



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 36/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 042 587

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2019 und vom 26. Mai 2020 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke ... wird als unzulässig verworfen.
3. Die Widersprechende trägt die Kosten des Widerspruchs- und Erinnerungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht.

Gründe

I.

Das am 19. Juli 2013 angemeldete Zeichen

SUPERTOX

ist am 15. Oktober 2013 unter der Nummer 30 2013 042 587 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für folgende Waren eingetragen worden:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Gegen die Eintragung der am 15. November 2013 veröffentlichten Marke haben die Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden als Inhaberin der am ... angemeldeten und am ... für die Waren

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 2:

Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler;

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide

eingetragenen Wortmarke ...

SUPERTOX

am 18. Dezember 2013 Widerspruch erhoben. Der Widerspruch wurde mit Hilfe des amtlichen Formblatts von den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden eingereicht, die im Rahmen der Anmeldung der Widerspruchsmarke bereits mit Schriftsatz vom 10. Juli 2013 die Übernahme der Vertretung ohne Beifügung einer schriftlichen Vollmacht angezeigt hatten. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in ihrer Erwiderung auf den Widerspruch vom 20. Dezember 2018 die fehlende

Vollmacht der Vertreter der Widersprechenden gerügt. Eine schriftliche Vollmacht wurde nicht nachgereicht und vom DPMA auch nicht angefordert. Auf die von den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2019 angezeigte Mandatsniederlegung teilte das DPMA mit Amtsbescheid vom 11. Oktober 2019 mit, dass eine Inlandsvertreterbestellung gemäß § 96 Abs. 3 MarkenG so lange wirksam bleibe, bis ein neuer Inlandsvertreter bestellt worden sei. Da dies bislang nicht geschehen sei, sei die Mandatsniederlegung unwirksam.

Die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA hat mit zwei Beschlüssen vom 29. Juli 2019 und vom 26. Mai 2020, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für sämtliche beanspruchten Waren mit Ausnahme von „Parfümeriewaren“ wegen bestehender Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet. Der Widerspruch sei in zulässiger Weise erhoben worden, da die bloße Möglichkeit, dass der beauftragte Inlandsvertreter nicht ordnungsgemäß bevollmächtigt worden sein könnte, insofern nicht relevant sei, als es für die Erhebung des Widerspruchs durch einen Auswärtigen eines Inlandsvertreters noch nicht bedarf. Im Übrigen sei ein Vollmachtmangel nicht von Amts wegen zu prüfen, wenn ein Rechts- oder Patentanwalt auftrete. Dem Inlandsvertreter der Widersprechenden sei zudem mitgeteilt worden, dass seine Vertretungsniederlegung gemäß § 96 Abs. 3 MarkenG unwirksam sei, da kein neuer Inlandsvertreter bestellt worden sei. Er bleibe bis zur Bestellung eines neuen Vertreters aktiv und passiv legitimiert.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer am 25. Juni 2020 eingelegten Beschwerde. Sie trägt vor, die Markenstelle habe verkannt, dass der eingelegte Widerspruch bereits unzulässig gewesen sei. Für die Einlegung eines Widerspruchs durch einen Beteiligten, der im Inland weder Wohnsitz noch Sitz oder Niederlassung habe, sei die Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG notwendig. Im vorliegenden Fall bestünden jedoch erhebliche Zweifel an der wirksamen Bestellung der für die

Widersprechenden auftretenden B... PartmbB. In einem parallel vor dem LG ... geführten Markenverletzungsverfahren, das sich mittlerweile in der Berufungsinstanz befinde, habe die Widersprechende behauptet, dass sie von dem Geschäftsführer der Widersprechenden, Herrn T..., vertreten werde. Dieses Vorbringen habe die Inhaberin der angegriffenen Marke ebenso bestritten wie die wirksame Bevollmächtigung der dortigen Prozessvertreter der Widersprechenden durch Herrn T... . Die Widersprechende habe keinen Beweis dafür erbringen können, dass Herr T... ihr organschaftlicher Vertreter (gewesen) sei. Mit Urteil vom ... habe das LG ... die Klage der Widersprechenden u. a. wegen fehlender Prozessfähigkeit sowie fehlender Postulationsfähigkeit als unzulässig abgewiesen. In dem derzeit anhängigen Berufungsverfahren vor dem ... habe die Widersprechende ein Protokoll einer Gesellschafterversammlung (sog. Shareholder`s Minutes) der Widersprechenden vom ... vorgelegt, ausweislich dessen Herr T... am ... zum Geschäftsführer der Widersprechenden bestellt worden sei. Auch hieran bestünden jedoch angesichts des insoweit widersprüchlichen Vortrags der Widersprechenden erhebliche Zweifel. Die Inhaberin der angegriffenen Marke bestreitet daher, dass Herr T... der organschaftliche Vertreter der Widersprechenden sei, diese rechtswirksam vertreten könne und in ihrem Namen den derzeitigen Inlandsvertreter im hiesigen Verfahren wirksam bevollmächtigt habe. Auch wenn ein Vollmachtmangel grundsätzlich gemäß § 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG nicht von Amts wegen zu berücksichtigen sei, wenn ein Beteiligter von einem Rechts- oder Patentanwalt vertreten werde, sei eine Überprüfung der Sachentscheidungsvoraussetzungen bei entsprechender Rüge auch bereits im patentamtlichen Verfahren erforderlich.

Im Übrigen werde die Widerspruchsmarke, die sich seit dem 7. Mai 2018 im Benutzungszwang befinde, nicht rechtserhaltend benutzt. Zudem seien die sich gegenüberstehenden Marken nicht verwechslungsfähig.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2019 und vom 26. Mai 2020 werden aufgehoben.
2. Der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 30 2013 042 587 „SUPERTOX“ wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Widerspruchs-, Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens trägt die Widersprechende.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Sachantrag gestellt. Zur Erläuterung hat sie mitgeteilt, die Widersprechende nicht mehr zu betreuen, nicht mehr erreichen zu können und das Mandat niedergelegt zu haben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 29. Juli 2019 und vom 26. Mai 2020, auf die Schriftsätze der Beteiligten, den gerichtlichen Hinweis vom 1. Juli 2021 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Der Widerspruch aus der Marke ... gegen die Eintragung der Marke 30 2013 042 587 ist unzulässig, weil er von einem vollmachtlosen Vertreter und damit nicht rechtswirksam erhoben worden ist. Die Beschlüsse der Markenstelle, in

denen über die Begründetheit des Widerspruchs entschieden worden ist, sind daher aufzuheben.

a) Inhaberin der Widerspruchsmarke ... ist die G... Ltd. mit Sitz ..., die im Inland weder Sitz noch Niederlassung hat und demzufolge für die Teilnahme an Verfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht einen Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG benötigt. Mit Schriftsatz vom 10. Juli 2013 hat die Kanzlei ... die Übernahme der Vertretung vor dem DPMA im Rahmen der Anmeldung der Widerspruchsmarke angezeigt. Eine Vollmacht hat sie nicht eingereicht, so dass eine solche weder bei Einlegung des Widerspruchs im Namen der Widersprechenden am 18. Dezember 2013 noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde vorlag.

b) Grundsätzlich wird das Fehlen einer Vollmacht von Amts wegen nicht berücksichtigt, wenn im Verfahren ein Rechts- oder Patentanwalt auftritt. Dies gilt sowohl für Verfahren vor dem DPMA (§ 15 Abs. 4 DPMAG) als auch für Verfahren vor dem Bundespatentgericht (§ 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG). Hierbei wird davon ausgegangen, dass eine Vertretung ohne entsprechende Mandatierung schon aus standesrechtlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgt. Auch vom Vorliegen einer wirksamen Inlandsvertretervollmacht gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG bei Verfahrensbeteiligten mit Sitz oder Niederlassung außerhalb Deutschlands wird regelmäßig ausgegangen.

c) Dem Vollmachtmangel muss in Verfahren vor dem Bundespatentgericht allerdings gemäß § 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG und § 88 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nachgegangen werden, wenn er ausdrücklich gerügt wird. Während § 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG aufgrund seiner systematischen Stellung in Abschnitt 5 (Verfahren vor dem Bundespatentgericht) nicht für das DPMA anwendbar ist, gilt § 88 Abs. 1 ZPO analog für Verfahren vor dem DPMA, auch wenn eine Vorschrift fehlt, die entsprechend der für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht geltenden Bestimmung des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

generell die subsidiäre Anwendung der ZPO und damit auch des § 88 Abs. 1 ZPO für die markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA vorsieht. Denn im Hinblick auf die justizförmige Ausgestaltung der Verfahren vor dem DPMA kommt zur Lückenfüllung eine entsprechende Anwendung der Verfahrensbestimmungen der ZPO, insbesondere in kontradiktorischen Verfahren, in Betracht, sofern die Besonderheiten des Verfahrens vor dem DPMA dies nicht ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 56 Rn. 2; BGH GRUR 1993, 969, 971 – Indorektal II; GRUR 2010, 231, Rn. 18 – Legostein). Solche gegen eine analoge Anwendung des § 88 Abs. 1 ZPO sprechenden Besonderheiten sind vorliegend nicht erkennbar und wurden auch nicht geltend gemacht.

Bereits im Verfahren vor dem DPMA hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die wirksame Bevollmächtigung der anwaltlichen Vertreter der Widersprechenden in Frage gestellt und ihre diesbezüglichen Zweifel substantiiert dargelegt. Auch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat sie ausführlich dazu vorgetragen. Damit wurde der Mangel der Vollmacht ausdrücklich im Verfahren vor dem DPMA gemäß § 88 Abs. 1 ZPO analog und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gemäß § 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG als auch gemäß § 88 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gerügt.

d) Weder auf diese Rüge noch auf die Aufforderung des Senats vom 1. Juli 2021 hat die Widersprechende die Bevollmächtigung nachgewiesen.

Anhaltspunkte gemäß § 89 Abs. 2 ZPO analog für eine mündliche Erteilung der Vollmacht oder für eine Heilung des Vollmachtmangels durch nachträgliche Genehmigung der Verfahrenshandlungen vor dem DPMA liegen nicht vor.

e) Der Mangel der Vollmacht führt zur Unwirksamkeit der vom Vertreter vorgenommenen Verfahrenshandlungen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 81 Rn 20) und damit in vorliegendem Verfahren zur Unzulässigkeit des Widerspruchs. Soweit die Markenstelle darauf abgestellt hat, dass es für die

Widerspruchseinlegung durch einen nicht im Inland ansässigen Beteiligten noch keines Inlandsvertreters gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG bedarf und deshalb das Vorbringen zur fehlenden Bevollmächtigung unbeachtlich sei, übersieht sie, dass hier gerade nicht die eingetragene Inhaberin der prioritätsälteren Marke selbst den Widerspruch eingelegt hat, sondern ein anwaltlicher Vertreter in ihrem Namen. Ein Tätigwerden für einen Dritten setzt jedoch stets eine wirksame Bevollmächtigung voraus. Auch aus dem Umstand, dass gemäß § 96 Abs. 3 MarkenG die Bestellung eines Inlandsvertreters unabhängig vom zugrundeliegenden Mandatsverhältnis erst mit der Bestellung eines neuen Inlandsvertreters beendet wird, kann nicht geschlossen werden, dass es auf eine rechtmäßige Bevollmächtigung nicht ankäme. Die Fortwirkung der Inlandsvertreterbestellung unter Umständen auch über eine bestehende Mandatsbeziehung hinaus dient nur dem Interesse eines möglichst reibungslosen Verfahrensablaufs, indem etwaige Zustellungen oder gerichtliche Verfügungen an den auswärtigen Markeninhaber im Inland bewirkt werden können. Unabhängig davon muss jedoch ein Inlandsvertreter zur Vornahme von Verfahrenshandlungen im Namen des jeweiligen Mandanten bevollmächtigt sein (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 96 Rn. 27).

2. Der Senat konnte in der Sache selbst entscheiden. Zwar hat der Mangel der Vollmacht bereits im Verfahren vor dem DPMA vorgelegen, so dass die Sache nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich ohne Entscheidung an das Amt zurückzuverweisen wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 81 Rn. 20). Vorliegend ist aber nicht davon auszugehen, dass die Widersprechende die mittlerweile seit Dezember 2018 angemahnte Vollmacht noch nachreichen wird, so dass eine abschließende Sachentscheidung des Senats aus Gründen der Prozessökonomie angezeigt war.

3. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht werden gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Widersprechenden auferlegt. Zwar geht das Gesetz grundsätzlich davon aus, dass jeder Beteiligte die ihm

entstandenen Kosten selbst trägt. Davon abweichend kann aber ausnahmsweise eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen geboten sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstößt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63 Rn. ff. und § 71 Rn. 12 ff.).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist eine Auflegung der Kosten der Verfahren vor dem DPMA und vor dem Bundespatentgericht zu Lasten der Widersprechenden angezeigt. Angesichts der fehlenden Reaktion auf die bereits im Ausgangsverfahren vor der Markenstelle erhobene, substantiiert dargelegte und im Erinnerungsverfahren aufrechterhaltene Vollmachträge der Inhaberin der angegriffenen Marke entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- sowie des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen. Gleiches gilt für die Kosten des Beschwerdeverfahrens, in dem die Widersprechende trotz ausdrücklicher Aufforderung durch den Senat an ihrem Widerspruch festgehalten hat, ohne dessen wirksame Einlegung durch einen ordnungsgemäß bestellten Vertreter nachzuweisen. Nachdem die Widersprechende das Auftreten des vollmachtlosen Vertreters veranlasst hat, entspricht es der Billigkeit, ihr die dadurch entstandenen Verfahrenskosten aufzuerlegen (vgl. BPatG 28 W (pat) 4/15; Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 42. Auflage, § 89 Rn. 4).

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 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer

Li