

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 248/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 397 35 281**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Juli 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterin Pagenberg und des Richters Guth

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß der Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. September 2001 wirkungslos ist, soweit die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der Widersprüche aus den Marken 10 99 884 und 11 04 355 angeordnet worden ist.
2. Es wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

**Gründe**

Mit Beschluß vom 5. September 2001 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Er hat die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses im Wege der Teillöschung beantragt. Die Widersprechende hat die Widersprüche zurückgenommen.

Der angefochtene Beschluß ist demzufolge hinsichtlich der angeordneten teilweisen Löschung wirkungslos, § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO analog (vgl dazu BGH Mitt 1998, 264 "Puma").

Im Interesse einer eindeutigen Klärung der Rechtslage erfolgte der Ausspruch zur Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidungen von Amts wegen, zumal das Registerverfahren im wesentlichen vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht wird (vgl dazu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 56. Aufl, Rdn 46 zu § 269 ZPO und Stein/Jonas, ZPO, 20. Aufl, Rdn 58).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war anzuordnen, weil der angefochtene Beschluß auf einem Verfahrensfehler des Deutschen Patent- und Markenamts beruht (§ 71 Abs 3 MarkenG).

Die Markenstelle für Klasse 16 hat die teilweise Löschung der jüngeren Marke wegen der Widersprüche 1 und 3 angeordnet, ohne zu berücksichtigen, daß die Benutzung aller drei Widerspruchsmarken mit Schriftsätzen vom 15. Januar 1999 für sämtliche Waren bestritten war. Die Markenstelle hatte die Aufforderung zur Glaubhaftmachung laut Verfügung vom 22. Februar 1999 verneint. In den Gründen ist sie auf die Benutzungslage mit keinem Wort eingegangen. Die Widersprechende hat die Schriftsätze mit den Nichtbenutzungseinreden erst mit der Zustellung des Beschlusses vom 5. September 2001 erhalten.

Der Verfahrensfehler war kausal für die Einlegung der Beschwerde, da nicht ausgeschlossen werden kann, daß der angefochtene Beschluß hätte anders ausfallen können, wenn die Benutzung der Widerspruchsmarken 1 und 3 hätte glaubhaft gemacht werden müssen.

Im übrigen bestand keine Veranlassung, aus Gründen der Billigkeit von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung der Beteiligten im markenrechtlichen Widerspruchs- bzw Beschwerdeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht abzuweichen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Grabrucker

Guth

Pagenberg

Fa