



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 36/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 066 509.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 15. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde gegen das Schreiben der Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. April 2015 wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 11. Februar 2015 hat die Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Markenmeldung 30 2014 066 509.3 der Beschwerdeführerin zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Anmelderin am 4. März 2015 Erinnerung eingelegt. Sie hat vorgetragen, dass das angemeldete Zeichen „Senorita Rosalita“ für die beanspruchten Waren „Lebende Pflanzen; Natürliche Pflanzen; Stecklinge [Pflanzen]“ schutzfähig sei. Insbesondere die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG längen nicht vor. Hilfsweise hat sie den Antrag gestellt, das Zeichen als im Verkehr durchgesetzt einzutragen.

Daraufhin hat die Markenstelle mit Schreiben vom 16. April 2015 mitgeteilt, der Eintragung des angemeldeten Zeichens stünden auch unter Berücksichtigung der Ausführungen im Rahmen der Erinnerungsbegründung absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen, insoweit werde Bezug auf den Beanstandungsbescheid vom 8. Dezember 2014 und den angegriffenen Zurückweisungsbeschluss vom 11. Februar 2015 genommen. Unter Ziffern I. bis III. des Schreibens vom 16. April 2015 folgten Erläuterungen zu den Voraussetzungen und Anforderungen sowie zum Verfahren der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung des Anmeldezeichens. Unter Ziffer IV. wurde der

Anmelderin für den Fall, dass das angemeldete Zeichen nach ihrer Prognose nicht verkehrsdurchgesetzt sei, anheimgestellt, die Anmeldung zurückzunehmen. Unter Ziffer V. heißt es:

„Zur Erklärung und Einreichung der Glaubhaftmachungsunterlagen wird zunächst eine Frist von

vier Monaten

nach Empfang dieses Schreibens gewährt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird die Markenstelle nach Lage der Akten entscheiden.“

Eine Rechtsbehelfsbelehrung war dem Schreiben nicht beigelegt.

Hiergegen hat die Anmelderin am 9. Mai 2015 unter Einzahlung einer Beschwerdegebühr von 200,- € Beschwerde eingelegt.

Mit Schreiben vom 28. Mai 2015 hat die Markenstelle die Anmelderin darauf hingewiesen, dass sich die Anmeldung noch im Erinnerungsverfahren befinde, zwar ein Bescheid des Erinnerungsprüfers mit Fristsetzung von 4 Monaten ergangen sei, jedoch noch kein rechtsmittelfähiger Beschluss vorliege, gegen den eine Beschwerde möglich sei. Die Anmelderin wurde aufgefordert, eine Bankverbindung für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu benennen.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin ausgeführt, die Anmeldung befinde sich nicht mehr im Erinnerungsverfahren, die Beschwerde unterliege zumindest einem amtsinternen Devolutiv-Effekt, für das weitere Verfahren sei die Beschwerdestelle zuständig. Mit dem Hinweis auf die fehlende Schutzfähigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG habe eine amtsinterne „Instanz“ abschließend über den Hauptantrag der Beschwerdeführerin entschieden, den diese aber weiterverfolge. Auch hinsichtlich des Hilfsantrags fehle eine Aussage, ob der bisherige

Sachvortrag schlüssig sei, auch darin liege eine Beschwer der Anmelderin. Sie müsse die prozessuale Möglichkeit haben, zunächst gerichtlich attestiert zu bekommen, dass konkret (k)eine Ausnahme der Regel vorliegt, wonach die Eintragung einer Marke kraft Verkehrsdurchsetzung ausschließlich nach einer Verkehrsbefragung o. ä. möglich ist, bevor sie, die Anmelderin, eine Verkehrsumfrage starte.

Auf den telefonischen Hinweis der Berichterstatteerin, dass es sich bei dem Schreiben vom 16. April 2015 nicht um einen rechtsmittelfähigen Beschluss handele, hat die Beschwerdeführerin um eine Beschwerdeentscheidung gebeten. Sie hat ausgeführt, die Markenstelle habe sich in dem angegriffenen Schreiben festgelegt, dass der Zurückweisungsbeschluss vom 11. Februar 2015 zutreffend gewesen sei. Hierin liege ein negativer Zweitbescheid, der nach allgemein verwaltungsrechtlichen Maßstäben eigenständig mit Rechtsmitteln angreifbar sei. Zudem sei das Schreiben wie ein Beschluss aufgebaut, der erste Absatz sei der Tenor der Entscheidung, die danach unter Ziffer I. bis V. folgenden Ausführungen hätten mit diesem nichts mehr zu tun. Zudem habe sich das Schreiben mit dem bloß hilfsweise vorgetragenen Argument der Verkehrsdurchsetzung und dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt. Ein solcher werde nach allgemeinen Regeln erst bearbeitet, wenn der Hauptantrag negativ und abschließend verbeschieden worden sei. Zudem spreche auch die Verwendung des Begriffs „Bescheid“ für eine Verwaltungsaktqualität des Tenors. Die Beschwerdeführerin habe auch ein Rechtsschutzbedürfnis. Wenn sie nunmehr ein Verkehrsdurchsetzungsgutachten einreiche, dessen Ergebnis der Markenstelle nicht ausreiche, könne es sein, dass das Gericht bei seiner Überprüfung der Entscheidung zu dem Ergebnis gelange, es bestehe kein Eintragungshindernis gemäß § 8 MarkenG, sodass die Anmelderin die Kosten des demoskopischen Gutachtens vergeblich getätigt habe, ein für sie unzumutbares Ergebnis. Faktisch sei die Einschätzung des Amtes zum Freihaltebedürfnis bereits zum jetzigen Zeitpunkt endgültig, da es schon aus Gründen der Selbstachtung seine bisher vertretene Auffassung nicht ändern werde. Dass es sich gleichwohl nicht binden

wolle, sei rechtsstaatswidrig. Hilfsweise sei die Beschwerde als Untätigkeitsbeschwerde analog § 75 VwGO zu behandeln. Die in dem Schreiben vom 16. April 2015 gesetzte Frist sei seit nahezu einem Jahr abgelaufen, ohne dass eine Entscheidung der Markenstelle ergangen sei. Die Beschwerde habe das Amt nicht gehindert, über die Erinnerung zu befinden. Diese Entscheidung müsse nunmehr das Bundespatentgericht im Rahmen der Untätigkeitsbeschwerde nachholen. Dabei sei hilfsweise zu beachten, dass mit der Beschwerdeeinlegung zugleich die jedenfalls konkludente Rücknahme des hilfsweise gestellten Antrags vom 11. März 2015 „Durchsetzungsmarke“ verbunden gewesen sei. Entsprechender Antrag auf Entscheidung im Wege der Untätigkeitsbeschwerde werde vorsorglich gestellt. Zudem werde beantragt, nicht ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde war gemäß § 70 Abs. 1 MarkenG als unzulässig zu verwerfen. Gemäß § 70 Abs. 2 MarkenG konnte der Beschluss ohne mündliche Verhandlung ergehen.

1. Die Beschwerde ist nicht statthaft gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG, weil sie sich nicht gegen einen Beschluss der Markenstelle oder der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes richtet. Gegenstand der Beschwerde ist nach deren eindeutigem Wortlaut nicht der Erstbeschluss der Markenstelle vom 11. Februar 2015, gegen den die Beschwerdeführerin bereits Erinnerung eingelegt hatte, sondern das im Rahmen des Erinnerungsverfahrens übersandte Schreiben der Markenstelle vom 16. April 2015. Es liegt damit kein Fall der Einlegung einer Beschwerde anstelle einer Erinnerung gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG vor.

Das angegriffene Schreiben der Markenstelle vom 15. April 2015 ist kein Beschluss im Sinne von § 66 Abs. 1 MarkenG. Beschlüsse gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG sind alle abschließenden Entscheidungen der Markenstellen und Markenabteilungen, die Rechte von Verfahrensbeteiligten berühren können. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht, ist dabei nicht nur auf die Form der Entscheidung, sondern materiell auf ihren Inhalt abzustellen. Maßgeblich ist, ob mit der Äußerung des DPMA eine Entscheidung im Sinne einer abschließenden Regelung getroffen wird. Bloße Hinweise ohne verfahrensbeendenden Charakter sind dagegen nicht beschwerdefähig. Dazu gehören vorbereitende Bescheide, wie Beanstandungen wegen absoluter Schutzhindernisse, und verfahrensleitende Verfügungen, wie Fristsetzungen oder die Ablehnungen von Fristgesuchen.

Um eine solch vorbereitende Anordnung im Rahmen der Prüfung des Eintragungsantrags handelt es sich bei dem angegriffenen Schreiben. Dies geht schon aus seiner Form hervor. Es ist in Form eines Briefes gehalten, richtet sich nicht an die Anmelderin, sondern ihren Verfahrensbevollmächtigten, trägt nicht die Bezeichnung „Beschluss“ und enthält keine Rechtsmittelbelehrung. Auch inhaltlich handelt es sich nicht um eine verfahrensbeendende Entscheidung. Der erste Absatz gibt zwar die Rechtsauffassung des Erinnerungsprüfers zum Vorliegen der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wieder, enthält aber inhaltlich keine Entscheidung über die Erinnerung und den mit ihr angegriffenen Beschluss. Das Schreiben enthält Informationen über das weitere Prüfungsverfahren und die dazu erforderlichen Mitwirkungshandlungen der Anmelderin sowie ihre Handlungsalternativen. Ferner wird der Anmelderin eine Frist zur Nachreichung von Unterlagen gesetzt und für den Fall der Versäumung dieser Frist eine Entscheidung der Markenstelle nach Aktenlage angekündigt. Auch inhaltlich handelt es sich daher nur um die bloße Äußerung einer Rechtsauffassung zu einem Teilbereich der Tatbestandsvoraussetzungen verbunden mit Hinweisen zum weiteren Vorgehen.

Ein solcher Bescheid stellt keine verfahrensbeendende Entscheidung dar, gegen die die Beschwerde zum Bundespatentgericht eröffnet ist. Denn das Anmeldeverfahren ist dahingehend ausgestaltet, dass eine abschließende Entscheidung über die Eintragung erst nach Prüfung aller in §§ 3, 8 MarkenG vorgesehenen Eintragungsvoraussetzungen ergeht. Gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG wird die Anmeldung zurückgewiesen, wenn die Marke nach § 3, 8 oder 10 von der Eintragung ausgeschlossen ist. Dazu gehört auch die Prüfung, ob ein Zeichen, dessen Eintragung von Haus aus die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG entgegenstehen, kraft Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen werden kann.

Die Überwindung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG aufgrund Verkehrsdurchsetzung des Zeichens wird im Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geprüft, wobei hier in der Regel vorab ein Vortrag der Anmelderin zur Nutzung der Marke und ihrer Verkehrsbekanntheit erforderlich ist. Erst wenn die Schutzhindernisse nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden sind, schreibt das Gesetz die Zurückweisung der Anmeldung vor. Eine isolierte Zwischenfeststellung des Vorliegens von Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG und deren gerichtliche Überprüfung vor der Feststellung, ob das Zeichen verkehrsdurchgesetzt ist, sieht das Marken-gesetz nicht vor. Entsprechend hat der Bundesgerichtshof ein Rechtsschutzbedürfnis für eine isolierte Feststellung des Vorliegens von Schutzhindernissen verneint, wenn feststeht, dass die Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung einzu-tragen ist. Die Eintragung aufgrund Verkehrsdurchsetzung ist kein Minus gegenüber der Eintragung aufgrund der Feststellung, dass Eintragungshinder-nisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 nicht bestehen (BGH GRUR 2006, 701, 702, Rdnr. 9 - Porsche 911).

Ein Anmelder, der - wie die Beschwerdeführerin - zunächst eine gerichtliche Prüfung des Vorliegens der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG erreichen will, bevor er die eventuell hohen Kosten eines Verfahrens zur

Feststellung der Verkehrsdurchsetzung zahlen muss, hat die Möglichkeit, sich erst im Beschwerdeverfahren auf die Überwindung der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG zu berufen bzw. erst in diesem Verfahrensstadium zur Verkehrsdurchsetzung in der Sache vorzutragen. In diesem Fall kann das Bundespatentgericht das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Markenstelle zurückverweisen (BPatG 30 W (pat) 66/09 - MICROPILOT; 27 W (pat) 18/09 - Typologie der Wünsche).

2. Die Beschwerde kann auch nicht in eine zulässige Durchgriffsbeschwerde gemäß § 66 Abs. 3 MarkenG umgedeutet werden, da die Voraussetzungen für deren Erhebung nicht gegeben sind. Ist über eine Erinnerung nach § 64 MarkenG innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung gestellt, ist gemäß § 66 Abs. 3 MarkenG die Beschwerde unmittelbar gegen den Beschluss der Markenstelle oder der Markenabteilung zulässig, wenn über die Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags entschieden worden ist.

Zwar hat die Markenstelle eine Entscheidung über die Erinnerung vom 4. März 2015 bisher nicht getroffen. Die Beschwerdeführerin hat aber vor Einreichung der Beschwerde keinen Antrag auf Entscheidung über die Erinnerung gestellt und damit der Markenstelle keine Gelegenheit gegeben, die Entscheidung im Erinnerungsverfahren fristgemäß zu erlassen. Im Gegenteil hat sie sich gegen die Fortsetzung des Erinnerungsverfahrens mit Schreiben vom 9. Juni 2015 verwahrt und im Schreiben vom 8. Juli 2015 ausdrücklich die Abgabe des Verfahrens an das Bundespatentgericht beantragt. Damit sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Durchgriffsbeschwerde nicht erfüllt.

3. Auch unter dem Gesichtspunkt der Untätigkeitsbeschwerde ist das Beschwerdeverfahren entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin nicht eröffnet. Denn das Markengesetz sieht eine Untätigkeitsbeschwerde entsprechend § 75 VwGO

nicht vor (Ströbele/Hacker Markengesetz, 11. Aufl., 2015, § 66, Rdnr. 12). Gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG sind für das Verfahren vor dem Patentgericht ergänzend die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung anwendbar, die eine vergleichbare Regelung nicht enthalten. Die Frage, ob aus Gründen der Gewährung eines effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 6 Abs. 1 EMRK eine Untätigkeitsbeschwerde auch im Markenverfahren im Einzelfall zuzulassen ist (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2011, § 66 Rdnr. 16; Ströbele/Hacker a. a. O., § 66, Rdnr. 12 m. w. N.) kann hier im Ergebnis dahinstehen, da ein effektiver Rechtsschutz gegen unbillige Verzögerungen jedenfalls im Erinnerungsverfahren durch die Sonderregelung der Durchgriffsbeschwerde gemäß § 66 Abs. 3 MarkenG gewährleistet ist, sodass eine Regelungslücke insoweit nicht besteht.

Daher war die Beschwerde zu verwerfen.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me