

## Markenrecht

### ***Streitgegenstand im Lösungsverfahren***

Jedermann kann beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzunfähigkeit stellen (§ 54 I MarkenG). Der Lösungsantrag ist ein sog. Popularantrag, der auf dem öffentlichen Interesse an der Löschung ungerechtfertigter, entgegen absoluter Schutzhindernisse eingetragener Marken beruht. Betroffen sind Marken, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (§ 3 I Nr. 1 MarkenG), die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 I Nr. 2 MarkenG), die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (§ 3 I Nr. 3 MarkenG), keine Unterscheidungskraft haben (§ 8 I Nr. 1 MarkenG) oder aus anderen Gründen des § 8 II Nr. 2 – 10 MarkenG schutzunfähig sind.

### ***Das Problem***

Für das Lösungsantragsverfahren gilt der amtliche Untersuchungsgrundsatz. Dieser Grundsatz könnte dahingehend verstanden werden, dass der Antrag gemäß § 54 I MarkenG lediglich als eine Anregung zu einem von Amts wegen durchzuführenden Lösungsverfahren anzusehen ist. Diese Einschätzung könnte durchaus ihren Grund darin finden, dass das DPMA den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt und an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden ist (§§ 59 I, 43 I MarkenG).

### ***Der verfahrensrechtliche Grundsatz***

Der Antrag auf Löschung einer Marke wegen eines absoluten Schutzhindernisses leitet ein sog. kontradiktorisches Verfahren ein (= Verfahren mit gegensätzlichen Anträgen), das grundsätzlich den für ein solches Verfahren geltenden Regeln unterworfen ist. Zu diesen Regeln 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. Das konkrete, auf einen bestimmten Lösungsgrund gestützte Lösungsverlangen ist deshalb mit einem zivilprozessualen Streitgegenstand hinreichend vergleichbar (BGH, [Beschl. 11.02.2016 I ZB 87/14], GRUR 2016, 500 Rn. 12 = WRP 2016, 592 - Fünf-Streifen-Schuh).

Daraus ergibt sich, dass im Antrag auf Löschung der Marke nicht nur das im Antrag umschriebene Verfahrensziel angegeben werden muss, sondern auch der Antragsgrund, aus dem der Antragsteller sein Begehren herleitet. Das DPMA darf in Anwendung des § 308 ZPO dem Antragsteller nicht etwas zuzusprechen, was er nicht beantragt hat. Anders gewendet: Das DPMA darf nur über die

Löschungsgründe entscheiden, die ihm vom Antragsteller unterbreitet worden sind (BGH, [Urt. 23.09.2015 - I ZR 105/14], Rn. 63 = GRUR 2015, 1214- Goldbären).

Der im registerrechtlichen Verfahren maßgebliche Untersuchungsgrundsatz (§§ 59 I, 73 I MarkenG) entfaltet deshalb seine Geltung nur innerhalb des vom Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegenstands (BGH, [Beschl. 08.11.2016 - X ZB 1/16] GRUR 2017, 54, Rn. 25 ff. - Ventileinrichtung).

Die Benennung der angegriffenen Marke im Löschungsantrag konkretisiert den Gegenstand des Rechtsschutzbegehrens (BGHZ aaO, Rn. 27 – Ventileinrichtung).

Die in §§ 3, 7 und 8 MarkenG angeführten Löschungsgründe bilden sowohl die rechtlichen als auch die tatsächlichen Grundlagen für das Löschungsbegehren. Diese Bestimmungen umschreiben die unterschiedlichen Sachverhalte, aufgrund deren ein Zeichen schutzunfähig ist.

Die einzelnen Eintragungshindernisse bilden deshalb grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das Löschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände (vgl. BGH aaO Rn. 27 - Ventileinrichtung). Das gilt nicht nur für die in § 8 II Nr. 1 bis 10 MarkenG geregelten Eintragungshindernisse (vgl. BGH, [Beschl. 11.02.2016 - I ZB 87/14], Rn. 9, GRUR 2016, 500 - Fünf-Streifen-Schuh), sondern auch für die in § 3 II Nr. 1 bis 3 MarkenG angeführten Schutzhindernisse. Auch die in § 3 II MarkenG vorgesehenen Schutzhindernisse bilden keinen einheitlichen Tatsachenkomplex, sondern spezifische, voneinander verselbstständigte Lebenssachverhalte, obwohl sie sämtlich an die Form der Ware anknüpfen und das übereinstimmende Ziel verfolgen, wesentliche Eigenschaften der Ware, die sich in ihrer Form widerspiegeln, für alle Wirtschaftsteilnehmer freizuhalten (EuGH, [Urt. 18.09.2014 - C-205/13] Rn. 27, GRUR 2014, 109 - Hauck/Stokke).

Es gilt also der Grundsatz: Der Streitgegenstand wird auch im Löschungsverfahren erst durch einen bestimmten Löschungsantrag unter Benennung des Löschungsgrundes präzisiert. Die einzelnen Eintragungshindernisse bilden grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das Löschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände. Dass ein zulässiger Löschungsantrag die Angabe eines konkreten Löschungsgrundes voraussetzt, folgt aus einer entsprechenden Anwendung von § 253 II Nr. 2 ZPO, wonach die Klageschrift neben dem Antrag die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs enthalten muss. § 253 II Nr. 2 ZPO ist auf das Löschungsverfahren entsprechend anwendbar (BGH aaO, Rn. 11f. und 28 - Fünf-Streifen-Schuh).

#### *Nachträgliche Änderungen und Erweiterungen des Löschungsbegehrens*

Die Feststellungen zum Streitgegenstand implizieren zugleich die Frage nach den Möglichkeiten, ob Antragsgründe noch nachträglich benannt, geändert und/oder erweitert werden können. Es steht die Frage im Raum, ob es möglich ist, sich mit entsprechender Begründung noch nachträglich auf andere oder zusätzliche Schutzhindernisse zu berufen und/oder ob ein solches Vorbringen verspätet sein kann.

Da das Markengesetz keine Vorschriften für den Fall der Änderung und Erweiterung eines Löschungsbegehrens im Verfahren vor dem DPMA enthält, kann § 263 ZPO entsprechend angewendet werden. Danach ist eine Änderung oder Erweiterung des Löschungsbegehrens zulässig, wenn dies vom DPMA für sachdienlich erachtet wird

oder der Markeninhaber einwilligt (BGH, [Beschl. 18. 10. 2018 – I ZB 105/16] Rn. 23, GRUR 2018, 404 – quadratische Tafelschokoladenverpackung). Die Entscheidung ist unanfechtbar (§ 268 ZPO). Die Vorschrift erfasst auch den Fall, dass sich das Gericht mit der Frage der Zulässigkeit des neuen Begehrens befasst hat, ohne die Sachdienlichkeit zu prüfen (vgl. BGH aaO, Rn. 9 - Ventileinrichtung).

Grundsätzlich sind Anträge sowie Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung abgeben kann, vor der mündlichen Verhandlung durch vorbereitende Schriftsätze so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche Erkundigung noch einholen kann (§ 282 II ZPO). Bezüglich dieser Regelung ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie in erster Linie auf den Anwaltsprozess bezogen ist, in dem die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorzubereiten ist. Da für den Löschungsantrag und auch im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltszwang besteht, kommt eine Anwendung des § 282 II ZPO nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen gemäß §129 II ZPO vorzubereiten (BVerfG NJW 1993, 1319).

Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel werden im Beschwerdeverfahren - das Rechtsmittel gegen die Entscheidung des DPMA - ausdrücklich zugelassen (§ 571 II S. 1 ZPO). Die Zulässigkeit der Erweiterung des Löschungsbegehrens im Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO (BGH aaO, Rn. 37 f., - Ventileinrichtung). Die für das Berufungsverfahren geltende Vorschrift des § 533 ZPO findet auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Anwendung, weil es sich bei dem Beschwerdeverfahren um eine umfassende Tatsacheninstanz handelt (Knoll in Ströbele/Hacker MarkenG, 11. A., § 82 Rn. 24). Eine Erweiterung des Löschungsantrags ist deshalb auch noch in der Beschwerdeinstanz zulässig, wenn der Markeninhaber einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich hält.

Der Erweiterung des Streitgegenstands steht auch nicht entgegen, dass sie erst nach der für die Einlegung der Beschwerde in § 66 Abs. 2 MarkenG vorgesehenen Frist erfolgt. Nach den für den Zivilprozess geltenden Regeln ist es jedenfalls statthaft, ein zulässiges Rechtsmittel mit einer Erweiterung des in der Vorinstanz verfolgten Begehrens zu verbinden (BGH aaO Rn. 29,- quadratische Tafelschokoladenverpackung).

***DENKRAUM... ist ein reines Informationsmittel zur allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM... kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.***

**HERAUSGEBER UND REDAKTION.**

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... [fuerst@philippfuerst.de](mailto:fuerst@philippfuerst.de)