

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 339/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 17 485**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, die Richterin Schwarz-Angele und den Richter Paetzold

beschlossen:

Das Verfahren über die Beschwerde der Markeninhaberin wird bis zur Entscheidung über die Erinnerung der Widersprechenden zu 2) ausgesetzt.

Das Verfahren betreffend die Erinnerung der Widersprechenden zu 2) wird an das deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die Marke 399 17 485 ist Widerspruch erhoben worden aus

- a) der Marke 397 41 585 der Widersprechenden zu 1)
- b) der Marke 397 28 761 der Widersprechenden zu 2).

Die Markenstelle für Klasse 7 hat mit Beschluß vom 1. September 2003 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes auf den Widerspruch zu 1) die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und den Widerspruch zu 2) mangels Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluß hat die Markeninhaberin Beschwerde nach § 165 Abs 4 und 5 MarkenG, die Widersprechende zu 2) hingegen lediglich Erinnerung nach § 64 MarkenG eingelegt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Bundespatentgericht sowohl die Beschwerde wie die Erinnerung zur Entscheidung nach § 165 Abs 4 MarkenG vorgelegt.

Auf Anfrage des Senats haben die Markeninhaberin und die Widersprechende zu 1) angeregt, das Beschwerdeverfahren (schon wegen inzwischen angelaufener Vergleichsverhandlungen) auszusetzen und die Widerspruchsverfahren getrennt und nicht als gemeinsames Beschwerdeverfahren iS von § 165 Abs 5 MarkenG weiter zu behandeln, während die Widersprechende 2) zunächst eine Entscheidung über die Beschwerde wünscht.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist nach der zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Bestimmung des § 165 Abs 4 MarkenG zulässig, da Beschlüsse der Markenstelle, gegen die die Erinnerung nach § 64 MarkenG gegeben ist, nunmehr auch unmittelbar mit der Beschwerde angefochten werden können.

Hinsichtlich der dem Senat ebenfalls vorgelegten Erinnerung der Widersprechenden zu 2) besteht indes keine Entscheidungskompetenz, wobei der Senat wegen der Einzelheiten zur rechtlichen Würdigung auf seine Entscheidung in BLPmZ 2003, S. 117 verweist, der ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde lag.

Da sich die Beteiligten vorliegend für eine Trennung und gesonderte Behandlung der jeweiligen Widerspruchsverfahren ausgesprochen haben, ist es zunächst Sache der Markenstelle zu prüfen, ob sie das Erinnerungsverfahren ggfls. aussetzt und sodann die Beschwerde dem Bundespatentgericht vorlegt oder ob sie sich für einen Fortgang beider Verfahren entscheidet, was indes eine Kopie der Widerspruchsakten erfordert. Erfolgt hingegen die Vorlage an das Gericht ohne vorherige ausdrückliche Trennung der Verfahren, ist Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens lediglich die Beschwerde, so dass sich das Gericht um entsprechende Erklärungen der Beteiligten zur Erinnerung und ggfls. sodann um die Trennung der Verfahren kümmern muß. Bei dieser Sach- und Rechtslage erachtet es der Senat im vorliegenden Fall auch beim Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke deshalb für sachdienlich, zunächst einmal das Beschwerdeverfahren auszusetzen und der Markenstelle Gelegenheit zu geben, über die Erinnerung zu befinden, weil sich die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens um eine einvernehmliche Lösung bemühen, der Widerspruch zu 2) aber mangels offensichtlicher Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren- und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist, ohne daß die Widersprechenden zu 2) bislang eine sachliche Stel-

lungnahme zu der Frage abgegeben hätten, worauf sie ihre gegenteilige Auffassung stützen.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Ko