

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 111/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 03 576.8

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 13. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2001 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurück gewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Marke

"Projektionisten"

ist zunächst für die Dienstleistungen

"Multimedienleistungen, -beratung und -produktion"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden, wobei die Anmelderin die Klassen 35, 38 und 42 angegeben hat.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluß vom 23. Oktober 2001 gemäß §§ 32, 36 MarkenG, §§ 3, 14, 75 MarkenV durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen, weil die in der Anmeldung verwendeten Dienstleistungsbegriffe unpräzise seien und damit den sonstigen Anmeldeerfordernissen

des § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht entsprechen. Außerdem sei nicht klargestellt worden, ob als Anmelder der Geschäftsführer der P...- GmbH, Herr W..., oder die Gesellschaft anzusehen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die nach Einlegung der Beschwerde das Verzeichnis der Dienstleistungen entsprechend einem Vorschlag der Markenstelle beschränkt und klargestellt hat, daß Anmelderin die Gesellschaft sei. Die Anmelderin trägt weiterhin vor, ihr Geschäftsführer habe als Laie den Beanstandungsbescheid des Deutschen Patent- und Markenamts nicht verstanden und über längere Zeit hin vergeblich versucht, einen Mitarbeiter des Deutschen Patent- und Markenamts telefonisch zu erreichen, der ihm hätte Auskunft geben können, was zur Beseitigung der Mängel der Anmeldung zu tun sei. Es sei daher unbillig, daß die Anmelderin die Beschwerdegebühr zu tragen habe.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben,
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg, weil im Beschwerdeverfahren klargestellt wurde, daß Anmelderin die P...- GmbH ist, und das Verzeichnis der Dienstleistungen hinreichend präzisiert wurde.

Nach § 32 Abs. 3 MarkenG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 MarkenV ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen so zu fassen, daß die Klassifizierung je-

der einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung (§ 15 Abs. 1 MarkenV) möglich ist. Außerdem muß dieses Verzeichnis die Waren und Dienstleistungen so klar bestimmen, daß der Schutzzumfang der Marke auch im Registerverfahren schnell, umfassend und unmißverständlich feststellbar ist (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. § 32 Rn. 37, 38). Dies ist hier nunmehr der Fall. Die Neufassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen:

"Erstellen von Software für Multimedia-Anwendungen;
technische Beratung im Bereich Neue Medien;
Schulungen im Bereich Neue Medien, ausgenommen Schulungen von Vorführern;
Dienstleistungen eines Grafik-Designers"

entspricht dem Vorschlag der Markenstelle. Auch der Senat hat keine Bedenken gegen die Zulässigkeit dieser Begriffe.

2. Dem Antrag, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem § 71 Abs. 3 iVm Abs. 4 MarkenG anzuordnen, kann nicht stattgegeben werden.

Die Rückzahlung ist die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und kann nur erfolgen, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 71 Rn. 37 f). Solche besonderen Umstände sind hier nicht ersichtlich. So hätte es die Anmelderin nicht bei dem Versuch bewenden lassen dürfen, telefonische Erkundigungen bei der Markenstelle einzuholen. Vielmehr hätte sie ihre Bereitschaft zur Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen sowie das Ersuchen um geeignete Formulierungshilfen schriftlich erklären müssen, nachdem sie die Markenstelle telefonisch nicht erreicht hatte. In diesem Zusammenhang ist nicht zu verkennen, daß das markenrechtliche Eintragungsverfahren grundsätzlich der Schriftform unterliegt (vgl §§ 64 ff MarkenV). Für eine förmliche Eingabe der

Anmelderin hätte auch deshalb Anlaß bestanden, weil bereits mit Bescheid vom 8. August 2001 die Zurückweisung der Anmeldung angedroht worden war. Die Markenstelle hatte außerdem bereits im ersten Amtsbescheid auf die im Internet abrufbaren Hinweise zur Abfassung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen hingewiesen, die Grundlage einer Neufassung des Dienstleistungsverzeichnisses der Anmeldung hätten sein können. Insoweit ist die Anmelderin frühzeitig auf Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel der Anmeldung aufmerksam gemacht worden und hatte hinreichend Gelegenheit, innerhalb des langen Zeitraums zwischen dem Beanstandungsbescheid und der Zurückweisung der Anmeldung mit der Markenstelle wegen Rückfragen schriftlich in Verbindung zu treten sowie die Mängel zu beseitigen. Letztlich hätte sie zur Vermeidung von Rechtsnachteilen sich der Beratung seitens eines Rechts- oder Patentanwalts bedienen können.

Auch der Umstand, daß der Anmelderin vor Beschlußfassung von der Markenstelle nicht mitgeteilt worden ist, daß die Zurückweisung der Anmeldung nur mit einer gebührenpflichtigen Beschwerde angegriffen werden kann, rechtfertigt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht. Abgesehen davon, daß die Gebührenpflichtigkeit von Rechtsbehelfen zum Allgemeinwissen insbesondere von Geschäftsleuten gehört, muß sich ein Anmelder zumindest mit den wichtigsten Grundsätzen des Markenverfahrens vertraut machen und gegebenenfalls einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen (vgl. etwa Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 91 Rn. 14; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., § 123 Rn. 96).

Ströbele

Hacker

Guth

Hu/Ju