



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 52/08

---

**(AktENZEICHEN)**

An Verkündungs statt  
zugestellt am  
29. April 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 38 584 (SB 418/06 Lösch)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Verfügung des DPMA vom 25. Juni 2007 betreffend die Löschung der Wortmarke 397 38 584 wird aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke 397 38 584

**LUXOR**

ist für den Beschwerdeführer am 18. November 1997 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 15, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 41 und 42, u. a. auch für „Spiele“ in das Markenregister eingetragen worden. In der Anmeldung hatte der Beschwerdeführer als Adresse die U...straße in E... angegeben.

Die Antragsteller beantragten mit Eingabe vom 30. Oktober 2006 die vollständige Löschung der Marke 397 38 584 nach §§ 53 Abs. 1, 49 Abs. 1 MarkenG (Verfall).

Die Markenabteilung des DPMA versuchte vergeblich, den Löschantrag dem Markeninhaber mit Übergabeeinschreiben zuzustellen, zunächst an die Adresse U...straße in E..., dann an die Adresse B...weg in L... und zuletzt an die Adresse M...straße in H... Auf die Melderegisterauskunft des Bezirksamts in E... in H... hin, die „von ihnen gesuchte Person ist verzogen nach 99999 Unbekannt“, wurde durch den Vorsitzenden der Markenabteilung die öffentliche Zustellung angeordnet.

Das Schriftstück vom 5. Februar 2007 (Mitteilung nach § 53 Abs. 2 MarkenG) und die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 10 Abs. 2 VwZG wurden am 14. März 2007 ausgehängt und am 17. April 2007 abgehängt. Auf dem Übergabeeinschreiben war dabei als Adresse die M...straße in H... angegeben, auf der Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 10 Abs. 2 VwZG dagegen als letzte bekannte Anschrift die U...straße in E...

Am 25. Juni 2007 wurde die Löschung der Marke 397 38 584 verfügt und die Mitteilung über die Löschung der Marke dem Beschwerdeführer ebenfalls im Wege der öffentlichen Zustellung zugestellt.

Mit Eingabe vom 8. August 2007 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zum Widerspruch gegen den Antrag auf Löschung gemäß § 49 MarkenG und widersprach teilweise der Löschung, nämlich hinsichtlich der Ware „Spiele“ in der Klasse 28. Im Übrigen verzichtete er auf die Marke.

Von der Löschung habe er durch Zufall erfahren, als er sich über den Status der Marke 306 69 516 „LUXOR“ informieren wollte, gegen deren Eintragung er Widerspruch eingelegt habe.

Die Versäumung der Frist zum Widerspruch gegen die Löschung wegen Verfalls sei nicht auf sein Verschulden zurückzuführen. Er wohne seit dem 1. August 2004 im Hotel W... in der M...straße in H... Dies sei sein alleiniger Wohnsitz und er habe dort dauerhaft Räume angemietet. Weil es sich um ein kleines Hotel handle und er dort offiziell seinen Wohnsitz habe, kenne ihn dort jeder Mitarbeiter und auch die Postzusteller wüssten, dass er dort seinen Wohnsitz habe. Dass er im Melderegister des Bezirksamts E... mit dem Vermerk „unbekannt verzogen“ von Amts wegen abgemeldet worden sei, sei ihm bis vor kurzem unbekannt gewesen. Zur Glaubhaftmachung seines Vortrags hat er eidesstattliche Versicherungen eingereicht und eine Erklärung der dort regelmäßig tätigen Postzustellerin, dass die Sendung wohl versehentlich von einem Vertretungskollegen zurückgesandt wurde. Bei Verzögerung oder Fehlleitung im Postverkehr liege kein Verschulden vor. Seine Unterlassung, dem Amt seine aktuelle Anschrift mitzuteilen, sei nicht ursächlich gewesen für die Fristversäumung, da das Amt die zutreffende Anschrift letztlich ermittelt hatte.

Der Vorsitzende der Markenabteilung wies den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 14. April 2008 darauf hin, dass die Rechtsprechung des BPatG die Anordnung der Löschung der Marke in ihrem materiellen Gehalt als Beschluss ansehe. Es sei daher eine mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung. Für die Markenabteilung bestehe keine Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Löschung eigenständig zu überprüfen.

Am 24. Juni 2008 legte der Markeninhaber Beschwerde gegen die Lösungsverfügung ein. Gleichzeitig entrichtete er die Beschwerdegebühr.

