



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 73/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 307 78 307.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. März 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2008 und 20. August 2008 sind wirkungslos.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **SUPERgirl**

ist am 30. November 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 22. Mai 2008 hat die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Mit Erinnerungsbeschluss vom 20. August 2008 hat die Markenstelle die Zurückweisung der Anmeldung überwiegend bestätigt.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Mit Beschluss vom 10. Juni 2009 hat der Senat die Beschlüsse des DPMA vom 22. Mai 2008 und vom 20. August 2008 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, und hat das Verfahren an das DPMA wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels zurückverwiesen.

Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof den Beschluss des Senats vom 10. Juni 2009 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Das Verfahren vor dem DPMA sei nicht mit einem wesentlichen Mangel behaftet gewesen. Die Markenstelle sei nicht gehalten gewesen, im Hinblick auf eingetragene vergleichbare Marken im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung anzugeben oder darzulegen, dass es die Voreintragungen für rechtswidrig halte.

Mit einem an das DPMA gerichteten Schriftsatz vom 21. Februar 2012 hat die Anmelderin die Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Wortzeichens zurückgenommen und mit einem an das Gericht gerichteten Schriftsatz von demselben Tage die Aussprechung der Wirkungslosigkeit der Amtsbeschlüsse beantragt.

## II.

Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO war auszusprechen, dass die angefochtenen Beschlüsse wirkungslos sind.

Die Rücknahme der Markenmeldung (§ 39 Abs. 1 MarkenG) kann auch nach der Zurückweisungsentscheidung des DPMA im Beschwerdeverfahren erklärt werden, solange die Zurückweisung noch nicht rechtskräftig ist (BGH GRUR 1983, 342, 343 – BTR).

Nach dem gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entsprechend anzuwendenden § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ist, wenn die Klage zurückgenommen wird, der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen und ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Nach dem gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG analog anzuwendenden § 269 Abs. 4 ZPO entscheidet das Gericht auf Antrag über diese Wir-

kung durch (deklaratorischen) Beschluss. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift hat der Ausspruch der Wirkungslosigkeit auf Antrag zwingend zu erfolgen.

Zu einer Kostenauflegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlass.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu