



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 242/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 31 906**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die für die Waren

Speiseeis; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

eingetragene Wortmarke 303 31 906

**FREAKY ICE**

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

**Crème glacée**

in der Bundesrepublik Deutschland geschützten IR-Marke 734 674

**Freaky Ice.**

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet,

und zwar für die Ware „Speiseeis“. Hinsichtlich der Ware „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ hat sie eine Verwechslungsgefahr mangels Warenähnlichkeit verneint.

Hiergegen hat sich die Beschwerde des Widersprechenden gerichtet mit dem Ziel, die angegriffene Marke auch für „alkoholische Getränke (ausgenommen Bier)“ zu löschen. Mit Schreiben vom 27. Oktober 2004 hat der Vertreter des Widersprechenden mitgeteilt, dass beim Deutschen Patent- und Markenamt die Übertragung der angegriffenen Marke auf die E... B.V., deren alleiniger Gesellschafter der Widersprechende ist, beantragt worden sei. Als Nachweis sei eine Kopie des Protokolls über die mündliche Verhandlung vor dem Landgericht Hamburg, Zivilkammer 15 (Az.: 315 0 792/03) beigefügt worden, aus der sich ergebe, dass der Markeninhaber dieser Umschreibung der Marke zugestimmt habe. Im Falle einer Übertragung werde das anhängige Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgt, da zwischen Beschwerdeführer und Markeninhaber zwar keine Identität, aber jedenfalls eine gesellschaftsrechtliche Verbindung bestehe.

Nach Einreichen des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 16. Dezember 2004 hat die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke auf die „E... B.V., in H..., NL“ umgeschrieben und gleichzeitig angefragt, ob der Widerspruch aus der Marke IR 734 674 zurückgenommen werde. Auf die Mandatsniederlegung des Vertreters des Widersprechenden vom 5. Juli 2007 hat die Markenstelle diesem mitgeteilt, dass die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Inlandsvertreters nach § 96 Abs. 4 MarkenG erst bei Anzeige der Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt wirksam werde; bis zu diesem Zeitpunkt müsse daher der bisherige Vertreter noch tätig werden. Daraufhin hat der Vertreter der Widersprechenden mitgeteilt, dass ihr früherer Mandant sowohl postalisch als auch telefonisch nicht mehr erreichbar sei, weshalb eine Rücknahme des Widerspruchs nicht in Betracht komme.

## II

Die Beschwerde ist nach der Übertragung der angegriffenen Marke 303 31 906 „FREAKY ICE“ mangels Beschwer unzulässig geworden. Eine Beschwer muss nicht nur bei Einlegen eines Rechtsmittels, sondern grundsätzlich auch noch bei der Entscheidung über das Rechtsmittel gegeben sein (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl. 2005, Vorbem. § 511, Rdnr. 16), was vorliegend zu verneinen ist.

Durch das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 16. Dezember 2004 (Az.: 315 O 792/03) ist rechtskräftig festgestellt worden, dass der Markeninhaber in die Übertragung der angegriffenen Marke „FREAKY ICE“ auf die dortige Klägerin, die Firma E... B.V. in H..., NL, vertreten durch ihren Geschäftsführer S..., eingewilligt hat. Daraufhin hat die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke entsprechend umgeschrieben. Damit sind zwar der ursprünglich Widersprechende S... und die jetzige Inhaberin der angegriffenen Marke, die E... B.V. nicht formell identisch. Wie sich aus dem Rubrum des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 16. Dezember 2004 jedoch unmittelbar ergibt, ist der Widersprechende allein vertretungsberechtigter Gesellschafter der nunmehrigen Markeninhaberin. Daher hat der Widersprechende im Verlauf des Beschwerdeverfahrens auch angekündigt, dass er im Falle einer Übertragung der angegriffenen Marke auf die Firma „E...“ den Widerspruch aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Verbindung nicht mehr weiterverfolgen werde. Durch die zwischenzeitlich erfolgte Übertragung der angegriffenen Marke ist mangels Beschwer das Rechtsschutzbedürfnis für eine Sachentscheidung über den vorliegenden Widerspruch nachträglich entfallen. Die Beschwerde war daher als unzulässig zu verwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 66 Rdnr. 26).

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb