



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 68/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 056 026**  
**(hier: Lösungsverfahren SB 431/16)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2017 wirkungslos ist, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.
2. Die in Höhe von 500,-- Euro geleistete Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 22. September 2010 angemeldete Bezeichnung **Butterfinger** ist am 4. März 2011 für diverse Waren der Klassen 29 und 30 unter der Nummer 30 2010 056 026 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 8. April 2011 veröffentlicht worden ist, hat die S... GmbH Import mit dem am 6. Juli 2011 eingegangenen Schriftsatz Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch und die Widerspruchsgebühr sind innerhalb der 3-Monatsfrist des § 42 Abs. 1 MarkenG erhoben bzw. gezahlt worden. Der Widerspruch war durch Beschluss der Markenstelle vom 26. Juni 2013 zurückgewiesen worden, den Verfahrensbevollmächtigten der Beteiligten des Widerspruchsverfahrens am 1. Juli 2013 zugestellt worden war. Wie dem Markenregister entnommen werden

kann, endete dieses Widerspruchsverfahren mit dem Ablauf der Beschwerdefrist und der Bestandskraft der Entscheidung der Markenstelle am 2. August 2013.

Mit dem per Telefax am 25. November 2015 beim DPMA eingegangenen Löschungsantrag vom selben Tag hat die Antragstellerin nun die Löschung der Marke mit der Begründung beantragt, dass diese nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden sei und deshalb wegen Verfalls nach § 49 MarkenG zu löschen sei.

Der Löschungsantrag ist der Markeninhaberin zusammen mit dem Amtsbescheid vom 9. Januar 2014 mittels Übergabeeinschreiben, das am 10. Januar 2017 abgeschickt worden ist, zugestellt worden. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag nicht widersprochen. Daraufhin hat die Markenabteilung mit Beschluss vom 18. Mai 2017 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, mit der Begründung, dass die Markeninhaberin der Löschung nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten nach Zustellung des Löschungsantrags widersprochen habe, so dass die Eintragung der Marke ohne weitere Sacherörterung zu löschen sei.

Der Beschluss der Markenabteilung ist der Markeninhaberin mittels Übergabeeinschreiben, das am 24. Mai 2017 abgeschickt worden ist, zugestellt worden.

Mit Schreiben vom 29. Mai 2017, vorab eingegangen per Telefax am selben Tag, hat die Markeninhaberin u. a. dagegen unter Verweis auf das gegen die angegriffene Marke geführte und erst im Jahr 2013 abgeschlossene Widerspruchsverfahren und unter Hinweis auf § 26 Abs. 5 MarkenG Beschwerde eingelegt.

Nach Hinweis des Senats vom 8. August 2017 zur fehlenden Schlüssigkeit des Löschungsantrags in Bezug auf die gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG noch in der Benutzungsschonfrist befindliche angegriffene Marke hat die Löschungsantragstellerin ihren Löschungsantrag zurückgenommen.

## II.

Nachdem die Löschantragstellerin ihren Löschantrag zurückgenommen hat, war festzustellen, dass die seitens der Markenstelle getroffene Löschanordnung, die aufgrund der form- und fristgerecht eingelegten Beschwerde nicht bestandskräftig geworden ist, wirkungslos geworden ist analog § 269 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 4 ZPO.

Es ist auch angezeigt, der Markeninhaberin die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen. Die Markenabteilung hätte erkennen müssen, dass die Benutzungsschonfrist bei der mit dem Verfallsantrag angegriffenen Marke noch nicht abgelaufen und der Löschantrag deshalb angesichts der fehlenden Voraussetzungen für eine Verfallslöschung nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG unschlüssig war. Die Markeninhaberin hat zwar dazu beigetragen, dass es zur Löschanordnung gekommen ist, weil sie untätig geblieben ist und dem Löschantrag nicht widersprochen hat. Insofern hätte sie unter Hinweis auf das gegen die angegriffene Marke bis August 2013 laufende Widerspruchsverfahren den offensichtlichen Irrtum der Markenabteilung aufklären können. Auch wenn ein solches Handeln der Markeninhaberin im konkreten Fall schon aus Eigeninteresse sinnvoll gewesen wäre, bestand hierzu keine Verpflichtung, so dass allein diese Unterlassung nicht zu einer anderen Beurteilung bei der Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa