



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 1/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 205 927.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. April 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Trusted Handwork

ist am 13. Februar 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für folgende Waren der

Klasse 25: Schuhwaren; Jacken; Schuhe [Halbschuhe]; Westen; Pullover; Sweatshorts; Kleider; Sweatshirts; Blusen; Damenbekleidung; Handschuhe [Bekleidung]; Kopfbedeckungen; Tücher [Schals]; T-Shirts; Hosen; Unterbekleidungsstücke; Socken; Stiefel; Anoraks; Hemden; Gürtel [Bekleidung]; Bekleidungsstücke; Kapuzensweatshirts; Shorts; Kapuzenpullover; Overalls; Herrenoberbekleidung; Mäntel; Röcke; Strümpfe.

Die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 10. November 2020 und vom 9. September 2022, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass das Anmeldezeichen aus den geläufigen englischen Begriffen „Trusted“ und „Handwork“ sprachüblich zusammengesetzt sei. In der Gesamtheit werde das Zeichen auch von den hier angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in seiner Bedeutung „bewährte/vertrauenswürdige Handarbeit“ verstanden und damit nur als sachbeschreibende, werblich anpreisende Aussage im Hinblick auf die Beschaffenheit und Qualität der beanspruchten Waren, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des DPMA vom 10. November 2020 und vom 9. September 2022 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Markenstelle schon von einer falschen Grundlage ausgegangen sei, in dem sie sich auf die Kennzeichnungsgewohnheiten der entsprechenden Verkehrskreise berufen habe. Bei den vom DPMA zitierten Entscheidungen #darferdas? I und II sei es um eine markenmäßige Verwendung eines Zeichens gegangen, auf die sich das Amt stütze, nicht aber um die dort erwähnte Unterscheidungskraft. Zudem dürften die Zeichenbestandteile „TRUSTED“ und „HANDWORK“ nicht einfach auseinandergenommen und einzeln beurteilt werden. Den Begriff in der beanspruchten zusammengesetzten Form gebe es nicht, so dass auch kein Schutzhindernis bestehe. Schließlich könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die hier maßgeblichen inländischen Verbraucher die Bedeutung der englischen Begriffe erfassten. Zwar spreche ein überwiegender Teil der Bevölkerung Englisch, die meisten aber eben auf keinem Durchschnittsniveau.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 30. Januar 2023 ist der Beschwerdeführervertreter zur Vorlage der erforderlichen Inlandsvertretervollmacht aufgefordert worden. Mit Schreiben vom gleichen Tag hat der Senat unter Beifügung von Rechercheergebnissen die Beschwerdeführerin zudem darauf hingewiesen, dass die Beschwerde zurückzuweisen sein dürfte, weil es sich bei dem Anmeldezeichen um eine unmittelbar beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG handeln dürfte. Ergänzend hat der Senat Bezug genommen auf die Zurückweisung der (parallelen) Unionsmarkenanmeldung Nr. 18 244 483 durch das EUIPO vom 20. November 2020, die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer vom 31. August 2021, den Beschluss des EuG vom 28. Juni 2022 und die Ablehnung der Zulassung des Rechtsmittels durch den EuGH mit Beschluss vom 7. Dezember 2022.

Die beiden Schreiben beigefügten Empfangsbekanntnisse sind nicht zu den Akten zurückgelangt. Mit gerichtlichem Schreiben vom 14. Februar 2023 wurde der Beschwerdeführervertreter daran erinnert, die Empfangsbekanntnisse nunmehr unterschrieben zurückzusenden, um eine kostenpflichtige Zustellung mit Zustellungsurkunde zu vermeiden. Ferner hat die Senatsgeschäftsstelle am 22. Februar 2023 den Vertreter telefonisch nochmals an die Erledigung erinnert. Der Vertreter hat mit Telefonat vom 24. Februar um erneute Zusendung der beiden Schreiben vom 30. Januar 2023 gebeten und zugesagt, dass die Empfangsbekanntnisse sodann zurückgeschickt würden. Wie gewünscht wurden die beiden gerichtlichen Schreiben sodann am gleichen Tag nochmals durch die Geschäftsstelle an den Beschwerdeführervertreter versandt.

Trotz erneuter Zusendung und entsprechender Zusicherung konnte ein Eingang der Empfangsbekanntnisse wiederum nicht festgestellt werden. Auch eine Inlandsvertretervollmacht oder eine Stellungnahme zu dem Senatshinweis betreffend die Erfolgsaussichten wurden nicht eingereicht. Nachdem eine telefonische Kontaktaufnahme zu den angegebenen Bürozeiten nicht möglich war, wurde der Beschwerdeführervertreter mit weiterem Senatshinweis vom 8. März 2023, der mittels Postzustellungsurkunde am 15. März 2023 zugestellt wurde, unter Hinweis auf seine Berufspflichten an die Erledigung erinnert. Ferner wurde er aufgefordert, die Inlandsvertretervollmacht im Original nunmehr bis spätestens 20. März 2023 vorzulegen, da ansonsten mit der Verwerfung der Beschwerde gerechnet werden müsse.

Das Schreiben ist ohne Reaktion geblieben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist unzulässig, da trotz wiederholter Aufforderung versäumt wurde, eine erforderliche Inlandsvertretervollmacht gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG vorzulegen.

Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist prozessuale Voraussetzung für die Teilnahme an einem markenrechtlichen Verfahren. Die Nichtbestellung begründet ein Verfahrenshindernis.

Nach § 96 Abs. 1 MarkenG benötigt jeder, der an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Bundespatentgericht teilnimmt, einen Inlandsvertreter, sofern er im Inland weder einen Wohnsitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat. Für die bloße Einlegung der Beschwerde ist der Inlandsvertreter nicht erforderlich, allerdings dann, wenn sich hieraus ein Verfahren ergibt, weil z. B. dem Antrag nicht ohne Weiteres entsprochen werden kann. Die Bestellung des Inlandsvertreters erfolgt regelmäßig durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht, deren Mindestumfang sich aus § 96 Abs. 1 MarkenG ergibt. Eine Sachentscheidung kann erst ergehen, wenn der Mangel behoben ist. Wird der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters nicht behoben, führt dies in einseitigen Verfahren zur Zurückweisung der Anmeldung. Eine eingelegte Beschwerde ist als unzulässig zu verwerfen (BPatGE 2, 19, 21; BPatGE 17, 11, 13; BPatG, Beschluss vom 04.10.1993, 30 W (pat) 65/92; Beschluss vom 26.01.2012, 30 W (pat) 84/09; Beschluss vom 08.10.2014, 29 W (pat) 542/12; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 96 Rn. 29, 31).

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in der Schweiz. Der Beschwerdeführervertreter ist daher mit Schreiben vom 30. Januar 2023 auf das Erfordernis der Vorlage einer Inlandsvertretervollmacht gemäß § 96 MarkenG hingewiesen worden. Trotz erneuter Aufforderung bzw. Erinnerung wurde eine Inlandsvertretervollmacht bis zum Tag der Entscheidung nicht eingereicht, so dass von einer fehlenden Bestellung eines Inlandsvertreters auszugehen ist und somit ein Verfahrenshindernis vorliegt.

Der Beschluss kann gemäß § 70 Abs. 2 MarkenG ohne mündliche Verhandlung ergehen; eine solche ist von der Beschwerdeführerin aber ohnehin auch nicht beantragt worden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth