



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 55/02

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 56 942**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I**

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den gegen die Eintragung der Marke 399 56 942

**yellopress**

aus der IR-Marke 537 740 "JELLO" erhobenen Widerspruch mit Beschluss vom 20. Februar 2002 mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt. Dagegen hat sich die Widersprechende mit der Beschwerde gewandt. Sie hat ihren Widerspruch zurückgenommen, beantragt jedoch weiterhin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Zur Begründung dieses Antrags macht sie geltend, sie habe der Markenstelle bereits im November 2000 mitgeteilt, dass die Verfahrensbeteiligten Ein-

gungsverhandlungen führten. Deshalb habe sie ferner wiederholt beantragt, die Frist zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung zu verlängern. Letztmalig habe sie eine Verlängerung der Frist unter Hinweis auf die noch andauernden Verhandlungen mit Schriftsatz vom 11. Februar 2002 bis zum 16. Mai 2002 beantragt. Trotz dieses Fristgesuchs habe die Markenstelle am 20. Februar 2002 über den Widerspruch entschieden.

## II

Der Rückzahlungsantrag ist zulässig und begründet.

Das Patentgericht kann anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird (§ 71 Abs. 3 MarkenG). Die Anordnung der Rückzahlung erfolgt in Fällen, in denen es auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalls unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus materiellrechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie ergeben (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage, § 71 Rdn 37 f m.w.N.).

Im vorliegenden Verfahren liegt in dem Umstand, dass die Markenstelle über den Widerspruch durch Beschluss entschieden hat, obwohl die Widersprechende unter Hinweis auf die laufenden außeramtlichen Verhandlungen der Parteien eine weitere Verlängerung der Frist zur Glaubhaftmachung der Benutzung beantragt hatte, zumindest ein Verstoß gegen den Grundsatz einer ökonomischen Verfahrensführung. Zwar wusste die Markenstelle am Tag der Beschlussfassung aufgrund der Tatsache, dass das Fristgesuch der Widersprechenden bis dahin nicht zur Akte gelangt war, nichts von diesem Gesuch. Zum Beschlusszeitpunkt befand sich das Fristgesuch vom 11. Februar 2002, das ausweislich der der Widersprechenden vom Patentamt erteilten und dem Senat vorgelegten Empfangsbestätigung am gleichen Tage beim Patentamt eingegangen ist, bereits neun

Tage in dessen Verfügungs- und Verantwortungsbereich. Der Umstand, dass das Gesuch erst mehr als neun Tage später zur Akte gelangte, ist nicht von der Widersprechenden zu vertreten, die ihrerseits darauf vertrauen durfte, dass ihr rechtzeitig eingereichter Schriftsatz bei der Entscheidung über den weiteren Verfahrenfortgang berücksichtigt werden würde. Bei rechtzeitiger Weiterleitung und Berücksichtigung des Fristgesuches der Widersprechenden hätte der angegriffene Beschluss und damit die Einlegung der Beschwerde vermieden werden können. Bei dieser Sachlage erscheint die Einbehaltung der Beschwerdegebühr als unbillig.

Albert

Kraft

Reker

Bb