



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 560/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 2020 414

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Juli 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Poeppel

ECLI:DE:BPatG:2024:020724B28Wpat560.23.0

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden aus der international registrierten Marke 1 143 709 wird für derzeit gegenstandslos erklärt.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 30 2019 220 414

EMO BIKES

haben die Beschwerdeführerin aus der IR-Marke 1 143 709

Zemo

sowie die Inhaberin der Unionsmarke 009 410 549



Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 11. September 2023 die angegriffene Marke auf den Widerspruch aus der Marke UM 009 410 549 gelöscht und gleichzeitig den Widerspruch der Beschwerdeführerin aus der IR-Marke 1 143 709 zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss hat nur die

aus der IR-Marke 1 143 709 Widersprechende am 17. Oktober 2023 Beschwerde eingelegt.

Auf den Hinweis des Senats vom 19. Dezember 2023, dass die Beschwerde derzeit gegenstandslos ist, hat die Beschwerdeführerin nicht reagiert. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden aus der IR-Marke 1 143 709 war ursprünglich zulässig, insbesondere statthaft nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 2 MarkenG.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 vom 11. September 2023 keine Beschwerde eingelegt hat, ist die Löschungsanordnung aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 009 410 549 bestandskräftig geworden. Die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zurück, § 43 Abs. 4 i. V. m. § 52 Abs. 2 MarkenG. Die Beschwerde ist daher derzeit gegenstandslos. Sollte das Markenrecht der Inhaberin der angegriffenen Marke – etwa aufgrund einer Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG – wieder aufleben, müsste über die Beschwerde noch entschieden werden.

Der Beschwerdeführerin ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten.

Bis zum Ablauf der Beschwerdefrist am 13. November 2023 konnte die Beschwerdeführerin nicht sicher davon ausgehen, dass es bei der Löschung der

angegriffenen Marke bleiben würde. Nach einer möglichen Beschwerdeeinlegung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke hätte es entweder nach einer Einigung zwischen ihr und der weiteren Widersprechenden oder aber nach einer abweichenden Entscheidung durch das Bundespatentgericht noch zu einer für die Inhaberin der angegriffenen Marke in Abweichung von dem Beschluss der Markenstelle in Bezug auf die Widerspruchsmarke UM 009 410 549 ihr günstigen Entscheidung kommen können. Zur Wahrung ihrer Rechte blieb der Beschwerdeführerin demzufolge keine andere Möglichkeit, als ihrerseits Beschwerde einzulegen. Da diese Beschwerde allein durch den Ablauf der von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht zur Beschwerdeeinlegung genutzten Beschwerdefrist gegenstandslos geworden ist, weil die Markeninhaberin ihrerseits gegen die Löschung ihrer Marke kein Rechtsmittel eingelegt hat, entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten (vgl. Ströbele/ Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 71 Rn. 66 m. w. N.).

Die Prüfung, ob ein Anlass besteht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, erfolgt von Amts wegen, ohne dass es hierzu eines Antrags der Beschwerdeführerin bedarf (vgl. BPatG, Beschlüsse vom 17. April 2019, 25 W (pat) 521/19; vom 14. Juni 2016, 29 W (pat) 12/16; vom 20. November 2000, 30 W (pat) 112/00; vom 15. Januar 1998, 25 W (pat) 206/97).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Mittenberger-Huber

Uhlmann

Poepfel

...