



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 151/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 27 111**

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Marke 301 27 111

**UBZ**

ist am 27. April 2001 angemeldet und am 20. Dezember 2001 für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 42 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin mit der am 24. September 1995 international registrierten Marke 650 692

**UBS**

die für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 35, 36, 41 und 42 geschützt ist. Mit Schriftsätzen vom 10. Juli 2002 und 28. August 2002 hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 14. April 2004 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass der Widerspruch gemäss § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen sei, da die Benutzung nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat - nach dem Verzicht der Markeninhaberin auf die angegriffene Marke - im Verfahren vor dem Bundespatentgericht lediglich noch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Sie trägt vor, dass die Benutzungseinrede der Markeninhaberin erst mit dem Beschluss vom 14. April 2004 zugestellt worden sei. Damit sei ihr das rechtliche Gehör versagt worden, womit eine Verletzung des § 59 Abs 2 MarkenG vorliege.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Eine Sachentscheidung über den Widerspruch ist nach dem Verzicht auf die angegriffene Marke nicht mehr erforderlich, so dass streitgegenständlich lediglich noch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäss § 71 Abs 3 MarkenG ist.

Die Gebührenrückzahlung erfolgt gemäss dieser Vorschrift aus Billigkeitsgründen in den Fällen, in denen es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgründe können sich insbesondere aus materiell-rechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie ergeben, wenn zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung Kausalität besteht (vgl Ströbele/Hacker, 7. Aufl, § 71 Rz 61 mwN).

Im vorliegenden Fall hat die Markenstelle verfahrensfehlerhaft die Einrede der Nichtbenutzung - wie sich aus den in der Akte befindlichen Postvermerken ergibt - erst nach Beschlussfassung über den Widerspruch zugestellt. Dieser Verfahrensverstoß ist zweifellos für die Erhebung der Beschwerde ursächlich.

Es ist im übrigen nicht auszuschließen, dass aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen bereits im Verfahren vor der Markenstelle eine Einigung zwischen den Parteien möglich gewesen und der Verzicht auf die angegriffene Marke erklärt worden wäre.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI