



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 52/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 44 968

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Mai 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 5. Februar 2007 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 303 44 968 für folgende Waren und Dienstleistungen angeordnet worden ist:

Bücher, insbesondere Handbücher und anderes schriftliches Begleitmaterial für Computer und Computerprogramme, Autobücher (Selbsthilfe);

Erbringung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen, welche in Großmärkten elektronische Medien und Elektrogeräte aller Art vertreiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter für die Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Bestellannahme; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen für Dritte über elektronische Datennetze, insbesondere das Internet;

Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Telefaxdienste, Funkdienste, Pagingdienste, Telexdienste, Telegrammdienste, E-Mail-Datendienste; Fernseh- und Rundfunkübertragung; Kommunikationsdienste über das Internet, Intranet, Extranet; Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten zu Datenbanken und zum Internet mittels Telekommunikation; Bereitstellung und/oder Vermietung von Software in Form von Spielen, Videos, Musikaufnahmen und Computerprogrammen in Datennetzen;

Vermietung von Videofilmen, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, insbesondere von Videogeräten;

Technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elektrogeräten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefonanschlüssen, Mobiltelefonanschlüssen, ISDN-Anschlüssen, Vermittlung von Computernetzzugängen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 303 44 968



eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische Haushaltsmaschinen, insbesondere Waschmaschinen, Geschirrspüler, Bügelmaschinen, Küchenmaschinen, elektrische Rührgeräte, Elektromesser, Entsafter, Fleischwölfe, Kaffeemühlen, Wäscheschleudern; Kfz-Zubehör, nämlich Zündkerzen, Kompressoren, Luftfilter, Ölfilter; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Fernsehgeräte, Radiogeräte, analoge und digitale Tonbandgeräte und Kassettenrecorder, analoge und digitale Schallplattenspieler, Lautsprecher, Telefongeräte, Telefonanlagen, GSM-Geräte, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Verstärker, Alarmgeräte, Wechselsprechgeräte, Babyphone, Antennen; vorgenannte Ge-

räte auch für den mobilen Einsatz und den Einbau in Kfz; Mikrofone, Kopfhörer, Verbindungskabel, Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere bespielte und unbespielte Audio- und Videobänder sowie Schallplatten, CDs, Batterien; fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Fotoapparate, Objektive, Ferngläser, Videokameras, Filmkameras, Videorecorder, Videoprinter, belichtete Filme, Projektoren, Belichtungsmesser, Blitzgeräte, Projektionsleinwände, Diarahmen, Stative, Fototaschen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Bildschirme, Drucker, Computerperipheriegeräte sowie deren Zubehör, nämlich bespielte und unbespielte Disketten, CD-ROMs, Tastaturen, Computermäuse, Joysticks, Steckplatinen; elektronische Medien (soweit in Klasse 9 enthalten), nämlich bespielte Aufzeichnungsträger und elektronische Datenspeicher; Computerprogramme; Computerspiele und Videospiele; Telespiele (soweit in Klasse 9 enthalten); Satellitenempfangsanlagen einschließlich Satellitenantennen; Staubsauger, Bügeleisen, Waagen, elektronische Shampooniergeräte, Folienschweißgeräte, Uhrenradios; Kfz-Zubehör, nämlich Starthilfekabel, Feuerlöscher, Warndreiecke, Alarmanlagen, elektrische und elektronische Schließanlagen, elektrische Anzeigeeinstrumente für Motorfunktionen, insbesondere Öldruckanzeiger, Batteriespannungsanzeiger und Wassertemperaturanzeiger, elektronische Geräte zur aktiven Regelung der Fahrgeschwindigkeit, elektronische Geräte zur Steuerung des Betriebszustandes des Motors bei Ampelstopps, Batterien, Batterieladegeräte, Fensterheber, Zentralverriegelungen, Schalter, Relais, Sicherungen, Kleinanzeigeeinstrumente für äußere Bedingungen, insbesondere Höhenmesser, Außentemperaturmesser, Reflektoren, Staubsauger, Motortestgeräte, elektrische Diebstahlssicherungen; elektrisch betriebene Geräte für Haushalt und Küche, insbesondere Waschtrockner, elektrische Haarpflegegeräte, Haartrockner, Heizgeräte, Bräunungsgeräte, Klimageräte, Luftbefeuchter, Luftreiniger, Desinfektionsgeräte, Warmwasserspeicher, Kaffeemaschinen, Ventilatoren zur Klimatisierung, Wäschetrockner, Fußwärmegeräte, Eismaschinen, Spülen, Dunstabzugshauben; Kochgeräte, insbesondere Gasherde, Elektroherde, Kochplatten, Mikrowellengeräte; Toaster, Kühlschränke, Gefriergeräte, Wassererhitzer, Grillgeräte, Fritteusen, Eierkocher, Fonduegeräte; Lampen, Glühbirnen; Kfz-Zubehör, nämlich Warnblinkleuchten, Beleuchtungsgeräte für Kraftfahrzeuge, Lüfter, Fernscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Arbeitslampen, Leselampen, Cockpitleuchten, Stablampen, Ersatzlampen; Kfz-Zubehör, nämlich Bremsbeläge, Elektromotoren für Sonnenrollos, Gurte, Kindersitze, Sportsitze, Signalhörner, Fanfaren, Diebstahl-sicherungen (mechanisch), Felgenschlösser, Frontspoiler, Heckspoiler, Heck-

schürzen, Felgen, Radzierblenden, Luftpumpen, Spiegel (außen und innen), Lenkräder, Schalthebel, Schaltknäufe, Naben, Heckdesignblenden, Auspuffblenden, Frontgrilleinsätze, Glasdächer, Eiswarner, Schonbezüge, Lammfellbezüge, Gepäckspinnen, Dachgepäckträger, Tankdeckel, Scheibenwischer, Tieferlegungssätze, Ventilatoren, Abschleppstangen; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Alben, Zeitschriften, Bücher, insbesondere Handbücher und anderes schriftliches Begleitmaterial für Computer und Computerprogramme, Schreibmaschinen, Autobücher (Selbsthilfe), Parkscheiben, Stylingfolien für Kfz-Fenster, Dekorstreifen, Aufkleber und Streifen für Kfz; Küchenmöbel, insbesondere Einbauküchen; Rundfunk- und Fernsehmöbel; Kfz-Zubehör, nämlich Schraubabdeckungen, Reservekanister aus Kunststoff, Trichter aus Kunststoff, leere Verbandskästen und Verbandskissen aus Kunststoff; Geräte (soweit in Klasse 21 enthalten) und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Wäschetrockner (nicht elektrisch), Kochtöpfe, Pfannen, Teppichklopfer, Fonduegeräte; elektrische Mundpflegegeräte einschließlich Zahnbürsten; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Erbringung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen, welche in Großmärkten elektronische Medien und Elektrogeräte aller Art vertreiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter für die Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Bestellannahme; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen für Dritte über elektronische Datenetze, insbesondere das Internet; Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Telefaxdienste, Funkdienste, Pagingdienste, Telexdienste, Telegrammdienste, E-Mail-Datendienste; Fernseh- und Rundfunkübertragung; Kommunikationsdienste über das Internet, Intranet, Extranet; Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten zu Datenbanken und zum Internet mittels Telekommunikation; Bereitstellung und/oder Vermietung von Software in Form von Spielen, Videos, Musikaufnahmen und Computerprogrammen in Datennetzen; Vermietung von Videofilmen, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, insbesondere von Videogeräten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elek-

trogeräten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefonanschlüssen, Mobiltelefonanschlüssen, ISDN-Anschlüssen, Vermittlung von Computernetzzugängen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.",

ist u. a. Widerspruch erhoben worden aus den Wortmarken der Beschwerdege-
nerin

1. DE 1 148 870 ("ARENA"), eingetragen für die Waren

"Radiogeräte (auch tragbare), Hi-Fi-Lautsprecherboxen, Stereo-Anlagen (auch in Hi-Fi-Technik), Hi-Fi-Verstärker, Antennen, Fernsehgeräte, auf Plattenspieler aufsetzbare automatische Plattenreinigungsgeräte, Fernbedienungsgeräte, Computer und daraus zusammengestellte Datenverarbeitungsanlagen einschließlich Ein-, Ausgabe- und Speichergeräte, insbesondere Kleincomputer, Computerprogramme in Form von Datenträgern (soweit in Klasse 9 enthalten), sowie Teile aller vorstehenden Waren.",

2. DE 300 49 230 ("ARENA"), eingetragen für die Waren

"Waschgeräte und -anlagen; elektrisch angetriebene Geräte zum Hacken, Zerkleinern, Mahlen, Pressen usw. von Lebensmitteln; Rasierapparate; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rundfunk-, Fernseh-, Video- und Phonogeräte und -anlagen; Geräte und Anlagen für die Telekommunikation, einschließlich Ersatzteile und Zubehör, nämlich Tische und Gestelle hierfür; Autoradios und Autotelefone, nebst Einbauhalterungen sowie -blenden; satellitengestützte Geräte für die Navigation, auch zum Einbau in Kraftfahrzeuge; Kopfhörer, Mikrophone, Adapter, Verbindungskabelstecker, Phononadeln, Kabel, Batterien und Akkus, Antennen, Glühlampen; elektronische Notizbücher; elektronische Taschenrechner; Computer, einschließlich Teile von Computern; elektrische und elektronische Rechen- und Spielgeräte in Verbindung mit einem Fernsehgerät; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Trocken- sowie Lüftungsgeräte und -anlagen; Küchenmöbel; Kleinhaushaltswaren (soweit in Klasse 21 enthalten); elektrische Zahnbürsten, elektrische Haushaltsgeräte für die Zahnhygiene; elektrische und elektronische Rechen- und Spielgeräte."

und

3. EU 1 732 049 ("ARENA"), eingetragen für die Waren

"Klasse 7: Waschgeräte und -anlagen; elektrisch angetriebene Geräte zum Hacken, Zerkleinern, Mahlen, Pressen usw. von Lebensmitteln;

Klasse 8: Rasierapparate;

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rundfunk-, Fernseh-, Video- und Phonogeräte und -anlagen; Geräte und Anlagen für die Telekommunikation, einschließlich Ersatzteile und Zubehör, nämlich Tische und Gestelle hierfür; Autoradios und Autotelefone, nebst Einbauhalterungen sowie -blenden; satellitengestützte Geräte für die Navigation, auch zum Einbau in Kraftfahrzeuge; Kopfhörer, Mikrophone, Adapter, Verbindungskabelstecker, Phononadeln, Kabel, Batterien und Akkus, Antennen; elektronische Notizbücher; elektronische Taschenrechner; Computer, einschließlich Teile von Computern, Computerdisketten, CD-Roms; elektrische und elektronische Rechen- und Spielgeräte in Verbindung mit einem Fernsehgerät;

Klasse 21: Kleinhaushaltswaren (soweit in Klasse 21 enthalten, jedoch mit Ausnahme für den Gartenbereich), elektrische Zahnbürsten, elektrische Haushaltsgeräte für die Zahnhygiene;

Klasse 28: Elektrische und elektronische Rechen- und Spielgeräte."

Die Widersprüche richten sich ausdrücklich nur gegen die Waren der Klassen 7, 9, 11, 20 und 21.

Die entsprechende Beschränkung der Widersprüche wurde im Formular vom 8. April 2004 von der Widersprechenden erklärt.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 4. April 2005 die Widersprüche mangels Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken zurückgewiesen. Mit Erinnerungsbeschluss vom 5. Februar 2007 wurde der Beschluss vom 4. April 2005 teilweise aufgehoben und auf Grund der oben genannten Widersprüche die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angeordnet:

"Elektrische Haushaltsmaschinen, insbesondere Waschmaschinen, Geschirrspüler, Bügelmaschinen, Küchenmaschinen, elektrische Rührgeräte, Elektromesser, Entsafter, Fleischwölfe, Kaffeemühlen, Wäscheschleudern; Kfz-Zubehör, nämlich Staubsauger; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Fernsehgeräte, Radiogeräte, analoge und digitale Tonbandgeräte und Kassettenrecorder, analoge und digitale Schallplattenspieler, Lautsprecher, Telefongeräte, Telefonanlagen, GSM-Geräte, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Verstärker, Alarmgeräte, Wechselsprechgeräte, Babyphone, Antennen; vorgenannte Geräte auch für den mobilen Einsatz und den Einbau in Kfz; Mikrofone, Kopfhörer, Verbindungskabel, Magnet-aufzeichnungsträger, insbesondere bespielte und unbespielte Audio- und Videobänder sowie Schallplatten, CDs, Batterien; fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Fotoapparate, Objektive, Ferngläser, Videokameras, Filmkameras, Videorecorder, Videoprinter, belichtete Filme, Projektoren, Belichtungsmesser, Blitzgeräte, Projektionsleinwände, Diarahmen, Stative, Fototaschen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Bildschirme, Drucker, Computerperipheriegeräte sowie deren Zubehör, nämlich bespielte und unbespielte Disketten, CD-ROMs, Tastaturen, Computermäuse, Joysticks, Steckplatinen; elektronische Medien (soweit in Klasse 9 enthalten), nämlich bespielte Aufzeichnungsträger und elektronische Datenspeicher; Computerprogramme; Computerspiele und Videospiele; Telespiele (soweit in Klasse 9 enthalten); Satellitenempfangsanlagen einschließlich Satellitenantennen; Staubsauger, Bügeleisen, Waagen, elektronische Shampooiergeräte, Folienschweißgeräte, Uhrenradios; Kfz-Zubehör, nämlich Alarmanlagen, elektronische Schließanlagen, elektronische Geräte zur aktiven Regelung der Fahrgeschwindigkeit, elektronische Geräte zur Steuerung des Betriebszustan-

des des Motors bei Ampelstopps, Batterien, Batterieladegeräte, Motortestgeräte; elektrisch betriebene Geräte für Haushalt und Küche, insbesondere Waschtrockner, elektrische Haarpflegegeräte, Haartrockner, Heizgeräte, Bräunungsgeräte, Klimageräte, Luftbefeuchter, Luftreiniger, Desinfektionsgeräte, Warmwasserspeicher, Kaffeemaschinen, Ventilatoren zur Klimatisierung, Wäschetrockner, Fußwärmegeräte, Eismaschinen, Spülen, Dunstabzugshauben; Kochgeräte, insbesondere Gasherde, Elektroherde, Kochplatten, Mikrowellengeräte; Toaster, Kühlschränke, Gefriergeräte, Wassererhitzer, Grillgeräte, Friteusen, Eierkocher, Fonduegeräte; Lampen, Glühbirnen; Kfz-Zubehör, nämlich Warnblinkleuchten, Beleuchtungsgeräte für Kraftfahrzeuge, Lüfter, Fernscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Arbeitslampen, Leselampen, Cockpitleuchten, Stablampen, Ersatzlampen; Kfz-Zubehör, nämlich Ventilatoren; Bücher, insbesondere Handbücher und anderes schriftliches Begleitmaterial für Computer und Computerprogramme, Autobücher (Selbsthilfe); Küchenmöbel, insbesondere Einbauküchen; Rundfunk- und Fernsehmöbel; Geräte (soweit in Klasse 21 enthalten) und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Wäschetrockner (nicht elektrisch), Kochtöpfe, Pfannen, Teppichklopfer, Fonduegeräte; elektrische Mundpflegegeräte einschließlich Zahnbürsten; Erbringung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen, welche in Großmärkten elektronische Medien und Elektrogeräte aller Art vertreiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter für die Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Bestellannahme; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen für Dritte über elektronische Datennetze, insbesondere das Internet; Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Telefaxdienste, Funkdienste, Pagingdienste, Telexdienste, Telegrammdienste, E-Mail-Datendienste; Fernseh- und Rundfunkübertragung; Kommunikationsdienste über das Internet, Intranet, Extranet; Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten zu Datenbanken und zum Internet mittels Telekommunikation; Bereitstellung und/oder Vermietung von Software in Form von Spielen, Videos, Musikaufnahmen und Computerprogrammen in Datennetzen; Vermietung von Videofilmen, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, insbesondere von Videogeräten; technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elektrogeräten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefon-

anschlüssen, Mobiltelefonanschlüssen, ISDN-Anschlüssen, Vermittlung von Computernetzzugängen."

Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen diesen Waren und Dienstleistungen und denen der Widerspruchsmarken Identität bzw. Ähnlichkeit, so dass angesichts der selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils "ARENA" in der angegriffenen Marke insoweit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 5. Februar 2007 insoweit aufzuheben, als die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für Waren und Dienstleistungen angeordnet worden ist, gegen die sich die Widersprüche nicht richten, und

die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Zur Begründung trägt sie vor, dass mit den Widersprüchen nur die Waren der Klassen 7, 9, 11, 20 und 21 angegriffen worden seien. Demgegenüber sei in dem Beschluss vom 5. Februar 2007 jedoch auch die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke für Waren und Dienstleistungen angeordnet worden, gegen die sich die Widersprüche nicht gerichtet hätten. Wegen dieses schwerwiegenden Verfahrensfehlers sei zudem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angezeigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Ein Widerspruch kann beschränkt eingelegt werden und sich nur gegen bestimmte Waren oder Dienstleistungen der angegriffenen Marke richten (vgl. § 30 Abs. 2 Nr. 11 MarkenV). Von dieser Möglichkeit hat die Beschwerdegegnerin Gebrauch gemacht. In dem zur Erhebung ihrer Widersprüche aus den Marken DE 1 148 870, DE 300 49 230 und EU 1 732 049 verwendeten Formular ist ausdrücklich in dem entsprechenden Feld von ihr vermerkt worden, dass sich die Widersprüche gegen "alle Waren in den Klassen 07, 09, 11, 20, 21" richten. In dem Erinnerungsbeschluss vom 5. Februar 2007 ist dessen ungeachtet die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke auch für Waren und Dienstleistungen angeordnet worden, die nicht unter diese Klassen fallen. Es handelt sich hierbei im Einzelnen um folgende Waren und Dienstleistungen:

Bücher, insbesondere Handbücher und anderes schriftliches Begleitmaterial für Computer und Computerprogramme, Autobücher (Selbsthilfe);

Erbringung von Management- und Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen, welche in Großmärkten elektronische Medien und Elektrogeräte aller Art vertreiben; Bereitstellung von Angeboten Dritter für die Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art, Bestellannahme; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen für Dritte über elektronische Datenetze, insbesondere das Internet;

Telekommunikation, insbesondere Mobiltelefondienste, Telefondienste, Telefaxdienste, Funkdienste, Pagingdienste, Telexdienste, Telegrammdienste, E-Mail-Datendienste; Fernseh- und Rundfunkübertragung; Kommunikationsdienste über das Internet, Intranet, Extranet; Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten zu Datenbanken und zum Internet mittels Telekommunikation; Bereitstellung

und/oder Vermietung von Software in Form von Spielen, Videos, Musikaufnahmen und Computerprogrammen in Datennetzen;

Vermietung von Videofilmen, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, insbesondere von Videogeräten;

Technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elektrogeräten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefonanschlüssen, Mobiltelefonanschlüssen, ISDN-Anschlüssen, Vermittlung von Computernetzzugängen.

Die Ware "Kfz-Zubehör, nämlich Ventilatoren" ist vom Deutschen Patent- und Markenamt der Klasse 12 zugehörig angesehen worden. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommene Klassifizierung gem. § 19 MarkenV ist für die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unbeachtlich, da sie einen bloßen Akt der Organisationsgewalt des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts darstellt. Es liegt insoweit für das Gericht keine Bindungswirkung vor (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 32, Rdnr. 79). Die vorgenannte Ware ist gemäß der alphabetischen Liste der Waren (vgl. Anlage 2 zu § 19 Abs. 2 MarkenV) der Klasse 7 bzw. 11 zuzuordnen. Die Widersprüche richten sich folglich auch gegen "Kfz-Zubehör, nämlich Ventilatoren", so dass die entsprechende Anordnung der Löschung in dem Beschluss vom 5. Februar 2007 formal nicht zu beanstanden ist.

Gem. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 308 Abs. 1 ZPO war die Markenstelle nicht befugt, über Waren und Dienstleistungen zu entscheiden, die nicht von den Widersprüchen angegriffen worden sind. Der Beschluss vom 5. Februar 2007 ist im Umfang des Beschlusstexts aufzuheben. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist nämlich allein die Frage, inwieweit die Löschanordnung über die mit den Widersprüchen verbundenen Anträge hinausgeht.

2. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war stattzugeben.

Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Rückzahlung erfolgt insbesondere dann, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem schweren Fehler leidet und wenn das Fehlverhalten kausal für die Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung ist (vgl. BPatG 32 W (pat) 8/03). Durch die Anordnung der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für Waren und Dienstleistungen, die nicht mit den Widersprüchen angegriffen worden sind, war die Markeninhaberin gezwungen, gegen die ohne Rechtsgrundlage erfolgte Beschränkung ihres Markenrechts mit der Beschwerde vorzugehen. Hätte die Markenstelle die mit den Widersprüchen verbundenen Anträge beachtet, wäre die Einlegung eines Rechtsmittels aus formellen Gründen entbehrlich gewesen.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Hu