



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 10/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 042 589**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Januar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters k. A. Staats, LL.M. Eur., sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

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 18. November 2020 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke 30 2013 015 474 wird als unzulässig verworfen.
3. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht.

## Gründe

### I.

Das am 19. Juli 2013 angemeldete Zeichen



ist am 15. Oktober 2013 unter der Nummer 30 2013 042 589 als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt 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 ist am 18. Dezember 2013 Widerspruch aus der Marke 30 2013 015 474



erhoben worden. Sie wurde am 5. Februar 2013 angemeldet und am 7. Mai 2013 für folgende Waren eingetragen:

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, Dekorateure, 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.

Der Widerspruch wurde von der Kanzlei B... Rechtsanwälte, ...str., F..., als Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden mit Hilfe des amtlichen Formblatts eingelegt.

Sie hatten bereits mit Schriftsatz vom 3. Juli 2013 im Rahmen der Anmeldung der Widerspruchsmarke die Übernahme der Vertretung angezeigt. Eine schriftliche Vollmacht wurde weder im Anmelde- noch im Widerspruchsverfahren vorgelegt. Mit Schriftsatz vom 24. August 2016 haben sie ausdrücklich die Vertretung in Letztgenanntem niedergelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in ihrer Erwiderung auf den Widerspruch vom 20. Dezember 2018 die fehlende Vollmacht der Vertreter der Widersprechenden bereits bei Einlegung des Widerspruchs gerügt. Mit Schriftsatz vom 1. Februar 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Februar 2019, teilte Herr Rechtsanwalt K... als Mitglied der Bürogemeinschaft K... Rechtsanwälte, ...straße, ..., H..., mit, die Widersprechende werde nunmehr von ihm vertreten. Eine Vollmacht wurde von ihm nicht vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 29. Juli 2019 und vom 18. November 2020, von denen 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. Hierzu wird u. a. ausgeführt, dass der Widerspruch in zulässiger Weise erhoben worden sei. Die bloße Möglichkeit, der beauftragte Inlandsvertreter könne nicht ordnungsgemäß bevollmächtigt worden sein, sei nicht von Bedeutung, da es für die Erhebung des Widerspruchs durch einen Auswärtigen eines Inlandsvertreters noch nicht bedürfe.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer am 22. Dezember 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 bei Einlegung des Widerspruchs auftretenden Kanzlei B... Rechtsanwälte. In einem vor dem LG Hamburg geführten Markenverletzungsverfahren habe die Widersprechende behauptet, dass sie von ihrem Geschäftsführer, 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 6. Februar 2018 habe das LG Hamburg die Klage der Widersprechenden u. a. wegen fehlender Prozessfähigkeit sowie fehlender Postulationsfähigkeit als unzulässig abgewiesen. In dem Berufungsverfahren vor dem OLG Hamburg habe die Widersprechende ein Protokoll einer Gesellschafterversammlung (sog. Shareholder´s Minutes) der Widersprechenden vom 14. Januar 2014 vorgelegt, ausweislich dessen Herr T... am 14. Januar 2014 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 Mangel der Vollmacht 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 bereits im patentamtlichen Verfahren erforderlich.

Im Übrigen werde die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benutzt. Zudem seien die sich gegenüberstehenden Marken nicht verwechslungsfähig.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2019 und vom 18. November 2020 werden aufgehoben.

2. Der Widerspruch aus der Marke 30 2013 015 474 gegen die Eintragung der Marke 30 2013 042 589 wird als unzulässig verworfen bzw. unbegründet zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Sachantrag gestellt. Die Mitteilung über das Beschwerdeverfahren wie auch der weitere Schriftverkehr konnte der Widersprechenden nur durch Zustellungsurkunde durch Einlegung im Briefkasten des Geschäftsraums der Vertreter zugestellt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 29. Juli 2019 und vom 18. November 2020, auf die Schriftsätze der Beteiligten, den gerichtlichen Hinweis vom 22. November 2022 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

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

1. Der Widerspruch aus der Marke 30 2013 015 474 gegen die Eintragung der Marke 30 2013 042 589 ist unzulässig, weil er von einem vollmachtlosen Vertreter und damit nicht rechtswirksam erhoben worden ist. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 29. Juli 2019 und vom 18. November 2020, in

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

a) Inhaberin der Widerspruchsmarke 30 2013 015 474 ist die G... Ltd. mit Sitz auf den T.... Sie hat im Inland weder Sitz noch Niederlassung und benötigt demzufolge für die Teilnahme an Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht einen Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG. Bereits mit Schriftsatz vom 3. Juli 2013 hat die Kanzlei B... Rechtsanwälte die Übernahme der Vertretung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt im Rahmen der Anmeldung der Widerspruchsmarke angezeigt. Ihre Vertreterstellung kam auch in dem Widerspruchsformular vom 18. Dezember 2013 zum Ausdruck, wo sie sich ebenfalls als Vertreterin der Widersprechenden benannt hat. Da sie mit Schriftsatz vom 24. August 2016 die Vertretung in dem Widerspruchsverfahren niederlegte, konnte sich Herr Rechtsanwalt K... mit Schriftsatz vom 1. Februar 2019 als neuer Inlandsvertreter bestellen (§ 96 Abs. 3 MarkenG). Das Schreiben ist zwar mit dem Briefkopf der Kanzlei K... Rechtsanwälte einschließlich ihrer Namen versehen. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um eine Bürogemeinschaft, so dass nicht von einer Vertretung aller ihr angehörenden Rechtsanwälte auszugehen ist.

Eine schriftliche Vollmacht hat weder die Kanzlei B... Rechtsanwälte noch Herr Rechtsanwalt K... bzw. die Kanzlei K... Rechtsanwälte 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 Deutschen Patent- und Markenamt (§ 15 Abs. 4

DPMAV) 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. Eine wirksame Inlandsvertretervollmacht wird deshalb gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG bei Verfahrensbeteiligten mit Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung außerhalb Deutschlands angenommen.

c) Dem Mangel der Vollmacht 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 Deutsche Patent- und Markenamt anwendbar ist, gilt § 88 Abs. 1 ZPO analog für Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, 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 Deutschen Patent- und Markenamt vorsieht. Denn im Hinblick auf die justizförmige Ausgestaltung der Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt kommt zur Lückenfüllung eine entsprechende Anwendung der Verfahrensbestimmungen der ZPO, insbesondere in kontradiktorischen Verfahren, in Betracht, sofern die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt 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 Deutschen Patent- und Markenamt 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 Deutschen Patent- und Markenamt 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 22 November 2022 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 Deutschen Patent- und Markenamt seitens der Widersprechenden 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 Deutschen Patent- und Markenamt 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 angemahnte Vollmacht noch nachreichen wird, so dass eine abschließende Sachentscheidung des Senats aus Gründen der Prozessökonomie angezeigt war.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht werden gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Widersprechenden auferlegt.

Das Gesetz geht 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., § 71 Rn. 12 ff.).

Unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes ist eine Auferlegung der Kosten des Verfahrens 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 Vollmachtrüge der Inhaberin der angegriffenen Marke entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, zumal sie trotz ausdrücklicher Aufforderung durch den Senat an ihrem Widerspruch festgehalten hat, ohne dessen wirksame Einlegung durch einen ordnungsgemäß bestellten Vertreter nachzuweisen. Sie hat deren vollmachtloses Auftreten veranlasst und somit gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstoßen (vgl. auch BPatG 28 W (pat) 4/15; Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 42. Auflage, § 89 Rn. 4).

4. Über die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt kann der Senat nicht befinden.

In den Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2019 und vom 18. November 2020 wurde keine Kostenentscheidung getroffen. Dementsprechend tragen gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt jeweils selbst. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke diese Kostenentscheidung nicht angefochten hat, ist sie nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 71 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.