



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 175/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 729 750 IR**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. Mai 2003 durch eine Prüferin des höheren Dienstes den Widerspruch aus der Marke Nr 1061256 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die angegriffene IR-Marke, die in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil "Aktis" geprägt werde, sich hinreichend von der älteren Marke, die aus dem Wort "ATOS" bestehe, unterscheide.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die geltend macht, dass die Markenstelle offensichtlich von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei, da die Widerspruchsmarke nicht "Atos" sondern "Actis" laute.

Sie beantragt,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat mit Eingabe vom 29. Januar 2004 auf den Schutz der Marke in Deutschland verzichtet.

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

## II.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke auf den Schutz der Marke in Deutschland verzichtet hat, ist lediglich noch über den Antrag der Beschwerdeführerin zu entscheiden, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs 3 MarkenG.

Eine Rückzahlung kommt in den Fällen in Betracht, in denen es auf Grund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 71 Rdn 59).

Ein solcher Fall liegt hier vor, da die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 1061256 lediglich deshalb zurückgewiesen hatte, weil sie der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein falsches Zeichen, nämlich einen Namensbestandteil der Widersprechenden statt der Widerspruchsmarke, zu Grunde gelegt hatte und dies zu einer falschen Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen führte.

Kliems

Sredl

Bayer

Ju

