

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 121/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 30 464

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Januar 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richterin Klante

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts vom 24. Juni 1998 auf-

gehoben und die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr in Höhe von 420.00 angeordnet.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Die Markeninhaberin hat am 12. Juni 1997 die nachfolgende Marke

siehe Abb. 1 am Ende

für Dienstleistungen der Klassen 42, 35, 38 und 41 angemeldet und zugleich unter Zahlung einer zusätzlichen Gebühr von 420,00 DM Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt. Die Marke wurde am 16. Januar 1998 in das Register eingetragen. Die Markeninhaberin beantragte daraufhin die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr.

Mit Beschluß vom 24. Juni 1998 hat die Markenstelle für Klasse 42 - besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes - den Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei der gemäß § 38 Abs 2 MarkenG zu zahlenden Beschleunigungsgebühr handle es sich um eine Verfahrensgebühr, die mit der Antragstellung verfalle. Eine Rückzahlung sei damit ausgeschlossen. Außerdem enthalte das MarkenG spezielle Vorschriften für die Rückzahlung gesetzlicher Gebühren, woraus sich im Umkehrschluß ergebe, daß Gebühren, deren Rückzahlung nicht ausdrücklich geregelt sei, nicht zurückzuerstatten seien. Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr ergebe sich auch nicht aus

der Anwendung von Billigkeitserwägungen gemäß § 9 Abs 1 und 2 DPAVwKostV. Diese Bestimmung sei nicht auf Gebühren anwendbar, die im MarkenG selbst geregelt seien.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluß vom 24. Juni 1998 aufzuheben und die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr anzuordnen.

Unter Bezugnahme auf ein Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof (I ZB 1/98) in einem ähnlich gelagerten Fall hat sie von einer Beschwerdebegründung abgesehen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der Aktsakte der Marke 397 30 464 Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG); in der Sache erweist sie sich auch als begründet, da die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr billig ist.

Der Bundesgerichtshof hat in den Verfahren I ZB 4/98 und I ZB 1/98 nunmehr am 17. November 1999 entschieden, daß es sich bei der Beschleunigungsgebühr nicht um eine Verfahrensgebühr handelt, die mit der Antragstellung verfällt. Hier von ausgehend ist Raum für eine Prüfung der Frage, ob die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr billig ist. Dem steht nicht entgegen, daß das MarkenG eine spezielle Bestimmung zur Rückzahlung von Gebühren nur in § 63 Abs 2, § 66 Abs 6 Satz 3 und § 71 Abs 3 MarkenG enthält. Wie der Bundesgerichtshof in den genannten Beschlüssen ausgeführt hat, entspricht es einem allgemeinen Grund-

satz des Gebührenrechts, daß die für eine Tätigkeit der Verwaltung geleistete Gebühr zurückzuzahlen ist, wenn die hiermit erstrebte Leistung nicht erbracht wird. Ein derartiger, die Rückzahlung rechtfertigender Fall ist vorliegend gegeben.

Die Eintragung einer Marke muß im Regelfall - falls keine vom Anmelder zu vertretenden Verzögerungen vorliegen -, spätestens sechs Monate nach Eingang des Antrags erfolgen. Soweit keine besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten in der Sache gegeben sind, 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 Deutsche Patent- und Markenamt bei Anträgen auf beschleunigte Prüfung einzuhalten hat, um Rückgewähransprüche auszuschließen. Anderenfalls ist die Beschleunigungsgebühr zurückzuzahlen (Beschluß des BGH vom 17. November 1999 - I ZB 4/97 -).

Demgemäß ist wegen der Eintragung erst mehr als sechs Monate nach Eingang der Anmeldung die Beschleunigungsgebühr zurückzuzahlen. Der Fall bot keine besonderen Schwierigkeiten. Die Markenstelle sah sich zwar zu einer Beanstandung veranlaßt, die indes erst unter dem 13. Oktober 1997 mehr als vier Monate nach Eingang der Anmeldung am 12. Juni 1997 erging und dem Beschleunigungsantrag damit widersprach. Zudem hat die Markeninhaberin die Auflagen des Beanstandungsbescheides mit einem am 6. November 1997 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz erfüllt, so daß die verzögerte Eintragung nicht in ihren Verantwortungsbereich fällt, sondern letztlich auf der zögerlichen Bearbeitung durch das Deutsche Patentamt beruht.

Wegen dieser zögerlichen Verfahrensweise der Markenstelle kann es nicht zweifelhaft sein, daß der mit dem Antrag auf beschleunigte Prüfung der Anmeldung bezweckte Erfolg nicht eingetreten ist, so daß die Anordnung der Rückerstattung billig erscheint. Der Beschwerde der Markeninhaberin war demnach der Erfolg nicht zu versagen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage erschien es darüber hinaus auch billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§ 71 Abs 3 MarkenG).

Forst

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

B

Abb. 1

Alpha _____
alphaline phone services