

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 213/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 36 039**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Schermer und des Richters v. Zglinitzki

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 28. Februar 1997 bekanntgemachte Eintragung der Marke 396 36 039

"Printec"

für die Dienstleistungen

"Planen und Veranstalten von Messen, Ausstellungen, Präsentationen (soweit in Klasse 35 enthalten); Planen und Durchführen von Lehr- und Unterhaltungsveranstaltungen, Konferenzen und Kongressen"

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 2. Februar 1987 für die Waren und Dienstleistungen

"Computer; aus Datenein- und -ausgabegeräten, Datenübertragungs- und -speichergeräten, peripheren Speichern und Druckern und Plottern bestehende Datenendsysteme; aus Mikrocomputern bestehende Systeme zur Verwendung in der EDV; Prozessoren und Mikroprozessoren zur Verwendung in der EDV; Apparate und Instrumente zum Speichern, zum Verarbeiten und zum Meßwertdrucken von Daten zur Verwendung in der EDV; Subsysteme der automatischen Datenverarbeitung, nämlich Steuergeräte und anschließbare Speicher, Drucker, Matrixdrucker und Plotter zum direkten Betrieb dieser Geräte, direkt am Kanal einer Datenverarbeitungsanlage; Zubehör für elektronische Datenverarbeitungsgeräte, nämlich Farbbänder, Toner, Farbbandkassetten, Typenräder und Formulareinzüge; Spezialmobiliar für elektronische Datenverarbeitungsgeräte; auf Datenträger gespeicherte Programme für die Datenverarbeitung (Software); technische Organisation, technische Beratung und Erstellen von Analysen auf dem Gebiet der EDV; Wartung und Instandsetzungsarbeiten an EDV-Geräten"

eingetragenen Marke 1 101 979

9

1 101 979

P 31762/9 Wz

The logo for 'printec' is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter 'i' has a solid black dot above it. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Verwechslungsgefahr der Marken wegen mangelnder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen verneint und den Widerspruch ohne Eingehen auf die von der Inhaberin der

angegriffenen Marke bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs 2, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt und gleichzeitig mitgeteilt, daß sie die Begründung nachreiche. Mit Schriftsatz vom 17. August 1999 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke auf einen in dem Parallelverfahren 396 36 829.8/35 Wort-Bildmarke "Printec" eingereichten Schriftsatz der Widersprechenden vom 31. Mai 1999 nebst Anlagen verwiesen und ausgeführt, daß sie ihre Erwiderung hierauf zum Gegenstand ihres Vortrags auch im vorliegenden Verfahren mache. Zu diesem Zweck überreiche sie eine Kopie ihrer Eingabe in dem Parallelverfahren.

Die Erinnerung ist von der Markenstelle mit Beschluß vom 7. September 1999 unter Bezugnahme auf die Gründe des angefochtenen Beschlusses zurückgewiesen worden. Da die Widersprechende ihre Erinnerung nicht begründet habe, sei nicht ersichtlich, in welcher Hinsicht sie die zutreffenden Ausführungen des Erstprüfers für angreifbar halte.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluß Beschwerde eingelegt und den Widerspruch im Beschwerdeverfahren zurückgenommen. Sie beantragt,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung führt sie aus, daß sie die Erinnerung bereits am 31. Mai 1999 begründet habe, wie der dem Beschwerdeschriftsatz beigefügten Kopie dieser Eingabe zu entnehmen sei.

## II

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs 3 und 4 MarkenG zulässig. Er hat auch in der Sache Erfolg.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt aus Billigkeitsgründen, weil der angefochtene Beschluß auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Widersprechenden beruht. Aus dem von ihr in Kopie eingereichten Schriftsatz vom 31. Mai 1999, in dessen Betreff sowohl das Aktenzeichen des Parallelverfahrens als auch das Aktenzeichen der hier angegriffenen Marke ordnungsgemäß genannt sind (§ 70 Abs 1 MarkenV), ergibt sich in Verbindung mit der Erwiderung der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 17. August 1999, daß die Erinnerungsbegründung einschließlich der Glaubhaftmachungsunterlagen bereits vor Erlaß des Erinnerungsbeschlusses eingegangen ist. Aus welchen Gründen der Schriftsatz vom 31. August 1999 mit seinen in der Anlage angegebenen vierfachen Doppeln - auch der Glaubhaftmachungsunterlagen - nicht zu den Akten der vorliegend angegriffenen Marke gelangt ist, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls hätte der Erinnerungsprüfer aufgrund der bei den Akten befindlichen ausführlichen Erwiderung der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 17. August 1999 erkennen müssen, daß in dem Parallelverfahren 396 36 829.8/35 eine Erinnerungsbegründung eingegangen ist, die auch den vorliegenden Fall betrifft. Unter diesen Umständen hätte er vor Beschlußfassung die Sache aufklären und notfalls die Akten des Parallelverfahrens beiziehen müssen.

Die mangelnde Berücksichtigung der Erinnerungsbegründung ist auch als ursächlich für die Beschwerdeeinlegung und die Zahlung der Beschwerdegebühr anzusehen (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, § 71 Rdn 35). In Anbetracht der ständigen Rechtsprechung zur mangelnden Ähnlichkeit von Messen und Ausstellungen einerseits und den dort ausgestellten Waren andererseits (BGH GRUR 1989, 347; BPatG BIPMZ 1985, 371) kann zwar kaum davon ausgegangen werden, daß die Markenstelle der Erinnerung stattgegeben hätte. Es ist je-

doch nicht auszuschließen, daß die Widersprechende bei einer überzeugenden tatsächlichen und rechtlichen Würdigung der Frage der Ähnlichkeit unter Einbeziehung der von ihr vorgetragenen Gesichtspunkte von der Einlegung der Beschwerde wegen Aussichtslosigkeit des Widerspruchs abgesehen hätte.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Schermer

CI