

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 255/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. April 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 32 336.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade und der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgezahlt.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes vom 8. Oktober 1999 den Widerspruch der Beschwerdeführerin aus ihrer prioritätsälteren, unter der Nr 2 039 853 für ua "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger, magnetische Datenträger, Disketten, Optical-Disks; Übertragung von Daten auf elektronische Datenträger" eingetragenen Wortmarke

Convertronics

gegen die für "elektronische und elektrotechnische Komponenten, soweit in Klasse 9 enthalten" eingetragene Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

zurückgewiesen, weil eine Verwechslungsgefahr mangels Warenähnlichkeit ausscheide; denn bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren handle es sich nur um "bestimmte, in eine Sachgesamtheit integrierte Einzelteile", welche nicht das wirtschaftlich bestimmende Element für die vom Widerspruchszeichen zu kennzeichnenden Geräte darstellten. Dieser Entscheidung lag dabei der Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 9. Dezember 1997 zugrunde, in welchem diese darauf hingewiesen hatte, daß sie als reiner Zuliefererbetrieb Elektronikbauteile herstelle, welche mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet würden, während die Beschwerdeführerin ausschließlich Gerätehandel betreibe; dieser Schriftsatz wurde der Beschwerdeführerin erst mit dem angefochtenen Beschluß übermittelt.

Gegen diesen Beschluß hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sie ua auch beantragt, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, weil sie keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem vorgenannten Schriftsatz gehabt habe.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten vergleichsweise vereinbart, daß die Beschwerdegegnerin ihr Warenverzeichnis durch den Zusatz "für die industrielle Fertigung" einschränkt und die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch zurücknimmt. Ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat die Beschwerdeführerin nach Rücknahme ihres Widerspruchs aufrechterhalten.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Infolge der wirksam erklärten Widerspruchsrücknahme ist der angefochtene Beschluß wirkungslos geworden (vgl BGH GRUR 1998, 818 "Puma"). Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs 1 und 4 MarkenG bestehen keine Gründe.

Demgegenüber war nach § 71 Abs 3 MarkenG die Rückerstattung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da dies der Billigkeit entspricht. Auch wenn die unterbliebene Übermittlung der Stellungnahme eines Beteiligten grundsätzlich das Recht der anderen Beteiligten auf rechtliches Gehör verletzt, wenn diese Äußerung in der Entscheidung berücksichtigt wird, zwingt dies nicht grundsätzlich zur Rückerstattung der Beschwerdegebühr; vielmehr entspricht dies nur dann der Billigkeit, wenn berechtigte Gründe für die Annahme bestehen, daß der unterlegene Beteiligte keine Beschwerde eingelegt hätte, wenn ihm die Stellungnahme der anderen Seite vor der Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden wäre (vgl a Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rn 38). Dies ist hier der Fall.

Für die im angefochtenen Beschluß zum Ausdruck gebrachte Einschränkung der mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Waren auf "bestimmte, in eine Sachgesamtheit integrierte Einzelteile" bestand nämlich aufgrund der – im übrigen allein maßgeblichen – Registerlage keine Veranlassung, da – worauf die Widersprechende erst in ihrer Beschwerdebegründungsschrift zutreffend hinweisen konnte – der Begriff der "Komponente" im Warenverzeichnis der Anmeldemarke sich nicht auf bloße Einbauteile verengen läßt. Es ist daher zu vermuten, daß die Entscheidung im Amtsverfahren die Verwechslungsgefahr jedenfalls nicht wegen mangelnder Warenähnlichkeit verneint hätte, sofern die Beschwerdeführerin Gelegenheit gehabt hätte, auf die Ausführungen der Gegenseite in deren knapp zwei Jahre vor Beschlußfassung gefertigten Schriftsatz zu reagieren. Bei anzunehmender Warenähnlichkeit sprachen aber die gewichtigeren Gründe für eine Verwechslungsgefahr und damit für eine zugunsten der Beschwerdeführerin zu treffende Entscheidung,

da die dann noch vorliegenden geringfügigen Unterschiede beider Marken zur Einhaltung des erforderlichen Abstandes kaum ausgereicht hätten.

Darüber hinaus hätte sich das Beschwerdeverfahren aber auch dann vermeiden lassen, wenn die Beteiligten sich auf den nunmehr geschlossenen Vergleich bereits im Amtsverfahren geeinigt hätten, zumal sich dieser vor dem Hintergrund der tatsächlichen Verwendung der Anmeldemarke und der hiervon abweichenden Registerlage geradezu aufdrängte.

Dr. Schade

Friehe-Wich

Schwarz

Pü

Abb. 1

