



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 87/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 34 900**

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Marke 397 34 900

**Tectum**

ist am 24. Julli 1997 angemeldet und am 27. Oktober 1997 für verschiedene Dienstleistungen der Klasse 35, 36 und 38 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 22. Januar 1988 eingetragenen Marke 1 116 883

TECTUM

die für folgende Waren Schutz genießt:

"Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere für die Hausverwaltung, Fondsverwaltung, Immobilienkonzeption und das Rechnungswesen".

Mit Schriftsatz vom 7. Dezember 1999 hat der Markeninhaber die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 32 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 6. Juni 2001 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass der Widerspruch gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen sei, weil die Widersprechende die Benutzung nicht glaubhaft gemacht habe.

Gegen diese ihr am 7. Februar 2004 zugestellte Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat - nach einer entsprechenden Einigung mit dem Markeninhaber - im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ihren ursprünglichen Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, zurückgenommen und beantragt nunmehr lediglich noch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Sie trägt vor, dass sie umfangreiche Benutzungsunterlagen zusammengestellt und diese an die Markenstelle übersandt habe. Zum Nachweis überreichte sie eine Kopie des Schriftsatzes, des Posteinlieferungsscheins über die Paketsendung sowie eine Kopie der von der Markenstelle am 30. März 2001 quittierten Inhaltsliste. Sie trägt vor, dass ein schwerer Verfahrensfehler der Markenstelle vorliege, da der Beschluss nicht unter Berücksichtigung der eingereichten Benutzungsunterlagen ergangen sei.

Wenn die Benutzungsunterlagen dem Markeninhaber durch das Deutsche Patent- und Markenamt zugestellt worden wären, hätte der nunmehr geschlossene Vergleich bereits in erster Instanz erfolgen können und es hätte des Beschwerdeverfahrens nicht bedurft.

Die Widersprechende beantragt,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Markeninhaber beantragt,

die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts  
zu bestätigen.

Er hat sich sachlich zur Frage der Rückzahlung Beschwerdegebühr nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Eine Sachentscheidung über den Widerspruch ist nicht mehr erforderlich, ebenso wenig eine Kostenentscheidung, so dass streitgegenständlich lediglich noch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG ist.

Die Gebührenrückzahlung erfolgt gemäß dieser Vorschrift aus Billigkeitsgründen in den Fällen, in denen es auf Grund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgründe können sich insbesondere aus materiell-rechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie ergeben, wenn zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung Kausalität besteht (vgl. Ströbele/Hacker, 7. Aufl., § 71 Rdz 61 mwN).

Im vorliegenden Fall hat die Markenstelle rechtsfehlerhaft die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen bei der Entscheidung nicht berück-

sichtigt. Dass diese Unterlagen bei der Markenstelle tatsächlich eingereicht worden sind, hat die Beschwerdeführerin durch die Vorlage der Kopie des Schriftsatzes vom 27. März 2001, durch die Kopie des Posteinlieferungsscheins über die Paketsendung sowie die Kopie der vom Deutschen Patent- und Markenamt am 30. März 2001 datierten Inhaltsliste hinreichend glaubhaft gemacht.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass aufgrund der Benutzungsunterlagen bereits im Verfahren vor der Markenstelle eine gütliche Einigung zwischen den Parteien möglich gewesen wäre. Weiter hätte unter Umständen insbesondere im Hinblick auf die Identität der sich gegenüberstehenden Marken auch eine anderslautende Entscheidung der Markenstelle zu Gunsten der Widersprechenden erfolgen können.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

Hu