



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 45/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 16 325.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2003 aufgehoben. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Markenstelle des Patentamts hat die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 32, 33 und 43 bestimmte Anmeldung der Wortmarke

cocktail-to-go

mit Bescheid vom 4. September 2003 als nicht unterscheidungskräftige und beschreibende Angabe beanstandet und dem Anmelder eine Äußerungsfrist von zwei Monaten eingeräumt, die mit der Zustellung des Bescheids zu laufen begann. Mit Beschluss vom 8. Dezember 2003 hat sie die Anmeldung aus den Gründen des Bescheids, denen der Anmelder nicht widersprochen habe, zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Patentamt sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Zur Begründung seiner Anträge macht er geltend, die Markenstelle habe bei der Absetzung des

Beschlusses seinen Schriftsatz vom 13. Oktober 2003 nicht berücksichtigt und das darin enthaltene Vorbringen nicht gewürdigt, was sich der Beschlussbegründung entnehmen lasse. Dieser Schriftsatz sei jedoch beim Patentamt am 16. Oktober 2003 eingegangen, was dieses ihm auch bestätigt habe. Die Nichtberücksichtigung sei eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs.

II

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und begründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, weil das Verfahren vor der Markenstelle an einem wesentlichen Mangel leidet.

Dies ist der Fall, wenn das Verfahren nicht mehr als ordnungsgemäße Entscheidungsgrundlage für den darauf beruhenden Beschluss angesehen werden kann. Einen wesentlichen Mangel stellt insbesondere die Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (BGH GRUR 1978, 99, 101 – Gleichstromfernspesung).

Mit der Nichtberücksichtigung des innerhalb der Äußerungsfrist beim Patentamt eingegangenen Schriftsatzes des Anmelders hat die Markenstelle diesem das rechtliche Gehör versagt. Dass dieser Schriftsatz, der eine Stellungnahme zur vorangegangenen Beanstandung der Anmeldung durch die Markenstelle enthält, am 16. Oktober 2003, also innerhalb der gesetzten Äußerungsfrist, beim Patentamt eingegangen ist, ergibt sich aus dem Eingangsstempel. Der Schriftsatz ist bei der Beschlussfassung nicht berücksichtigt worden, da in der Begründung ausgeführt ist, dass eine Stellungnahme des Anmelders nicht vorgelegen habe. Bestätigt wird dies zudem durch einen handschriftlichen Vermerk eines Mitarbeiters der Markenstelle auf dem Schriftsatz selbst, wonach dieser erst ca. drei Monate nach seinem Eingang beim Patentamt zur Akte gelangt sei. Dieser Umstand ist nicht vom Anmelder, sondern vom Patentamt zu vertreten.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 MarkenG war anzuordnen, weil es wegen der festgestellten Verletzung des rechtlichen Gehörs unbillig wäre, den Anmelder insoweit mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten. Angesichts der nur auf die Gründe des vorangegangenen Bescheids Bezugnehmenden Begründung des angefochtenen Beschlusses ist auch nicht feststellbar, ob die Markenstelle bei Berücksichtigung der Stellungnahme des Anmelders in der Sache ebenfalls zu einer Zurückweisung der Anmeldung gekommen wäre. Die für die Rückzahlung erforderliche Kausalität zwischen dem Fehlverhalten des Patentamts und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung ist deshalb jedenfalls nicht auszuschließen.

Albert

Kraft

Reker

Fa