



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 28/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 066 306

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2015 aufgehoben. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Das am 15. Dezember 2012 angemeldete Zeichen

DNARIS

ist am 3. Juni 2013 unter der Registernummer 30 2012 066 306 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden für die folgenden Waren der Klasse 5:

„Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Arzneimittel für tierärztliche Zwecke; Arzneimittel für zahnärztliche Zwecke; Impfstoffe, Pflaster für medizinische Zwecke; Kapseln für medizinische Zwecke; Pillen für pharmazeutische Zwecke; Öle für medizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; Salben für pharmazeutische Zwecke; Sonnenschutzmittel für pharmazeutische Zwecke; Tinkturen für medizinische Zwecke; Augenmittel

[für pharmazeutische Zwecke]; chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke; Insektenvertilgungsmittel; Insektenvertreibungsmittel; Parasitenvertilgungsmittel; Schädlingsvertilgungsmittel“

sowie für weitere Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 10, 40, 42, 45.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 5. Juli 2013 veröffentlicht worden ist, ist am 7. Oktober 2013 Widerspruch – beschränkt auf die angegriffenen Waren der Klasse 5 – erhoben worden von der Inhaberin der am 10. September 2007 angemeldeten und am 2. September 2008 eingetragenen Unionsmarke 006 291 611

ILARIS

die für folgende Waren Schutz genießt:

„Klasse 5: Pharmazeutische Präparate, Impfstoffe, Diagnostikmittel für medizinische Zwecke.“

Am 10. Dezember 2013 ist durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Markeninhaberin eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt worden.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2014 hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Insolvenzverwalter über das verfahrensgegenständliche Widerspruchsverfahren unterrichtet. Zugleich wurde mitgeteilt, dass das beim Patentamt anhängige Verfahren durch die Insolvenz nicht unterbrochen werde, da § 240 ZPO generell für Schutzrechtsverfahren vor dem Patentamt nicht anzuwenden sei (unter Hinweis auf die Mitteilung Nr. 20/08 des Präsidenten des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2008, BIPMZ 2008, 413). Das Verfahren werde somit mit dem Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes fortgeführt.

Auf Anfrage des Patentamtes hat der Insolvenzverwalter mit Schreiben vom 29. Juli 2014 mitgeteilt, dass Zustellungen zukünftig weiter an ihn erfolgen könnten.

Mit Beschluss vom 24. April 2015 hat die Markenstelle für Klasse 5 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, selbst bei Annahme einer bis zur Identität reichenden Warenähnlichkeit und ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der Abstand zwischen den Vergleichsmarken so groß, dass eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden könne. In klanglicher Hinsicht sei dabei davon auszugehen, dass der Anfangsbuchstabe „D“ der angegriffenen Marke **DNARIS** „fast stumm“ ausgesprochen werde. Nicht überzeugend sei dagegen die Auffassung der Widersprechenden, dass der Verkehr das Zeichen „De-na-ris“ oder „Di-na-ris“ ausspreche.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 24. April 2015 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2012 066 306 im angegriffenen Umfang anzuordnen.

Mit Beschluss des Amtsgerichts C... vom 26. August 2016 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Markeninhaberin wegen Masseunzulänglichkeit eingestellt gemäß § 211 Abs. 1 InsO.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet; sie führt ohne Entscheidung in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses; das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

1. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Inhaberin der angegriffenen Marke am 10. Dezember 2013 war das Widerspruchsverfahren entsprechend § 82 Abs 1 MarkenG i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 42 Rn.71 m. w. N.). Der Beschluss der Markenstelle vom 24. April 2015 hätte nicht ergehen dürfen.

a) Nach § 240 ZPO wird ein die Insolvenzmasse betreffendes Verfahren solange unterbrochen, bis es nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften aufgenommen oder das Insolvenzverfahren beendet wird. Sinn und Zweck der Verfahrenssperre durch Unterbrechung gemäß § 240 ZPO ist es, dem infolge der Insolvenzeröffnung eintretenden Wechsel der Prozessführungsbefugnis (vom Schuldner, d. h. hier der Markeninhaberin, auf den Insolvenzverwalter, § 80 Abs. 1 InsO) Rechnung zu tragen und sowohl dem Insolvenzverwalter als auch den Beteiligten Gelegenheit geben, sich auf die durch die Insolvenz veränderte rechtliche und wirtschaftliche Lage einzustellen (vgl. BGH NJW-RR 2013, 1461 m. w. N.; BGH ZIP 1998, 659, 660; BGH WM 2012, 1200; WM 2012, 852). Auch soll der Insolvenzverwalter genügend Zeit haben, sich mit dem Gegenstand des Rechtsstreits vertraut zu machen und zu entscheiden, ob es nötig und zweckmäßig ist, das Verfahren zu betreiben (BGH NJW-RR 2013, 1461; Münch-Komm-ZPO/Gehrlein, 4. Aufl., § 240 Rn. 1).

b) Soweit der Eintritt der Unterbrechungswirkung voraussetzt, dass das anhängige Verfahren einen Gegenstand der Insolvenzmasse betrifft (§§ 35, 36 InsO), ist dies für den im patentamtlichen Widerspruchsverfahren geltend gemachten mar-

kenrechtlichen Anspruch zu bejahen, denn er ist allgemeiner vermögensrechtlicher Natur und gehört somit zum insolvenzbefangenen Vermögen (vgl. etwa BPatG 30 W (pat) 141/03 – Mc. Mail/Mc Post; zur Marke als Gegenstand des Vermögens vgl. Uhlenbruck, InsO, 14. Aufl. 2015, § 35 InsO Rn. 245 m. w. N; Cranshaw, jurisPR-InsR 2/2009 Anm 2 m. w. N).

c) Daher führte vorliegend die Eröffnung des inländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin mit Wirkung vom 10. Dezember 2013 zu einer Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in entsprechender Anwendung des § 240 ZPO (so die ganz überwiegende Meinung: vgl. etwa BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 116/02 – Thunderbike/Thunder Bird; 25 W (pat) 136/02 – match media/PARIS-MATCH; 29 W (pat) 178/02 – pacbell/BELL; 33 W (pat) 453/02 – VILLABIT; 30 W (pat) 141/03; 26 W (pat) 340/03 – PROMACON/PROMAXON; 32 W (pat) 17/06 – Space Park/Space Park; BPatG, Beschluss vom 10. März 2009, 27 W (pat) 78/09; BPatG, Beschluss vom 24. Januar 2011, 27 W (pat) 77/09; BPatG, Beschluss vom 23. Januar 2013, 26 W (pat) 554/10 – TelDaKom/TelDaFax; vgl. ferner Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 42 Rn. 71; Cranshaw, jurisPR-InsR 2/2009 Anm 2; Kraßer/Neuburger, GRUR 2010, 588, 590 f.; abw (ohne nähere Begründung) BPatG GRUR 2008, 364, 365 – Zustellung an Verfahrensbevollmächtigten des Insolvenzverwalters; BPatG 28 W (pat) 59/10 = NZI 2012, 291, 292).

Einer analogen Anwendung des § 240 ZPO im Widerspruchsverfahren steht insbesondere nicht entgegen, dass für markenrechtliche Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Vorschrift fehlt, die entsprechend der für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht geltenden Bestimmung des § 82 Absatz 1 Satz 1 MarkenG generell die subsidiäre Anwendung der Bestimmungen der ZPO vorsieht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 71; Cranshaw, jurisPR-InsR 2/2009 Anm 2). Denn es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass ungeachtet dessen die Vorschriften der ZPO grundsätzlich auch in

– insbesondere kontradiktorischen – Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zur Lückenfüllung anwendbar sind, soweit nicht die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens dies ausschließen (BGH GRUR 1993, 969, 971 – Indorektal II; GRUR 2010, 231 (Nr. 18) – Legosteine; BPatGE 42, 250, 253 – Winnetou; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl. 2015, § 56 MarkenG Rn. 1). Die entsprechende Anwendung des § 240 ZPO ausschließende Besonderheiten sind in dem zweiseitigen Widerspruchsverfahren, in dem es um die verfahrensmäßige Durchsetzung bzw. Erhaltung materieller Markenrechte geht, indes nicht erkennbar (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 71).

d) Der gegenteiligen Auffassung des Patentamts (gemäß der „Mitteilung Nr. 20/08 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die geänderte Praxis bei Insolvenz eines Beteiligten vom 14. November 2008“, BIPMZ 2008, 413, im Folgenden: MittDPMA Nr. 20/08), wonach aufgrund des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 11. März 2008 (BGH BIPMZ 2008, 218) davon auszugehen sei, dass § 240 ZPO generell in Schutzrechtsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht anzuwenden sei und damit keine Unterbrechung der Verfahren eintrete, kann daher nicht gefolgt werden (vgl. so schon ausdrücklich BPatG, Beschluss vom 19. November 2013 – 33 W (pat) 507/12, juris Rn. 4; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 71).

Soweit die MittDPMA Nr. 20/08 zur Begründung alleine auf die vorzitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verweist, wonach die Frist zur Zahlung der Jahresgebühren im Falle der Insolvenz des Anmelders oder Inhabers eines Patents nicht unterbrochen wird (BGH BIPMZ 2008, 218 = GRUR 2008, 551 – Sägeblatt), ist darauf hinzuweisen, dass dieser höchstrichterlichen Entscheidung ein anderer Sachverhalt sowie eine schon im Ausgangspunkt abweichende Rechtslage zugrunde lagen. Sie lässt sich daher nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen. Denn was die Zahlung der Jahresgebühren anbelangt, verbietet

sich die entsprechende Heranziehung von § 240 ZPO bereits deshalb, weil die einschlägigen Vorschriften (des § 47 MarkenG und der §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1, 3 PatKostG i. V. m. den Gebührentatbeständen des GebVerz zu § 2 Abs. 1 PatKostG) eine *abschließende* gesetzliche Regelung des *materiellen* Rechts enthalten (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 47 Rn. 14), sodass es – ganz anders als im vorliegenden Fall – bereits an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt (BGH BIPMZ 2008, 218). Die weitere Feststellung des BGH, wonach es sich bei § 240 ZPO um eine Vorschrift handele, die lediglich die Vorgehensweise bei der prozessualen Durchsetzung bestehender materieller Rechte regele, deren Sinn und Zweck es aber nicht sein könne, das materielle Recht und seine Voraussetzungen außer Kraft zu setzen, wendet sich gegen eine Umgehung der materiellrechtlichen Vorschriften bezüglich der Verlängerung der Schutzdauer und des Fortbestands des gewerblichen Schutzrechtes. Auch dieser Rechtsgedanke steht aber einer entsprechenden Anwendung von § 240 ZPO auf das patentamtliche Widerspruchsverfahren, welches ja gerade die Durchsetzung bzw. Erhaltung markenrechtlicher Ansprüche im Rahmen eines justiziell ausgestalteten, kontradiktorischen Verfahrens zum Gegenstand hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 71; Cranshaw, jurisPR-InsR 2/2009 Anm 2), nicht entgegen.

2. Vorliegend war das Widerspruchsverfahren somit aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin seit dem 10. Dezember 2013 entsprechend § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen. Soweit die Markenstelle dem Insolvenzverwalter mit Schreiben vom 10. Juli 2014 dagegen mitgeteilt hat, dass § 240 ZPO „generell für Schutzrechtsverfahren vor dem Patentamt nicht anzuwenden“ und das Verfahren daher fortzusetzen sei, hat sie ihn rechtsfehlerhaft belehrt und bereits hierdurch den Normzweck des § 240 ZPO vereitelt. Denn aufgrund der rechtsfehlerhaften Belehrung, die auch die zur entsprechenden Anwendbarkeit des § 240 ZPO im patentamtlichen Widerspruchsverfahren ergangene Rechtsprechung des Bundespatentgerichts außer Acht lässt, wurde den Beteiligten die Gelegenheit genommen, sich auf die durch die Insolvenz veränderte rechtliche und wirtschaftliche Lage einzu-

