



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 36/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. Juli 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke DD 650 007**

**(hier Löschung S 323/11)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann und den Richter k.A. Schmid auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 2014

**beschlossen:**

- I. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I**

Gegen die am 26. Februar 1990 angemeldete und am 19. März 1992 nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens eingetragene Marke DD 650007/25, deren Schutzdauer bis 29. Februar 2020 verlängert ist, hat die Antragstellerin am 17. November 2011 Löschungsantrag gestellt.

Auf die ihr am 30. November 2011 zugestellte Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag am 23. März 2012 widersprochen.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 7. März 2013 den Löschungsantrag als unzulässig zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, die angegriffene Marke sei bereits im Jahre 1992 eingetragen worden, weshalb nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Begründung, sie sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG eingetragen worden, nicht mehr zulässig sei. Dem Vortrag der Antragstellerin sei in

keiner Weise zu entnehmen, welches der in § 50 Abs. 1 MarkenG erwähnten absoluten Schutzhindernisse sie geltend machen wolle. Sie habe ihren unter Verwendung des amtlichen Formblatts eingereichten Löschungsantrag nicht präzisiert, sondern lediglich in dem Formular die Formulierung „Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG).“ angekreuzt. Damit könne sie bei Antragstellung sowohl eines der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG im Blick gehabt haben, andererseits lasse sich auch nicht ausschließen, dass sie ihren Antrag auf § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 4 bis Nr. 10 MarkenG stütze. Es hätte der Antragstellerin mindesten obliegen, ihren Antrag genauer zu formulieren, um die Zulässigkeit des Antrags unter dem Gesichtspunkt des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG prüfen zu können.

Eine Begründung ihres Löschungsantrags habe die Antragstellerin weder mit dem formularmäßigen Antrag eingereicht noch später im Verfahren nachgereicht. In den Schriftsätzen habe sich die Antragstellerin ausschließlich mit der Frage einer eventuellen Wiedereinsetzung für den Widerspruch der Markeninhaberin befasst, lediglich aus der als Anlage zu ihrem Schriftsatz vom 2. Mai 2012 eingereichten Schutzschrift vom 17. November 2011 lasse sich erahnen, dass es um die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und/oder Nr. 10 MarkenG gehen könnte, doch sei allein daraus nicht zu erkennen, was die Antragstellerin definitiv zur Grundlage ihres Löschungsantrages machen habe wollen.

Ein Hinweis gemäß § 139 ZPO analog auf die Unzulässigkeit des Löschungsantrags habe sich aus Neutralitätsgründen verboten.

Die Antragstellerin hat gegen den ihr am 20. März 2013 zugestellten Beschluss Beschwerde eingelegt. Sie hält den Beschluss schon deshalb für fehlerhaft, weil die Markenabteilung an einen Löschungsvorbescheid gebunden sei, der in der Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG über den Löschungsantrag an die früheren Inlandsvertreter der Markeninhaberin zu sehen sei. Im Übrigen sei der Beschluss auch unrichtig, weil entgegen der Ansicht der Markenabteilung der for-

mularmäßig vorgenommene Löschungsantrag hinreichend bestimmt sei. Jedenfalls habe der Hinweis auf Bösgläubigkeit den Anlagen zu Schriftsätzen, namentlich einer Schutzschrift in einem Verfahren über eine einstweilige Verfügung, entnommen werden können.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. März 2013 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und verweist darauf, dass die anwaltlich vertretene Antragstellerin den Löschungsgrund konkretisieren hätte müssen.

## II

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Der Löschungsantrag war unzulässig. Es kommt daher nicht darauf an, ob ihm die Markeninhaberin rechtzeitig widersprochen hat.

Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist.

Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

Gegen die am 19. März 1992 eingetragene Marke konnte daher nur noch ein Antrag auf Löschung gestellt werden, mit dem der Antragsteller Lösungsgründe aus § 8 Abs. 2 Nrn. 4 bis 10 MarkenG geltend macht.

Dies ist hier nicht geschehen.

Im Lösungsantragsformular hat die Antragstellerin als Lösungsgrund das Feld „Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG)“ angekreuzt. Zur Auswahl standen daneben noch: „Die Marke ist entgegen § 3 MarkenG eingetragen worden“ und „Die Marke ist entgegen § 7 MarkenG eingetragen worden“. Eine Auswahl unter den Tatbeständen des § 8 MarkenG war damals nicht vorgesehen.

Die Antragstellerin hat ihren Lösungsantrag nicht begründet. Sie hat im Schriftsatz vom 2. Mai 2012 (GA Bl. 21) lediglich zum Wiedereinsetzungsantrag der Markeninhaberin in die Widerspruchsfrist Stellung genommen. Zum Beleg dafür, dass die Markeninhaberin Kenntnis von dem Lösungsantrag hatte, hat sie dazu als Anlagen AS 01 bis AS 04 deren Schutzschrift vom 17. November 2011 und die Reaktionen darauf vorgelegt.

In der Schutzschrift vom 17. November 2011 heißt es auf Seite 6, die Markeninhaberin sehe sich dem Vorwurf ausgesetzt, die streitgegenständlichen Marken bösgläubig angemeldet zu haben. Auf Seite 9 heißt es weiter, die Markeninhaberin gehe u.a. aus der Marke DD650007 vor, gegen die Lösungsverfahren wegen Verfalls und absoluter Schutzhindernisse nach §§ 53, 54 MarkenG anhängig seien. Dazu heißt es auf Seite 16, gegen den Lösungsantrag könne die Markeninhaberin nicht einwenden, die zehnjährige Ausschlussfrist stehe entgegen, denn die Marke sei vor Inkrafttreten des Markengesetzes (1. Januar 1995) angemeldet worden. Auf Seite 18 führt die Antragstellerin aus, die Marke sei außerdem wegen Nichtbenutzung verfallen.

Der in dieser Anlage zur Stellungnahme zum Wiedereinsetzungsantrag enthaltene Hinweis auf eine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung lässt sich nicht konkret auf die hier streitgegenständliche Marke beziehen. Auch lässt er nicht absehen, auf welchen Anspruch sich die Antragstellerin letztlich stützen wird und will. Die Antrag-

stellerin hat keine Begründung abgegeben, die eindeutig auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG abstellt.

Eine Begründung wäre aber wegen des Ablaufs der 10-Jahres-Frist erforderlich gewesen. Der Antragsteller bestimmt Umfang und Prüfung durch Benennung der seiner Meinung nach bestehenden Schutzhindernisse. Dass das Antragsformular dazu keine Angaben verlangt, entbindet den Antragsteller nicht davon.

Bei einem Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit ist eine Begründung schon deshalb erforderlich, da die Amtsakte in der Regel keine Aspekte für die Bösgläubigkeit des Anmelders im Anmeldezeitpunkt enthält (Fezer/Bingener, HdB Markenpraxis, I 1 1 Rn. 456).

Hinsichtlich des Inhalts von Anträgen gebietet es der Grundsatz der Amtsermittlung nicht, aus vom Gegner stammenden Anlagen Schlüsse auf das Begehren des Antragstellers zu ziehen. Dies wäre hier auch nicht zweifelsfrei möglich gewesen.

Die Markenabteilung war auch nicht gehalten, durch Hinweise noch im laufenden Amtsverfahren eine Festlegung auf einen Löschungsgrund zu bewirken, für den noch Zeit war. Der Löschungsantrag leitet ein kontradiktorisches Verfahren ein (BGH GRUR 1993, 969, 971 – Indorektal II), in dem sich Antragsteller und Markeninhaber als Antragsgegner gegenüberstehen. Daraus folgt, dass zahlreiche für das Parteiverfahren im Zivilprozess einschlägige Vorschriften (§§ 56 ff., §§ 66 ff., §§ 91 ff. ZPO) entsprechende Anwendung finden, soweit die Besonderheiten des patentamt- bzw. -gerichtlichen Verfahrens dies nicht ausschließen (BPatG GRUR 2004, 685 (688) – LOTTO; BPatGE 42, 250, 253 – Winnetou).

Damit sind in diesem mehrseitigen Verfahren Hinweise nur in beschränktem Umfang zulässig und geboten, wenn das Amt zuvor der Eindruck erweckt hätte, ein bestimmter Gesichtspunkt sei nicht entscheidungserheblich. Das ist durch das damals angebotene Formular mit seiner nicht ausdifferenzierten Auswahlmöglichkeit jedoch nicht erfolgt, da das Formular insoweit keine rechtlichen Hinweise

enthält. Eine Hinweispflicht erscheint hier auch deshalb nicht geboten, da der Antrag noch immer gestellt werden kann.

Zwar ist auf unklare oder ergänzungsbedürftige Angaben in Wiedereinsetzungsgesuchen hinzuweisen (BGH NJW 2014, 77; NJW 2007, 3212), und besteht kein genereller Vorrang der Pflicht zur Neutralität vor der zur Aufklärung. Der Senat sieht aber Hinweise als unzulässig an, wenn sie zu einer Verlagerung der Verpflichtung zur Beibringung geeigneter Tatsachen und Beweismittel führen würden (ähnlich BPatG GRUR 2000, 900 (902) - Neuro-Vibolex; BeckRS 2007, 02253 – VisionArena/@rena vision). Die Hinweispflicht (BVerfG BeckRS 1989, 06932; BGH NJW 2006, 60, 62) muss Grenzen in der Neutralitätspflicht finden. Hinweise dürfen in keinem Fall zu einer Stärkung bzw. Schwächung der prozessualen Stellung einer Partei führen (BPatG GRUR 2004, 950 (953) – Acelat/Acesal). Der Hinweis auf einen noch möglichen Lösungsgrund würde aber dazu führen. Das BPatG darf dementsprechend auch in Widerspruchs- und Lösungsverfahren keine Hinweise zur Einschränkung von Oberbegriffen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des angegriffenen Zeichens geben (BGH BeckRS 2012, 18615 – Neuschwanstein). Dem DPMA und dem BPatG ist es auch nicht gestattet, den Widersprechenden zur Glaubhaftmachung einer bestrittenen Markenbenutzung aufzufordern oder Hinweise zu den Erfordernissen bzw. Vollständigkeit der Glaubhaftmachungsmittel zu geben (BPatG GRUR 1994, 629 f. – Duotherm; GRUR 2000, 900 (902) – Neuro-Vibolex; BeckRS 2012, 22411; BeckRS 2007, 02253 – VisionArena/@rena vision; Ströbele/Hacker MarkenG § 43 Rn. 48).

Die Antragstellerin kann nunmehr im Beschwerdeverfahren nicht erstmals vortragen, der Antrag werde auf Bösgläubigkeit gestützt, um einen als unzulässig zurückgewiesenen Lösungsantrag zulässig zu machen.

Im Beschwerdeverfahren dürfen keine Lösungsgründe geprüft werden, die nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens vor dem DPMA waren (BPatG GRUR 1999, 746 f. – Omeprazok; Ingerl/Rohnke MarkenG § 54 Rn. 11; aA. Fezer/Grabrucker, HdB Markenpraxis, I 1 2 Rn. 633).

Eine Erweiterung des ursprünglichen Lösungsantrags durch den Lösungsan-

tragsteller im Hinblick auf die Lösungsgründe ist zwar unter den Voraussetzungen der §§ 263, 264 ZPO möglich, setzt aber die hier nicht gegebene Einwilligung des Markeninhabers (BPatG BeckRS 2009, 17856 – Winnetou) oder die Annahme der Sachdienlichkeit voraus. Beides ist hier nicht gegeben, zumal der bisherige Prozessstoff keine verwertbare Entscheidungsgrundlage bildet und die Zulassung die endgültige Beilegung des Rechtsstreits zwischen den Beteiligten nicht fördert (vgl. BPatG GRUR 2010, 431, 432 – Flasche mit Grashalm). Sachdienlichkeit, wie Verfahrensökonomie, darf auch nicht ausschlaggebend sein, wenn eine befristete Widerspruchsmöglichkeit damit umgangen wird.

Die somit von der Markenabteilung zutreffend festgestellte Unzulässigkeit des Lösungsantrags war auch zu prüfen.

§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG verbietet mit der Formulierung „Widerspricht er (der Antragsgegner) der Lösung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht.“ nicht jede Prüfung des Lösungsantrags.

Ist ein Lösungsgrund wie hier nicht angegeben, ist schon die Zulässigkeit des Antrags nicht feststellbar (vgl. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, Rn. 3, 8; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 54 Rn. 3).

Damit kommt es vorliegend nicht darauf an, ob die Markeninhaberin rechtzeitig widersprochen hat und ob im Fall der Säumnis eine materielle Schlüssigkeitsprüfung vorzunehmen ist.

Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, da die Fragen, wie ein Lösungsantrag zu begründen ist und ob das Formular mangels Differenzierungsmöglichkeit hinsichtlich der Lösungsgründe Hinweise erfordert hätte, von grundsätzlicher Bedeutung sind (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).



### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu