

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 53/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 028 864

hat der 30. Senat (Marken- Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Der Antrag der Markeninhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die unter der Nr. 2 028 864 eingetragene Marke "MORGAN'S" hat die Inhaberin der eingetragenen Marke Nr 1 180 292 "Morgans Laser Diode" widersprochen.

Die Markenstelle für Kl. 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluß vom 30. Mai 1995 die teilweise Löschung angeordnet und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgenommen von der Löschung sind lediglich die Waren "Fahrräder".

Hiergegen hat die Markeninhaberin Erinnerung eingelegt, die mit Beschluß der Markenstelle zurückgewiesen wurde. Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben und die Rückzahlung der Beschwerdege-

büßer beantragt. Die Markenstelle habe in dem Erinnerungsverfahren zu Gunsten der Widersprechenden entschieden, ohne der Markeninhaberin Gelegenheit zu geben, zur Erwidern der Widersprechenden Stellung zu nehmen. Der Schriftsatz der Widersprechenden vom 17. Juli 1996 sei erst zusammen mit dem Beschluß vom 22. Januar 2002 zugestellt worden. Darüberhinaus gäben die Gründe des Beschlusses vom 22. Januar 2002 dem Widerspruch in einem größeren Umfang statt, als dies von der Widersprechenden insgesamt im Erinnerungsverfahren beantragt war. So habe die Widersprechende mit Schreiben vom 17. Juli 1996 die Löschung der Marke im Umfang aller Waren mit Ausnahme der Waren Fahrräder beantragt. Der Beschluß vom 22. Januar 2002 verfüge dann in den Gründen die Löschung der Marke auch im Umfang der Waren Fahrräder. Da die Beschwerde zum Erfolg führen müsse, entspreche es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Noch vor Eingang einer Beschwerdebegündung hat die Widersprechende den Widerspruch zurückgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Patentamts- und Gerichtsakten verwiesen.

II.

Nachdem mit Beschluß vom 11. März 2003 rechtskräftig festgestellt wurde, daß die Beschlüsse der Markenstelle für Kl. 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Mai 1995 und vom 22. Januar 2002 wirkungslos sind, soweit die teilweise Löschung der gem. § 6a WZG eingetragenen Marke 2 028 864 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 180 292 angeordnet worden ist, ist nur noch über die von der Markeninhaberin weiterhin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden

Dieser Antrag hat jedoch keinen Erfolg.

Gemäß § 71 Abs 3 MarkenG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten; unter diesem Aspekt kann auch die Berücksichtigung eines Verfahrensfehlers der Markenstelle angezeigt sein (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 71 Rdn 37, 38).

1. Die von der Beschwerdeführerin gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs ist für sich allein noch kein ausreichender Grund, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Zwar erscheint die bei Althammer/Ströbele, aaO § 59 Rdn 15 wiedergegebene Amtspraxis rechtlich bedenklich, jedenfalls dann, wenn die Entscheidung erst ungewöhnlich lange Zeit später ergeht. Hier kommt jedoch hinzu, daß nicht hinreichend sicher erscheint, daß die Markenstelle bei rechtzeitiger Schriftsatzzustellung anders entschieden hätte (vgl. Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdn 38).

Die Erinnerungserwiderung enthält nämlich kein neues als entscheidungserheblich erachtetes tatsächliches Vorbringen, sondern wiederholt die Auffassung des Erstprüfers. Auf den Inhalt dieser Erwiderung ist auch in dem die Erinnerung zurückweisenden Beschluß nicht abgestellt, vielmehr wird das Vorbringen der Erinnerungsführerin eingehend abgehandelt.

2. Das in den Gründen des Erinnerungsbeschlusses irrtümlich in bezug auf die Widerspruchsmarke ungekürzt wiedergegebene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis – obwohl die Ware Fahrräder nicht angegriffen war – läßt den – allein maßgebenden - Tenor des Beschlusses – (Zurückweisung der Erinnerung) - unberührt. Insoweit bestand für die Beschwerdeführerin kein Anlaß, Beschwerde einzulegen. Es mag zwar im Einzelfall zulässig sein, gegen einen offenbar unrichtigen Beschluß nicht Berichtigung zu beantragen, sondern Beschwerde einzulegen (vgl. BPatGE 35, 102). Hier ist die Markeninhaberin durch die in den Gründen erfolgte Aussage jedoch rechtlich nicht beschwert. Die Aufnahme der "Fahrräder" auf S. 2 des Beschlusses rechtfertigt nicht die Befürchtung, die angegriffene

Marke könnte auch bezüglich dieser Ware gelöscht werden, zumal die folgende detaillierte Würdigung der einzelnen Waren auf Seite 3 des Beschlusses die Fahrräder nicht mehr aufführt.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen ist somit nicht veranlaßt.

Eine mündliche Verhandlung war entbehrlich (Althammer/Ströbele aaO § 69 Rdn 8).

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Ju