

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	32 W (pat) 210/04
<b>Entscheidungsdatum:</b>	6. Februar 2007
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenV § 31 Abs. 2; MarkenG §§ 66 Abs. 2, § 91 Abs. 2 und 4, § 94 Abs. 1; WwZG § 8 Abs. 1 Satz 3 a. F.

---

### Beschwerdeerweiterung

1. Soweit die Markenstelle über mehrere Widersprüche (auch verschiedener Widersprechender) gemeinsam entscheidet, kann und muss der betreffende Beschluss nur einmal an den Markeninhaber zugestellt werden.
2. Die Erweiterung einer zunächst beschränkt eingelegten Beschwerde muss gegenüber dem Patentamt vorgenommen werden. Dies gilt auch, wenn die beschränkte Beschwerde bereits beim Patentgericht anhängig ist.



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 210/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
6. Februar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 54 656**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Markeninhaberin, soweit sie sich gegen die wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 (Widerspruchsmarke zu 2)) angeordnete teilweise Löschung richtet, sowie die Durchgriffsbeschwerde der Markeninhaberin werden als unzulässig verworfen.
  
- II. Soweit sich die Beschwerde der Markeninhaberin gegen die wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 1 063 539 (Widerspruchsmarke zu 1)) angeordnete teilweise Löschung für die Waren „Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe“ richtet, ist sie (derzeit) gegenstandslos.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke

#### **Tomorrow Focus**

ist unter der Nummer 301 54 656 u. a. für folgende Waren und Dienstleistungen in das Register eingetragen worden:

„Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Computer-Software, insbesondere für die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Ausgabe multimedialer Daten in Computernetzwerken einschließlich des Internets; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-Karten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, insbesondere auch als elektronische Publikationen; Buchbinderartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Bilder, Fotografien, grafische Reproduktionen und Lichtbilderzeugnisse; Papier, Pappe, Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation, Übermittlung von Informationen an Dritte, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leistungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; E-Mail-

Datendienste (= elektronischer Postversand); Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation und auch in elektronischer Form; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger, Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Rundfunksendungen, Zusammenstellen von Rundfunkprogrammen; Multimedia-Dienstleistungen, nämlich Produktion von Multimedia-Präsentationen; Erstellen und Design von Programmen für die Datenverarbeitung (Computer-Software); Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Online-Updating-Service; Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Entwurf, Entwicklung und Beratung im Bereich von Computersystemen, Computerberatungsdienste; Dienstleistungen eines Netzbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Erstellung, Design und Einrichtung von Internetpräsentationen; Konzeption, Abwicklung, Wartung und Pflege von Internet-Inhalten; Erstellen von Dokumentationen; Konfiguration von Computernetzwerken durch Software“.

Dagegen ist Widerspruch erhoben

1. von der Widersprechenden zu 1) aus der deutschen Marke 1 063 539

**Focus**

eingetragen für

„Papier, Pappe (Karton), Papier- und Pappwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)“,

wobei sich der Widerspruch nur richtet gegen die im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren:

„Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe“;

2. von der Widersprechenden zu 2) aus der Gemeinschaftsmarke 68 585



deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:

„Mess-, Regel- und Analysegeräte; Computer, Computerperipheriegeräte, Computerterminals, Textverarbeitungsapparate, Apparate und Ausrüstung für die Speicherung und Wiedergabe von Daten; Büromaschinen; Erzeugnisse mit oder ohne Daten in Form von Bändern, Schallplatten, Platten und ähnlichen Erzeugnissen zur Verwendung in Verbindung mit allen vorstehend genannten Apparaten und Ausrüstungen, einschließlich registrierte Computerprogramme; ausgenommen Apparate, Ausrüstungen, Produkte und Computerprogramme auf dem Gebiet der Fotogrammetrie; Bänder, Karten, Platten und ähnliche Erzeugnisse aus Papier oder Pappe (Karton) zur Verwendung mit allen in

Klasse 9 genannten Apparaten und Ausrüstungen; Büromaschinen; ausgenommen Produkte auf dem Gebiet der Fotogrammetrie; Computerdienstleistungen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Beratung im Computerbereich, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und automatische Datenverarbeitung; ausgenommen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Fotogrammetrie“.

Mit einem ersten Beschluss vom 18. Februar 2004 hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar

1. wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 1 063 539 für die Waren

„Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe“

und

2. wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 für die eingangs genannten Waren und Dienstleistungen.

Die Erinnerung der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben. Der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 30. September 2004 ist der Markeninhaberin am 7. Oktober 2004 zugestellt worden.

Unter dem 13. Oktober 2004 hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt, soweit die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 1 063 539 teilweise gelöscht worden ist.

Am 20. Mai 2005 fragten die Vertreter der Widersprechenden zu 2) beim er-kennenden Senat an, ob der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 30. September 2004 in Bezug auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 rechtskräftig geworden sei. Der Berichterstatter teilte daraufhin mit, dass sich die Beschwerde der Markeninhaberin nur gegen die Teillöschung wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 1 063 539 richte. Im Übrigen sei der Beschluss der Markenstelle nicht angegriffen worden und insoweit rechtskräftig. Eine Abschrift des Berichterstatter-Schreibens wurde den Vertretern der Marken-inhaberin unter dem 31. Mai 2005 übermittelt und ist dort am 1. Juni 2005 einge-gangen (eidesstattliche Versicherung des Rechtsanwalts A... vom 1. August 2005, Bl. 3 = GA Bl. 100).

Mit Schriftsatz vom 29. Juni 2005 führte die Markeninhaberin daraufhin aus, dass nach ihrer Auffassung eine Teilrechtskraft des Erinnerungsbeschlusses nicht ein-getreten sei. Da mit dem angefochtenen Beschluss über zwei Widersprüche ent-schieden worden sei, somit zwei Entscheidungen vorlägen, hätte ihr der Erinne-rungsbeschluss zweimal zugestellt werden müssen. Mangels zweiter Zustellung sei die Beschwerdefrist nicht in Lauf gesetzt worden.

Mit weiterem, an das Bundespatentgericht gerichtetem Schriftsatz vom 1. August 2005, eingegangen am selben Tag, hat die Markeninhaberin sodann eine weitere Beschwerde eingelegt mit dem (sinngemäßen) Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle (auch) insoweit aufzuheben, als die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus dieser Marke zurückzu-weisen.

Hilfsweise begehrt sie

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Parallel zum vorliegenden Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin am 25. April 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, über die Erinnerung bezüglich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 gemäß § 66 Abs. 1 Satz 3 MarkenG (gemeint: § 66 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) zu entscheiden. Zwar liege insoweit der Erinnerungsbeschluss vom 30. September 2004 vor. Dieser sei aber, was den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 angehe, nicht wirksam zugestellt worden.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat diesen Antrag als gegenstandslos angesehen (Bescheid vom 23. Juni 2006, VA Bl. 431/432), da über die Erinnerung der Markeninhaberin auch bezüglich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 wirksam entschieden worden sei. Einer mehrfachen Zustellung habe es nicht bedurft.

Daraufhin hat die Markeninhaberin insoweit

Durchgriffsbeschwerde

eingelegt (Schriftsatz vom 21. Juli 2006, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 25. Juli 2006) mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 18. Februar 2004 aufzuheben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 die teilweise Löschung der Marke 301 54 656 angeordnet worden ist.

Die Widersprechende zu 1) beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu 2) beantragt,

1. die Beschwerde der Markeninhaberin, soweit sie sich gegen die Teillöschung wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 richtet, unter Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise,

die Beschwerde zurückzuweisen,

2. die Durchgriffsbeschwerde der Markeninhaberin als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise,

zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist, soweit sie sich gegen die mit dem Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 18. Februar 2004 wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 1 063 539 ausgesprochene und mit dem Erinnerungsbeschluss vom 30. September 2004 bestätigte Teillöschung richtet, zu-

lässig, jedoch (derzeit) gegenstandslos. Die weitergehende Beschwerde der Markeninhaberin ist dagegen unzulässig, ebenso die Durchgriffsbeschwerde. Im Einzelnen:

1. Über die von der Markeninhaberin gegen den Beschluss vom 18. Februar 2004 eingelegte Erinnerung ist mit dem Beschluss vom 30. September 2004 insgesamt wirksam entschieden worden.

Die Markenstelle war nach § 31 Abs. 2 MarkenV (i. d. F. v. 11. Mai 2004, BIPMZ 2004, 301; früher § 28 Abs. 2 MarkenV) befugt, über die Widersprüche der Widersprechenden zu 1) und zu 2) gemeinsam zu entscheiden. Die Vorschrift ist ohne weiteres auch im Erinnerungsverfahren anzuwenden, denn das Erinnerungsverfahren bildet mit dem Verfahren vor dem Erstprüfer eine Einheit (vgl. § 56 II i. V. m. § 64 MarkenG). Insoweit stellt auch die Erinnerungsentscheidung eine Entscheidung über (gegebenenfalls) „mehrere Widersprüche“ im Sinne des § 31 Abs. 2 MarkenV dar. Das stellt die Markeninhaberin auch nicht in Frage.

Eine „gemeinsame“ Entscheidung nach § 31 Abs. 2 MarkenV bedeutet, dass, auch soweit über mehrere Widersprüche (mehrerer Widersprechender) entschieden wird, lediglich eine einheitliche, die eine angegriffene Marke betreffende Entscheidung ergeht, ähnlich wie dies im Zivilprozess nach einer Verfahrensverbundung gemäß § 147 ZPO der Fall ist (vgl. RGZ 142, 255, 257; BFH NJW-RR 1996, 57). Eine einheitliche Entscheidung aber kann und muss, um wirksam zu werden, an jeden Beteiligten nur einmal zugestellt werden. Das ist eine verfahrenslogisch zwingende Folge der gemeinsamen Entscheidung im Sinne von § 31 Abs. 2 MarkenV.

Die Markenstelle hat insoweit in ihrem Bescheid vom 23. Juni 2006 zutreffend darauf hingewiesen, dass zwischen dem sachlichen Inhalt eines Beschlusses und seiner für die Zustellung maßgeblichen äußeren Form als ein einheitliches

Schriftstück zu unterscheiden ist. Bestätigt wird dies durch die nach § 94 Abs. 1 MarkenG auf Zustellungen im Verfahren vor dem Patentamt anzuwendenden Vorschriften des VwZG, wobei im vorliegenden Fall noch die Bestimmungen des VwZG in der bis zum 31. Januar 2006 geltenden Fassung einschlägig sind (vgl. Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Novellierung des Verwaltungszustellungsrechts, BGBl. 2005 I, S. 2354; Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 94 Rn. 1). So geht es bei der Zustellung immer um die Übergabe eines Schriftstücks als körperlichem Gegenstand (vgl. § 2 Abs. 1 VwZG a. F.; ähnlich § 2 Abs. 1 VwZG n. F.). Aus § 8 Abs. 1 Satz 3 VwZG a. F. (jetzt § 7 Abs. 1 Satz 3 VwZG) ergibt sich des Weiteren, dass dann, wenn *ein* Vertreter für *mehrere* Beteiligte bestellt ist, die Zustellung *eines* Schriftstücks an ihn *für alle Beteiligten* genügt. Dann aber muss die einmalige Zustellung erst recht genügen, wenn ein Vertreter nur einen Beteiligten gegenüber mehreren Beteiligten auf der Gegenseite vertritt.

Demgegenüber hätte die von der Markeninhaberin geforderte mehrfache Zustellung (nach Maßgabe der Anzahl der Widersprüche, über die nach § 31 Abs. 2 MarkenV gemeinsam entschieden worden ist) gerade die von ihr bemängelte Rechtsunsicherheit (vgl. den als Anlage 10 eingereichten Schriftsatz vom 24. April 2006) zur Folge. Es wäre nämlich nicht zu ersehen, welche Zustellung für welchen Widerspruch maßgeblich ist. Soweit die Markeninhaberin ohne weiteres davon ausgeht, dass die „erste“ bzw. hier die eine Zustellung den in dem betreffenden Beschluss zuerst genannten Widerspruch betrifft (Schriftsatz an das Patentamt vom 25. April 2006, VA Bl. 394), kommt dies zwar ihrer prozessualen Lage zugute, ist aber alles andere als zwingend.

Die am 7. Oktober 2004 erfolgte Zustellung des Erinnerungsbeschlusses vom 30. September 2004 ist somit auch insoweit als wirksam anzusehen, als darin über die Teillöschung wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 entschieden worden ist.

2. Soweit die Markeninhaberin gegen den Beschluss vom 30. September 2004 zunächst mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2004 Beschwerde eingelegt hat, war diese ausdrücklich und gewollt (vgl. eidesstattliche Versicherung des Rechtsanwalts A... vom 1. August 2005, Bl. 2 = GA Bl. 99) auf die Teillöschung wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 1 063 539 beschränkt. Die weitere Beschwerde bezüglich der Teillöschung wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585, die sich in der Sache als eine Erweiterung der schon eingelegten Beschwerde darstellt, hätte ebenfalls innerhalb der bis Montag, den 8. November 2004 laufenden Beschwerdefrist eingelegt werden müssen (vgl. zur vergleichbaren Situation der Erweiterung eines zunächst beschränkten Widerspruchs Kirschneck in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 42 Rn. 35). Sie war somit verfristet und demzufolge unzulässig (§ 66 Abs. 2 MarkenG).

Der insoweit gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand scheidet bereits daran, dass die versäumte Handlung (Beschwerdeeinlegung bezüglich des Widerspruchs zu 2) bzw. die entsprechende Erweiterung der schon eingelegten Beschwerde) innerhalb der Zwei-Monats-Frist des § 91 Abs. 2 MarkenG nicht ordnungsgemäß nach § 91 Abs. 4 MarkenG nachgeholt worden ist. Die Markeninhaberin hat nämlich den betreffenden Schriftsatz vom 1. August 2005 beim Bundespatentgericht eingereicht. Nach § 66 Abs. 2 MarkenG war er jedoch beim Deutschen Patent- und Markenamt anzubringen. Diese Vorschrift gilt nämlich nicht nur für die Beschwerdeeinlegung als solche, sondern gleichermaßen für die Erweiterung einer zunächst beschränkt eingelegten Beschwerde. Zum einen lässt sich dem § 66 Abs. 2 MarkenG insoweit eine Differenzierung nicht entnehmen. Zum andern ergibt sich das zwingend, wenn man vom Regelfall ausgeht: Danach kann - wie dargelegt - eine zunächst nur beschränkt eingelegte Beschwerde nur bis zum Ablauf der Beschwerdefrist erweitert werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Beschwerde aber beim Patentgericht in aller Regel noch gar nicht anhängig, so dass eine Erweiterung ebenso wie die ursprüngliche Einlegung nur beim Patentamt vorge-

nommen werden kann. Für die verfristete Erweiterung einer ordnungsgemäß beim Patentamt eingelegten, mittlerweile aber beim Patentgericht anhängigen Beschwerde kann dann nichts anderes gelten.

Dieser weitere Fehler der Markeninhaberin war auch nicht mehr durch eine Weiterleitung an das Patentamt reparabel (vgl. hierzu Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 66 Rn. 30), weil die Beschwerdeerweiterung erst am 1. August 2005, also am letzten Tag der mit dem Zugang des Berichterstatte-Schreibens am 1. Juni 2005 in Lauf gesetzten Zwei-Monats-Frist des § 91 Abs. 2 MarkenG eingereicht worden war. Auch unter diesem Gesichtspunkt kommt daher eine Wiedereinsetzung nicht in Betracht.

Auf die Frage, ob die Markeninhaberin ohne Verschulden verhindert war, die Beschwerdefrist einzuhalten, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Nach alledem war die Beschwerde der Markeninhaberin, soweit sie sich gegen die Teillösung wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 richtet, als unzulässig zu verwerfen.

3. Als unzulässig erweist sich auch die mit Schriftsatz vom 21. Juli 2006 eingelegte Durchgriffsbeschwerde. Diese Durchgriffsbeschwerde wurde zwar korrekt beim Patentamt eingelegt. Gemäß § 66 Abs. 3 Satz 8 MarkenG findet aber die Durchgriffsbeschwerde nach Erlass der Erinnerungsentscheidung nicht mehr statt. Unter „Erlass“ ist, da eine Anhörung im Erinnerungsverfahren nicht stattgefunden hatte, die Zustellung der Erinnerungsentscheidung zu verstehen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 66 Rn. 14). Die Zustellung ist - wie dargelegt - auch hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 am 7. Oktober 2004 wirksam erfolgt. Die Durchgriffsbeschwerde ist daher unstatthaft.

4. Somit hat es bei der Teillöschung der Marke 301 54 656 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 68 585 zu verbleiben. Diese Teillöschung betrifft auch die mit dem Widerspruch aus der deutschen Marke 1 063 539 allein angegriffenen Waren „Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe“. Damit ist die Beschwerde, soweit sie sich gegen die Teillöschung für die genannten Waren wegen des Widerspruchs aus der deutschen Marke 1 063 539 richtet, derzeit (d. h. vorbehaltlich einer erfolgreichen Eintragungsbewilligungsklage der Markeninhaberin gegen die Widersprechende zu 2) gemäß § 44 MarkenG) gegenstandslos.
  
5. Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften