

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 12/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 49 403

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Dezember 2000 durch Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und Richter Sekretaruk

BPatG 152

6.70

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Auf Widerspruch gegen die Marke 395 49 403 verwarf das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluß vom 15. Januar 1999 diesen als unzulässig, da innerhalb der Widerspruchsfrist ein Widerspruchsschriftsatz beim Patentamt nicht eingegangen war. Zuvor hatte die Markenstelle allerdings mit Bescheid vom 25. März 1997 den Widerspruch im Hinblick auf den rechtzeitigen Eingang der Widerspruchsgebühr "anerkannt". Im nachfolgenden Erinnerungsverfahren beantragte die Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- (und des Erinnerungs-) Verfahrens aufzuerlegen.

Die Erinnerung der Widersprechenden wurde mit Beschluß vom 18. August 1999 zurückgewiesen. Der Beschluß enthält keine Bestimmung über die Kosten. Der Kostenantrag der Markeninhaberin ist nicht erwähnt.

Am 6. September 1999 beantragte die Markeninhaberin, über ihren Kostenantrag durch "Nachtragsbeschluß" zu entscheiden. Durch Bescheid der Markenabteilung vom 16. September 1999 wurde ihr mitgeteilt, daß "der Beschluß vom 18. August 1999 hinsichtlich der Kostenfolge nicht ergänzungsbedürftig ist (§ 63 Abs 1 Satz 1 MarkenG) und in einem zweiseitigen Verfahren wegen § 66 Abs 3 Satz 1 MarkenG auch aus rechtlichen Gründen nicht ergänzt/abgeändert werden darf." Daraufhin hat die Markeninhaberin gegen den ihr am 3. September 1999 zugestellten Beschluß vom 18. September 1999 am Montag, dem 4. Oktober 1999 Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt (sinngemäß),

1. den Beschluß vom 18. August 1999 insoweit aufzuheben,
als ihrem Kostenantrag nicht stattgegeben wurde, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen und
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, keine erstattungsfähigen Kosten schuldhaft verursacht zu haben.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 Abs 1, 2 und 5 MarkenG), in der Sache jedoch unbegründet, denn es entspricht nicht der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- (und Erinnerungs-) Verfahrens aufzuerlegen.

1. Nach § 63 Abs 1 Satz 1 MarkenG kann das Patentamt bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Diese Vorschrift geht von dem Grundsatz aus, daß an Verfahren, an denen mehrere Personen beteiligt sind, jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 18). Für ein Abweichen von

diesem Grundsatz bedarf es daher besonderer Umstände, die die Auferlegung einer Kostenerstattungspflicht als billig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1972,600,601 "Lewapur"). Dies wäre dann der Fall, wenn die Widersprechende gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten verstoßen hätte, etwa weil sie in Kenntnis der Aussichtslosigkeit ihres Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke weiterverfolgt hätte (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 16).

Eine Verletzung ihrer prozessualen Sorgfaltspflichten ist der Widersprechenden nicht anzulasten. Die Widersprechende durfte aufgrund des Bescheids vom 25. März 1997, mit dem der Widerspruch "anerkannt" wurde, davon ausgehen, ihr Widerspruch sei zulässig und werde in der Sache beschieden. Die sachliche Erfolgsaussicht war mit Rücksicht auf die hochgradige Ähnlichkeit der Marken günstig. Da der erste Beschluß der Markenstelle im Widerspruch zu dem "Anerkenntnis" stand, lag es im Rahmen einer prozessual vertretbaren Interessenwahrung, das Widerspruchsverfahren durch Einlegung der Erinnerung fortzusetzen (vgl. BPatG Mitt 1984,177,178).

2. Der Antrag der Markeninhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist begründet. Nach § 71 Abs 3 MarkenG kann das Bundespatentgericht anordnen, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 37). Das ist der Fall, wenn das Patentamt gegen wesentliche Verfahrensvorschriften verstoßen hat und bei Beachtung der verletzten Vorschriften die Beschwerde wahrscheinlich nicht erhoben worden wäre (vgl. Schulte PatG 5. Aufl, § 73 Rdn 40 mwN).

Die Markenstelle hat gegen eine wesentliche Verfahrensvorschrift verstoßen, indem sie ihrer Begründungspflicht gemäß § 61 Abs 1 MarkenG nicht nachgekommen ist. Danach sind Entscheidungen, die einen Verfahrensbeteiligten beschweren, mit Gründen zu versehen (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl, §80 Rdn 8; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 47 Rdn 7). Der Beschluß vom 18. August 1999 enthält keine Bestimmung über die Kosten, dh, daß jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten

selbst trägt (§ 62 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Damit hat die Markenstelle dem ausdrücklich gestellten Kostenantrag der Markeninhaberin ohne Begründung nicht stattgegeben und ihn somit beschwert. Von einer Begründung einer Kostenentscheidung kann nur abgesehen werden, wenn es beim Grundsatz der eigenen Kostentragung bleiben soll und kein Antrag auf Kostenauflegung gestellt ist. Dieser Verfahrensfehler war wahrscheinlich kausal für die Einlegung der Beschwerde, denn es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Markeninhaberin von der Einlegung der Beschwerde abgesehen hätte, wenn die Zurückweisung ihres Kostenantrags begründet worden wäre.

3. Für die Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei dem Grundsatz, daß jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Auch hier ist der Markeninhaberin kein Verstoß gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten anzulasten, weil sie Beschwerde gegen einen sie beschwerenden, nicht mit Gründen versehenen Beschluß eingelegt hat.

Winkler

Dr. Fuchs-Wisseemann

Sekretaruk

Mü/Na/Ja