



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 47/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 02 744

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2002 ist wirkungslos, soweit aufgrund der Widersprüche aus den Marken 2 100 468 und IR 523 095 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 397 02 744 angeordnet worden ist.

2. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der in Ziffer 1. bezeichnete Beschluß aufgehoben, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 396 02 698 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist. Insofern wird das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke „LION“ ist unter der Nummer 397 02 744 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 02 - 06, 08 - 12, 14 - 16, 18 - 28, 31 - 42 eingetragen worden. Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus

- der für Waren der Klasse 12 eingetragenen Wort-Bildmarke 2 100 468 „LION“

- der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 25, 35, 41 und 42 in Deutschland geschützten international registrierten Wortmarke 523 095 „LIONS“

- und der für die Waren „Spirituosen“ eingetragenen Wort-Bildmarke 396 02 698 „LION TREBER“.

Gegen die Widerspruchsmarke 396 02 698 ist derzeit noch ein Widerspruch aus der Marke 2 014 400 „LIONS“ im Erinnerungsverfahren anhängig. Aufgrund dieses Widerspruchs hat in dem dortigen Verfahren die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 29. August 2002 die Löschung der Marke 396 02 698 angeordnet. Hiergegen hat die Inhaberin der von der Löschungsanordnung betroffenen - hier widersprechenden - Marke Erinnerung eingelegt. Eine Entscheidung über die Erinnerung ist bisher noch nicht ergangen.

In dem hier anhängigen Verfahren hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 2. Dezember 2002 aufgrund der Widersprüche aus den Marken 2 100 468, IR 523 095 und 396 02 698 jeweils für einen Teil der Waren und Dienstleistungen wegen insoweit bestehender Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 397 02 744 angeordnet.

Gegen diesen Beschluß hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Die Widersprechende aus der Marke 396 02 698 beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen mit der Maßgabe, daß sich der Widerspruch nur noch gegen „Spirituosen und Liköre“ richtet.

Die Widersprechenden aus den Marken 2 100 468 und IR 523 095 haben ihre Widersprüche im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Bezüglich der Widersprüche aus den Marken 2 100 468 und IR 523 095 hat sich das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme der Widersprüche erledigt. Aus Gründen der Rechtsicherheit und in Berücksichtigung des Amtsermittlungsgrundsatzes ist daher gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 und Abs 4 ZPO von Amts wegen auszusprechen, daß die angefochtenen Beschlüsse wirkungslos sind (vgl BGH Mitt 1998, 264 „Puma“).
2. Auf die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der angefochtene Beschluß, soweit darin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 396 02 698 angeordnet worden ist, ohne sachliche Prüfung gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG aufzuheben und das Verfahren diesbezüglich an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, weil das Verfahren vor der Markenstelle an einem wesentlichen Mangel leidet.

Die Markenstelle hat die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus einer Marke angeordnet, die wegen des gegen sie in der Erinnerung anhängigen Widerspruchsverfahrens noch nicht rechtsbeständig in das Register eingetragen ist. In einem solchen Fall, in dem die Widerspruchsmarke noch nicht bestandskräftig eingetragen ist, weil noch ein Verfahren zur Löschung der Marke aufgrund Widerspruchs gemäß § 42 MarkenG anhängig ist, entspricht es der ständigen, auf der Bestimmung des § 32 Abs 2 MarkenV beruhenden Spruchpraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes, das Wi-

derspruchsverfahren auszusetzen, wenn dem Widerspruch voraussichtlich stattzugeben wäre. Mit der teilweisen Stattgabe des Widerspruchs aus der noch nicht bestandskräftig eingetragenen Marke ist die Markenstelle ohne erkennbaren sachlichen Grund von dieser ständigen in der Markenverordnung vorgegebenen Amtspraxis abgewichen. Hierin sieht der Senat einen wesentlichen Verfahrensmangel, welcher insoweit die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt rechtfertigt (vgl. BPatGE 34, 143; PAVIS PROMA 24 W (pat) 130/98; 24 W (pat) 274/98; 24 W (pat) 150/99).

3. Von der Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 3 MarkenG) ist vorliegend nur deshalb abzusehen, weil die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke auch gegen die in dem angefochtenen Beschluß ausgesprochene teilweise Löschanordnung aufgrund der Widersprüche aus den Marken 2 100 468 und IR 523 095 gerichtet war und sie demzufolge auch im Fall einer verfahrensfehlerfreien Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bezüglich der Marke 396 02 698 einlegt worden wäre.
4. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb