



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 182/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 07 336

hat der 33. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 7. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Winkler und die Richter Baumgärtner und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin hat am 19. Dezember 1994 die Buchstabenfolge

MQI

für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 41 und 42 angemeldet. Auf den Hinweis der Markenstelle 35 vom 12. September 1995, dass das angemeldete Zeichen als reines Buchstabenzeichen nach den bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen sei, eine Eintragung aber unter Umständen nach dem ab 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetz in Betracht käme, wenn die Anmelderin innerhalb einer Frist von 2 Monaten ihr Einverständnis mit der Verschiebung des Anmeldetags auf den 1. Januar 1995 erkläre, teilte die Anmelderin mit Schreiben vom 10. November 1995 mit, dass sie das angemeldete Zeichen bereits nach dem Warenzeichengesetz für schutzfähig halte. Sie bitte die Markenstelle, ihre Bedenken fallen zu lassen und das Zeichen einzutragen. Mit Beschluss

vom 25. Januar 1996 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen des absoluten Versagungsgrundes nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG i.V.m. § 156 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen, da das Zeichen ein nicht als Wort aussprechbares oder grafisch besonders ausgestaltetes reines Buchstabenzeichen sei und die Anmelderin sich nicht mit der Verschiebung des Zeitranges einverstanden erklärt habe. Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt und im Rahmen des Erinnerungsverfahrens mit Schreiben vom 20. Januar 1998, eingegangen beim Deutschen Patentamt am 29. Januar 1998, die Zustimmung zur Verschiebung des Zeitranges auf den 1. Januar 1995 erklärt. Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 5. Mai 1998 wurde der Zurückweisungsbeschluss vom 25. Januar 1996 aufgehoben und das angemeldete Zeichen „MQI“ am 28. Oktober 1999 mit dem Zeitrang des 1. Januar 1995 mit der auf die Kommentierung bei Althammer/Ströbele/Klaka (MarkenG 5. Aufl. Rn 14 zu § 156) gestützten Begründung eingetragen, dass die Anmelderin nicht gehindert gewesen sei, ihre Einverständniserklärung mit der Zeitrangverschiebung erst im Laufe des Erinnerungsverfahrens zu erklären; absolute Schutzhindernisse nach dem Markengesetz stünden der Eintragung nicht entgegen.

Die Antragstellerin hat Löschungsantrag gestellt, den sie darauf stützt, dass der angegriffenen Marke die Zeitrangverschiebung zu Unrecht zuerkannt worden sei. Ihr käme nur der Zeitrang der Anmeldung zu, so dass die Marke nach dem Warenzeichengesetz zu beurteilen sei, nach dem sie als reine Buchstabenmarke nicht schutzfähig sei. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und ist der Auffassung der Antragstellerin entgegengetreten.

Die Lösungsabteilung des Deutschen Patent und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 1. März 2001 als unzulässig verworfen, da er nicht auf einen gesetzlichen Lösungsgrund gestützt sei. Formelle Mängel des Eintragungsverfahrens, wie die fehlerhafte Anordnung der Zeitrangverschiebung, seien nicht mit der Sanktion der Nichtigkeit belegt. Die Antragstellerin trage nur vor, dass die angegriffene Marke bei Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und dem dann anwendbaren Warenzeichengesetz nicht hätte eingetragen werden

dürfen, nicht aber, dass sie nach dem an ihrem Anmeldetag 1. Januar 1995 für sie geltenden Markengesetz schutzunfähig war.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie trägt vor, dass sie nicht etwa die im einzelnen dargelegten formellen Mängel des Eintragungsverfahrens als Lösungsgrund angegeben habe. Diese seien vielmehr eine selbstverständliche Vorfrage, um zu klären, nach welchen rechtlichen Vorschriften die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zu beurteilen sei. Lösungsgrund sei § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG. Geprüft werden müsse, ob die unrichtige Zeitrangverschiebung durch die Eintragung der Marke geheilt sei. Nach Auffassung der Antragstellerin müsse es im Markenrecht - vergleichbar der Sachlage im Patentrecht - auf Grund der eminenten Wichtigkeit des Prioritätsprinzips bei allen gewerblichen Schutzrechten, insbesondere wegen der Wirkung gegenüber Dritten, möglich sein, nach der Eintragung der Marke den gesetzlich richtigen Anmeldetag festzustellen und dann auf dieser Basis die materiellrechtliche Frage zu klären, ob ein Widerspruchs- oder Lösungsgrund gegeben sei oder nicht bzw. welches Recht auf eine Markenregistrierung anzuwenden sei.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Lösungsantrag ist zwar zulässig, er führt aber nicht zum Erfolg, da der Eintragung der angegriffenen Marke ein Lösungsgrund nicht entgegensteht.

1. Die Beschwerde scheidet nicht bereits daran, dass der Löschungsantrag unzulässig war. Im Gegensatz zur Auffassung der Lösungsabteilung war er nicht nur auf formelle Mängel des Anmeldeverfahrens gestützt. Die Antragstellerin hat zwar die Begründung ihres Löschungsantrags vom 14. Juni 2000 mit dem Hinweis eingeleitet, dass die angegriffene Marke zu löschen sei, „weil ihr zu Unrecht eine Zeitrangverschiebung auf den 1.1.1995 zugestanden und ihr deshalb der Zeitrang des tatsächlichen Anmeldetags 19.12.1994 zukommt mit der Folge, dass die Marke nach dem alten Warenzeichengesetz zu beurteilen ist“. Aus den weiteren Ausführungen im folgenden Satz: „Als reine Buchstabenmarke ist sie (die angegriffene Marke) jedoch nach dem Warenzeichengesetz nicht schutzfähig“, ergibt sich demgegenüber bereits, dass die Antragstellerin den Lösungsgrund des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG für einschlägig erachtete, was sie in der Zusammenfassung ihrer Antragsbegründung unter II. des Schriftsatzes vom 14.06.2000 dann auch noch ausdrücklich ausführt. Dass dieser Lösungsgrund nicht durchgreift, betrifft die Begründetheit und nicht die Zulässigkeit des Lösungsantrags.

2. Die Beschwerde ist nicht begründet, da ein gesetzlicher Lösungsgrund nicht vorliegt. Insbesondere ist kein Raum für die von der Antragstellerin geforderte Zurückverschiebung des Zeitrangs der angegriffenen Marke wegen des im Eintragungsverfahren aufgetretenen Verfahrensfehlers mit der Folge, dass die Marke nach den Vorschriften des WZG gelöscht werden müsste.

Die in diesem Zusammenhang geäußerte Auffassung der Antragstellerin, dass die Frage des für die Markenregistrierung anwendbaren Rechts vom Anmeldetag abhängt, trifft angesichts der in § 152 ff MarkenG getroffenen Übergangsbestimmungen nicht zu.

 - a) § 152 MarkenG bestimmt ausdrücklich die Anwendbarkeit des MarkenG auch für vor dem 1. Januar 1995 angemeldete Marken.

Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen nur, soweit entsprechende ausdrücklichen Regelungen bestehen wie in § 156 MarkenG für nach altem Recht nicht eintragbare Zeichen. Diese konnten nur dann trotz des im Zeitpunkt ihrer Anmeldung der Eintragung entgegenstehenden geltenden Rechts nach dem neuen MarkenG behandelt und gegebenenfalls eingetragen werden, wenn sich der Anmelder innerhalb der 2-Monatsfrist des § 156 Abs. 3 MarkenG mit einer Zeitrangverschiebung einverstanden erklärte. In einem Fall wie dem vorliegenden, in dem der Anmelder auf seinem Standpunkt beharrte, dass das angemeldete Zeichen bereits nach altem Recht eintragbar sei, musste die Anmeldung gem. § 156 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen werden. Dies folgt daraus, dass in einer solchen Äußerung des Anmelders konkludent die Mitteilung liegt, mit der Zeitrangverschiebung nicht einverstanden zu sein (vgl. auch amtl. Begründung Sonderheft S. 124). Demzufolge war der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 25. Januar 1996 korrekt, da der Anmeldung § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG entgegenstand (vgl. BGH BIPMZ 2002, 464 ff - BWC; BGH GRUR 1996, 202 ff – UHQ). Unabhängig von der streitigen bzw. offenen (vgl. BGH a.a.O. – BWC) Frage, bis wann ein Einverständnis mit einer Zeitrangverschiebung im äußersten Fall wirksam erklärt werden kann, ist eine solche Erklärung jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn das Einverständnis - wie im vorliegenden Fall – einmal verweigert worden ist (BGH a.a.O. - BWC), so dass der Antragstellerin insoweit zuzustimmen ist, dass der Erinnerungsbeschluss vom 15. Mai 1998 und damit die Eintragung der angegriffenen Marke auf einer fehlerhaften Anwendung des § 156 MarkenG beruht.

- b) Trotz des erheblichen Verfahrensfehlers entfaltet die Eintragung aber Bindungswirkung, insbesondere führt der Fehler nicht dazu, dass die Eintragung im Sinne des allgemeinen Verwaltungsrechts

einen nichtigen Verwaltungsakt darstellt, der ipso jure rechtsunwirksam wäre. Dies folgt zunächst aus allgemeinen Erwägungen. Auch wenn das VwVfG in Verfahren vor den Patenbehörden nicht anwendbar ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG; vgl. insoweit auch BPatG BIPMZ 1999, 318 f - REAL BIG), erscheint es vertretbar, die dortigen Maßstäbe vergleichsweise heranzuziehen, zumal die Grundsätze über die Nichtigkeit von Verwaltungsakten zu den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verwaltungsrechts zählen (Ossenbühl in Erichsen/Martens, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Auflage 1992, Rn 88). Von einem entsprechend § 44 Abs. 1 VwVfG die Nichtigkeit nach sich ziehenden offensichtlichen Mangel, d.h. von einem Rechtsverstoß, der für einen unvoreingenommenen, mit den Umständen vertrauten verständigen Beobachter ohne weiteres ersichtlich war oder sich geradezu aufdrängte (vgl. Kopp, VwVfG, 8. Aufl. 2003, Rn 12 zu § 44 m.w.N.), kann im Hinblick auf die von der Markenstelle zitierte Kommentarstelle, nach der eine spätere Einverständniserklärung auch nach einer vorangegangenen Verweigerung möglich erschien, zunächst nicht ausgegangen werden. Die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen über die Nichtigkeit von Verwaltungsakten verlangen zwar nicht stets die Offensichtlichkeit des Mangels: § 44 Abs. 2 VwVfG sieht für einige ausgewählte besonders schwerwiegende und gravierender Verfahrensfehler die unmittelbare Nichtigkeit auch ohne Offenkundigkeit vor. Ein mit den dort normierten Tatbeständen vergleichbarer Fall liegt hier aber nicht vor.

- c) Eine vom Deutschen Patent- und Markenamt bindend eingetragene Marke kann – insbesondere unter Zugrundelegung der speziellen Bestimmungen des Markengesetzes – nur in einem Lösungsverfahren wieder beseitigt werden (Ströbele/ Hacker MarkenG 7. Aufl 2003 Rn. 7 ff zu § 41). Dies wird von der Antragstellerin auch nicht bezweifelt, sie ist aber der Auffassung, dass für die Löschung auf die

Vorschriften des WZG abzustellen sei, da die Zeitrangverschiebung zu Unrecht erfolgt sei. Hierfür besteht aber keine Rechtsgrundlage, insbesondere steht der Anwendung des alten Rechts § 152 MarkenG entgegen.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin könnte zunächst erwo-gen werden, dass der Zeitrang an der Bindungswirkung der konstitu-tiven (§ 4 Nr. 1 MarkenG) Eintragung teilnimmt. Hierfür spricht im vorliegenden Fall die Regelung in § 156 Abs. 1 und 3 MarkenG. Danach hat die Zeitrangverschiebung eine – wenn auch mittelbare – materiellrechtliche Wirkung, nämlich – wie in der Gesetzes-begründung (Sonderheft BIPMZ 1994, 124) hervorgehoben – dass die eigentlich fehlende Eintragbarkeit der angemeldeten Marke nach altem Recht bei einer einvernehmlichen Verschiebung des Zeitrangs (aus Gründen der Gleichbehandlung) zur Eintragbarkeit bzw. jedenfalls zur Anwendbarkeit des neuen Rechts führt. Anwendbarkeit des neuen Rechts und „Entscheidung“ über den maßgeblichen Zeitrang gehören insoweit untrennbar zueinander, d.h. die Verschiebung des Zeitrangs ist Eintragungsvoraussetzung und könnte daher von der Bindungswirkung der Eintragung als umfasst angesehen werden. Die von der Antragstellerin angeführte Entscheidung BGH BIPMZ 1971, 347 ff - Funkpeiler kann nicht für ein gegenteiliges Ergebnis herangezogen werden, denn auf Grund der Vorschrift des § 156 Abs. 1 iVm Abs. 3 stand der für die Anwendbarkeit des neuen Rechts und damit für die Schutzfähigkeit maßgebliche „Anmeldetag“ hier zur grundsätzlichen Disposition des Anmelders.

Dies kann aber letztlich dahinstehen, denn unabhängig vom Zeitrang und vom Verlauf des Eintragungsverfahrens sowie von dort etwa aufgetretenen Fehlern bei der Beurteilung der Eintragbarkeit für das

Löschungsverfahren gelten nach § 152 S. 1 MarkenG auch für vor dem 1.1.1995 angemeldete Marken die Vorschriften des MarkenG mit der Einschränkung entgegenstehender Regelungen in den §§ 153 ff MarkenG. Die das Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse betreffende Übergangsvorschrift des § 162 MarkenG enthält für den vorliegenden Fall keine entgegenstehende Regelungen. Es liegt keine der dort angeführten Fallkonstellationen vor, so dass gemäß § 152 S.1 MarkenG für die Löschung die §§ 49 ff MarkenG unmittelbar anzuwenden sind.

- d) § 50 Abs. 1 Nr. 3 iVm Abs. 2 S. 1 MarkenG setzt eine Eintragung entgegen § 8 MarkenG zum Zeitpunkt der Eintragung und der Entscheidung voraus. Ein Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Eintragung, die nach den Vorschriften des MarkenG erfolgte oder zum Zeitpunkt der Entscheidung wird von der Antragstellerin nicht geltend gemacht und ist auch nicht erkennbar. Ein beschreibender oder nicht unterscheidungskräftiger Sinngehalt für die beanspruchten Dienstleistungen lässt sich der Buchstabenkombination „MQI“ nicht beilegen.
- e) Es ist der Antragstellerin zuzugestehen, dass auf Grund § 156 Abs. 4 MarkenG nach der Weigerung der Markeninhaberin, sich mit einer Zeitrangverschiebung einverstanden zu erklären, im Eintragungsverfahren nur eine Zurückweisung der Anmeldung in Betracht gekommen wäre. Eine konkrete Vorschrift, wie ein Verstoß gegen § 156 Abs. 4 MarkenG zu behandeln ist, fehlt. Ob dies eine von der Regelung in §§ 152 ff MarkenG nicht erfasste planwidrige Regelungslücke darstellt, ist angesichts der Bestimmung in § 152 S. 1 MarkenG zweifelhaft. Denn die im Löschungsverfahren für die Nichtigkeit maßgebenden Gründe sind in §§ 50, § 162 MarkenG abschließend geregelt. Verfahrensfehler im engeren Sinn haben auf

den weiteren Bestand einer Marke grundsätzlich keine Auswirkungen. Aber selbst bei Annahme einer Regelungslücke ist diese im Wege der Analogie durch einen Rückgriff auf die bestehenden Löschungsvorschriften ohne weiteres zu schließen. Eine Löschung der angegriffenen Marke hat auch dies nicht zur Folge. Denn den geltenden Löschungsvorschriften, die sich auf absolute Schutzhindernisse beziehen, kann ein Grundgedanke entnommen werden, der auf die vorliegende Konstellation wegen ihrer gleichgelagerten Interessenlage übertragbar ist. § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG bestimmt, dass eine Marke nur dann gelöscht werden kann, wenn einer der genannten Lösungsgründe sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung bestand bzw. besteht. Fällt somit ein einmal gegebenes Schutzhindernis weg, kann eine Löschung nicht mehr erfolgen. In § 162 Abs. 2 S. 2 MarkenG ist für ein nach altem Recht zu Unrecht eingetragenes Zeichen geregelt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Zeichen auch nach dem neuen Recht nicht schutzfähig ist. Entsprechendes findet sich auch in § 20 Abs. 1 ErstrG. Aus diesen Vorschriften ist für Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse der allgemeine Grundsatz herzuleiten, dass eine Löschung nicht mehr erfolgen darf, wenn dem Zeichen im Zeitpunkt der Entscheidung kein Schutzhindernis (mehr) entgegensteht, es also mit dem geltenden Recht in Einklang steht. Zieht man diesen Grundsatz in Verbindung mit dem weiteren allgemein gültigen Grundsatz, dass eine zwischen Anmeldung und Eintragung eintretende Rechtsänderung sich unmittelbar auf die Eintragbarkeit auswirkt (vgl. amtl. Begründung a.a.O.), zur Schließung der o.g. Lücke heran, ist eine Löschung ausgeschlossen. Ein spezieller Grund, dass der Markeninhaber abweichend von diesen Grundsätzen vorliegend schlechter zu stellen wäre, als in sonstigen Fällen, in denen ein Zeichen (nur) nach altem Recht nicht schutzfähig war, ist nicht ersichtlich. Dies umso weniger, als § 156

Abs. 1 und 3 MarkenG den Grundsatz, dass sich eine zwischen Anmeldung und Eintragung eintretende Rechtsänderung unmittelbar auf die Eintragbarkeit auswirkt, prinzipiell nicht durchbricht, sondern von einer zusätzlichen Voraussetzung, nämlich der Zeitrangverschiebung abhängig macht. Diese Voraussetzung ist – unabhängig davon, dass dies verfahrensfehlerhaft geschehen ist – erfüllt und der damit vom Gesetzgeber verfolgte Zweck, die Gleichbehandlung der in Betracht kommenden Anmeldungen sicherzustellen (amtl. Begründung a.a.O.). Eine Besserstellung des Markeninhabers ist auf Grund des späteren Anmeldetags ebenfalls ausgeschlossen.

Nach alledem ist die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Anlass. Der hier zu entscheidende Fall bezieht sich auf einen speziellen, den Übergang vom Warenzeichengesetz zum Markengesetz betreffenden Sachverhalt, bei dem zum einen nicht zu erkennen ist, inwieweit er über den konkreten Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung für weitere Fälle erlangen könnte. Zum anderen erfordert er angesichts der geltenden Vorschriften keine Rechtsfortbildung. Eine divergierende Rechtsprechung zu der angesprochenen Problematik besteht nicht.

Ein Grund, einem der Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG), ist nicht gegeben.

Winkler

Baumgärtner

Kätker

CI