

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 25/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Anmeldung K 59 155/6 Wz

hat der 30. Senat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e :

I.

Am 18. Dezember 1991 angemeldet und am 30. Januar 1993 bekannt gemacht wurde die Bezeichnung

SeraT

für verschiedene Waren der Klasse 6.

Nachdem unter anderem die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 10. März 1993 Widerspruch gegen die Anmeldung erhoben hatte, nahm die Rechtsnachfolgerin der Anmelderin, die jetzige Beschwerdegegnerin, mit Schreiben vom 8. April 1994 neben drei weiteren deutschen Anmeldungen sowie je einer dänischen, einer japanischen, einer U.S.-amerikanischen und einer kanadischen Anmeldung auch die hier gegenständliche Anmeldung zurück.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Februar 1996 wurde sachlich über die Widersprüche, auch den der Beschwerdeführerin, entschieden. Auf die hiergegen von einer damals Widersprechenden eingelegte Erinnerung entschied die Markenstelle für Klasse 6 des Deut-

schen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 8. Juli 1998, der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 vom 21. Februar 1996 sei nichtig, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung keine Anmeldung mehr vorlag. Zusätzlich wurde ausgeführt, es bestehe auch ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit, da eine Kollisionslage mit den Widerspruchsmarken nicht bestanden habe, so dass der Beschluss vom 21. Februar 1996 „ins Leere“ laufe „und die darin getroffenen Feststellungen über eine eventuelle Verwechslungsgefahr jeder Grundlage entbehren“.

Gegen diesen Beschluss legte die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 6. August 1998 Beschwerde ein, die sie im wesentlichen damit begründete, dass ihrer Auffassung nach „Beschlüsse des Patentamts in der Sache nicht für nichtig erklärt werden können, wenn sie eine rechtlich fundierte, verständliche und nachvollziehbare Begründung enthalten“ und zudem in nicht nachvollziehbarer Weise Feststellungen über eine Verwechslungsgefahr vorgebracht worden seien. Gleichzeitig beantragte die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da sie sich „auf Grund des patentamtlichen Fehlers zur Einlegung der Beschwerde veranlasst sah“.

Am 12. Juli 1999 erließ die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes einen „Berichtigungsbeschluss“, indem die angegriffene Passage des Beschlusses vom 8. Juli 1998 dahingehend berichtigt wurde, dass nunmehr festgestellt werde: „dass der Widerspruchsbescheid vom 21. Februar 1996 in Leere läuft und die darin getroffenen Feststellungen obsolet sind“. Begründet wurde dies damit, dass nicht die rechtlichen Ausführungen des Erstbescheids unzutreffend gewesen seien, sondern eine Kollisionslage nicht bestanden habe.

Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2001 nahm die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zurück.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Februar 1996, vom 8. Juli 1998 und vom 12. Juli 1999 sowie den Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 6. August 1998 Bezug genommen.

II.

Der Beschwerdeführerin ist aus Billigkeitserwägungen die Beschwerdegebühr zurück zu erstatten, §§ 66 Abs. 5, 71 Abs. 3 MarkenG.

Grundsätzlich ist zwar mit Einlegung einer rechtswirksamen Beschwerde die entsprechende Gebühr verfallen, woran auch die Rücknahme der Beschwerde nichts ändert (vgl. *Althammer/Ströbele*, MarkenG, 6. Aufl., § 71 Rdnr. 36).

Gleichwohl kann aber von Amts wegen aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es aufgrund der Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Ein solcher Fall ist hier gegeben, da der Verfahrensfehler des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Beschwerdeeinlegung durch die Beschwerdeführerin geführt hat und auch die - zunächst angegriffene und zumindest missverständliche - Formulierung des Beschlusses vom 8. Juli 1998 erst durch den weiteren Beschluss vom 12. Juli 1999 korrigiert wurde, nachdem die Beschwerdeführerin bereits mit Schriftsatz vom 6. August 1998 Beschwerde eingelegt hatte.

Bei dieser Sachlage erscheint es billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (vgl. *Althammer/Ströbele*, aaO., Rdnr. 37 f.).

Dr. Buchetmann

Voit

Schwarz-Angele

Fa