

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 61/99

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 395 30 029**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Januar 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wissemann und der Richterin Klante

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts vom 30. Juli 1996 aufgehoben und die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr in Höhe von 420,00 DM angeordnet.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Am 21. Juli 1995 hat die Markeninhaberin die nachfolgende Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für

Biere, Mineralwässer und andere alkoholfreie Getränke,  
Fruchtgetränke und Fruchtsäfte  
Verpflegung und Bewirtung von Gästen, Lieferung fertiger  
Speisen und Getränke

angemeldet und zugleich Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt. Die Marke wurde am 24. Oktober 1995 in das Register eingetragen, nachdem die Amtsgebühren und die Beschleunigungsgebühr in Höhe von insgesamt 920,00 DM am 14. September 1995 auf das Postbankkonto der Zahlstelle des Deutschen Patentamts überwiesen worden waren. Von der Eintragung der Marke erfuhr die Anmelderin erstmals telefonisch am 23. Mai 1996.

Die Markeninhaberin beantragte daraufhin die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr. Mit Beschluß vom 30. Juli 1996 hat die Markenstelle für Klasse 42 - besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes - den Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei der gemäß § 38 Abs 2 MarkenG zu zahlenden Beschleunigungsgebühr handele es sich um eine Verfahrensgebühr, die mit der Antragstellung verfalle. Eine Rückzahlung sei damit ausgeschlossen. Für eine Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr aus Gesichtspunkten der Billigkeit sei kein Raum, da die Eintragung bereits knapp drei Monate nach Eingang der Anmeldung erfolgt sei, obwohl die erforderlichen Gebühren mehr als sechs Wochen nach dem Anmeldetag gezahlt worden waren. Daß es zu Verzögerungen bei der sich der Eintragung ins Register anschließenden Veröffentlichung im Markenblatt gekommen sei, stehe mit der beschleunigten Prüfung, die mit der Eintragung ins Register abgeschlossen sei, nicht in Zusammenhang.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem Antrag,

1. den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 30. Juli 1996 aufzuheben,
2. die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr in Höhe von 420,00 DM anzuordnen,
3. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 300,00 DM anzuordnen.

Sie macht geltend, die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr entspreche zumindest der Billigkeit. Insoweit bezieht sie sich auf ihren beim Deutschen Patentamt eingereichten Schriftsatz vom 4. Juli 1996. Danach sei für die Beschleunigung nicht lediglich die amtsinterne Eintragung maßgeblich, sondern auch die Veröffentlichung und die Zustellung einer Urkunde über die Eintragung der Marke sowie eines Registerauszuges vor Ablauf der Prioritätsfrist von sechs Monaten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt, einschließlich der Amtsakte der Marke 395 30 029 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG); in der Sache erweist sie sich auch als begründet, da die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr billig ist.

Der Bundesgerichtshof hat in einem Beschluß vom 17. November 1999 - I ZB 4/97 - entschieden, daß es sich bei der Beschleunigungsgebühr nicht um eine Verfahrensgebühr handelt, die mit der Antragstellung verfällt. Hiervon ausgehend besteht Raum für eine Prüfung der Frage, ob die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr billig ist. Dem steht nicht entgegen, daß das MarkenG eine spezielle Bestimmung zur Rückzahlung von Gebühren nur in § 63 Abs 2, § 66 Abs 6 Satz 3 und § 71 Abs 3 MarkenG enthält. Wie der Bundesgerichtshof in diesem Beschluß ausgeführt hat, entspricht es einem allgemeinen Grundsatz des Gebührenrechts, daß die für eine Tätigkeit der Verwaltung geleistete Gebühr zurückzuzahlen ist, wenn die hiermit erstrebte Leistung nicht erbracht wird. Ein derartiger, die Rückzahlung rechtfertigender Fall ist vorliegend gegeben. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kommt es nicht allein darauf an, ob die Eintragung innerhalb der Frist von sechs Monaten erfolgt, die für die Inanspruchnahme der Priorität der inländischen Anmeldung für die internationale Registrierung maßgeblich ist (Art 4 Abs 2 MMA iVm Art 4C PVÜ). Insoweit hat die Markeninhaberin zu Recht darauf hingewiesen, daß eine ihren Bedürfnissen entsprechende Beschleunigung nicht gegeben sei, weil sie nicht in einem ausreichenden Zeitraum von der Eintragung unterrichtet worden ist, um die internationale Registrierung rechtzeitig beantragen zu können. So hat auch der Bundesgerichtshof in seinem Beschluß vom 17. November 1999 zu erwägen gegeben, ob nicht zur Vermeidung unnötiger Kosten ein Hinweis an den Anmelder gegeben werden muß, wenn eine Eintragung innerhalb von sechs Monaten nicht zu erwarten ist, damit vorsichtshalber ein Antrag nach § 108 Abs 2 MarkenG auf internationale Registrierung vor der Eintragung der Marke in das Register gestellt werden kann. Um so mehr trifft das Deutsche Patent- und Markenamt eine Verpflichtung zur umgehenden Mitteilung, wenn die beschleunigte Eintragung erfolgt ist und der Ablauf der Frist von einem halben Jahr bevorsteht. Dementsprechend ist Normzweck des § 38 Abs 1 MarkenG nicht nur die beschleunigte Eintragung an sich, sondern die Verfahrensbeschleunigung als solche (Fezer, MarkenG, 2. Aufl, § 38 Rdn 2). Von einer solchen Verfahrensbeschleunigung kann aber nicht mehr die Rede sein,

wenn zwar die Eintragung innerhalb angemessener Frist erfolgt, der Anmelder aber noch ein Jahr nach dem Anmeldetag keine Unterlagen über die Eintragung der Marke erhalten hat. Auch daß die Veröffentlichung, die für den Lauf der Widerspruchsfrist maßgeblich ist (§ 42 Abs 1 MarkenG), erst am 30. August 1996 stattfand, widerspricht der mit einem Beschleunigungsantrag angestrebten Verfahrensbeschleunigung, mag § 38 Abs 1 MarkenG auch in erster Linie eine beschleunigte Prüfung auf Eintragungshindernisse bezwecken.

Angesichts dieser zögerlichen Verfahrensweise des Deutschen Patentamts kann es nicht zweifelhaft sein, daß der mit dem Antrag auf beschleunigte Prüfung der Anmeldung verfolgte Zweck nicht eingetreten ist, so daß die Anordnung der Rückerstattung billig erscheint. Der Beschwerde der Markeninhaberin war demnach der Erfolg nicht zu versagen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage erschien es darüber hinaus auch billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§ 71 Abs 3 MarkenG).

Forst

Klante

Dr. Fuchs-Wisseemann

br/Fa

Abb. 1

