



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 2/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 25 312**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2005 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

b e s c h l o s s e n:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

### Gründe

#### I

Die Widersprechende hatte gegen die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 17, 19 bis 39, u.a. auch für „Futtermittel“, eingetragene Wortmarke „Knirps“ Widerspruch eingelegt aus ihrer für „veterinärmedizinische Erzeugnisse, Futtermittel“ eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 47 159 „KNIRP“.

Mit Schriftsatz vom 20. November 2000 ihrer früheren Vertreter hatte die Markeninhaberin zum Widerspruch Stellung genommen und u.a. beantragt, „unter Zurückweisung des erhobenen Widerspruchs die Marke mit dem aus Anlage 1 ersichtlichen neuen Warenverzeichnis aufrechtzuerhalten“; in dem beigefügten Warenverzeichnis war die eingetragene Ware „Futtermittel“ nicht mehr enthalten. Dementsprechend hatte die Markenstelle im Register die Ware „Futtermittel“ gelöscht. Mit Schriftsatz ihrer jetzigen Vertreter vom 8. August 2003 beantragte die Markeninhaberin die Teillöschung der angegriffenen Marke für einzelne Waren der Klasse 31 und legte hierzu ein geändertes eingeschränktes Warenverzeichnis vor, in dem als beanspruchte Ware die „Futtermittel“ wieder genannt waren. Die Markenstelle informierte die Beteiligten mit Schreiben vom 30. September 2003 unter Übersendung eines geänderten Warenverzeichnisses, in welchem die Ware „Fut-

termittel“ ausdrücklich als beanspruchte Ware genannt ist, über die entsprechend veranlasste Registeränderung; mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2003 beanstandete die Widersprechende dies gegenüber der Markenstelle. Wie sich aus einem Registereuszug vom 03. November 2003 in der Amtsakte ergibt, wurde die Ware „Futtermittel“ im Warenverzeichnis der jüngeren Marke seitens der Markenstelle zu diesem Zeitpunkt wieder gestrichen; der Amtsakte können dabei die Umstände der Streichung nicht entnommen werden, insbesondere nicht, ob ihr ein entsprechender Teilverzicht der Markeninhaberin zugrundelag.

Mit Beschluss vom 6. November 2003 hat die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamtes unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für einzelne Waren der Klassen 5 und 30 mit der Begründung angeordnet, hinsichtlich dieser Waren bestehe zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. §§ 125 b Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. In der weiteren Begründung wird auf die Frage einer Warenähnlichkeit im Hinblick auf die ursprünglich für die jüngere Marke eingetragene Ware „Futtermittel“ nicht eingegangen.

Gegen diesen Beschluss hatte die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sie die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Ware „Futtermittel“ sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt hatte, weil nach den Umständen unklar sei, ob die angegriffene Marke weiterhin für die Ware „Futtermittel“, für die wegen Warenidentität eine Verwechslungsgefahr bestehe, registriert sei.

Die Markeninhaberin, welche zunächst in ihrer Beschwerdeerwiderung erklärt hatte, dass beide Teillöschungen nicht die Ware „Futtermittel“ betroffen hätten, so dass die Sache in Ermangelung einer Entscheidung über die Ware „Futtermittel“ im angefochtenen Beschluss nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 MarkenG an die Markenstelle zurückzuverweisen sei, hat mit Schriftsatz vom 15. November 2004 gegenüber der Markenstelle erklärt, aus der versehentlich in das Waren-

verzeichnis wieder aufgenommenen vorher gelöschten Ware „Futtermittel“ keine Rechte mehr herzuleiten.

Die Widersprechende hat daraufhin ihre Beschwerde zurückgenommen und beantragt nunmehr,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

## II

Es entspricht der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Die Widersprechende war allein wegen der für sie nur schwer durchschaubaren Verfahrensweise der Markenstelle bei der mehrfachen Eintragung und Löschung der Ware „Futtermittel“ zur Beschwerdeeinlegung gezwungen, um ihr Interesse an der Teillöschung der angegriffenen Marke für diese Ware, hinsichtlich der wegen bestehender Warenidentität unstreitig eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, zu wahren.

1. Die Markenstelle hatte allerdings zutreffend die im ursprünglichen Warenverzeichnis enthaltene Ware „Futtermittel“ aufgrund des Schriftsatzes nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht. Denn die Markeninhaberin hatte im Schriftsatz ihrer früheren Vertreter vom 20. November 2000 wirksam auf die Eintragung der angegriffenen Marke für diese Ware verzichtet. Hierfür spricht zunächst Seite 2 dieses Schriftsatzes (Bl. 28 VA), auf der ausdrücklich beantragt wurde, „unter Zurückweisung des erhobenen Widerspruches die Marke mit dem aus Anlage 1 ersichtlichen neuen Warenverzeichnis aufrechtzuerhalten“, wobei in dem als Anlage 1 beigefügten neuen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Bl. 32 ff. VA) die Ware „Futtermittel“ nicht mehr genannt war. Des Weiteren hatte die Markeninhaberin auf S. 4 unten/5 oben dieses Schriftsatzes (= Bl. 44/45 VA) ausgeführt:

„In dem neuen Warenverzeichnis sind die Waren ‚(...)Futtermittel‘ nicht mehr enthalten.

Danach ist Warenidentität oder Warenähnlichkeit nicht mehr gegeben.

Schon aus diesem Grund scheidet Verwechslungsgefahr aus.“

Damit hat sie unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, auf den Schutz der angegriffenen Marke für die Ware „Futtermittel“ zu verzichten.

2. Der Schutz der angegriffenen Marke für die Ware „Futtermittel“ ist aber dadurch wieder entstanden, dass die Markenstelle sie aufgrund des Schriftsatzes der jetzigen Vertreter der Markeninhaberin vom 8. August 2003 (Bl. 122 ff. VA) wieder im Register eingetragen hat. In diesem Schriftsatz hatte die Markeninhaberin eine (weitere) Teillöschung der angegriffenen Marke erklärt und hierzu ein „geändertes eingeschränktes Warenverzeichnis“ eingereicht, welches die Ware „Futtermittel“ wieder ausdrücklich nannte. Wegen des bereits zuvor erklärten Verzichts lag damit zwar eine unzulässige Erweiterung vor, so dass die angegriffene Marke nach § 48 Abs. 1 MarkenG für diese Ware nicht mehr geschützt werden konnte. Die Markenstelle hat aber trotzdem die Ware „Futtermittel“ für die angegriffene Marke im Register wieder eingetragen. Dies ergibt sich zum einen aus ihrem Bescheid vom 30. September 2003 (Bl. 126 VA), in welchem sie den Beteiligten das aufgrund des Teilverzichts geänderte Warenverzeichnis mitgeteilt hat, wobei dem Bescheid als Anlage das dem Teillöschungsantrag beigefügte geänderte Warenverzeichnis, welches die Ware „Futtermittel“ ausdrücklich enthielt, hinzugefügt worden ist. Darüber hinaus ist diese Eintragung auch in Heft 44 des Markenblatt vom 31. Oktober 2003 auf Seite 13942 veröffentlicht worden, wobei sich der Verwaltungsakte entnehmen lässt, dass die Veröffentlichung mit der Registereintragung übereinstimmt.

Mit der Eintragung ist der Schutz der angegriffenen Marke wieder auf die Ware „Futtermittel“ erweitert worden. Denn wie sich § 4 Nr. 1, § 14 Abs. 1 MarkenG ent-

nehmen lässt, ist die Eintragung für Entstehung und Schutzzumfang einer registrierten Marke konstitutiv (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 4 Rn. 5; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 4 Rn. 10). Dies wird auch dadurch gestützt, dass § 45 MarkenG eine Änderung der Registereintragung nur für die Fälle offensichtlicher Unrichtigkeit erlaubt und die Rücknahme einer rechtswidrigen Registereintragung nach § 48 VwVfG mangels Anwendbarkeit dieses Gesetzes (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG) nicht möglich ist.

Dem erneuten Schutz der angegriffenen Marke für diese Ware steht auch nicht die Rechtswidrigkeit der unzulässigen Erweiterung des Warenverzeichnisses entgegen. Denn für den Bestand und den Schutzzumfang einer eingetragenen Marke ist die Eintragung auch dann allein maßgeblich, wenn sie rechtswidrig erfolgte (vgl. Althammer/Ströbele, a.a.O., § 45 Rn. 6). Es handelt sich auch nicht um einen Fall offensichtlicher Unrichtigkeit i.S.d. § 45 Abs. 1 MarkenG (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 890, 891 f. – IMMUNINE/IMUKIN). Denn wie sich den in dieser Vorschrift ausdrücklich genannten Fällen der Berichtigung sprachlicher Fehler und bloßer Schreibfehler entnehmen lässt, liegt eine offenbar unrichtige Eintragung nur vor, wenn sie evident vom Gewollten abweicht (vgl. Althammer/Ströbele, a.a.O., § 45 Rn. 4; zum gleichlautenden Begriff in § 319 ZPO vgl. Zöller, ZPO, 23. Aufl., § 319 Rn. 4). Vorliegend fehlt es aber bereits an einer Abweichung von Gewolltem und Eingetragendem, weil die Markenstelle erkennbar dem Antrag der Markeninhaberin auf Änderung des Warenverzeichnisses in vollem Umfang stattgeben wollte; dass sie hierbei übersehen hat, dass der Antrag teilweise unzulässig war, ändert an der Übereinstimmung der Eintragung mit der von ihr hiermit gewollten Rechtsänderung nichts.

3. Wie sich den in der vorderen Aktentasche der Verwaltungsakte befindlichen losen Blättern entnehmen lässt, hat die Markenstelle allerdings am 03. November 2003 oder in der unmittelbar davorliegenden Zeit und somit vor Erlass des angefochtenen Beschlusses die Eintragung der angegriffenen Marke für die Ware „Futtermittel“ wieder gelöscht. Allerdings spricht einiges dafür, dass diese Teillö-

schung rechtswidrig war, da nicht feststellbar ist, ob sie auf einem wirksamen Teilverzicht der Markeninhaberin beruhte. Wie sich einem nicht unterzeichneten und undatierten Zettel in der vorderen Aktentasche der Verwaltungsakte entnehmen lässt, lag ihr möglicherweise eine telefonische Unterredung zwischen der Markenstelle und dem Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin zugrunde, bei der eine entsprechende Teillöschung erörtert wurde; auf Grund des Akteninhalts lässt sich aber nicht klären, ob die Markeninhaberin oder ihr Verfahrensbevollmächtigter bei dieser Gelegenheit oder zu einem späteren Zeitpunkt sich ausdrücklich mit einer solchen Registeränderung einverstanden erklärt hat. Ob die Markeninhaberin die Rückgängigmachung dieser ohne einen entsprechenden Teilverzicht rechtswidrigen Änderung der Registereintragung hätte verlangen können (vgl. hierzu für den Fall der Löschung der Marke BPatG 32 W (pat) 272/99 – Oasis, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM), bedarf vorliegend keiner weiteren Erörterung mehr, nachdem die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 16. November 2004 ausdrücklich erklärt hat, aus dieser Ware keine Rechte herzuleiten.

4. Die vorstehend dargelegten Umstände waren für die Widersprechende nicht erkennbar. Insbesondere bestand für sie keine Möglichkeit, die vor Beschlussfassung erfolgte (erneute) Löschung der Ware „Futtermittel“ festzustellen oder gar den Grund für diese Änderung der Registereintragung zu erkennen. Auch durch eine Akteneinsicht nach Beschlusszustellung wäre es ihr nur schwer möglich gewesen, den zutreffenden rechtmäßigen Registerinhalt zu ermitteln, da der Akteninhalt zu den Umständen, welche dieser Maßnahme zugrundelagen, keine Angaben enthält. Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren zunächst zu erkennen gegeben hatte, dass sie an einem weiteren Schutz der angegriffenen Marke für diese Ware festhalten wollte, wobei die Berechtigung dieses Anliegens wegen der unklaren und schwer durchschaubaren Umstände anlässlich der erneuten Löschung um den 03. November 2003 nicht von vornherein zu verneinen gewesen wäre. Da wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr die Eintragung der angegriffenen Marke für diese Ware aber unstreitig nicht Bestand haben konnte, blieb der Widersprechende keine Möglich-

keit als die Beschwerdeeinlegung, um ihr berechtigtes Interesse an der Teillöschung der angegriffenen Marke für diese Ware weiterzuverfolgen. Dass die Beschwerde tatsächlich wegen der bereits vor Erlass der angefochtenen Entscheidung vorgenommenen Löschung der streitigen Einzelware ins Leere ging, beruhte allein auf der undurchschaubaren Verfahrensweise der Markenstelle. Es erscheint daher unbillig, die Widersprechende mit der Beschwerdegebühr weiter zu belasten, die sie allein wegen der für sie nicht nachvollziehbaren Registerführung durch die Markenstelle aufwenden musste. Aus diesem Grund ist daher die Rückzahlung dieser Gebühr anzuordnen.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na