



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 540/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 213 766

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. August 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2020 aufgehoben. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3. Die Anträge des Inhabers der angegriffenen Marke und des Widersprechenden, der jeweils anderen Seite die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 23. April 2019 für den im Rubrum als Inhaber der angegriffenen Marke bezeichneten Verein angemeldete und seit dem 15. Mai 2019 für die Dienstleistungen

„Klasse 44: Tierzucht; Beratungen in Bezug auf Tierzucht; Zurverfügungstellen von Informationen in Bezug auf Tierzucht; Hundezuchtdienstleistungen“

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2019 213 766



ist seitens des Widersprechenden Widerspruch erhoben worden aus der am 24. Februar 2019 angemeldeten und seit dem 4. April 2019 für die Dienstleistung

„Klasse 44: Hundezuchtdienstleistungen“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2019 206 833



Gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke ist Widerspruch erhoben worden von dem Inhaber der angegriffenen Marke, und zwar aus seinem Vereinsnamen als geschäftliche Bezeichnung gemäß § 5 MarkenG. Das Widerspruchsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. Februar 2020 auf den Widerspruch aus der Marke 30 2019 206 833 die

Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 213 766 angeordnet, da ausgehend von einer nach der Registerlage möglichen Begegnung der Vergleichszeichen bei identischen Dienstleistungen sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gebotenen erheblichen Abstand aufgrund der Übereinstimmung in dem bei beiden Marken allein kennzeichnenden Wortbestandteil „E.L.S.A.“ nicht einhalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit der er zunächst geltend macht, dass der Widerspruch ihm nicht zugegangen sei, so dass der angefochtene Beschluss bereits aus diesem Grunde wegen Verletzung rechtlichen Gehörs aufzuheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen sei.

Ferner habe die Widersprechende bei Erhebung des Widerspruchs gegen die angegriffene Marke verschwiegen, dass gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke am 26. Juni 2019 ebenfalls Widerspruch erhoben worden sei, und zwar von dem Inhaber der angegriffenen Marke aus seinem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Vereinsnamen bzw. –logo als Unternehmenskennzeichen iS des § 5 MarkenG. Soweit der Widersprechende seine böswillig gegen die Nutzung des Vereinsnamens bzw. entsprechender Markenrechte durch den Inhaber der angegriffenen Marke gerichtete Anmeldung der Widerspruchsmarke damit rechtfertige, dass er nach wie vor 1. Vorsitzender des Inhabers der angegriffenen Marke sei und er die Widerspruchsmarke für den Verein „treuhänderisch“ halte in der Absicht, diese für den Verein zu sichern, sei dies widersprüchlich, da er dieses Ziel durch eine schlichte Umschreibung der Widerspruchsmarke auf den eingetragenen Verein erreichen könne. Stattdessen greife er mit dem Widerspruch eine Marke des Vereins an, dessen Vorsitzender er angeblich noch sei.

In der Sache habe der verfahrensgegenständliche Widerspruch aufgrund des der Widerspruchsmarke entgegenstehenden älteren Rechts des Beschwerdeführers aus seinem Vereinsnamen keinen Erfolg.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

- den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2020 aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen
- die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen

“hilfsweise”

- den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2020 aufzuheben
- die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.

Der Widersprechende und Beschwerdegegner beantragt,

- die Beschwerde zurückzuweisen
- die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Inhaber der angegriffenen Marke aufzuerlegen.

Er bestreitet die „Aktivlegitimation des Beschwerdeführers“ unter Hinweis darauf, dass die Abberufung des Widersprechenden als 1. Vorsitzender des im Vereinsregister eingetragenen Vereins und die Bestellung des aktuell im Vereinsregister eingetragenen Vorstands unwirksam seien. In Kenntnis der Gegebenheiten firmiere daher der Beschwerdeführer mittlerweile auch als

„B....e.V.“, welcher seine „eigene Wort-/Bildmarke geschaffen“ habe, welche „Gegenstand des vorliegenden Verfahrens“ sei.

Aus diesem Grunde sei er auch berechtigt, mit der von ihm angemeldeten und „treuhänderisch“ für den Verein gehaltenen Widerspruchsmarke gegen das angegriffene jüngere Zeichen vorzugehen, um die Rechte des Vereins an dem Zeichen zu sichern und zu schützen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig, da sie vom Inhaber der angegriffenen Marke als Verfahrensbeteiligtem eingelegt worden ist (§ 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Soweit der Widersprechende mit seinem Vorbringen in der Beschwerdeerwiderung, dass die „Aktivlegitimation des Beschwerdeführers bestritten werde“ bzw. dass es sich bei der angegriffenen Marke nicht um eine Marke des im Rubrum bezeichneten und im Vereinsregister eingetragenen Vereins, sondern um eine Marke eines von diesem Verein „abgespaltenen“ (weiteren) Vereins mit der Bezeichnung „B....e.V.“ handele, möglicherweise die Beteiligtenstellung und damit die Beschwerdeberechtigung des Beschwerdeführers in Abrede stellen will, ist dies unbeachtlich.

Die angegriffene Marke ist für den im Rubrum bezeichneten Verein angemeldet und im Markenregister eingetragen worden und nicht für einen (weiteren) Verein mit dem Namen „B....e.V.“, für dessen Existenz es zudem keine Anhaltspunkte gibt. Denn weder ist eine entsprechende Eintragung im Vereinsregister eines Amtsgerichts nachweisbar noch sind irgendwelche Handlungen und Erklärungen zur Gründung eines solchen „abgespaltenen“ Vereins durch den Vorstand des im Rubrum

ausgewiesenen eingetragenen Vereins vorgetragen und erkennbar. Allein eine offenbar von dem eingetragenen Verein betriebene und unterhaltene Internet- und Facebook-Seite mit der Bezeichnung „B...eV“ besagt nichts darüber, ob es auch einen entsprechenden Verein mit diesem Namen gibt.

Der im Register als Markeninhaber eingetragene Verein ist nach § 28 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Beteiligter des Verfahrens geworden und damit nach § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG beschwerdeberechtigt. Maßgeblich für die Beschwerdeberechtigung ist allein die Stellung als Verfahrensbeteiligter. Unerheblich ist dabei grundsätzlich, ob der (im Register als Inhaber der Marke eingetragene) Verfahrensbeteiligte auch materiell-rechtlich Inhaber der angegriffenen Marke ist, wengleich auch insoweit aus den vorgenannten Gründen davon auszugehen ist, dass dem als Inhaber der angegriffenen Marke eingetragenen Verein auch tatsächlich die Rechte an der eingetragenen Marke zustehen (§ 28 Abs.1 MarkenG).

B. In der Sache führt die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke dazu, dass der angefochtene Beschluss ohne Entscheidung in der Sache wegen eines wesentlichen Mangels des Verfahrens iS des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG aufzuheben und das Verfahren an das DPMA zurückzuverweisen ist, wie vom Inhaber der angegriffenen Marke ausdrücklich beantragt.

1. Zwar lässt sich entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke keine Verletzung rechtlichen Gehörs wegen fehlender Zustellung des Widerspruchs feststellen, da allein eine fehlende Kenntnisnahme durch den vom Inhaber der angegriffenen Marke als Zeuge benannten Vorstand Herrn A...nicht ausschließt, dass das betreffende Schreiben trotzdem in den Verantwortungsbereich des Inhabers der angegriffenen Marke gelangt und damit zugegangen ist.

2. Ein wesentlicher Verfahrensmangel iS des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist jedoch darin zu sehen, dass die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus einer Marke angeordnet hat, die noch nicht rechtsbeständig in das Register eingetragen war. Denn gegen die Widerspruchsmarke 30 2019 206 833 ist noch ein Widerspruchsverfahren anhängig.

a. Eine von der Markenstelle nicht in Erwägung gezogene Aussetzung des Widerspruchsverfahrens kommt neben der in § 43 Abs. 3 MarkenG geregelten und vorliegend nicht einschlägigen Fallgestaltung allgemein dann in Betracht, wenn diese sachdienlich ist (vgl. § 32 Abs. 1, 2 MarkenV i.V.m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG für das Verfahren vor dem DPMA). Nach § 32 Abs. 2 MarkenV kommt eine Aussetzung insbesondere in Betracht, wenn dem Widerspruch voraussichtlich stattzugeben wäre und der Widerspruch auf eine angemeldete Marke gestützt worden ist oder vor dem DPMA ein Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Dem gleichzustellen ist der vorliegende Fall, dass gegen die Widerspruchsmarke ein auf Löschung dieser Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren anhängig ist (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 43 Rn. 112 Fn. 190).

In einem solchen Fall, in dem die Widerspruchsmarke noch nicht bestandskräftig eingetragen ist, sei es, weil es sich um eine ältere Anmeldung handelt oder - wie hier - um eine eingetragene Marke, die ihrerseits Gegenstand eines nicht abgeschlossenen Widerspruchsverfahrens ist, ist das Verfahren daher grundsätzlich bis zur unanfechtbaren Eintragung der Widerspruchsmarke auszusetzen, wenn der hierauf gestützte Widerspruch voraussichtlich durchgreifen würde. Nur wenn das nicht der Fall ist – wovon hier aus den im angefochtenen Beschluss genannten Gründen nicht ausgegangen werden kann -, kann eine Beschlussfassung erfolgen und der Widerspruch zurückgewiesen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 43 Rdnr. 105).

b. Von dieser ständigen und auch durch das Gesetz nahegelegten Praxis ist die Markenstelle hier ohne erkennbaren sachlichen Grund abgewichen. Darin liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel (vgl. BPatGE 34, 143 ff; 24 W (pat) 130/98 v. 26. Oktober 1999 – BLUE WATER/BLUE SEA; 24 W (pat) 274/98 v. 28. September 1999 – comArt/COMPART; 24 W (pat) 150/99 v. 14. Dezember 1999 – SIAN beauty/SIAM).

Bei dieser Sachlage ist es geboten, das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, was auch dem seitens des Inhabers der angegriffenen Marke mit der Beschwerde in erster Linie verfolgten Begehren entspricht. Die Markenstelle hat zunächst den Ausgang des Verfahrens über die hiesige Widerspruchsmarke abzuwarten.

C. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs. 3 MarkenG. Der festgestellte Verfahrensverstoß stellt eine fehlerhafte Sachbehandlung dar. Ihretwegen wäre es iSv § 71 Abs. 3 MarkenG unbillig, die Beschwerdegebühr einzubehalten.

D. Mangels Entscheidung in der Sache besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, so dass die dazu wechselseitig gestellten Kostenanträge der Beteiligten zurückzuweisen sind.

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.

Hacker

Weitzel

Merzbach