

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 203/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 0 16 741/1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Schermer und des Richters v. Zglinitzki

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß der Beschluß der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 1999 wirkungslos ist, soweit die Eintragung der angemeldeten Marke aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 562 110 versagt worden ist.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 30. Juli 1994 bekanntgemachte angemeldete Marke

"KALISOL",

deren Warenverzeichnis im Laufe des Widerspruchsverfahrens die Fassung

"Waschmittel, Seife"

erhalten hat, ist Widerspruch erhoben worden aus der am 22. Januar 1991 veröffentlichten IR-Marke 562 110

"ALLIZOL",

die nach Abschluß des Schutzbewilligungsverfahrens am 16. Juni 1994 in Deutschland geschützt war für die Waren

"Klasse 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides".

Die Anmelderin hat am 5. September 1997 die Einrede der mangelnden Benutzung der IR-Marke 562 110 erhoben. Nach Mitteilung der Markenstelle, daß die Benutzungsschonfrist der IR-Marke bis 16. Juni 1999 laufe, hat sie am 27. April 1998 nochmals die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben.

Mit Beschluß vom 25. Juni 1999 hat die Markenstelle für Klasse 1 die Eintragung der angemeldeten Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 562 110 gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG iVm § 158 Abs 5 Satz 1 MarkenG versagt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Nach Löschung der IR-Marke 562 110 im internationalen Register am 22. Dezember 1999, hat die Widersprechende den Widerspruch aus der IR-Marke zurückgenommen.

Sie beantragt,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung führt sie aus, daß die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle über den Widerspruch bereits abgelaufen gewesen sei und die Eintragung der angemeldeten Marke daher nicht habe versagt werden dürfen.

II.

1. Aufgrund der Rücknahme des Widerspruchs ist der angefochtene Beschluß hinsichtlich der Eintragungsversagung in entsprechender Anwendung von § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO wirkungslos (vgl dazu BGH Mitt 1998, 264 "Puma").

2. Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs 3 und 4 MarkenG auch nach der Rücknahme des Widerspruchs zulässig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg.

Die Beschwerdegebühr kann aus Gründen der Billigkeit nur dann zurückgezahlt werden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an Verfahrensmängeln leidet oder die angefochtene Entscheidung auf schweren materiell-rechtlichen Fehlern beruht, so daß die Einlegung der Beschwerde und Zahlung der Beschwerdegebühr aus diesen Gründen erforderlich geworden ist.

Solche Umstände liegen hier nicht vor. Im Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle über den Widerspruch am 25. Juni 1999 war zwar die mit dem Abschluß des Schutzbewilligungsverfahrens am 16. Juni 1994 beginnende fünfjährige Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen. Bei Ablauf der Schonfrist lag jedoch keine wirksam erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der IR-Marke vor, die von der Markenstelle hätte berücksichtigt werden müssen. Die Anmelderin hat die Nichtbenutzungseinrede zweimal lange Zeit vor der am 16. Juni 1999 ablaufenden fünfjährigen Benutzungsschonfrist erhoben, nämlich einmal am 5. September 1997 und sodann nochmals am 27. April 1998. Eine gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG verfrüht und damit unwirksam erhobene Einrede mangelnder Benutzung kann nicht als schwebend unwirksame Erklärung angesehen werden, die mit dem Eintritt der

Bedingung, nämlich dem Ablauf der Benutzungsschonfrist automatisch wirksam wird.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß §71 Abs 1 MarkenG bestand kein Anlaß.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Schermer

CI