



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 521/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 009 589

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der aus der IR-Marke 1 149 915 Widersprechenden ist derzeit gegenstandslos.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der für die Ware „Dosiergeräte“ der Klasse 9 geschützten Wortmarke 30 2016 009 589

Solidos

haben die Beschwerdeführerin aus der für Waren der Klassen 7 und 9 geschützten IR-Marke 1 149 915

SolidosDuo

sowie die Inhaberin aus der für Waren der Klasse 7 geschützten Unionsmarke 013 537 411

SOLDOS

Widerspruch nach § 42 MarkenG erhoben.

Mit Beschluss vom 10. Dezember 2018 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen der Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke 30 2016 009 589 und der Widerspruchsmarke UM 013 537 411 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Den Widerspruch aus der IR-Marke 1 149 915 hat die Markenstelle zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss hat nur die aus der IR-Marke 1 149 915 Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 10. Dezember 2018, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 13. März 2019 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden aus der IR-Marke 1 149 915 war ursprünglich zulässig, insbesondere statthaft nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 2 MarkenG.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 10. Dezember 2018 keine Beschwerde eingelegt hat, ist die Löschanordnung aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 013 537 411 bestandskräftig geworden. Die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zurück, § 43 Abs. 4 i. V. m. § 52 Abs. 2 MarkenG. Die Beschwerde der Widersprechenden aus der IR-Marke 1 149 915 ist daher derzeit gegenstandslos. Sollte das Markenrecht der Inhaberin der angegriffenen Marke – etwa aufgrund einer Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG – wieder aufleben, müsste über die Beschwerde noch entschieden werden.

Der Widersprechenden und Beschwerdeführerin ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten.

Bis zum Ablauf der Beschwerdefrist konnte die Widersprechende nicht sicher davon ausgehen, dass es bei der Löschung der angegriffenen Marke bleibt. Nach einer möglichen Beschwerdeeinlegung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke hätte es entweder nach einer Einigung zwischen ihr und den weiteren Widersprechenden oder aber nach abweichender Entscheidung durch das Bundespatentgericht noch zu einer für die Inhaberin der angegriffenen Marke in Abweichung von dem Beschluss der Markenstelle in Bezug auf die Widerspruchsmarke UM 013 537 411 günstigen Entscheidung kommen können. Zur Wahrung ihrer Rechte blieb der Beschwerdeführerin demzufolge keine andere Möglichkeit, als ihrerseits Beschwerde einzulegen. Da diese Beschwerde allein durch den Ablauf der seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht zur Beschwerdeeinlegung genutzten Beschwerdefrist gegenstandslos geworden war und damit auch eine Auseinandersetzung in der Sache und ein entsprechendes Tätigwerden des Gerichts praktisch von Beginn des Verfahrens an überflüssig geworden ist, entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 71 Rn. 55 m. w. N.).

Die Prüfung, ob ein Anlass besteht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, erfolgt von Amts wegen, ohne dass es hierzu eines Antrags der Beschwerdeführerin bedarf (vgl. BPatG, Beschlüsse vom 14. Juni 2016 29 W (pat) 12/16; vom 20. November 2000, 30 W (pat) 112/00; vom 15. Januar 1998, 25 W (pat) 206/97).

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa