



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 2/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 37 456.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin vom 4. Dezember 2006 wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. November 2006 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der für die Beschwerde vom 4. Dezember 2006 geleisteten Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Líla

ist am 14. Juni 2006 für eine Reihe von Waren der Klassen 3 und 10 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Die mit einem Beamten im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA hat mit Beschluss vom 18. September 2006 die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG teilweise, nämlich im Umfang der Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Abdeck-, Lippen-, Lippenkonturen-, Eyeliner-Stifte; Mascara; Lidschatten; Haarpflegemittel, Haarsprays; Haarfärbemittel und Haarfarben; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für Männer; Kondome“

zurückgewiesen. Nachdem die außer Streit befindlichen Waren, unter denen sich auch die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ befanden, von der Anmelderin mit Teilungserklärung vom 19. Oktober 2006 aus der vorliegenden Anmeldung ausgeschieden worden waren, hat die mit demselben Beamten besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung mit Beschluss vom 1. November 2006 zusätzlich für die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ zurückgewiesen. Die Markenstelle hat hierbei die Auffassung vertreten, dass dem Wort „Lílá“ auch in Bezug auf diese Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Im Zusammenhang mit diesem weiteren Beschluss hat die Markenstelle der Anmelderin mit Bescheid gleichen Datums mitgeteilt, dass der Beschluss vom 18. September 2006 insoweit fehlerhaft gewesen sei, als dieser keinen Zurückweisungsausspruch zu den Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ enthalten habe, und dass durch den vorliegenden Beschluss vom 1. November 2006 dieser Fehler nunmehr behoben worden sei. Dem Vorschlag der Markenstelle, die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ als in der Stammanmeldung verblieben anzusehen, hat die Anmelderin mit Eingabe vom 5. Dezember 2006 zugestimmt. Auf die entstandene Trennanmeldung ist am 18. Dezember 2006 die parallele Wortmarke 306 03 514.6 „Lílá“ mit den aus der vorliegenden Anmeldung ausgeschiedenen Waren - mit Ausnahme jedoch der Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ - in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden.

Die Anmelderin hat sowohl gegen den Beschluss der Markenstelle vom 18. September 2006 als auch gegen den Beschluss vom 1. November 2006 form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. In der vor dem Senat am 3. Februar 2009 durchgeführten mündlichen Verhandlung hat sie jedoch ihre gegen den Beschluss vom 18. September 2006 erhobene Beschwerde wieder zurückgenommen. Im

Zusammenhang mit dem Beschluss vom 1. November 2006 ist sie der Auffassung, dass die im Umfang der Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ erfolgte Teilerückweisung ihrer Anmeldung nicht hätte erfolgen dürfen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 1. November 2006 aufzuheben und ihr die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beschwerdeseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und auch in der Sache erfolgreich.

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 1. November 2006 ist aufzuheben, da er zu Unrecht ergangen ist. Die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“, in deren Umfang die vorliegende Markenmeldung mit dem hier angegriffenen Beschluss nochmals auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG teilweise zurückgewiesen worden ist, befanden sich zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr im Warenverzeichnis dieser Anmeldung. Im Rahmen der vorliegenden Stammanmeldung konnte über diese Waren daher nicht mehr entschieden werden. Dies folgt aus der Teilungserklärung der Anmelderin vom 19. Oktober 2006, die wirksam war und deshalb unwiderruflich zur Ausscheidung der Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ aus der vorliegenden Anmeldung geführt hatte. Die Markenstelle irrt insoweit, als sie meint, dass sie die Ausscheidung der genannten Waren aus der vorliegenden Anmeldung nachträglich rückgängig gemacht hat. Die zwischen ihr und

der Anmelderin zustande gekommene Abrede, wonach die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ nach wie vor als zur vorliegenden Anmeldung gehörig fingiert werden sollten, stellt nämlich keine wirksame Vereinbarung dar. Eine solche Abrede widerspricht der eindeutigen gesetzlichen Regelung des § 40 Abs. 2 Satz 3 MarkenG, die von der Unwiderruflichkeit einer Teilungserklärung ausgeht und bei der es sich um zwingendes Recht handelt.

Die Markenstelle wird nunmehr das Warenverzeichnis der parallelen Wortmarke 306 03 514.6 „Lilá“ im Wege einer Berichtigung um die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ zu ergänzen haben. Gemäß der Regelung des § 41 Satz 1 MarkenG wird eine angemeldete Marke, soweit sie nicht gemäß § 37 MarkenG zurückgewiesen wird, in das Register eingetragen. Bezogen auf die parallele Wortmarke 306 03 514.6 „Lilá“ folgt hieraus, dass die ihr zu Grunde liegende Eintragungsverfügung - mangels ausgesprochener Teilzurückweisung - sich auf sämtliche Waren bezogen hat, die von der am 19. Oktober 2006 erklärten Teilung umfasst wurden. Zu diesen Waren zählen auch die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“, obwohl diese von der Markenstelle irrtümlich als nicht mehr im Warenverzeichnis dieser Anmeldung befindlich eingeschätzt wurden. Die maßgebliche Beurteilung knüpft an den tatsächlich vorliegenden Verhältnissen an, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, dass eine ordnungsgemäß erklärte Teilung zu einer vollständigen Verteilung der Waren und Dienstleistungen zwischen Stamm- und Trennanmeldung führt, ohne dass eine Ware oder Dienstleistung übrig bleibt (vgl. Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 8. Aufl., § 40 Rdn. 5). Einem erneuten Aufgreifen des Eintragungsverfahrens bei der Trennanmeldung 306 03 514.6 „Lilá“ bezüglich der Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ steht darüber hinaus im Wege, dass die von einer Markenstelle des DPMA vorgenommene Eintragungsverfügung einen begünstigenden Verwaltungsakt darstellt. Allein der Umstand, dass die Entscheidung der Markenstelle von einem Willensmangel beeinflusst war, kann daher nachträglich nicht mehr zum Verlust des mit der Eintragung gewährten Schutzes führen.

2. Die Beschwerdegebühr war der Anmelderin gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG aus Gründen der Billigkeit zu erstatten, weil der angefochtenen Beschluss unter Missachtung der eindeutigen gesetzlichen Vorschrift des § 40 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ergangen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32).

Hacker

Kober-Dehm

Eisenrauch

Fa