

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 114/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Marke 605 419

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und des Richters k. A. Kätker

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **G r ü n d e**

### **I**

Am 1. März 1951 wurde die Marke 605 419 als Bildmarke für folgende Waren eingetragen:

Maschinen, Elektromotoren und elektrische Geräte für elektrotechnische Zwecke; für elektromedizinische Zwecke; für Beleuchtungszwecke sowie für Haus- und Küchenbedarf.

Nachdem das Warenverzeichnis auf Antrag der Markeninhaberin am 7. Juni 2001 im Wege der Teillöschung folgende Fassung erhalten hatte:

Maschinen, Elektromotoren und elektrische Geräte für elektrotechnische Zwecke; für elektromedizinische Zwecke,

hat die Markeninhaberin am 6. Juli 2001 einen erneuten Antrag auf Teillöschung gestellt. Danach sollte das Warenverzeichnis folgende Fassung erhalten:

elektrische Maschinen, Elektromotoren sowie elektrische Geräte für elektrotechnische Zwecke, nämlich Stromrichter, Regelungs- und Steuerungsgeräte und -computer, auch solche zur freien Programmierung, gespeicherte Computerprogramme sowie Speichereinrichtungen für Computerprogramme jeweils zu Regelungs- und Steuerungszwecken.

Hiergegen hat die Bearbeiterin der Markenabteilung, Frau Kluge, mit Bescheid vom 6. September 2001 Bedenken erhoben und einen eigenen Formulierungsvorschlag unterbreitet. Nach ihrer Auffassung wäre mit der Eintragung der beantragten Warenbegriffe "gespeicherte Computerprogramme sowie Speichereinrichtun-

gen für Computerprogramme jeweils zu Regelungs- und Steuerungszwecken" eine unzulässige Erweiterung des Warenverzeichnisses verbunden.

Daraufhin hat die Markeninhaberin mit Eingabe vom 8. Oktober 2001 den Antrag vom 6. Juli 2001 als Hauptantrag aufrechterhalten und zugleich zwei Hilfsanträge eingereicht. Nach dem Hilfsantrag 1 soll der Warenbezeichnung "Computerprogramme sowie Speichereinrichtungen für Computerprogramme jeweils zu Regelungs- und Steuerungszwecken" die Einschränkung "auf computerlesbaren Datenträgern gespeicherte" vorangestellt werden. Im Hilfsantrag 2 sind Computerprogramme nicht mehr aufgeführt. Zugleich hat die Markeninhaberin zur Frage der unzulässigen Erweiterung intensiv Stellung genommen und diese unter Erläuterung ihres Begriffsverständnisses, Berufung auf Voreintragungen, technische Beispiele und den Grundsatz der Teilnahme von Marken an der technischen Fortentwicklung in Abrede gestellt.

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2001 hat das Patent- und Markenamt der Markeninhaberin mitgeteilt, dass im Register eine Teillöschung vermerkt worden sei. In dem Schreiben wird die neu eingetragene Fassung des Warenverzeichnisses aufgeführt. Sie entspricht dem Hilfsantrag zu 2. Außerdem enthält das Schreiben folgenden Zusatz:

"Da sich "gespeicherte Computerprogramme" bzw. "auf computerlesbaren Datenträgern gespeicherte Computerprogramme" nicht unter den Begriff "elektrische Geräte" subsumieren lassen, konnten diese Waren nicht im Dienstleistungsverzeichnis belassen werden. Hinsichtlich der "Speichereinrichtungen für Computerprogramme zu Regelungs- und Steuerungszwecken" teilen wir nunmehr Ihre Auffassung.

Aus den vorgenannten Gründen konnte dem Hilfsantrag 2 stattgegeben werden."

Das Schreiben trägt im Briefkopf die Bezeichnung "Deutsches Patent- und Markenamt Dienststelle Jena" und gibt als Bearbeiterin "Frau K..." an. Es endet mit der Bezeichnung "Markenabteilung" und dem Dienstsiegel des Deutschen Patent- und Markenamts.

Gegen diesen Akt des Patent- und Markenamts hat die Markeninhaberin am 20. Februar 2002 unter Zahlung der für Beschwerden in Lösungsverfahren vorgesehenen Gebühr Beschwerde eingelegt. Sie hat zunächst beantragt, den "Beschluss" vom 25. Oktober 2001 aufzuheben und die Teillöschung gemäß Hauptantrag, hilfsweise nach dem Hilfsantrag zu 1., des Schreibens vom 8. Oktober 2001 vorzunehmen.

Mit Eingabe vom 23. September 2002 hat die Markeninhaberin die Beschwerde zurückgenommen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Der Senat hält die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 iVm Abs. 4 MarkenG aus Billigkeitsgründen für angebracht, da die Einlegung der Beschwerde durch Verfahrensfehler der Markenabteilung bedingt war.

Das mit der Beschwerde angefochtene Schreiben der Markenabteilung vom 25. Oktober 2001 stellt einen Beschluss der Markenabteilung dar. Hierbei ist vom materiellen Beschlussbegriff des § 66 MarkenG auszugehen. Beschlüsse sind danach alle abschließenden Entscheidungen, die Rechte der Verfahrensbeteiligten berühren können (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 66 Rz. 7). Der angefochtene Akt der Markenabteilung ist eine Entscheidung, weil damit ausdrücklich dem Hilfsantrag zu 2. stattgegeben worden ist. Diese Entscheidung schließt zwangsläufig die Zurückweisung des Hauptantrags und des Hilfsan-

trags zu 1. mit ein. Sie ist auch abschließend, da sie auf die Beendigung des Verzichtslöschungsverfahrens gerichtet ist. Nach ihrem Inhalt sollte sie erkennbar die erste und zugleich letzte Äußerung darstellen, mit der die Markenabteilung der Markeninhaberin ihre Entscheidung über den Antrag auf Verzichtslöschung mitteilte.

Der Beschluss leidet an schweren Verfahrensmängeln. Zunächst ist er entgegen § 63 Abs. 1 MarkenG nicht begründet. Er lässt nur erkennen, dass sich "gespeicherte Computerprogramme und auf computerlesbaren Datenträgern gespeicherte Computerprogramme" nach Auffassung der Bearbeiterin nicht unter "elektrische Geräte" subsumieren lassen. Welche tatsächlichen Überlegungen zu dieser Auffassung geführt haben, geht aus der Entscheidung ebenso wenig hervor, wie aus dem Bescheid vom 6. September 2001. Für die Ablehnung eines Haupt- und eines Hilfsantrags unter gebotener Einbeziehung der Antragsbegründung der Markeninhaberin müssen Überlegungen zur Bedeutung und inhaltlichen Tragweite der eingetragenen und beantragten Warenbegriffe maßgebend gewesen sein, die mit der im Beschluss enthaltenen Feststellung über die Subsumierbarkeit nur im Ergebnis, nicht jedoch unter Wiedergabe der tragenden Erwägungen festgehalten sind. Ist eine Begründung aber derart unvollständig, dass sie die tragenden Gründe der Entscheidung nicht erkennen lässt, so wird den Anforderungen an den Begründungszwang nicht genügt (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, a.a.O., § 61 Rz. 7; § 83 Rz. 49).

Darüber hinaus ist die angefochtene Entscheidung von einer funktionell unzuständigen Stelle erlassen worden. Für die Löschung von Marken gemäß § 48 MarkenG sind Markenabteilungen zuständig, da es sich nicht um Angelegenheiten handelt, die in die Zuständigkeit der Markenstellen fallen (§ 56 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Frau K..., die nach den im angefochtenen Beschluss enthaltenen Angaben allein als die ihn erlassende Bearbeiterin in Betracht kommt, hat zwar für die Markenabteilung gehandelt, sie ist jedoch eine Beamtin des gehobenen Dienstes.

Die Aufgaben der Markenabteilung werden in der Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern des Patentamts wahrgenommen. Der Vorsitzende kann alle in die Zuständigkeit der Markenabteilung fallenden Angelegenheiten mit Ausnahme der Entscheidung über die Löschung einer Marke nach § 54 MarkenG allein bearbeiten oder diese Angelegenheiten einem Angehörigen der Markenabteilung zur Bearbeitung übertragen (§ 56 Abs. 3 MarkenG).

Zwar können nach § 5 WahrnV im Rahmen einer gesetzlichen Ermächtigung auch Beamte oder Angestellte des gehobenen Dienstes bestimmte, den Markenabteilungen obliegende Aufgaben wahrnehmen. Nach dem Wortlaut des § 65 Abs 1 Nr. 11 MarkenG dürfen sie jedoch ausdrücklich nicht mit folgenden Angelegenheiten betraut werden:

- Angelegenheiten, die ihrer Art nach besondere rechtliche Schwierigkeiten bieten;
- die Beschlussfassung über die Löschung von Marken (§ 48 Abs. 1, §§ 53 und 54 MarkenG).

Zumindest der letztgenannte der beiden Ausschlussstatbestände ist hier nicht beachtet worden, da mit der Nennung des § 48 Abs. 1 MarkenG in § 65 Abs. 1 Nr. 11 MarkenG auf die Verzichtslöschung Bezug genommen wird.

Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass die angefochtene Entscheidung bei Beachtung der og. Zuständigkeits- und Begründungsvorschriften anders ausgefallen, zumindest aber der Markeninhaberin nachvollziehbar erläutert worden wäre. Dies hätte die Einlegung der Beschwerde erübrigt.

Nach alledem entsprach es der Billigkeit, von Amts wegen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Winkler

v. Zglinitzki

Kätker

Cl