



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 23/18

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

hat der 28 Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig,

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke DE 30 2016 106 057

### **cito\**

ist am 27. Juli 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für zahlreiche Waren der Klasse 12 eingetragen worden.

Gegen diese Eintragung, die am 26. August 2016 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 9. November 2016 aus ihrer am 19. Januar 1978 für zahlreiche Waren der Klasse 12 eingetragenen Wortmarke DE 966 812

### **Cito**

Widerspruch eingelegt.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt über den Widerspruch entschieden. Ausweislich des Tenors wird der Widerspruch

zurückgewiesen, während in den Gründen die Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen bejaht wird.

Der Beschluss vom 19. Dezember 2017 ist der Widersprechenden am 22. Dezember 2017 zugestellt worden. Mit Schreiben vom 27. Dezember 2017 hat sie das Deutsche Patent- und Markenamt auf die Unstimmigkeit hingewiesen und die Berichtigung des Beschlusses vom 19. Dezember 2017 beantragt. Mit Schreiben vom 22. Januar 2018 hat die Widersprechende Beschwerde gegen den Beschluss vom 19. Dezember 2017 eingelegt und ergänzend den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt. Mit Berichtigungsbeschluss vom 23. Januar 2018 hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Tenor des Beschlusses vom 19. Dezember 2017 dahingehend berichtigt, dass die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2016 106 057 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke DE 966 812 angeordnet wurde. Der Berichtigungsbeschluss vom 23. Januar 2018 ist der Widersprechenden am 5. Februar 2018 zugestellt worden. Mit Schreiben vom 6. Februar 2018 hat sie ihre Beschwerde gegen den Beschluss vom 19. Dezember 2017 zurückgenommen und unter Verweis auf den Berichtigungsbeschluss vom 23. Januar 2018 nochmals die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Auf Grund der fehlerhaften Beschlussfassung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen.

Die Beschwerdegebühr wird nur ausnahmsweise zurückgezahlt, denn grundsätzlich ist die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz unabhängig vom

Verfahrensausgang zu entrichten. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird nur aus Billigkeitsgründen angeordnet, d. h. in Fällen, in denen es auf Grund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz ergeben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 71, Rdnr. 50 f.).

Vorliegend ist ein Verfahrensfehler im vorgenannten Sinne gegeben:

Der Ausgangsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2017 war inhaltlich widersprüchlich. Tenoriert war die Zurückweisung des Widerspruchs, während in den Gründen ausgeführt wurde, dass sich die Vergleichszeichen in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstünden. Unmittelbar nach Zustellung dieses Beschlusses an die Widersprechende am 22. Dezember 2017 hat sie das Deutsche Patent- und Markenamt mit Schreiben vom 27. Dezember 2017 auf die Unstimmigkeit hingewiesen und um Berichtigung des Beschlusses vom 19. Dezember 2017 nachgesucht. Da jedoch binnen der 1-monatigen Beschwerdefrist gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG keinerlei Reaktion seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes erfolgte, insbesondere kein Berichtigungsbeschluss erging, war die Widersprechende zur Wahrung ihrer Rechte gehalten, Beschwerde einzulegen. Eine Berichtigung des fehlerhaften Ausgangsbeschlusses erfolgte erst mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. Januar 2018, mithin nach Ablauf der Beschwerdefrist, worauf die Widersprechende ihre Beschwerde zurückgenommen hat.

Da die Einlegung der Beschwerde durch die Widersprechende durch die fehlerhafte Ausgangsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2017, die die Behörde nicht innerhalb der Beschwerdefrist berichtigt hat, veranlasst war, liegt ein Verfahrensfehler vor, welcher die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Widersprechende rechtfertigt. Eine solche Anordnung

ist gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG auch nach der Rücknahme der zulässigen Beschwerde möglich.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä