

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 235/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. Juni 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 394 10 913**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg

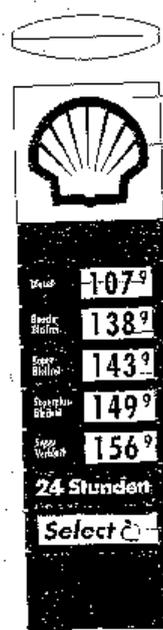
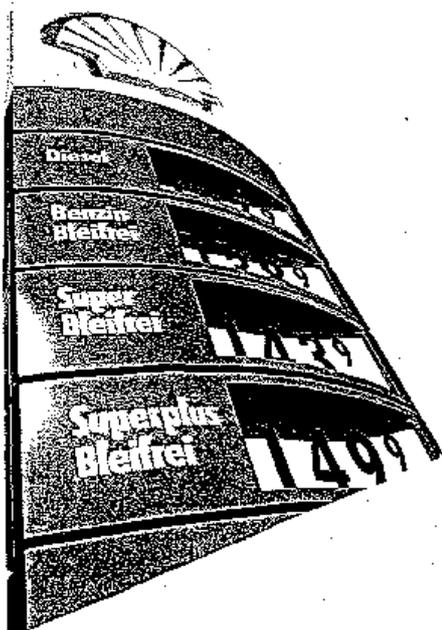
beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## Gründe

### I

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") ist gegen die am 5. März 1996 in zwei Ansichten eingetragene und am 10. Juli 1996 veröffentlichte farbige dreidimensionale Marke 394 10 913



auf Grund der am 29. November 1978 eingetragenen Marke 979 232

## **SELECTOL**

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 1 hat den Widerspruch durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß vom 19. Juli 1999 wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 MarkenG zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, zwar seien die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen teilweise ähnlich, die angegriffene Bildmarke werde nach ihrem Gesamteindruck jedoch durch den Wortbestandteil "Monolith" geprägt, der keine Ähnlichkeit mit dem Markennamen "SELECTOL" aufweise.

Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt, die sie in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat. Nunmehr beantragt sie noch,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen,

und trägt hierzu vor, es werde gerügt, daß der angefochtene Beschluß der Markenstelle des Patentamts bezüglich der jüngeren Marke offensichtlich von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei. Zunächst werde die angegriffene Marke fälschlicherweise als "farbige Bildmarke" bezeichnet und diese darüber hinaus mit dem nicht vorhandenen Wortbestandteil "Monolith" in Verbindung gebracht. Dazu sei nur der linke Teil der farbig veröffentlichten dreidimensionalen Marke abgebildet. Die auf der rechten Seite veröffentlichte Markenansicht mit dem Wort "Select (0)", das für den Widerspruch relevant gewesen sei, finde in dem Beschluß der Markenstelle dagegen keine Erwähnung und sei offensichtlich von der Markenstelle überhaupt nicht berücksichtigt worden. Statt dessen habe die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen "Monolith"

und "SELECTOL" geprüft, obwohl der Ausdruck "Monolith" in der angegriffenen dreidimensionalen Marke nicht vorkomme.

## II

Der Senat hält aus Billigkeitsgründen die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 und 4 MarkenG für geboten.

Der Beschluß der Markenstelle leidet an so wesentlichen Mängeln, daß der Widersprechenden die Einlegung der Beschwerde unbedingt notwendig erscheinen mußte. Wenn die Markenstelle einer materiellrechtlich ausgewogenen Beurteilung der Verwechslungsgefahr in ihrer Entscheidung die korrekte, tatsächlich angegriffene Marke zugrundegelegt hätte, wäre die Beschwerdeeinlegung wahrscheinlich vermeidbar gewesen.

Die Widersprechende rügt zutreffend die von ihr vorgetragene Mängel des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle. Da sich der Widerspruch gemäß § 42 Abs 1 MarkenG gegen die jüngere Marke in ihrer eingetragenen und veröffentlichten Form richtet, sind Abweichungen der ursprünglichen Anmeldung von der dann tatsächlich eingetragenen und angegriffenen Marke nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Die Markenstelle ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch rechtsfehlerhaft nicht von der mit dem Widerspruch angegriffenen Eintragung der jüngeren Marke, wie sie auch veröffentlicht worden ist (vgl Markenblatt vom 10. Juli 1996, Heft 19, S 3930 f, 4083) ausgegangen, sondern hat sich ersichtlich an teilweise abweichenden Angaben der ursprünglichen Anmeldung orientiert, die insbesondere auf dem ersten Blatt der Markenwiedergabe die Überschrift "Monolith" trägt.

III

Im übrigen tragen die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2, Abs 4 MarkenG).

Vorsitzender Richter  
Winkler ist wegen  
Urlaubs an der Un-  
terschrift verhindert.

Pagenberg

v. Zglinitzki

v. Zglinitzki

Cl