

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 236/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 699 862/31 Wz

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Grabrucker und des Richters Kunze

beschlossen:

1. Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle für Klasse 31 R - vom 19. April 2000 wird aufgehoben und das Verfahren an die Markenstelle zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Schutzerstreckung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt die Marke

VOGUE

eingetragen für die Waren

"Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier roses et rosiers, et leur matériel de multiplication, à savoir plants, notamment in vitro, boutures, greffons, écussons, bulbes, graines (semences); semis; arbres et arbustes; couronnes en fleurs naturelles; compositions florales; plantes et fleurs séchées pour la décoration; tous ces produits à l'exception de toute variété d'orge, de lys, de choufleur, de laitue, de melon, de gerbera, de cerisier, de pêcher".

Mit Beanstandungsschreiben vom 25. Oktober 1999 hat die Markenstelle dem Inlandsvertreter der IR-Markeninhaberin die Gründe für die voraussichtliche Ablehnung der Schutzerstreckung der Marke wegen ihres beschreibenden Begriffsgehalts sowie mangelnder Unterscheidungskraft unter Bezugnahme auf § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 1 MarkenG, Artikel 6 quinquies B PVÜ mitgeteilt sowie eine Frist von drei Monaten zur Äußerung ab Zustellung des Bescheides gesetzt.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2000, eingegangen am selben Tag beim DPMA, äußerte sich der Inlandsvertreter der IR-Markeninhaberin zu den Beanstandungen. Angeheftet an diesen Schriftsatz befindet sich bei den Akten ein Notizzettel, datiert vom 6. April 2000, aus dem ersichtlich ist, daß der Schriftsatz an den die Akte führenden Prüfer weitergeleitet wurde.

Mit Beschluß vom 19. April 2000, unterschrieben vom Prüfer am 22. Mai 2000, wurde die Schutzerstreckung verweigert unter Verweis auf die im Bescheid vom 25. Oktober 1999 angegebenen Gründe und folgendem Zusatz: "Da die mit Bescheid vom 25. Oktober 1999 gesetzte Frist zur Äußerung ergebnislos verstrichen ist und zudem keine Hinweise vorliegen, daß noch eine schriftliche Äußerung in der Sache erfolgen wird, ist der international registrierten Marke VOGUE gemäß §§ 113, 37, 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG in Verbindung mit Artikel 5 Abs 1 Satz 2 MMA, Artikel 6 quinquies B PVÜ der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern".

Zur Postabfertigungsstelle gelangte der Beschluß laut Vermerk des DPMA am 25. Mai 2000, und wurde abgesandt am 29. Mai 2000 laut Empfangsbekanntnis über die Zustellung gemäß § 5 Abs 2 VwZG, aus der sich auch der Eingang beim Inlandsvertreter der IR-Markeninhaberin am 29. Mai 2000 ergibt.

In der Akte befindet sich mit Datum ebenfalls vom 29. Mai 2000, ein Vermerk des Prüfers, der den Beschluß unterzeichnet hat, aus dem sich ergibt, daß ihm der

Schriftsatz des Inlandsvertreters der IR-Markeninhaberin vom 30. März 2000 erst am 29. Mai 2000 vorgelegt worden sei.

Gegen den Beschluß der Markenstelle wendet sich die IR-Markeninhaberin mit der Beschwerde, der das DPMA nicht abgeholfen hat.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

Die Sache an das DPMA zurückzuverweisen sowie Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

hilfsweise: den Beschluß aufzuheben und festzustellen, daß die Marke schutzfähig sei.

Sie trägt vor, ihre Eingabe vom 30. März 2000 sei offenbar nicht zur Akte gelangt und bei der Beschlußfassung nicht berücksichtigt worden. Die Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, habe sich aus dem Verlust der Eingabe ergeben und sei nicht von ihr zu vertreten. Daher sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt. Im übrigen verweist sie zur materiellen Rechtslage auf den der Beschwerdeschrift nochmals beigefügten Schriftsatz vom 30. März 2000. Da "VOGUE" als Herkunftshinweis für eine Modezeitschrift eingetragen sei, könne diesem Wort nicht die Eigenschaft, für die in Anspruch genommenen Waren herkunftshinweisend zu wirken, abgesprochen werden. Die Prüfungsstelle habe in ihrer zurückweisenden Begründung lediglich angegeben, daß das französische Wort VOGUE im Deutschen "Beliebtheit, Ansehen" bedeute und damit eine werbemäßige, für die mit der Marke beanspruchten Waren beschreibende Angabe des Inhalts sei, daß sich die beanspruchten Waren besonderer Beliebtheit erfreuten. Dies habe sie jedoch nicht im geringsten belegt, sondern nur in einem Satz behauptet. So lange "VOGUE" aber nicht nachgewiesenermaßen in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden habe, könne dieses Verständnis nicht beim Publikum unterstellt werden. Es werde auch nicht der Ausdruck "en vogue" beantragt, sondern vielmehr nur das Substantiv "VOGUE".

II.

Die Beschwerde ist zulässig gem § 66 Abs 2 und 5 MarkenG und auch begründet. Das Verfahren ist unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).

1. Nach § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG kann das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Dies ist hier der Fall.

1. 1. Der vor Beschlußfassung vom 19. April 2000 am 30. März 2000 eingegangene Schriftsatz der schutzsuchenden IR-Markeninhaberin war nicht in die Entscheidungsfindung bei Erlaß des Beschlusses oder spätestens bei der Entscheidung über die Abhilfe miteinbezogen worden. Darin liegt eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs, der als grundrechtsgleiches Recht und als objektiv-rechtliches Prinzip eine Ausprägung des Rechtsstaatsgrundsatzes ist (Jarass/Pieroth, Komm GG, 5. Aufl. 2000; Art. 103 Rdn. 1) und für das Verfahren beim DPMA in der Vorschrift des § 59 Abs 2 MarkenG seinen Niederschlag gefunden hat. Demgemäß wird im Verfahren der Prüfung der absoluten Schutzhinderungsgründe beim DPMA vor Erlaß einer Schutzrechte versagenden Entscheidung als Anhörungsverfahren das sogenannte Beanstandungsschreiben dem Anmelder oder Schutzsuchenden zugestellt. Allerdings ist der Schutzsuchende nicht gezwungen sich zu äußern. Das DPMA hat lediglich vor seiner Entscheidung eine angemessene Zeit abzuwarten und, falls eine Äußerung abgegeben wird, diese zur Kenntnis zu nehmen. Diese Äußerungsfrist ist jedoch keine Ausschlußfrist (Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 59 Rdn 23; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl, § 59 Rdn 7). Ausgehend davon und dem Umstand, daß das Schutzerstreckungsverfahren beim DPMA vom Amtsermittlungsgrundsatz be-

herrscht ist (§ 59 Abs 1 MarkenG), ist eine nach Ablauf der gesetzten Frist, aber vor Erlaß der Entscheidung durch das DPMA eingegangene Äußerung demnach bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Für das DPMA gelten insoweit keine anderen Grundsätze als sie der BGH für das gerichtliche Verfahren aufgestellt hat (BGH Mitt 1997, 95 - Ceco), denn die dort genannten verfahrensrechtlichen Grundsätze sind auch hier anzuwenden. Der BGH sah einen Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs darin begründet, daß das Beschwerdegericht in einem schriftlichen Verfahren den Schriftsatz zur Beschwerdeerwiderung wegen einer vom Gericht gesetzten, aber überschrittenen Frist nicht zur Kenntnis genommen hatte, obschon der Beschluß des Gerichts sich noch im Geschäftsgang befand.

1.2. Eine vergleichbare Verfahrenssituation liegt hier vor. Der Schriftsatz war zwar nach Ablauf der zur Äußerung gesetzten Frist beim DPMA eingegangen, aber es verstrichen nach diesem Zeitpunkt noch 7 Wochen und 4 Tage bis zur Entscheidung und Übergabe des Beschlusses in den Postlauf, in der die inzwischen eingegangene Äußerung dem Prüfer nicht zur Kenntnis gelangte und daher nicht in den Beschluß miteinbezogen werden konnte. Da grundsätzlich für die Gewährung des Schutzrechtes das Deutsche Patent- und Markenamt als Behörde zuständig ist, gehen alle rechtserheblichen Wirkungen im Zusammenhang mit der Markenerteilung vom jeweiligen Eingang des Schriftstückes oder der geforderten Handlung beim DPMA als solchem aus und es wird nicht auf den Eingang beim jeweils nach der Geschäftsverteilung zuständigen Prüfer abgestellt (BGH GRUR 1974, 210, 211; Thomas-Putzo, ZPO, 21. Aufl., § 329 Rdn 5). Ob der jeweils zuständige Prüfer Kenntnis erlangt, ist Sache der behördeninternen Organisation. Diese hat sicherzustellen, daß schutzrechtsrelevante Vorgänge unverzüglich im hausinternen Verteilungsprozeß dem intern nach der Geschäftsverteilung zuständigen Prüfer vorgelegt werden, um eine rechtsstaatliche Behandlung der Sache, die - wie ausgeführt - das Anhörungsverfahren garantiert, zu gewährleisten. Dabei ist davon auszugehen, daß innerhalb weniger Tage der behördeninterne Postlauf zu bewerkstelligen ist. Negative Rechtsfolgen, die sich aus einem sogenannten

Irrläufer ergeben und von dem im vorliegenden Fall anhand der Aktenlage auszugehen ist, können jedoch nicht zu Lasten des Schutzsuchenden gehen. Insoweit folgt der Senat den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Risiko der Briefbeförderung fristwahrender Schriftsätze, wonach dieses nicht einseitig auf den Bürger abgewälzt werden darf (BVerG Mitt. 2000, 73 und NJW RR 2000, 726). In Fällen, wie dem Vorliegenden, liegt es nämlich allein in der Einflußsphäre der Behörde, derartige Fehlerquellen, so sie im Organisatorischen liegen, zu beseitigen, oder, wenn sie auf unvermeidbares menschliches Versagen innerhalb der Behörde zurückzuführen sind, entsprechende Kontrollmaßnahmen zu treffen. In beiden Fällen darf die Last dieses Versagens jedenfalls nicht dem Schutzsuchenden aufgebürdet werden. Das bedeutet, daß zum einen der entscheidende Prüfer vor Hinausgabe des Beschlusses in den Postlauf, zumal wenn er wie hier, erst erhebliche Zeit nach Ablauf der gesetzten Äußerungsfrist entschieden bzw über einen Monat nach Beschlußfassung erst unterschrieben hat, sich erneut des Vorliegens eines nach Ablauf der gesetzten Äußerungsfrist eingegangenen Schriftsatzes versichern muß. Im vorliegenden Verfahren hält der Senat es für möglich, daß der Prüfer, dem die Äußerung der Schutzsuchenden genau 7 Tage nach der Unterzeichnung des Beschlusses und 4 Tage nach Abgabe des Beschlusses in die Postabfertigung des DPMA, nämlich am Tage der Absendung, vorgelegt worden war, diese bei entsprechender Umsicht noch in Erfahrung hätte bringen und demgemäß in die Entscheidung miteinbeziehen können.

2. Zum anderen ist ein solcher Schriftsatz aber spätestens bei der Entscheidung über die Abhilfe gem § 66 Abs 1 MarkenG zu berücksichtigen, was den Mangel an rechtlichem Gehör bei Beschlußfassung heilen kann. Auch das ist hier nicht geschehen. Für den Senat liegt hierin ein weiterer Verfahrensfehler, nämlich die mangelnde Beachtung des Amtsermittlungsprinzips nach § 59 Abs 1 MarkenG.

2.1 Ausweislich einer Aktennotiz vom 5. Juni 2000 sollte seitens der Markenstelle auf den am 29. Mai 2000 gefundenen Äußerungsschriftsatz der IR-Marken-

inhaberin (vom 30. März 2000) nur im Falle einer weiteren Eingabe reagiert werden. Aus dem Formblatt des DPMA zum Abhilfeverfahren ergibt sich jedoch außer der angekreuzten Rubrik I 1 keinerlei Hinweis, aus dem geschlossen werden könnte, daß in der Abhilfeentscheidung der Äußerungsschriftsatz miteinbezogen worden ist. Bei erneuter Überprüfung der Entscheidung, nunmehr unter notwendiger Einbeziehung des Schriftsatzes, hätten nämlich von der Markenstelle tatsächliche Feststellungen getroffen werden müssen, zu denen sie aufgrund der Amtsermittlungspflicht gem § 59 Abs 1 MarkenG grundsätzlich von Haus aus verpflichtet ist und die spätestens im Rahmen des Abhilfeverfahrens vorzunehmen gewesen wären. Gerade im Hinblick auf die Anforderungen, die der Bundesgerichtshof an die notwendigen tatsächlichen Feststellungen bei der Prüfung eines Zeichens auf das Vorliegen von Schutzhindernissen nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG (MarkenR 1999, 349 ff - YES, FOR YOU und ABSOLUT) aufgestellt hat, obliegt es auch der Markenstelle, auf dem in Frage kommenden Warenbereich etwa mittels entsprechender Prospekte, Werbematerial aller Art oder Lexikaauszüge zu recherchieren, inwieweit der angenommene Sinngehalt des Wortes in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu finden ist, dh ob das Wort VOGUE hier eine im Vordergrund stehende Sachangabe oder ein sonst in Bezug auf die Waren allgemein gebräuchliches Wort der Werbe- oder Allgemeinsprache ist (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Auch hinsichtlich der Annahme eines Freihaltebedürfnisses iS der "für den Warenverkehr wichtigen und für die umworbenen Abnehmer irgendwie bedeutsamen Umstände mit Bezug auf die Waren beschreibenden Inhalt" fehlt jeder Beleg (BGH, WRP 2000, 95 - FÜNFER). Solche Tatsachenfeststellungen können nicht durch bloße Behauptungen, wie hier im Beanstandungsschreiben zum Inhaltsverständnis von VOGUE, auf die der Beschluß vom 22. Mai 2000 Bezug nimmt, ersetzt werden. Auf dieses Erfordernis (vgl Jarass/Pieroth, GG Komm, 5. Aufl, Art 103 Rdn 28) hatte der IR-Markeninhabervertreter in seinem Äußerungsschriftsatz auch nachdrücklich hingewiesen.

2.2 Entsprechende Feststellungen wären auch noch im Zeitpunkt des Abhilfeverfahrens möglich und erforderlich gewesen. Dies folgt aus der der Behörde obliegenden Pflicht zur Sachbehandlung, und zwar solange, bis ihr diese aufgrund des Devolutiveffekts, der erst mit der Weitergabe der Beschwerde nach einem Abhilfeverfahren eintritt, verwehrt ist (Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 66 Rdn 63). Zu den sich im Rahmen dieser Feststellungen ergebenden Tatsachen ist die IR-Markeninhaberin allerdings nochmals zu hören, da § 59 Abs 2 MarkenG tatbestandlich nicht dadurch verbraucht ist, daß im ersten Beanstandungsschreiben der Rechtsgrund der Ablehnung genannt wurde.

3. Grundsätzlich führt die Beeinträchtigung des rechtlichen Gehörs jedoch nur dann zur Aufhebung der Entscheidung und Zurückverweisung, wenn der Fehler hierfür kausal war, dh wenn nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Markenstelle ansonsten zu einer anderen, günstigeren Entscheidung gekommen wäre (Jarass/Pieroth aaO Rdn 29). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Unterstellt, die Markenstelle hätte den Äußerungsschriftsatz in ihre weiteren Überlegungen bei der Abhilfeentscheidung miteinbezogen und daraufhin recherchiert, so hätte sie - falls sie zum Gebrauch des beanspruchten Markenwortes in Deutschland für die beanspruchten Waren keine Belege aufgefunden hätte - der IR-Marke Schutz für Deutschland gewähren müssen. Den Akten ist jedoch weder zu entnehmen, daß tatsächliche Feststellungen überhaupt getroffen worden sind, noch sind irgendwelche Belege in dieser Richtung in den Akten zu finden. Eine nachvollziehbare Entscheidung über die Schutzfähigkeit der IR-Marke ist damit seitens der Markenstelle im Grunde noch gar nicht vorgenommen worden. Es sind somit zunächst einmal amtliche Ermittlungen erforderlich, um zu einer Sachentscheidung zu gelangen. Dabei hält der Senat es auf Grund einer ersten summarischen Einschätzung der Sachlage durchaus für möglich, daß sich vorliegend keine Belege für eine Bejahung von Schutzhindernissen finden lassen. Die Markenstelle wird deshalb im erneuten Verfahren das Vorbringen der Markeninhaberin unter Einbeziehung der noch zu treffenden Feststellungen zu den tatsächlichen Verhältnissen auf dem Warengbiet zu würdigen haben.

Da die Einlegung der Beschwerde durch die aufgezeigten Versäumnisse der Markenstelle verursacht war, war die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr veranlaßt (§ 66 Abs 3, Abs 5 MarkenG).

Stoppel

Grabrucker

Kunze

Ja/prö