Er ist der Ansicht, die Anordnung der Löschung sei nicht rechtmäßig erfolgt, da ihm der Löschungsvorbescheid ohne sein Verschulden nicht zugegangen und ihm Wiedereinsetzung zu gewähren sei. Von der Löschung der Marke habe er durch Zufall am 12. Juli 2007 erfahren. Die Auskunft, wonach er unbekannt verzogen sei, sei offensichtlich unzutreffend gewesen. Die Anordnung der öffentlichen Zu-

stellung und die Verfügung der Löschung seien nichtig und jedenfalls rechtswidrig und daher aufzuheben.

Er hat folgende Anträge gestellt:

1. Die Verfügung der Löschung der Marke 397 38 584 vom 25. Juni 2007 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen zur Ausführung der Eintragung der Marke 397 38 584 in das Markenregister mit dem ursprünglichen Zeitrang.
3. Die Kosten des Verfahrens einschließlich der dem Beschwerdeführer erwachsenen Kosten werden den Antragstellern des Löschungsantrages auferlegt.

Hilfsweise: Die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz wird zurückgezahlt.

Die Beschwerdegegner stellen den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezweifeln insbesondere, dass eine zeitlich unbefristete Beschwerde zulässig sei und dass die formalen Voraussetzungen zur Beschwerdeerhebung vorlägen. Die Löschung sei rechtmäßig, da sämtliche gesetzlichen Vorschriften beachtet worden seien und die Zustellung an den vormaligen Markeninhaber gemäß den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes erfolgt sei. Aus der ordnungsgemäßen Zustellung erfolge zwingend die Löschung der Marke gemäß der gesetzlichen Vorschrift des § 54 MarkenG. Die Regelung sei eindeutig und lasse

keinen Raum für abweichende Behandlung. Sofern die Rechtmäßigkeit der Löschung bestritten werde, bedürfe es keiner Wiedereinsetzung. Andererseits setze die Wiedereinsetzung zwingend voraus, dass dem Markeninhaber ein Recht verloren gegangen sei, was nur durch Löschung erfolgt sein könne. Diesbezüglich wäre also zu konkretisieren, ob sich die Beschwerde gegen die Nichtgewährung der Wiedereinsetzung oder gegen die Löschung der Marke richte. Für die Aufhebung der Löschung lasse der Rahmen des Gesetzes schlicht keinen Raum. Für eine Wiedereinsetzung sei keine Rechtfertigung gegeben.

## II.

Die Beschwerde des Inhabers der Marke 397 38 584 vom 24. Juni 2008 gegen die Lösungsverfügung vom 25. Juni 2007, für die gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist, ist statthaft, da es sich bei dieser Verfügung um eine Entscheidung im materiellen Sinne handelt und nicht um eine bloße Mitteilung über eine kraft Gesetzes eingetretene Rechtsfolge (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 53 Rdn. 5), auch wenn eigentlich ein die Löschung anordnender förmlicher Beschluss zu fordern ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 53 Rdn. 5).

Die Beschwerdeeinlegung erfolgte fristgemäß. Da die Lösungsanordnung dem Markeninhaber jedenfalls nicht mit einem förmlichen Beschluss mit Rechtsmittelbelehrung zugestellt wurde, lief die Beschwerdefrist von einem Monat ab Zustellung (§ 66 Abs. 2 MarkenG) nicht (§ 61 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Es kann dahingestellt bleiben, ob die Jahresfrist nach § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG vorliegend zu beachten wäre, denn diese war zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung keinesfalls abgelaufen, denn selbst wenn man fingiert, dass die als Beschluss zu wertende Lösungsverfügung vom 25. Juni 2007 am selben Tage zugestellt worden wäre, wäre die Beschwerde am 24. Juni 2008 noch innerhalb der Jahresfrist eingegangen.

Die Lösungsverfügung gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 49 MarkenG war nicht rechtmäßig und ist aufzuheben.

Ein Antrag auf Löschung der Marke 397 38 584 wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) war beim Patentamt zulässig gestellt (§ 53 Abs. 1 MarkenG).

In einem solchen Fall unterrichtet das Patentamt den Inhaber der eingetragenen Marke über den Antrag und fordert ihn auf, dem Patentamt mitzuteilen, ob er der Löschung widerspricht (§ 53 Abs. 2 MarkenG). Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung gelöscht (§ 53 Abs. 3 MarkenG).

Vorliegend hätte die Löschung am 25. Juni 2007 nicht verfügt werden dürfen, da die Frist zum Widerspruch gegen die Löschung wegen Verfalls noch nicht abgelaufen war, denn die Mitteilung nach § 53 Abs. 2 MarkenG ist nicht wirksam zugestellt gewesen.

