



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 272/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 68 132**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 2005 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach

beschlossen:

Das Beschwerdeverfahren wird bis zum Abschluss des Eintragsverfahrens betreffend die Markenmeldung 305 18 876.3 ausgesetzt.

**Gründe**

Die Aussetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO sachdienlich, weil der Widerspruch auf eine angemeldete (noch nicht in das Register eingetragene) Marke gestützt ist und ein Erfolg der Beschwerde – jedenfalls hinsichtlich einiger Waren und Dienstleistungen – nicht von vorn herein völlig aussichtslos erscheint.

Der Widerspruch war zunächst zulässigerweise auf eine angemeldete Gemeinschaftsmarke (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125 b Nrn. 1 und 4 MarkenG) gestützt. Diese ist zwar nicht zur Eintragung in das Gemeinschaftsmarkenregister gelangt, aber gemäß Art. 108 bis 110 GMV in eine nationale Markenmeldung umgewandelt worden, welche nach § 125 d MarkenG vom Deutschen Patent- und Markenamt umfassend zu prüfen ist (gemäß Nr. 2 auf Zulässigkeit und gemäß Nr. 3 auf absolute Schutzhindernisse, wobei sich ggf. nach Nr. 4 noch ein Widerspruchsverfahren anschließen kann). Diese Prüfung ist – soweit aus der Akte ersichtlich – noch nicht abgeschlossen.

Nach vorläufiger Prüfung geht der Senat davon aus, dass der Widerspruch – jetzt gestützt auf die aus der Umwandlung der Gemeinschaftsmarkenmeldung entstandene deutsche Anmeldung 305 18 876.3 – weiterhin zulässig ist (entgegen der Auffassung des 27. Senats, Mitt. 2005, 277 – TAXI MOTO). Nach Art. 32 GMV kommt der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung zu, wobei diese Wirkung, wie der Umkehrschluss aus Art. 108 Abs. 7 GMV ergibt, nicht erlischt, wenn – wie hier – der Umwandlungsantrag innerhalb der vorgeschriebenen Zeit eingereicht wird. Die aus der Umwandlung entstandene nationale Anmeldung steht also in Kontinuität zur vorangegangenen Gemeinschaftsmarkenmeldung, aus der Widerspruch erhoben wurde. Der Senat behält sich vor, zu dieser Frage die Rechtsbeschwerde zuzulassen, sofern eine Entscheidung in der Hauptsache erforderlich werden sollte.

Im Übrigen wird den Beteiligten, wie bereits in der mündlichen Verhandlung angesprochen, angeraten, ernsthaft eine außergerichtliche Einigung, z. B. im Wege einer waren- und dienstleistungsmäßigen Abgrenzung, in Erwägung zu ziehen.

Viereck

Kruppa

Merzbach

Pü