stellen; auch konnte der Insolvenzverwalter, dem fehlerhaft die Fortführung des Verfahrens mitgeteilt worden war, keine angemessenen Erwägungen dazu anstellen, ob es nötig und zweckmäßig ist, das Verfahren zu betreiben.

Ausgehend hiervon liegt in der bloßen Erklärung des Insolvenzverwalters mit Schreiben vom 29. Juli 2014, dass Zustellungen zukünftig weiterhin an ihn erfolgen könnten, auch keine Aufnahme des Verfahrens gemäß § 86 Abs. 1 InsO (zu den Anforderungen an die Aufnahmeerklärung vgl. Uhlenbruck, a. a. O., § 86 InsO Rn. 25-26). Das Bewusstsein und der Wille des Insolvenzverwalters, das Verfahren aufnehmen zu wollen (Uhlenbruck, a. a. O., § 86 InsO Rn. 26), kommen hierin nicht zum Ausdruck, zumal der Insolvenzverwalter im Vertrauen auf die fehlerhafte Belehrung vom 10. Juli 2014 bereits nicht von einer Unterbrechung des Verfahrens und einer Aufnahmebefugnis gemäß § 86 Abs. 1 InsO ausgehen konnte.

Damit war das patentamtliche Widerspruchsverfahren auch weiterhin entsprechend § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen, sodass der Beschluss der Markenstelle vom 24. April 2015 nicht hätte ergehen dürfen.

3. Eine trotz Unterbrechung des Verfahrens ergangene Entscheidung ist zwar nicht nichtig, sie ist jedoch mit den statthaften Rechtsmitteln angreifbar (stRspr, vgl. etwa BGH NJW-RR 2013, 1461 m. w. N.; BGH FamRZ 2004, 867 f.; NJW 2001, 2095, 209; BGHZ 66, 59, 61 f.; BGH WM 1984, 1170; für das patentamtliche Widerspruchsverfahren vgl. etwa BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 66/97; BPatG 30 W (pat) 141/03 – Mc. Mail/McPost).

Vorliegend ist der während der Unterbrechung des Verfahrens ergangene Beschluss der Markenstelle daher wegen Verstoßes gegen § 240 ZPO aufzuheben (vgl. etwa BGH NJW 1997, 1445; Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 249 Rn. 16 m. w. N.) und das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (BPatG 30 W (pat) 141/03 – Mc. Mail/McPost). Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie

der angefochtene Beschluss leiden an den festgestellten, wesentlichen Mängeln. Dass die Unterbrechung entsprechend § 240 ZPO im Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung durch den Senat nicht mehr andauerte, ist unerheblich (BGH ZIP 2009, 1027, 1028; Kayser/Thole, Insolvenzverordnung, 9. Auflage 2018, § 85 InsO Rn. 43) und führt nicht zu einer Heilung der wesentlichen Verfahrensmängel.

4. Für das weitere Verfahren weist der Senat darauf hin, dass bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke **DNARIS** der Grundsatz zu berücksichtigen ist, dass Konsonanten phonetisch regelmäßig um die üblichen Vokale ergänzt werden, um sie leichter aussprechen zu können (vgl. BGH GRUR 2015, 1004, 1007, Nr. 42 – IPS/ISP; GRUR 1982, 420, 422 – BBC/DDC; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 294). Demnach ist eine Aussprache der angegriffenen Marke wie „De-na-ris“ jedenfalls nicht völlig ausgeschlossen.

5. Angesichts des Verfahrensfehlers der Markenstelle entspricht die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG der Billigkeit (BPatG 30 W (pat) 141/03 – Mc. MAIL/McPost).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Fi