Im vorliegenden Fall war bereits die Anordnung einer öffentlichen Zustellung nach § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 10 VwZG objektiv nicht zulässig. Vor einer solchen Anordnung sind vorherige Nachforschungen unerlässlich, die sich insbesondere an Einwohnermeldeämter oder sonstige Registerbehörden richten und z. B. auch Mitteilungen an eine bekannte Postfachadresse des Empfängers umfassen können (Ströbele/Hacker, Markengesetz § 94 Rdn. 25).

Da der Beschwerdeführer zur Akte 397 38 584 seine Adressenänderungen nicht mitgeteilt hatte, hatte das Amt allerdings bereits mehrfach erfolglos versucht, die Mitteilung mit Übergabeeinschreiben, zuletzt an die Adresse M...straße in H..., zuzustellen. Erst aufgrund der Melderegisterauskunft des Bezirksamts E... in H... hin, die Person sei nach Unbekannt verzogen, wurde durch den Vorsitzenden der Markenabteilung die öffentliche Zustellung angeordnet. Die Melderegisterauskunft war jedoch falsch. Wie der Beschwerdeführer

durch eidesstattliche Erklärungen seinerseits und des Geschäftsführers des Hotels in der M...straße in H... glaubhaft gemacht hat, hatte der Beschwerdeführer dauerhaft Räumlichkeiten in dem Hotel angemietet und wohnte dort. Außerdem bestätigt die dort regelmäßig tätige Postzustellerin, dass sie den Beschwerdeführer kenne und wisse, dass er im Hotel wohne. Ihrer Ansicht nach sei die Sendung wohl versehentlich von einem Vertretungskollegen zurückgesandt worden. Was dieser unternommen hatte, um den Beschwerdeführer in seiner Wohnung im Hotel zu erreichen, und weshalb er auf der Sendung den Vermerk „Empfänger/Firma unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln“ anbrachte, ist unklar geblieben und bedarf unter den festgestellten Umständen auch keiner weiteren Aufklärung.

Da der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers nicht unbekannt war, hätte keine öffentliche Zustellung erfolgen dürfen. Von einem unbekanntem Aufenthalt des Empfängers kann nämlich nur dann ausgegangen werden, wenn der Aufenthalt allgemein unbekannt ist. Im vorliegenden Fall kommt noch hinzu, dass der Beschwerdeführer aufgrund eines Widerspruchsverfahrens mit dem Patent- und Markenamt, wenn auch nicht mit der Löschungsabteilung, in Kontakt stand, so dass die Annahme, der Beschwerdeführer sei nach unbekannt verzogen, jedenfalls objektiv falsch war und die Anordnung der öffentlichen Zustellung zu Unrecht erfolgt ist. Jeder Fehler, mag er bekannt oder nicht bekannt, mag er vertretbar oder nicht vertretbar sein, führt zur Unwirksamkeit der Zustellung (Sadler, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz Verwaltungszustellungsgesetz, 6. Aufl. § 10 VwZG Rdn. 4, S. 818).

Hinzu kommt, dass im vorliegenden Fall auch die Durchführung der öffentlichen Zustellung einen Fehler aufweist, so dass jedenfalls aus diesem Grund die öffentliche Zustellung unwirksam ist.

Das Schriftstück vom 5. Februar 2007 (Mitteilung nach § 53 Abs. 2 MarkenG) und die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 10 Abs. 2 VwZG

wurden am 14. März 2007 ausgehängt und am 17. April 2007 abgehängt. Auf dem Übergabeeinschreiben war dabei als Adresse die M...straße in H... angegeben, auf der Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 10 Abs. 2 VwZG dagegen als letzte bekannte Anschrift die ...straße in E... (also die Adresse, die bei der Anmeldung genannt war). Die letzte bekannte Anschrift war dagegen die M...straße in H... Die öffentliche Zustellung weist daher einen Mangel auf, da entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 2 VwZG die ausgehängte Benachrichtigung nicht die letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten erkennen ließ (vgl. auch Sadler, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Verwaltungszustellungsgesetz, 6. Aufl. § 10 VwZG Rdn. 37) Dass diese letzte bekannte Anschrift nicht von dem Beschwerdeführer dem Amt zur Akte der Marke 397 38 584 mitgeteilt worden war, sondern auf Nachforschungen bei den verschiedenen Melderegistern beruhte, ändert nichts daran, dass die letzte bekannte Anschrift nicht die U...straße in E... war. Ein Mangel im Zustellungsakt hat zur Folge, dass die Zustellung fehlerhaft ist. Ein Zustellungsmangel führt dazu, dass die Zustellung solange nicht rechtmäßig bewirkt ist, als die „Panne“ nicht behoben ist (Sadler, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Verwaltungszustellungsgesetz, 6. Aufl. § 8 VwZG Rdn. 3).

Da die Mitteilung nach § 53 Abs. 2 MarkenG nicht wirksam zugestellt war und die Frist zum Widerspruch gegen die Löschung wegen Verfalls nicht abgelaufen war, ist die Lösungsverfügung vom 25. Juni 2006 zu Unrecht erfolgt und aufzuheben.

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Waren „Spiele“. Der Beschwerdeführer hat am 8. August 2007, also noch fristgemäß der Löschung wegen Verfalls hinsichtlich der Waren „Spiele“ in der Klasse 28 widersprochen. Auf die Frage einer Wiedereinsetzung in die Frist zum Widerspruch gegen die Löschung wegen Verfalls kommt es insoweit nicht mehr an, da die Frist nicht versäumt war. Insoweit ist der Beschwerdegegner zu unterrichten, dass der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 MarkenG geltend zu machen ist (§ 53 Abs. 4 MarkenG).

Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen hat der Beschwerdeführer am 8. August 2007 keinen ausdrücklichen Widerspruch gegen die Löschung wegen Verfalls erklärt, sondern insoweit auf die Marke verzichtet. Da die Wirkungen einer Löschung wegen Verfalls und wegen Verzichts hinsichtlich des Zeitpunkts unterschiedlich sind, könnte allerdings insoweit (incident) ein Widerspruch dahingehend zu sehen sein, dass die Marke nicht wegen Verfalls, sondern wegen Verzichts auf die Marke zu löschen ist. Letztlich kommt es auf diese Frage für die vorliegende Entscheidung nicht an, denn auch wenn man in der Erklärung keinen Widerspruch gegen die Löschung hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen sieht, ist die Löschung insoweit wegen Verzichts und nicht wegen Verfalls gegeben.

Im Ergebnis ist das Register offensichtlich unrichtig, denn die Marke ist hinsichtlich der Waren „Spiele“ nicht wegen Verfalls gelöscht, da insoweit rechtzeitig Widerspruch eingelegt wurde. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen hat der Beschwerdeführer am 8. August 2008 auf seine Marke verzichtet. Da zu diesem Zeitpunkt noch die Frist zum Widerspruch gegen die Löschung wegen Verfalls lief, führte der (Teil)Verzicht insoweit zur Erledigung der Hauptsache (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 52 Rdn. 3 für den Fall, dass während des Verfahrens ein Verzicht erklärt wird). Dies bedeutet hier, dass die Verfügung, die Marke sei wegen Verfalls zu löschen insgesamt, also nicht nur für Spiele, sondern auch für die übrigen Waren und Dienstleistungen nicht hätte ergehen dürfen und daher die Verfügung vom 25. Juni 2006 auch insoweit nicht aufrechterhalten werden kann.

Es bestand kein Anlass, die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten, insbesondere nicht den Beschwerdegegnern, aufzuerlegen oder die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens sind MarkenG

§ 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1, wonach das Patentamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht, was auch durch MarkenG § 71 Abs 1 Satz 3 deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Verfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf ((Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 25; vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht BGH BIPMZ 1973, 23 „Lewapur“). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Derartige besondere Umstände liegen nicht vor. Es entspricht noch nicht allein deshalb der Billigkeit, einem der Beteiligten Kosten aufzuerlegen, weil der Beschwerdeführer Erfolg hatte bzw. teilweise auf die Marke verzichtet hatte, denn der Verfahrensausgang oder ein Verzicht stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar. Vielmehr müsste ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht haben (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11). Dies kann vorliegend nicht festgestellt werden.

Es besteht auch kein Anlass, die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen zurückzuerstatten. Eine solche Rückzahlung kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da der Beschwerdeführer durch die fehlende Aktualisierung der Adressen in der Akte 39738584 mit dazu beigetragen hat, dass mehrere Zustellungen versucht werden mussten und Auskünfte bei Einwohnermeldeämtern einzuholen waren und er dadurch dazu

beigetragen hat, dass die Markenabteilung zur Ansicht gelangte, dass der Aufenthaltsort nicht zu ermitteln sei.

Der Kostenantrag des Beschwerdeführers musste somit ohne Erfolg bleiben.

Kliems

Merzbach

Bayer

CI