



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 76/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 20 090.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz am 27. Januar 2004

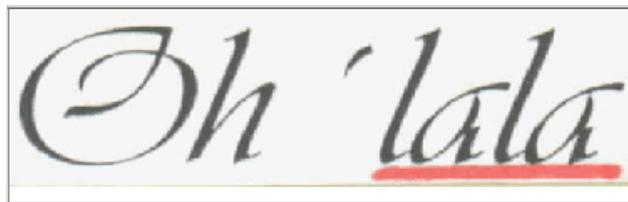
beschlossen:

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angemeldete Kennzeichnung



als nicht unterscheidungskräftige und Freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie einen warenbeschreibenden Inhalt der angemeldeten Bezeichnung in Abrede gestellt hat, hat der Senat, nachdem die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im Beschwerdeverfahren eingeschränkt hat, mit Beschluss vom 21. Oktober 2003 die Beschlüsse der Markenstelle aufgehoben, weil die angemeldete Bezeichnung mangels warenbeschreibenden Inhalts nicht Freihaltebedürftig sei und sich keine Nachweise dafür finden ließen, dass sie als bekannter Ausruf der Verwunderung und Anerkennung in der Werbung warenanpreisend verwendet werde.

Die Anmelderin beantragt nunmehr,

anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Sie macht hierzu geltend, dass der ihrer Ansicht nach ohne eigene Sachentscheidung ergangene Beschluss des Senats im wesentlichen auf Erwägungen beruhe, welche sie bereits im Anmeldeverfahren vorgetragen habe; die Markenstelle hätte daher bei einer zutreffenden Entscheidung den ihr durch die Beschwerde entstandenen zusätzlichen Aufwand ersparen können, zumal sie und ihre Gesellschafterinnen sich in finanziellen Schwierigkeiten befänden.

II

Es ist bereits zweifelhaft, ob der erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens gestellte Antrag der Anmelderin auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr zulässig ist (verneinend BPatGE 3, 75, 76 f.; 17, 60, 62; Ströbele/Hacker, Marken gesetz, 7. Aufl., § 71 Rn. 56). Dies braucht allerdings nicht vertieft zu werden; denn selbst falls die Zulässigkeit des Antrags bejaht würde, könnte ihm nicht entsprochen werden, weil ein Rückzahlungsgrund nicht besteht.

Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nur dann ausnahmsweise in Betracht, wenn der Markenstelle ein Verfahrensfehler vorzuwerfen wäre, der dazu geführt hätte, dass der Beschwerdeführer zur Einlegung einer ansonsten nicht erforderlichen Beschwerde genötigt gewesen wäre. Ein solcher Verfahrensfehler lag aber entgegen der Ansicht der Anmelderin vorliegend nicht vor. Soweit sie meint, ihre bereits im Anmeldeverfahren vor der Markenstelle vorgetragenen Argumente für eine Schutzfähigkeit der Anmeldemarke seien für die Entscheidung des Senats

ausschlaggebend gewesen, trifft dies schon nicht zu, weil ihre Ausführungen sich nur auf die eher untergeordnete Frage eines warenbeschreibenden Inhalts der Anmeldemarke bezogen, während der Senatsbeschluss wesentlich und durchgreifend allein auf der Feststellung beruhte, dass die angemeldete Kennzeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als Werbeaussage nachweisbar ist. Aber selbst wenn die Entscheidung des Senats sich allein auf die Wiederholung der von der Anmelderin bereits vor der Markenstelle vorgetragenen Tatsachen- und Rechtsausführungen beschränkt hätte, könnte dies eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht rechtfertigen. Denn allein wegen des Umstands, dass der Senat seiner Entscheidung in der Sache eine andere rechtliche Bewertung als die Markenstelle zugrundelegt, kann dieser kein Verfahrensverstoß vorgeworfen werden. Die weitergehende Ansicht der Anmelderin, dass der Senat keine eigene Sachentscheidung getroffen habe, verkennt, dass hiervon in Anmeldeverfahren nur dann gesprochen werden kann, wenn das Gericht die Frage der Schutzfähigkeit nicht prüft, sondern seine Entscheidung allein verfahrensrechtliche Fragen betrifft; denn nur in diesem Fall kommt nach § 70 Abs. 3 MarkenG eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt in Betracht. Wird dagegen - wie vorliegend - die Frage der Schutzfähigkeit in dem zur Entscheidung gestellten Umfang vom Gericht umfassend geprüft, handelt es sich um eine Entscheidung des Gerichts in der Sache; dass sich diese dabei allein auf die Aufhebung der die Eintragung der Anmeldemarke versagenden Beschlüsse der Markenstelle beschränkt, beruht ausschließlich auf den rechtlichen Grenzen der Kompetenz des Gerichts, welches weder zur Eintragung der Marke noch zu deren Anordnung durch die Markenstelle, welche im übrigen an die Rechtsauffassung des Gerichts gebunden ist, befugt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 70 Rn. 8).

Dass sich die Anmelderin und ihre Gesellschafterinnen in finanziellen Schwierigkeiten befinden, kann eine Billigkeitsentscheidung nach § 71 Abs. 3 MarkenG ebenfalls nicht rechtfertigen; denn diese Regelung beschränkt sich auf eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei verfahrensrechtlichen Fehlern auf Seiten der staatlichen Stellen; sie dient somit allein der Schadensreduzierung in diesen Fäl-

len, ohne dass sie einen darüber hinaus gehenden sozialrechtlichen Regelungsinhalt hat, mit dem finanzielle Schwierigkeiten der Beteiligten mit ihrer Hilfe aufgefangen werden könnten.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Ju