

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 237/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die angegriffene Marke 395 43 603

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Es wird festgestellt, daß der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 1998 sowie der Berichtigungsbeschluß vom 26. August 1999 wirkungslos sind.

Der Antrag der Beschwerdeführerin 1 auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der von der Beschwerdeführerin 2 gezahlten Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

Mit Beschluß vom 2. November 1998 hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund eines zwischen der K... GmbH als Inhaberin der angegriffenen Marke und der Widersprechenden durchgeführten Widerspruchsverfahrens die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 090 171 gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die angegriffene Marke ist gemäß Verfügung vom 28. Mai 1998 von der K... GmbH auf die I... GmbH & Co. KG, der Beschwerdeführerin 2, als neue Markeninhaberin umgeschrieben worden. Mit Berichtigungsbeschluß vom 26. August 1999 hat die Markenstelle daraufhin den der K... GmbH zugestellten Beschluß vom 2. November 1998 hinsichtlich der auf diese lautenden Beteiligtenbezeichnung berichtigt und wegen versehentlicher Falschbezeichnung dahingehend geändert, daß die I... GmbH & Co. KG (Beschwerdeführerin 2) als Beteiligte in den berichtigten Beschluß vom 2. November 1998 aufzunehmen sei. Der Berichtigungsbeschluß ist den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin 2 zugestellt worden.

Sowohl die K... GmbH als ehemalige Inhaberin der angegriffenen Marke und Verfahrensbeteiligte als auch die I... GmbH & Co. KG als jetzige Markeninhabern und Beschwerde des Berichtigungsbeschlusses haben form- und fristgerecht eine eigenständige Beschwerde eingelegt und jeweils Beschwerdegebühren entrichtet. Die Widersprechende hat den Widerspruch aus der og Marke zurückgenommen. Die K... GmbH (Beschwerdeführerin 1) hat die Rückzahlung der von ihr geleisteten Beschwerdegebühr beantragt.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen, da weder der aufgrund Rücknahme des Widerspruchs bedingte Verfahrensausgang noch sonstige verfahrensmäßige Umstände eine Rückzahlung der Beschwerde-

gebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen an die Beschwerdeführerin 1 rechtfertigen. So ist diese insbesondere mangels eines wirksamen Beteiligtenwechsels (§ 265 ZPO iVm § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG) Beteiligte des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren geblieben, auch wenn die angegriffene Marke bereits vor dem Erlaß des angegriffenen Beschlusses vom 2. November 1998 auf die I... GmbH & Co. KG als Rechtsnachfolgerin umgeschrieben worden war (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 940 - Sanopharm; MarkenR 1999, 61, 62 - LIBERO). Die Beschwerdeführerin 1 war und ist deshalb die richtige Verfahrensbeteiligte. Sie ist auch nicht durch die in dem Berichtigungsbeschuß vom 26. August 1999 liegende unrichtige Sachbehandlung der Markenstelle zusätzlich beschwert. Insoweit liegt nur für die Beschwerdeführerin 2 als verfahrensfehlerhaft Beteiligte eine erstmalige, selbständig zur Beschwerdeeinlegung berechtigende Beschwer vor (vgl Althammer/Ströbele, MarkenR, 5. Aufl, § 61 Rdn 12), welche zugleich Anlaß zur Rückzahlung der von ihr entrichteten Beschwerdegebühr gibt. Es war deshalb insoweit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin 2 anzuordnen, ohne daß es hierzu eines Antrages bedurfte, da ein derartiger Ausspruch auch von Amts wegen erfolgen kann (vgl BPatGE 3, 75, 77/78).

Da die angefochtenen Beschlüsse aufgrund der Rücknahme des Widerspruchs wirkungslos sind, war ferner gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO (vgl dazu BGH Mitt 1998, 264 "Puma") im Interesse einer eindeutigen Klärung der Rechtslage zugleich die Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidungen von Amts wegen auszusprechen, zumal das Registerverfahren im wesentlichen vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht wird (vgl da-

zu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 56. Aufl, Rdn 46 zu § 269 ZPO und Stein/Jonas, ZPO, 20. Aufl, Rdn 58).

Kliems

Knoll

Engels

Pü