



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 565/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2012 036 944.8**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Mai 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2012 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I**

Herr B... hat am 27. Juni 2012 die Wortmarke

## **FOTOBODEN**

für die Waren

„Klasse 27: Bodenbeläge;

Klasse 19: Fußböden, nicht aus Metall“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 27 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung als solche der „B... GmbH“ mit Beschluss vom 24. Oktober 2012 gemäß § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie auf den vorangegangenen Beanstandungsbescheid vom

7. August 2012 Bezug genommen, in dem ebenfalls nur die B... GmbH, nicht jedoch der Anmelder aufgeführt ist.

Gegen den Beschluss der Markenstelle wendet sich die B... GmbH mit der Beschwerde, die vom Anmelder als Geschäftsführer dieser Gesellschaft unterzeichnet ist. Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2012 aufzuheben.

## II

Die Beschwerde der B... GmbH ist gemäß §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 u. 2 MarkenG zulässig. Sie ist rechtzeitig und unter vollständiger und rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegt worden. Die Beschwerdeführerin, die nicht die Anmelderin der versagten Marke, jedoch Adressat des angefochtenen Beschlusses ist, ist auch beschwerdeberechtigt i. S. d. § 66 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Nach dieser Bestimmung steht die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Dies ist im Verfahren bis zur Eintragung der Marke der Anmelder. Die Regelung des § 66 Abs. 1 S. 2 MarkenG ist eng auszulegen und setzt die förmliche Beteiligung am Hauptverfahren voraus (BPatGE 10, 31, 34).

Die Beschwerdeführerin ist zwar nicht die Anmelderin der von der Markenstelle zurückgewiesenen Marke. Sie hat jedoch dadurch, dass ihr gegenüber ein die Anmeldung zurückweisender Beschluss der Markenstelle ergangen ist, eine förmliche Verfahrensbeteiligung am Eintragungsverfahren erlangt, die ihr die Berechtigung zur Einlegung der Beschwerde verleiht.

Die Beschwerde ist auch begründet und führt zur Zurückweisung der Sache an das Patent- und Markenamt zur anderweitigen Entscheidung.

Gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Dies ist vorliegend der Fall.

Die Markenstelle hat mit dem Beschluss vom 24. Oktober 2012 ausweislich des Beschlussrubrums eine von der B... GmbH getätigte Markenmeldung mit dem Aktenzeichen 30 2012 036 944 zurückgewiesen, die diese tatsächlich gar nicht eingereicht hat. Die Zurückweisung einer tatsächlich eingereichten Markenmeldung gegenüber einer dritten, mit dem Anmelder rechtlich nicht identischen Person stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Ein gegenüber einer am Eintragungsverfahren nicht beteiligten Person ergangener Beschluss kann rechtlich keinen Bestand haben, auch wenn er in der Sache zutreffend ergangen sein sollte.

Eine Zurückweisung der Sache an das Patentamt zur erneuten Prüfung und Entscheidung der Sache gegenüber dem Anmelder der Marke ist im vorliegenden Fall schon deshalb geboten, weil eine Entscheidung der Markenstelle gegenüber dem Anmelder bisher nicht erfolgt ist, und um dem Anmelder der Marke das ihm zustehende Beschwerderecht und eine eigene formelle Beteiligung am Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht zu eröffnen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG erfolgt, weil es auf Grund der fehlenden Sachbehandlung durch die Markenstelle unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb