



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 135/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 67 963

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerdegebühr wird nicht erstattet.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

SMART LUBRICATION

ist am 29. Dezember 2003 u. a. für die Waren und Dienstleistungen „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; chemische Zusatzmittel; chemische Zusätze für Kraftstoff und Treibstoff; chemische Zuschlagstoffe; siliziumhaltige chemische Erzeugnisse, insbesondere Silane, Siloxane, Siloxan-Copolymere mit organischen Polymeren; siliziumhaltige Kunststoffe im Rohzustand in Form von Kunstharzen, Pulvern, Flüssigkeiten oder Pasten; Kunststoffe im Rohzustand mit Schmiereigenschaften zur gewerblichen Verwendung oder als Zusatzmittel für chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Technische Öle und Fette; Schmiermittel; nicht chemische Zusätze für Schmiermittel; Benetzungöle; Bienenwachs; Degras [Gerberfett]; Erdölgelee [Vaseline] für gewerbliche Zwecke; Fischtran [nicht zum Verzehr]; Graphit als Schmiermittel; Hochvakuumfette zum Dichten und schmieren von Verbindungen in Vakuumsystemen; Karnaubawachs; Knochenöl für gewerbliche Zwecke; Motorenöl; Öle für technische Zwecke; Ozokerit [Bergwachs, Erdwachs]; Paraffin; Rapsöl für gewerbliche Zwecke; Riemenfett; Riemengeleitschutzmittel; Riemenwachs; Rizinusöl für technische Zwecke; Rüböl für gewerbliche Zwecke; Schmierfette; Schmiermittel; Schmieröle; Schmiermittel für

gleitende Metallteile und für Kunststoffgleitflächen; Schneidöle; Sonnenblumenöl für gewerbliche Zwecke; Stopfbuchsenfette; Schmiermittel für Ventile; technische Fette; Wachs für gewerbliche Zwecke; Waffenfett; Wollfett; Zeresin; Aus- und Weiterbildung, praktische Übungen (Unterricht), insbesondere auf dem Gebiet der Schmiermittel; Veröffentlichung von Büchern; Herausgabe von Texten [ausgenommen Werbetexte]; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form auch im Internet“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet und in diesem Umfang von der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA in zwei Beschlüssen, von denen einer in der Erinnerung ergangen ist, zurückgewiesen worden. Die angemeldete Marke, die der Verkehr im Sinne einer „intelligenten Schmierung“ verstehe, weise in Verbindung mit den oben genannten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft auf, da sie lediglich als Sachangabe aufgefasst werde.

In der gegen die Beschlüsse der Markenstelle eingelegten Beschwerde beantragte die Markeninhaberin, u. a. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da die Markenstelle ihrer Pflicht zur konkreten Beibringung von Beweismaterial, welches einer Eintragung entgegenstehe, nicht nachgekommen sei und ihre Entscheidung lediglich auf Behauptungen gestützt habe, worin ein wesentlicher Verfahrensfehler liege, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründe.

Am 19. Juli 2007 wurde über die Beschwerde der Anmelderin mündlich verhandelt und beschlossen, dass die Entscheidung gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zugestellt werde.

Die Anmelderin hat mit Eingabe vom 4. September 2007 die Anmeldung in dem von der Markenstelle zurückgewiesenen Umfang zurückgenommen, ihre Anregung, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, jedoch aufrechterhalten, mit der Begründung, die Anmelderin sei gezwungen gewesen, das Rechtsmittel der Beschwerde zu ergreifen, um sich mit den erstmals mit dem Erinnerungsbeschluss vorgebrachten Tatsachen auseinandersetzen zu können.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) kann zwar auch nach der (hier teilweisen) Rücknahme der Anmeldung angeordnet werden (MarkenG § 71 Abs. 4), jedoch liegen keine besonderen Umstände vor, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten.

Billigkeitsgründe für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr können sich insbesondere aus Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz ergeben (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32). Es kommt allerdings weder auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens noch auf die Feststellung eines vorwerfbaren Fehlers der Vorinstanz an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32).

Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerde geltend macht, die Markenstelle sei ihrer Pflicht zur konkreten Beibringung von Beweismaterial, welches einer Eintragung entgegenstehe, nicht nachgekommen und habe ihre Entscheidung lediglich auf Behauptungen gestützt, ist eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht veranlasst. Da es für eine Zurückweisung eines angemeldeten Zeichens nicht erforderlich ist, dass die Bezeichnung bereits im Verkehr verwendet wird, stellt es keinen Verfahrensfehler dar, wenn nicht für jede zurückgewiesene Ware oder Dienstleistung die Verwendung der angemeldeten Bezeichnung konkret nachgewiesen wird. Im Übrigen rechtfertigte selbst eine fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts an sich noch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32).

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Erinnerungsprüferin die Zurückweisung der Erinnerung auf Tatsachen gestützt hat, zu denen die Beschwerdeführerin nicht

hatte Stellung nehmen können. Die Ausführungen der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss, dass Begriffe wie „smart“ und „intelligent“ nicht nur im Zusammenhang mit Personen verwendet werden, sondern auch für technische Lösungen, so dass „SMART LUBRICATION“ im Sinne von „intelligenter Schmierung“ verstanden wird, beruhen nicht auf neu in das Verfahren eingeführten Tatsachen. Sie schließen vielmehr inhaltlich an den Beschluss der Erstprüferin an und werden - auch soweit auf die Erinnerungsbegründung eingegangen wird - im Ergebnis von den diesem beigefügten PAVIS-Entscheidungszusammenfassungen und Auszügen aus einer Internetrecherche getragen. Ob es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs an sich geboten gewesen wäre, diese Anlagen vor Erlass des Erstprüferbeschlusses zur Stellungnahme zu übersenden, ist für die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht mehr maßgeblich, da jedenfalls im Erinnerungsverfahren und somit vor Beschwerdeerhebung hierzu Gelegenheit bestand.

Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, bleibt somit erfolglos.

Kliems

Eisenrauch

Bayer

Na