



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 8/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 11 504

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patentamts vom 24. Oktober 2002 ist wirkungslos.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke 397 11 504 wurde aus der EU-Marke 273 011 Widerspruch erhoben. Die angegriffene Marke wurde durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 24. Oktober 2002 des Deutschen Patent- und Markenamts gelöscht.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er legt ein Urteil des Landgerichts Hamburg vom 1. November 2000 (315 O 527/98) mit Rechtskraftvermerk vom 15. November 2002 vor. Durch dieses wird die Widersprechende verurteilt, den an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Widerspruch gegen die Markenmeldung zurückzunehmen. Aus dem Tatbestand des Urteils ergibt sich, dass es sich um den Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 397 11 504 handelt. Der Markeninhaber beantragt daher, den Be-

schluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2002 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Er habe bereits am 27. November 1998 beantragt, das Widerspruchsverfahren im Hinblick auf das zivilrechtliche Klageverfahren auszusetzen. Auf diesen Antrag hin sei dann lediglich auf das nicht abgeschlossene Eintragungswiderspruchsverfahren hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke 273 011 hingewiesen worden. Ferner sei die Ankündigung erfolgt, dass nach Abschluss des Verfahrens unaufgefordert Bescheid gegeben werde. Tatsächlich aber sei über den Aussetzungsantrag in der Sache nie entschieden worden. Es entspreche deshalb der Billigkeit wegen dieses Verfahrensfehlers die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen, weil bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung der angefochtene Beschluss nicht ergangen wäre. In diesem Fall hätte Gelegenheit bestanden, das Urteil vorzulegen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren in der Sache nicht geäußert.

II.

1. Der Widerspruch gilt gemäß § 894 Abs. 1 ZPO mit Wirkung vom 15. November 2002 als zurückgenommen, nachdem das Urteil des Landgerichts Hamburg an diesem Tag rechtskräftig geworden ist.

Nach § 82 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO hatte dies zur Folge, dass das Widerspruchsverfahren als nicht anhängig geworden anzusehen ist und die bereits ergangene – nicht rechtskräftige – Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts wirkungslos geworden ist, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedurfte. Auf Antrag des Markeninhabers, der sinngemäß seinem Antrag zu entnehmen ist, war dies durch Beschluss auszusprechen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war anzuordnen.

Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Rückzahlung erfolgt insbesondere dann, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem schweren Fehler leidet und wenn das Fehlverhalten kausal für die Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung ist. Die Markenstelle hat den Antrag des Markeninhabers, das Verfahren im Hinblick auf den Zivilrechtsstreit über die Klage auf Rücknahme des Widerspruchs auszusetzen, nicht beschlossen. Das Verfahren wurde lediglich stillschweigend nur bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke ausgesetzt. Die Zurückweisung des Aussetzungsantrags hätte den Markeninhaber veranlasst, vor der Entscheidung der Markenstelle vom 24. Oktober 2002 auf das zu seinen Gunsten ergangene Urteil vom 1. November 2000 hinzuweisen, das am 15. November 2002 rechtskräftig geworden ist. Damit wäre die Beendigung des Widerspruchsverfahrens herbeigeführt worden, ohne dass es einer Beschwerde bedurft hätte.

3. Eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Winkler

Viereck

Sekretaruk

Ko