



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 12/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2021 001 548
(hier: Aussetzung des Widerspruchsverfahrens)


hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. August 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Uhlmann und Berner beschlossen:


- I. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird als unzulässig verworfen.


- II. Die Anträge, der Widersprechenden zu 2) die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Bildmarke DE 30 2021 001 548  haben die Widersprechende zu 1) am 25. November 2021 aus ihrer international registrierten und

auf das Gebiet der EU schutzerstreckten Bildmarke IR 1 512 391  und die Widersprechende zu 2) am 29. Dezember 2021 aus ihrer Unions-Bildmarke EM 006

902 639  vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Widerspruch erhoben. Während des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA wurde die angegriffene Marke auf die X ... Ltd. übertragen. Diese hat mit Schriftsatz vom 8. November 2022 während des Amtsverfahrens mitgeteilt, dass sie als Rechtsnachfolgerin in das Widerspruchsverfahren eintrete und dieses übernehme. Die Markenstelle für Klasse 12 des DPMA hat mit Beschluss vom 16. November 2022 das Widerspruchsverfahren gegen die angegriffene Marke aus den Widerspruchsmarken IR 1 512 391 und EM 006 902 639 bis zum Abschluss des mit Antrag vom 2. September 2022 gegen die angegriffene Marke eingeleiteten Nichtigkeitsverfahrens ausgesetzt. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass im Regelfall das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren vorrangig zu bearbeiten und eine Aussetzung in solchen Fällen regelmäßig sachdienlich im Sinne des § 32 MarkenV sei. Denn sofern das anhängige Nichtigkeitsverfahren Erfolg habe, werde dem Widerspruch mangels angegriffener Marke die Grundlage entzogen.

Hiergegen richtet sich die von der Rechts- und Patentanwaltskanzlei Y ... & Kollegen für die X ... Ltd. als damalige Markeninhaberin eingelegte Beschwerde, mit der sie sinngemäß beantragt

- den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des DPMA vom 16. November 2022 aufzuheben;
- den Widerspruch aus der Unionsmarke 006 902 639 zurückzuweisen;
- der Widersprechenden aus der Unionsmarke 006 902 639 die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen;

- die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten;
- hilfsweise die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung.

Zur Begründung der Beschwerde wird im Wesentlichen auf das bisherige schriftliche Vorbringen im Amtsverfahren verwiesen. Dort wurde insbesondere vorgebracht, dass es sich bei dem im DPMA anhängigen Nichtigkeitsverfahren um den identischen Fall mit identischen Parteien und identischen Marken handele, so dass nicht das Widerspruchsverfahren, sondern das Nichtigkeitsverfahren auszusetzen sei. Im Hinblick auf den Widerspruch aus der Unionsmarke 006 902 639 habe die Widersprechende zu 2) auf die wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung keinerlei Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke dargelegt bzw. keinerlei Benutzungsunterlagen vorgelegt, so dass der Widerspruch schon aus diesem Grund zurückzuweisen und sofort Beschluss zu fassen sei.

Mit Schreiben vom 16. März 2023 hat der Senat den Beschwerdeführervertreter darauf hingewiesen, dass die Einreichung einer Inlandsvertretervollmacht für die in Z ... ansässige Beschwerdeführerin erforderlich und die Beschwerde ohne Vorlage einer wirksamen Inlandsvertretervollmacht von einem vollmachtlosen Vertreter und damit nicht rechtswirksam erhoben worden sei. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei im Übrigen ein Aussetzungsbeschluss der Markenstelle. Vor diesem Hintergrund dürften die Sachanträge betreffend die Erfolgsaussichten des Widerspruchs aus der Unionsmarke 006 902 639 ins Leere gehen.

Mit per Telefax am 14. April 2023 im BPatG eingegangenen handschriftlichen Anmerkungen auf dem vorgenannten Hinweis des Senats vom 16. März 2023 hat Herr Rechtsanwalt A ... zum Erfordernis der Vorlage einer Inlandsvertretervollmacht handschriftlich angemerkt: „*wird noch per beA eingereicht/geschickt, auch wenn ich das als Schikane betrachte*“ und eine Unterschrift angefügt. Mit Schriftsatz vom 24. April 2023, im Original im Bundespatentgericht eingegangen am 28. April 2023, hat

die Rechts- und Patentanwaltskanzlei Y ... & Kollegen eine Vollmacht vom 27. September 2022 eingereicht. In der Unterschriftsleiste ist als Unterschreibender „C ... CEO, X ... LTD“ angeführt. Mit weiterem gerichtlichem Schreiben vom 8. Mai 2023 wurde der Beschwerdeführervertreter darauf hingewiesen, bis 15. Juni 2023 eine neue, im Original unterschriebene Vollmacht einzureichen, da es sich bei der Unterschrift der eingereichten Vollmacht augenscheinlich um eine eingekopierte Unterschrift handele.

Nach Änderung der Firmenbezeichnung der Markeninhaberin von „X ... Ltd.“ in „Y ... Ltd.“ hat die Rechts- und Patentanwaltskanzlei Y ... & Kollegen mit Schriftsatz vom 14. Juli 2023 – auch unter Bezugnahme auf das gerichtliche Schreiben vom 8. Mai 2023 - unter anderem ausgeführt, dass das Beschwerdeverfahren mit der neuen Firmenbezeichnung der Markeninhaberin fortgeführt und weiterer Aufwand bezüglich der Vollmacht nicht mehr betrieben werde. Dem vorgenannten Schriftsatz vom 14. Juli 2023 ist eine per Post eingereichte Vollmacht vom 12. Juli 2023 beigelegt, in der in der Unterschriftsleiste als Unterschreibender „C ... CEO, Y ... Ltd.“ angeführt wird.

Die Beschwerdegegnerinnen haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom 16. November 2022 über die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gegen die angegriffene Marke 30 2021 001 548 ist unzulässig, da trotz Aufforderung versäumt wurde, eine erforderliche und wirksame 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 (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 96 Rn. 18). Eine Sachentscheidung kann erst ergehen, wenn diese vorliegt. Der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters des Rechtsmittelführers führt zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels (BPatG, Beschluss vom 08.10.2014, 29 W (pat) 542/12; Beschluss vom 12.04.2023, 29 W (pat) 1/23 – Trusted Handwork; Beschluss vom 17.10.2022, 29 W (pat) 514/19 – Crazypatterns; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 96 Rn. 33).

Die in Z ... ansässige Markeninhaberin und Beschwerdeführerin hat das Verfahren als neue Markeninhaberin nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG übernommen. Dass sie eine Niederlassung im Inland hat, ist weder dargelegt noch ersichtlich.

Der Beschwerdeführervertreter hat mit Schriftsatz vom 24. April 2023 für die Beschwerdeführerin unter ihrer damaligen Firmenbezeichnung „X ... Ltd.“ und mit Schriftsatz vom 14. Juli 2023 für die umfirmierte Beschwerdeführerin „Y ... Ltd.“ eine Vollmacht von Herrn C ... eingereicht, allerdings jeweils mit einer offensichtlich eingekopierten Unterschrift. Dies entspricht nicht dem Erfordernis einer schriftlichen Vollmacht. Eine Original-Unterschrift einer Vollmacht für die Beschwerdeführerin wurde bis zum Entscheidungszeitpunkt trotz Aufforderung vom 8. Mai 2023 nicht eingereicht. Vielmehr hat der Beschwerdeführervertreter auf die vorgenannte Aufforderung des Senats vom 8. Mai 2023 mit Schriftsatz vom 14. Juli 2023 abermals eine

Vollmacht mit einer einkopierten Unterschrift eingereicht. Anhaltspunkte für eine Heilung nach den Grundsätzen des § 89 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG für eine mündliche Erteilung der Vollmacht oder für eine Heilung des Vollmachtmangels durch nachträgliche Genehmigung liegen nicht vor, so dass von einer fehlenden Bestellung eines Inlandsvertreters auszugehen ist und somit ein Verfahrenshindernis vorliegt.

2. Über die vom Beschwerdeführervertreter gestellten Sachanträge betreffend das Widerspruchsverfahren ist – unabhängig von der Frage ihrer Wirksamkeit mangels wirksamer Inlandsvertreter-Vollmacht – wegen der Unzulässigkeit der Beschwerde nicht mehr zu entscheiden. Selbst bei Zulässigkeit der Beschwerde beträfen sie nicht den Verfahrensgegenstand, nämlich die Prüfung des vom DPMA am 16. November 2022 getroffenen Aussetzungsbeschlusses, und gingen daher ins Leere.

3. Für eine Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 MarkenG bestand keine Veranlassung.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Es müssen besondere Umstände vorliegen, die dazu führen, dass der Beschwerdeführer durch ein verfahrensfehlerhaftes und unzumutbares Verhalten oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des DPMA zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können (BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung; BPatG, Beschluss vom 24.09.2018, 26 W (pat) 534/17 – YogiMerino/yogiMerino).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend weder ersichtlich noch entsprechende Anhaltspunkte hierzu vorgetragen, zumal die Beschwerde mangels Zulässigkeit keinen Erfolg hat.

4. Für die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass; Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung liegen nicht vor (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

5. Der Beschluss, durch den eine Beschwerde als unzulässig verworfen wird, kann gem. § 70 Abs. 2 MarkenG ohne mündliche Verhandlung ergehen.

III.

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Uhlmann

Berner