

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 266/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 16 276.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2000 aufgehoben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin, die in der Markenmeldung als "Emschergenossenschaft" bezeichnet wird, hat die Wortfolge

Aquic Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienstleistungen mbH

für die Waren und Dienstleistungen

"36: Finanzierung wasserwirtschaftlicher Anlagen

37: Wasserbau, insbesondere Bau von Anlagen zur Beschaffung und Bereitstellung von Wasser zu Trinkwasser- und Betriebswasserversorgung, zur Regelung des Wasserabflusses einschließlich Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses der oberirdischen Gewässer, zur Beseitigung oder Aufbereitung von Abwässern, zur Entsorgung der bei der Beseitigung oder Aufbereitung oder bei der Regelung des Abwasserflusses anfallenden Abfälle, zur Regelung des Grundwasserstandes, zur Ausnutzung der Wasserkraft; technische Planung, Wartung und Instandsetzung sowie der Betrieb der vorgenannten Anlagen; Durchführung von Wasser- und Bodenuntersuchungen, Erstellung von wasserwirtschaftlichen Gutachten;

42: Technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft; Landschaftsgestaltung;

41: Herausgabe von Druckschriften auf dem Gebiet des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft;

16: Druckschriften"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

In der Bescheinigung der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2000 über den Eingang der Markenmeldung wird als Anmelderin die "Emschergenossenschaft Körperschaft des öffentlichen Rechts" angegeben.

Mit Bescheid vom 12. Mai 2000 hat die Markenstelle für Klasse 37 die Angaben in der Anmeldung zur Rechtsnatur der Anmelderin als unklar und die beanspruchte Dienstleistung "Betrieb der vorgenannten Anlagen" als klärungsbedürftig beanstandet. Diese Beanstandung bezog sich nach den beiden angegebenen Aktenzeichen jedoch nicht auf die vorliegende Anmeldung sondern auf zwei andere, zeitgleich eingereichten Markenmeldungen der Beschwerdeführerin.

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluß vom 14. August 2000 gem. § 36 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, die Anmelderin sei ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Die Rechtsträgerschaft der Anmelderin sei gem. § 7 MarkenG klärungsbedürftig. Außerdem sei unklar, ob die begehrte Dienstleistung "Betrieb von Anlagen" wirklich eine selbständige Dienstleistung für Dritte sei oder ob nicht in Wirklichkeit der Betrieb einer eigenen Anlage für die Anmelderin selbst im Vordergrund stehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sich in der Beschwerdeschrift als "Emschergenossenschaft Körperschaft des öffentlichen Rechts" bezeichnet. Die Beschwerde ist damit begründet, daß entgegen den Ausführungen

der Markenstelle im angefochtenen Beschluß zur vorliegenden Markenmeldung kein Bescheid vom 12. Mai 2000, sondern ein solcher lediglich zu zwei weiteren zeitgleich eingereichten Markenmeldungen der Anmelderin ergangen sei. Wie der Empfangsbescheinigung zu der vorliegenden Markenmeldung entnommen werden könne, habe die Anmeldeangabe in diesen Verfahren offenbar keiner Klärung bedurft. Auch von daher sei für die Anmelderin eine Mitwirkungspflicht in keinster Weise erkennbar gewesen. Da in dieser Markenmeldung auch kein Amtsbescheid zur Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses ergangen sei, leide das Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem erheblichen Mangel, weshalb die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei. Im übrigen betreibe die Anmelderin für Kommunen wasserwirtschaftliche Anlagen. Es handele sich hierbei um eine selbständige Dienstleistung für Dritte. Die diesbezüglich gewählte Formulierung im Dienstleistungsverzeichnis sei auch nicht anders zu verstehen.

Demgemäß beantragt die Anmelderin sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben,
hilfsweise die beanstandete Formulierung durch "Betrieb
vorgenannter Anlagen im Auftrage Dritter gegen Entgelt" zu
ersetzen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Zurückweisung der Anmeldung durch die Markenstelle war nicht gerechtfertigt, denn die Anmelderin hat ihre Mitwirkungspflicht bei der Prüfung der Anmeldungserfordernisse (§ 36 MarkenG) nicht verletzt.

Die Eintragung einer Marke in das Register kann nach § 41 S. 1 MarkenG u.a. nur dann versagt werden, wenn die Anmeldung nicht den formellen Anmeldungserfordernissen nach § 36 MarkenG entspricht. Insoweit hat die Markenstelle zu prüfen, ob der Anmelder nach § 36 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 7 MarkenG Inhaber einer eingetragenen Marke sein kann und ob die Anmeldung den weiteren Anmeldungserfordernissen gem. § 32 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. den §§ 14 f. MarkenV genügt. Wenn die Markenstelle bei ihrer Prüfung der Anmeldungserfordernisse Mängel feststellt, hat sie dem Anmelder zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eine Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen (§ 59 Abs. 2 MarkenG).

Eine derartige Beanstandung mit Fristsetzung läßt sich den Akten jedoch nicht entnehmen. Der Amtsbescheid vom 12. Mai 2000 zu den beiden zeitgleich von der Anmelderin eingereichten Anmeldungen vermag jedenfalls im vorliegenden Verfahren die erforderliche Beanstandung und Fristsetzung nicht zu ersetzen, weil die Bescheinigung des Empfangs der vorliegenden Anmeldung vom 27. März 2000 gerade keinen Hinweis auf eine Beanstandung enthielt, so daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben war.

Von einer etwaigen Zurückverweisung des Verfahrens gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels hat der Senat abgesehen, weil die Anmelderin ihre Rechtsform bereits in Übereinstimmung mit den Angaben in der Empfangsbescheinigung vom 27. März 2000 durch den Zusatz "Körperschaft des öffentlichen Rechts" klargestellt hat. Entgegen der im angefochtenen Beschluß vertretenen Auffassung bedarf die von der Markenstelle beanstandete Dienstleistung "Betrieb der vorgenannten Anlagen" keiner zusätzlichen Klarstellung. Denn wie aus dem Zusammenhang mit den übrigen sonst zur Klasse 37

aufgeführten Dienstleistungen "technische Planung, Wartung und Instandsetzung sowie der Betrieb der vorgenannten Anlagen" hervorgeht, handelt es sich hierbei um selbständige Dienstleistungen für Dritte.

Die Pflicht zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr ergibt sich aus § 71 Abs. 3 i.V.m. § 59 Abs. 2 MarkenG. Die Entscheidung des Patentamts ist auf Umstände gestützt, zu denen sich die Anmelderin vor Erlass der Entscheidung nicht äußern konnte. Da dieser Verfahrensfehler die Beschwerdeeinlegung notwendig machte, entspricht es im vorliegenden Verfahren der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.