



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 16/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 43 195.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Juni 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **ValueCard**

soll für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluß vom 7. Dezember 2004 wegen mangelnder Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und wegen bestehenden Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG insgesamt zurückgewiesen. Dieser Beschluss wurde ebenfalls am 7. Dezember 2004 mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen und am 8. Dezember 2004 zur Post gegeben. Die Zustellung bei den Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin ist ausweislich des Empfangsbekennnisses am 14. Dezember 2004 (Bl. 30 VA) erfolgt.

Am 13. Januar 2005 hat die Anmelderin über ihre Bevollmächtigten per Fax einen als „Beschwerde“ bezeichneten Rechtsbehelf eingelegt, der am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Darauf hin hat das Deutsche Patent- und Markenamt mittels eines Formblatts das Verfahren am 20. Januar 2005 zur Entscheidung über die „Beschwerde gem. § 165 Abs. 4 MarkenG“ an das Bundespatentgericht abgegeben.

Das Verfahren wurde in der Zentralen Eingangsstelle registriert und an den 29. (Marken-)Beschwerdesenat weitergeleitet. Mit Schriftsatz vom 3. Mai 2005 hat die Anmelderin ihre „Beschwerde“ sodann begründet.

Die Anmelderin beantragt (Bl. 5 d. A.),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom  
7. Dezember 2004 aufzuheben.

## II.

Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den eingelegten Rechtsbehelf nicht zuständig.

Das Verfahren ist deshalb zur Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Der am 13. Januar 2005 fristgerecht eingelegte Rechtsbehelf durch den Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin ist in eine - allein statthafte - Erinnerung gem. §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 1 MarkenG umzudeuten.

Die angefochtene Entscheidung wurde am 7. Dezember 2004 von einem Beamten des gehobenen Dienstes erlassen.

Gem. § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen - soweit gegen sie nicht die Erinnerung gem. § 64 Abs. 1 MarkenG gegeben ist - die Beschwerde zum Bundespatentgericht statt. § 64 Abs. 1 MarkenG regelt, dass die Erinnerung dann der statthafte Rechtsbehelf ist, wenn der Beschluss, bei dem es sich um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt handelt, von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden ist.

Der Gesetzgeber hat durch Art. 9 Nr. 37 des Gesetzes zur Bereinigung der Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BIPMZ 2002, 14, 28) dem § 165 MarkenG folgende Absätze 4 bis 7 angefügt:

(4) Abweichend von § 64 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 kann im Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2004 an Stelle der Erinnerung auch die Beschwerde eingelegt werden.

(5) Abweichend von § 66 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 gilt für den Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2004 Folgendes:

1. Die Beschwerde gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen steht den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu.

2. Ist gegen einen Beschluss der Markenstellen oder der Markenabteilungen, gegen die Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden, so kann der Erinnerungsführer ebenfalls Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde des Erinnerungsführers nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Beschwerde des anderen Beteiligten gemäß § 66 Abs. 4 Satz 2 eingelegt, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen. Für die Beschwerde des Erinnerungsführers ist keine zusätzliche Beschwerdegebühr zu entrichten.

(6) Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Januar 2002 eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung. Für mehrseitige Verfahren, die bis zum 31. Dezember 2004 anhängig werden, bestimmt sich die Anwendbarkeit der Absätze 4 und 5 nach dem Tag der Einlegung der Beschwerde.

(7) Für die in § 96 genannten Verfahren, die vor dem 1. Januar 2002 anhängig geworden sind, gilt § 96 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung.

Diese „Entlastungsregelung“ ist ausdrücklich auf drei Jahre befristet und sollte den Beteiligten die Möglichkeit eröffnen, anstelle der Erinnerung sogleich gegen den - von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten - erlassenen Beschluss Beschwerde zum Bundespatentgericht, und damit den direkten Weg zur gerichtlichen Überprüfung, einzulegen. In der Beschlußempfehlung und dem Bericht zum Gesetzentwurf der Bundesregierung führt der Rechtsausschuß aus, dass dadurch eine deutliche Entlastung des Deutschen Patent- und Markenamts erwartet werde (BIPMZ 2002, 65, 66). Die faktische Abschaffung des Erinnerungsverfahrens wurde ausdrücklich hingenommen. Ab 1. Januar 2005 sollten die Bestimmungen der geltenden §§ 64, 66 MarkenG wieder Anwendung finden. § 165 Abs. 6 MarkenG regelt insoweit ausdrücklich, dass für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Januar 2002 eingelegt worden sind, die §§ 64 und 66 MarkenG in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung anzuwenden seien.

Der Verfahrensbevollmächtigte hat den am 13. Januar 2005 eingelegten Rechtsbehelf als „Beschwerde“ bezeichnet, obwohl mit Ablauf des 31. Dezember 2004 die Frist für die alternative Möglichkeit der Wahl zwischen Erinnerung und Beschwerde ausgelaufen ist.

Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes in § 165 Abs. 6 S. 1 MarkenG bleibt es bei Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Januar 2002 eingelegt wurden, bei der Anwendung des früheren Rechts. Es wird also nicht auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung und der Zustellung, die die Rechtsmittelfrist in Gang setzt, abgestellt, sondern ausdrücklich auf den Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsbehelfs. Dies gilt damit auch für das Ende der Entlastungsregelung (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 165 Rn. 19, Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 66 Rn. 12 u. 16). Dies folgt bereits aus der ausgesprochenen zeitlichen Begrenzung auf den 31. Dezember 2004 im Gesetz.

Anhaltspunkte dafür, dass im Gegensatz zum Beginn der Regelung andere Konditionen für das Ende der Regelung gelten sollten, liegen nicht vor. Hätte der Gesetzgeber für den Ablauf der Dreijahresfrist an den Ablauf der Rechtsmittelfrist anknüpfen und nicht auf den Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsmittels, abstellen wollen, hätte er dies ausdrücklich regeln müssen. Eine - ausfüllungsbedürftige – Regelungslücke liegt insoweit allerdings nicht vor. Eine Lücke im Gesetz liegt nicht schon immer dann vor, wenn eine Regelung fehlt, sondern nur dann, wenn eine planwidrige Unvollständigkeit gegeben ist, die ihrerseits nach dem Gesetz zugrundeliegenden Regelungsplan im Wege historischer und teleologischer Auslegung zu ermitteln ist. Aufgrund der ausdrücklichen Regelung in § 165 Abs. 6 S. 1 MarkenG und der Feststellung der Erheblichkeit des Einlegungszeitpunkts des Rechtsbehelfs durch den Gesetzgeber muss davon ausgegangen werden, dass von der grundsätzlichen Konzeption und Festlegung auf den Zeitpunkt der Erhebung des Rechtsmittels nicht ohne sachlichen Grund abgewichen werden sollte.

Eine extensive Anwendung der „Entlastungsregelung“ auch über den 31. Dezember 2004 hinaus für Beschlüsse, die im Dezember 2004 zugestellt wurden, und deren Rechtsmittelfrist erst im Januar 2005 abläuft, ist nicht erforderlich. Den Betroffenen bleibt durch die weitere Tatsacheninstanz am Deutschen Patent- und Markenamt der Rechtsweg erhalten. Ihre Rechtsschutzgarantie wird nicht eingeschränkt. Nach der Entscheidung durch das Amt besteht die Möglichkeit, im Falle einer verbliebenen Beschwer, die Beschwerde zum Gericht einzulegen.

Aus den vorgenannten Ausführungen ergibt sich, dass die Anmelderin damit nur Erinnerung, nicht aber Beschwerde einlegen konnte. Eine Nachholung der Einlegung des „richtigen“ Rechtsbehelfs ist aufgrund der Fristgebundenheit der Erinnerung nicht mehr möglich. Aus dem verfassungsrechtlichen Gebot der Effektivität des Rechtsschutzes als Auslegungshilfe ist im Zweifel zugunsten des Rechtsmittelführers anzunehmen, dass er den in der Sache in Betracht kommenden Rechtsbehelf einlegen wollte. Die Umdeutung von Rechtsmittelerklärungen ist da-

bei ausnahmsweise zulässig, da auch im Verfahrensrecht der Gedanke des § 140 BGB herangezogen werden kann (BGH NJW 1987, 3263; Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 24. Auflage, vor § 511 Rn. 37). Der BGH hat die Zulässigkeit der Umdeutung prozessrechtlicher Erklärungen in einem - wegen der auch dort erfolgten Gesetzesänderung - vergleichbaren Fall für gerechtfertigt gehalten, da der Rechtsanwalt eindeutig zum Ausdruck gebracht habe, dass er die ergangene Entscheidung überprüfen und das dafür zulässige Rechtsmittel habe einlegen wollen. Dem liege, so der BGH (NJW 1962, 1820), „letztlich der Gedanke zugrunde, daß das Prozeßrecht und seine Handhabung nicht Selbstzweck ist, sondern der Verwirklichung des sachlichen Rechts dienen sollen. Einer derartigen Grundhaltung entspricht es, Prozeßerklärungen der Parteien nicht nur als bei gegebenen Umständen auslegungsfähig und auslegungsbedürftig zu betrachten, sondern sie, wenn auch mit einer namentlich auch auf die Belange der Gegenseite achtenden Zurückhaltung einer Umdeutung für zugänglich zu erachten.“

Die Anmelderin hat folglich fristgerecht den statthaften Rechtsbehelf der Erinnerung eingelegt, über den das Deutsche Patent- und Markenamt zu entscheiden hat.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI