



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 87/14

vom

11. Februar 2016

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. DD 650 007

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Fünf-Streifen-Schuh

MarkenG § 54 Abs. 1 und 2 Satz 2; MarkenV § 41 Abs. 2 Nr. 5, § 42; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

- a) Die Zulässigkeit eines Löschungsantrags gemäß § 54 Abs. 1, §§ 50, 8 MarkenG setzt die Angabe eines konkreten absoluten Schutzhindernisses im Sinne von § 8 MarkenG voraus.
- b) Die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG wird durch einen unzulässigen Löschungsantrag nicht in Gang gesetzt.

BGH, Beschluss vom 11. Februar 2016 - I ZB 87/14 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Februar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Juli 2014 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 19. März 1992 die Bildmarke Nr. DD 650 007



für die Waren

"Athletikschuhe, nämlich Tennisschuhe, Basketballschuhe, Spezialwanderschuhe und Joggingschuhe, Bootsschuhe und Freizeitschuhe"

eingetragen.

2 Die Antragstellerin hat am 17. November 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Verwendung des vom Amt herausgegebenen Formblatts Antrag auf vollständige Löschung der Marke "wegen absoluter Schutzhindernisse" gestellt. Als Lösungsgrund war auf dem Formular angekreuzt: "Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG)". Eine weitere Begründung enthielt der Antrag nicht.

3 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lösungsantrag mit Beschluss vom 7. März 2013 als unzulässig zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 1. Juli 2014 - 27 W (pat) 36/13, juris). Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Markeninhaberin beantragt.

4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Lösungsantrag sei unzulässig. Zur Begründung hat es ausgeführt:

5 Die Antragstellerin habe ihren Lösungsantrag nicht hinreichend begründet. Es sei nicht ausreichend, dass sie im amtlichen Formblatt als Lösungsgrund das Feld "Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG)" angekreuzt habe. Vorliegend sei die in § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG geregelte zehnjährige Frist für Anträge abgelaufen gewesen, mit denen Lösungsgründe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG hätten geltend gemacht werden können. Anträge auf Löschung der am 19. März 1992 eingetragenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse im Sinne von § 8 MarkenG hätten daher nur auf die Lösungsgründe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG gestützt werden können. Dies sei nicht geschehen. Die Antragstellerin habe im Lösungsantrag keinen konkreten Lösungsgrund angegeben, sondern lediglich angekreuzt, dass "die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen" sei. Der Umstand, dass im Antragsformular keine weiteren Angaben verlangt worden seien,

entbinde die Antragstellerin nicht davon, den Umfang der Prüfung durch Benennung der ihrer Meinung nach bestehenden Schutzhindernisse zu bestimmen. Auch der Grundsatz der Amtsermittlung gebiete es nicht, aus im Verfahren eingereichten Anlagen Schlüsse auf das Begehren der Antragstellerin zu ziehen. Dies sei vorliegend zudem nicht zweifelsfrei möglich gewesen. Das Deutsche Patent- und Markenamt sei nicht gehalten gewesen, durch einen Hinweis im noch laufenden Amtsverfahren eine Festlegung auf einen Lösungsgrund zu bewirken. Die Antragstellerin könne nicht im Beschwerdeverfahren erstmals vortragen, ihr Antrag werde auf Bösgläubigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt. Eine Prüfung der Unzulässigkeit des Lösungsantrags sei schließlich nicht durch § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen gewesen.

6 III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Bundespatentgericht.

7 1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legosteine; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 8 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 7 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau).

8 2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Zwar ist das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen, dass die Zulässigkeit eines Lösungsantrags gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG die Angabe eines konkreten absoluten Schutzhindernisses im Sinne von §§ 8, 50 Abs. 1 MarkenG voraussetzt (dazu III 2 a). Ebenfalls rechts-

fehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, dass der Löschungsantrag der Antragstellerin diesen Anforderungen nicht genügt (dazu III 2 b). Mit Erfolg macht die Rechtsbeschwerde jedoch geltend, das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Antrag rechtsfehlerhaft als unzulässig zurückgewiesen, ohne der Antragstellerin zuvor Gelegenheit zu geben, den Begründungsmangel zu beheben (dazu III 2 c).

- 9 a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Zulässigkeit eines Löschungsantrags gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG die Angabe eines konkreten absoluten Schutzhindernisses im Sinne von §§ 8, 50 Abs. 1 MarkenG voraussetzt.
- 10 aa) Das Erfordernis der Angabe eines konkreten absoluten Schutzhindernisses lässt sich allerdings dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. Die Vorschrift des § 54 MarkenG enthält keine nähere Bestimmung zu Inhalt und Umfang des Löschungsantrags. Aus § 42 MarkenV in Verbindung mit § 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV lassen sich dazu ebenfalls keine Regelungen entnehmen. Dort ist lediglich bestimmt, dass im Löschungsantrag der Löschungsgrund anzugeben ist.
- 11 bb) Dass ein zulässiger Löschungsantrag die Angabe eines konkreten Löschungsgrundes voraussetzt, folgt jedoch aus einer entsprechenden Anwendung von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, wonach die Klageschrift neben dem Antrag die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs enthalten muss. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist entsprechend anwendbar auf das Löschungsverfahren gemäß §§ 54, 50, 8 MarkenG.
- 12 (1) Der Antrag gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG ist nicht lediglich als eine Anregung zu einem von Amts wegen durchzuführenden Löschungsverfahren anzusehen. Durch den Antrag wird vielmehr ein kontradiktorisches Verfahren eingeleitet, das grundsätzlich den für ein solches Verfahren geltenden Regeln unterworfen ist.

Dazu gehören auch Bestimmungen der Zivilprozessordnung sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsätze, soweit ihre Anwendung zur Ausfüllung von Lücken der markenrechtlichen Verfahrensvorschriften erforderlich ist und Besonderheiten dieser Verfahrensart ihre Heranziehung nicht ausschließen (BGH, Beschluss vom 16. Juni 1993 - I ZB 14/91, BGHZ 123, 30, 32 f. - Indorektal II; BGHZ 182, 325 Rn. 18 - Legosteine; Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 54 Rn. 2). Zu den im Lösungsverfahren anwendbaren zivilprozessualen Regelungen sind auch die in den §§ 322, 325 ZPO zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken zu zählen, deren Sinn in der endgültigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits liegt, der über denselben Streitgegenstand nicht wiederholt werden soll (BGHZ 123, 30, 33 f. - Indorektal II; BGHZ 182, 325 Rn. 18 - Legosteine; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 56 MarkenG Rn. 1). Das konkrete, auf einen bestimmten Lösungsgrund gestützte Lösungsverlangen ist einem prozessualen Streitgegenstand hinreichend vergleichbar (BGHZ 123, 30, 34 - Indorektal II). Daraus ergibt sich, dass der das Verfahren einleitende Akt nicht nur das im Antrag umschriebene Verfahrensziel, sondern auch die Angabe eines Antragsgrundes enthalten muss, aus dem der Antragsteller die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. zum zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff im Zivilprozess BGH, Urteil vom 7. April 2011 - I ZR 34/09, GRUR 2011, 742 Rn. 14 = WRP 2011, 873 - Leistungspakete im Preisvergleich; Urteil vom 13. September 2012 - I ZR 230/11, BGHZ 194, 314 Rn. 18 - Biomineralwasser). Dem Erfordernis, dass der verfahrenseinleitende Antrag den Inhalt und Umfang der materiellen Rechtskraft der begehrten Entscheidung erkennen lassen und so den Streitgegenstand fixieren muss, dient die Bestimmung des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl., § 253 Rn. 13; Becker-Eberhard in MünchKomm.ZPO, 4. Aufl., § 253 Rn. 4; Foerste in Musielak/Voit, ZPO, 12. Aufl., § 253 Rn. 1).

(2) Besonderheiten des markenrechtlichen Lösungsverfahrens gemäß §§ 54, 50 MarkenG, die der entsprechenden Anwendung von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO entgegenstehen, sind nicht ersichtlich. Vielmehr hat das Bundespatentgericht zutreffend angenommen, dass sich ein weiterer Grund für das Erfordernis der Angabe eines konkreten Lösungsgrundes im Sinne von § 8 Abs. 2 MarkenG auch aus der Regelung einer Antragsfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ergibt. Diese Frist hat der Gesetzgeber nicht für alle absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG vorgesehen, sondern nur für die in den Nummern 1 bis 3 dieser Bestimmung angeführten Tatbestände. Dem Patent- und Markenamt ist eine Überprüfung des Fristerfordernisses bei Marken, die - wie im Streitfall - vor mehr als zehn Jahren eingetragen wurden, mithin nur möglich, wenn der Antragsteller konkrete Schutzhindernisse benennt, auf die er den Lösungsantrag stützt.

14 cc) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist der Lösungsantrag nicht bereits deshalb zulässig, weil die Antragstellerin den Antrag unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt und dieses eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Tatbeständen des § 8 MarkenG im Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorgesehen hat.

15 (1) Die Rüge der Rechtsbeschwerde kann bereits aus tatsächlichen Gründen keinen Erfolg haben. Es fehlt an einer tragfähigen Grundlage für die Annahme, die Antragstellerin sei durch die Gestaltung des amtlichen Formblatts von der verfahrensrechtlich erforderlichen Angabe eines konkreten Lösungsgrundes abgehalten worden. Zwar hat das Formblatt für die Angabe des Lösungsgrundes seinerzeit lediglich die durch Ankreuzen auszuwählenden Möglichkeiten

- Die Marke ist entgegen § 3 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 3 MarkenG).
- Die Marke ist entgegen § 7 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 7 MarkenG).
- Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG).

vorgesehen. In dem Formular ließen sich allerdings keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass ergänzende Angaben in dem Formular selbst oder einer Anlage nicht erforderlich oder sogar nicht erlaubt waren.

16 (2) Der Gestaltung des Formblattes kommt außerdem auch aus Rechtsgründen keine für die Voraussetzungen der Zulässigkeit des Antrags maßgebliche Bedeutung zu. Zwar bestimmt § 41 Abs. 1 MarkenV, dass der Löschungsantrag unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt werden soll. Dieser lediglich als "Soll"-Bestimmung gefassten Formvorschrift lässt sich jedoch keine abschließende Regelung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des Löschungsantrags entnehmen. Das Deutsche Patent- und Markenamt kann durch § 41 Abs. 1 MarkenV nicht mit den Vorgaben seines Formblatts die im kontradiktorischen Lösungsverfahren heranzuziehenden zivilprozessualen Grundsätze ausschließen oder einschränken.

17 b) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ergibt sich eine hinreichend bestimmte Angabe des konkreten Lösungsgrundes im Streitfall nicht durch eine Auslegung des Löschungsantrags in Verbindung mit den von der Antragstellerin im Verfahren vorgelegten Anlagen.

18 aa) Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, es sei nach dem Grundsatz der Amtsermittlung nicht geboten gewesen, die Anlagen durchzusehen und daraus Schlüsse auf das Begehren der Antragstellerin zu ziehen.

19 Die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin haben gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt keine schriftsätzlichen Ausführungen zum Lösungsgrund gemacht. Sie haben vielmehr nur zu der Frage vorgetragen, ob dem Antrag der Markeninhaberin auf Wiedereinsetzung in die von dieser versäumte Widerspruchsfrist zu entsprechen sei. Allein im Hinblick auf die Behauptung,

den Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin sei bekannt gewesen, dass ein Lösungsverfahren gemäß § 50 MarkenG anhängig gewesen sei, haben die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin auf die eingereichte Schutzschrift verwiesen. Dieses Prozessverhalten genügt nicht den Anforderungen, die entsprechend § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO an die konkrete Angabe des Lösungsgrundes zu stellen sind.

20 bb) Das Bundespatentgericht hat ferner angenommen, aus den von der Antragstellerin eingereichten Anlagen seien keine zweifelsfreien Schlüsse auf ihr Begehren zu ziehen gewesen. Zum Beleg dafür, dass die Markeninhaberin Kenntnis von dem Lösungsantrag gehabt habe, habe sie eine Schutzschrift der Antragstellervertreter vom 17. November 2011 vorgelegt. Dort sei zwar ausgeführt worden, die Markeninhaberin sehe sich dem Vorwurf ausgesetzt, Marken bösgläubig angemeldet zu haben. Dieser Hinweis lasse sich jedoch schon nicht konkret auf die im Streitfall maßgebliche Marke Nr. DD 650 007 beziehen. Auch lasse die Schutzschrift nicht erkennen, auf welchen Anspruch sich die Antragstellerin letztlich stützen wollte. Sie habe keine Begründung gegeben, die eindeutig auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG abstelle. Diese Beurteilung lässt ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

21 (1) Die Rechtsbeschwerde meint, entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts ergebe sich aus dem Inhalt der Schutzschrift vom 17. November 2011 sehr wohl, dass die Markeninhaberin im vorliegenden Verfahren jedenfalls (auch) dem Vorwurf der bösgläubigen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ausgesetzt sein sollte. Damit dringt die Rechtsbeschwerde nicht durch. Das Bundespatentgericht hat den Inhalt der Schutzschrift zutreffend gewürdigt.

22 (2) Die Rechtsbeschwerde macht ferner ohne Erfolg geltend, der Zulässigkeit des auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützten Lösungsantrags stehe nicht entgegen, dass der Antrag darüber hinaus möglicherweise auf weitere absolute

Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG habe gestützt werden sollen. Das Bundespatentgericht hat nicht angenommen, dass der Löschungsantrag nicht hinreichend begründet sei, weil die Antragstellerin in der Schutzschrift mehrere absolute Schutzhindernisse geltend gemacht habe.

23 c) Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie geltend macht, das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Antrag rechtsfehlerhaft als unzulässig zurückgewiesen, weil es der Antragstellerin zuvor keine Gelegenheit gegeben habe, den bestehenden Begründungsmangel zu beheben.

24 aa) Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG hat das Deutsche Patent- und Markenamt einem Verfahrensbeteiligten innerhalb einer bestimmten Frist Gelegenheit zur Äußerung zu geben, wenn die Entscheidung auf Umstände gestützt wird, die dem Verfahrensbeteiligten noch nicht mitgeteilt waren. Mit dieser Bestimmung wird auch für das patentamtliche Verfahren der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) gesetzlich festgelegt (Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 59 Rn. 14; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 59 MarkenG Rn. 20; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 59 Rn. 8). Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern. Aus ihr ergibt sich zwar keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage- und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Es stellt jedoch eine Versagung des rechtlichen Gehörs dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt oder auf rechtliche Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG, NJW

1994, 1274; BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK).

25 bb) Nach diesen für das markenrechtliche Lösungsverfahren entsprechend geltenden Grundsätzen war das Deutsche Patent- und Markenamt gehalten, die Antragstellerin auf die Mängel des Lösungsantrags hinzuweisen.

26 Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts verstößt ein solcher Hinweis nicht gegen die Neutralitätspflicht des Deutschen Patent- und Markenamtes. Vielmehr haben auch die Zivilgerichte nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Kläger auf Mängel beim notwendigen Inhalt der Klageschrift hinzuweisen (vgl. zu § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 - VIII ZR 307/11, NJW 2013, 387 Rn. 29, mwN; Zöller/Greger aaO § 253 Rn. 23; Bacher in BeckOK ZPO, Stand 1. Dezember 2015, § 253 Rn. 80). Dies gilt auch im markenamtlichen Lösungsverfahren im Hinblick auf den notwendigen Inhalt des Antrags gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG.

27 Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, läuft ein Hinweis auf die nicht ordnungsgemäße Begründung des Lösungsantrags auch nicht auf die Möglichkeit hinaus, der Antragstellerin neue Lösungsgründe naheulegen, die in ihrem Sachvortrag nicht einmal andeutungsweise enthalten waren. Die Antragstellerin hat ihren Lösungsantrag damit begründet, dass die angegriffene Marke der Markeninhaberin entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist. Der im Streitfall gebotene Hinweis des Deutschen Patent- und Markenamtes betrifft keinen vollständig neuen Lösungsgrund, sondern ist lediglich auf die nähere Konkretisierung der in § 8 MarkenG angeführten Schutzhindernisse gerichtet.

28 Ein Hinweis war vorliegend nicht deshalb entbehrlich, weil ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter nach dem bisherigen Verfahrensverlauf damit rechnen musste, dass die Zulässigkeit des Lösungsantrags wegen absoluter

Schutzhindernisse gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG die Angabe des oder der konkreten Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs. 2 MarkenG erfordert. Ein solches Erfordernis ist bislang von der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht aufgestellt worden. Der Vorhersehbarkeit steht außerdem die Gestaltung des gemäß § 41 Abs. 1 MarkenV vom Deutschen Patent- und Markenamtes herausgegebenen Formblatts entgegen. Dessen Gestaltung zum Zeitpunkt der Antragstellung schloss zwar eine differenzierte Angabe des Schutzhindernisses nicht aus, legte eine solche Angabe aber auch nicht nahe, sondern sah ausdrücklich lediglich die formularmäßige Angabe eines Verstoßes gegen § 8 MarkenG vor.

29 cc) Die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auf dem Versagen des rechtlichen Gehörs.

30 (1) Ein Gehörsverstoß im Sinne von § 59 Abs. 2 MarkenG setzt voraus, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Versagen des rechtlichen Gehörs beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehörsverstoß in der Verletzung einer Hinweispflicht, muss mit der Rüge ausgeführt werden, wie die betreffende Partei auf einen Hinweis reagiert hätte, weil nur so das Rechtsbeschwerdegericht beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehörverstoß beruht (vgl. zu § 83 Abs. 3 Nr. 3 BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 17 - LIMES LOGISTIK; BGH, Beschluss vom 11. April 2013 - I ZB 91/11, GRUR 2013, 1276 Rn. 25 = WRP 2013, 1608 - MetroLinien).

31 (2) Diesen Anforderungen genügt die Rechtsbeschwerde. Sie hat geltend gemacht, die Antragstellerin hätte ihren Löschungsantrag auf einen Hinweis des Deutschen Patent- und Markenamtes auf die absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 10 MarkenG gestützt. Die Rechtsbeschwerde hat ferner ausgeführt, die Antragstellerin hätte ihren Vortrag zum Gesichtspunkt einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erforderlichenfalls weiter konkretisiert und im Einzelnen dargelegt, dass die angegriffene

Marke in Kenntnis des Besitzstandes des schweizerischen Unternehmens K. AG zum Zwecke der Aussperrung dieses Unternehmens angemeldet worden sei.

32 (3) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Deutsche Patent- und Markenamt bei Berücksichtigung dieser Umstände zu einer anderen Beurteilung der Zulässigkeit des Löschungsantrags gelangt wäre. Entsprechendes gilt für die Beurteilung des Bundespatentgerichts im Beschwerdeverfahren. Das Bundespatentgericht hat den im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt entstandenen Verfahrensmangel im Beschwerdeverfahren perpetuiert.

33 3. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts kann danach nicht aufrechterhalten werden. Sie ist aufzuheben und die Sache ist an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

34 IV. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

35 Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass es im Streitfall nicht darauf ankommt, ob die Markeninhaberin dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen hat oder ob ihr insoweit Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 91 MarkenG zu gewähren ist, weil der Löschungsantrag zunächst unzulässig war. Die Löschung einer Marke wegen des Ausbleibens eines Widerspruchs gegen den Löschungsantrag gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG setzt zumindest voraus, dass der Löschungsantrag zulässig ist (vgl. Hoppe in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 54 MarkenG Rn. 25; sogar eine Schlüssigkeit halten für erforderlich Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 54 Rn. 18; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 54 MarkenG Rn. 10; Kopacek in BeckOK MarkenR, Stand 1. November 2015, § 54 MarkenG Rn. 43; vgl. auch Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 54 Rn. 3, der einen ordnungsgemäßen, nicht offensichtlich unbegründeten Löschungsantrag für erforderlich hält; ge-

gen das Erfordernis einer Schlüssigkeitsprüfung Ingerl/Rohnke aaO § 54 Rn. 8). Im Streitfall fehlt es bereits an einem zulässigen Löschungsantrag, weil die Antragstellerin kein konkretes absolutes Schutzhindernis im Sinne von § 8, 50 Abs. 1 MarkenG angegeben hat. Durch einen unzulässigen Löschungsantrag wird die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht in Gang gesetzt.

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.07.2014 - 27 W(pat) 36/13 -