



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 47/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. September 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 38 056

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des DPMA - Markenstelle für Klasse 10 - vom 17. Oktober 2002 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 49 587 die Löschung der Marke 398 38 056 auch für die Waren der Klasse 10: "Röntgengeräte; ärztliche, zahn- und tierärztliche Apparate, sämtliche Waren ausschließlich für medizinische Zwecke" angeordnet ist. Insoweit ist der Beschluss gegenstandslos.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

G r ü n d e

I.

Gegen die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 eingetragenen Wortmarke "DIXI" ist Widerspruch u.a. aus der Marke 396 49 587 "Tixi" erhoben.

ben worden, der mit Schreiben vom 28. Oktober 1999 (Bl. 42 der Akte) nur noch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 aufrecht erhalten worden ist; dieses Schreiben ist der Markeninhaberin nicht zugestellt worden. Nach einer Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke auf Grund eines weiteren Widerspruchs hat die Widersprechende mit Schreiben vom 21. Juni 2000 erklärt, "dass der oben bezeichnete Widerspruch im vollen Umfang aufrechterhalten wird". Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin die Eintragung der jüngeren Marke in vollem Umfang gelöscht.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens die Beschwerde auf die Waren der Klasse 10 beschränkt und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeregt, weil die Markenstelle trotz des beschränkten Widerspruchs die Löschung der Marke auch für die Waren der Klasse 10 angeordnet hat.

Die Widersprechende beantragt,

der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen,

nachdem sie sich im Beschwerdeverfahren bisher nicht geäußert hatte. Zur Begründung führt sie aus, dass die Markeninhaberin die Widersprechende nicht rechtzeitig über ihre Beschränkung der Beschwerde auf die Waren der Klasse 10 informiert habe. Wenn die Markeninhaberin nur am Markenschutz für diese Waren interessiert gewesen sei, hätte sie ihre Beschwerde von vornherein darauf beschränken können, auch wenn sie von der Beschränkung des Widerspruchs auf die Klassen 9 und 42 keine Kenntnis gehabt hätte.

Die Markeninhaberin hat sich zu dem Antrag nicht geäußert.

II.

Der Beschluss der Markenstelle war in dem im Tenor genannten Umfang aufzuheben, weil der Löschanordnung hinsichtlich der Waren der Klasse 10 der angegriffenen Marke die rechtliche Grundlage fehlte, nachdem die Widersprechende mit Schriftsatz vom 28. Oktober 1999 (Bl. 42 der Akte) ihren Widerspruch ausdrücklich nur noch auf die Waren der Klassen 9 und 42 gerichtet hatte. Die spätere Erklärung der Widersprechenden vom 21. Juni 2000 über die Aufrechterhaltung "im vollen Umfange" konnte sich nur noch auf den vorher eingeschränkten Umfang beziehen. Der angefochtene Beschluss ist mithin in Bezug auf die Waren der Klasse 10 gegenstandslos.

Im übrigen ist das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme der weitergehenden Beschwerde in der Hauptsache erledigt.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG ist nicht angezeigt, da die hierfür erforderlichen besonderen Umstände nicht dargetan sind, aufgrund derer es unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten.

Die geltend gemachte falsche Sachbehandlung durch die Markenstelle, die offenbar das Schreiben der Widersprechenden vom 28. Oktober 1999 mit der Beschränkung des Widerspruchs auf die Waren der Klassen 9 und 42 des angegriffenen Warenverzeichnisses der Markeninhaberin nicht zugestellt und überdies auch nicht bei der Beschlussfassung berücksichtigt hat, rechtfertigt für sich genommen noch nicht die Rückzahlung. Insoweit fehlt es an der erforderlichen Kausalität für die Einlegung der Beschwerde, die den gesamten Beschluss umfasste und nicht lediglich die Löschanordnung hinsichtlich der Waren der Klasse 10, auch wenn die Markeninhaberin im Schriftsatz vom 16. November 1999 mit ihrem "Hilfsantrag" eine Bereitschaft zum Einlegen gezeigt hatte.

Für eine Auferlegung von Kosten, wie dies die Widersprechende beantragt, besteht ebenfalls keine Veranlassung.

Nach § 71 Abs. 1 MarkenG hat in einem zweiseitigen Verfahren jeder der Beteiligten regelmäßig seine Kosten vor dem Bundespatentgericht selbst zu tragen, falls nicht ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit wegen des besonderen Verhaltens einer der Verfahrensbeteiligten von diesem Grundsatz abzuweichen ist.

Davon kann vorliegend nicht die Rede sein. Weder rechtfertigt die beschränkte Rücknahme der Beschwerde an sich eine Kostenauflegung (§ 71 Abs. 4 S. 1 MarkenG) noch der weitere Umstand, dass die Markeninhaberin dies erst im Fax vom 13. September 2004, also zwei Tage vor dem anberaumten Termin, erklärt hat. Selbst wenn die Beschwerde erst im Termin beschränkt worden wäre, stellt dies keine Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflichten seitens der Widersprechenden dar, weil eine solche Verfahrenserklärung in jedem Stadium abgegeben werden kann. Damit muss jeder Verfahrensbeteiligter rechnen und gegebenenfalls seine Reisevorbereitungen für die Wahrnehmung des anberaumten Termins darauf einstellen, wenn er für sich unnötige Reiskosten ersparen will.

Der Antrag der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Hu