



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 26/08

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 32 570.5**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 vom 10. Januar 2008 wird aufgehoben und die Sache an die Markenstelle zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I**

Für Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 37 und 42 ist die Wortmarke 306 32 570.5

### **Aus Liebe zu Ihren Büchern**

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die hiergegen am 11. Oktober 2007 eingelegte Erinnerung hat die Anmelderin ausweislich der Amtsakte mit Schriftsatz vom 23. November 2007, im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 23. November per Telefax sowie am 27. November 2007 im Original, begründet. Die Markenstelle hat die Erinnerung durch Beschluss vom 10. Januar 2008 unter Bezugnahme auf die Gründe des Erstbeschlusses mit der Begründung zurückgewiesen, die Anmelderin habe ihre Erinnerung nicht begründet, weshalb nicht zu ersehen sei, in welcher Hinsicht sie den angefochtenen Beschluss für angreifbar halte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß, die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Sie hat vorgetragen, dass eine Erinnerungsbegründung am 23. November 2007 vorab per Telefax eingereicht und anschließend die Bestätigungskopie übermittelt worden sei. Als Nachweis werde die Sendebestätigung des Telefaxes beigelegt. Warum die zweimalig übermittelte Erinnerungsbegründung nicht zu den Akten gelangt sei, könne nicht nachvollzogen werden; ihrerseits habe jedenfalls kein Übermittlungsfehler vorgelegen. Die Erinnerungsbegründung sei daher mit Beschwerdeeinlegung nochmals übermittelt worden, damit sie im Rahmen der amtlichen Abhilfeprüfung besonders beachtet werden.

Der Erinnerungsprüfer hat auf dem Beschwerdeschriftsatz vermerkt, die Erinnerungsbegründung habe bei der Entscheidung im Erinnerungsverfahren nicht vorgelegen und sei erst mit der Beschwerde zur Akte gelangt.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache hat sie insoweit Erfolg, als die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zurückverwiesen wird.

Das Verfahren vor der Markenstelle leidet wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör an einem wesentlichen Mangel (Art. 103 GG, § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Es ist ausweislich der Akte davon auszugehen, dass die Anmelderin ihre Erinnerung vom 11. Oktober 2007 mit Schriftsatz vom 23. November 2007, der im Deutschen Patent- und Markenamt am 23. November 2007 per Telefax (vgl. auch das von der Anmelderin übermittelte Sendeprotokoll) sowie am 27. November 2007 im Original eingegangen ist, begründet hat. Dieses damit

rechtzeitig vor Beschlussfassung am 10. Januar 2008 eingegangene Vorbringen der Anmelderin hat die Markenstelle, wie sich aus den Beschlussgründen ergibt, nicht zur Kenntnis genommen. Aus dem Aktenvermerk des Erinnerungsprüfers lässt sich auch keine nachträgliche Würdigung im Rahmen des Abhilfeverfahrens nach Beschwerdeeinlegung (§ 66 Abs. 5 Satz 4 MarkenG) entnehmen, da lediglich festgestellt worden ist, dass die Erinnerungsbegründung bei Beschlussabfassung nicht vorgelegen habe. Damit hat die Markenstelle den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt. Um eine nachträgliche Würdigung des Vorbringens durch die Markenstelle zu gewährleisten und einen Instanzverlust zu vermeiden, erachtet der Senat eine Zurückverweisung an die Markenstelle für zweckmäßig.

Der Verfahrensfehler der Markenstelle rechtfertigt die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG auch ohne ausdrücklichen Antrag der Anmelderin (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdnr. 30 m. w. N.; Rdnr. 32).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb