



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 567/23

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2021 216 122**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Januar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Staats, LL.M.Eur. und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. September 2023 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Sascha Montigny**

ist am 29. März 2021 angemeldet und am 30. April 2021 unter der Nummer 30 2021 216 122 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; Weine; Schaumweine; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Sekt;

Klasse 35: Werbung; Fachliche Beratung in Bezug auf die Geschäftsführung; Geschäftsführung; Hilfe auf dem Gebiet der Geschäftsorganisation; Beratung bei der Geschäftsorganisation und Geschäftsführung; Geschäftsverwaltung;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen;

Klasse 44: Dienstleistungen des Weinbaus; Beratung im Bereich des Weinbaus.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 4. Juni 2021 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer Wortmarke

### **VEUVE MONSIGNY**

die am 27. Mai 1991 angemeldet und am 26. Februar 1992 unter der Nummer 2 010 146 in das Markenregister des DPMA eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) aus dem französischen Sprachraum, insbesondere Weine und Schaumweine.

Am 25. Februar 2022 hat der Inhaber der angegriffenen Marke u. a. schriftsätzlich erklärt:

„Soweit ersichtlich, benutzte die Widerspruchsführerin ihre Marke hinsichtlich der in Klasse 33 eingetragenen Waren nur teilweise, nämlich nur für Schaumweine aus dem französischen Sprachraum. Im Übrigen wird der Einwand der Nichtbenutzung geltend gemacht.“

Mit Beschluss vom 4. September 2023 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 33 des DPMA den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der älteren Marke zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Nichtbenutzungseinrede sei zulässig, weil die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 15. Juli 1997 geendet habe. Der Widersprechenden sei es aber nicht gelungen, die Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum von 2016 bis 2021, also fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen. Denn sie habe keine Angaben dazu gemacht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Nichtbenutzungseinrede sei nur beschränkt erhoben worden. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“ ausdrücklich anerkannt. Die Nichtbenutzungseinrede beziehe sich nur auf alle anderen alkoholischen Getränke der Klasse 33 aus dem französischen Sprachraum. Diese Beschränkung der Einrede habe die Markenstelle rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt. Sie hätte zwingend die angegriffenen Waren und Dienstleistungen mit den Widerspruchprodukten „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“ vergleichen müssen, was zu einer Bejahung der Verwechslungsgefahr geführt hätte.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 4. September 2023 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die

Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 010 146 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke verteidigt die angefochtene Entscheidung und beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1. Die Markenstelle des DPMA hat noch keine Sachentscheidung getroffen, weil sie den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung rechtserhaltender Benutzung ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr zurückgewiesen hat, obwohl die Benutzung der älteren Marke für „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“ nicht bestritten worden ist.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Markenstelle noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Hierzu zählt auch die unzutreffende Zurückweisung eines Widerspruchs wegen fehlenden Nachweises der bestrittenen Benutzung ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr wie im vorliegenden Fall (Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 70 Rdnr. 12).

b) Denn das DPMA hat den Widerspruch insgesamt mangels Vorlage von Benutzungsunterlagen zurückgewiesen, obwohl sich die Nichtbenutzungseinrede nur auf einen Teil der Widerspruchswaren bezogen hat, so dass eine Prüfung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der unstrittig benutzten „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“ unterblieben ist.

aa) Die Ausführungen des Inhabers der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 25. Februar 2022

„Soweit ersichtlich, benutzte die Widerspruchsführerin ihre Marke hinsichtlich der in Klasse 33 eingetragenen Waren nur teilweise, nämlich nur für Schaumweine aus dem französischen Sprachraum. Im Übrigen wird der Einwand der Nichtbenutzung geltend gemacht.“

sind eindeutig und können nur so verstanden werden, dass die Einrede der Nichtbenutzung nur diejenigen alkoholischen Getränke der Klasse 33 der älteren Marke erfassen soll, die nicht Schaumweine aus dem französischen Sprachraum sind, während die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“ ausdrücklich anerkannt wird. Da sich die Einrede der Nichtbenutzung auf einen Teil der Widerspruchswaren beschränken kann (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rdnr. 40), ist es ebenso möglich, bestimmte Waren von der Nichtbenutzungseinrede auszunehmen.

bb) Die Markenstelle hätte daher in eine Prüfung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der von der Einrede nicht betroffenen Produkte „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“ eintreten müssen und den Widerspruch nicht insgesamt mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zurückweisen dürfen. Dabei wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass vorliegend das neue Recht Anwendung findet, wonach Glaubhaftmachung nicht mehr ausreicht, sondern die Benutzung nachgewiesen werden muss. Ferner kommt es auf die letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke an (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

c) Da die Markenstelle hat es versäumt hat, über den verfahrensgegenständlichen Widerspruch in der Sache zu entscheiden, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Bundespatentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende Erstprüfung eines Widerspruchs durchzuführen (vgl. BPatG 25 W (pat) 525/20 – AYYANA/Ayanda; 26 W (pat) 557/22 – Chambocya/CAMBOZOLA; 26 W (pat) 30/20 – Silberweide/Silberweide; 26 W (pat) 540/16 – Viva Home/VIVA). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren infolge Schließung mehrerer Marken-Beschwerdesenate, des Terminierungsrückstaus infolge der Corona-Pandemie sowie des Doppelvorsitzes der Vorsitzenden im gesamten zweiten Halbjahr 2022 aufgrund einer inzwischen seit mehr als drei Jahren vakanten Vorsitzendenstelle im Markenbereich zu berücksichtigen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst seit dem 15. November 2023 beim BPatG anhängig gewordenen Verfahrens in absehbarer Zeit nicht zulässt.

d) Die Markenstelle wird nunmehr insbesondere hinsichtlich der zu berücksichtigenden Widerspruchswaren „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“ prüfen müssen, ob und gegebenenfalls für welche konkreten angegriffenen Produkte und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr festzustellen ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen.

a) Gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist die Beschwerdegebühr zu erstatten, 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. Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein Rückzahlungsgrund. Es müssen auch hier besondere Umstände hinzukommen. Solche sind gegeben, wenn die Beschwerdeführerin durch ein verfahrensfehlerhaftes Verhalten, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehörs, oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des DPMA, wie z. B. die Nichtbeachtung eindeutiger gesetzlicher Vorschriften oder einer gefestigten Amts- oder Rechtsprechungspraxis (BPatG 26 W (pat) 20/15 – Goldkehlchen; 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber; BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung), zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei korrekter Verfahrensweise und Rechtsanwendung vermieden worden wäre (vgl. BPatG 26 W (pat) 547/17 – YogiMoon/yogiMoon).

b) Eine derart offenkundig unzutreffende Rechtsanwendung liegt hier vor, weil übersehen worden ist, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Waren, nämlich „Schaumweine aus dem französischen Sprachraum“, nicht bestritten worden ist (vgl. BPatG 28 W (pat) 531/15 – REFLEX BIKEDESIGN/REFLECTS) und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,



3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Staats

Wagner

...