

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 59/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 397 57 030.9

hier: Kostenauflegung

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und v. Zglinitzki

beschlossen:

1. Der Widersprechenden wird Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt.
2. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der notwendigen außergerichtlichen Kosten des Beschwerdegegners hat die Beschwerdeführerin zu tragen.

Gründe:

I

Gegen die Eintragung der für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ bestimmten Marke NAUTICA hat die Widersprechende aus ihren Marken 1 172 722 und 1 189 109 Widerspruch eingelegt.

Die Widerspruchseinlegung teilte das Patentamt dem Inhaber der angegriffenen Marke mit Schreiben vom 18. Juni 1998 mit.

Mit Beschluss vom 25. September 1998 hat die Markenstelle für Klasse 18 die Löschung der angegriffenen Marke auf den Widerspruch aus der Marke 1 172 722 hin für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Sattlerwaren“ und auf den Widerspruch aus der Marke 1 189 109 hin für „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ angeordnet. Im übrigen hat sie die Widersprüche zurückgewiesen.

Hiergegen haben beide Beteiligte Erinnerung eingelegt.

Der Bevollmächtigte des Markeninhabers hat am 20. April 1999 ein vom 9. Juli 1998 datiertes Schreiben vorgelegt, in dem der Markeninhaber auf mehrere Schutzrechte (darunter auch 397 58 835.6 und 397 57 030.9/18) "im Umfang der hiergegen erhobenen Widersprüche" verzichtet hat. Der Beschluss vom 5. September 1998 sei nach diesem Verzicht nicht nachvollziehbar.

Die Widersprechende beantragte hingegen, die angegriffene Marke auch für Bett- und Tischwäsche zu löschen und die Erinnerung des Markeninhabers zurückzuweisen.

Mit Beschluss vom 18. August 1999 hat das Patentamt den Beschluss vom 25. September 1998 aufgehoben, da er durch den Verzicht vom 9. Juli 1998 wirkungslos geworden sei. Bezüglich der Widersprüche hat es das Erinnerungsverfahren ausgesetzt. Dieser Beschluss erging durch einen Beamten des höheren Dienstes und enthielt eine Rechtsmittelbelehrung, wonach Erinnerung möglich sei.

Am 14. September 1999 legte die Widersprechende Erinnerung ein mit dem Antrag,

dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Am 22. September wurde in der Akte des Patentamts vermerkt, man habe den Bevollmächtigten der Widersprechenden telephonisch mitgeteilt, dass die Rechtsmittelbelehrung falsch sei. Der Beschluss werde nochmals zugestellt.

Die Rechtsmittelbelehrung „Beschwerde“ zum Beschluss vom 18. August 1999 wurde den Beteiligten am 28. September 1999 zugestellt.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 1999 - zugestellt am 17. Januar 2000 - hat das Patentamt der Widersprechenden mitgeteilt, die Erinnerung sei nicht statthaft. Beschwerde sei nicht eingelegt.

Am 4. Februar 2000 hat die Widersprechende Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist beantragt, gleichzeitig Beschwerde hinsichtlich der Kosten eingelegt und die Beschwerdegebühr durch Gebührenmarken bezahlt.

Zur Begründung trägt ihr Bevollmächtigter vor, er habe schon am 29. September 1999 Beschwerde eingelegt. Hierzu legte er eine Kopie des Schriftsatzes mit Gebührenmarken vor. Den Originalschriftsatz, so macht er weiter geltend, habe seine Poststelle „rausgeschickt“. Der weitere Verbleib sei ungeklärt. Erst durch den Amtsbescheid vom 20. Dezember 1999 habe er erfahren, dass die Beschwerde beim Patentamt nicht eingetroffen sei.

Zur Beschwerde trägt die Widersprechende vor, der Inhaber der angegriffenen Marke habe zunächst ein aussichtsloses Verfahren betrieben, dies dann erkannt, aber einen inhaltlich unbestimmten Löschungsantrag gestellt - und letztlich Erinnerung eingelegt. Es entspreche der Billigkeit, ihm die Kosten aufzuerlegen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Wiedereinsetzungsantrag zurückzuweisen und
- hilfsweise - auch die Beschwerde.

Er ist der Auffassung, die Frist für den Wiedereinsetzungsantrag sei nicht eingehalten. Der angeblich verloren gegangene Schriftsatz weise nicht auf die zweite Rechtsmittelbelehrung hin. Unklar sei, wer die Kopie dieses Schriftsatzes gefertigt habe. Die Kopie zeige keine Unterschrift. Es widerspreche zudem der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kanzleimitarbeiterinnen an dieses Schreiben erinnern könnten. In den eidesstattlichen Versicherungen fehle der Hinweis auf deren Bedeutung und die Folgen einer falschen Aussage.

Gegen eine Kostenauflegung spreche, dass er sofort „kapituliert“ habe. Verzögerungen beim Patentamt habe er nicht zu vertreten. In Abschrift legt er ein Schreiben des Patentamts vom 25. September 1998, Az: 397 58 835.6, vor, wonach die Verzichtserklärung nicht präzise sei, sowie sein Schreiben vom 13. Oktober 1998, mit dem er daraufhin auf das Schutzrecht 397 58 835.6 in vollem Umfang verzichtete.

II

Die Erinnerung der Widersprechenden vom 14. September 1999 war rechtzeitig und entsprach der Rechtsmittelbelehrung. Nach deren Berichtigung war die „Erinnerung“ in eine Beschwerde umzudeuten. Allerdings hat die Widersprechende die Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig bezahlt. Die Frist hierfür ist am 28. Oktober 1999 abgelaufen.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist gemäß § 91 Abs 2, 3 und 5 MarkenG fristgerecht und zulässig. Erst mit Schreiben vom 20. Dezember 1999 - zugestellt am 17. Januar 2000 - hat die Widersprechende erfahren, dass ihr Schriftsatz vom 29. September 1999 nicht beim Patentamt eingegangen ist. Dieser Schriftsatz wäre rechtzeitig gewesen, da die richtige Rechtsmittelbeleh-

rung erst am Tag zuvor zugestellt worden war. Der Wiedereinsetzungsantrag am 4. Februar 2000 war daher rechtzeitig (§ 91 Abs 2 MarkenG). Die versäumte Handlung wurde innerhalb der Antragsfrist nachgeholt (§ 91 Abs 4 MarkenG). Auf den Antrag hin ist Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr zu gewähren.

Der Senat sieht es als glaubhaft an, dass die Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin den Schriftsatz vom 29. September 1999 mit Gebührenmarken ausgefertigt, unterschrieben und rechtzeitig versendet haben. Die Kopie des Schriftsatzes liegt vor; sie zeigt auch die Gebührenmarken. Dass das Kopieren vor der Unterschrift erfolgt ist, spricht jedenfalls nicht gegen die behauptete Unterschriftsleistung und den mit eidesstattlicher Versicherung vom 2. Februar 2000 glaubhaft gemachten Versand. Dass zunächst vorgetragen wurde, erst das unterschriebene Schriftstück sei kopiert worden, erschüttert die Glaubhaftigkeit nicht.

Daraus, dass der Schriftsatz keinen ausdrücklichen Hinweis auf die zweite - nunmehr richtige - Rechtsmittelbelehrung enthält, kann weder geschlossen werden, dass das Absenden unterblieben, noch dass das Schreiben erst nachträglich erstellt worden ist.

Auch wenn nicht erklärt wurde, wer die Kopie gezogen hat, sind die nach § 91 Abs 3 MarkenG erforderlichen Tatsachen rechtzeitig mitgeteilt worden.

Zwar entspricht es nicht der Lebenserfahrung, dass sich Kanzleimitarbeiterinnen an jedes Schreiben erinnern, aber die eidesstattliche Erklärung vom 2. Februar 2000 zeigt, dass alle Schreiben versendet wurden; dies schließt aus, dass später eines aufgefunden wurde, das nicht mit den anderen verschickt wurde.

Die somit zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Es besteht kein Anlass, einem Beteiligten die Kosten des Verfahrens vor dem Patentamt gemäß § 63 MarkenG aufzuerlegen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat frühestens am 19. Juni 1998 von den Widersprüchen erfahren und am 9. Juli auf das Schutzrecht verzichtet. Dies

erfolgte für mehrere Marken. Daraus erklärt sich, dass der Verzicht nicht auch zu der Akte der streitgegenständlichen Marke gelangt ist. Das liegt im Bereich des Patentamts und kann nicht zu Lasten des Inhabers der angegriffenen Marke gehen.

Auch dass noch eine Klärung über den Inhalt der Verzichtserklärung nötig war, rechtfertigt keine Kostenauflegung. Wie das Vorgehen des Patentamts in der Parallelsache 397 58 835.6 zeigt, wäre eine kurzfristige Klärung bei richtiger Sachbearbeitung möglich gewesen. Auch hätte die Widersprechende - wäre ihr der Verzicht vom 9. Juli 1998 ordnungsgemäß zur Kenntnis gebracht worden - ihr weiteres Vorgehen daran ausrichten und eine Klärung abwarten können.

Dass der Inhaber der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt hat, geschah nicht, um das Widerspruchsverfahren fortzusetzen, sondern um einen aus seiner Sicht unnötigen, weil nach seinem Verzicht ergangenen Beschluss aus der Welt zu schaffen. Ein Interesse daran kann auch haben, wer seine Marke nicht weiter verfolgt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hätte selbst ohne Verzicht kein von vornherein aussichtsloses Verfahren betrieben. Wie der Beschluss der Markenstelle vom 25. September 1998 zeigt, hat diese Verwechslungsgefahr nicht bezüglich aller Waren angenommen.

Im Verfahren über eine isolierte Kostenbeschwerde entspricht es der Billigkeit, dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten (§ 71 Abs 1 Sätze 1 und 2 MarkenG).

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Albrecht

CI