



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 525/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 218 420.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Berliner Salon

ist am 20. Juni 2018 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Dienstleistungen der Klasse 43 angemeldet worden.

Mit Bescheid vom 19. Juli 2018 hat die Markenstelle für Klasse 43 des DPMA die unter der Nummer 30 2018 218 420.4 geführte Anmeldung unter Hinweis auf bestehende Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet (wegen der Einzelheiten wird auf den Beanstandungsbescheid vom 19. Juli 2018 verwiesen). Daraufhin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 28. September 2018 mitgeteilt, dass die Anmeldung um das Wort „Kost“ ergänzt werden solle und somit der Markenname

„Berliner Kost Salon“

eingetragen werden möge. Mit dem an die Anmelderin gerichteten Bescheid vom 15. Oktober 2018 hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass die Änderung der angemeldeten Marke nach dem Anmeldetag nicht möglich sei, weil der Markenschutz rückwirkend zum Anmeldetag zuerkannt werde. Dieser Bescheid ist formlos in Postauslauf gegangen. Nachdem seitens der Anmelderin keine Reaktion erfolgt ist, hat die Markenstelle mit Beschluss vom 17. Dezember 2018 unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 19. Juli 2018 und ohne Erwähnung des weiteren Beanstandungsbescheid vom 15. Oktober 2018 die Markenmeldung unter Zugrundelegung der als maßgeblich angesehenen Wortfolge

„Berliner Salon“ zurückgewiesen, wobei noch ausgeführt worden ist, dass die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 28. September 2018 den Gründen im Beanstandungsbescheid vom 19. Juli 2018 in unzulässiger Weise widersprochen habe.

Gegen die Entscheidung der Markenstelle richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass die Entscheidung der Markenstelle unwirksam sei, weil auf den Beanstandungsbescheid vom 19. Juli 2019 eine vollumfängliche Stellungnahme der Markenmeldung in der Form erfolgt sei, dass die Anmeldung um das Wort „Kost“ ergänzt worden sei zur Markenmeldung „Berliner Kost Salon“.

In dem zwischen dem Senatsvorsitzenden und der Anmeldervertreterin am 21. März 2019 geführten Telefongespräch hat diese erklärt, dass sie den zweiten Beanstandungsbescheid der Markenstelle vom 15. Oktober 2018 zum Verbot der Änderung der Markenbezeichnung durch Ergänzung des Wortes „Kost“ nicht erhalten habe. Nachdem die Anmelderin mit den ergänzenden rechtlichen Hinweisen des Senats im Schreiben vom 21./25. März 2019 zur Unveränderlichkeit der Marke nach dem Anmeldetag eine Kopie des Beanstandungsbescheids der Markenstelle vom 15. Oktober 2018 erhalten hatte, hat sie ihre Beschwerde zurückgenommen und beantragt (sinngemäß),

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Dies wird damit begründet, dass sie den Beanstandungsbescheid vom 15. Oktober 2018 nicht erhalten habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtene Entscheidung der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin war zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Die Beschwerde ist in der Hauptsache erledigt, nachdem sie zurückgenommen worden ist, sodass nur noch über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden war.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 71 Abs. 4 i. V. m. Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen anzuordnen. Die Rückzahlung ist dann angezeigt, wenn es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, sie einzubehalten. Hierbei kommt es weder auf den Ausgang des Verfahrens noch auf die Feststellung eines vorwerfbaren Verhaltens der Markenstelle als „Vorinstanz“ an (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 50 m. w. N.).

Die im vorliegenden Verfahren eingelegte Beschwerde hat ihre Ursache nicht nur in der ursprünglichen Unkenntnis der Anmelderin bzw. ihrer Verfahrensbevollmächtigten von der Unveränderlichkeit der Marke nach dem Anmeldetag, sondern ist auch durch die Sachbehandlung seitens der Markenstelle mitverursacht worden. Nachdem die Anmelderin auf den Beanstandungsbescheid vom 15. Oktober 2018 zur Unveränderlichkeit der Marke nicht reagiert hatte, hätte die Markenstelle nämlich nicht über die ursprüngliche Markenmeldung entscheiden dürfen. Denn nach dem im Verfahren zuletzt und damit maßgeblichen Antrag hatte die Anmelderin die Eintragung der Wortfolge „Berliner Kost Salon“ begehrt. Auch wenn diese Änderung unzulässig war und demzufolge die Zurückweisung der Anmeldung als unzulässig zur Folge gehabt hätte, hätte die Markenstelle darüber entscheiden müssen, weil das Schweigen der Anmelderin auf den Beanstandungsbescheid vom 15. Oktober 2018 nicht als Rücknahme des zuletzt gestellten Antrags vom 28. September 2018 hätte gewertet werden dürfen.

Es kann letztlich auch nicht widerlegt werden, dass die Anmelderin den Beanstandungsbescheid vom 15. Oktober 2018 nicht erhalten hat. Der Bescheid war nicht zugestellt worden, sondern durch einfachen Brief in Postauslauf gegangen. Der Umstand, dass die Anmelderin ihre Beschwerde nach der Aufklärung über die Unveränderlichkeit der Marke nach dem Anmeldetag durch den Senat bzw. die Übersendung des Beanstandungsbescheids vom 15. Oktober 2018 in Kopie sofort zurückgenommen hat, spricht dafür, dass die ohnehin nicht widerlegbaren Angaben der Anmelderin auch glaubhaft sind. Die Anmelderin war im Übrigen auch nicht durch entsprechende Ausführungen im zurückweisenden Beschluss der Markenstelle über ihren Rechtsirrtum in Bezug auf die Unveränderlichkeit der Marke nach dem Anmeldetag aufgeklärt worden. Angesichts der umgehenden Rücknahme der Beschwerde durch die Anmelderin spricht viel dafür, dass die Beschwerdeeinlegung durch wenige ergänzende und aufklärende Sätze zur Unveränderlichkeit der Marke nach dem Anmeldetag im Beschluss der Markenstelle vermieden worden wäre, auch im Falle der Entscheidung über die ursprünglich als Marke eingereichte Wortfolge.

Nach alledem erscheint es aus Billigkeitsgründen noch angezeigt und vertretbar, der Anmelderin die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa