

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 90/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 08 074.3**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. März 2002 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. März 2001 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 13. September 2000 die für die Dienstleistungen

"Dienstleistungen einer Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge, insbesondere für Kraftfahrzeuge; Wartung und Inspektion von Fahrzeugen.

Dienstleistungen eines Abschlepp- und Bergungsunternehmens, insbesondere Abschlepp- und Bergungsservice für Kraftfahrzeuge; Veranstaltung von Reisen; Transportwesen.

Dienstleistungen eines Autohauses; Erstellung von Gutachten auf dem Fahrzeugsektor; Durchführung von technischen Prüfungen und technischen Untersuchungen; Vermittlung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen; Vermietung von Fahrzeugen"

angemeldete Bildmarke ("Stiefel") (**siehe Abb. 1 am Ende**)

teilweise für die Dienstleistungen

"Dienstleistungen eines Autohauses"

gemäß § 36 Abs 4 MarkenG zurückgewiesen. Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, daß die Dienstleistungsbezeichnung "Dienstleistung eines Autohauses" nicht zugelassen werden könne, da sie nicht abschließend umreißt, um welche Dienstleistungen eines Autohauses es sich dabei handle. So könnten Neuwagen und Gebrauchtwagen und deren Ersatzteile sowie Zubehör für Kraftfahrzeuge der unterschiedlichsten Warenklassen angeboten sowie Dienstleistungen, wie zB Autovermietung, Leasing von Kraftfahrzeugen, Kundendienst, Reparaturarbeiten und Unfallinstandsetzung erbracht werden. Der Begriff "Dienstleistungen eines Autohauses" könne mithin nicht eindeutig klassifiziert werden und auch in einem eventuellen Widerspruchsverfahren nicht hinreichend in bezug auf die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen abgegrenzt werden.

Hiergegen hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt und hilfsweise die Eintragung der Marke gemäß einem neuen Dienstleistungsverzeichnisses beantragt. Die Erinnerung hat die Markenstelle für Klasse 37 mit Beschluß vom 22. März 2001 im wesentlichen aus den Gründen des Erstbeschlusses zurückgewiesen. Soweit die Anmelderin in ihrem Hilfsantrag ein präzisiertes Warenverzeichnis eingereicht habe, enthalte jedoch auch dieses Verzeichnis noch Mängel. So müßten die "Dienstleistungen einer Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge" mit "nämlich" und nicht mit "insbesondere" präzisiert werden. Entsprechendes gelte für weitere Dienstleistungen. Angesichts der zahlreichen klärungsbedürftigen Punkte erscheine eine Entscheidung durch rechtsmittelfähigen Beschluß angezeigt. Abhilfe sei bei Zahlung der Beschwerdegebühr und Einreichung eines neuen Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses möglich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihre Anmeldung nur noch im Rahmen des Hilfsantrags gemäß ihrer Eingabe vom 1. März 2001 weiter-

verfolgt. Zur Begründung trägt sie vor, daß der Erinnerungsprüfer in seinem Beschluß die Markenmeldung auch bezüglich der "Dienstleistungen einer Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge", "Dienstleistungen eines Abschlepp- und Bergungsunternehmens", also Dienstleistungen, die nicht Gegenstand des Erinnerungsverfahrens gewesen seien, zurückgewiesen habe. Der angefochtene Beschluß verstoße deshalb gegen das Verbot der "reformatio in peius". Im übrigen habe der Erinnerungsprüfer den Hilfsantrag, der eine Präzisierung des Begriffs "Dienstleistungen eines Autohauses" enthalte, ohne Begründung und ohne vorherige Gelegenheit der Anmelderin zur Stellungnahme zurückgewiesen. Auch wegen dieser Verletzung des rechtlichen Gehörs der Anmelderin sei die Entscheidung aufzuheben. Die aufgezeigten Verfahrensverstöße erforderten zwingend die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da bei einer sachgerechten Behandlung die Beschwerde nicht erforderlich gewesen wäre. Demgemäß beantragt die Anmelderin

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit durch ihn der Hilfsantrag zurückgewiesen wurde, und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache begründet. Das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel, so daß der angefochtene Beschluß vom 22. März 2001 unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufzuheben und die Sache gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

Gegenstand des Erinnerungsverfahrens war gemäß Hauptantrag die Zurückweisung der Anmeldung durch den Erstbeschluß hinsichtlich der "Dienstleistungen eines Autohauses" und – nach der Zurückweisung des Hauptantrages – der Hilfs-

antrag, soweit er der zurückgewiesenen Dienstleistung eine neue Fassung gab. Indem der Erinnerungsbeschuß das Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung auch bezüglich der "Dienstleistungen einer Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge" und weiterer Dienstleistungen beanstandete, die der Erstprüfer nicht zurückgewiesen hat, verstößt der Erinnerungsbeschuß gegen das Verschlechterungsverbot, dem auch das Erinnerungsverfahren unterliegt (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl § 64 Rdn 9 mwNachw).

Abgesehen von diesem Verfahrensfehler ist der angefochtene Beschuß aber schon deshalb aufzuheben, weil die Markenstelle abschließend über die Schutzfähigkeit der Anmeldung entschieden hat, ohne der Anmelderin zuvor Gelegenheit zu geben, zu den aus der Sicht der Markenstelle klärungsbedürftigen Punkte Stellung zu nehmen. Es ist nicht ersichtlich, warum der Markenstelle angesichts der zahlreichen klärungsbedürftigen Punkte eine Entscheidung durch rechtsfähigen Beschuß angezeigt erschien; die Klärungsbedürftigkeit sprach vielmehr gegen den Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung.

Demnach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache mit der Kostenfolge aus § 71 Abs 3 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Kraft

Reker

Eder

Fa

**Abb. 1**

