



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 76/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 301 09 385.7**  
**hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Mai 2007 durch ...

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die jüngere, am 13. Februar 2001 angemeldete und 8. Februar 2002 veröffentlichte Wort-/Bildmarke Nr. 301 09 385 ist in Klasse 38 eingetragen für die Dienstleistungen „Sammeln von Daten, Presseerklärungen, Nachrichten, Bildern, Grafiken sowie ausgesprochenen Textbeiträgen (Audio) von Pressestellen von Unternehmen, Parteien, Verbänden und Institutionen zur Bereitstellung im Internet für Journalisten zu redaktionellen Zwecken“. Dagegen wurde Widerspruch erhoben aus der älteren, am 24. August 2000 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 39 und 41 angemeldeten Wortmarke Nr. 300 63 574.5, wobei der Widerspruch nur auf die Dienstleistung „Telekommunikation“ gestützt worden war. Nach einer teilweisen Zurückweisung der angemeldeten Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Telekommunikation“ wurde diese am 16. September 2003 für die Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse; Veranstaltung von Reisen; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung“ eingetragen.

Nachdem die Eintragung der Widerspruchsmarke im Register erfolgt war, hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch mit Beschluss vom 3. Mai 2005 zurückgewiesen, weil eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke nicht bestehe. Ausführungen dazu, dass der Widerspruch nur auf die nicht eingetragene Dienstleistung „Telekommunikation“ gestützt war, fehlen. In der Sache hat sie eine Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse; Veranstaltung von Reisen; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung“ und den Dienstleistungen der jüngeren Marke geprüft, die Vergleichszeichen aber im Gesamteindruck für nicht hinreichend ähnlich gehalten. Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Der Senat hat die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 14. Mai 2007 per Telefax darauf hingewiesen, dass die Beschwerde offensichtlich unbegründet sei, da der Widerspruch auf eine nicht vom Schutz der Widerspruchsmarke umfasste Dienstleistung gestützt sei. Daraufhin hat die Beschwerdeführerin die Beschwerde noch am selben Tag zurückgenommen.

Außerdem hat sie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt.

## II.

1. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist gem. § 71 Abs. 3 MarkenG begründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach ständiger Rechtsprechung (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 71 Rn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 35; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 30 ff.) angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Die Rückzahlung ist die Ausnahme vom Grundsatz der grundsätzlichen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und kommt bei fehlerhafter Sachbehandlung durch die Vorinstanz, insbesondere dem Vorliegen von Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in Betracht. Die Rückzahlung scheidet nur dann aus, wenn auch ohne Fehlverhalten

des Deutschen Patent- und Markenamts inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb hätte Beschwerde eingelegt werden müssen.

2. Im vorliegenden Fall hat das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Entscheidung über den Widerspruch nach Abschluss des Eintragungsverfahrens über die Widerspruchsmarke nicht beachtet, dass diese gerade für die Dienstleistung „Telekommunikation“, auf die der Widerspruch wirksam beschränkt worden ist, nicht in das Register eingetragen wurde. Damit wäre der Widerspruch bereits aus diesem Grund ohne weitere Sachprüfung zurückzuweisen gewesen, da eine mit den Dienstleistungen der jüngeren Marke identische oder ähnliche Ware bzw. Dienstleistung offensichtlich nicht vorhanden war.

Für die Frage der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist zuerst zu prüfen, welche Waren und Dienstleistungen beim Ähnlichkeits- bzw. Identitätsvergleich zu berücksichtigen sind. Ist die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten, kommen alle Waren und Dienstleistungen in Betracht, die eingetragen sind, es sei denn der Widersprechende stützt den Widerspruch nur auf bestimmte von der Widerspruchsmarke erfasste Waren oder Dienstleistungen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 55; BGH GRUR 2002, 65, 67). Ist der Widerspruch - wie im vorliegenden Fall - bereits beschränkt eingelegt worden, ist eine spätere Erweiterung des in ihm enthaltenen Angriffs nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht zulässig (BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON). Die Widersprechende hätte also ihren Widerspruch nachträglich auch nicht auf die noch eingetragenen Waren und Dienstleistungen stützen können.

Die Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung besteht, da ohne das Fehlverhalten inhaltlich eine andere Entscheidung getroffen worden wäre, deren Anfechtung aus den o. g. Gründen nicht in Betracht gekommen wäre.

gez.

Unterschriften