



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 30/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 204 466

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juli 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Januar 2020 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Silberweide

ist am 5. Februar 2019 angemeldet und am 29. April 2019 unter der Nummer 30 2019 204 466 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 14: Schmuckwaren; Juwelierwaren, Schmuckwaren;

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke;

Klasse 26: Gürtelschnallen; Gürtelschließen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. Mai 2019 veröffentlicht worden ist, hat die Widersprechende am 2. September 2019 Widerspruch erhoben aus den beiden nicht registrierten Kennzeichen

1. „Benutzungsmarke (§§ 4 Nr. 2, 12 MarkenG)“

Silberweide

2. „Geschäftliche Bezeichnung, nämlich Unternehmenskennzeichen (§§ 5 Abs. 2, 12 MarkenG)“

Silberweide.

Zu beiden Widerspruchszeichen hat sie als Zeitrang jeweils „Verwendung d. d. Widersprechenden seit ca. 01.01.04“ angegeben. Als Gegenstand beider Kennzeichenrechte hat sie „Manschettenknöpfe seit ca. 01.01.2004; Klasse Nizza 14; Klasse Nizza 25; Klasse Nizza 26;“ genannt. Dem Widerspruch war ein SEPA-Lastschrift-Mandat über einen Betrag in Höhe von 250 € unter Angabe der Gebührennummer 331 600 beigefügt.

Mit Bescheid vom 5. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 14 des DPMA die Widersprechende sowohl darauf hingewiesen, dass für das weitere Widerspruchskennzeichen die Zusatzgebühr von 50 € gemäß Gebührennummer 331 610 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) zu zahlen sei, als auch darüber informiert, dass sie auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch klarstellen könne, für welche Widerspruchskennzeichen die geleistete Zahlung bestimmt sei, und ihr eine zweiwöchige Rückäußerungsfrist gesetzt. Mit weiteren

Bescheiden vom 4. Oktober 2019 und 28. Oktober 2019 ist die Widersprechende erneut unter entsprechender Fristsetzung aufgefordert worden anzugeben, für welches Widerspruchskennzeichen die Gebührenzahlung gelten solle.

Mit Beschluss vom 8. Januar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 14 des DPMA den Widerspruch gemäß §§ 42, 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als unzulässig verworfen und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet, weil die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Frist des § 42 Abs. 1 MarkenG vollständig gezahlt worden sei. Der Widerspruch gelte gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben. Da die Widersprechende aus der Benutzungsmarke „Silberweide“ und aus der gleichlautenden geschäftlichen Bezeichnung Widerspruch erhoben habe, wären sowohl die Grundgebühr von 250 € als auch der Zusatzbetrag von 50 € zu entrichten gewesen. Jedoch sei nur ein Betrag von 250 € gezahlt worden. Zwar habe die Widersprechende auch nach Fristablauf noch klarstellen können, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt sei, eine solche Klarstellung sei jedoch trotz mehrerer Aufforderungen nicht erfolgt und könne auch der Widerspruchsbegründung nicht entnommen werden. Aufgrund seiner Neutralitätspflicht könne das DPMA in zweiseitigen Verfahren eine solche Zuordnung nicht vornehmen.

Gegen diesen ihr am 16. Januar 2020 zugestellten Beschluss hat die Widersprechende mit Telefax von demselben Tage beim DPMA zunächst Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und am 6. Februar 2020 Beschwerde jeweils mit der Begründung eingelegt, dass sie bereits mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2019, per Telefax eingereicht am 31. Oktober 2019, klargestellt habe, dass der Widerspruch als „aus der Wortmarke“ erhoben gelten solle. Das DPMA habe am 29. Januar 2020 telefonisch mitgeteilt, dass dieses Telefax inzwischen aufgefunden und von der Dienststelle Jena zunächst nicht an die bearbeitende Stelle weitergeleitet worden sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des DPMA vom
8. Januar 2020 aufzuheben.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sind der Ansicht, die Widersprechende habe die vom DPMA mehrfach gesetzten Fristen zur Zuordnung der eingezahlten Gebühr zu den geltend gemachten Widerspruchskennzeichen verstreichen lassen. Zudem sei die inhaltlich unzureichende Antwort nach Fristablauf an eine falsche Faxnummer gesendet und erst mehrere Wochen später Bestandteil der Akte geworden. Unter diesen Umständen habe das DPMA nach Aktenlage entscheiden müssen. Die Verfahrensführung der Widersprechenden sei derart mangelhaft, dass an der Ernsthaftigkeit des Widerspruchsbegehrens Zweifel bestünden.

Der Senat hat den Beteiligten mit gerichtlichem Schreiben vom 23. November 2021 mitgeteilt, dass das Verfahren voraussichtlich unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das DPMA zurückverwiesen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

a) Sie ist rechtzeitig erhoben worden. Die einmonatige Frist zur Einlegung der Beschwerdegebühr gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG hat mit der Beschlusszustellung

am 16. Januar 2020 zu laufen begonnen und, da das Ende der Frist auf Sonntag, den 16. Februar 2020, gefallen ist, erst am Montag, dem 17. Februar 2020, geendet (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 222 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB). Die Beschwerdeschrift ist am 6. Februar 2020 per Telefax, also innerhalb dieser Monatsfrist und damit fristgemäß beim DPMA eingegangen.

b) Die Widersprechende hat zwar beim DPMA zunächst per Telefax vom 16. Januar 2020 einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt. Aus dem Inhalt der rechtzeitig eingereichten Beschwerdeschrift geht jedoch eindeutig hervor, dass sie dieses Rechtsmittel eingelegt hat, ohne es vom Ausgang eines Wiedereinsetzungsverfahrens, das in der Beschwerdeerklärung nicht mehr erwähnt wird, abhängig machen zu wollen. Es ist daher auch von einer unbedingt eingelegten Beschwerde auszugehen.

2. Die Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag der Widersprechenden bzw. zur Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens. Denn das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil der angefochtene Beschluss ohne Berücksichtigung des am 31. Oktober 2019 bei der Dienststelle Jena des DPMA per Telefax eingegangenen Schriftsatzes der Widersprechenden vom 18. Oktober 2019 ergangen ist und damit auf einer falschen Tatsachengrundlage beruht.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug). Ein solcher Fall liegt hier vor, weil das DPMA eine

verfahrensbestimmende Erklärung der Widersprechenden bei der Beschlussfassung nicht berücksichtigt und deshalb eine für sie nachteilige Entscheidung getroffen hat.

b) Der am 31. Oktober 2019 beim DPMA eingegangene Schriftsatz der Widersprechenden vom 18. Oktober 2019 hat im angefochtenen Beschluss keine Berücksichtigung gefunden, obwohl die darin enthaltene, vom DPMA zuletzt mit Bescheid vom 28. Oktober 2019 angeforderte Erklärung über die Zuordnung der eingezahlten Widerspruchsgrundgebühr zu einem der beiden Widerspruchskennzeichen sogar noch innerhalb der zweiwöchigen Äußerungsfrist abgegeben worden ist.

aa) Die Widersprechende hat am 2. September 2019 gegen die angegriffene Marke aus zwei nicht registrierten Kennzeichen fristgemäß Widerspruch erhoben. Die dreimonatige Widerspruchsfrist gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG hat am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also am 31. Mai 2019, zu laufen begonnen (§ 187 Abs. 1 BGB) und hat mit Ablauf des 31. August 2019 geendet. Da der 31. August 2019 ein Samstag gewesen ist, hat sich das Fristende auf Montag, den 2. September 2019, verschoben (§§ 188 Abs. 2, 193 BGB).

bb) Die Widersprechende hat für ein Widerspruchskennzeichen innerhalb der Widerspruchsfrist, nämlich am 2. September 2019, per Telefax ein SEPA-Lastschriftmandat über den Grundbetrag von 250 € (Nr. 331 600 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) eingereicht, dessen Original sie am 5. September 2019 und damit innerhalb der Monatsfrist des § 2 Nr. 4 Satz 1 und 2 PatKostZV nachgereicht hat. Den für das zweite Widerspruchszeichen erforderlichen Zusatzbetrag von 50 € (Nr. 331 610 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) hat sie nicht entrichtet, so dass die gezahlte Gebühr nur für eines der beiden Widerspruchskennzeichen ausreicht. Ist bei Widerspruchserhebung aus mehreren Zeichen aber nur eine Widerspruchsgebühr fristgerecht eingezahlt worden, so kann die Widersprechende auch noch nach Ablauf der Frist zur Gebühreneinzahlung klarstellen, für welchen Widerspruch die Gebühreneinzahlung

bestimmt ist (BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 10 – BioGourmet, GRUR 1974, 279 – ERBA).

cc) Eine solche auf die Bestimmung des Widerspruchszeichens gerichtete Erklärung hat die Widersprechende in ihrem Schriftsatz vom 18. Oktober 2019, per Telefax beim DPMA eingegangen am 31. Oktober 2019, vorgenommen. Denn darin hat die Widersprechende erklärt,

„der Widerspruch soll aus der Wortmarke als erhoben gelten, da hiermit auch die Unternehmenskennzeichnung der Gegenseite unterbunden würde“.

Zwar wird darin nicht ausdrücklich erklärt, ob damit die Benutzungsmarke oder die geschäftliche Bezeichnung gemeint ist, zumal es sich bei beiden Widerspruchszeichen um Wortkennzeichnungen handelt. Jedoch lässt der verwendete Begriff „Wortmarke“ zum einen die Auslegung dahingehend zu, dass sich die Erklärung auf die Benutzungsmarke im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG bezieht, weil geschäftliche Bezeichnungen im Sinne des § 5 MarkenG, insbesondere Unternehmenskennzeichen, weder im Gesetz noch im rechtlichen Sprachgebrauch als „Marken“ benannt werden. Zum anderen hätte das DPMA bei der Widersprechenden nachfragen können und müssen, wenn es in Kenntnis dieser Eingabe Zweifel gehabt hätte, für welches Widerspruchszeichen die Widersprechende die Gebühreneinzahlung bestimmen wollte.

dd) Diese Erklärung im Schriftsatz vom 18. Oktober 2019 ist nach den Angaben der Widersprechenden in ihrem Wiedereinsetzungsantrag und in ihrer Beschwerdeschrift sowie im Aktenvermerk des DPMA vom 29. Januar 2020 bei einem Fax-Gerät des DPMA eingegangen. Das Telefax weist auch am linken oberen Seitenrand die quer aufgedruckte, eingerahmte Angabe „Faxeingang 2019-10-31 19:37:20 AID: D2526418“ und damit einen Fax-Eingangsstempel auf, der nach seiner äußeren Form und seinem Inhalt den vom DPMA angebrachten Fax-Eingangsstempeln entspricht.

ee) Der Umstand, dass das Telefax laut Aktenvermerk vom 29. Januar 2020 an eine offenbar zur Dienststelle Jena des DPMA gehörende Faxnummer „03641405731 (DPMA Zahlungsverkehr)“ gesendet und dort empfangen worden ist, kann an der Tatsache des Eingangs beim DPMA nichts ändern. Abgesehen davon, dass im vorgenannten Aktenvermerk eindeutig niedergelegt worden ist, dass die Erklärung innerhalb des DPMA versehentlich nicht weitergeleitet und daher nicht Aktenbestandteil geworden sei, muss das DPMA, wenn es eine Faxnummer für Eingaben von Verfahrensbeteiligten betreibt und von diesen verwendet werden kann, darüber eingehende Telefax-Sendungen entgegennehmen, den jeweiligen Schutzrechtsvorgängen zuordnen und sie dort berücksichtigen. Eine Beschränkung auf bestimmte Annahmeverrichtungen, wie sie nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim DPMA (ERVDPMAV) für die Einreichung elektronisch übermittelter Dokumente vorgeschrieben ist, gibt es bei den für das Publikum zugänglichen Faxverbindungen des DPMA nicht. Ebenso wie bei jedem geöffneten körperlichen Briefkasten einer Behörde mit verschiedenen Dienststellen muss das DPMA alle Telefax-Sendungen entgegennehmen, die über eine für die Allgemeinheit zugängliche Faxverbindung eingereicht werden.

ff) Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdegegner ist die Erklärung der Widersprechenden auch nicht verfristet oder anderweitig verspätet eingegangen. Denn nach der Rechtsprechung des BGH konnte die Erklärung, auf welches Widerspruchszeichen sich die Gebührenzahlung beziehen soll, auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist abgegeben werden (BGH a. a. O. – BioGourmet, a. a. O. – ERBA). Soweit das DPMA mit mehreren Bescheiden die Widersprechende unter Fristsetzung zur entsprechenden Klarstellung aufgefordert hat, diene dies der Gewährung rechtlichen Gehörs, um nach Fristablauf ohne Gehörsverstoß eine verfahrensabschließende Entscheidung treffen zu können. Bis zum Erlass eines solchen Beschlusses hat die Widersprechende die Zuordnungsbestimmung noch treffen können, was sie mit ihrer am 31. Oktober 2019 eingegangenen Erklärung sogar noch innerhalb der vom DPMA mit Bescheid vom 28. Oktober 2020 gesetzten Zweiwochenfrist getan hat. Auf den Zeitpunkt der behördenintern vorzunehmenden

Zuordnung der Eingabe zur betreffenden Schutzrechtsakte kommt es selbstverständlich nicht an, da ansonsten behördliche Zuordnungsfehler die bereits erfolgte Einreichung von Eingaben nachträglich vereiteln würden.

c) Damit ist die rechtzeitig noch vor Erlass des angefochtenen Beschlusses beim DPMA eingegangene Erklärung der Widersprechenden, welchem Widerspruchszeichen die fristgemäß eingezahlte Gebühr zugeordnet werden soll, bei der angegriffenen Entscheidung nicht berücksichtigt worden. Das DPMA hat damit auf einer falschen Tatsachengrundlage entschieden, worin ein schwerer Verfahrensfehler liegt.

d) Wegen dieses Verfahrensfehlers sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Bundespatentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag bzw. die Erstprüfung eines Widerspruchs zu übernehmen. Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen.

e) Die Markenstelle wird daher das Verfahren unter Berücksichtigung der Erklärung der Widersprechenden vom 18. Oktober 2019 fortzusetzen haben.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, da die Beschwerde hätte vermieden werden können, wenn die Erklärung der Widersprechenden vom 18. Oktober 2020 vom DPMA berücksichtigt worden wäre.

III.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht veranlasst.

1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

2. Ein Verstoß der Widersprechenden gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht ist entgegen der Ansicht der Beschwerdegegner, die ihr eine mangelhafte Verfahrensführung vorwerfen, weder dargelegt noch ersichtlich. Denn zum einen hat die Widersprechende, wie bereits eingehend erörtert, sogar noch innerhalb der vom DPMA zuletzt gesetzten Äußerungsfrist eine Zuordnungserklärung abgegeben. Zum anderen beruht der fehlerhafte Beschluss ausschließlich auf einem Versehen des DPMA.

IV.

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz