

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 27/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 05 789

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winklers, des Richters k.A. Kätker und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 vom 29. Dezember 1998 und 26. November 2001 sind gegenstandslos, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 078 537 die Löschung der Marke 396 05 789 angeordnet worden ist.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3. Die Kosten des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens trägt der Widersprechende.

G r ü n d e

I

Die am 22. Oktober 1996 eingetragene Marke 396 05 789

"Cotta-Line"

ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 19, 37 und 40 bestimmt.

Die Inhaberin der Marke 2 078 537

"COTTO"

hat am 28.4.1997 Widerspruch erhoben.

Die Markenabteilung 3.3 hatte mit Beschluß vom 9. August 1996 ausgesprochen, daß die Marke 2 078 537 im Register zu löschen sei. Diese Entscheidung wurde durch das Bundespatentgericht im Verfahren 33 W (pat) 124/97 mit Beschluß vom 6. Februar 1998 bestätigt. Die Löschung der Widerspruchsmarke ist am 9. November 1998 erfolgt.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat mit Beschluß vom 29. Dezember 1998 die teilweise Löschung der streitgegenständlichen Marke für die Waren und Dienstleistungen

"Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Fliesen, Dachplatten, Bodenplatten aus keramischen Material; Denkmäler (nicht aus Metall); Fliesenlegearbeiten und Fußbodenlegearbeiten, Pflasterei und Plattenlegearbeiten"

angeordnet und diese Entscheidung mit Erinnerungsbeschluß vom 26. November 2001 bestätigt.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie trägt vor, daß der Widerspruch seit der Löschung der Marke "COTTO" formal unbegründet gewesen sei. Es sei unbillig vom Widersprechenden gewesen, das Verfahren weiterzuführen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Kosten des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen.

Der Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren lediglich vorgetragen, daß er nach Löschung der Widerspruchsmarke den Widerspruch vom 28. April 1997 als hinfällig betrachte.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 vom 29. Dezember 1998 und 26. November 2001 sind wirkungslos, soweit in ihnen die Löschung der streitgegenständlichen Marke angeordnet worden ist.

Auf den Zwischenbescheid des Senats vom 26. April 2002 in dem darauf hingewiesen worden ist, daß die Widerspruchsmarke rechtskräftig gelöscht worden ist, hat der Widersprechende vorgetragen, daß er nach Löschung seiner Marke den Widerspruch vom 28. April 1997 als hinfällig betrachte. Diese Erklärung ist auszulegen, wobei Maßstab dasjenige ist, was vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage entspricht (BGH MDR 00,1093). In seinem Schreiben an das Gericht bringt der Widersprechende unmißverständlich zum Ausdruck, daß er den Widerspruch nicht mehr weiter verfolgen will. Diese Äußerung ist somit als Rücknahme des Widerspruchs auszulegen, auch wenn dieser nicht ausdrücklich erklärt worden ist (s. auch BGH RR 96, 886).

Die Grundlage des Widerspruchsverfahrens ist damit gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO entfallen (vgl BGH Mitt 1998, 264 - Puma).

Aus Gründen der Rechtsklarheit war auszusprechen, daß die angefochtenen Beschlüsse hinsichtlich der genannten Löschung wirkungslos sind.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 71 Abs 3 MarkenG anzuordnen. Diese Entscheidung entspricht der Billigkeit, weil die Widerspruchsmarke am 9. November 1998 bereits gelöscht worden war, die Markenstelle dennoch die teilweise Löschung der angegriffenen Marke beschlossen hat.

3. Die Entscheidung über die Kostenauflegung beruht auf § 63 Abs 1 Satz 1 und § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG. Es entspricht der Billigkeit, dem Widersprechenden die Verfahrenskosten ab dem Erinnerungsverfahren aufzuerlegen, weil sein Verhalten mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Spätestens seit der Löschung der Widerspruchsmarke wäre er verpflichtet gewesen, diesen Sachverhalt im streitgegenständlichen Verfahren mitzuteilen (vgl auch Althammer/Ströbele/Klaka MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 21 für die Fallkonstellation, daß der Widerspruch aus einer im Laufe des Widerspruchsverfahren gelöschten Marke nicht unverzüglich zurückgenommen wird).

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI