



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 8/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 77 343.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und der weiteren Kosten wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit Beschluss des erkennenden Senats vom 5. Dezember 2007 ist der Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. November 2005, mit dem die Anmeldung der Wortmarke

Charterflug24

für Dienstleistungen der Klassen 38, 39 und 42 zurückgewiesen worden war, aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen worden. Der Anmelder begehrt nunmehr die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie der von der Kostenstelle des Bundespatentgerichts mit Bescheid vom 24. Januar 2008 in Ansatz gebrachten Kostenschuld in Höhe von 37,58 Euro aus Billigkeitsgründen, da er in dem Beschwerdeverfahren obsiegt habe. Hilfsweise beantragt er die Kostenfestsetzung gegen die unterlegene Partei unter Ausspruch der Verzinsung mit 5% -Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB ab Eingang des Festsetzungsantrags unter Übersendung einer vollstreckbaren Ausfertigung.

II

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie der weiteren Kosten ist zulässig, aber unbegründet.

Da die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflicht der Beschwerde darstellt (vgl. Stöbele/Hacker, Markengesetz, § 71 Rdnr. 31), ist sie nur aus Billigkeitsgründen angezeigt, d.h. in Fällen, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr

einzubehalten. Der Grund für die Rückzahlung muss im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt liegen und darf nicht erst im Beschwerdeverfahren auftreten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdnr. 32). Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich aus Verfahrensfehlern, Verstößen gegen die Verfahrensökonomie oder völlig unverhältnismäßigen Verstößen gegen materielles Recht ergeben. Vorliegend ist offensichtlich keiner dieser Gründe gegeben.

Entgegen der Auffassung des Anmelders stellt eine Zurückverweisung nach § 70 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich kein Obsiegen dar, da mit der Zurückverweisung nicht die Schutzfähigkeit der Anmeldung festgestellt wird, sondern der Markenstelle die nochmalige Prüfung der Anmeldung obliegt. Die Zurückverweisung war vorliegend schon deshalb zweckmäßig und geboten, weil sich der Anmelder mit den Änderungs-vorschlägen des Senats zur Abfassung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses nur unzureichend auseinandergesetzt und seinerseits kein Waren-/Dienstleistungsverzeichnis eingereicht hat, das sich als formelle Grundlage für eine abschließende Schutzfähigkeitsbeurteilung eignete. Dieser Umstand stellt keine fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt dar, sondern liegt vielmehr ausschließlich in der Sphäre des Anmelders. Auch wenn der erkennende Senat im Beschluss zusätzlich auf eine bisher nicht hinreichend erfolgte Differenzierung zwischen den einzelnen Dienstleistungen durch die Markenstelle bei der Schutzfähigkeitsprüfung hingewiesen hat, stellt dies allein nicht den ausschlaggebenden Grund für die Zurückverweisung dar und vermag daher eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nicht zu rechtfertigen.

Eine Rückzahlung der vom Anmelder gezahlten Kostenschuld in Höhe von 37,58 Euro aus Billigkeitsgründen kommt ebenfalls nicht in Betracht. Aus dem Wortlaut des vom Anmelder gestellten Antrags ergibt sich eindeutig und unmissverständlich, dass er eine Rückerstattung der gezahlten Gebühren, Pauschalen und Auslagen aus Billigkeitsgründen begehrt und nicht etwa eine

Erinnerung oder Beschwerde gegen den Kostenansatz oder die Höhe des Kostenansatzes erhoben hat. Für dieses Begehren findet sich keine Rechtsgrundlage im Markengesetz. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen ist nur für die Beschwerdegebühr vorgesehen, (§ 71 Abs. 3 MarkenG). Ob hierfür eine Rechtsgrundlage in den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches besteht, kann vorliegend dahingestellt bleiben, weil das Bundespatentgericht zur Entscheidung über derartige Ansprüche nicht berufen ist. In der Zahlung der Kostenschuld dürfte jedoch keine Leistung ohne Rechtsgrund nach § 812 BGB zu sehen sein, da Rechtsgrundlage für die Zahlung der Kostenbescheid vom 24. Januar 2008 war.

Auch der Hilfsantrag des Anmelders erweist sich als nicht begründet. Zwar sieht § 71 Abs. 5 MarkenG eine entsprechende Geltung der Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor. Eine Kostenfestsetzung ist jedoch nur möglich, wenn zuvor eine Kostenentscheidung ergangen ist. Diese ist im einseitigen Anmeldeverfahren nicht vorgesehen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt nicht Partei des Anmeldeverfahrens ist. Die registerrechtlichen Verfahren vor dem DPMA und BPatG dürfen grundsätzlich nicht Zivilprozessen gleichgestellt werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdnr. 11).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Na