



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 52/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke IR 660 681

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Der Widersprechenden und Beschwerdeführerin ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Gründe

Der Widersprechenden und Beschwerdeführerin ist gem. § 71 Abs. 3 MarkenG die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, weil das patentamtliche Verfahren an einem wesentlichen Verfahrensfehler zum Nachteil der Widersprechenden leidet und dieser Verfahrensfehler nur im Wege der Beschwerde berichtigt werden konnte.

Die Widersprechende hatte aus ihrer Marke Nr. 1 115 502 „WECO“ Widerspruch eingelegt gegen die Schutzbewilligung für die IR-Marke 660 681 „WEBCO“ für die Bundesrepublik Deutschland. Mit Beschluss vom 3. Dezember 1998 gab die Markenstelle für Klasse 6 IR diesem Widerspruch teilweise statt und der verweigerten angegriffenen Marke teilweise den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland. Der weitergehende Widerspruch aus der Marke „WECO“ wurde zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt mit dem Antrag, dem Widerspruch über den angegriffenen Beschluss hinaus in vollem

Umfang stattzugeben und der angegriffenen Marke auch für weitere Waren die Schutzerstreckung zu verweigern. Umgekehrt hat die Markeninhaberin die im Erstbeschluss angeordnete teilweise Verweigerung der Schutzerstreckung im Wege der Anchlusserinnerung angegriffen mit dem Ziel, eine vollständige Zurückweisung des Widerspruchs zu erreichen. Die Markenstelle hat in ihrem Erinnerungsbeschluss vom 14. Juni 2005 nur über diese Anchlusserinnerung entschieden, hat also den Erstbeschluss nur insoweit überprüft, als darin dem Widerspruch der Widersprechenden teilweise stattgegeben und der angegriffenen Marke die Schutzerstreckung für die Bundesrepublik Deutschland teilweise verweigert worden war. Diese Entscheidung des Erstbeschlusses hat die Erinnerungsprüferin bestätigt und deswegen die Anchlusserinnerung zurückgewiesen. Mit dem Begehren der Widersprechenden und - damals - Erinnerungsführerin, dem Widerspruch über den angegriffenen Beschluss hinaus im vollen Umfang stattzugeben und der angegriffenen Marke auch für weitere Waren den Schutz zu verweigern, befasst sich der Erinnerungsbeschluss dagegen nicht. Das bedeutet, dass die zulässige Erinnerung der Widersprechenden zu keiner patentamtlichen Entscheidung über das Erinnerungspetition geführt hat. Nach Erlass des Erinnerungsbeschlusses konnte die Widersprechende ihr berechtigtes Anliegen nur im Wege der Beschwerde zur Entscheidung stellen.

Hilfsweise zu ihrem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat die Widersprechende die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr beantragt. Dieser Hilfsantrag kommt bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr zum Zuge, weil schon dem Hauptantrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattgegeben wurde. Der Hilfsantrag wäre auch unzulässig und in der Sache nicht begründet gewesen. Gem. § 64 Abs. 5 MarkenG können nur die Markenstelle und die Markenabteilung eine erstinstanzliche Entscheidung über die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr treffen. Eine entsprechende Berechtigung für das Patentgericht im auf die Erinnerung folgenden Beschwerdeverfahren ist in den Vorschriften über das Beschwerdeverfahren in §§ 66 ff. MarkenG und insb. in § 71 MarkenG nicht vorgesehen. Das Patentgericht kann im Beschwerdeverfahren nur

als 2. Instanz überprüfen, ob die Markenstelle oder die Markenabteilung die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zu Recht zurückgewiesen hat. An dieser Voraussetzung fehlt es hier, weil die Widersprechende im Erinnerungsverfahren keinen Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr gestellt hat. Von einem solchen Antrag hat die Widersprechende im Übrigen zu Recht abgesehen; denn die Einlegung der Erinnerung geht - anders als die spätere Einlegung der Beschwerde - nicht auf einen Verfahrensfehler der Markenstelle zurück. Die Widersprechende hatte vielmehr nur deswegen Erinnerung eingelegt, weil sie mit der sachlichen Entscheidung des Erstbeschlusses nicht einverstanden war. Dagegen hat sie das Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hatte, zu keiner Zeit beanstandet.

Stoppel

Schell

Werner

Me