



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 23/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 790 769
(hier: Lösungsverfahren SB 129/18 Lösch wegen Verfalls)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig sowie des Richters Kruppa

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 10. Januar 2019 wird aufgehoben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

I.

Die Wort-/Bildmarke IR 790 769

The logo for 'WEST LAKE' is displayed in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black with a white outline, giving it a three-dimensional appearance. The words 'WEST' and 'LAKE' are separated by a small gap.

wurde am 16. September 2002 u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland international nach dem Madrider Markenabkommen für die nachfolgenden Waren registriert:

Klasse 12: Inner tubes and tyre covers for various kinds of vehicles; inner tubes and tyre covers for bicycles.

Zu diesem Zeitpunkt war Inhaberin der internationalen Registrierung das in China ansässige Unternehmen H1...
. Im März 2003 wurde von dritter Seite gegen die Schutzrechtserstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland ein Widerspruch eingelegt. In diesem Widerspruchsverfahren wurde die damalige Inhaberin der internationalen Registrierung von der Rechts- und Patentanwaltskanzlei M... aus Bremen vertreten. Mit Beschluss vom 12. März 2004 wurde der Widerspruch durch das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, rechtskräftig zurückgewiesen.

Dem am 22. Juli 2016 als Inhaber in das internationale Markenregister eingetragenen Unternehmen H2... folgte die hiesige Beschwerdeführerin nach, die als Inhaberin in das besagte Register am 3. Mai 2017 eingetragen wurde.

Gegen den deutschen Teil vorgenannter internationaler Registrierung hat die Löschantragstellerin mit am 23. Mai 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz einen Antrag auf vollständige Schutzzentziehung wegen Verfalls nach §§ 119 Abs. 1, 124 MarkenG, §§ 115 Abs. 2, 49 Abs. 1, 53 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 5 C PVÜ, Art. 5 Abs. 1 und 6 sowie Art. 9sexies Abs. 1a PMMA gestellt.

Die in China ansässige neue Inhaberin der angegriffenen Marke ist mit formlosem Schreiben vom 28. Mai 2018 seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes über den Antrag auf Schutzzentziehung informiert und aufgefordert worden, einen Inlandsvertreter gemäß §§ 119, 96 MarkenG zu bestellen. Eine Reaktion seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke ist auf dieses Schreiben nicht erfolgt. Im Anschluss hieran hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Schreiben vom

20. August 2018 (aufgegeben zur Post am 22. August 2018) der Inhaberin der angegriffenen Marke den Antrag auf Schutzentziehung unter Hinweis auf die zweimonatige Widerspruchsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG a. F. mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG zugestellt. Auch auf dieses Schreiben ist keine Reaktion seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke erfolgt.

Mit Beschluss vom 10. Januar 2019 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, der angegriffenen Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe dem mit Amtsbescheid vom 20. August 2018 durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG am 22. August 2018 abgesandten Antrag auf Schutzentziehung, zugestellt zwei Wochen nach Aufgabe zur Post gemäß § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO, nicht widersprochen, was die Schutzentziehung rechtfertige.

Der Beschluss ist der Inhaberin der angegriffenen Marke wiederum mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG – abgesandt am 15. Januar 2019 – zugestellt worden.

Mit Schreiben vom 28. Januar 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke über ihre nunmehr bestellten Inlandsvertreter Beschwerde gegen den Beschluss vom 10. Januar 2019 eingelegt. Zur Begründung führt sie aus, der angegriffene Beschluss sei bereits deshalb aufzuheben, weil ihr der Antrag auf Schutzentziehung zu keinem Zeitpunkt wirksam zugestellt worden sei. Für den deutschen Teil der angegriffenen Marke sei die Anwaltssozietät M... im Jahr 2003 als Inlandsvertreter bestellt worden. Weder der Antrag auf Schutzentziehung, welcher dem angegriffenen Beschluss zugrunde liege, noch die Fristsetzung zur Erhebung eines Widerspruchs seien ihrem Inlandsvertreter zugestellt worden. Die Widerspruchsfrist sei somit nicht wirksam in Gang gesetzt worden.

Hilfsweise weist die Inhaberin der angegriffenen Marke darauf hin, dass ihr die Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Bestellung eines Inlandsvertreters nicht wirksam nach den Voraussetzungen des VwZG zugestellt worden sei. Infolgedessen habe sie auch nicht gegen die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters verstoßen. Die Fristsetzung zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die Schutzentziehung ihrer Marke sei ihr infolgedessen auch nicht wirksam unter den Voraussetzungen des § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zugestellt worden. Eine Zustellung an einen im Ausland ansässigen Markeninhaber mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post könne gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG nur dann erfolgen, wenn der Markeninhaber entgegen § 96 MarkenG keinen Inlandsvertreter bestellt habe.

Die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters bestehe aber nur dann, wenn der Markeninhaber an einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt teilnehme oder Rechte an der Marke geltend mache. Der Antrag auf Schutzentziehung könne die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters begründen, allerdings müsse dieser Antrag dem Markeninhaber zur Kenntnis gebracht werden. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass es widersprüchlich sei, wenn die formalen Voraussetzungen der Zustellung der Aufforderung zur Bestellung eines Inlandsvertreters die gleichen wie diejenigen der Zustellung eines verfahrensbestimmenden Schriftsatzes an den Markeninhaber gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG wären, welcher nur dann zur Anwendung komme, wenn bereits ein Verstoß gegen eine Obliegenheit bestehe. Vielmehr müsse die Aufforderung zur Bestellung eines Inlandsvertreters, deren Nichtbefolgung eine Obliegenheitsverletzung darstelle und zu erleichterten Zustellungsvoraussetzungen gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG führe, den formalen Anforderungen an eine Auslandszustellung gemäß § 9 Abs. 1 VwZG genügen, was vorliegend jedoch nicht der Fall gewesen sei und die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses rechtfertige.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenabteilung 3.4, vom 10. Januar 2019 aufzuheben.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt hierzu aus, dass sich die Anwaltskanzlei M... im Jahr 2003 nur für das dortige Widerspruchsverfahren bestellt habe. Insofern sei diese nicht von der hiesigen Inhaberin der angegriffenen Marke für das verfahrensgegenständliche Verfallsverfahren als Inlandsvertreter bevollmächtigt. Im Ergebnis sei daher die Zustellung unmittelbar an die Inhaberin der angegriffenen Marke vorliegend korrekt gewesen.

Sowohl die Zustellung des Schreibens vom 28. Mai 2018 mit der Aufforderung zur Bestellung eines Inlandsvertreters als auch die Zustellung des Amtsbescheids vom 20. August 2018 durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG am 22. August 2018 seien rechtswirksam gewesen. Folglich habe die Inhaberin der angegriffenen Marke die Widerspruchsfrist ungenutzt verstreichen lassen und die Schutzentziehung sei daher rechtmäßig erfolgt.

Soweit der Senat im Rahmen seines Hinweises vom 24. Juni 2020 auf die Ausführungen des 30. Senats des Bundespatentgerichts in der Sache 30 W (pat) 38/18 verwiesen habe, vermöge dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zurechtfertigen. Zunächst unterscheide sich vorliegender Sachverhalt von dem dortigen bereits dadurch, dass der dort ebenfalls per vereinfachter Auslandszustellung gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zugestellte Löschantrag mit dem Vermerk „unzustellbar“ an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgesandt worden sei, was hier nicht der Fall gewesen sei. Zudem sei davon

auszugehen, dass das Bestreiten der erfolgreichen Zustellung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke lediglich eine reine Schutzbehauptung sei, was die Löschantragstellerin weiter ausführt.

Der Senat hat mit gerichtlichen Hinweisen vom 4. Februar 2020 und 24. Juni 2020 die Beteiligten über seine vorläufige Rechtsauffassung und die Entscheidung des 30. Senats des Bundespatentgerichts in der Sache 30 W (pat) 38/18 in Kenntnis gesetzt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Rechtsfehlerhaft hat das Deutsche Patent- und Markenamt der angegriffenen Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland gemäß §§ 119 Abs. 1, 124 MarkenG, §§ 115 Abs. 2, 49 Abs. 1, 53 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 5 C PVÜ, Art. 5 Abs. 1 und 6 sowie Art. 9sexies Abs. 1a PMMA entzogen, obwohl die Widerspruchsfrist gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG a. F. mangels wirksamer Inkraftsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht abgelaufen war. Hierauf basierend ist der Inhaberin der angegriffenen Marke auch die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten (§ 71 Abs. 3 MarkenG).

1. Gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet.

Ein wesentlicher Mangel des Verfahrens in vorgenanntem Sinne liegt u. a. vor, wenn das Verfahren keine ausreichende Entscheidungsgrundlage geboten hat, etwa weil das Deutsche Patent- und Markenamt einen Löschungsantrag nicht ordnungsgemäß zugestellt hat, das rechtliche Gehör verletzt oder eine gebotene Aufklärung unterlassen hat (vgl. BeckOK MarkenR, 24. Edition, Stand: 1. Januar 2021, § 71, Rdnr. 39). So liegt der Fall auch hier:

a) Da der Antrag auf Schutzentziehung der angegriffenen Marke wegen Verfalls vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, sind gemäß § 158 Abs. 6 MarkenG auf das vorliegende Verfahren die §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. Entsprechendes gilt für § 115 Abs. 2 MarkenG, der auf § 49 Abs. 1 MarkenG Bezug nimmt.

Ebenso in seiner alten Fassung anwendbar bleibt § 53 Abs. 2 und 3 MarkenG. Für Vorschriften in Bezug auf Verfahrenshandlungen, vor allem in Bezug auf frist- und formgebundene Erklärungen, gilt der Grundsatz, dass - in Ermangelung einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung über die Rückwirkung - weiterhin das im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung bzw. allenfalls das zur Zeit des Fristablaufs geltende Recht maßgeblich bleiben muss (vgl. BeckOK, a. a. O., § 152, Rdnr. 3 m. w. N.).

b) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der angegriffenen Marke rechtsfehlerhaft wegen Verfalls gemäß §§ 49 Abs. 1, 53 Abs. 3 MarkenG a. F. i. V. m. §§ 115 Abs. 1, 124 MarkenG den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen, da die Voraussetzungen für die ausgesprochene Schutzentziehung zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht vorgelegen haben.

Gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG a. F. wird eine Eintragung auf Grund eines Antrags auf Löschung wegen Verfalls gelöscht, wenn der Inhaber der Marke nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Patentamtes gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. der Löschung widerspricht. Voraussetzung der Löschung ist daher zunächst eine ordnungsgemäße Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 MarkenG a. F.. Liegt infolge von Zustellungsmängeln keine ordnungsgemäße förmliche Zustellung vor, wird die zweimonatige Widerspruchsfrist nicht in Gang gesetzt und es darf keine Löschung wegen Verfalls erfolgen. Eine solche Fallgestaltung ist vorliegend gegeben.

Bei der Inhaberin der angegriffenen Marke handelt es sich um ein in China ansässiges Unternehmen. Dieses ist mit formlosem Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2018 über den Antrag auf Schutzentziehung informiert und aufgefordert worden, einen Inlandsvertreter gemäß §§ 119, 96 MarkenG zu bestellen. Da darauf keine Reaktion erfolgte, hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Schreiben vom 20. August 2018 der Inhaberin der angegriffenen Marke den Antrag auf Schutzentziehung unter Hinweis auf die zweimonatige Widerspruchsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG a. F. mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG zugestellt. Diese Vorgehensweise des Deutschen Patent- und Markenamtes erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern.

Neben verschiedenen Zustellungsformen des VwZG eröffnet § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG für das markenrechtliche Verfahren die Möglichkeit einer vereinfachten Auslandszustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post. Eine solche „erleichterte“ Zustellungsmöglichkeit setzt jedoch voraus, dass der auswärtige Empfänger entgegen dem Erfordernis des § 96 MarkenG keinen Inlandsvertreter bestellt hat. Liegt diese Voraussetzung vor, führt die Regelung des § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 MarkenG zu einer entsprechenden Anwendung der Zustellungsfiktion des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO. Nach vorgenannter Regelung gelten die jeweiligen Schriftstücke zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als

zugestellt. Dabei begründet § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO eine unwiderlegliche Vermutung, dass das entsprechende Schriftstück auch tatsächlich zugegangen ist (vgl. Musielak ZPO, 17. Auflage, 2020, § 184, Rdnr. 3).

Die Voraussetzungen für die Zustellung des Schreibens vom 20. August 2018 gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG lagen hingegen nicht vor:

(1) Die besagte Vorschrift setzt u. a. voraus, dass entgegen dem Erfordernis des § 96 MarkenG kein Inlandsvertreter bestellt worden ist. Danach bedarf es eines Rechts- oder Patentanwalts dann, wenn der Auswärtige an einem markenrechtlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht teilnimmt oder Rechte aus einer Marke geltend macht. Vorliegend ist durch die Einreichung des Antrags auf Schutzentziehung am 23. Mai 2018 ein entsprechendes Verfahren eingeleitet worden, an dem die Inhaberin der angegriffenen Marke durch eine Mitteilung gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. teilnimmt.

(2) Zum Zeitpunkt der Übersendung des Schreibens vom 20. August 2018 war für die Inhaberin der angegriffenen Marke kein Inlandsvertreter im Sinne von § 96 Abs. 1 MarkenG bestellt, an den der Antrag auf Schutzentziehung und die Aufforderung zur Mitteilung gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. wirksam hätten zugestellt werden können. Zwar hatte sich im Rahmen eines im Jahr 2003 von dritter Seite eingeleiteten Widerspruchsverfahrens die Anwaltssozietät GbR M..., als Vertreterin bestellt. Diese Bestellung erfolgte jedoch explizit für die vormalige Inhaberin der angegriffenen Marke, die H1...
Sie
endete zudem mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens, da für eine Weitergeltung der Inlandsvertretung außerhalb anhängiger Verfahren keine Grundlage besteht (vgl. hierzu die ausführliche Darstellung bei Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 96, Rdnr. 26). Erst nach Erlass des Beschlusses vom 10. Januar 2019 hatten sich die aus dem Rubrum

ersichtlichen Verfahrensbevollmächtigten als Inlandsvertreter für die Inhaberin der angegriffenen Marke bestellt.

(3) Demzufolge hat das Deutsche Patent- und Markenamt die in China ansässige Inhaberin der angegriffenen Marke zunächst mit formlosem Schreiben vom 28. Mai 2018 über den Antrag auf Schutzentziehung informiert und aufgefordert, einen Inlandsvertreter gemäß §§ 119, 96 MarkenG zu bestellen. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt gewählte Vorgehensweise erweist sich jedoch als rechtsfehlerhaft.

Der Senat teilt die vom 30. Senat des Bundespatentgerichts in seinem Beschluss vom 7. Mai 2020 in der Sache 30 W (pat) 38/18 - WIPEOUT (vgl. hierzu auch den vorangegangenen Beschluss vom 7. März 2019 in GRUR 2020, 65) geäußerte Rechtsauffassung. Danach setzt die Annahme einer Obliegenheitsverletzung im Sinne von § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG zumindest die Erkennbarkeit dieser Obliegenheit für den betroffenen Markeninhaber voraus. Dies wiederum macht es erforderlich, dass ihn das Deutsche Patent- und Markenamt zunächst über das Schutzentziehungsverfahren und die damit verbundene Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters in Kenntnis setzt. Hierfür reicht nicht - wie vorliegend mit Schreiben vom 28. Mai 2018 geschehen - die Übersendung einer formlosen, mit einfacher Post versandten Mitteilung aus. Die unterbliebene Reaktion der auswärtigen Markeninhaberin auf ein solches Schreiben darf daher nicht als Obliegenheitsverletzung gewertet werden, die die vereinfachte Auslandszustellung der Aufforderung gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG mit der Zustellungsfiktion nach § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog ermöglichen würde.

Des Weiteren sind vorliegend die nachfolgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Ein formloser, mit einfachem Brief ins Ausland versandter Hinweis auf die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters beinhaltet keinen Nachweis für dessen Zugang. Reagiert der auswärtige Schutzrechtsinhaber nicht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass er von dem Hinweis Kenntnis erlangt hat. Bei dem hiergegen gerichteten Vorbringen der Löschantragstellerin handelt es sich um Vermutungen, welche diese nicht einmal ansatzweise belegt hat.

Vorliegend sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke von der Einleitung des Verfahrens auf Schutzentziehung anderweitig Kenntnis gehabt haben könnte. Nicht zuletzt war ihre Marke nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens im Jahr 2004 ca. 14 Jahre unbeanstandet im Register eingetragen.

Die im Jahr 2009 erfolgte Neufassung des § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG stellt nach ihrem Wortlaut zwar nicht mehr darauf ab, ob für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar sein musste. Mit der Streichung dieser Formulierung ist jedoch eine Änderung der bisherigen Rechtslage nicht beabsichtigt. Vielmehr ist nach der Begründung des Regierungsentwurfs davon auszugehen, dass bei einem Zustellungsadressaten, der selbst das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eingeleitet hat, angesichts der klaren gesetzlichen Regelung ohne Weiteres unterstellt werden kann, dass für ihn die Notwendigkeit eines Inlandsvertreters erkennbar war. Eine Zustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post ist jedoch nicht möglich, wenn der Zustellungsadressat (wie vorliegend der Fall) durch die beabsichtigte Zustellung erstmals in Bezug auf das konkrete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einbezogen werden soll und das Deutsche Patent- und Markenamt ihn nicht vorher von dem Erfordernis eines Inlandsvertreters in Kenntnis gesetzt hat. In diesem Fall kann nicht von einer Obliegenheitsverletzung des Zustellungsadressaten ausgegangen werden, da dieser zuvor keinen Anlass hatte, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Dies gilt auch für Mitteilungen an den

Markeninhaber gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG n. F. in Bezug auf Anträge auf Erklärung des Verfalls nach § 49 MarkenG, weil es sich dabei jeweils um „neue“ Verfahren handelt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, 2020, § 94, Rdnr. 28).

Da für die Inhaberin der angegriffenen Marke somit die Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung nicht erkennbar war, kann ihr auch nicht der Vorwurf einer Obliegenheitsverletzung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 96 Abs. 1 MarkenG gemacht werden.

(4) Demzufolge oblag es im vorliegenden Fall dem Deutschen Patent- und Markenamt, solange die Inhaberin der angegriffenen Marke noch nicht über das Schutzentziehungsverfahren und das Erfordernis eines Inlandsvertreters in Kenntnis gesetzt worden ist, für die entsprechende Unterrichtung nach § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. die gesetzlichen Vorgaben der förmlichen Auslandszustellung nach Maßgabe von § 9 VwZG einzuhalten, was dieses hingegen unterlassen hat.

Die Voraussetzungen des § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 MarkenG haben im Streitfall somit nicht vorgelegen, so dass die Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamtes gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. vom 20. August 2018 nicht ordnungsgemäß zugestellt worden ist. Dementsprechend lagen auch die Voraussetzungen einer Schutzentziehung wegen Verfalls nach § 53 Abs. 3 i. V. m. § 49 Abs. 1 MarkenG a. F. nicht vor, was die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses rechtfertigt (vgl. zu Vorstehendem auch die Beschlüsse des 30. Senats vom 7. März 2019 und vom 7. Mai 2020, a. a. O.).

2. Auf Grund der vorstehend ausgeführten rechtsfehlerhaften Sachbehandlung seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes ist der Beschwerdeführerin die Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuerstatten.

Das Bundespatentgericht kann nach Billigkeitsgrundsätzen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen. Dazu bedarf es keines Antrags.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist aber nur dann geboten, wenn der Fehler für die Erhebung der Beschwerde *ursächlich* war. Die *Verletzung des rechtlichen Gehörs* gilt immer als ursächlich (vgl. hierzu BeckOK, a. a. O., § 71, Rdnr. 104 ff; BPatG GRUR-RS 2020, 18995 – Inlandsvertreter IV).

Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt, das eine wirksame Zustellung der Aufforderung gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG a. F. versäumt und damit ohne rechtliches Gehör der Inhaberin der angegriffenen Marke zu ihren Lasten eine Entscheidung über den Bestand ihres inländischen Markenrechts getroffen hat, gegen die sich diese zur Wahrung ihrer Rechte nur im Wege der Beschwerde verteidigen konnte, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (vgl. BPatG 28 W (pat) 227/03 - MONTANA). Eine weitergehende Kostenentscheidung war nicht veranlasst. Insoweit verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde basiert auf § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen dort zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

prä