

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 136/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 34 219

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Knoll

beschlossen:

Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2000 wird aufgehoben.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

G r ü n d e :

I.

Die Bezeichnung

Amoclav

ist unter der Nummer 397 34 219 als Marke ua für "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 20. Oktober 1997 ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der älteren, seit dem 25. Oktober 1993 international registrierten Marke IR 573 932

AMOKSIKLAV

die seit 1994 ua für "produits pharmaceutiques, vétérinaires t hygiéniques" auch in der Bundesrepublik Schutz genoß.

Obwohl der Widerspruchsmarke aufgrund eines unwidersprochen gebliebenen Löschungsantrags der Schutz wegen Nichtbenutzung bereits am 30. März 2000 für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland wieder entzogen worden war, hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 26. Mai 2000 die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt mit den Anträgen,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen und die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch inzwischen zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen und die beigezogenen Akten der Kollisionsmarken verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat schon deshalb Erfolg, weil zum Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle, in der die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wurde, der Widerspruchsmarke der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der Entscheidung der Markenabteilung 3.4. vom 30. März 2000 bereits entzogen gewesen war. Somit lag zum Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung kein zulässiger Widerspruch mehr vor, auf den allein die Löschungsentscheidung der Markenstelle nach § 42 Abs 2 Nr 1, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG iVm § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG gestützt war.

Einer Zurückweisung des Widerspruchs bedarf es nicht mehr, weil die Widersprechende ihren Widerspruch aus der og Marke inzwischen zurückgenommen hat.

Es entspricht vorliegend auch der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG zurückzuzahlen. Die Rückzahlung hat zu erfolgen, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 71 Rdn 37 und 38). Als Gründe für eine Rückzahlung kommen insbesondere fehlerhafte Sachbehandlung oder Verfahrensfehler seitens des Patentamts in Betracht. Ein in diesem Sinne relevanter Fehler lag vor, da die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke wegen eines Widerspruchs aus einer Marke angeordnet hat, die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Inland keinen Schutz mehr genoß. Damit fehlte der Entscheidung jegliche Grundlage.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Brandt

Knoll

Fa