



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 400/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 60 354**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 31 – vom 9. Oktober 2003 aufgehoben.

Die Sache wird zu erneuter Entscheidung an die Markenstelle zurückverwiesen.

Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

**G r ü n d e**

Gegen die für Waren der Klassen 3, 5, 10 und 31 am 27. April 1999 eingetragenen und am 27. Mai 1999 veröffentlichten Buchstaben-/Bildmarke 398 60 354 (ein grafisch gestaltetes „S“) ist Widerspruch erhoben worden aus der am 27. August 1992 für Waren der Klasse 31 eingetragenen Buchstaben-/Bildmarke 2 019 510 (ebenfalls ein grafisch gestaltetes „S“).

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 14. Dezember 1999 die Benutzung der Widerspruchsmarke für den Fall bestritten, dass die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr bejahen sollte. Mit Beschluss des Erstprüfers vom 19. Juni 2001 wurde der Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zu-

rückgewiesen; die Frage der Benutzung konnte dahingestellt bleiben. Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde der Erstbeschluss zum Teil aufgehoben und eine Verwechslungsgefahr bezüglich der Waren der Klasse 31 bejaht. Dabei hat die Markenstelle die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke übersehen. Die Widersprechende hatte sich hierzu nicht geäußert.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.

Diese Beschwerde ist zulässig und führt zur Aufhebung des Erinnerungsbeschlusses und zur Zurückverweisung der Markensache nach § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG.

Die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs 1 MarkenG war statthaft und auch eindeutig erhoben. Dass sie nur für den Fall der Bejahung der Verwechslungsgefahr geltend gemacht wurde, bedeutet nicht, dass sie von einer außerhalb des Prozessrechtsverhältnisses liegenden Bedingung abhängig gemacht wurde und damit unzulässig wäre. Die Markeninhaberin wollte vielmehr dieses (schwächere) Recht nur in Anspruch nehmen, wenn ihr das (stärkere) Recht der fehlenden Verwechslungsgefahr versagt würde. Die Widersprechende, die im Erstbeschluss ausdrücklich auf diesen Nichtbenutzungseinwand hingewiesen worden war, hat zur Benutzung nichts vorgetragen; es fehlte demnach an Waren, die bei der Kollisionsprüfung berücksichtigt werden konnten (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Das Gericht hat in der Sache nicht selbst entschieden, denn zum einen stellt die Nichtbeachtung der Einrede mangelnder Benutzung einen erheblichen Verfahrensfehler dar und zum anderen würde den Beteiligten damit eine Instanz genommen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gerechtfertigt, denn bei einer ordnungsgemäßen Sachbehandlung wäre die angefochtene Entscheidung nicht ergangen (§ 66 Abs 5 Satz 3 MarkenG). Hinzukommt, dass die Markenstelle mehr-

fach Schriftsätze der Beteiligten dem Gegner über einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht zur Kenntnis gebracht hat. So wurde der Schriftsatz der Markeninhaberin vom 14. Dezember 1999, in dem diese Ausführungen zur Sache macht und insbesondere die Benutzung bestreitet, der Widersprechenden erst zusammen mit dem Beschluss vom 19. Juni 2001 zugestellt. Einen Schriftsatz der Markeninhaberin vom 1. Oktober 2001, deren Argumenten sich die Markenstelle zumindest teilweise anschloss, erhielt die Gegnerin erst zusammen mit dem Beschluss vom 9. Oktober 2003. Sachliche Gründe für die Nichtweiterleitung der Schriftsätze sind nicht erkennbar. Eine solche Sachbehandlung widerspricht dem Recht der Beteiligten auf Durchführung eines offenen und fairen Verfahrens, das nur dann gewährleistet ist, wenn jedem Beteiligten bekannt ist, welche Schriftstücke der Behörde oder dem Gericht bei der Entscheidungsfindung vorliegen.

Stoppel

Richter Paetzold ist erkrankt und kann daher nicht selbst unterschreiben.

Stoppel

Schwarz-Angele

Bb