

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 214/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 36 238.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Werner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Mai 1999 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren

"ätherische Öle, Haarwässer"

zurückgewiesen worden ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Marke

Toners

ist ursprünglich angemeldet worden für die Waren:

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel".

Mit Erstbeschluß vom 21. Januar 1999 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Regierungsangestellte im gehobenen Dienst diese Anmeldung teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege".

Mit Beschluß vom 20. Mai 1999 hat dieselbe Markenstelle durch einen Beamten des höheren Dienstes die gegen den Erstbeschluß gerichtete Erinnerung der Anmelderin zurückgewiesen und über den Erstbeschluß hinaus die Anmeldung auch für die beanspruchten Waren "ätherische Öle, Haarwässer" zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren die Anmeldung hinsichtlich der Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" zurückgenommen.

Sie beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Erinnerungsbeschluß insoweit aufzuheben, als die Anmeldung für die Waren "ätherische Öle, Haarwässer" zurückgewiesen worden ist.

Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet, nachdem die Anmelderin die Anmeldung für die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" zurückgenommen hat. Damit ist die Anmeldung auf diejenigen Waren beschränkt worden, für die die Erstprüferin die Anmeldung nicht zurückgewiesen hat.

Mit der weitergehenden Zurückweisung der Anmeldung bezüglich dieser Waren hat der Erinnerungsprüfer den Erstbeschuß der Markenstelle zu Ungunsten der Anmelderin geändert und damit das Verbot der Schlechterstellung (*reformatio in peius*) verletzt. Dieses Verbot gilt auch im markenrechtlichen Verfahren über die Erinnerung gegen die (teilweise) Zurückweisung einer Anmeldung. Das Marken-gesetz enthält zwar ebensowenig wie früher das Warenzeichengesetz Vorschriften über das Erinnerungsverfahren im einzelnen. Offenbar wird der Begriff der "Erinnerung" als im Zivilprozeßrecht bekannt vorausgesetzt (vgl. Nadler, Mitt 1969, 167). Im zivilprozessualen Erinnerungsverfahren aber gilt das Verschlechterungs-verbot, da mit der Einführung dieses Verfahrens eine Verschlechterung des Rechtsschutzes für den Bürger dahin, daß ein Erinnerungsführer mit einer nachteiligen Abänderung der angefochtenen Entscheidung rechnen muß, nicht beab-sichtigt war (vgl. Dallmayer/Eickmann, RpfLG, 1996, § 11 Rdn 128; auch Baumbach/Lauterbach, ZPO, 56. Aufl, § 104 Rdn 72; Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl, § 104 Rdn 48).

Von diesen Grundsätzen im markenrechtlichen Erinnerungsverfahren abzuwei-chen, hält der Senat für nicht gerechtfertigt (ebenso Nadler, aaO, 170). So ist bis-her auch lediglich bezüglich der Kostenentscheidung die Abänderung eines Erst-beschlusses zu Ungunsten des Erinnerungsführers für möglich erachtet worden (vgl. BGH GRUR 1972, 600 "Lewapur"), wobei die insoweit auch im Zivilprozeß-recht herrschende Ansicht einer Ausnahme des Verbots der Schlechterstellung übernommen worden ist (vgl. Kirchner, Mitt 1972, 156 ff).

Der Beschwerde der Anmelderin ist somit stattzugeben.

Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs 3 MarkenG. Die Einbehaltung dieser Gebühr entspräche nicht der Billigkeit. Dabei kommt es nicht darauf an, daß die Anmelderin - erst - im Beschwerdeverfahren durch eine entsprechende Beschränkung des Warenverzeichnisses die Anmeldung teilweise zurückgenommen hat. In jedem Fall hätte das vom Erinnerungsprüfer mißachtete Verbot der Schlechterstellung die Einlegung einer - zumindest auf die betroffenen Waren beschränkten - Beschwerde notwendig gemacht, um die Aufhebung des insoweit fehlerhaften Teils des Erinnerungsbeschlusses zu erreichen.

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Werner

Fa