



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 205/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 39 362
(hier: Löschungsantrag SB 586/08 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juli 2009 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2008 hat die Antragstellerin die Löschung der am 27. Januar 1999 in das Markenregister eingetragenen Wortmarke 398 39 362 ACRIVISC wegen Verfalls nach § 49 MarkenG beantragt. Der Löschungsantrag wurde der Inhaberin der angegriffenen Marke am 23. Dezember 2008 zugestellt. Ein Widerspruch der Markeninhaberin gegen diesen Löschungsantrag ist in der betr. Akte des Deutschen Patent- und Markenamts – anders als bei dem gleichzeitig von der Antragstellerin gestellten Löschungsantrag gegen die Marke 398 39 334 – ACRIMED derselben Inhaberin (Az. SB 587/08 Lösch) - nicht enthalten. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der angegriffenen Marke mit Beschluss vom 2. Juli 2009 angeordnet, da die Markeninhaberin dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe.

Mit ihrer gegen den vorgenannten Beschluss gerichteten Beschwerde macht die Markeninhaberin geltend, dass sie dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen habe. Sie habe ebenso wie bei der Parallelsache SB 587/08 Lösch einen Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Dies ergebe sich aus der vom Deutschen Patent- und Markenamt rückübersendeten Eingangsbestätigung vom 20. Januar 2009. Es sei daher auf ein Versäumnis innerhalb des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuführen, dass der Widerspruch der Löschungsabteilung nicht übermittelt worden sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juli 2009 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Eingangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2009 sei nicht geeignet, den Eingang des Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt zu belegen. Dieser sei nicht vorab per Telefax eingelegt worden. Es könne allenfalls davon ausgegangen werden, dass "irgendeine Eingabe" in dieser Eingangsbestätigung benannt sei. Dass es sich dabei um den Widerspruch gegen den Löschungsantrag handele, werde mit Nichtwissen bestritten. Der Widerspruch, wie er mit der Beschwerdebegründung übermittelt worden sei, genüge ferner nicht den Formerfordernissen, da er nicht unterschrieben worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Die konkreten Fallumstände lassen in einer Gesamtschau mit hinreichender Sicherheit den Schluss zu, dass der Widerspruch der Markeninhaberin gegen den vorgenannten Löschungsantrag am 20. Januar 2009 und damit rechtzeitig binnen der zweimonatigen Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Der Beschluss der Markenabteilung war daher aufzuheben.

1. Zwar findet sich bei den Akten des Deutschen Patent- und Markenamts - weder in der Löschungsakte SB 586/08, noch in der Akte der angegriffenen Marke 398 39 362 im Übrigen - ein Widerspruch der Markeninhaberin gegen den Löschungsantrag der Antragstellerin vom 10. Dezember 2008. Auch in den vom Senat beigezogenen Akten des Parallelvorgangs 398 99 334 - SB 587/08 Lösch ist ein (fehlgeleiteter) Widerspruch gegen den Löschungsantrag SB 586/08 Lösch nicht enthalten, sondern ausschließlich der den Vorgang SB 587/08 Lösch betreffende Widerspruch der Markeninhaberin.

Gleichwohl lassen die folgenden Fallumstände den Schluss zu, dass ein Widerspruch der Markeninhaberin gegen den von der Antragstellerin erhobenen Löschungsantrag auch in der vorliegenden Löschungssache am 20. Januar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Nach der für die Annahmestelle des Deutschen Patent- und Markenamts geltenden Dienstanweisung obliegt es den Mitarbeitern in der Annahmestelle des Deutschen Patent- und Markenamts, den Inhalt der eingehenden Postsendungen nach Art und Stückzahl mit einer Anlagenaufstellung des

Einsenders, einem mit gesandten Stückeverzeichnis oder einer Eingangsbestätigung auf Vollständigkeit zu überprüfen (vgl. II. Kapitel, 1. Abschnitt, Ziff. 14 Abs. 4 der Dienstanweisung). Ergibt die Überprüfung, dass einzelne Stücke fehlen, so sind diese in den Stückeverzeichnissen bzw. Eingangsbestätigungen zu streichen (vgl. II. Kapitel, 1. Abschnitt, Ziff. 14 Abs. 5 der Dienstanweisung).

Die gemäß dem Posteingangsstempel am 20. Januar 2009 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Eingangsbestätigung zu den vom Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin an diesem Tage an das Deutsche Patent- und Markenamt übermittelten Eingaben, die die Markeninhaberin mit der Beschwerdebegründung vorgelegt hat, enthält keine Streichungen, insbesondere nicht in Bezug auf den in der Eingangsbestätigung genannten und die vorliegend angegriffene Marke betreffenden Vorgang "398 39 362 - Alcon - M31792 -Bd.erl.". Aus der vom Senat beigezogenen Markenakte 398 39 334, gegen die parallel der Löschantrag SB 587/08 Lösch gestellt wurde, ergibt sich, dass die von der Markeninhaberin der Beschwerdebegründung ebenfalls als Anlage beigefügte Abschrift der Widerspruchsschrift in Form und Inhalt - bis auf die unterschiedlichen Aktenzeichen und Markenwörter - mit dem in der Parallelsache 398 39 334 zu den Akten gelangten Widerspruch übereinstimmt, der wiederum ebenfalls in der Eingangsbestätigung vom 20. Januar 2009 in gleicher Weise wie oben dargelegt benannt ist. Aus der die angegriffene Marke betreffenden Akte 398 39 362 des Deutschen Patent- und Markenamts ergibt sich ferner kein sonstiges Verfahren oder eine sonstige Verfahrenshandlung, die in zeitlichem Zusammenhang mit dem verfahrensgegenständlichen Löschantrag steht und insbesondere auch keine sonstige Eingabe, auf die sich der Vermerk "398 39 362 - Alcon - M31792 - Bd.erl." in der Eingangsbestätigung vom 20. Januar 2009 beziehen könnte. Schließlich sind auch keine Umstände ersichtlich, dass die Mitarbeiter in der Annahmestelle des Deutschen Patent- und Markenamts in Bezug auf den vorliegenden Vorgang entgegen der

o. g. Dienstanweisung gehandelt oder danach gebotene Handlungen unterlassen hätten. Es ist nach alledem davon auszugehen, dass der Widerspruch gegen den Löschungsantrag SB 586/08 Lösch am 20. Januar 20089 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist und dass dieser Widerspruch aufgrund interner, letztlich nicht mehr aufklärbarer Umstände nicht zur Löschungsakte SB 586/08 Lösch gelangte.

Dass die mit der Beschwerdeschrift übermittelte Abschrift des Widerspruchs nicht unterschrieben wurde, ist unschädlich. Denn es handelt sich um das Aktenexemplar des Bevollmächtigten der Markeninhaberin, welches - sofern nicht eine Fotokopie des Originals zu den Akten genommen wird - regelmäßig nicht unterzeichnet wird. Hierbei ging es nicht darum, das verlorengegangene Exemplar zu ersetzen, sondern den Sachverhalt nachvollziehbar darzulegen. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass das Original (wie im Parallelvorgang SB 587/08 Lösch) ordnungsgemäß unterzeichnet war. Ferner kommt es nicht darauf an, ob die Markeninhaberin den Widerspruch vorab per Telefax an das Deutsche Patent- und Markenamt übersendet hat.

2. Der Markeninhaberin ist die von ihr gemäß §§ 82 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG verauslagte Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (§ 71 Abs. 3 MarkenG). Zwar sind Fehlläufer angesichts des Umfangs der beim DPMA eingehenden Amtspost, die eine Zahl von mehreren 100.000 Vorgängen jährlich betrifft (lt. Jahresbericht 2009 ca. 60.000 Patentanmeldungen einschl. PCT nationale Phase, ferner ein Bestand von 534.000 erteilten und in Kraft befindlichen Patenten, ca. 17.400 Gebrauchsmusteranmeldungen, ca. 75.000 Markenmeldungen, einschl. Schutzerstreckung von IR-Marken sowie ein Bestand von ca. 778.000 in Kraft befindlichen Marken, weiterhin ca. 45.000 angemeldete Geschmacksmuster) nicht vermeidbar und können auch bei sorgfältiger Arbeitsweise nie ganz ausgeschlossen werden. Gleichwohl ist eine aufgrund in-

terner Umstände unterbliebene Zuleitung einer rechtserheblichen Eingabe zu der maßgebenden Akte ein dem Deutschen Patent- und Markenamt zuzurechnender Verfahrensfehler, der für die Beschlussfassung durch die Markenabteilung und damit auch für die Beschwerdeerhebung durch die Markeninhaberin als ursächlich anzusehen ist. Aufgrund dieser Umstände ist eine die Rückerstattung der Beschwerdegebühr angemessen (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71, Rdnr. 32).

3. Die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 bzw. Nr. 2 MarkenG ist nicht angezeigt. Erhebt der Markeninhaber gegen Löschanträge nach § 49 MarkenG rechtzeitig Widerspruch, hat zwar nach dem Wortlaut des § 53 Abs. 4 MarkenG das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller dies mitzuteilen und ihn darüber zu unterrichten, dass der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen ist. Die Erhebung des Widerspruchs durch die Markeninhaberin ist Gegenstand des vorliegenden Beschlusses. Die hieraus resultierende Rechtsfolge, nämlich der Verweis auf die Löschungsklage, ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz, so dass insoweit keine Entscheidung, sondern lediglich eine deklaratorische Information an die Antragstellerin zu erfolgen hat, die hiermit erfolgt. Eine vom Deutschen Patent- und Markenamt zu treffende Sachentscheidung i. S. d. § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG steht mithin nicht mehr aus, vielmehr ist alles, was seitens des Deutschen Patent- und Markenamts nach § 53 Abs. 4 MarkenG noch im Falle einer Zurückverweisung in der Löschungsache SB 586/08 Löschantrag noch zu veranlassen wäre, bereits Gegenstand dieses Beschlusses.
4. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht, da die Antragstellerin keinen und die Markeninhaberin nur hilfsweise einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war auch nicht als sachdienlich zu er-

achten (§ 69 Nr. 3 MarkenG), zumal der Sachverhalt in den entscheidungserheblichen Punkten geklärt ist.

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu