



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 53/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 301 68 316.6**

**hier: Umschreibungsantrag**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird verworfen.

Der Antrag, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke 301 68 316.6

### **Prinz**

ist für die Beschwerdeführer im Markenregister eingetragen.

Mit Antrag vom 22. August 2002 wurde von den Vertretern der Beschwerdeführer beantragt, diese Marke von den Beschwerdeführern auf die P... & Partner GbR umzuschreiben, deren Gesellschafter sie sind.

In einem formlos zugesandten Schreiben vom 19. September 2002 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts den Patentanwälten P... & Partner GbR mitgeteilt, dass der Antrag auf Umschreibung der oben genannten Marke auf die P... & Partner GbR nicht bearbeitet werden könne. Die GbR komme grundsätzlich als Inhaberin gewerblicher Schutzrechte in Betracht, für das patentamtliche Verfahren sei aber (vorläufig) die Konsequenz gezogen worden, dass aus Gründen der Rechtssicherheit vorerst daran festgehalten werde, sämtliche Gesellschafter in das Register einzutragen, dh die GbR weiterhin formell als Anmelder- bzw Inhabergemeinschaft behandelt werde. Aus diesem Grund sei es derzeit nicht möglich, den Antrag auf Eintragung der P... & Partner GbR als neue Markeninhaberin bearbeiten zu können. Es wurde um Mitteilung gebeten, ob es

bei der momentan im Register eingetragenen Inhaberschaft der oben genannten Marke bleiben solle. Der Rückantwort würde binnen eines Monats nach Zugang des Schreibens entgegen gesehen. Für Fragen stehe die Markenabteilung jederzeit zur Verfügung.

Mit einem weiteren Schreiben vom 25. September 2002 hat die Markenabteilung unter Bezugnahme auf ein Telefonat vom 23. September 2002 einen anonymisierten Beschluss der Markenabteilung bezüglich der Ablehnung einer Umschreibung auf eine GbR in einem gleich gelagerten Fall den Vertretern der Beschwerdeführer zugeschickt.

Die Äußerungsfrist für die Antragsteller wurde um zwei Monate bis zum 23. Dezember 2002 - wie beantragt - verlängert.

Mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2002, eingegangen am 13. Dezember 2002 haben die Beschwerdeführer gegen den Bescheid vom 19. September 2002 Beschwerde eingelegt. Als Markeninhaberin ist dabei die P... & Partner GbR angeführt. Die Anwälte betrachten die Weigerung des Amtes, die Marke von den Gesellschaftern der P... & Partner GbR auf die Gesellschaft P... & Partner GbR umzuschreiben, als abschließende Regelung und beantragen,

die Sache mit der Maßgabe an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, dass die Marke 301 68 316 im Markenregister auf die P... & Partner GbR umgeschrieben wird.

Außerdem wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt

und hilfsweise die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung.

Mit Schreiben vom 11. Juli 2003 wurde den Beschwerdeführern mitgeteilt, dass nach Vorberatung der Senat von der Unzulässigkeit der Beschwerde ausgeht, da mangels einer abschließenden Regelung im Schreiben vom 19. September 2002 noch kein anfechtbarer Beschluss vorliegt, und dass gegebenenfalls ohne mündliche Verhandlung entschieden wird.

Die Beschwerdeführer halten an ihrer Auffassung fest, dass es sich bei dem Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2002 um eine endgültige materielle Regelung handele. Die Ablehnung werde nicht als endgültig bezeichnet, sondern nur als vorläufig, aber der Inhalt des Bescheids könne nicht anders verstanden werden als dahin, dass sich das Amt solange weigere, eine GbR als Inhaberin gewerblicher Schutzrechte einzutragen, bis es durch das Bundespatentgericht und /oder den Bundesgerichtshof dazu gezwungen werde. Die Beschwerdeführer haben eine interne Aktennotiz über ein Telefongespräch zwischen Herrn Patentanwalt H... und der Unterzeichnerin des Schreibens vom 19. September 2002 vorgelegt, wonach diese den "Beschluss" vom 19. September 2002 als beschwerdefähig ansehe. Vollends eindeutig werde der Wille des Amtes durch das Schreiben vom 25. September 2002, mit dem ein in anderer Sache ergangener Beschluss des Amtes mit teilweise unkenntlich gemachten Daten übersandt worden sei. In diesem Beschluss sei ein Antrag auf Umschreibung auf eine GbR zeitnah, nämlich im Juli 2002, zurückgewiesen worden. Die Übersendung dieses Beschlusses zeige, dass dem Amt daran gelegen gewesen sei, den Beschwerdeführern deutlich zu machen, dass es sich bei der Weigerung, den Umschreibungsantrag zu behandeln, um eine endgültige Weigerung, und nicht nur um eine zeitlich befristete vorläufige Weigerung handelte. Hinzu komme, dass die Beschwerde dem Bundespatentgericht vorgelegt worden sei. Nichtabhilfe und Vorlage seien Beweise dafür, dass das Amt seine im Bescheid vom 19. September 2002 ausgesprochene Weigerung, den Umschreibungsantrag zu behandeln, als endgültige Regelung angesehen habe. Im übrigen hätte die Rücknahme der Beschwerde als unzulässig nur zur Folge, dass die Sache später wieder auf dem Tisch des Bundespatentgerichts landen würde.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde gegen das Schreiben der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2002 ist unzulässig, da es sich bei diesem Schreiben nicht um eine beschwerdefähige Entscheidung handelt.

Die Beschwerde findet lediglich gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen statt (§ 66 Abs 1 Satz 1 MarkenG). Beschlüsse sind alle abschließenden Entscheidungen, die Rechte von Verfahrensbeteiligten berühren können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 66 Rdnr 9). Hierbei ist der Begriff "Beschluss" nicht nur formell, sondern (auch) materiell zu verstehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 66 Rdnr 9). Auf die Verwendung des Wortes "Beschluss" kommt es nicht zwingend an.

Das Schreiben der Markenabteilung vom 19. September 2002 ist entgegen der Auffassung der Antragsteller kein Beschluss, denn es enthält keine endgültige Entscheidung über den Umschreibungsantrag der Antragsteller, sondern nur rechtliche Hinweise und die vorläufige Auffassung der Markenabteilung, aber noch keine abschließende Entscheidung für das konkrete Verfahren. Solche Hinweise an einen Antragsteller sind vielfach schon aus Gründen des rechtlichen Gehörs vor einer endgültigen Entscheidung erforderlich (§ 59 Abs 2 MarkenG). Wenn die Markenabteilung in einem solchen Fall unter Darlegung der jedenfalls ihrer Auffassung nach gegen eine Umschreibung sprechenden Gründe bei den Antragstellern anfragt, ob es bei den eingetragenen Inhabern bleiben soll, und hierfür eine Äußerungsfrist eingeräumt wird, so ist daraus eindeutig zu entnehmen, dass eine abschließende Entscheidung für den konkreten Einzelfall noch nicht getroffen wurde.

In formaler Hinsicht liegt ebenfalls kein Beschluss vor, denn das Schreiben wurde weder als "Beschluss" bezeichnet, noch hat es sonst die Form eines Beschlusses, sondern die einer üblichen Mitteilung oder eines Zwischenbescheides mit Anrede und Grußformel sowie einer Fristsetzung, was sämtlich gegen die Annahme eines Beschlusses spricht.

Abgesehen davon, dass das Amt Zwischenbescheide, die keine Beschlüsse sind, nachträglich auch nicht als Beschlüsse deklarieren und damit beschwerdefähig machen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 66 Rdnr 9), unterstützt das spätere Verhalten der Markenabteilung entgegen der Auffassung der Antragsteller den nicht abschließenden Charakter des Schreibens.

Das weitere Schreiben der Markenabteilung vom 25. September 2002 zeigt, dass die Diskussion zwischen den Antragstellern und dem Amt noch nicht abgeschlossen war. Außerdem ist aus dem diesem Schreiben beigefügten anonymisierten Beschluss in einer anderen, gleich gelagerten Sache zu ersehen, dass die Markenabteilung ihre Beschlüsse anders fasst.

Dass die Markenabteilung der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern diese dem Bundespatentgericht vorgelegt hat, ist kein Hinweis auf einen abschließenden Charakter des Schreibens vom 19. September 2002. Auch unzulässige Beschwerden müssen dem Gericht vorgelegt werden. Wenn die Markenabteilung auf die Beschwerde der Antragsteller die Marke nicht von den Gesellschaftern auf die Gesellschaft umgeschrieben hat, so zeigt dies nur, dass die Markenabteilung ihre Rechtsauffassung nicht geändert hat. Es kommt nicht darauf an, ob die Antragsteller nach den Schreiben der Markenabteilung vom 19. und 25. September 2002 für ihr Anliegen keine Erfolgsmöglichkeit mehr sahen. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass das Verfahren noch andauerte und eine abschließende Entscheidung noch nicht getroffen war.

Die Antragsteller haben vor dem Amt auch nicht auf eine schnelle beschwerdefähige Entscheidung hingewirkt, sondern vielmehr beantragt, ihre Äußerungsfrist zu verlängern. Offenbar haben sie selbst in dem fraglichen Zwischenbescheid zunächst keine das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt abschließende Entscheidung gesehen.

Unbeachtlich ist, dass die Markenabteilung möglicherweise den Umschreibungsantrag, über den sie im vorliegenden Fall noch nicht entschieden hat, negativ bescheidet und die Antragsteller gegen einen solchen Beschluss Beschwerde einlegen könnten. Es ist im Gesetz nicht vorgesehen, dass das Bundespatentgericht einer möglicherweise zu erwartenden Entscheidung des Amtes vorgreift, und den Fall sozusagen prophylaktisch entscheidet.

Die Beschwerde war daher als unzulässig zu verwerfen. Der Beschluss konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 70 Abs 2 MarkenG).

Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen kommt nach den obigen Ausführungen ersichtlich nicht in Betracht (§ 71 Abs 3 MarkenG).

Kliems

Sredl

Bayer

Pü