



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 5/24

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2021 101 820

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht von Bonin sowie der Richterin Butscher beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 3. November 2023 ist wirkungslos, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2021 101 820 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2017 028 840 angeordnet worden ist.

GRÜNDE**I.**

Am 4. Februar 2021 ist das Zeichen

UNISALUS

angemeldet und am 16. März 2021 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register unter der Nummer 30 2021 101 820 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44 eingetragen worden. Am 14. Juli 2021 wurde gegen ihre Eintragung seitens der Beschwerdegegnerin Widerspruch eingelegt. Er wird auf die Wortmarke 30 2017 028 840

SALUS

gestützt, die für Waren der Klassen 1, 2, 3, 5, 10 und 30 eingetragen ist. Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, vom 3. November 2022 wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Diese Entscheidung wurde auf die seitens der Widersprechenden

dagegen eingelegte Erinnerung mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, vom 3. November 2023 aufgehoben. Des Weiteren ist darin die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2021 101 820 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2017 028 840 angeordnet worden.

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2023 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Löschung der Eintragung ihrer Marke für die Waren der Klassen 3 und 5 beantragt sowie die Dienstleistungsbegriffe in Klasse 44 neu gefasst. Sie hat darüber hinaus mit Schreiben vom 7. Dezember 2023 Beschwerde gegen den Beschluss vom 3. November 2023 erhoben.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben die Beteiligten eine außergerichtliche Einigung getroffen. Daraufhin hat Beschwerdegegnerin ihren Widerspruch mit Schreiben vom 21. Mai 2024 zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin mit Schreiben vom 21. Juni 2024 beantragt,

„festzustellen, dass der Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 03.11.2023 betreffend die Löschung der Marke Nr. 30 2021 101 820 wirkungslos ist, soweit die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2017 028 840 ‚SALUS‘ angeordnet worden ist.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Gemäß § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war auszusprechen, dass der Beschluss vom 3. November 2023 im beantragten Umfang wirkungslos ist.

Zumindest in den Fällen, in denen durch Beschluss die Löschung der Eintragung einer Marke aufgrund Widerspruchs angeordnet worden ist, wird das Rechtsschutzbedürfnis der Inhaberin der angegriffenen Marke für ihren Antrag auf Feststellung der Wirkungslosigkeit des Beschlusses nach Rücknahme des Widerspruchs bejaht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 82 Rn. 35). Auch vorliegend darf der die Löschung anordnende Beschluss vom 3. November 2023 aufgrund der Erklärung vom 21. Mai 2024 nicht mehr vollzogen werden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ein Interesse daran, dies klären und feststellen zu lassen, um einer (versehentlichen) Löschung ihres Schutzrechts vorzubeugen. Maßgeblich ist der Rechtsschein, der von der wirkungslosen Entscheidung ausgeht. Der Ausspruch erfolgt daher aus Gründen der Rechtssicherheit.

Da ein Fall des § 269 Abs. 4 Satz 2 ZPO i. V. m. §§ 81a Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht vorliegt, ist die Wirkungslosigkeit gemäß § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht von Amts wegen, sondern auf Antrag auszusprechen. Dieser begrenzt zugleich den Umfang des Ausspruchs der Wirkungslosigkeit. In dem Beschluss vom 3. November 2023 werden zum einen der Beschluss vom 3. November 2022 aufgehoben und zum anderen die Löschung der Eintragung der Marke 30 2021 101 820 angeordnet. Es handelt sich folglich um zwei Entscheidungen. Lediglich die Feststellung der Wirkungslosigkeit der Zweiten hat die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt. Zwar sind mit dem Wegfall des Widerspruchs auch der Beschluss vom 3. November 2022 und somit seine Aufhebung durch Beschluss vom 3. November 2023 gegenstandslos geworden. Unabhängig davon, ob insoweit ein Rechtsschutzbedürfnis für die Feststellung der Wirkungslosigkeit besteht, ist es aufgrund der Antragsbindung vorliegend dem Senat verwehrt, die Wirkungslosigkeit des Beschlusses vom 3. November 2023 in seiner Gesamtheit auszusprechen.

III.

Ein Antrag zur Auferlegung der Kosten auf eine Beteiligte ist nicht gestellt. Zu einer solchen hätte auch kein Anlass bestanden, so dass es bei der Regelung verbleibt, dass jede Beteiligte ihre Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 MarkenG).

Kortbein

von Bonin

Butscher