



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 155/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 06 040**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. August 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2002 und vom 12. März 2003 wirkungslos sind.

## **Gründe**

### **I**

Mit Beschluss vom 8. August 2002 hat die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Regierungsangestellten im gehobenen Dienst die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet. Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Mit einer an das Patentamt gerichteten Eingabe vom 5. September 2002 hat die Widersprechende den Widerspruch zurückgenommen.

Daraufhin hat die Markenstelle zunächst durch formlose Mitteilung vom 20. September 2002 der Markeninhaberin mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren durch die Zurücknahme des Widerspruchs abgeschlossen sei.

Fast ein halbes Jahr später hat die Markenstelle mit Beschluss vom 12. März 2003 festgestellt, dass ihr Beschluss vom 8. August 2002 wirkungslos ist. In den Gründen hat sie ihre Zuständigkeit damit begründet, dass die Beschwerde der Mar-

keninhaberin dem Bundespatentgericht noch nicht vorlag und dazu auf Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 66, Rdn. 63 verwiesen.

## II

1. Nach der Rücknahme des Widerspruchs ist in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO die Wirkungslosigkeit des Beschlusses der Markenstelle vom 8. August 2002 festzustellen, mit dem die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs angeordnet worden ist (vgl. BGH BIfPMZ 1998, 367 - Puma).

Zu einer Kostenauflegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlaß.

2. Zur Klarstellung ist außerdem die Wirkungslosigkeit des im Beschwerdeverfahren ergangenen weiteren Beschlusses der Markenstelle vom 12. März 2003 festzustellen. Mit diesem Beschluss hat die Markenstelle die Wirkungslosigkeit ihres eigenen und inzwischen mit der Beschwerde angefochtenen Lösungsbeschlusses vom 8. August 2003 festgestellt.

Entgegen ihrer Auffassung war die Markenstelle für die Feststellung der Wirkungslosigkeit ihres Lösungsbeschlusses nicht mehr zuständig. Da im kontradiktorischen Widerspruchsverfahren eine Abhilfemöglichkeit ausgeschlossen ist (§ 66 Abs. 5 Satz 2 MarkenG), begründet bereits die Einlegung der Beschwerde die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts (BPatG Mitt. 1969, 157; Senatsentscheidung vom 20.11.1998 (33 W (pat) 232/98) – S+B TECHNOLOGIE, sog. Devolutivwirkung der Beschwerde; Ströbele/Hacker Markengesetz, 7. Aufl § 61 Rdn 21). Das Patentamt hat die Beschwerde daher gemäß § 66 Abs. 5 Satz 5 MarkenG unverzüglich dem Patentgericht vorzulegen.

Behält die Markenstelle im zwar anerkennenswerten Bemühen um einfache Erledigung eines nicht mehr streitigen Widerspruchsverfahrens, dennoch aber unter Mißachtung dieser Vorschrift die patentamtlichen Akten mit der Beschwerde ein, so kann dies nicht, wie sie gemeint hat, ihre Zuständigkeit fortsetzen (die Bezug genommene Kommentarstelle Althammer/Ströbele/Klaka, 6. Aufl., § 66, Rdn. 63 (7. Aufl.: Rdn. 112) ist bei isolierter Betrachtung - auch wegen der Hervorhebung des Wortes "Devolutiveffekt" - mißverständlich; sie bezieht sich jedoch erkennbar nur auf Fälle, in denen eine Abhilfeentscheidung möglich ist). Trifft die Markenstelle trotz der Anhängigkeit der Beschwerde beim Gericht dennoch eine Sachentscheidung über den Widerspruch oder die Beschwerde, ist diese wegen des Instanzübergriiffs als wirkungslos und damit unbeachtlich anzusehen (33 W (pat) 232/98). Zur Klarstellung war damit auch der Feststellungsbeschluss der Markenstelle aufzuheben.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Hu