

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 55/09
<b>Entscheidungsdatum:</b>	2. November 2009
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§§ 82 MarkenG, 269 ZPO

---

### Wirkungslosigkeit eines Beschlusses nach Widerspruchsrücknahme

1. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO sind im markenrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren über § 82 MarkenG nur in den Fällen anwendbar, in denen die vorangegangenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes und/oder des Bundespatentgerichts ohne die Rücknahme des Widerspruchs zu einer Änderung der materiellen Rechtslage geführt hätten.
2. Daher ist der Antrag der Widersprechenden auf Erklärung der Wirkungslosigkeit dieser Beschlüsse, nachdem sie ihren Widerspruch aus ihrer älteren Marke nach Erlass des Beschlusses des Bundespatentgerichts, mit dem die Beschwerde der Widersprechenden gegen die ihrem Widerspruch den Erfolg versagenden Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückgewiesen worden ist, zurückgenommen hat, wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis als unzulässig zurückzuweisen.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 55/09

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 49 195**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. November 2009 durch ...

beschlossen:

Der Antrag der Widersprechenden, den Beschluss vom 29. Mai 2009 nach der Rücknahme ihres Widerspruchs für wirkungslos zu erklären, wird als unzulässig zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der Marke Nr. 302 49 195



Widerspruch eingelegt aus ihrer prioritätsälteren Wortmarke Nr. 2068360

**flow.**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 28. September 2006 den Widerspruch und mit Beschluss vom 19. Dezember 2007 die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.

Die hiergegen erhobene Beschwerde der Widersprechenden hat der Senat mit Beschluss vom 29. Mai 2009 zurückgewiesen. Dieser Beschluss ist den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden am 15. Juli 2009 zugestellt worden.

Mit Anwaltsschriftsatz vom 4. August 2009, beim Gericht eingegangen am 6. August 2009, hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen. Sie beantragt daher,

festzustellen, dass der Beschluss des Senats vom 29. Mai 2009 sowie die vorangegangenen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2006 und 19. Dezember 2007 wirkungslos seien.

Die Markeninhaberin hat hierzu keine Stellung genommen und auch keinen Antrag gestellt.

## II.

A. Der Antrag der Widersprechenden ist mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig zurückzuweisen.

Im - gesetzlich nicht ausdrücklich geregelten - Fall der Rücknahme eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer jüngeren Marke entfällt zwar nachträglich die Grundlage für das Widerspruchs- und ein ggf. hieran anschließendes Beschwerdeverfahren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass in jedem Fall auf die Widerspruchsrücknahme über § 82 Abs. 1 MarkenG die Vorschrift des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO, die für den Fall der Klagerücknahme, die nach § 269 Abs. 1 ZPO nach Beginn der mündlichen Verhandlung nur mit Einwilligung des Beklagten zulässig ist, die Wirkungslosigkeit eines vor der wirksamen Klagerücknahme ergangenen Urteils kraft Gesetzes vorsieht, anwendbar wäre. Da

der Begriff der „Wirkungslosigkeit“ i. S. d. § 269 ZPO sich nach weitaus überw.M. nur auf Vollstreckbarkeit des vorangegangenen Urteils und dessen materielle, nicht aber auch auf dessen formelle Rechtskraft (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., Vor § 300 Rn. 19) bezieht, besteht für eine solche Analogiebildung nämlich nur in solchen Widerspruchsverfahren ein Bedürfnis, in denen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts oder des Bundespatentgerichtes, die vor der Widerspruchsrücknahme ergangen sind, ohne die Widerspruchsrücknahme Rechtswirkungen materieller Art entfalten könnten, vor allem also in solchen Fällen, in denen eine dieser Entscheidungen die teilweise oder vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hatte. In solchen Fällen ist nämlich offensichtlich, dass der Inhaber der betroffenen angegriffenen Marke ein Interesse daran hat, den Fortfall der Löschanordnung als Folge der Widerspruchsrücknahme ausdrücklich feststellen zu lassen. Dem entsprechend hat der Bundesgerichtshof auch nur für solche Fälle eine analoge Heranziehung des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO auf den gesetzlich nicht geregelten Fall der Widerspruchsrücknahme - statt der zuvor üblichen Aufhebung der die Löschung anordnenden Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts - ausdrücklich bejaht (vgl. BGH GRUR 1998, 818 - Puma).

Ein solches Bedürfnis besteht demgegenüber in dem hier gegebenen Fall, dass der Widerspruch der Widersprechenden sowohl von der Markenstelle als auch - vor der Rücknahme des Widerspruchs - vom Bundespatentgericht zurückgewiesen wurde, nicht. Denn in allen Fällen, in denen der Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke zurückgewiesen wird, besagt eine solche Entscheidung nichts anderes, als dass der Widerspruch gerade nicht zu einer Änderung der materiellen Rechtslage führt; damit entfaltet bereits ein den Widerspruch zurückweisender Beschluss der Markenstelle oder des Bundespatentgerichts unabhängig davon, ob der Widerspruch bis zur (formellen) Rechtskraft der Entscheidung fortbesteht oder (wie hier) zuvor zurückgenommen wurde, keine Wirkungen. Schon aus logischen Gründen kann aber ein Beschluss,

der unabhängig vom Fortbestand des Widerspruchs schon keine materiell-rechtlichen Wirkungen hat, solche (nicht vorhandenen) Wirkungen auch nicht nach der Rücknahme des Widerspruchs verlieren. Für eine Feststellung der Wirkungslosigkeit einer den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung besteht damit kein Raum (so i. E. wohl auch Ströbele/Hacker/Kirschneck, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 42 Rn. 39 und Ströbele/Hacker/Knoll, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 82 Rn. 8).

Damit ist aber auch kein Rechtsschutzbedürfnis für die Widersprechende, die (angebliche) Wirkungslosigkeit des ihren Widerspruch zurückweisenden Beschlusses des Senats nach der Rücknahme ihres Widerspruchs festzustellen, ersichtlich. Dementsprechend war ihr anderslautender Antrag als unzulässig zurückzuweisen.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Me