



BUNDESPATENTGERICHT

27 ZA (pat) 3/03
(zu 27 W (pat) 223/02)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

BETREFFEND DAS BESCHWERDEVERFAHREN 27 W (PAT) 223/02

HAT DER 27. SENAT DES BUNDESPATENTGERICHTS DURCH DIE VORSITZENDE RICHTERIN DR. SCHERMER SOWIE DIE RICHTER DR. VAN RADEN UND SCHWARZ AM 9. SEPTEMBER 2003

BESCHLOSSEN:

Dem Antrag auf Einsicht in die Akten des Beschwerdeverfahrens 27 W (pat) 233/02 wird stattgegeben.

Gründe

I.

Die Antragstellerin beantragt Einsicht in die Akten des Beschwerdeverfahrens 27 W (pat) 223/02 betreffend die Markenmeldung 301 50 001.0/25 "EXPRESS-FASHION" der Antragsgegnerin und Auferlegung der entsprechenden Kosten.

Zur Begründung ihres berechtigten Interesses an der Akteneinsicht trägt sie vor, dass sie als Inhaberin der für Waren der Klassen 18, 23, 24 und 25 eingetragenen Wort-Bildmarke 302 08 329 "express" aus der ebenfalls für Waren der Klassen 3, 14, 18, 25 und 35 eingetragenen Marke 301 28 570 "EXPRESS" der Antragsgegnerin abgemahnt und auf Unterlassung in Anspruch genommen worden sei. Die Zurückweisung der Anmeldung "EXPRESSFASHION" belege - aufgrund des glatt beschreibenden Charakters des weiteren Bestandteils FASHION - ohne weiteres die markenrechtliche Schutzunfähigkeit der Bezeichnung "EXPRESS". Zur notwendigen und sinnvollen Beratung ihrer Mandantin, insbesondere auch im Hinblick auf die ausweislich der vorgelegten Korrespondenz angestrebte gütliche Einigung mit der Antragsgegnerin, habe sie diese schriftsätzlich um Übersendung der vollständigen amtlichen Unterlagen gebeten. Dem sei die Antragsgegnerin aber ausdrücklich nicht nachgekommen, so dass hiermit förmlich Akteneinsichtsanspruch gestellt werden müsse.

Die Antragsgegnerin hat der Akteneinsicht mit der Begründung widersprochen, dass es für die Beurteilung der Rechtslage nicht auf die Kenntnis des Inhalts der Akten der Markenmeldung 301 50 001.0 "EXPRESSFASHION" ankomme, da diese Bezeichnung nicht mit der Marke "EXPRESS" vergleichbar sei, aus der sie die Antragstellerin abgemahnt habe.

II.

Der Antrag auf Einsicht in die Akten des Beschwerdeverfahrens 27 W (pat) 223/02, der sich auf die als Beiakte geführte Amtsakte betreffend die Markenmeldung 301 50 001.0 "EXPRESSFASHION" erstreckt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 82 Rdn 27), ist gemäß § 82 Abs 3 MarkenG zulässig.

Der Antrag hat auch der Sache Erfolg, weil die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft gemacht hat (§ 82 Abs 3 Satz 1 iVm § 62

Abs 1 MarkenG). Berechtig ist das Interesse, wenn die Kenntnis der Akten für das künftige Verhalten des Antragstellers bei der Wahrung und Verteidigung von Rechten bestimmend sein kann und kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Antragsgegners an der Geheimhaltung des Inhalts der Anmeldeakten besteht (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 62 Rdn 7 mwNachw). Dabei genügt es, wenn der Antragsteller ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse verfolgt, das tatsächlicher oder rechtlicher Natur sein kann, und ihn in die Lage versetzt, seine Rechtsposition zu gestalten und Maßnahmen zu ergreifen, die er ohne Kenntnis des Akteninhalts nicht treffen könnte (BGH BIPMZ 1994, 121, 122 – Akteneinsicht XIII).

Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. Es trifft zwar zu, dass die Marke "EXPRESS", aus der die Antragstellerin verwart worden ist, der als Wortkombination in ihrer Gesamtheit zu würdigenden Markenmeldung 301 50 001.0/25 "EXPRESSFASHION" der Antragsgegnerin nicht gleichsteht. Da die Beurteilung einer Wortzusammensetzung aber regelmäßig auch eine Prüfung der Einzelbestandteile voraussetzt, können sich für die Antragstellerin aus dem Akteninhalt Erkenntnisse hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs "EXPRESS" im Modebereich ergeben, die auf ihre tatsächliche oder rechtliche Position sowohl bei den angestrebten Einigungsverhandlungen mit der Antragsgegnerin als auch in einem etwaigen künftigen Lösungsverfahren nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG oder einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren Einfluß haben können.

Die Antragsgegnerin hat demgegenüber kein überwiegendes Interesse an der Geheimhaltung des Akteninhalts dargetan, sondern sich auf die Behauptung der mangelnden Vergleichbarkeit der Bezeichnungen "EXPRESS" und "EXPRESSFASHION" beschränkt.

Für eine Kostenentscheidung besteht mangels einer entsprechenden gesetzlichen Bestimmung kein Raum (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 82 Rdn 28).

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü