



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 201/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke IR 692 448**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 31 vom 4. September 2002 ist gegenstandslos, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 093 594 zurückgewiesen worden ist.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

Mit Beschluss vom 4. September 2002 hat die Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 2 093 594 gegen die Marke IR 692 448 mangels relevanter Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Eine zwischenzeitlich erklärte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis durch die Markeninhaberin hatte die Markenstelle der Widersprechenden vor Beschlussfassung nicht mitgeteilt, sondern nur der Inhaberin einer anderen Widerspruchsmarke, die daraufhin ihren Widerspruch zurückgenommen hatte.

Gegen den Beschluss hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt mit der Begründung, dass der angefochtene Beschluss schon wegen der unterlassenen Mitteilung über die Einschränkung des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses keinen Bestand haben könne, da ihr insoweit das rechtliche Gehör verwehrt worden sei. Mit Schriftsatz vom 14. August 2003 hat sie sodann ihren Widerspruch in vollem Umfang zurückgezogen und den Ausspruch der Wirkungslosigkeit des Amtsbeschlusses sowie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt. Die Markeninhaberin hat sich hierzu nicht mehr geäußert.

Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO ist daher zunächst auszusprechen, dass der angefochtene Beschluss hinsichtlich der genannten Zurückweisung des mittlerweile zurückgenommenen Widerspruchs wirkungslos ist (vgl. BGH Mitt 1998, 264 „Puma“). Dieser Ausspruch erfolgt auch aus Gründen der Rechtssicherheit und unter Berücksichtigung des Amtsermittlungsgrundsatzes von Amts wegen (vgl. dazu auch Baumbach/Lauterbach, ZPO 63. Auflage 2005, § 269 RdNr. 46).

Zu einer Kostenauflegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlass.

Jedoch ist der Widersprechenden die Beschwerdegebühr zu erstatten. Dies entspricht der Billigkeit, nachdem die Entscheidung der Markenstelle an einem wesentlichen Mangel gelitten hat, so dass die Sache ohne Rücknahme des Widerspruchs hätte nach § 70 Abs. 3 Nr. 1, 2 MarkenG zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen werden müssen. Denn es ist mit den Grundsätzen eines offenen und fairen Verfahrens nicht vereinbar, dass die Widersprechende erst nach Erlass des Beschlusses der Markenstelle von der Einschränkung des angegriffenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erfahren hat. Wäre ihr dies vorher mitgeteilt worden wie der anderen Widersprechenden, so hätte sie vermutlich ebenso wie diese ihren Widerspruch zurückgenommen, was nunmehr erst im Beschwerdeverfahren geschehen konnte. In einer solchen Verfahrenssituation entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit, ohne dass es darauf ankommt,

ob der Widerspruch vor der Einschränkung überhaupt in vollem Umfang oder nur teilweise Erfolg haben konnte.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Na