



BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 49/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 67 428

(hier: Markenverletzungsklage)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Mai 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

Gründe

I.

Mit Schreiben vom 14. Juli 2022 hat der Markeninhaber eine Eingabe beim Bundespatentgericht eingereicht, mit der er eine namentlich genannte dritte Person wegen nicht unterlassener Nutzung seiner Wortmarke „Kommaklar“, mit der Registernummer 305 67 428, beklagt und unbezifferte Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat.

Der Senat hat den Markeninhaber mit Zwischenbescheid vom 14. November 2022 darauf hingewiesen, dass für derartige Rechtsstreitigkeiten nicht das Bundespatentgericht, sondern die ordentlichen Gerichte zuständig sind. Deshalb werde angeregt, eine Verweisung an ein örtlich zuständiges Landgericht zu beantragen oder die Klage beim Bundespatentgericht zurückzunehmen. Anderenfalls sei mit der Zurückweisung der Klage wegen Unzulässigkeit zu rechnen.

Der Markeninhaber und Kläger hat daraufhin mit Schreiben vom 25. November 2022 mitgeteilt, dass er sich von einem (in dem Schreiben namentlich benannten) Patentanwalt vertreten lassen werde. In der Folgezeit ist jedoch keine anwaltliche Vertretungsanzeige bzw. Vorlage einer entsprechenden Vollmacht erfolgt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Das Schreiben des Markeninhabers und Klägers, vom 14. Juli 2022, ist als markenrechtliche Verletzungsklage auszulegen. Für derartige Rechtsstreitigkeiten besteht keine Zuständigkeit bzw. Entscheidungskompetenz des Bundespatentgerichts.

Die im Verletzungsfall ausgelösten zivilrechtlichen Abwehr- und Schadensersatzansprüche sind vor den Zivilgerichten und nicht vor dem Bundespatentgericht geltend zu machen. In erster Instanz sachlich zuständig sind die Landgerichte (§ 140 Abs. 1 MarkenG; vgl. hierzu auch Hacker, Markenrecht, 6. Aufl. 2023, Rn. 419). Eine Verweisung der Klage an ein demnach örtlich zuständiges Landgericht kam im vorliegenden Fall jedoch nicht in Betracht, da dies einen entsprechenden Antrag des Klägers vorausgesetzt hätte (vgl. hierzu Ceph/Voß/Schilling, 3. Aufl. 2022, ZPO § 281, Rn. 10). Nachdem der Kläger aber trotz des erfolgten Hinweises des Senats keinen solchen Antrag gestellt hat, war die Klage als unzulässig abzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou

Schell