

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 138/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke J 30 166/9 Wz

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Dezember 2001 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 vom 1. Juni 2001 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung "INTUIT" soll für verschiedene Waren der Klassen 9 und 16 als Marke geschützt werden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der für Waren der Klasse 9 registrierten Marke 2 050 269 "INTUITY".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat durch eine Beamtin des höheren Dienstes dem Widerspruch mit Beschluß vom 1. Juni 2001 teilweise stattgegeben, weil insoweit Warenähnlichkeit bestehe und die Vergleichsmarken klangähnlich seien.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat sie darauf hingewiesen, daß sie am 17. November 1999 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten habe, worauf die Markenstelle jedoch überhaupt nicht

eingegangen sei. Dieser Verfahrensfehler rechtfertigt auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der genannte Schriftsatz, den die Anmelderin als Kopie mit ihrer Beschwerdebe-
gründung eingereicht hat, befindet sich nicht in der Aktsakte und konnte laut
Vermerk der Prüferin auch nirgendwo gefunden werden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde mußte insoweit Erfolg haben, als sie zur Zurückverweisung der
Sache an das Patentamt führt (§ 70 Abs 3 Nrn 1 und 2 MarkenG).

Es ist ganz offensichtlich, daß der Schriftsatz der Anmelderin mit der Nichtbenut-
zungseinrede (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG) – aus welchen Gründen auch immer –
nicht zur Aktsakte gelangt und bis heute auch nicht gefunden worden ist. Aus-
weislich der vom Patentamt bestätigten Postliste vom 17. November 1999, die von
der Anmelderin vorgelegt wurde, ist er aber dort eingegangen.

Wenn er bei der Entscheidung über den Widerspruch nicht berücksichtigt wurde,
stellt dies einen schweren Verfahrensfehler dar, auch wenn das von seiten der
Markenstelle nicht absichtlich geschah, da sie sich dessen nicht bewußt sein
konnte.

Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs 3 MarkenG zurückzuzahlen. Denn
möglicherweise hätte die Anmelderin – bei ordnungsgemäßer Berücksichtigung
ihrer Nichtbenutzungseinrede – gar keine Veranlassung gehabt, Beschwerde ein-
zulegen. An der Billigkeit der Rückzahlung der Gebühr ändert auch nichts der
(akteninterne) Hinweis der Markenstelle, wonach auf dem genannten Schriftsatz
das Aktenzeichen "nicht korrekt wiedergegeben ("I" statt "J")" sei. Zum einen sind

in diesem Amtsverfahren mehrere Schriftsätze mit diesem Aktenzeichen (also I 30 166/9 statt richtig J 30 166/9) problemlos zur Akte gelangt, zum andern hat es nach Kenntnis des Senats bei diesen alten patentamtlichen Aktenzeichen, die aus einem Buchstaben (Anfangsbuchstabe des Anmeldenamens) und einer Zahl mit Klassenangabe gebildet sind, immer nur das "J" gegeben und nie das "I", so daß eine eventuelle falsche Zuordnung insoweit gar nicht möglich ist.

Schermer

Friehe-Wich

Albert

Pü/Na