



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 510/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 213 572

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 1. April 2014 unter der Nummer 1 213 572 international registrierte Marke



beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für verschiedene Waren der Klasse 5.

Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 21. August 2014 veröffentlicht worden.

Hiergegen richtet sich der am 24. Oktober 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Verwendung des Formblatts W 7202 eingelegte Widerspruch aus der am 16. Januar 2012 angemeldeten und seit dem 24. Februar 2013 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 010 563 245

BABYGRO

Unter Nr. 12 des Formulars ist zu „Gebühreuzahlung“ ein Betrag in Höhe von ... EUR“ eingetragen. Ferner finden sich unter Nr. 12 zur „Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift“ noch folgende Angaben:

„Ein gültiges SEPA -Basis- Lastschriftmandat (Vordruck A 9530) mit der Mandatsreferenznummer ZUEV82050000909117102013 liegt dem DPMA bereits vor (Mandat für mehrmalige Zahlungen)“

sowie

„Angaben zum Verwendungszweck (Vordruck A9532) des Mandats mit der o.g. Mandatsreferenznummer sind beigefügt“.

Ein Eingang des Formblatts A 9532 mit Angaben zum Verwendungszweck konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Nach Anhörung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 5 – Internationale Markenregistrierung – durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 2. März 2015 festgestellt, dass der auf die Gemeinschaftsmarke 010 563 245 gestützte Widerspruch wegen Nichtzahlung der Widerspruchsgebühr gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben gilt.

Die Widerspruchsgebühr sei nicht vollständig und fristgerecht entrichtet worden, da die nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV erforderlichen Angaben zum Verwendungszweck fehlten. Entgegen den Angaben in Nr. 12 des Widerspruchsformblatts sei ein nach § 1 Abs. 2 PatKostZV empfohlenes und auf der Internetseite des DPMA zur Verfügung gestelltes Formular A 9532 mit den entsprechenden Angaben beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht eingegangen. Diese Angaben seien nicht nur zwingend erforderlich, sondern auch innerhalb der Widerspruchsfrist gemeinsam mit dem SEPA-Basislastschriftmandat oder auch separat entweder unter Verwendung des seitens des Amtes zur Verfügung gestellten

Formblatts A 9532 oder in einer anderen formularmäßigen Form zu übermitteln. Dies ergebe sich aus der Mitteilung Nr. 8/13 der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts sowie dem dazu veröffentlichten „Merkblatt über die Nutzung der Verfahren der SEPA-Zahlungsinstrumente“ (Stand 11/13), wonach für Zahlungen zu fälligen Gebühren anders als im bisherigen Lastschriftverfahren künftig zwei Dokumente eingereicht werden müssten, zum einen das SEPA-Basislastschriftmandat und zum anderen die Angaben zum Verwendungszweck. Un-erheblich sei daher, ob alle für eine Abbuchung notwendigen Angaben in dem Widerspruchsformular W 7202 enthalten gewesen seien. Gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostenG gelte der Widerspruch deshalb als nicht erhoben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie zunächst – wie bereits vor der Markenstelle - geltend macht, dass sie fristgerecht mit dem Widerspruch die als Anlage zur Beschwerdeschrift eingereichten „Angaben zum Verwendungszweck“ unter Verwendung des Formblatts A 9532 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht habe. Seitens des Amtes sei auch kein Hinweis ergangen, dass diese Angaben nicht zur Akte gelangt seien.

Die Widerspruchsgebühr sei jedoch unabhängig davon auch ohne das Formblatt vollständig und fristgerecht entrichtet worden, und zwar aufgrund der Angaben auf Seite 3 des amtlichen Widerspruchsformblatts. An dieser Stelle des Formblatts sei nicht nur die Mandatsreferenznummer vollständig angegeben, sondern auch der abzubuchende Betrag in Höhe der Widerspruchsgebühr von ... EUR. Ferner seien dem Widerspruchsformblatt alle weiteren notwendigen Angaben, nämlich die Identität der Widersprechenden, die Identität des Vertreters der Widersprechenden, das Aktenzeichen der angegriffenen Marke, sowie alle Daten zur Widerspruchsmarke zu entnehmen. De facto enthalte das Widerspruchsformblatt damit alle im Vordruck A 9532 geforderten „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“. Die Vertreter der Widersprechenden hätten somit mit Einreichung des amtlichen Widerspruchsformblatts, welches alle notwendigen Zahlungsdaten enthalten habe, den Auftrag zum Einzug der Widerspruchsgebühr erteilt, was den

Anforderungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV genüge. Eine Verwendung des Vordrucks A 9532 sei dabei nicht zwingend vorgeschrieben, was sich auch aus § 1 Abs. 2 PatKostZV ergebe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5
- Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 2. März 2015 aufzuheben,
festzustellen, dass der auf die Gemeinschaftsmarke 010 563 245
gestützte Widerspruch als erhoben gilt.

Die Inhaberin der Marke IR 1 213 572 hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache begründet.

Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 010 563 245 ist wirksam eingelegt worden. Die Widerspruchsgebühr ist fristgerecht entrichtet worden. Die Zahlung wurde im vorliegenden Fall in zulässiger Weise durch Erteilung eines gültigen SEPA-Basislastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck bewirkt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV), so dass die in § 6 Abs. 2 PatKostG für den Fall der nicht rechtzeitig vorgenommenen Zahlung vorgesehene Rechtsfolge nicht eingetreten ist. Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben.

1. Die Widersprechende hat am 24. Oktober 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Verwendung des Formblatts W 7202 Widerspruch gegen die Schutzerstreckung der international registrierten Marke IR 1 213 572 auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erhoben. Die Einlegung des Widerspruchs erfolgte fristgerecht. Die angegriffene IR-Marke wurde am 21. August 2014 veröffentlicht, so dass die Widerspruchsfrist nach §§ 42 Abs.1, 114 Abs. 2 MarkenG am 1. September 2014 begann und am Montag, den 1. Dezember 2014 endete.

Mit dem Eingang des nach § 3 Abs. 1 Satz 2 PatKostG als „sonstige Handlung“ zu qualifizierenden Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt am 24. Oktober 2014 wurde eine Widerspruchsgebühr nach § 64a MarkenG i. V. m. Nr. 331 600 GebVerz zu § 2 Abs. 1 PatKostG fällig (§ 3 Abs. 1 Satz 1 PatG), welche gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG innerhalb der Widerspruchsfrist zu zahlen war.

Die Zahlung der Gebühren richtet sich dabei nach der am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV) vom 15. Oktober 2003, welche die bis dahin geltende PatKostZV ersetzt hat. § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV in der seit dem 1. November 2013 geltenden und vorliegend maßgebenden Fassung benennt als eine der Möglichkeiten, wie die Gebühr bezahlt werden kann, die Erteilung eines gültigen SEPA-Basislastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck.

2. Die Widersprechende hat auf diesem Weg die fällige Widerspruchsgebühr mit Einlegung des unter Verwendung des Formblatts W 7202 eingelegten Widerspruchs am 24. Oktober 2014 und damit fristgerecht entrichtet.

Wie von der Widersprechenden in dem vorgenannten Widerspruchsformblatt angegeben (vgl. Nr. 12 des Formblatts zu „Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift“), lag dem DPMA ein gültiges SEPA-Basislastschriftmandat vor. Die entsprechende Mandatsreferenznummer ist ebenfalls angegeben.

Auch die zur Zuordnung der Gebühr nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV notwendigen „Angaben zum Verwendungszweck“ wurden fristgerecht übermittelt, nämlich mit dem Widerspruch vom 24. Oktober 2014.

Dem steht nicht entgegen, dass sich nach wie vor nicht feststellen lässt, dass - wie die Widersprechende in Nr. 12 des Widerspruchsformblatts W 7202 angegeben hat - dem Widerspruch das für die entsprechenden Angaben vom Deutschen Patent- und Markenamt zur Verfügung gestellte Formblatt A 9532 beigelegt war.

Denn entgegen der Auffassung der Markenstelle ist die Rechtswirksamkeit einer nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV vorgenommenen Zahlung in formeller Hinsicht nicht davon abhängig, dass die entsprechenden Angaben in gesonderter Form unter Verwendung des Formblatts A 9532 oder zumindest in anderer formularmäßiger Form eingereicht werden.

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV erfordert zwar zwingend Angaben zum Verwendungszweck der zu entrichtenden Gebühr (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 64a Rdnr. 17). Jedoch enthalten weder das PatKostG noch die PatKostZV Bestimmungen, aus denen sich ergibt, dass die Rechtswirksamkeit einer Gebühreinzahlung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV davon abhängig ist, dass die erforderlichen „Angaben zum Verwendungszweck“ separat unter Verwendung amtlicher oder auch individuell gestalteter Formulare eingereicht werden, um eine Bearbeitung in einer gesonderten Kostenstelle zu ermöglichen. § 1 Abs. 2 PatKostZV bestimmt lediglich, dass für eine Erklärung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV die über die Internetseite [www.dpma](http://www.dpma.de) bereitgestellten Formulare verwendet werden sollen, trifft jedoch keine Aussage darüber, ob die Wirksamkeit einer auf diesem Wege vorgenommenen Zahlung von der Übermittlung der „Angaben zum Verwendungszweck“ in einem gesonderten Formular abhängig ist.

Eine solche Verpflichtung lässt sich auch nicht aus der von der Markenstelle zur Begründung ihrer Auffassung herangezogenen Mitteilung 8/13 der Präsidentin des

Deutschen Patent- und Markenamts bzw. dem dazu herausgegebenen „Merkblatt über die Nutzung der Verfahren der SEPA-Zahlungsinstrumente“ (Stand 11/13) herleiten.

So dürfte die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts bereits nicht befugt bzw. ermächtigt sein, eine entsprechende Verpflichtung durch eine Bekanntmachung wie der Mitteilung 8/13 rechtsverbindlich vorzuschreiben.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatKostG, ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Zahlungswege für die an das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht zu zahlenden Kosten (Gebühren und Auslagen) gelten und Bestimmungen über den Zahlungstag zu treffen. Dies ist mit der PatKostZV geschehen. Zwar enthält § 1 Abs. 3 PatKostZV die Bestimmung, nach der das Deutsche Patent- und Markenamt bekannt macht, welche Angaben bei der Zahlung erforderlich sind. Vorliegend geht es jedoch nicht um Angaben zur Zahlung, sondern darum, auf welche Art und Weise bzw. in welcher Form die erforderlichen Angaben zu machen sind. § 1 Abs. 3 PatKostZV lässt sich eine entsprechende Ermächtigung in dieser Richtung jedoch nicht entnehmen, sofern sich die Vorschrift nicht ohnehin nur auf Sammelzahlungen beziehen sollte (offen gelassen in BPatGE 48, 163 Nr. 18 – Unbezifferter Abbuchungsauftrag).

Ungeachtet dessen lässt sich auch inhaltlich diesen Bekanntmachungen eine Pflicht zur Einreichung dieser Angaben unter Verwendung eines Formulars nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen.

Was die Verwendung des Vordrucks A 9532 „Angaben zum Verwendungszweck“ betrifft, heißt es dazu u. a. in Ziff. 4. der Mitteilung Nr. 8/13:

„Angaben zum Verwendungszweck des Basis-Lastschriftmandats sollten Sie uns auf dem dafür vorgesehenen weiteren Formular (Anm.: gemeint ist das Formular A 9532) zusammen mit dem Mandats-Formular übermitteln.

Liegt bereits ein gültiges Basis-Lastschriftmandat vor, genügt es, wenn Sie das Formular mit Angaben zum konkreten Verwendungszweck unter Angabe Ihrer Mandatsreferenznummer übersenden. Dieses Formular können Sie uns in Papierform, per Telefax oder elektronisch über DPMAdirekt zuleiten.“

bzw. auf Seite 3 des „Merkblatts über die Nutzung der Verfahren der „SEPA-Zahlungsinstrumente“:

„Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Basislastschriftmandats übermitteln Sie bitte auf dem dafür vorgesehenen weiteren Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ (A 9532).“

Damit wird entsprechend der verordnungsrechtlichen Bestimmung nach § 1 Abs. 2 PatKostZV lediglich zum Ausdruck gebracht, dass eine Verwendung des entsprechenden Formulars A 9532 aus organisatorischen Gründen wünschens- und empfehlenswert ist; weder die Mitteilung noch das entsprechende Merkblatt bringen aber mit der erforderlichen Eindeutigkeit zum Ausdruck, dass eine Verwendung des entsprechenden Vordrucks auch Wirksamkeitsvoraussetzung einer Zahlung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV ist.

Soweit in den vorgenannten Bekanntmachungen ferner die Rede davon ist, dass das SEPA-Basislastschriftmandat und die zur Zuordnung der Zahlung erforderlichen Angaben zum Verwendungszweck in getrennter Form abgegeben werden müssen und daher anders als im bisherigen Lastschriftverfahren künftig zwei Dokumente eingereicht werden müssen (vgl. Ziff. 3 letzter Absatz der Mitteilung Nr. 8/13 bzw. Seite 3 rechte Spalte des Merkblatts), betrifft dies allein die Durchführung des Zahlungsvorgangs nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV bei (erstmaliger)

Erteilung des SEPA-Basislastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck. Insoweit macht eine Trennung des Lastschriftmandats von den Angaben zum Verwendungszweck nicht nur Sinn, sondern ist auch erforderlich, um bei einem erteilten Mehrfachmandat das SEPA-Basislastschriftmandat als Einzugsermächtigung für weitere zahlungs- und gebührenpflichtige Handlungen iS des PatKostG nutzen zu können. Vorliegend geht es jedoch nicht um eine getrennte Vorlage von SEPA-Basislastschriftmandat und den entsprechenden Angaben zum Verwendungszweck (unter Verwendung der entsprechenden Vordrucke A 9530 und A 9532), da ein gesondertes SEPA-Basislastschriftmandat bereits vorlag (vgl. Nr. 12 des Widerspruchs vom 24. Oktober 2014), sondern darum, ob Angaben zum Verwendungszweck in einer gegenüber der gebührenpflichtigen Handlung gesonderten Form durch Einreichung eines gesonderten eigenen oder seitens des Deutschen Patent- und Markenamts bereitgestellten Formulars erfolgen müssen. Dazu kann jedoch weder der Mitteilung 8/13 noch dem Merkblatt etwas entnommen werden.

Da – wie bereits dargelegt – bei einer Einzahlung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV die Verwendung eines gesonderten Formulars für die Angaben zum Verwendungszweck auch nicht im Hinblick auf eine Zuordnung der auf Basis von SEPA-Basislastschriftmandaten vorgenommenen Einzahlungen zu den betreffenden Vorgängen und Verfahren notwendig ist, besteht keine Rechtsgrundlage für eine entsprechende, von der Markenstelle angenommene Verpflichtung.

Der Senat verkennt dabei nicht, dass sich in Anbetracht des Umfangs, in dem Zahlungen an das Patentamt erfolgen und dort zu bearbeiten sind, es zur Vermeidung eines organisatorischen Mehraufwands effizienter ist, Angaben zum Verwendungszweck eines Basis-Lastschriftmandats in gesonderter Form einzureichen, um sie ggf. einer örtlich und organisatorisch getrennten Kostenstelle zur getrennten Bearbeitung übermitteln zu können; dies rechtfertigt es aber nicht, die Rechtswirksamkeit der Zahlung einer Widerspruchsgebühr, welche unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV erfolgt ist, in Frage zu stellen.

Kann demnach die Zahlung der Widerspruchsgebühr in formeller Hinsicht nicht davon abhängig gemacht werden, ob die nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV erforderlichen „Angaben zum Verwendungszweck“ in formularmäßiger Form eingereicht worden sind, kommt es für eine fristgerechte Einzahlung darauf an, ob die entsprechenden Angaben sich dem Widerspruchsformblatt W 7202 entnehmen lassen.

Was Inhalt und Umfang solcher Angaben betrifft, ist im Hinblick auf die massenhaft beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehenden und zu bearbeitenden Zahlungen sowie aus Gründen der Rechtssicherheit zu beachten, dass jede Gebührenentrichtung beim Deutschen Patent- und Markenamt so klar und vollständig sein muss, dass die verfahrens- und betragsmäßige Erfassung und Zuordnung ohne verzögernde Ermittlungen gewährleistet und der Geldbetrag zu dem in § 2 PatKostZV bestimmten Zahlungstag zu einem konkreten Vorgang sicher vereinbart werden kann (vgl. BPatGE 48, 163 – Unbezifferter Abbuchungsauftrag; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 64a Rdnr. 17).

Maßgebend ist daher vorliegend, ob die seitens der Widersprechenden gemachten Angaben in dem Widerspruchsformblatt das Deutsche Patent- und Markenamt in die Lage versetzen, die Höhe der zu zahlenden Gebühr festzustellen, diese einem konkreten Verfahren zuzuordnen und auf Basis eines entsprechenden SEPA-Basislastschriftmandats einzuziehen. Daran bestehen vorliegend aber keine Zweifel. Zutreffend weist die Widersprechende darauf hin, dass in dem Formblatt nicht nur die Mandatsreferenznummer vollständig angegeben ist (Nr. 12), sondern auch der abzubuchende Betrag in Höhe der Widerspruchsgebühr von ... EUR. Ferner sind dem Widerspruchsformblatt alle weiteren notwendigen Angaben, nämlich die Identität der Widersprechenden, die Identität des zahlungspflichtigen Vertreters der Widersprechenden, das Aktenzeichen der angegriffenen Marke, sowie alle Daten zur Widerspruchsmarke zu entnehmen. Lediglich die Gebührennummer fehlt, was aber angesichts der konkreten und zutreffenden Angabe zur Höhe der Gebühr (... €) unerheblich ist. Alle nach § 1 Abs. 1 Nr. 4

PatKostZV erforderlichen Angaben sind danach in dem am 24. Oktober 2014 eingegangene Widerspruchsformblatt enthalten.

3. Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben.

Allerdings vermag der Senat nicht – wie von der Widersprechenden beantragt – zum jetzigen Zeitpunkt festzustellen, dass der Widerspruch wirksam erhoben worden ist. Denn als Zahlungstag, also der Tag, an dem die Zahlung tatsächlich bewirkt ist, gilt nach § 2 Nr. 4 PatKostZV in der vorgenannten Fassung bei Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck der Tag des Eingangs beim DPMA, sofern auch die Einziehung erfolgt. Die mit Einreichung des SEPA-Basislastschriftmandats sowie der Angaben zum Verwendungszweck fingierte Erfüllungswirkung steht daher unter der auflösenden Bedingung der späteren Einziehung (vgl. BPatG 10 W (pat) 6/09 v. 6. Juni 2013 Nr. 17 – Kompakt-Heizzentrale; veröffentlicht in juris). Da eine Einziehung bisher nicht erfolgt ist, kann auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden, dass die Zahlung fristgerecht erfolgt ist.

Hacker

Meiser

Merzbach

Hu