicht in Lauf gesetzt werden, so dass die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung entgegen der Feststellung des Leiters der Markenabteilung vom 29. Juli 2002 nicht vorgelegen haben. Die entsprechende Verfügung war deshalb aufzuheben, wobei der Senat eine weitere Zustellung für entbehrlich hält, nachdem die IR-Markeninhaberin unmissverständlich ihren Widerspruch gegen die Anträge erklärt hat, so dass gemäß § 53 Abs.4 MarkenG die Antragsteller zu informieren und auf den Klageweg nach § 55 MarkenG zu verweisen sind.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin musste damit Erfolg haben.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs.3 MarkenG. Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch die Markenabteilung, die mangels der erforderlichen Nachforschungen eine wirksame Zustellung versäumt und damit ohne rechtliches Gehör der Antragsgegnerin eine Entscheidung zu ihren Lasten über den Bestand ihres inländischen Markenrechts getroffen hat, gegen die sich die Antragsgegnerin zur Wahrung ihrer Rechte nur im Wege der Beschwerde verteidigen konnte, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, zumal auch der Antrag der Antragstellerin zu 1) bereits im Ansatz falsch behandelt wurde.

Eine weitergehende Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

von Schwichow

Paetzold

Pü/Bb

Abb. 1

