



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 174/09

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 399 17 647**

**(hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richterin am Landgericht Werner und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 25. März 1999 angemeldete und am 21. Juli 1999 eingetragene Wortmarke 399 17 647 hat die Widersprechende Widerspruch aus ihrer am 11. August 1989 angemeldeten und am 21. Oktober 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke 1181753 eingelegt. Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 28. September 2001 wegen fehlender Verwechslungsgefahr und die dagegen eingelegte Erinnerung mit Zweitbeschluss vom 31. März 2009 zurückgewiesen, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe.

Gegen den der Widersprechenden am 3. April 2009 zugestellten Erinnerungsbeschluss hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 4. Mai 2009 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr bezahlt. Nachdem der Senat mit Schreiben vom 4. Mai 2010 zur mündlichen Verhandlung auf den 27. Juli 2010 geladen hatte, teilten die Bevollmächtigten der angegriffenen Mar-

keninhaberin mit Schriftsatz vom 17. Mai 2010 mit, dass die Schutzdauer der angegriffenen Marke am 31. März 2009 abgelaufen sei. Eine Verlängerung der Schutzdauer sei nicht erfolgt.

Der Senat hat den Verhandlungstermin daraufhin aufgehoben. Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Verfügung vom 10. Juni 2010 mit Wirkung vom 1. April 2009 die angegriffene Marke wegen Nichtverlängerung gelöscht.

Die Widersprechende hat auf einen entsprechenden Hinweis des Gerichts mit Schriftsatz vom 15. Juli 2010 den Widerspruch zurückgenommen und um Prüfung gebeten, ob eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr möglich sei.

## II.

Der Senat hält eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit ausnahmsweise für angezeigt.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit einer Beschwerde. Sie ist nur anzuordnen, wenn es unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls oder bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Hierbei kommt es weder auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens noch auf die Feststellung eines vorwerfbaren Fehlers der Vorinstanz an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdn. 31).

Im vorliegenden Fall sind besondere Umstände gegeben, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen. Die Schutzdauer der angegriffenen Marke endete am 31. März 2009 und damit vor der Zustellung des

angegriffenen Beschlusses an die Bevollmächtigten der Widersprechenden am 3. April 2009 sowie vor der Beschwerdeeinlegung und Zahlung der Beschwerdegebühr jeweils am 4. Mai 2009.

Wäre der Widersprechenden zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung bekannt gewesen, dass die Markeninhaberin an einer Verlängerung der Schutzfrist nicht interessiert war, hätte sie gegen die für sie negative Amtsentscheidung keine Beschwerde einlegen müssen, um die Löschung der streitgegenständlichen Marke zu erreichen. Da der Widersprechenden die Nichtverlängerung der Schutzdauer der von ihr angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung und der Zahlung der Beschwerdegebühr nicht bekannt war, liegen äußere Umstände vor, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen geboten erscheinen lassen.

Dr. Albrecht

Werner

Kruppa

br/Bb