



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 375/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 55 720**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz am 27. Januar 2004

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Oktober 2003 wird für wirkungslos erklärt.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der Marke 301 55 720 aufgrund ihrer Marken IR 749 403 und GM 457 622 Widerspruch eingelegt. Mit Beschluss vom 14. Oktober 2003, der am 17. Oktober 2003 den Verfahrensbevollmächtigten der Beteiligten zugestellt worden ist, hat die Markenstelle die Löschung der jüngeren Marke wegen der Widersprüche aus den Marken angeordnet. Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2003, der beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag per Fax eingegangen ist, hat die Widersprechende ihre Widersprüche zurückgenommen.

Gegen den Beschluss der Markenstelle hat die Markeninhaberin am 4. November 2003 Beschwerde eingelegt, mit der sie ursprünglich die Aufhebung des Beschlusses begehrte; gleichzeitig wies sie darauf hin, dass die Beteiligten bereits im

September 2003 eine Vereinbarung geschlossen hätten, derzufolge die Widersprechende sich zur Rücknahme des Widerspruchs verpflichtet habe, ihr aber eine solche Erklärung bislang nicht vorliege. Nachdem ihr von der Markenstelle am 12. November 2003 telefonisch und schriftlich die Widerspruchsrücknahme mitgeteilt worden ist, beantragt sie nunmehr, den Beschluss der Markenstelle für gegenstandslos zu erklären und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

## II

1. Nach § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO analog war der Beschluss der Markenstelle infolge der nach seinem Erlass erklärten Rücknahme der Widersprüche auf den zulässigerweise (§ 82 Abs 1 MarkenG iVm §§ 263, 264 ZPO analog) geänderten Antrag der Markeninhaberin für gegenstandslos zu erklären. Die von der Markeninhaberin ursprünglich beantragte Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle kam nicht in Betracht, weil der Beschluss nur dann als unwirksam aufzuheben gewesen wäre, wenn die Markenstelle ihn nach Wirksamwerden der Rücknahmeerklärungen erlassen hätte (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl, § 269 Rn 14 und Vor § 300 Rn 19; BPatG 33 W (pat) 232/98 und 28 W (pat) 246/00, beides veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Da er aber bereits zuvor den Verfahrensbevollmächtigten zugestellt worden war, lag kein Fall der Unwirksamkeit des Beschlusses, sondern nur seiner Gegenstandslosigkeit gemäß § 269 Abs 3 ZPO analog vor. Zwar ist für den vom Antrag der Widersprechenden auf Gegenstandsloserklärung an sich die Markenstelle als die Instanz, welche die gegenstandslos gewordene Entscheidung erlassen hat, zuständig (vgl. Zöller/Greger, aaO, § 269 Rn 19); der Senat erachtet es aber aus Gründen der Verfahrensökonomie für sachdienlich, innerhalb des bei ihm anhängigen Beschwerdeverfahrens die Wirkungslosigkeit festzustellen.

2. Die von der Markeninhaberin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zurückzuweisen. Denn nach § 71 Abs 3 MarkenG kommt eine solche Entscheidung aus Billigkeitsgründen nur dann ausnahmsweise in Betracht, wenn der Mar-

kenstelle ein Verfahrensfehler vorzuwerfen wäre, der dazu geführt hätte, dass die Markeninhaberin zur Einlegung einer ansonsten nicht erforderlichen Beschwerde genötigt gewesen wäre. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. Nachdem die Widerspruchsrücknahme erst rund eine Woche vor der Beschwerdeerhebung beim Patentamt eingegangen war, bestand unter Berücksichtigung des normalen Geschäftsganges kaum die Möglichkeit einer früheren Mitteilung der Rücknahmeerklärungen. Im übrigen wäre die Beschwerdeeinlegung ohne weiteres entbehrlich gewesen, wenn sich die Markeninhaberin selbst vor der Beschwerdeeinlegung bei der Markenstelle – ggf auch telefonisch oder per Telefax – erkundigt hätte, ob zwischenzeitlich die mit der Widersprechenden vereinbarte Widerspruchsrücknahme erklärt worden ist; auch soweit der Markeninhaberin in diesem Fall an dem Ausspruch der Wirkungslosigkeit des erlassenen Beschlusses gelegen gewesen wäre, hätte es nicht der Einlegung der Beschwerde bedurft, weil hierfür vor Einlegung eines Rechtsmittels auf jeden Fall die Markenstelle zuständig geblieben wäre. Schließlich hätte die Markeninhaberin auch schon den Erlass des Beschlusses verhindern können, wenn sie die zwischen den Beteiligten getroffene Vereinbarung unmittelbar nach dem Zeitpunkt der Einigung der Markenstelle pflichtgemäß angezeigt hätte.

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit bestand nach alledem kein Anlaß.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü