



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 33 262**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Mai 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

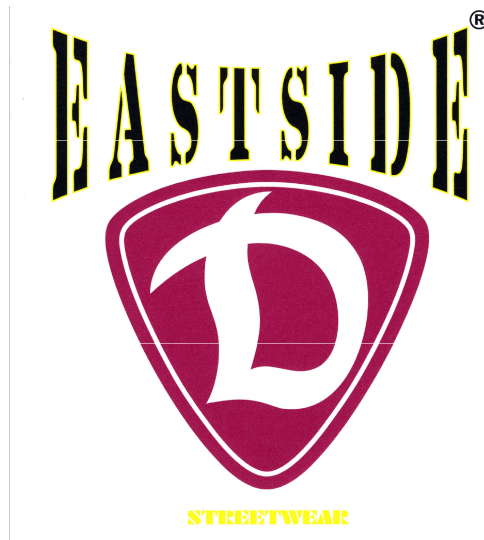
beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2009 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung über die Erinnerung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## Gründe

### I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 304 33 262



eingetragen für

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 40: Materialbearbeitung;

ist am 7. Februar 2005 Widerspruch erhoben worden aus der der Beschwerdegegnerin zu 1.) gehörenden Wort-/Bildmarke 397 12 926



damals eingetragen für

Metallschilder; Waren aus Papier, Pappe soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Spielkarten; Regenschirme, Rucksäcke, Taschen; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Bett- und Tischwäsche; Handtücher; Seiflappen; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. Mai 2007 unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für nachfolgende Waren angeordnet:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Am 29. Mai 2007 ist ein Antrag gemäß § 27 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 46 Abs. 1 MarkenG auf Eintragung des teilweisen Rechtsübergangs der Widerspruchsmarke auf Herrn Th... für die Waren "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen (vgl. Bl. 45 ff. der Widerspruchsakte 397 12 926.2). Die abgetrennte Widerspruchsmarke hat die Registernummer 306 68 028 erhalten. Mit Schreiben vom 19. Juni 2007, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, hat der Beschwerdeführer Erinnerung gegen den Beschluss vom 7. Mai 2007 eingelegt (vgl. Bl. 96 VA). Am 31. Mai 2008 hat Herr Rechtsanwalt O... angezeigt, "dass ich durch die Widerspruchsführerin, der R... GmbH, beauftragt bin, das Widerspruchsverfahren zu übernehmen" (vgl. Bl. 236 VA). Mit Schreiben vom 10. Juni 2008 haben die vormaligen Vertreter die Vertretung der Widerspruchsführerin niedergelegt (vgl. Bl. 238 VA).

Mit Beschluss vom 3. Februar 2009 ist die Erinnerung zurückgewiesen worden. In diesem ist ausgeführt, dass gegen die Marke 304 33 262 Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 397 12 926 erhoben worden und diese für folgende Waren eingetragen sei:

Metallschilder; Waren aus Papier, Pappe soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Spielkarten; Regenschirme, Rucksäcke, Taschen; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Bett- und Tischwäsche; Handtücher; Seiflappen.

Der teilweise Rechtsübergang wurde in dem Beschluss vom 3. Februar 2009 nicht behandelt, so dass er keine Ausführungen zu der abgetrennten Marke 306 68 028 enthält. Er ist dem Beschwerdeführer und Herrn Rechtsanwalt O..., letztgenanntem unter Bezugnahme auf den "Widerspruch aufgrund der Wort-/Bildmarke 397 12 926 - BFC DYNAMO", zugestellt worden (vgl. Bl. 241 VA).

Gegen den Beschluss vom 3. Februar 2009 richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers, mit der er sinngemäß die Aufhebung der Anordnung der teilweisen Löschung der Eintragung der Marke 304 33 262 beantragt.

Auf Grund des am 13. Mai 2009 eingegangenen Antrags auf Rechtsübergang ist die abgetrennte Widerspruchsmarke auf die jetzige Inhaberin, die Beschwerdegegnerin zu 2.), umgeschrieben worden.

In der mündlichen Verhandlung am 28. September 2009 hat Herr Rechtsanwalt O... erklärt, dass er sowohl die Beschwerdegegnerin zu 1.) als auch die Beschwerdegegnerin zu 2.) vertrete. Er beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Parteien wurden mit Schreiben vom 22. Januar 2010 vom Senat darauf hingewiesen, dass wegen fehlender Berücksichtigung der abgetrennten Marke 306 68 028 in dem Beschluss vom 3. Februar 2009 und wegen Nichtbeteiligung des damaligen Inhabers der abgetrennten Widerspruchsmarke eine Zurückweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt in Betracht komme.

Sie haben daraufhin geltend gemacht, dass mit einer Zurückverweisung die Verzögerung des Verfahrens und zusätzliche Kosten verbunden seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2009 Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Beschluss vom 3. Februar 2009 in der Sache noch nicht selbst vollumfänglich entschieden, so dass der Beschluss aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen ist (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG).

Die Teilübertragung der Widerspruchsmarke 397 12 926 führt dazu, dass das Widerspruchsverfahren mit den beiden aus der ursprünglichen Widerspruchsmarke hervorgegangenen Teileintragungen fortgesetzt wird (vgl. BPatGE 46, 185, 189 f. - KYRA). Dem entspricht die Regelung des § 33 Abs. 2 i. V. m. § 36 Abs. 7 MarkenV, nach der in Bezug auf die ursprüngliche Eintragung gestellte Anträge für die abgetrennte Eintragung weiter gelten. Dies hat zur Folge, dass Widerspruch auch aus der übertragenen Marke 306 68 028 als eingelegt gilt und er bei der Entscheidung entsprechend zu berücksichtigen ist. Da der Antrag auf Eintragung der Teilübertragung bereits vor Erlass des Beschlusses vom 3. Februar 2009 eingegangen ist, hätte die übertragene Marke 306 68 028 als weitere Widerspruchsmarke in ihm gesondert abgehandelt werden müssen. Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen, da sich der Beschluss vom 3. Februar 2009 allein auf die Widerspruchsmarke 397 12 926 beschränkt. Insofern hat das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt in dem Beschluss vom 3. Februar 2009 nicht über alle Widersprüche entschieden.

2. Darüber hinaus ist der zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses vom 3. Februar 2009 eingetragene Inhaber der abgetrennten Widerspruchsmarke nicht beteiligt worden, so dass das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

Ab dem Zeitpunkt des Zugangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs kann der Rechtsnachfolger das durch die Eintragung der abgetrennten Marke begründete Recht geltend machen (§ 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Er hat damit die Befugnis, sich am Verfahren zu beteiligen. Demzufolge hätten bereits ab dem 29. Mai 2007 die Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts gemäß § 28 Abs. 3 Satz 2 MarkenG auch dem damaligen Inhaber der abgetrennten Widerspruchsmarke 306 68 028 zugestellt werden müssen.

Dem ist nicht entsprochen worden, da der Beschluss vom 3. Februar 2009 lediglich dem Vertreter der Inhaberin der Widerspruchsmarke 397 12 926 zugestellt worden ist. Es fehlen Vollmachten oder sonstige Erklärungen, die darauf schließen lassen, dass Herr Rechtsanwalt O... auch als Vertreter von Herrn Th..., dem damaligen Inhaber der abgetrennten Widerspruchsmarke, aufgetreten ist. Zudem hat Herr Rechtsanwalt O... am 31. Mai 2008 selbst mitgeteilt, dass er von der "R... GmbH" beauftragt worden sei, das Widerspruchsverfahren zu übernehmen. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um die abkürzende Bezeichnung der Beschwerdegegnerin zu 1.) handelt. Herr Th... wird demgegenüber nicht als Mandant erwähnt. Auch das Deutsche Patent- und Markenamt hat Herrn Rechtsanwalt O... im Übrigen nicht als Vertreter von Herrn Th... angesehen, da der Erinnerungsbeschluss mit einem Begleitschreiben Herrn Rechtsanwalt O... zugestellt worden ist, in



dem lediglich auf den "Widerspruch aufgrund der Wort-/Bildmarke 397 12 926 - BFC DYNAMO" Bezug genommen worden ist.

Da das Verfahren an zwei verschiedenen wesentlichen Mängeln leidet, war auch unter Berücksichtigung des von den Parteien geltend gemachten Gebots der Prozessökonomie die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Hu