



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 55/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 59 992**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Das Verfahren über die Beschwerde der aus der Marke 613 835 Widersprechenden wird bis zur Entscheidung über die Erinnerung der aus der Marke 939 012 Widersprechenden ausgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wort-Bildmarke



ist in den Farben blau, schwarz als Kennzeichnung für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 29, 41 und 42 unter der Nummer 399 59 992 im Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus

- der für Waren der Klasse 5 eingetragenen Marke 613 835 "MEDICE" der Widersprechenden 1

und

- der für Waren der Klassen 3 und 5 eingetragenen Marke 939 012 "Thera-Med" der Widersprechenden 2.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Regierungsangestellten im gehobenen Dienst, hat die Widersprüche mit Beschluß vom 29. November 2004 zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluß hat die Widersprechende 1 am 27. Dezember 2004 Beschwerde gem. § 165 Abs. 4 und 5 MarkenG und - wie aus einer in der Verfahrensakte befindlichen Erinnerungsbegründung folgt - die Widersprechende 2 Erinnerung nach § 64 MarkenG eingelegt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Bundespatentgericht die Beschwerde zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden 1 ist nach der Bestimmung des § 165 Abs 4 MarkenG statthaft, da Beschlüsse der Markenstelle, gegen die die Erinnerung nach § 64 MarkenG gegeben ist, bis zum 31. Dezember 2004 auch unmittelbar mit der Beschwerde angefochten werden konnten.

Hinsichtlich einer Erinnerung des Markeninhabers wegen der Zurückweisung des Widerspruchs 2 besteht indes keine Entscheidungskompetenz des Senats, da diese nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist.

Zwar bestimmte § 165 Abs 5 Ziff 2 MarkenG, daß in den Fällen, in denen gegen einen Beschluß der Markenstelle von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden war, der Erinnerungsführer ebenfalls binnen Monatsfrist Beschwerde einlegen konnte und hierzu aufzufordern war. Nach Auffassung des Senats bezieht sich der Wortlaut der genannten Bestimmung aber nur auf Fälle, in denen zwei sich gegenüberstehende Verfahrens-

gegner durch die angefochtene Entscheidung beschwert sind (so auch offensichtlich die Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses zur Neuregelung des § 165 Abs. 4-6 MarkenG in Bl. 2002, 104). Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Werden wie hier mehrere Widersprüche gegen dieselbe Marke eingelegt, handelt es sich um eigenständige Verfahren, die lediglich aus verfahrensökonomischen Gründen in der Regel zu einer gemeinsamen Prüfung und Entscheidung verbunden werden (vgl. § 31 Abs 2 MarkenV), so daß jeder Widersprechende nur am seinen eigenen Widerspruch betreffenden Verfahren beteiligt ist. Die Widersprechenden sind darum nicht als Verfahrensbeteiligte iSv § 165 Abs. 5 MarkenG anzusehen (vgl. etwa BPatGE 46, 64, 65 "Beschwerde und Erinnerung"; vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 165 Rn 16; § 42 Rn 91; § 66 Rn 38; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 42 Rn 44; § 66 Rn 29).

Werden bei einer derartigen Fallgestaltung die Akten dem Gericht vorgelegt, ist Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens somit lediglich die Beschwerde. Für die Entscheidung über die Erinnerung bleibt die Markenstelle zuständig.

Bei dieser Sach- und Rechtslage erachtet es der Senat mit der ständigen Rechtsprechung und Praxis für sachdienlich, zunächst das Beschwerdeverfahren betreffend den Widerspruch 1 auszusetzen und der Markenstelle Gelegenheit zu geben, über die Erinnerung betreffend den Widerspruch 2 (einschließlich der Frage, ob eine Erinnerungsschrift und die Erinnerungsgebühr rechtzeitig eingegangen sind, was aus der Verfahrensakte nicht ohne weiteres ersichtlich ist) zu befinden. Gründe der Verfahrensökonomie sprechen dafür, erst nach dieser Erinnerungsentscheidung das Beschwerdeverfahren - und zwar gegebenenfalls zusammen

mit der dann möglichen Beschwerde der Erinnerungsführerin gemeinsam – fortzusetzen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, aaO, § 165 Rn 17; BPatGE 46, 64, 65 "Beschwerde und Erinnerung").

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb