



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 559/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 016 026.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Juli 2022 wird aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Mate Mate

ist am 10. Juli 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 30, 32, 33, 35, 39 und 43 angemeldet worden.

Nachdem die Markenstelle für Klasse 32 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschluss vom 11. Dezember 2019 zurückgewiesen hatte, hatte das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Anmelderin mit Beschluss vom 12. April 2021 (26 W (pat) 535/20) unter Aufhebung des Beschlusses des DPMA die Sache wegen eines Begründungsmangels nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur erneuten Entscheidung an das DPMA zurückverwiesen.

Nach der Zurückverweisung hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 32 des DPMA am 13. Juli 2022 ein Dokument erstellt, das mit „BESCHLUSS in Sachen der Markenmeldung 30 2019 016 026 Mate Mate“ überschrieben und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen ist. Im Tenor wird ausgeführt wird, dass der Eintragung der Wortfolge „Mate Mate“ nur für einen konkret genannten Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 32, 35 und 43 absolute Schutzhindernisse entgegenstünden. Darunter folgt unter der Überschrift „Gründe“ sinngemäß, dass die Anmeldung teilweise wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse „wie folgt beanstandet“ werde. Nach Darstellung der einzelnen Schutzhindernisse und kurzer Prüfung der Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens folgen die Sätze „Die Eintragung der angemeldeten Marke kann aus diesen Gründen für die vorstehend benannten Waren und Dienstleistungen nicht in Aussicht gestellt werden. Sie müssen mit einer teilweisen Zurückweisung Ihrer Anmeldung durch Beschluss rechnen. Innerhalb von einem Monat nach Empfang dieses Schreibens können Sie sich schriftlich zu der Beanstandung äußern.“

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie bisher nicht begründet hat.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des DPMA vom
13. Juli 2022 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 12. Januar 2023 ist auf die vorläufige Einschätzung der Rechtslage hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

a) Sie ist nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft.

aa) Gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen unbeschadet der Vorschrift des § 64 MarkenG die Beschwerde statt. Beschlüsse im Sinne dieser Vorschrift sind alle abschließenden Entscheidungen der Markenstellen und -abteilungen, die Rechte Dritter berühren können. Dabei kommt es nicht auf die Form der Entscheidung, sondern auf ihren materiellen Inhalt an (sog. materieller Beschlussbegriff; vgl. BGH GRUR 1972, 535, Juris-Tz 16 – Aufhebung der Geheimhaltung; BPatG GRUR 2009, 188, Juris-Tz. 14 – Inlandsvertreter III; BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 32. Edition, Stand: 1.1.2023, § 66 Rdnr. 9; HK-MarkenR/Fuchs-Wisseemann, 4. Aufl., § 66 Rdnr. 1; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 66 Rdnr. 6; Ingerl/Rhonke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 66 Rdnr. 14). Verfahrensleitende Verfügungen und Zwischenbescheide, die die abschließende Entscheidung lediglich vorbereiten, wie z. B. Beanstandungen von Anmeldungen mit bloßer Androhung der späteren Zurückweisung nach Ablauf einer Stellungnahmefrist oder Mitteilungen ohne Entscheidungscharakter, sind nicht beschwerdefähig (BPatG 28 W (pat) 36/15 – Seniorita Rosalita; 27 W (pat) 65/14 – Hotel Krone Freilassing; 27 W (pat) 516/11 – BILD-OSGAR; 30 W (pat) 25/99 – CHRONIN; HK-MarkenR/Fuchs-Wisseemann, a. a. O., Rdnr. 2; Ingerl/Rhonke/Nordemann, a. a. O., Rdnr. 15; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.). Beschwerdefähig sind aber auch Entscheidungen, die ohne diese inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen, in der äußeren Form eines Beschlusses ergehen und so nicht hätten ergehen dürfen, weil der Betroffene

nicht mit der Unsicherheit belastet werden kann, ob die ergangene Entscheidung verbindlich ist oder nicht (sog. formeller Beschlussbegriff; vgl. BPatGE 13, 163, 164; BPatG 29 W (pat) 89/04 – Farbige Markenkunde; 29 W (pat) 6/09 – Ampelmännchen nach rechts gehend; BeckOK Markenrecht, a. a. O., Rdnr. 21; HK-MarkenR/Fuchs-Wisseemann, a. a. O., Rdnr. 1; Ingerl/Rhonke/Nordemann, a. a. O., Rdnr. 14; Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdnr. 9; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rdnr. 7).

bb) Obwohl es sich vorliegend inhaltlich nicht um eine abschließende Entscheidung, sondern nur um einen vorbereitenden Beanstandungsbescheid handelt, was an den Formulierungen „wie folgt beanstandet“, „die Eintragung ... kann ... nicht in Aussicht gestellt werden“, „sie müssen mit einer teilweisen Zurückweisung ... durch Beschluss rechnen“ und an der gesetzten Stellungnahmefrist deutlich zu erkennen ist, hat die Markenstelle durch die Verwendung der Beschlussform nebst entsprechender Rechtsmittelbelehrung den Anschein erweckt, als sei ein Beschluss ergangen. Schon dieser Anschein, der die Anmelderin objektiv in Unsicherheit über die Art der weiteren Vorgehensweise versetzt, begründet eine formelle Beschwerde, die nur im Wege der Beschwerde beseitigt werden kann (BPatG 24 W (pat) 506/11 – Unterschriftsmangel III; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., I 1 2 Rdnr. 11; Schulte/Püschel, PatG, 11. Aufl., § 73 Rdnr. 40). Auch nach dem das Prozessrecht beherrschenden Grundsatz der Meistbegünstigung ist anerkannt, dass den Parteien dasjenige Rechtsmittel zusteht, das nach der Art der tatsächlich ergangenen Entscheidung statthaft ist (ständige Rspr.: BGH, Beschl. v. 17.02.2022 - IX ZB 59/20 Rdnr. 13; BGHZ 98, 362, 364 f. m. w. N.; NJW-RR 1995, 379, 380; BPatG 33 W (pat) 57/00). Die vom DPMA fehlerhaft gewählte Beschlussform für einen dem Inhalt nach beabsichtigten Beanstandungsbescheid darf nicht zu Lasten der Anmelderin gehen und zur Unzulässigkeit der von ihr aufgrund der entsprechenden Rechtsmittelbelehrung eingelegten Beschwerde führen. Sie ist daher als statthaftes Rechtsmittel anzusehen.

b) Obwohl der angefochtene Beschluss von einem Beamten des gehobenen Dienstes erlassen worden ist, kann gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG die Beschwerde anstelle der Erinnerung eingelegt werden. Sie ist daher auch insoweit statthaft.

2. Der angefochtene „Beschluss“ ist jedoch aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen, weil die Markenstelle bislang noch nicht abschließend über die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Wortfolge entschieden hat (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG).

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das DPMA noch nicht in der Sache selbst entschieden hat.

b) Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei dem „Beschluss“ der Markenstelle inhaltlich nicht um eine das amtliche Anmeldeverfahren beendende Entscheidung, sondern um einen in die – fehlerhaft gewählte – Beschlussform gekleideten Beanstandungsbescheid, mit dem der Anmelderin innerhalb der vorgegebenen Frist rechtliches Gehör zu der von der Markenstelle beabsichtigten teilweisen Zurückweisung der Anmeldung gewährt werden soll.

c) Die Markenstelle hat daher die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens noch nicht abschließend geprüft.

d) Der Senat sieht nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 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 Erstprüfung einer Anmeldung durchzuführen oder abzuschließen (vgl. auch: BPatG 28 W (pat) 505/18 – MOVE; 27 W (pat) 28/18 – RUN FFM, 26 W (pat) 524/19 – KLEINER STECHER; 30 W (pat) 523/16 – CHROMA; 24 W (pat) 524/15

– kerzenzauber; 29 W (pat) 516/15 – Space IC; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren sowie der durch die Corona-Pandemie bedingte Terminierungsstau zu berücksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des Verfahrens nicht zulassen.

e) Die Markenstelle wird daher erneut in das Verfahren einzutreten haben, um abschließend zu prüfen und zu entscheiden, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ein Eintragungshindernis festzustellen ist. Hierfür ist der Anmelderin noch einmal mittels eines ordnungsgemäßen Beanstandungsbescheids Gelegenheit zur Stellungnahme zur Rechtsauffassung der Markenstelle zu gewähren. Der bisherige „Beschluss“ kann aufgrund seines irreführenden Charakters die Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht ersetzen, da die unsachgemäße Bearbeitung nicht zu einer Stellungnahme, sondern nur zur Einlegung der Beschwerde geführt hat.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.

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 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

ob