

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 16/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 01 929.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts in der Sitzung vom 18 Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

1. Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2001 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist **1:1 document** für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die angemeldete Marke mit Bescheid vom 25. Januar 2001 wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG beanstandet. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2001, beim Patentamt eingegangen am selben Tag, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt. Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluß vom 16. November 2001 unter Bezugnahme auf die Gründe des Beanstandungsbescheids zurückgewiesen und ist hierbei davon ausgegangen, eine Stellungnahme der Anmelderin sei nicht eingegangen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie meint, auf der Grundlage des eingeschränkten Warenverzeichnisses hätte die Marke eingetragen werden müssen, so daß der Beschluß vom 1. Oktober 2001 nicht ergangen wäre. Das Patentamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Die Anmelderin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Marke mit dem beschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemäß Eingabe vom 1. Oktober 2001 einzutragen,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, einschließlich der Aktsakte der Anmeldung 301 01 929.0 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne daß in der Sache selbst zu entscheiden ist; das Verfahren vor dem Patentamt leidet wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör an einem wesentlichen Mangel (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG, Art 103 GG).

Aus der Akte ist ersichtlich, daß die Anmelderin mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2001 das Warenverzeichnis eingeschränkt hat. Diese Eingabe hat die Markenstelle, wie sich aus den Beschlußgründen ergibt, nicht in die Entscheidung über die Anmeldung miteinbezogen; auch ist der Akte nicht zu entnehmen, daß Berücksichtigung bei der Entscheidung über die Abhilfe erfolgt ist. Damit ist der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt. Um eine nachträgliche Würdigung des Vorbringens durch die Markenstelle zu gewährleisten und einen Instanzverlust zu vermeiden, hält der Senat eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung für zweckmäßig.

Der Verfahrensfehler der Markenstelle rechtfertigt die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG (Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 71 Rdn 34, 35).

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Ko