



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 98/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Lösungsverfahren SB 201/11 Lösch
gegen die Marke 394 01 263
(hier: Beschwerde gegen die Feststellung des
Löschungswiderspruchs)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die Antragsgegnerin dem Lösungsantrag nur in Bezug auf die Waren "unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst belegte Pizzen" widersprochen hat.
2. Die Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2011 wird aufgehoben. Die Sache wird zur Fortsetzung des Lösungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 10. November 1994 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 10. Mai 1995 für diverse Waren der Klasse 30, nämlich

"Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren; Teigwaren; unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst belegte Pizzen; Sandwiches, Brot und Brotscheiben, auch in Baguette-Form; Frischnudelfertiggerichte, insbesondere Cannelloni, Lasagne, Tortellini, Ravioli, alle Waren auch als Tiefkühlerzeugnisse"

unter der Nr. 394 01 263 eingetragen worden.

Mit Schriftsatz vom 28. März 2011 hat die Antragsgegnerin die Teilung der Marke für die Waren

"unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst belegte Pizzen"

und die Umschreibung der abgeteilten Marke mit den vorgenannten Waren auf sie unter Vorlage einer Teilungs- und Übertragungserklärung nebst Umschreibungsbewilligung der (bisherigen) Markeninhaberin P... GmbH beantragt. Die Umschreibung der Marke für die Waren

"unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst belegte Pizzen",

die seitdem unter der Registernummer 302009076778 geführt wird, ist am 24. August 2011 erfolgt und am 23. September 2011 veröffentlicht worden. Am 1. September 2011 hat das Deutsche Patent- und Markenamt außerdem die Antragsgegnerin als Inhaberin der Stamm- bzw. Ursprungsmarke Nr. 394 01 263 eingetragen.

Am 30. Mai 2011 hatte die Antragstellerin gegen die unter der Nr. 39401263 geführte Marke "PEPPINO'S PIZZA" Löschungsantrag gestellt, welcher der zum damaligen Zeitpunkt im Register eingetragenen Vertreterin der P... GmbH am 16. Juni 2011 zugestellt worden ist. Mit Schriftsatz vom 8. August 2011, der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 9. August 2011 eingegangen ist, hat die Antragsgegnerin unter Hinweis auf die Teilung und Umschreibung der Marke "PEPPINO`S PIZZA" erklärt, der Löschung der Marke Nr. 394 01 263 zu widersprechen (Bl. 39 d. Löschungsakte). Des weiteren hat der Liquidator der weiteren Beteiligten, der P1... GmbH i.L., mit dem am 17. August 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Telefax der Löschung der Marke 394 01 263 widersprochen (Bl. 49 d.Löschungsakte).

Die Vorsitzende der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Liquidator der weiteren Beteiligten mit Telefax vom 29. August 2011 mitgeteilt, dass dessen Widerspruch erst am 17. August 2011 und damit nach Ablauf der Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG eingegangen sei.

Die Vorsitzende der Markenabteilung 3.4 des Deutsche Patent- und Markenamts hat darüber hinaus der Antragstellerin mit Verfügung vom 1. September 2011, in der als Inhaberin der Marke 394 01 263 die Antragsgegnerin genannt ist, mitgeteilt, dass die "Markeninhaberin" dem Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen habe.

Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde erhoben.

Sie meint, dass ein wirksamer Widerspruch der Markeninhaberin gegen ihren Löschungsantrag nicht vorliege, weshalb die Löschung der Marke 394 01 263 anzuordnen sei. Die mit Schriftsatz vom 8. August 2011 abgegebene Erklärung der Antragsgegnerin sei nämlich dahingehend auszulegen, dass diese sich nur auf die für die Waren "unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst belegte Pizzen" geschützte Marke beziehe, die aber nach Teilung und Übertragung unter der Nr. 302009076778 geführt werde.

Die Antragstellerin beantragt,

die Löschung der Marke 394 01 263 anzuordnen.

Soweit sie zunächst des weiteren beantragt hat, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, hat sie diesen Antrag mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2011 zurückgenommen.

Die Antragsgegnerin hat keinen Antrag gestellt. Auf den Hinweis des Senats mit Verfügung vom 22. November 2011, in dem den Beteiligten mitgeteilt worden ist, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuweisen sein dürfte, hat sie erklärt, dass sich ihr Widerspruch nur auf die nach Teilung registrierte Marke 302009076778 mit den Waren "unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst belegte Pizzen", deren Inhaberin sie allein sei, bezogen habe und sie keine Einwände gegen die Lö-

schung der Ursprungsmarke mit den Waren "Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren; Teigwaren; Sandwiches, Brot und Brotscheiben, auch in Baguette-Form; Frischnudelfertiggerichte, insbesondere Cannelloni, Lasagne, Tortellini, Ravioli, alle Waren auch als Tiefkühlerzeugnisse" erhebe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung 3.4, die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft. Bei der angefochtenen Entscheidung der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.4 vom 1. September 2011 handelt es sich um eine abschließende Feststellung über den Eintritt einer Rechtsfolge und damit um einen mit der Beschwerde anfechtbaren Beschluss i. S. d. § 66 Abs. 1 MarkenG (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rdn. 7). Mit dieser Entscheidung wurde das patentamtliche Lösungsverfahren betreffend die Marke 394 01 263 abschließend dahingehend beendet, dass im Hinblick auf einen von der Markenabteilung als wirksam erachteten Widerspruch die Löschung durch das Patentamt nach § 53 Abs. 3 MarkenG abgelehnt und die Antragstellerin gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG auf den Klageweg vor den ordentlichen Gerichten nach § 55 MarkenG verwiesen wird.

1. Die Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2011 war aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung an die Markenabteilung zurückzuverweisen, da die Entscheidung auf einem wesentlichen Verfahrensfehler beruht, § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG. Die Markenabteilung hat erhebliche Tatsachen nicht berücksichtigt und damit ihrer Entscheidung einen unrichtigen Sachverhalt zugrunde gelegt.

Nach dem Akteninhalt, insbesondere den Erklärungen der Beteiligten im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist nämlich festzustellen, dass die Antragsgegnerin der Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren

"Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren; Teigwaren; Sandwiches, Brot und Brotscheiben, auch in Baguette-Form; Frischnudelfertiggerichte, insbesondere Canneloni, Lasagne, Tortellini, Ravioli, alle Waren auch als Tiefkühlerzeugnisse",

nicht widersprochen hat, sondern nur in Bezug auf die Waren

"unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst belegte Pizzen".

Dies ergibt sich aus Folgendem:

Vor Eingang des Lösungsantrages vom 30. Mai 2011 war mit Schriftsatz vom 28. März 2011 der Antragsgegnerin die Teilung der angegriffene Marke in Bezug auf die Waren "unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse u. Obst belegte Pizzen" beantragt und darüber hinaus die Übertragung dieser insoweit abgeteilten Marke auf die Antragsgegnerin mitgeteilt worden. Zum Zeitpunkt des Eingangs des Lösungsantrags war diese Teilung und die Übertragung der abgeteilten Marke auf die Antragsgegnerin jedoch noch nicht vollzogen. Die Umschreibung ist erst am 24. August 2011 vorgenommen worden, wobei die abgeteilte Marke für die Waren "unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse u. Obst belegte Pizzen" seitdem unter der Registernummer 302009076778 geführt wird.

Im Hinblick auf die Teilungs- und Übertragungserklärung mit Schriftsatz vom 28. März 2011 konnte sich der gegen den Löschungsantrag gerichtete Widerspruch der Antragsgegnerin vom 8. August 2011 schon angesichts ihrer insoweit eingeschränkten Berechtigung allein auf die abzuteilende nach Registervollzug später mit der Nummer 302009076778 geführte Marke mit den Waren "unbelegte Pizzen; mit Fleisch, Fisch, Gemüse u. Obst belegte Pizzen" beziehen. Dies hat die Antragsgegnerin dann auch im Beschwerdeverfahren noch ausdrücklich bestätigt. Aus welchen Gründen das Deutsche Patent- und Markenamt den Schriftsatz vom 8. August 2011 dagegen zum einen offensichtlich dahingehend ausgelegt hat, dass der dort enthaltene Widerspruch sich (auch) auf die Ursprungsmarke nach der Teilung bezieht und darüber hinaus zum Anlass genommen hat, die Antragsgegnerin zudem als neue Inhaberin der für die Waren "Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren, Teigwaren; Sandwiches, Brot und Brotscheiben, auch in Baguette-Form; Frischnudelfertiggerichte, insbesondere Canneloni, Lasagne, Tortellini, Ravioli, alle Waren auch als Tiefkühlerzeugnisse" fortbestehenden Ursprungsmarke einzutragen und eine entsprechende Umschreibung im Markenregister vorzunehmen, ist aus dem hier vorliegenden Akteninhalt weder ersichtlich noch ansonsten in irgendeiner Weise nachvollziehbar. Es fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass von den Beteiligten entsprechende Anträge gestellt bzw. Mitteilungen gemacht worden sind. Denn in dem Schriftsatz vom 8. August 2011 verweist die Antragsgegnerin unter Vorlage des zugrundeliegenden notariellen Vertrages mit der weiteren Beteiligten und einer Abschrift der Teilungserklärung und Umschreibungsbewilligung lediglich auf die Teilungs- und Übertragungsmitteilung vom 28. März 2011 und erklärte dann insoweit den Widerspruch gegen den Löschungsantrag betreffend die Marke "Peppino's Pizza" eingetragen unter der Nummer 39401263. Die Bezeichnung der Registernummer der Ursprungsmarke war auch folgerichtig, da die beantragte Teilung und Übertragung der abgeteilten Marke auf den neuen Inhaber im Markenregister noch nicht vollzogen war. Gleichwohl kann sich dieser Widerspruch bei sachgerechter Auslegung der Erklärungen

nicht auf die Ursprungsmarke 39401263 nach Teilung bezogen haben, da die Antragsgegnerin insoweit wohl weder Markeninhaberin war noch sonst irgendeine Berechtigung an der Ursprungsmarke ersichtlich ist.

Der Widerspruch der Antragsgegnerin ist von der Markenabteilung demnach nicht im Lichte der zuvor abgegeben Teilungs- und Übertragungserklärung ausgelegt worden, obwohl dem Widerspruch eine Abschrift dieser Erklärung beigelegt war. Mithin ist bei der Entscheidung wesentlicher Sachverhalt nicht berücksichtigt worden. Sie war daher aufzuheben.

Die Sache war zurückzuverweisen, da der Senat keine eigene Sachentscheidung treffen konnte. Zuvor ist nämlich zu klären, wer Inhaber der Marke 349 01 263 in Bezug auf die verbleibenden Waren "Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren; Teigwaren; Sandwiches, Brot und Brotscheiben, auch in Baguette-Form; Frischnudelfertiggerichte, insbesondere Cannelloni, Lasagne, Tortellini, Ravioli, alle Waren auch als Tiefkühlerzeugnisse" ist. Das Register weist aktuell die Antragsgegnerin als Markeninhaberin aus. Aus dem Akteinhalt ergibt sich aber nicht, wie bereits ausgeführt wurde, dass die Marke 394 01 263 auch in Bezug auf die vorgenannten Waren auf die Antragsgegnerin übertragen worden ist. Dies wird von ihr auch nicht behauptet.

Im fortzusetzenden Verfahren wird die Markenabteilung zu klären haben, wer Inhaber der Stamm- bzw. Ursprungsmarke 394 01 263 ist und ob insoweit der Löschung rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 3 MarkenG widersprochen worden ist, oder nicht mit der Folge, dass die Eintragung zu löschen wäre. Nach Aktenlage spricht einiges dafür, dass die ursprüngliche Markeninhaberin, die weitere Beteiligte, nach der Teilung Inhaberin der Stammmarke 384 01 263 geblieben ist und deren Widerspruch verspätet ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Zwar handelt es sich insoweit um einen Ausnahmetatbestand, der nicht schon bei jeder fehlerhaften Rechtsanwendung erfüllt ist. Vorliegend beruht die fehlerhafte Entscheidung der Markenabteilung auf einer unrichtigen Sachbehandlung, nämlich auf der Nichtberücksichtigung wesentlicher Tatsachen. Dann entspricht es aber auch der Billigkeit, wenn dem Löschungsantragsteller die Beschwerdegebühr zurückerstattet wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 44).

Anlass zu einer Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand nicht.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu