



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 30/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke DE 30 2010 052 125

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 27. März 2012 sowie vom 25. März 2015 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke UM 004 034 518 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen folgende Waren der Marke DE 30 2010 052 125 richtet:

„Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Teile von Motoren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten“ (Klasse 7) sowie „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung (auf dem Lande)“ (Klasse 12).

2. Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2010 052 125 wird auf Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 004 034 518 für die unter Ziffer 1. genannten Waren angeordnet.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 2. September 2010 angemeldet und am 16. Februar 2011 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 7:

Maschinen für die Autoindustrie und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Teile von Motoren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solcher für Landfahrzeuge); elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte;

Klasse 12:

Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung (auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft);

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung.

Gegen diese Eintragung, die am 18. März 2011 veröffentlicht worden ist, hat die Widersprechende am 30. März 2011 Widerspruch aus ihrer am 6. Februar 2009 eingetragenen Unionswortmarke

Techtronic

erhoben, die Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 7:

Maschinen und Werkzeugmaschinen, insbesondere mechanische Werkzeuge; elektrische Werkzeuge; wiederaufladbare Elektrowerkzeuge; maschinelle Sägen und Schneidwerkzeuge; elektrische Handsägen; mechanische Bohrwerkzeuge; mechanische Hämmer; mechanische Bohrer; Schraubenschlüssel und Sechskantschlüssel; stationäre Holzbearbeitungsmaschinen oder mechanische Tischwerkzeuge; maschinelle Sägen; Ausleger-Kreissägen und Gehrungssägen; Tischesägen; Handquerkreissäge; Präzisionskreissägen; Kreissägen; Stichsägen; Laubsägen; Bandsägen; Tischkreissägen; Tischkreissägen; mechanische Tischbohrer; transportable Elektrowerkzeuge und Ständer und Zusatzteile; Bohrer; Schlagbohrmaschinen; drahtlose Bohrer; Schraubendreher; Bandschleifmaschine; Sandpapierschleifmaschinen; Staub-sack; Zerkleinerungsmaschinen; Spritzpistolen; Teppichreini-gungsgeräte; Polsterreinigungsgeräte; Reinigungsmaschinen und -apparate für Teppiche und Fußböden; Dampfreinigungsmaschi-nen; elektrische Poliermaschinen; elektrischer Staubsauger; wie-derauffladbarer elektrischer Staubsauger; Reinigungsmaschinen für Teppiche und Fußböden; (soweit sie in Klasse 7 enthalten sind) Poliermaschinen für Fußböden; Bodenreinigungsgeräte; Scheuergeräte für Fußböden; elektrische Küchenmaschinen; uni-

verselle elektrische Küchenmaschinen; Maschinen zum Rühren von Lebensmitteln; elektrische Entsafter; elektrische Mixer für Flüssigkeiten, elektrische Mixer; elektrische Küchenmesser; elektrische Tranchiermesser; elektrische Küchenmaschinen für die Lebensmittelproduktion; elektrische Küchenwerkzeuge und -geräte; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 7 enthalten sind;

Klasse 8:

Handwerkzeuge; Zusatzteile (soweit sie in Klasse 8 enthalten sind); handbetätigte Handwerkzeuge; Handbohrer; handbetätigte Schneidwerkzeuge; handbetätigte Mahl- oder Schleifwerkzeuge; handbetätigte Bügelsägen; Handfräse; Handwerkzeuge für Nägel und Klammern; Handwerkzeuge für Zimmermanns- und Schreinerarbeiten; Handwerkzeuge für Dekorationsarbeiten; handbetätigte Werkzeuge für Gartenarbeiten; Hobel (Handwerkzeuge); Hammer; Schraubenschlüssel; Sechskantschlüssel; Schraubendreher; Holzhämmer; Sägen; Zerkleinerungsmaschinen; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 8 enthalten sind;

Klasse 9:

Elektrische Geräte und Instrumente (soweit sie in Klasse 9 enthalten sind), nämlich Temperaturregelungsgeräte; Apparate für die Suche von Metallrohren und Drähten in Wänden; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf mechanische Werkzeuge, Geräte, Vorrichtungen und Apparate für Haushalt und Garten;

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl- und Klimageräte; Klimaanlage; Lufttrockner; Luftfiltriergeräte; Luftfilterapparate; Wasserfiltergeräte; Wasserenthärtungsapparate; Sterilisiergeräte; elektrische Kochgeräte; Öfen; Küchenherde; Siedegeräte für Lebensmittel; Mikrowellenöfen; Barbecue-Grills und Zubehör; elektrische Kocher, Tiefkühlgeräte; Kühlsysteme; Beleuchtungssysteme; Lampen; Brenner; Zusatzteile und Zubehör für die vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 11 enthalten sind.

Das Deutsche Patent und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat mit Beschluss vom 27. März 2012 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren „Maschinen für die Autoindustrie und Werkzeugmaschinen, elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte“ angeordnet und den weitergehenden Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, zwischen den Waren „Maschinen für die Autoindustrie und Werkzeugmaschinen“ der angegriffenen Marke und den Waren „Maschinen und Werkzeugmaschinen“ der Widerspruchsmarke bestehe Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit, da die angegriffenen „Maschinen für die Autoindustrie“ unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „Maschinen“ subsumiert werden könnten. Die Waren „elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte“ der jüngeren Marke und die Waren „Teppichreinigungsgeräte; Polsterreinigungsgeräte; Reinigungsmaschinen und -apparate für Teppiche und Fußböden; Dampfreinigungsmaschinen; elektrische Poliermaschinen; elektrische Staubsauger; wiederaufladbarer elektrischer Staubsauger; Reinigungsmaschinen für Teppiche und Fußböden“ der älteren Marke seien identisch. Die Vergleichszeichen seien auch klanglich ähnlich, da der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den Zeichenbestandteil „Tectronic“ geprägt werde. Hiervon ausgehend halte die jüngere Marke in Bezug auf die von der Löschanordnung umfassten Waren den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.

Die von der Widersprechenden hiergegen eingelegte Erinnerung hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 25. März 2015 unter Bezugnahme auf die Begründung des Beschlusses vom 27. März 2012 zurückgewiesen. Während des Erinnerungsverfahrens hatten die Parteien Vergleichsverhandlungen geführt, die jedoch zu keinem erfolgreichen Abschluss geführt werden konnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 8. Mai 2015. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie ausgeführt, der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch ihren Zeichenbestandteil „Tectronic“ geprägt, so dass in klanglicher Hinsicht von einer hochgradigen Ähnlichkeit auszugehen sei. Maschinen, Reinigungsmaschinen und deren Teile seien identisch in beiden Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen enthalten. Zwischen den Waren „Maschinen“ der Widerspruchsmarke und „Motoren“ der angegriffenen Marke bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit. Entsprechendes gelte für die von der jüngeren Marke in Klasse 12 beanspruchten „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung (auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft)“. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe die eingetragenen Fahrzeuge nicht eingeschränkt. Demzufolge würden beispielsweise auch Reinigungsfahrzeuge erfasst, die dem gleichen Zweck dienen, wie die für die Widerspruchsmarke geschützten Reinigungsmaschinen, zumal sie sich allenfalls in ihrer Größe unterscheiden würden. Darüber hinaus rügt die Widersprechende, dass ihr im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt kein ausreichendes rechtliches Gehör gewährt worden sei.

Auf den Hinweis des Senats vom 10. Januar 2017 hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 27. April 2018 ihre gegen die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs gerichtete Beschwerde beschränkt. Ihr Antrag entspricht nunmehr sinngemäß dem Tenor dieses Beschlusses. Im Übrigen hat sie die Beschwerde zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht weiter geäußert. Im Amtsverfahren hat sie zunächst gerügt, die Widersprechende habe im Widerspruchsformular unzutreffende Angaben zur Wiedergabe der Widerspruchsmarke sowie zu deren Markenform gemacht. In der Sache selbst hat sie ausgeführt, die Widerspruchsmarke und der Wortbestandteil „Tectronic“ der angegriffenen Marke seien nicht identisch. Zudem komme dem in letztgenannter enthaltenen auffälligen und großen Bildbestandteil besondere Aufmerksamkeit durch die angesprochenen Verkehrskreise zu. Des Weiteren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke vorgetragen, dass beide Marken lediglich für bestimmte Waren der Klasse 7 gemeinsam geschützt seien. Eine Warenähnlichkeit käme allenfalls in Bezug auf elektrische Reinigungsgeräte und -maschinen in Betracht, zumal für Waren und/oder Dienstleistungen der Klassen 12 und 35 die Widerspruchsmarke keinen Schutz genieße. Demzufolge stünden weitere Waren der Widerspruchsmarke in keinem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat – soweit über sie noch zu entscheiden war – in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichszeichen besteht im beschwerdegegenständlichen, aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Verwechslungsfahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG. Soweit die Widersprechende ihre Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs teilweise zurückgenommen hat, sind die beiden angegriffenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes rechtskräftig geworden.

1. Der Sachentscheidung steht nicht entgegen, dass die auswärtige Inhaberin der Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren keine Vollmacht für ihre Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG vorgelegt hat. Sie ist nämlich durch inländische Rechtsanwälte vertreten, so dass der Mangel der Vollmacht gemäß § 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist. Im Übrigen sind keine Anhaltspunkte für einen Mangel der Bevollmächtigung erkennbar. Auch ist ein solcher nicht gerügt worden (vgl. Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 96, Rdnr. 14).

2. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Widersprechende ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 27. April 2018 zurückgenommen hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Zudem war die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

3. Der Widerspruch ist hinreichend bestimmt. Zwar hat die Widersprechende im Widerspruchsfeld fälschlicherweise in das Feld „Wiedergabe des Widerspruchszeichens“ „Tectronic“ eingetragen und in dem Feld „Angabe der Zeichenform des Widerspruchszeichens“ die Zeile „Bildmarke/-zeichen (Wort-/Bildmarke/-zeichen)“ angekreuzt. Gleichwohl führt dies nicht zur Unbestimmtheit des Widerspruchs. Gemäß § 30 Abs. 1 MarkenV muss der Widerspruch Angaben enthalten, die es u. a. erlauben, die Identität des Widerspruchskennzeichens festzustellen. Diesem Erfordernis ist die Widersprechende durch das Ankreuzen der Zeile „Aktenzeichen der Gemeinschaftsmarke“ in dem Feld „Angaben zum Widerspruchszeichen“ und durch die nachfolgende Nennung der Nummer „004 034 518“ hinreichend nachgekommen (§ 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenV).

4. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 – METROBUS; GRUR 2008, 905 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL; BGH GRUR 2013, 833 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

a) Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Steigerung durch umfangreiche Benutzung sind nicht ersichtlich. Auch wurde eine solche nicht geltend gemacht.

b) Die beschwerdegegenständlichen Waren „Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Teile von Motoren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten“ (Klasse 7) sowie „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung (auf dem Lande)“ (Klasse 12) der angegriffenen Marke stehen in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu Waren der Widerspruchsmarke.

Eine Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn die Waren oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Ver-

triebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks, ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2015, 176 – ZOOM/ZOOM).

„Fahrzeuge“ (Klasse 12) auf Seiten der jüngeren Marke und „Reinigungsmaschinen für Teppiche und Fußböden“ (Klasse 7) sowie „Bodenreinigungsgeräte“ (Klasse 7) auf Seiten der älteren Marke sind überdurchschnittlich ähnlich. Die Hersteller von Bodenreinigungsgeräten bieten u. a. auch sogenannte „Aufsitz-Scheuersaugmaschinen“ an, die unter den Begriff „Fahrzeuge“ subsumiert werden können (vgl. Anlagen 1 und 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 10. Januar 2017). Darüber hinaus gehören zum Produktangebot entsprechender Hersteller auch Reinigungsfahrzeuge wie etwa Kehrfahrzeuge (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 10. Januar 2017).

Hiervon ausgehend ist auch eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den Waren „Apparate zur Beförderung (auf dem Lande)“ (Klasse 12) der angegriffenen Marke gegeben.

Die Waren „Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), soweit in Klasse 7 enthalten“ (Klasse 7) der angegriffenen Marke stehen wiederum in einem engen funktionalen Zusammenhang mit den Waren „Maschinen“ (Klasse 7) der Widerspruchsmarke (vgl. hierzu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Auflage, 2017, Seite 203). Maschinen verfügen regelmäßig über Motoren, wie es beispielsweise bei Bohrmaschinen, Staubsaugern oder Rasenmähern der Fall ist. Zudem können Motoren selbst als Maschinen angesehen werden, so dass sie überdurchschnittlich ähnlich zueinander sind.

„Teile von Motoren aller Art, soweit in Klasse 7 enthalten“ (Klasse 7) auf Seiten der jüngeren Marke und „Maschinen“ (Klasse 7) auf Seiten der älteren Marke sind zumindest unterdurchschnittlich ähnlich. Bei den Teilen von Motoren kann es sich um charakteristische Bauelemente handeln. Zu ihnen gehören z. B. der Rotor bei Elektromotoren und der Kolben bei Verbrennungsmotoren. Als Ersatzteile werden sie häufig von den Motorenherstellern mit angeboten. Damit weisen sie zwar weniger, aber immer noch ausreichende sachliche Berührungspunkte zu „Maschinen“ auf, um ein Ähnlichkeitsverhältnis bejahen zu können.

c) Die im Ähnlichkeitsverhältnis liegenden Waren wenden sich an vorinformierte Durchschnittsverbraucher und Fachleute. Insofern ist zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen.

d) Die Vergleichszeichen sind klanglich hochgradig ähnlich.

Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarke

Techtronic

und die angegriffene Marke



gegenüber.

Mit dem Deutschen Patent- und Markenamt ist davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke bei ihrer Aussprache durch den Bestandteil „Tectronic“ geprägt wird.

Bei der klanglichen Wiedergabe ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 455). Demzufolge treten die Wortbestandteile „Tectronic“, „GERMANY“ und „Autoteile“ der jüngeren Marke gegenüber ihren grafischen Elementen stärker hervor. Zudem ist hierbei in Betracht zu ziehen, dass es sich bei dem farbigen Ball um eine grafische Gestaltung handelt, die dem Verkehr oft und in verschiedensten Varianten gegenübertritt. Neben dieser schwachen kennzeichnenden Wirkung fällt auf, dass der Ball lediglich ca. 1/3 der angegriffenen Marke ausmacht. Damit beherrscht er ihr Gesamtbild nicht so stark, dass die Wortbestandteile in den Hintergrund treten würden.

Allerdings kann eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch das allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Element „Tectronic“ nur angenommen werden, wenn die übrigen Wortkomponenten für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Art und Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Dies ist dann nicht der Fall, wenn eine ältere Marke im Kontext einer jüngeren Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert erhält, so dass der betreffende Markenbestandteil nicht mehr als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden wird. Hiervon ist u. a. dann auszugehen, wenn die jüngere Kombinationsmarke als geschlossener Gesamtbegriff mit einer einheitlichen begrifflichen Aussage erscheint (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnrn. 387 ff.).

Vorliegend erweisen sich die weiteren Wortbestandteile „GERMANY“ und „Autoteile“ der angegriffenen Marke als rein beschreibend. Sie weisen zum einen auf die Herkunft („GERMANY“) und zum anderen auf die Art („Autoteile“) der solchermaßen gekennzeichneten Waren hin. Insofern werden sie vom Verkehr regelmäßig weggelassen.

Im Ergebnis stehen sich somit bei klanglicher Wiedergabe die Begriffe „Technronic“ und „Tectronic“ gegenüber. Zwar wird die erste Silbe der Widerspruchsmarke wegen der beiden Konsonanten „ch“ weicher ausgesprochen als die erste Silbe der angegriffenen Marke mit dem einzelnen Konsonanten „c“. Gleichwohl ist dieser Unterschied marginal und kann – vor allem bei schneller Aussprache der Marken – leicht überhört werden.

e) Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, einer unter- bis überdurchschnittlichen Warenähnlichkeit, einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise sowie einer überdurchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit hält die angegriffene Marke im tenorierten Umfang nicht den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

5. Der Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist begründet.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG stellt die Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass die Pflicht zur Zahlung der Beschwerdegebühr vom Verfahrensausgang unabhängig ist. Sie wird nur aus Billigkeitsgründen angeordnet, d. h. in Fällen, in denen es auf Grund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus Verfahrensfehlern, speziell aus der Verletzung der Pflicht zur Gewährung des rechtlichen Gehörs ergeben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 50 f.). So liegt der Fall hier.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 30. April 2012 gegen den Erstprüferbeschluss vom 27. März 2012 Erinnerung eingelegt. Da zum damaligen Zeitpunkt zwischen den Beteiligten Vergleichsverhandlungen schwebten, wurde der Widersprechenden vom Deutschen Patent- und Markenamt antragsgemäß mehrfach die Frist zur Einreichung einer Begründung der Erinnerung verlängert. Mit Schreiben vom 19. August 2013 hat das Deutsche Patent- und Markenamt beiden

Beteiligten mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren ausgesetzt bleibe, bis die Vergleichsverhandlungen abgeschlossen seien. Mit weiterem Schreiben vom 16. Mai 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt sodann um Mitteilung über den aktuellen Stand der Vergleichsverhandlungen gebeten und angekündigt, dass nach Lage der Akten entschieden werde, wenn nicht binnen einer Frist von einem Monat die erbetenen Informationen erteilt werden würden. Aus der Amtsakte ist ersichtlich, dass vorgenanntes Schreiben zwar der Inhaberin der angegriffenen Marke, nicht jedoch der Widersprechenden übersandt worden ist. Die Widersprechende musste aus diesem Grund davon ausgehen, dass das Widerspruchsverfahren – gemäß der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. August 2013 – weiterhin ausgesetzt und die Einreichung einer Begründung der Erinnerung (noch) nicht erforderlich war. Der Erinnerungsbeschluss vom 25. März 2015 kam für die Widersprechende daher überraschend. Die Möglichkeit zur Begründung ihrer Erinnerung wurde ihr damit genommen, was eine Verletzung der Pflicht zur Gewährung des rechtlichen Gehörs gegenüber der Widersprechenden zur Folge hat und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

6. Im Übrigen verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind. Insofern trägt jeder Beteiligte seine außergerichtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig