



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 39/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 046 106.4
(hier: Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Schödel und Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

freifunk

ist am 5. Mai 2014 unter der Nummer 30 2014 046 106.4 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42. Auf den patentamtlichen Hinweis mangelnder Schutzfähigkeit hat der Anmelder sein Verzeichnis durch den Zusatz „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen unter Ausschluss von Funkdiensten“ am Ende der Klasse 38 und durch die Ergänzung „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug zu und unter Ausschluss von Funkdiensten“ am Ende der Klassen 41 und 42 beschränkt.

Mit Beschluss vom 17. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie u. a. ausgeführt, der bei allen Klassen aufgeführte Disclaimer „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen unter Ausschluss von Funkdiensten“ im neuen Verzeichnis sei unzulässig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist u. a. der Ansicht, die Markenstelle sei im Beschluss von einem unzutreffenden Disclaimer ausgegangen. Da sie ihn vor der Beschlussfassung nicht auf die Unzulässigkeit des Disclaimers hingewiesen habe, habe sie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, so dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei.

Auf den Hinweis des Senats, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe, hat der Anmelder diese zurückgenommen und beantragt nur noch,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet.

1. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach § 71 Abs. 4 MarkenG i. V. m. § 71 Abs. 3 MarkenG auch nach Rücknahme der Beschwerde aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Solche Billigkeitsgründe können sich beispielsweise aus Verfahrensfehlern wie der Verletzung rechtlichen Gehörs ergeben (BPatG 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber).

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Markenstelle den Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör verletzt hat, weil sie ihn nicht vor der Beschlussfassung auf die Unzulässigkeit des Disclaimers hingewiesen hat. Denn auch wenn insoweit ein Verfahrensfehler vorläge, rechtfertigte er nicht die Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

Eine Gebührenrückzahlung ist nämlich nur dann veranlasst, wenn zwischen dem Fehlverhalten und der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art besteht, dass ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig gewesen wäre (BPatG 32 W (pat) 45/06 – Chicco; 30 W (pat) 88/06 – SUPER CUT).

Auch wenn die Markenstelle von dem bei den Klassen 41 und 42 korrekten Disclaimer „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen **ohne Bezug zu und** unter Ausschluss von Funkdiensten“ ausgegangen wäre, hätte sie zu keiner anderen Entscheidung kommen können, weil, wie im gerichtlichen Hinweis unter Zugrundelegung des vollständigen Disclaimers ausführlich begründet worden ist, die vorliegende Negativeinschränkung und die Unbestimmtheit der Formulierung „ohne Bezug zu“ eine nicht hinnehmbare Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes bewirkt hätte.

Soweit daher davon ausgegangen werden muss, dass auch bei richtiger Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, besteht kein Grund für eine Gebührenerstattung, die lediglich als Ausnahmefall gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde anzusehen ist.

Kortge

Schödel

Dr. von Hartz

Pr