

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 394/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 63 779.6

hat der 29. Senat in der Sitzung vom 4. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 26. September 2000 aufgehoben, soweit die Anmeldung für "Buchbinderartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation, Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger, Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Durchführung von Schulungsveranstaltungen; Durchführung von Bildungsveranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten" zurückgewiesen worden ist.
Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
2. Der Beschluss wird in Punkt 2 aufgehoben. Die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Wortmarke

"COOL GIRL"

ist am 13. Oktober 1999 zur Eintragung in das Markenregister für

"Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbinderartikel, Poster, Aufkleber, Kalender, Schilder, Modelle, Photographien und Lichtbilderzeugnisse, Papier, Pappe, Schreibwaren und Büromöbel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Werbung; Dienstleistungen in der Werbeagentur, Hörfunk- und Fernsehwerbendungen sowie Print- und Internetwerbung; Marketing; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie Fundier- und Informationsmaterial, einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation, Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Unterhaltung, Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen; Durchführung von Schulungsveranstaltungen, Durchführung von Bildungsveranstaltungen und kulturellen Aktivitäten, soweit in Klasse 41 enthalten"

angemeldet worden, wobei die Anmelderin im Anmeldeformular die Rubrik "beschleunigtes Verfahren" angekreuzt und die entsprechende Gebühr entrichtet hat. Auf Beanstandung der Anmeldung vom 8. November 1999 durch die Markenstelle hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 1. Dezember 1999 unmittelbar reagiert, einen 19seitigen Schriftsatz dem Amt vorgelegt und mitgeteilt, dass sie die Anmeldung in vollem Umfang aufrecht erhalte. Auf eine Anfrage der Anmelderin vom 12. Juli 2000 in einem Parallelverfahren zur Anmeldung des Zeichens 399 63 779.6 – WOMAN wurde ihr durch die Markenstelle am 28. Juli 2000 mit-

geteilt, "dass wegen einer Vielzahl zeitlich vorrangiger Vorgänge und erheblichen Personalmangels mit einer Beschlussfassung erst im September 2000 gerechnet werden" könne. Mit Schreiben vom 2. August 2000 beantragte die Anmelderin die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr unter Hinweis auf den Prioritätsverlust für die internationale Schutzerstreckung der Marke. Der Beschluss erging sodann am 26. September 2000. Die Anmeldung wurde mit Ausnahme der Waren "Schilder, Papier, Pappe, Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel)" im wesentlichen aus den Gründen des Beanstandungsbescheides vom 8. November 1999 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen: der Markenbestandteil "COOL" stamme ursprünglich aus dem Englischen und habe die Bedeutung "in hohem Maße gefallend; der Idealvorstellung entsprechend". Er sei auch längst Bestandteil der deutschen Umgangssprache geworden. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren besage die Marke "COOL Girl" nichts anderes, als dass die Druckerzeugnisse das Thema "coole Mädchen" zum Inhalt hätten bzw. die angebotenen Dienstleistungen in Zusammenhang mit dieser Thematik stünden.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr wurde zurückgewiesen. Auf die Anmeldung vom 13. Oktober 1999 sei bereits am 8. November 1999 beschleunigt der Beanstandungsbescheid ergangen. Da die Anmelderin trotz der in diesem Bescheid indirekt in Aussicht gestellten Teileintragung eine Teilung der Anmeldung nicht vorgenommen habe, sei die Versäumung der Prioritätsfrist nicht auf ein verzögertes Handeln des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuführen, sondern hätte im Bereich der Anmelderin gelegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass der Eintragung von "COOL Girl" kein absolutes Schutzhindernis entgegenstehe. Bei der Beurteilung der Marke sei deren Gesamteindruck maßgeblich, so dass nicht allein auf das Verständnis des Wortes "COOL" abgestellt werden könne. Die Kombination "COOL Girl" sei kein feststehender deutscher Ausdruck, sondern vielmehr eine fremdsprachige Neuschöpfung, für die es wegen der vielfachen Bedeutungen des Bestandteils "cool" mehrere Verständnismöglichkeiten

gebe, z.B. "lässiges Mädchen" oder "kühles Mädchen". Ein beschreibender Bezug des aus Verbrauchersicht vagen Zeichens zu den zu schützenden Waren und Dienstleistungen sei nicht gegeben. Selbst wenn man davon ausginge, dass mit "COOL Girl" die Zielgruppe des Produkts beschrieben werde, spräche dies nicht gegen Unterscheidungskraft, da nicht der Konsumenten-, sondern der Produktbezug ausschlaggebend sei. Im vorliegenden Fall sei auch die "Koch"-Entscheidung des Bundespatentgerichts miteinzubeziehen. Ein Freihaltungsbedürfnis sei nicht erkennbar, da der Markenname überhaupt keinen abgrenzbaren Kreis von Produkten unmittelbar beschreibe.

Den Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr begründet die Beschwerdeführerin damit, dass ihre Bezahlung eine Beschleunigung des Verfahrens nicht bewirkt habe. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei die Beschleunigungsgebühr daher zurückzuerstatten. Es spiele dabei keine Rolle, dass die Markenstelle die Eintragungsfähigkeit unverzüglich beanstandet habe. Denn nach der in Aussicht gestellten Teileintragungsmöglichkeit hätte ein Beschluss dennoch innerhalb der Sechsmonatsfrist erlassen werden müssen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 26. September 2000 aufzuheben und die Zurückzahlung der Beschleunigungsgebühr anzuordnen.

II

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als der Eintragung des angemeldeten Zeichens hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen kein Eintragungshindernis entgegensteht. Im übrigen fehlt der Wortverbindung "cool Girl" aber jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Des

weiteren ist die Beschwerde hinsichtlich der von der Markenstelle versagten Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr begründet.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 1998, 922 ff - Canon; BGH GRUR 2001, 413 f - SWATCH). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE m.w.N.).

Gemessen an diesen Kriterien fehlt dem Zeichen "COOL Girl" für die Waren "Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender, Modelle, Fotografien und Lichtbilderzeugnisse" sowie für die Dienstleistungen "Unterhaltung, Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen" die erforderliche Unterscheidungseignung.

Der angemeldete Begriff ist den hier angesprochenen breiten Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich, wobei die von der Markenstelle angenommene Bedeutung "ein der Idealvorstellung entsprechendes Mädchen" den tatsächlichen Bedeutungsgehalt des Zeichens nicht trifft.

Das aus dem Englischen stammende und mit der Bedeutung "kühl" zum Grundwortschatz (Klett, thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch 1999) gehörende Wort "cool" hat als Fremdwort Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Neben "kühl" steht "cool" im Deutschen als Trend- oder Kultwort für "leidenschaftslos, ruhig und überlegen, gelassen, distanziert, sehr gut, hervorragend" (Wahrig, deutsches Wörterbuch 7. Aufl. 2000). Wie der Sprachführer im SZ-Magazin 2000 Nr. 10, Seiten 22/23 zeigt, sind derartige Wörter bei prinzipiell gleicher Bedeutung einem stetigen Wandel unterworfen und besitzen - je nach Zusammenhang - einen unterschiedlichen, aber gleichwohl jeweils fest umrissenen Inhalt (vgl. Lexikon der aktuellen Begriffe von Das-Beste; Matthias Hurx, Trendwörter 2. Aufl. 1995, S 50; Hermann Ehmann "Affengeil" Ein Lexikon der Jugendsprache 1992, S 51; Fokus 13/2001, 218 f "Was ist cool?"). "Cool" kann daher zwar nicht treffend mit einem einzigen deutschen Wort übersetzt werden, was aber nicht dazu führt, dass es sich hierbei um einen vagen Begriff handelt, der die Unterscheidungskraft begründen könnte. Denn mit "cool" wird ein Lebensgefühl der meist Jüngeren zum Ausdruck gebracht und meint kumulativ "eine kluge Lässigkeit, eine wissende Unaufgeregtheit, eine positive Illusionslosigkeit und eine selbstverständliche Respektlosigkeit" (Matthias Hurx a.a.O. S 50). "Cool" ist mit anderen Worten alles, was gerade "angesagt" ist (Lexikon der aktuellen Begriffe, Stichwort "cool"). Diese grundsätzlich positiven Eigenschaften assoziiert das Publikum im jeweiligen Kontext, in dem "cool" stets signalisiert, dass sich die mit diesem Adjektiv bezeichnete Person oder der damit bezeichnete Gegenstand in souveräner Weise vom Gewöhnlichen abhebt. Wie der Auszug aus der Datenbank über die Werbesprache und der Auszug der Internetrecherche zeigen, begegnet "COOL" den Verbrauchern in der Werbung in dieser Bedeutung in umfangreichem Ausmaß z.B. als Werbung für ein Trickfilme ausstrahlendes Fernsehprogramm: "für coole Kids egal wie alt"; "Vespa, immer cool bleiben" in einer Werbung für Motorroller; die Internetseite "all-beauty.net" stellt "COOL GIRL LINKS" mit Schönheits-Hinweisen etc. zur Verfügung.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin handelt es sich bei dem ebenfalls zum englischen Grundwortschatz (vgl. Klett a.a.O.) gehörenden Wort "girl" um einen im Deutschen in zahlreichen geläufigen Verbindungen wie z.B. "Covergirl", "Callgirl", "Pin-up-Girl" oder "Revuegirl" synonym für "Mädchen" und in "Girlie" für eine junge Frau oder ein Mädchen, das sich kindlich, aber körperbetont kleidet, und sich durch selbstbewusstes Auftreten auszeichnet, geläufiges Wort (vgl. Wahrig a.a.O. und die Suchergebnisse in der Wortschatzdatenbank der Uni Leipzig). Dementsprechend werden die angesprochenen breiten Abnehmerkreise bei Begegnung mit dem angemeldeten Zeichen in seiner maßgebenden Gesamtheit die Vorstellung eines im weitesten Sinn im Trend liegenden, souveränen bzw. außergewöhnlichen und modernen Mädchens assoziieren. Damit ergibt die angemeldete Wortfolge aufgrund ihrer Nähe zu einem Werktitel bzw. einer Inhaltsangabe bei den Verbrauchern im Zusammenhang mit den beanspruchten Druckereierzeugnissen, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Postern, Aufklebern, Kalendern, Modellen sowie den Fotografien und Lichtbilderzeugnissen die Vorstellung, dass sich deren Inhalt bzw. Gegenstand mit "coolen Girls" befasst und stellt keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen dar. Dies gilt auch für die Dienstleistungen "Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen" und "Unterhaltung".

Für eine Eintragbarkeit der Wortfolge "COOL Girl" kann sich die Anmelderin nicht mit Erfolg darauf berufen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt vergleichbare Marken eingetragen hat. Zum einen vermag dies schon grundsätzlich nach ständiger Rechtsprechung weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung zu führen, weil die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt. Zum anderen unterscheiden sich die von der Anmelderin angeführten eingetragenen Marken "Cool" und "Cool Club" vom Aussagegehalt in Verbindung mit dem beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erheblich von dem hier angemeldeten Zeichen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu "Koch" (Mitt 1998, 272 f) ist nicht einschlägig, da in dieser für die Schutzfähigkeit der Marke maßgeblich auf die grafische Ausgestaltung abgestellt wurde. Eine vergleichbare eigentümliche Darstellung der Wortfolge ist bei "COOL

Girl" nicht gegeben. Auf die werbeübliche Großschreibung des Wortes "cool" in Verbindung mit der der deutschen Schreibweise für Substantive entsprechenden Großschreibung von "girl" hat sich die Anmelderin zu Recht nicht berufen.

2. Hinsichtlich der weiteren verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen bestehen nach Auffassung des Senats keine Eintragungshindernisse.

a) Insoweit fehlt der angemeldeten Wortfolge "COOL Girl" nicht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft. Weder besteht im Zusammenhang mit den im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Sachbezug, noch haben sich Gesichtspunkte ergeben, dass das Zeichen insoweit ein gebräuchliches Wort ist, das in der Werbung verwendet wird.

Zwischen den Buchbinderartikeln und dem oben dargestellten Bedeutungsgehalt von "COOL Girl" besteht kein ausreichend enger Sachzusammenhang. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass "cool girls" Gegenstand von Lehr- und Unterrichtsmittel sein oder diese in spezieller Weise auf "cool girls" zugeschnitten sein könnten. Dies gilt auch für die Dienstleistungen "Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation, Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger, Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Durchführung von Schulungsveranstaltungen; Durchführung von Bildungsveranstaltungen". Die Wortfolge "COOL Girl" besitzt zur jeweiligen Dienstleistung als solcher weder einen unmittelbar sachbezogenen Aussagegehalt, noch kann davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen würden, die Dienstleistungen bezögen sich nur auf solche Gegenstände, die sich mit "coolen Mädchen" befassen. Für eine derartige thematische Beschränkung sind weder bei Werbeagenturen, noch bei Verlagen Anhaltspunkte ersichtlich (vgl. BGH GRUR

2001, 1042 f – Reich und Schön). Daher wird das angesprochene Publikum das Zeichen als Hinweis auf ein Unternehmen auffassen.

b) Bei dieser Sachlage liegt, bezogen auf die nicht von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen, für die angemeldete Marke auch kein Freihaltungsbedürfnis vor. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung nämlich nur solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH a.a.O. m.w.N.). Dies ist auf Grund des fehlenden unmittelbaren Sachbezugs nicht der Fall. Ein Bedürfnis etwaiger Mitbewerber, die Bezeichnung im hier beanspruchten Bereich für konkrete Eigenschaften der Dienstleistungen zu benutzen, kann daher weder für den gegenwärtigen Zeitpunkt festgestellt werden noch bestehen Anhaltspunkte für eine entsprechende zukünftige Entwicklung.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr hat Erfolg.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt eine Rückzahlung der Gebühr für einen Antrag auf beschleunigte Prüfung gem. § 38 Abs. 2 MarkenG a. F. aufgrund allgemeiner gebührenrechtlicher Grundsätze und verfassungsrechtlicher Erwägungen aus Billigkeitsgründen im Einzelfall dann in Betracht, wenn es zu keiner beschleunigten Prüfung kommt und die Gründe hierfür überwiegend im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts liegen (vgl. BGH GRUR 2000, 325 ff - Beschleunigungsgebühr I; 421 ff - Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr II). Diese Kriterien sind vorliegend erfüllt. Mit Ausnahme des sofortigen Beanstandungsbescheides vom 8. November 1999 ergibt sich nichts für eine Beschleunigung der verfahrensgegenständlichen Anmeldung, so dass eine Gegenleistung für die Beschleunigungsgebühr nicht erbracht wurde. Die Gründe hierfür lagen ausschließlich im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts, wie sich aus dem Bescheid der Markenstelle vom 12. Juli 2000 ergibt, da dort im Zeit-

punkt der Bearbeitung des vorliegenden Anmeldeverfahrens ein personeller Engpass bestand.

Gemäß § 38 Abs. 1 MarkenG a. F. ist dem Deutschen Patent- und Markenamt eine vom normalen Verfahrensablauf bei Anmeldungen abweichende, schnellere Sachbehandlung aufgegeben. Dies ist gerechtfertigt durch die zusätzliche Gebühr. Ziel der beschleunigten Prüfung nach § 38 Abs. 1 MarkenG ist im Regelfall nämlich die Eintragung der angemeldeten Marke innerhalb der sechsmonatigen Prioritätsfrist nach Art. 4 Abschn. A Abs. 1, C Abs. 1, D Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 4 Abs. 2 MMA (BGH GRUR 2000, 325, 328 IiSp, letzter Abs. und GRUR 2000, 421, 424 IiSp).

Der BGH führt insoweit aus:

"Dabei wird nicht jede Art von beschleunigter Bearbeitung durch das DPA genügen, um als ausreichende, die Beschleunigungsgebühr nach § 38 Abs. 2 MarkenG rechtfertigende Gegenleistung angesehen werden zu können. Die Eintragung muß vielmehr im Regelfall – soweit keine vom Anmelder zu vertretenden Verzögerungen vorliegen – spätestens sechs Monate nach Eingang des Antrags erfolgen. Zwar regelt das MarkenG nicht, innerhalb welchen Zeitraums eine beschleunigte Prüfung durchzuführen ist. Eine präzise Zeitvorgabe wird auch nicht allen im Anmeldeverfahren auftretenden Besonderheiten Rechnung tragen können. Aus der Begründung zum Regierungsentwurf des MarkenG ergibt sich indes, daß § 38 MarkenG – wie auch schon die vorhergehende Regelung des § 6a WZG – vor allem im Hinblick auf die sechsmonatige Prioritätsfrist der Pariser Verbandsvereinbarung, die in der Praxis für internationale Registrierungen nach dem Madrider Markenabkommen von Bedeutung ist,

geschaffen wurde, um eine – im Vergleich zur durchschnittlichen Verfahrensdauer – beschleunigte Prüfung einer Anmeldung erreichen zu können (BT-Drucks. 12/6581, 91 = Bl.f.PMZ, a.a.O., 85; Althammer/Ströbele/Klaka, a.a.O., § 38 Rdn. 1; Fezer, a.a.O., § 38 Rdn. 1). Soweit keine besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten in der Sache vorliegen, die Anmeldung insbesondere keine dem Anmelder zuzurechnenden Beanstandungen erforderlich macht, die der Anmelder nicht oder nur zögerlich beseitigt, wird die sechsmonatige Frist in aller Regel der Zeitraum sein, den das DPA bei Anträgen auf beschleunigte Prüfung einzuhalten hat, um Rückgewähransprüche auszuschließen. Andernfalls ist die Beschleunigungsgebühr zurückzuzahlen."

Dies gilt auch wenn die Anmelderin nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hat, international anmelden zu wollen. Die Markenstelle musste auf Grund des Beschleunigungsantrags und der Bezahlung der Gebühr einerseits und im Hinblick auf die bekannte internationale Ausrichtung der Anmelderin andererseits ohne weiteres davon ausgehen, dass eine internationale Anmeldung beabsichtigt war, zumal es sich bei angemeldeten Wortfolge "COOL Girl" um einen englischsprachigen, also international verständlichen und verwendbaren Ausdruck handelt.

Bei der Abwägung der für und gegen eine Rückzahlung sprechenden Gründe ist auch miteinzubeziehen, ob die Verfahrensverzögerung möglicherweise vom Anmelder zu vertreten war. Dies ist jedoch nicht der Fall. Insbesondere liegt darin, dass die Anmeldung nach Auffassung der Markenstelle wegen absoluter Schutzhindernisse beanstandet werden musste, kein vom Anmelder zu vertretender Umstand im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Eintragung einer Marke setzt deren Prüfung auf das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen gem. §§ 36 und 37 MarkenG voraus und eine Beanstandung ist nichts anderes als ein Verwaltungsverfahrensschritt zur Wahrung des rechtlichen Gehörs. Gegenstand des

beschleunigten Verfahrens ist aber grundsätzlich der vollständige, abschließende Verwaltungsakt der Schutzrechtsgewährung oder -versagung. Eine Beanstandung wegen absoluter Eintragungshindernisse bedeutet demzufolge nicht, dass danach ein weiterer beschleunigter Verfahrensabschluss entbehrlich wäre, wenn wie hier die übrigen Voraussetzungen für eine Entscheidung vorliegen. Mit der unverzüglichen und rechtlich fundierten sowie ausführlichen Reaktion der Anmelderin auf den Beanstandungsbescheid innerhalb von drei Wochen und der ausdrücklichen Erklärung, ihre Anmeldung unverändert weiterverfolgen zu wollen, hat die Anmelderin alles getan, um eine sofortige Entscheidung der Markenstelle herbeizuführen. Damit war das Anmeldeverfahren bereits Anfang Dezember 1999 entscheidungsreif. Zu diesem Zeitpunkt lagen sämtliche für den späteren Zurückweisungsbeschluss notwendigen Voraussetzungen vor und die Anmelderin hatte nichts weiter beizubringen oder zu veranlassen. Irgendwelche Versäumnisse hinsichtlich von Mitwirkungspflichten der Anmelderin sind in keiner Weise zu erkennen. Damit kann die Frage inwieweit auch Anmelder durch möglichst fehlerloses und unverzügliches Handeln zur Beschleunigung beizutragen haben, nicht die hier zu treffende Billigkeitserwägung beeinflussen. Ob und gegebenenfalls durch welche geeigneten Maßnahmen die Markenstelle ihrerseits auf die Anmelderin hätte zugehen können oder müssen, kann ebenso auf sich beruhen, insbesondere ob die in der Entscheidung BPatGE 43, 272 ff aufgestellten strengen Kriterien stets einzuhalten sind. Damit ist die 6 monatige Prioritätsfrist des MMA, die – wie vom BGH in beiden Entscheidungen mit vergleichbarem Sachverhalten in Bezug auf den Gesetzeszweck ausgeführt - in jedem Fall eingehalten werden muss, um die Beschleunigungsgebühr zu rechtfertigen, ohne dass dies der Anmelder verursacht hat, überschritten gewesen. Eine nur "relative" Beschleunigung durch den sofortigen Beanstandungsbescheid, genügt als Gegenleistung für die Beschleunigungsgebühr jedenfalls nicht.

Dass trotz Entscheidungsreife innerhalb der 6 monatigen Frist ein Beschluss nicht erging, liegt im vorliegenden Fall ausschließlich im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts, wie sich aus dem Schreiben vom 12. Juli 2000 – also bereits nach Ablauf der Frist – ergibt.

Dies gilt auch für Beschlüsse, in denen nur für einen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Schutz gewährt wird. Vor dem Hintergrund, dass jeder Anmelder einen Rechtsanspruch auf Schutz für diejenigen Waren und Dienstleistungen hat, denen keine Eintragungshindernisse entgegenstehen, ist es in einem Fall wie dem vorliegenden erforderlich, dass auch der Teil-Zurückweisungsbeschluss innerhalb der Prioritätsfrist ergeht. Nur auf dessen gesicherter Grundlage kann der Anmelder entscheiden, ob er den Beschluss durch Erklärung eines Rechtsmittelverzichts rechtskräftig werden lässt und damit für die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen die Prioritätsfrist zu wahren in der Lage ist, oder ob er auf der Basis des Zurückweisungsbeschlusses die Teilung erklärt. Eine derartige, nahe am Ablauf der Sechsmonatsfrist getroffene kurzfristige Entscheidung wird nach der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts ohne weiteres berücksichtigt. Dem Anmelder kann jedoch nicht, wie im angegriffenen Beschluss ausgeführt, zugemutet werden, allein aufgrund des Beanstandungsbescheides die Anmeldung zu teilen. Sinn der Beanstandung als Anhörung im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verwaltungsverfahrens begriffen, ist es gerade, dass die Behörde sich mit den Argumenten des Anmelders ernsthaft auseinandersetzt und daraufhin erst den Verwaltungsakt erlässt. Folgte man der Begründung der Markenstelle, liefe das Anhörungsverfahren leer. Ohne eine endgültige Entscheidung der Markenstelle war für die Anmelderin nicht abzusehen, ob oder inwieweit, ihre umfangreichen Gegenargumente erfolgreich sein würden. Der von der Markenstelle angeführte Personalmangel kann auch bei Teilzurückweisungen nicht zu Lasten des Anmelders gehen. Der gebührenpflichtige Beschleunigungsantrag muss also insgesamt eine deutlich schnellere Verfahrenserledigung in Gang setzen, jedenfalls insoweit, dass innerhalb der 6 monatigen Prioritätsfrist auch unter Einbeziehung der Möglichkeit des §§ 108 Abs. 2, 120 MarkenG für den Antrag

einer erst angemeldeten Marke auf internationale Registrierung nach dem PMMA die abschließende Entscheidung und Eintragung erfolgen kann.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Eintragungsregelungen nach dem MMA und dem PMMA zu einer Ungleichbehandlung führen, da für die Länder des PMMA die Priorität unabhängig von einer erfolgten Eintragung der deutschen Basismarke bestimmt wird. Für die MMA-Länder ist die Eintragung der Basismarke hingegen zwingend erforderlich, damit der Antrag überhaupt bearbeitet wird (Art. 1 Abs. 2 MMA im Gegensatz zur Art. 2 Abs. 1 PMMA). Diese Ungleichbehandlung von Anträgen auf Internationale Registrierung nach dem MMA und dem PMMA würde durch die fehlende tatsächliche Beschleunigung im Anmeldeverfahren noch verschärft.

Insgesamt ergibt sich daher für das vorliegende Verfahren, in dem erst nach Ablauf von 11 Monaten entschieden wurde, ohne dass dafür Gründe auf seiten des Anmelders vorlagen, dass aus Gründen der Billigkeit die Beschleunigungsgebühr zurückzuzahlen war (BGH a.a.O.). Einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur erneuten Ausübung ihres Ermessens im Rahmen der Billigkeitsentscheidung bedurfte es nicht, da hier aufgrund des eindeutigen Sachverhalts das Ermessen auf Null reduziert ist und nur die ausgeführte Entscheidung ergehen kann.

Dem Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts war nicht gem. § 68 Abs. 2 MarkenG anheimzugeben dem Beschwerdeverfahren beizutreten, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu klären war. Die vorliegende Ent-

scheidung war auf der Grundlage der beiden erst kürzlich ergangenen Beschlüsse des BGH zur Beschleunigungsgebühr getroffen worden und warf kein darüber hinausgehendes Problem auf.

Grabrucker

Baumgärtner

Richterin Pagenberg ist im Urlaub und daher verhindert zu unterschreiben.

Grabrucker

Cl/Fa