



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 31/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. Dezember 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Marke Nr. 30 2012 060 584**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts auf die mündliche Verhandlung am 9. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, des Richters Hermann und des Richters Schmid

beschlossen:

Der Beschluss vom 6. März 2014 wird aufgehoben.

Die Sache wird zur neuerlichen Entscheidung an das DPMA zurückverwiesen.

Die Beschwerdegebühr ist zu erstatten.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die Eintragung der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 geschützten Wortmarke Nr. 30 2012 060 584 02elf ist aus der für Waren und Dienstleistungen derselben Klassen eingetragenen Wortmarke EM 009 352 337

### **02**

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 6. März 2014 zurückgewiesen. Nach den Entscheidungsgründen hat sie das Zeichen „02“ als Gegenstand der geltend gemachten Widerspruchsmarke zugrunde gelegt und auf dieser Grundlage Verwechslungsgefahr verneint.

Gegen den am 16. März 2014 zugestellten Beschluss der Markenstelle richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 21. März 2014. Sie bringt vor, der angegriffene Beschluss beruhe auf einem schweren Verfahrensfehler, weil die Markenstelle anstatt von dem geltend gemachten Wortzeichen „02“ von dem Wortzeichen „O2“ ausgegangen sei. Da dieser Verfahrensmangel dem Verlust einer Instanz gleichkomme, sei unter den gegebenen Einzelfallumständen die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 70 Abs. 3 MarkenG geboten.

Sie beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Sache zu erneuten Entscheidung zurückzuverweisen,

und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass in der Sache selbst zu entscheiden ist, vgl. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

Nach den Beschlussgründen hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Verhältnis der angegriffenen Marke „02elf“ gegenüber dem Zeichen „O2“ geprüft. Damit hat sie den Gegenstand der geltend gemachten Widerspruchsmarke EM 009 352 337, die sich tatsächlich auf das Wortzeichen „02“ bezieht, verkannt. Hierin liegt eine unzureichende Berücksichtigung des Vorbringens

der Widersprechenden und damit eine Verletzung des Anspruchs der Widersprechenden auf rechtliches Gehör (s. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, Art. 103 GG).

Da nicht auszuschließen ist, dass die Markenstelle dem Widerspruch bei Zugrundelegung des zutreffenden Inhalts der Widerspruchsmarke stattgegeben hätte und ferner die Markeninhaberin auch keine Einwände gegen eine beantragte Zurückverweisung erhoben hat, hält der Senat die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung für zweckmäßig, um einen Instanzverlust zu Lasten der Widersprechenden zu vermeiden.

Der Verfahrensfehler der Markenstelle rechtfertigt die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu