

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 219/99

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 08 520

BPatG 152

6.70

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Sommer und Schramm

beschlossen:

- I. Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 1999 ist wirkungslos, soweit die Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 085 052 gelöscht worden ist.
- II. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 395 08 520 die Bezeichnung

MEDILAN

zunächst für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Toilettenartikel; Öle für kosmetische Zwecke, Lanolin für den kosmetischen Gebrauch;

Pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege; Öle für pharmazeutische Zwecke; Lanolin für den pharmazeutischen Gebrauch."

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1994 eingetragenen Marke 2 085 052

MEDILET.

Mit Schriftsatz vom 27. Mai 1999, eingegangen beim DPMA am selben Tag, hat die Markeninhaberin das Warenverzeichnis wie folgt beschränkt:

"Lanolin und lanolinhaltige Zusammensetzungen, alle Waren zur Verwendung bei der Herstellung von Kosmetika und Toilettenartikeln

Lanolin und lanolinhaltige Zusammensetzungen, alle Waren zur Verwendung bei der Herstellung von pharmazeutischen Zusammensetzungen und Produkten."

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß des Prüfers vom 16. Juni 1999 die angegriffene Marke auf der Grundlage des ursprünglichen Warenverzeichnisses aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr 2 085 052 gelöscht.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben. Nach einer weiteren Einschränkung bzw Klarstellung ihres Warenverzeichnisses hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Sie ist der Ansicht, die mangelnde Berücksichtigung der beantragten Beschränkung des Warenverzeichnisses im patentamtlichen Verfahren in dem dort ergangenen Beschluß stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Die Widersprechende hat sich zu diesem Antrag nicht geäußert.

II.

1. Da die Widersprechende den Widerspruch aus der vorgenannten Marke zurückgenommen hat, ist gemäß § 82 Absatz 1 Satz 1 Markengesetz in Verbindung mit § 269 Absatz 3 Satz 1 und 3 ZPO auszusprechen, daß der angefochtene Beschluß hinsichtlich der dort angeordneten Löschung wirkungslos ist (vgl. BGH Mitt 1998, 264 - Puma). Dieser Ausspruch erfolgt aus Gründen der Rechtssicherheit und unter Berücksichtigung des Amtsermittlungsgrundsatzes von Amts wegen (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 56. Aufl., § 269 Rdn 46).

2. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Absatz 3 Markengesetz ist nicht veranlaßt.

Die Rückzahlung kann aus Billigkeitsgründen ua bei Verfahrensfehlern in der Vorinstanz angeordnet werden. Eine derartige Anordnung kommt jedoch nur in Betracht, wenn die erforderliche Kausalität zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung besteht. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr scheidet damit aus, wenn auch ohne Verfahrensfehler inhaltlich ganz oder teilweise dieselbe Entscheidung des DPMA ergangen wäre und deshalb die Beschwerde hätte eingelegt werden müssen (Althammer/ Ströbele, MarkenG, 5. Aufl., § 71 Rdn 35 mwNachw).

An dieser Kausalität fehlt es vorliegend. Auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses durch die Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren stimmte dieses mit der ursprünglichen Fassung in Teilbereichen überein. So entsprechen die Waren "Lanolin für den kosmetischen Gebrauch" im ursprünglichen Warenverzeichnis weitgehend den Waren "Lanolin (...) zur Verwendung bei der Herstellung von Kosmetika". Gleiches gilt für die ursprünglichen Waren "Lanolin für den pharmazeutischen Gebrauch" und "Lanolin (...) zur Verwendung bei der Herstellung von pharmazeutischen Zusammensetzungen und Produkten".

Da das DPMA auch wegen der vorgenannten Waren die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, hätte die Markeninhaberin auch bei Berücksichtigung des neu gefaßten Warenverzeichnisses zumindest wegen der im alten und neuen Warenverzeichnis übereinstimmenden Waren eine Beschwerdeentscheidung herbeiführen müssen. Daher geht die Beschwerdeeinlegung nicht (allein) auf die unterbliebene Berücksichtigung des neu gefaßten Warenverzeichnisses zurück.

Eine teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nicht angeordnet werden (Althammer/Ströbele aaO Rdn 33 mwNachw).

3. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens (§ 71 Abs 1 und 4 MarkenG) besteht kein Anlaß.

Dr. Buchetmann

Sommer

Schramm

br/Ju