

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 178/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Oktober 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 06 428

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Beschwerdeführer.

Gründe

I.

Als Anmeldemarke eingetragen ist die Wortfolge "ROTE SOCKE", gegen die aus der Marke 395 01 606 "Rote Socke" Widerspruch eingelegt worden ist; beide Marken sind (ua) für "Biere; Mineralwässer ..." bestimmt.

In einem Erstbeschuß hat die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts dem Widerspruch teilweise stattgegeben, weil es insoweit um identische Waren und identische Marken gehe.

Gegen diesen Beschluß hat der Markeninhaber am 8. Dezember 1998 Erinnerung eingelegt, wobei er eine "ergänzende Begründung innerhalb von drei Monaten" ankündigte. Nachdem er sich in der Folgezeit nicht mehr geäußert hatte, hat die Markenstelle durch eine Beamtin des höheren Dienstes mit Beschluß vom 18. Mai 1999 die Erinnerung unter Bezugnahme auf den Erstbeschluß zurückgewiesen und für das Erinnerungsverfahren Kosten auferlegt, weil der anwaltschaftlich vertretene Markeninhaber bei sorgfältiger Prüfung habe erkennen müssen, daß angesichts der gegebenen Waren- und Markenidentität die Erinnerung keine Aussicht auf Erfolg haben konnte.

Hiergegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt. Nachdem er sich zunächst gegen den angefochtenen Beschluß insgesamt gewandt hatte, hat er seinen Antrag später (im Schriftsatz vom 26. November 1999) modifiziert, lediglich noch die Kostenentscheidung der Markenstelle angegriffen und um Rückzahlung der Beschwerdegebühr gebeten. Zur Begründung verweist er darauf, daß einerseits eine Erinnerung keiner Begründung bedürfe, andererseits die Markenstelle über die Erinnerung entschieden habe, ohne eine (angekündigte) Begründung abzuwarten bzw auf die bevorstehende Bearbeitung hinzuweisen. Eine Kostenauflegung sei unbillig, da durch das einfache Einlegen eines Rechtsmittels nicht versucht worden sei, Interessen in einer aussichtslosen Situation durchzusetzen. Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende ist dem, mit einem Kostenantrag ihrerseits, entgegengetreten. Sie verweist zunächst darauf, daß der Markeninhaber sich nicht an die von ihm selbst erbetene Begründungsfrist gehalten habe. Im übrigen seien die Kosten selbstverständlich nicht wegen einer fehlenden Erinnerungsbegründung auferlegt worden, sondern wegen der klaren Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung. Auch irgendwelche Vergleichsgespräche zwischen den Beteiligten habe es nie gegeben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers mußte ebenso wie sein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolglos bleiben.

Die zunächst uneingeschränkt eingelegte Beschwerde gegen den Erinnerungsbeschluß der Markenstelle richtet sich - gemäß den Anträgen des Markeninhabers im Schriftsatz vom 26. November 1999 - nur noch gegen die dort getroffene Kostenentscheidung. Somit ist der angefochtene Beschluß in seinem materiellen (die Frage der Verwechslungsgefahr betreffenden) Teil rechtskräftig geworden; die Frage der - vom Markeninhaber nunmehr kurzfristig bestrittenen - Benutzung der Widerspruchsmarke ist sonach nicht entscheidungsrelevant.

Die Kostenentscheidung der Markenstelle (MarkenG § 63 Abs 1) ist nicht zu beanstanden. Sie hat - im Gegensatz zur Meinung des Markeninhabers - nichts mit der fehlenden Erinnerungsbegründung zu tun, sondern stellt zutreffend auf die für den anwaltlich vertretenen Markeninhaber klar erkennbare Aussichtslosigkeit der Situation ab: Die Markenstelle hat zu Recht darauf hingewiesen, daß vorliegend (im Bereich der Teilversagung) der doch eher seltene Fall des MarkenG § 9 Abs 1 Nr 1 (Waren- und Markenidentität) gegeben ist, was auch vom Markeninhaber nie in Abrede gestellt worden ist. Es sind auch keine Gründe vorgetragen oder ersichtlich, die ausnahmsweise das Verhalten des Markeninhabers rechtfertigen könnten (zB schwebende Vergleichsverhandlungen oä, was ein Grund für die Einlegung eines Rechtsmittels in einer an sich aussichtslosen Sache sein könnte). Vielmehr hat der Markeninhaber eine von ihm selbst erbetene (und ihm auch gewährte) dreimonatige Frist verstreichen lassen, ohne sich in irgendeiner Weise zum Verfahren zu äußern. Der dann nach mehr als sechs Monaten ergangene Erinnerungsbeschluß entspricht auch in seiner Kostenentscheidung durchaus üblichen Grundsätzen und der Billigkeit (vgl zB Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 18, 20).

Aus den vorstehenden Erwägungen - soweit sie den nicht zu beanstandenden Zeitpunkt der Beschlußfassung betreffen - ergibt sich auch, daß keinerlei Veranlassung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (MarkenG § 71 Abs 3) besteht, weil ein unökonomisches Verhalten der Markenstelle oder gar ein Verfahrensfehler nicht zu erkennen ist (vgl aaO Rdn 37 f) und auch sonstige Gründe, die ausnahmsweise für eine Rückzahlung sprechen könnten, nicht vorgetragen sind.

Hingegen erschien es billig, dem unterlegenen Markeninhaber auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (MarkenG § 71 Abs 1 Satz 1; vgl aaO Rdn 24).

Albert

Friehe-Wich

Schwarz

Mü/Ko