



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 49/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 25 229**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Richter am OLG Lehner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Oktober 2008 wie folgt abgeändert:
  1. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 vom 11. September 2006 aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke 305 25 229



für „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ angeordnet worden ist.

2. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## Gründe

### I

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse; Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“

eingetragene Wort-/Bildmarke 305 25 229



ist Widerspruch eingelegt worden aus der u. a. für die Waren

„Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Photographien einschließlich von Druckereierzeugnissen; sportliche und kulturelle Aktivitäten“

registrierten prioritätsälteren Wortmarke 395 41 161

**Stern.**

Mit Beschluss vom 11. September 2006 ordnete die Markenstelle für Klasse 39 die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen,

für die Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ an.

Hiergegen legte die Markeninhaberin Erinnerung ein und beantragte,

„...den Beschluss der Markenstelle vom 11. September 2006, soweit er die Eintragung der Marke für die Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ versagt, aufzuheben“.

Am 8. Oktober 2008 erging folgender Beschluss der Erinnerungsprüferin:

- „1. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 vom 11. September 2006 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke Nr. 395 41 161.0 wird zurückgewiesen.“

Zur Begründung wurde ausgeführt, abweichend von den Feststellungen des Erstprüfers bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken, so dass auf die Erinnerung der Markeninhaberin der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen sei.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die von der Markeninhaberin eingelegte Erinnerung sei gegenständlich beschränkt gewesen auf die im Erstbeschluss vom 11. September 2006 ausgespro-

chene Löschung der angegriffenen Marke für die eingetragenen Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“. Hinsichtlich der Waren „Druckereierzeugnisse“ sei keine Erinnerung eingelegt worden, weshalb insoweit der Erstbeschluss der Markenstelle vom 11. September 2006 bestandskräftig geworden sei. Der Erinnerungsbeschluss, der zur vollständigen Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 11. September 2006 und zur Stattgabe des Widerspruchs in vollem Umfang führe, sei daher aus formellen Gründen im angegriffenen Umfang rechtsfehlerhaft.

Die Widersprechende beantragt,

1. den Erinnerungsbeschluss vom 8. Oktober 2008 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch im Hinblick auf die Waren „Druckereierzeugnisse“ zurückgewiesen worden ist, sowie das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke für „Druckereierzeugnisse“ anzuordnen,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Die im angegriffenen Erinnerungsbeschluss vom 8. Oktober 2008 unter vollständiger Zurückweisung des Widerspruchs ausgesprochene Aufhebung des Erstbeschlusses der Markenstelle für Klasse 39 vom 11. September 2006 ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Da die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch bereits eingetragen war, ist der Tenor des Erstbeschlusses der Markenstelle für Klasse 39 vom 11. September 2006 abweichend von seinem Wortlaut (der angemeldeten Marke „teilweise die Eintragung zu versagen ...“) dahingehend auszulegen, dass dem auf Löschung der angegriffenen Marke gerichteten Widerspruch teilweise stattgegeben wurde, nämlich für die Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“. Hiergegen hat die Markeninhaberin, wie dem Antrag ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 9. Januar 2007 bei sachgerechter Auslegung zu entnehmen ist, Erinnerung nur insoweit eingelegt, als im Erstbeschluss vom 11. September 2006 dem Widerspruch für die beantragte Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ stattgegeben wurde. In Richtung auf die mit Erstbeschluss vom 11. September 2006 auch ausgesprochene Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Druckereierzeugnisse“ hat die Markeninhaberin - wie die Widersprechende zu Recht ausführt - keine Erinnerung eingelegt. Insoweit ist der Erstbescheid vom 11. September 2006 mit Ablauf der einmonatigen Frist zur Einlegung der Erinnerung gemäß § 64 Abs. 2 MarkenG bestandskräftig geworden. Die mit der Antragstellung im Erinnerungsverfahren zum Ausdruck kommende Beschränkung hatte zur Folge, dass der Erinnerungsprüferin eine Entscheidung über den Widerspruch - soweit er sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für „Druckereierzeugnisse“ richtete - versagt war. Die vollumfängliche Aufhebung des Erstbeschlusses vom 11. September 2006 unter vollständiger Zurückweisung des Widerspruchs verstieß gegen das Verbot, der Markeninhaberin mehr zuzusprechen, als diese im Erinnerungsverfahren beantragt hat (ne ultra petita; vgl. hierzu *Kirschneck* in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 64 Rn. 10, § 66 Rn. 39; *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl., § 70 Rn. 2; s. auch BPatG 25 W (pat) 57/04 - *StressNo/Stresson*).

Auch der Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat Erfolg. Der vorstehend festgestellte Verfahrensfehler führt dazu, dass aus Bil-

ligkeitsgründen die Beschwerdegebühr nach Maßgabe des § 71 Abs. 3 MarkenG im Streitfall zu erstatten ist (vgl. hierzu *Knoll* in *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 71 Rn. 32 unter Hinweis auf die in *Schulte*, Patentgesetz, 8. Aufl. 2008, § 73 Rn. 134 ff.; *Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 80 Rn. 97 ff.; *Benkard/Schäfers*, Patentgesetz, 11. Aufl. 2006, PatG § 80 Rn. 26 ff. aufgeführten Beispiele). Die unrichtige Sachbehandlung des Deutschen Patent- und Markenamts führte in ursächlicher Weise auch zur Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung (vgl. *Knoll* a. a. O.). Ohne den Verfahrensverstoß wäre der Erinnerung nämlich nur in eingelegtem Umfang, d. h. in Richtung auf die Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ stattzugeben gewesen. Bei der Bestandskraft der Löschungsanordnung für „Druckereierzeugnisse“ wäre es somit geblieben. Es bedurfte daher der Einlegung der - begründeten - Beschwerde durch die Widersprechende, um die Löschung der angegriffenen Marke für „Druckereierzeugnisse“ (wieder) zu bewirken.

Im Übrigen verbleibt es beim Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb