



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 49/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. November 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 63 772**

(hier: Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit)

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegenstand der Beschwerde ist ein mit Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juni 2008 zurückgewiesener Befangenheitsantrag vom 10. Juni 2008.

Gegen die unter der Nr. 304 63 772 am 12. April 2005 eingetragene Wortmarke "RENU" hat die Inhaberin der älteren, unter der Nr. 398 56 333 eingetragenen Wortmarke "RENO" am 4. August 2005 Widerspruch eingelegt und diesen mit Schriftsatz vom 15. September 2005 begründet. Beide Seiten haben in zahlreichen Schriftsätzen zur Sache Stellung genommen, wobei der Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Widerspruchsbegründung sowie den weiteren Schriftsatz der Widersprechenden vom 25. Mai 2007 wiederholt mehrmonatige Fristverlängerungen zur Stellungnahme - teilweise mit Zustimmung der Widersprechenden - gewährt wurden.

Die Widersprechende beanstandete in ihren Schriftsätzen vom 19. März 2008 und 15. April 2008 unterbliebene Einholung einer ihrer Ansicht nach erforderlichen Einverständnisses mit den seitens der Widersprechenden beantragten Fristverlängerungen und beantragte, umgehend in der Sache zu entscheiden. Ferner behielt sie sich für den Fall, dass diesem Gesuch nicht stattgegeben werde, die Geltendmachung von Amtshaftungsansprüchen (Schriftsatz vom 19. März 2008, Seite 2) sowie die Einreichung einer Dienstaufsichtsbeschwerde vor (Schriftsatz vom 15. April 2008, Seite 4).

Mit Schriftsatz vom 2. Mai 2008 beantragte die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Frist zur Stellungnahme auf die vorgenannten Schriftsätze der Widersprechenden bis zum 30. Juli 2008.

Aufgrund einer - den Verfahrensbeteiligten nicht zur Kenntnis gegebenen - Verfügung der Prüferin Frau B... vom 7. Mai 2008 sowie mit Bescheid vom 14. Mai 2008 (Bl. 142, Frau W...) wurde diesem Fristgesuch nicht mehr stattgegeben, der Inhaberin der angegriffenen Marke vielmehr eine Frist zur Stellungnahme bzw. zur Einreichung einer Einverständniserklärung der Gegenseite von 2 Wochen gewährt. Dies wurde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Bescheid vom 14. Mai 2008, unterzeichnet durch Frau W..., bekanntgegeben.

Darauf beantragte die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 30. Mai 2008 eine Fristverlängerung bis zum 6. Juni 2008, mit Schriftsatz vom 6. Juni 2008 bis zum 10. Juni 2008.

Mit Schriftsatz vom 10. Juni 2008 erklärte die Inhaberin der angegriffenen Marke, dass "die Prüferin, Frau W... (hilfsweise die Prüferin Frau N...) wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt" werde, da im Hinblick auf die mit Schriftsatz der Widersprechenden vom 15. April 2008 gegen die darin genannten Personen gerichteten Angriffe sowie die sich daran anschließende Androhung einer Dienstaufsichtsbeschwerde im Falle eines nichtantragsgemäßen "Nachkommens" zu-

gunsten der Widersprechenden berechtigte Zweifel an der Unvoreingenommenheit der genannten Prüferinnen beständen. Dementsprechend sei auch offenbar unter dem Eindruck dieses "Drohgebarens" der Widersprechenden der berechtigte Fristverlängerungsantrag der Markeninhaberin vom 02. Mai 2008 mit Bescheid vom 14. Mai 2008 abgelehnt worden.

Den Antrag hat die Markenabteilung 3. 1 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 24. Juni 2008 zurückgewiesen.

Zwar sei der Befangenheitsantrag zulässig; er sei auch dahin auszulegen, dass er sich gegen die namentlich nicht benannte Prüferin Frau B... richte, welche die dem Bescheid vom 14. Mai 2008 zugrundeliegende Verfügung getroffen habe. Die Voraussetzungen für eine Ablehnung wegen der Besorgnis der Befangenheit seien jedoch nicht gegeben. Denn diese Entscheidung hätte nach § 18 DPMAV nicht anders getroffen werden dürfen. So habe die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits keine berechtigten Gründe für eine Fristverlängerung glaubhaft gemacht. Zudem habe auch die Widersprechende Fristverlängerungen ausdrücklich widersprochen. Die Vorwürfe, die Prüferin sei durch Drohungen der Gegenseite beeinflusst worden, seien daher haltlos.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie ihren seinen Ablehnungsantrag weiter verfolgt.

Entgegen der Auffassung der Markenabteilung hätten sämtliche Voraussetzungen für die begehrten Fristverlängerungen vorgelegen. Insbesondere seien diese glaubhaft gemacht worden. Ein Einverständnis der Gegenseite sei auch nicht erforderlich gewesen. Von Bedeutung sei jedoch insbesondere, dass im Hinblick auf die seitens der Widersprechenden angekündigten Dienstaufsichtsbeschwerden sowie die Ankündigung von Amtshaftungsansprüchen seitens der Widersprechenden aus objektiver Sicht der Inhaberin der angegriffenen Marke berechtigte Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Prüfer beständen. Insoweit bedürfe es

nicht des Nachweises einer tatsächlich gegebenen Befangenheit. Entscheidend sei allein die in der Gesamtschau objektiv anzunehmende Besorgnis der Befangenheit, zumal auch in Zweifelsfällen einem entsprechenden Ablehnungsgesuch stattzugeben sei.

Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, da Gründe für eine Ablehnung der zuständigen Sachbearbeiter des DPMA wegen Befangenheit nicht vorlägen und der Antrag offenkundig nur der rechtsmissbräuchlichen Verzögerung im Hinblick auf den Ablauf der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke diene.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

1. Seitens des Senats bestehen bereits Bedenken gegen die Zulässigkeit des mit Schriftsatz vom 10. Juni 2008 gestellte Befangenheitsantrags.

a. Zweifelhaft erscheint bereits, ob der Befangenheitsantrag sich neben den namentlich benannten Personen "Frau W... (hilfsweise Frau N...)" auch gegen die im Antrag nicht genannte Prüferin Frau B... richtet. Denn entsprechend den Anforderungen der nach § 57 Abs. 1 MarkenG anzuwendenden Vorschriften der ZPO sind die abgelehnten Personen grundsätzlich namentlich zu benennen (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 44 Rdnr. ). Insoweit ist in Verfahren vor der Markenstelle zwar zu beachten, dass gerade in Zusammenhang mit Bescheiden zu Schriftsatzfristen bzw. Fristverlängerungen sich einem Verfahrensbeteiligten oft-

mals nicht erschließt, ob die/der den Bescheid unterzeichnende bzw. veranlassende Beamtin/Beamte bzw. Angestellte/Angestellter auf Anordnung oder in eigener Verantwortung gehandelt hat. Dies war auch vorliegend der Fall, da die beanstandete Maßnahme durch einen internen und den Beteiligten nicht bekanntgegebenen Vermerk der Prüferin Frau B... vom 7. Mai 2008 verfügt worden war.

Allerdings war dieser (interne) Vorgang der Inhaberin der angegriffenen Marke spätestens mit dem Beschluss der Markenabteilung vom 24. Juni 2008 bekannt, so dass sie einen Befangenheitsantrag spätestens ab diesem Zeitpunkt ohne weiteres in zulässiger Form gegen Frau B... hätte stellen können.

b. Zu bedenken wäre weiterhin, ob zum Zeitpunkt der Einreichung des Befangenheitsgesuchs nicht bereits ein Verlust des Ablehnungsrechts entsprechend §§ 57 Abs. 1 MarkenG, 43 ZPO eingetreten ist, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht bereits in ihrem Schriftsatz vom 30. Mai 2008 einen Befangenheitsantrag gestellt hat, sondern lediglich Fristverlängerung bis zum 6. Juni 2008 beantragt hat. Auch in ihrem Schriftsatz vom 6. Juni 2008 hat sie ausschliesslich eine Fristverlängerung bis zum 10. Juni 2008 beantragt, ohne sich auf eine Befangenheit der Prüferin in Zusammenhang mit der abgelehnten bzw. verkürzten Frist zur Stellungnahme zu berufen.

2. Letztlich können diese Fragen aber offen bleiben. Denn auch wenn man zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke die Bedenken gegen die Zulässigkeit des Befangenheitsgesuchs zurückstellt und das Gesuch auch auf die Prüferin Frau B..." erstreckt", erweist sich der Antrag jedenfalls in der Sache als unbegründet.

a. Soweit der Antrag sich gegen die namentlich genannten Personen "Frau W..., (hilfsweise gegen Frau N...) richtet, folgt dies bereits daraus, dass diese die mit Bescheid vom 14. Mai 2008 gewährte und den Befangenheitsantrag auslösende Schriftsatzfrist von 2 Wochen nicht selbst gesetzt haben, sondern insoweit offensichtlich nur die entsprechende, mit handschriftlicher Verfügung vom

7. Mai 2008 getroffene Entscheidung der Prüferin, Frau B..., umgesetzt haben.

Die von der Antragstellerin geltend gemachten Gründe für eine Befangenheit können dann aber unter keinem denkbaren Gesichtspunkt gegenüber diesen Personen greifen.

b. Aber auch in Bezug auf die Prüferin Frau B... rechtfertigen weder die Ausführungen der Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Markenabteilung noch diejenigen im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Annahme einer Befangenheit i. S. des § 57 MarkenG i. V. m § 42 Abs. 2 ZPO.

Nach diesen Bestimmungen muss für die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit ein Grund vorliegen, der geeignet ist, Zweifel an der Unparteilichkeit eines Mitglieds der Markenabteilung zu rechtfertigen. Es kommt nicht darauf an, ob die betroffene Person tatsächlich befangen ist, sondern es muss ein vernünftiger Grund ersichtlich sein, der einen Antragsteller von seinem Standpunkt aus befürchten lässt, der Abgelehnte werde sachlich nicht unparteiisch entscheiden. Bei der Prüfung und Beurteilung dieser Frage ist aus der Sicht des Antragstellers zu entscheiden. Gleichzeitig muss jedoch der Standpunkt eines außenstehenden Dritten im Hinblick auf die Stichhaltigkeit der Befangenheitsgründe miteinbezogen werden. Nur wenn aus der Sicht eines solchen Dritten die subjektiven Befürchtungen des Ablehnenden verständlich und nicht grundlos erscheinen, ist die Besorgnis der Befangenheit gegeben. Von diesem objektivierten außenstehenden Standpunkt ausgehend liegen jedoch weder Umstände noch ein Verhalten der abgelehnten Prüferin vor, die auf eine Befangenheit in irgend einer Form hindeuten könnten.

Insbesondere die seitens der Widersprechenden vorbehaltene Geltendmachung von Amtshaftungsansprüchen sowie die Ankündigung von Dienstaufsichtsbeschwerden für den Fall nicht antragsgemäßer Entscheidung geben für sich gesehen keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit der abgelehnten Prüferin zu zweifeln. Dies verbietet sich schon deshalb, weil das mit solchen Äußerungen un-

termauerte Vorbringen bzw. Anliegen einer Partei in der Sache ganz oder teilweise berechtigt sein kann und daher auch entsprechend zu berücksichtigen ist, so dass eine darauf beruhende Entscheidung insoweit auch nicht Ausdruck einer fehlenden Unparteilichkeit wäre. Im übrigen überschreiten solche Ankündigungen auch nicht das Maß dessen, was ein Prüfer ebenso wie ein Richter bei der Ausübung seiner Tätigkeit bzw. seines Amtes ohne Beeinträchtigung seiner Unbefangenheit mit Gelassenheit ertragen und als unerheblich und unwesentlich beiseite lassen muss (vgl. OLG Zweibrücken, FamRZ, 1994, 1182). Anlaß, an der Unvoreingenommenheit eines Prüfers zu zweifeln, besteht daher auch in solchen Fällen vielmehr nur dann, wenn dieser in Zusammenhang mit solchen Ankündigungen und Äußerungen eines Beteiligten Handlungen und Maßnahmen gegenüber der Gegenseite veranlasst, die geeignet sind, bei dieser Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen. Dazu zählen beispielsweise Verstöße gegen das prozessuale Gleichbehandlungsgebot oder die willkürliche Benachteiligung oder Behinderung einer Partei bei der Ausübung ihrer Rechte.

An einer solchen Handlung oder Maßnahme seitens der abgelehnten Prüferin fehlt es aber vorliegend; insbesondere in der von ihr am 7. Mai 2008 verfügten Frist zur Stellungnahme zu den Schriftsätzen der Widersprechenden vom 19. März 2008 und 15. April 2008 von 2 Wochen kommt keine fehlende Unparteilichkeit gegenüber der Inhaberin der angegriffenen Marke zum Ausdruck.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Entscheidung der Prüferin "richtig" war bzw. in dieser Form von einem anderen Prüfer oder von der über die Ablehnung entscheidende Markenabteilung in dieser Form getroffen worden wäre. Denn selbst eine unrichtige oder für unrichtig gehaltene rechtliche Entscheidung kann die Besorgnis der Befangenheit nur dann rechtfertigen, wenn sie auf Willkür oder einer unsachlichen Einstellung beruht (Thomas-Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 42 Rdn. 15 s. auch Zöller, ZPO 21. Aufl. § 42 Rdn. 28). Dementsprechend könnte die nicht antragsgemäße Bewilligung der Frist auf Seiten der Inhaberin der angegriffenen Marke nur dann eine Besorgnis der Befangenheit begründen, wenn diese dadurch

in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt oder dadurch willkürlich benachteiligt worden wäre. Dies ist jedoch nicht erkennbar.

Dies kann zwar entgegen der Markenabteilung nicht bereits damit begründet werden, dass es an einer nach § 18 Abs. 3 DPMVA erforderlichen Zustimmung der Gegenseite fehle bzw. berechtigte Gründe nicht glaubhaft gemacht worden seien, da es vorliegend nicht um einen Fristverlängerungsantrag nach § 18 Abs. 3 DPMVA, sondern um eine (erstmalige) Frist zur Stellungnahme zu den der Inhaberin der angegriffenen Marke Anfang Mai 2008 übermittelten Schriftsätzen der Widersprechenden vom 19. März 2008 und 15. April 2008 ging.

Aber auch unter Berücksichtigung von § 18 Abs. 1 DPMVA lässt die seitens der Prüferin mit Verfügung vom 7. Mai 2008 gewährte und der Inhaberin mit Bescheid vom 14. Mai 2008 übermittelte Frist zur Stellungnahme unter keinem denkbaren Gesichtspunkt eine willkürliche Benachteiligung der Inhaberin der angegriffenen Marke erkennen. Zwar entsprach die seitens der abgelehnten Prüferin gewährte Frist nicht den in § 18 DPMVA vorgesehenen Fristen. Diese sind aber auch nicht zwingend, sondern können ohne weiteres verkürzt werden. Grundsätzlich sind angemessene Fristen zu setzen, die einerseits dem Gebot einer möglichst zügigen Verfahrensabwicklung entsprechen, andererseits den Verfahrensbeteiligten eine dem ausreichenden rechtlichen Gehör entsprechende Bearbeitungszeit sichern (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 59 Rdnr. 15). Es kann danach aber in Anbetracht der langen Verfahrensdauer, die nicht zuletzt auch durch die gegenüber der Inhaberin der angegriffenen Marke mehrfach gewährten Fristverlängerungen verursacht worden ist, keineswegs als sachfremd und willkürlich angesehen werden, im Interesse eines absehbaren Abschlusses des Verfahrens weitere, mehrmonatige Fristen zur Stellungnahme zu verweigern. Dies gilt insbesondere dann, wenn wie vorliegend die der Inhaberin der angegriffenen Marke übermittelten Schriftsätze der Gegenseite sich ausschließlich mit den zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke gewährten Schriftsatzfristen und der dadurch nach Meinung der Widersprechenden hervorgerufenen Verzögerungen

rung, nicht jedoch den Sachfragen des Widerspruchsverfahrens beschäftigten und diese daher letztlich keinen entscheidungsrelevanten Sachvortrag enthielten. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch zu keinem Zeitpunkt vorgetragen, aus welchen konkreten Gründen sie auf diesen ausschliesslich das Verfahren vor der Markenstelle betreffenden und ihr zudem bereits Anfang Mai 2008 übermittelten Vortrag nicht innerhalb der gesetzten Frist erwidern konnte bzw. warum es zu diesem für die Sachentscheidung unerheblichen Vortrags der geltend gemachten Rücksprache bedurft hätte. Jedenfalls hat sie bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung gesehen, darauf zu erwidern, wie sie auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung bestätigte.

Letztlich begründet die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Prüferin allein mit der unterbliebenen pauschalen Gewährung einer mehrmonatigen Erwidernsfrist, ein Gesichtspunkt, der unter keinem denkbaren Gesichtspunkt die Besorgnis der Befangenheit zu begründen vermag.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gilt - anderes als nach § 97 Abs. 1 ZPO - der Grundsatz der eigenen Kostentragung. Von einer ausnahmsweisen Kostenentscheidung zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sieht der Senat ab. Wenngleich sich in der Gesamtschau der Umstände durchaus Anhaltspunkte dafür bieten, dass der Befangenheitsantrag der Verfahrensverschleppung dienen sollte - wie die Widersprechende geltend macht -, hält der Senat diese gleichwohl im Hinblick darauf, dass der Antrag nicht zuletzt auch in den ebenfalls kaum der Sache dienenden Äußerungen der Widersprechenden zur möglichen Geltendmachung von Amtshaftungsansprüchen bzw. Einreichung von Dienstaufsichtsbeschwerden seine Ursache hat, nicht für so durchgreifend, dass es der Billigkeit entsprechen würde, die Verfahrenskosten der

Widersprechenden aufzuerlegen. Daher trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Kliems

Bayer

Merzbach

Na