



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 23/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 12 033.2**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 19. Juli 2005

beschlossen:

Das Bundespatentgericht erklärt sich für unzuständig. Das Verfahren ist vor dem Deutschen Patent- und Markenamt fortzuführen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **BESTWORK**

soll für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Bekleidungsstücke, insbesondere Schutzanzüge, Handschuhe, Bekleidungsstücke zum Schutz des menschlichen Körpers und Teilen desselben, Schürzen, Warnbekleidung; Schuhwaren, insbesondere Halbschuhe, Schaftstiefel und Einwegschuhüberzieher; Kopfbedeckungen, insbesondere Hüte aus Stoff, Papier und Kunststoff; Helme; Gürtel; alle vorgenannten Waren in der Art von Schutzvorrichtungen; Brillen, insbesondere in der Art von Schutz- und Sicherheitsbrillen; Brillenetuis; Brillenfassungen und –gestelle; Augenschutz; Gesichtsschutz; Atemschutzmasken und Teile derselben, insbesondere Filter; Mundschutz; Staubschutzmasken; Atemschutzgeräte, Atemgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Gehörschutz und Gehörschutzgeräte, insbesondere Kapselgehörschützer und Teile davon, Gehörschutzstöpsel, Bügelgehörschüt-

zer; Unfall- und Arbeitsschutzvorrichtungen für den persönlichen Gebrauch;

Klasse 10:

Bekleidungsstücke, insbesondere Schutzbekleidung, Leibwäsche, Mäntel, Overalls, Schürzen, Handschuhe; Masken, insbesondere Gesichtsschutzmasken für Chirurgen und zum Schutz vor Staub und Partikeln; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 10 enthalten;

Klasse 44:

Beratung auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung mit Beschluss vom 1. Dezember 2004 wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG insgesamt zurückgewiesen. Der Beschluss ist dem Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin gemeinsam mit einer Rechtsbehelfsbelehrung ausweislich des Empfangsbekennnisses am 8. Dezember 2004 zugestellt worden. Gegen diesen Beschluss hat der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Januar 2005, eingegangen bei dem Deutschen Patent- und Markenamt am 7. Januar 2005, einen als „Beschwerde“ bezeichneten Rechtsbehelf eingelegt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Erinnerung mittels eines vorformulierten Satzes auf einem Formblatt nicht abgeholfen und das Verfahren daraufhin zur Entscheidung über die „Beschwerde gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG“ an das Bundespatentgericht abgegeben.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutsche Patent- und Markenamtes vom  
8. Dezember 2004 aufzuheben.

## II.

Das Bundespatentgericht ist nicht berufen, in der Sache zu entscheiden. Das Verfahren ist vielmehr an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Fortsetzung des Verfahrens zurückzuverweisen. Die eingelegte „Beschwerde“ ist als Rechtsbehelf der Erinnerung gemäß § 64 Abs. 1 MarkenG anzusehen, über den das Deutsche Patent- und Markenamt zu entscheiden hat.

Der gegen den angefochtenen Beschluss eingelegte, als „Beschwerde“ bezeichnete Rechtsbehelf ist seit dem 1. Januar 2005 nicht mehr statthaft. Gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen Beschlüsse der Markenstellen und Markenabteilungen – soweit gegen sie nicht die Erinnerung gemäß § 64 Abs. 1 MarkenG gegeben ist – die Beschwerde zum Bundespatentgericht statt. § 64 Abs. 1 MarkenG bestimmt, dass die Erinnerung der statthafte Rechtsbehelf ist, wenn der Beschluss von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden ist. Lediglich für einen Zeitraum von 3 Jahren, nämlich vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2004, ist gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG vorgesehen gewesen, abweichend von § 64 Abs. 1 S. 1 und Abs. 5 S. 1 MarkenG an Stelle der Erinnerung auch die Beschwerde einlegen zu können. Diese Möglichkeit ist vorliegend wegen Ablaufs des gesetzlichen Geltungszeitraums während des Laufs der Rechtsmittelfrist von 1 Monat ab Zustellung des angefochtenen Beschlusses entfallen.

Im Wege der Umdeutung ist der Rechtsbehelf aber als nach dem Gesetz allein statthafte Erinnerung gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 1 MarkenG anzusehen.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gilt in entsprechender Anwendung des § 140 BGB auch im Verfahrensrecht der Grundsatz, dass eine fehlerhafte Parteihandlung in eine zulässige, wirksame und vergleichbare umzu-  
deuten ist, wenn deren Voraussetzungen eingehalten sind, die Umdeutung dem mutmaßlichen Parteiwillen entspricht und kein schutzwürdiges Interesse des Gegners entgegensteht (BGH FamRZ 1983, 892, 893 m.w.N.; VersR 1986, 785, 786; NJW 2001, 1217, 1218; Zöller/Gummer, ZPO 24. Aufl., vor § 511 Rn. 37). Diese Voraussetzungen für eine Umdeutung sind vorliegend gegeben. Die Beschwerdeführerin hat im Schriftsatz vom 4. Januar 2005 zu erkennen gegeben, dass sie sich gegen den angefochtenen Beschluss zur Wehr setzen möchte, wenngleich auch die Bezeichnung des Rechtsbehelfs nach dem oben Gesagten unzutreffend gewesen ist. Insoweit ist ohne weiteres erkennbar, dass der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin, dessen Erklärungen im Schriftsatz vom 4. Januar 2005 keinen vernünftigen Zweifel an der Absicht der Anfechtung des ihm zugestellten Beschlusses der Markenstelle lassen, bei der Bezeichnung des Rechtsbehelfs in Verkennung der wahren verfahrensrechtlichen Lage einem Irrtum unterlegen ist. Die Umdeutung entspricht auch dem mutmaßlichen Parteiwillen, da die Anmelderin im Zweifel ein statthaftes Rechtsmittel einlegen wollte. Zudem sind die formalen Voraussetzungen für die Einlegung einer Erinnerung eingehalten, ein schutzwürdiges Interesse eines „Gegners“ wie im Zivilprozess ist vorliegend nicht zu berücksichtigen, da es sich beim Verfahren der Markenmeldung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt um ein einseitiges Verfahren handelt. Eine solche Auslegung der abgegebenen Erklärung ist geboten und entspricht zudem dem Gedanken, dass das Prozessrecht und seine Handhabung kein Selbstzweck ist, sondern der Verwirklichung des sachlichen Rechts dient.

Nach alledem wird nunmehr nach § 64 Abs. 1 MarkenG zu verfahren sein.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Na