



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 278/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 40 312.4**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. März 2004 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Mai 2003 wird aufgehoben und das Verfahren an die Markenstelle zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Eintragung einer farbigen Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteil „CHIFFRESERVICE“ für die verschiedensten Waren und Dienstleistungen der Klassen 39, 9, 16, 25, 38 und 42 beantragt worden.

Diese Marke ist wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse beanstandet worden. Zur Äußerung darauf hat die Anmelderin eine Frist von 2 Monaten erhalten, deren Lauf mit der Zustellung des Beanstandungsbescheids beginnen sollte. Das Beanstandungsschreiben hat die amtsinterne Postabfertigung am 17. März 2003 zur Absendung erhalten. Die Antwort der Anmelderin ist am 16. Mai 2003 mittels Telekopie eingegangen. Darin hat sie auf den Beanstandungsbescheid sachlich Stellung genommen und sich u.a. auf die Schutzfähigkeit der farblichen Ausgestaltung berufen. Diese besitze für sie eine erhebliche Bekanntheit und habe sich im Verkehr durchgesetzt.

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluß vom 23. Mai 2003 zurückgewiesen und zur Begründung auf die im Beanstandungsbescheid dargelegten Gründe verwiesen, denen die Anmelderin nicht widersprochen habe.

Gegen diesen Beschluß wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Die Markenstelle habe bei Erlaß des Beschlusses ihre Erwiderung nicht berücksichtigt, obwohl diese form- und fristgerecht eingegangen sei. Damit leide das Verfahren vor der Markenstelle an einem wesentlichen Mangel, denn ihr sei das rechtliche Gehör nicht gewährt worden. Es könne nämlich nicht ausgeschlossen werden, daß bei einem ordnungsgemäßen Verfahren eine andere, für sie günstigere Entscheidung getroffen worden wäre. Deshalb sei die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zurückzuverweisen (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der angefochtene Beschluß ist aufzuheben und das Verfahren ohne Sachentscheidung gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Das Verfahren vor der Markenstelle leidet vorliegend an einem wesentlichen Mangel, denn der Anspruch der Anmelderin auf Gewährung rechtlichen Gehörs ist verletzt worden. Nach dem aus der Akte ersichtlichen Verfahrensablauf hat die Anmelderin innerhalb der ihr gesetzten Frist zur Äußerung auf den von der Markenstelle erlassenen Beanstandungsbescheid erwidert. Aus dem von der Markenstelle erlassenen Beschluß geht jedoch hervor, daß diese den Schriftsatz der Anmelderin nicht berücksichtigt hat. Es ist nicht auszuschließen, daß die Markenstelle bei dessen Kenntnis zu einer anderen Entscheidung gelangt wäre, denn die Anmelderin hat sich auf eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke berufen, der nachzugehen Aufgabe der Markenstelle gewesen wäre. Dies hätte entweder durch Einleitung eines entsprechenden Verkehrsdurchsetzungsverfahrens oder durch Ausführungen im Beschluß, warum ein solches Verfahren für das Anliegen der Anmelderin nicht behelflich sei, geschehen müssen. Damit beruht der angefochtene Beschluß nicht mehr auf einer ordnungsgemäßen Entscheidungs-

grundlage. Da eine von dem angegriffenen Beschluß abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit aufgrund des Vorbringens der Anmelderin und eventueller amtlicher Ermittlungen möglich erscheint, ist eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung zur Vermeidung eines Instanzverlustes geboten.

Der Verfahrensfehler der Markenstelle führt zudem zur Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 3 MarkenG).

Reker

Kätker

Eder

Ko