

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 147/99

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 690 204**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des Patentamts vom 10. Juli 1997 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung des unter den Codenummern 132 100 und 132 300 entrichteten Betrages in Höhe von DM 1.100.-- wird angeordnet.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **G r ü n d e**

### **I**

Für die unter der Nummer 690 204 eingetragene streitgegenständliche Marke, deren Schutzdauer am 8. Juni 1994 abgelaufen war, wurde am 20. Dezember 1995 eine Zahlung in Höhe von DM 1.100.-- unter den Gebührentatbestands-Nummern 132 100 und 132 300 bewirkt. Mit einem am 4. Januar 1996 beim Patentamt eingegangenen Schreiben bat die Inhaberin der Marke, vertreten durch ihre Rechtsanwälte, um Rückerstattung des Betrages. Am 17. April 1996 erging eine am 26. April 1996 zugestellte Mitteilung gemäß § 47 Abs 3 iVm § 160 MarkenG. Der Beschwerdeführerin wurde mitgeteilt, daß – abzüglich der Teilzahlung in Höhe von DM 1.100.-- ein weiterer Betrag von DM 3.080.-- zur Verlängerung der Schutzdauer für die streitgegenständliche Marke zu bezahlen sei. Mit Schreiben vom 30. April 1996 teilte die Beschwerdeführerin dem Patentamt nochmals mit, daß eine Verlängerung der Schutzdauer nicht gewollt sei und um Rückerstattung des Betrages in Höhe von DM 1.100.-- gebeten werde.

Mit Beschluß vom 10. Juli 1997 wies das Patentamt den Antrag auf Rückerstattung mit der Begründung zurück, daß es an einer diesbezüglichen Rechtsgrundlage fehle. Vielmehr sei nach dem eindeutigen und eine besondere Verlängerungsabsicht oder einen zusätzlichen Antrag nicht voraussetzenden Wortlaut des § 47 MarkenG die Verlängerung der Marke im Umfang ausreichender Gebührenzahlung gemäß § 47 Abs 3, 4, 5 MarkenG bewirkt worden. Gegen diesen Beschluß hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluß der Markenabteilung aufzuheben.

Sie vertritt die Auffassung, daß die Zahlung des Betrages von DM 1.100.-- ohne Rechtsgrund erfolgt sei. § 47 Abs 4 MarkenG sei nach seinem Wortlaut und seiner systematischen Stellung nicht anwendbar.

Im übrigen wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Nach der Auffassung des Senats hat die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Rückzahlung des geleisteten Betrages in Höhe von DM 1.100.--, weil die Zahlung dieses Betrages ohne Rechtsgrund gemäß § 812 Abs 1 Satz 1 erster Halbsatz BGB erfolgt ist.

Nach § 160 iVm § 47 Abs 4 MarkenG wird, wenn sich Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, beziehen, die Schutzdauer nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert. Weiterhin ist nach dem Gesetzeswortlaut eine Verlängerung der Schutzdauer, nur für die Klassen der Klasseneinteilung von Waren oder Dienstleistungen vorgesehen, für die die gezahlten Gebühren ausreichen, wenn innerhalb der Frist des § 47 Abs 3 Satz 4 zwar die Verlängerungsgebühr und der Zuschlag, nicht aber erforderliche

Klassengebühren gezahlt werden. Eine unmittelbare Anwendung dieser Vorschriften kann im vorliegenden Fall nicht erfolgen. § 47 Abs 4 Satz 2 nimmt bezug auf die Fristsetzung des § 47 Abs 3 Satz 4 MarkenG und damit auf eine Zahlung der Markeninhaberin, nachdem das Patentamt der Inhaberin der Marke einen Löschungsvorbescheid zugesandt hat. Im vorliegenden Fall ist die Teilzahlung der Beschwerdeführerin jedoch bereits am 20. Dezember 1995 und damit vor dem Löschungsvorbescheid des Patentamts vom 17. April 1996 erfolgt.

Eine analoge Anwendung von § 47 Abs 4 MarkenG auf den hier vorliegenden Fall kommt nach der Auffassung des Senats nicht in Betracht. Nach der ratio legis handelt es sich bei § 47 Abs 4 MarkenG um eine Vorschrift, die zugunsten eines Markeninhabers besteht, der nur eine Teilzahlung leistet. Diesem soll auf Grund der Teilzahlung eine teilweise Verlängerung des Schutzes seiner Marke zugute kommen, deren Umfang in § 47 Abs 4 detailliert geregelt ist. Die Anwendung dieser Vorschriften auf einen Markeninhaber, der vor Zustellung des Löschungsvorbescheides einen Teilbetrag bezahlt, würde bedeuten, daß dieser schlechter gestellt würde als ein Markeninhaber, der bis zum Erlaß des Löschungsvorbescheides keinerlei Gebühren bezahlt. Diesem eröffnet der Löschungsvorbescheid nämlich die Wahlmöglichkeiten, eine vollständige Zahlung, entsprechende Teilzahlungen oder keinerlei Zahlungen mit der Rechtsfolge zu leisten, daß eine Verlängerung der Schutzdauer seiner Marke nicht mehr erfolgt. Es ist kein Grund ersichtlich, warum diese Optionen nicht auch einem Markeninhaber zugute kommen sollen, der vor dem Erlaß des Löschungsvorbescheides bereits eine Teilzahlung geleistet hat; auch ihm muß es möglich sein, auf eine Verlängerung der Schutzdauer der Marke zu verzichten und eine bereits geleistete Teilzahlung zurückzuerhalten.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt nach § 71 Abs 3 MarkenG.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

CI