



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 166/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Dezember 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Einsicht in die Akten der Markenmeldung 301 17 219.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

Gründe

Die Anmeldung der Wortmarke "MOON" (Aktenzeichen 301 17 219.6) ist von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 6. August 2002 zurückgenommen worden. Mit Schreiben vom 9. Januar 2003 ist namens der Antragstellerin von deren Vertreter Antrag auf Einsicht in diese Akte gestellt worden. Zur Begründung wird vorgebracht, die Antragsgegnerin habe die Antragstellerin am 3. Januar 2003 wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke 002 223 097 "MOON" abgemahnt, für die die Priorität der deutschen Markenmeldung 301 17 219.6 in Anspruch genommen worden sei. Dies begründe ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht. Diesem Antrag hat die Antragsgegnerin widersprochen.

Mit Beschluss vom 29. April 2003 hat das Deutsche Patent- und Markenamt durch einen Beamten des gehobenen Dienstes dem Vertreter der Antragstellerin Akteneinsicht gewährt. Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung der Antragsgegnerin hat die Markenabteilung 3.3 durch eine Beamtin des höheren Dienstes mit Beschluss vom 24. Mai 2004 die angefochtene Entscheidung aufgehoben, weil nicht der Antragstellerin, sondern deren Vertreter Akteneinsicht gewährt worden sei. Im selben

Beschluss hat die Markenabteilung dem Akteneinsichts Antrag der Antragstellerin stattgegeben. Das erforderliche berechnigte Interesse der Antragstellerin an der Akteneinsicht liege vor, da die zuröckgenommene prioritätsbegründende nationale Anmeldung zwangsläufig mit der Gemeinschaftsmarken-Nachanmeldung übereinstimmen müsse und die Kenntnis des Akteninhalts der deutschen Anmeldung somit grundsätzlich Erkenntnisse über die freie Verwendbarkeit des betreffenden Begriffs ermöglichen und für die Wahrung und Verteidigung der Belange der Antragstellerin bestimmend sein könne. Die konkreten Erfolgsaussichten eines solchen Vorgehens seien durch das Deutsche Patent- und Markenamt nicht zu prüfen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Zur Begründung trägt sie vor, es bestehe kein berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der Einsicht in die Akten der nationalen Anmeldung. Aus der Akte der Gemeinschaftsmarke könnten sämtliche relevanten Daten entnommen werden, die auch Informationen zur Frage der Priorität umfassten. Außerdem hätten eventuelle aus der streitgegenständlichen Akte ersichtliche Äußerungen der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts keinen Einfluss auf die rechtliche Beurteilung der Gemeinschaftsmarkeneintragung. Vor allem aber setze § 62 Abs. 1 MarkenG, der die Gewährung der Akteneinsicht durch das Deutsche Patent- und Markenamt regelt, die Akte einer Markenmeldung voraus. Im vorliegenden Fall existiere die Markenmeldung 301 17 219.6 nach ihrer Rücknahme aber nicht mehr. Damit fehle es auch an der Akte einer Markenmeldung. Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass nach der Rechtspraxis des Europäischen Patentamts kein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten einer prioritätsbegründenden unveröffentlichten nationalen Patentanmeldung bestehe, die Grundlage eines europäischen Patents geworden sei, dessen Verletzung geltend gemacht werde. Gleiches gelte für die Einsicht in Akten entsprechender europäischer Anmeldungen. Auch die Rechtsprechung zum deutschen Patentrecht lasse eine solche Auffassung erkennen. Diese Grundsätze müssten ebenso für die Einsicht in die Akten von Markenmeldungen gelten. Eine Differenzierung nach den unterschiedlichen Schutz-

rechten sei nicht gerechtfertigt, weil die einschlägigen gesetzlichen Grundlagen im wesentlichen übereinstimmten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben sowie den Antrag auf Akteinsicht zurückzuweisen,

und regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, wegen der Abmahnung aus der Gemeinschaftsmarke sei eindeutig ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akte der nationalen Basisanmeldung gegeben. Außerdem sei vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt noch ein Verfahren über einen Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke "MOON" anhängig, das noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sei. Hierbei seien Fragen der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Belang, zu denen der Inhalt der Akte der hier streitgegenständlichen nationalen Anmeldung Erkenntnisse geben könne. Im übrigen schließe sie sich den Ausführungen der Markenabteilung im angefochtenen Beschluss an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die Gewährung der Akteneinsicht ist zulässig, aber nicht begründet.

1. Es kann dahingestellt bleiben, ob ein Verfahrensfehler der Markenabteilung darin liegt, dass über die Erinnerung der Antragsgegnerin gegen die Gewährung der Akteneinsicht für den Vertreter der Antragstellerin und den noch nicht verbeschiedenen Akteneinsichts Antrag der Antragstellerin im selben Beschluss entscheiden worden ist, ohne dass vor Beschlussfassung ein entsprechender Hinweis an die Verfahrensbeteiligten erfolgt ist. Nach Auffassung des Senats sprechen jedenfalls Gründe der Verfahrensökonomie und das Interesse an einer zügigen Durchführung des Verfahrens dafür, selbst in der Sache zu entscheiden (vgl. § 70 Abs. 3 MarkenG).

2. Nach § 62 Abs. 1 MarkenG gewährt das Deutsche Patent- und Markenamt auf Antrag Einsicht in die Akten von Anmeldungen, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.
 - 2.1 Der Auffassung der Antragsgegnerin, nach Rücknahme einer Anmeldung sei diese nicht mehr existent, so dass es an einer Akte einer Anmeldung i. S. v. § 62 Abs. 1 MarkenG fehle, vermag der Senat nicht zu folgen. Bereits der Wortlaut des § 62 Abs. 1 MarkenG gibt hierfür keine Anhaltspunkte. Da das Begehren der Akteneinsicht auf Einsichtnahme in die mit einer Anmeldung zusammenhängenden Schriftstücke gerichtet ist, liegt es nahe, den in der einschlägigen gesetzlichen Regelung verwendeten Begriff ebenfalls rein gegenständlich zu verstehen, zumal die betreffende Akte und deren Inhalt (sowie der damit verbundene Erkenntniswert) auch nach Rücknahme der Anmeldung erhalten bleibt. So geht die Begründung des Gesetzesentwurfs zu § 62 MarkenG ausdrücklich davon aus, dass ein Bedürfnis bestehen könne, Einsicht in die Akten einer zurückgewiesenen, also ebenfalls nicht mehr existierenden Anmeldung zu nehmen (BlfPMZ 1994, Sonderheft S. 94 li. Sp.). Auch die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts erkennt an, dass § 62 Abs. 1 MarkenG die Einsicht in Akten zurückgenommener und zurückgewiesener Anmeldungen erfasst (BPatGE 23, 166, 169 f.; BPatG

28 W (pat) 165/99 "POLIZEI", Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Die Kommentarliteratur folgt dieser Auffassung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 62 Rn. 10; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 62 Rn. 3; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 62 Rn. 2). Der Senat kann auch in den patentrechtlichen Vorschriften zur Akteneinsicht und der einschlägigen Rechtsprechung keine Grundlage für die Ansicht der Antragsgegnerin erkennen. Nach allgemeiner Auffassung fallen unter die in § 31 Abs. 2 PatG enthaltene Formulierung "Akten von Patentanmeldungen" auch Akten zurückgewiesener, zurückgenommener und als zurückgenommen geltender Anmeldungen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 31 Rn. 40). Außerdem hat der Bundesgerichtshof im Rahmen des § 31 Abs. 1 Satz 1 PatG ein berechtigtes Interesse für die Einsicht in die Akten einer zurückgenommenen Patentanmeldung bejaht (vgl. BGH GRUR 1973, 154 Akteneinsicht XII; vgl. auch Schulte, a. a. O., § 31 Rn. 20). Für eine Beschränkung des Anwendungsbereichs des insoweit entsprechend formulierten § 62 Abs. 1 MarkenG auf die Einsicht in Akten noch existierender Anmeldungen fehlt darum jeder Anlass, zumal der Gesetzgeber das Geheimhaltungsinteresse an Markenmeldungen geringer veranschlagt als an Patentanmeldungen. Denn - anders als Patentanmeldungen - werden gemäß § 33 Abs. 3 MarkenG die Anmeldungen von Marken, deren Anmeldetag feststeht, einschließlich solcher Angaben veröffentlicht, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen.

- 2.2 Es liegt ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der Akteneinsicht vor. Nach allgemeiner Auffassung ist ein berechtigtes Interesse gegeben, wenn die Kenntnis der Akten für das künftige Verhalten der Antragstellerin bei der Wahrung oder Verteidigung von Rechten bestimmend sein kann, wobei ein rein tatsächliches Interesse genügt und keine Prüfung des konkreten Erkenntniswertes der Akten anzustellen ist. Es ist unerheblich, ob das Interesse der Antragstellerin auf andere Weise als durch die begehrte Akteneinsicht befriedigt werden könnte (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 62 Rn. 7).

Hierbei ist das berechtigte Interesse nicht durch den Gegenstand desjenigen Verfahrens begrenzt, in dessen Akten Einsicht begehrt wird (BGH GRUR 1994, 104, 105 "Akteneinsicht XIII"). So hat die Rechtsprechung ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akte der betreffenden Marke bzw. Anmeldung z. B. anerkannt, wenn die Antragstellerin (unstreitig) Wettbewerberin der Markeninhaberin ist und die Art des Zeichens Erörterungen über seine Schutzfähigkeit vertretbar erscheinen lässt (BPatGE 30, 139, 141 f. "AHP 200"; vgl. auch BPatG 30 W (pat) 239/96 "FIRE-FIGHTER"). Gleiches gilt für zurückgewiesene oder zurückgenommene Anmeldungen, weil aus den Akten solcher Anmeldungen - ebenso wie aus Akten von Anmeldungen, die zur Eintragung geführt haben - Erkenntnisse über eine freie Verwendbarkeit der betreffenden Bezeichnung gewonnen werden können (BGH GRUR 1983, 511 "Mastertube"; BPatGE 23, 166, 169 f.; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 62 Rn. 12; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 62 Rn. 3).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin gegeben. Zwar ist die Antragstellerin wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke 002 223 097 "MOON" durch die Antragsgegnerin abgemahnt worden, nicht aber aus der nationalen Anmeldung, in deren Akte Einsicht begehrt wird. Auch ist die Gemeinschaftsmarke die Grundlage des Widerspruchsverfahrens vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt. Jedoch bildet die deutsche Anmeldung insoweit die Basis der Gemeinschaftsmarke, als für diese die Priorität der deutschen Markenmeldung in Anspruch genommen worden ist. Es besteht deshalb ein Interesse der Antragstellerin nachzuprüfen, ob sich die Basisanmeldung mit der Gemeinschaftsmarke deckt und ob die Priorität zu Recht beansprucht worden ist. Außerdem ist zu beachten, dass die Abmahnung aus der Gemeinschaftsmarke in einem Verletzungsfall nach deutschem Recht zu beurteilen ist. Insofern kann allein die Einsicht in die deutsche Verfahrensakte einer Marke, die der entspricht, aus der abgemahnt worden ist, Erkenntnisse über deren Beurteilung nach deutschem Recht und insbesondere deutscher Verkehrs-

anschauung verschaffen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass - wie bereits die Markenabteilung ausgeführt hat - bei der Beurteilung des berechtigten Interesses an der Akteneinsicht keine Prüfung des tatsächlichen Erkenntniswertes der Akten zu erfolgen hat und dass es unerheblich ist, ob das Interesse des Antragstellers auf andere Weise als durch die begehrte Akteneinsicht - im vorliegenden Fall etwa durch Einsicht in die Akte der Gemeinschaftsmarke - befriedigt werden könnte (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 62 Rn. 7; Ekey/Klippel, Markenrecht, 2003, § 62 Rn. 2).

Diese Beurteilung steht - entgegen der Meinung der Antragsgegnerin - nicht im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung betreffend die Einsicht in Akten von Patentanmeldungen, wofür gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 PatG ebenfalls ein berechtigtes Interesse erforderlich ist (vgl. hierzu Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 31 Rn. 27 f.; Schulte, a. a. O., § 31 Rn. 17). So ist etwa ein berechtigtes Interesse anerkannt worden für die Akteneinsicht in die Akten einer Patentanmeldung bei einer Verwarnung aus einer der Patentanmeldung entsprechenden Gebrauchsmusterhilfsanmeldung bzw. bei Gefahr der Inanspruchnahme aus einem abgezweigten Gebrauchsmuster, für die Akteneinsicht in die zurückgenommene Hauptanmeldung zur Feststellung der ursprünglichen Offenbarung der früheren Zusatzanmeldung, für die Akteneinsicht in die Stammanmeldung zur Feststellung des Umfangs der Ausschidungsanmeldung, sowie in die Akten einer prioritätsbegründenden Anmeldung (vgl. Busse, a. a. O., § 31 Rn. 31 m. Nachw.). Der Senat kann insoweit keine entscheidungserheblichen Abweichungen der Rechtsprechung auf dem Gebiet des Patentrechts in vergleichbaren Fällen feststellen. Abgesehen davon ist auch zu berücksichtigen, dass aufgrund der in § 33 Abs. 3 MarkenG zum Ausdruck kommenden Wertung des Gesetzgebers ein der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse an der Geheimhaltung von Markenmeldungen eher geringer zu veranschlagen ist als das Geheimhaltungsinteresse an Patentanmeldungen (s. dazu oben unter 2.1).

Sofern sich die Antragsgegnerin auf eine ihrer Meinung nach abweichende Rechtspraxis des Europäischen Patentamts bezieht, könnte eine solche hier schon deshalb nicht einschlägig sein, weil die insofern maßgebliche Rechtsgrundlage des Artikel 128 Abs. 1 und 2 EPÜ deutlich von § 62 MarkenG und § 31 PatG abweicht.

3. Für die von der Antragsgegnerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht erfüllt sind. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich - wie oben im einzelnen ausgeführt - in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich gekläarter, generell anerkannter Beurteilungsgrundsätze.
4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Im Akteneinsichtsverfahren entspricht es im allgemeinen der Billigkeit, dem Unterlegenen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 38).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Guth

Bb