



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 244/00

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
4. Juni 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 26 144
hier: Verlängerung der Marke

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 9.1. vom 3. August 2000 aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, dass die Marke 26 144 rechtswirksam bis zum 30. Juni 2007 verlängert worden ist.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Schutzdauer der am 9. Juni 1897 für „Schneidwaren“ angemeldeten und am 28. August 1897 eingetragenen Wortmarke 26 144 „ROK“ ist auf Antrag der Markeninhaberin vom 22. August 1996 mit Verfügung der Markenabteilung vom 30. Oktober 1996 bis zum 30. Juni 2007 verlängert worden. Dieses Datum wurde der Markeninhaberin mitgeteilt und auch im Markenblatt veröffentlicht.

Mit Verfügung vom 9. Februar 2000 hat die Markenabteilung der Markeninhaberin, ohne diese vorher anzuhören, mitgeteilt, dass die Verlängerung „rückgängig gemacht“ werde; die Veröffentlichung im Markenblatt sei ungültig; das Ende der Schutzdauer sei nunmehr der 30. September 2006.

Hintergrund dieses Vorgangs war die zwischenzeitlich geänderte Praxis der Markenabteilung im Umgang mit der Verlängerung von sog. Altmarken. Bei diesen Alt-Warenzeichen war lange Zeit nach dem Grundsatz verfahren worden, dass im Falle der Vorauszahlung der Verlängerungsgebühr die neue Schutzdauer bereits mit Eingang dieser Gebühr und nicht erst mit Ablauf der zehn Jahre seit der Anmeldung zu laufen beginnt. Bei mehreren Verlängerungen verlor ein Zeicheninhaber oft mehrere Monate seiner Schutzfrist. Ab 1932 war aufgrund einer Verordnung allein der Tag der Anmeldung bzw der letzten Erneuerung maßgebend. Nach dem seit 1995 geltenden Markengesetz endet die 10-jährige Schutzdauer einer Marke stets am Ende des Monats, der dem Monat des Anmeldetages entspricht (§ 47 Abs 1, 2, 5 MarkenG). Eine ausdrückliche gesetzliche Übergangsregelung für diese Altfälle fehlt, in der patentamtlichen Praxis wird allein auf die letzte Verlängerung abgestellt. Im vorliegenden Fall geschah dies nicht, die Markenstelle knüpfte bei der Berechnung der neuen Schutzdauer vielmehr an den ursprünglichen Anmeldetag an und berechnete die neue Schutzfrist entsprechend fiktiven 10 Jahres-Schritten, obwohl bei der vorliegenden Marke als Ende der jeweiligen 10-Jahresschutzfrist folgende Daten in den Akten vermerkt waren: 20. Oktober 1906, 2. Oktober 1916, 29. September 1926 und sodann fortlaufend dieser Tag bis zum 29. September 1986.

Die Markeninhaberin hat sich gegen die Rücknahme gewandt und um Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung gebeten, worauf die Markenabteilung mit Beschluss vom 3. August 2000 den Antrag der Markeninhaberin auf Wiederherstellung des ursprünglich verfügten Endes der Schutzdauer zurückgewiesen hat. Zur Begründung ist ausgeführt, die vorangegangene Verlängerung aus dem Jahre 1996 sei fehlerhaft gewesen, denn eine widerspruchsfreie Anwendung von § 47 Abs 1 und 2 MarkenG verlange, dass bei der Verlängerung von Altmarken immer vom Ablauf der vorherigen Schutzperiode auszugehen sei, die lediglich bis zum jeweiligen Monatsende ausgedehnt werde.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt mit den Anträgen,

den Beschluss vom 3. August 2000 aufzuheben und festzustellen, dass die Schutzdauer und Schutzdauerverlängerung nach den Vorschriften des § 47 MarkenG erfolge, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Sie ist der Ansicht, eine einmal erfolgte Verlängerung könne – wenn überhaupt – nur ausnahmsweise rückgängig gemacht werden. Die entsprechenden Voraussetzungen seien vorliegend aber nicht gegeben. Im übrigen sei die erste Schutzdauerberechnung richtig gewesen und entspreche den gesetzlichen Bestimmungen. Eine abweichende Handhabung der Vorschriften für Altmarken sei mit dem Gesetz nicht vereinbar.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes ist dem Beschwerdeverfahren nach Aufforderung durch den Senat nach § 68 Abs 2 MarkenG beigetreten und hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Er hat ausgeführt: Die Regelung des § 47 Abs 6 MarkenG, wonach eine Marke, deren Schutzdauer nicht verlängert worden sei, von Amts wegen gelöscht werden könne, müsse auch für Fälle gelten, in denen die (teilweise) Unwirksamkeit der Verlängerung, z.B. wegen nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Gebühreinzahlung, erst nach der Verlängerung bemerkt worden sei, sowie für Fälle der vorliegenden Art, dass eine Verlängerung nicht für den gesamten eingetragenen Zeitraum bewirkt worden sei. Im übrigen könne die Regelung des § 47 Abs 1 MarkenG, wonach die Schutzdauer – vom Anmeldetag ausgehend – nach zehn Jahren zum Monatsende auslaufe, ohnehin nicht wortgetreu auf sog Altmarken angewandt werden, da sich andernfalls der Sinn und Zweck dieser Regelung (Verwaltungsvereinfachung, Verlängerungszeitraum nicht länger als maximal zehn Jahre und ein Monat) nicht verwirklichen ließe. Bei Altmarken müsse man daher bei der Verlängerung nach § 47 MarkenG an den Ablauf des Monats anknüpfen, in dem die letzte Verlängerung ende, auch wenn dieser nicht dem Monat des Anmeldetages entspreche.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, denn die Verfügung, mit der die Verlängerung der Marke bis zum 30. Juni 2007 festgestellt worden war ist zu Unrecht rückgängig gemacht worden.

Weder das Markengesetz noch die Markenverordnung enthalten eine ausdrückliche Regelung darüber, ob und ggfls unter welchen Voraussetzungen eine derartige Verfügung rückgängig gemacht werden kann. Lediglich für den Fall der Eintragung von offenbaren Unrichtigkeiten geben die Vorschriften der §§ 39 Abs 2 bzw 45 Abs 1 MarkenG eine Korrekturmöglichkeit. Da im vorliegenden Fall die verfügte Verlängerung der Marke dem Willen des Handelnden entsprach, scheidet eine Berichtigung nach diesen Vorschriften von vornherein aus.

Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts bietet auch § 47 Abs 6 MarkenG keine Rechtsgrundlage, die Verlängerung wie vorliegend wieder rückgängig zu machen. Diese Vorschrift betrifft lediglich die Löschung mangels Verlängerung der in ihrer Schutzdauer abgelaufenen Marke, Korrektur ist aber keine rechtliche Grundlage für die Zuerkennung einer vermeintlich zu langen Schutzdauer. Unanwendbar sind schließlich auch die Vorschriften über die Rücknahme oder den Widerruf von Verwaltungsakten gemäß §§ 48, 49 VwVfG, weil dieses Gesetz nach § 2 Abs 2 Nr 3 VwVfG nicht für Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt.

Allerdings können die darin enthaltenen Grundgedanken über die Bedeutung des Vertrauensschutzes bei der Abänderung von behördlichen Handeln herangezogen

werden. Die Verfügung und Veröffentlichung der Verlängerung einer Marke nach § 47 Abs 5 Satz 2 MarkenG wirkt zwar nicht konstitutiv – nach § 47 Abs 3 MarkenG wird die Verlängerung einer Marke allein durch die Zahlung „bewirkt“ -, sie greift aber in die Rechtsstellung des Betroffenen unmittelbar ein, denn sie dokumentiert nach außen die Geltung des Markenschutzes bis zu einem bestimmten Datum. Die Eintragung verschafft dem Markeninhaber damit eine gewisse formale Rechtsposition insoweit, als er während der dort festgelegten Schutzdauer als rechtmäßiger Inhaber des Markenrechts gilt, solange die rechtliche Vermutung nicht widerlegt ist. Die unmittelbare Rechtswirkung einer derartigen Beurkundung ist somit zwar nicht vergleichbar mit dem öffentlichen Glauben an das Grundbuch, sie belegt aber als öffentliche Urkunde (§ 415 ZPO) einen bestimmten Sach- und Rechtsstand und setzt wegen der Öffentlichkeit des Markenregisters einen Rechtsschein. Die Rückgängigmachung solcher für den Empfänger begünstigender (beurkundender) Verwaltungsakte kann nicht – wie von der Markenstelle vorgenommen – ohne weiteres erfolgen, sondern sie macht ein sorgfältiges Abwägen der bei der Rücknahme von Verwaltungsakten zu berücksichtigenden Kriterien wie Allgemein- und Individualinteresse, Verhältnismäßigkeit, Zumutbarkeit udgl notwendig.

So hat der Bundesgerichtshof und ihm folgend das Bundespatentgericht hohe Anforderungen an die Rückgängigmachung einer vorgenommenen Umschreibung gestellt („Marpin“, GRUR 1969, 43 zu § 8 WZG und BPatG v. 6.11.02, 28 W (pat) 33/02, veröff. In PAVIS). Denn die Rückgängigmachung eines begünstigenden Verwaltungsaktes sei weder wegen des bloßen Wandels der Rechtsauffassung, noch wegen ihrer inhaltlichen Unrichtigkeit möglich; abgeändert werden könne nur, wenn Gründe vorlägen, die etwa das Wiederaufnahmeverfahren gegen eine gerichtliche Entscheidung rechtfertigten oder bei grober Versagung des rechtlichen Gehörs beim Erlass des Verwaltungsaktes, sofern der zu Unrecht nicht Gehörte dies beantragt, wobei jeweils die Besonderheit des Einzelfalls berücksichtigt werden müssten. Das bedeutet, dass unter Abwägung des Vertrauens des Begünstigten und des allgemeinen Rechtsscheins einerseits und der Schwere des

Verstoßes, der Art des Verfahrens, des Zeitablaufs und dgl andererseits zu entscheiden ist.

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist die Eintragung auch dann nicht widerrufbar, wenn sie zu Unrecht vorgenommen worden sein sollte, die Verlängerung der Marke bis zum 30. Juni 2007 also rechtswidrig gewesen wäre. Davon ist hier auszugehen. Es spricht vieles für die Richtigkeit der ansonsten vom Deutschen Patent- und Markenamt geübten Praxis, bei der Verlängerung von Altmarken allein an das Schutzende der letzten Verlängerung und nicht an den ursprünglichen Anmeldetag anzuknüpfen. Schon die Gesetzgebung zu § 47 und § 160 MarkenG lässt kaum eine andere Schlussfolgerung zu.

Während das alte Warenzeichengesetz in § 9 vorsah, dass die Schutzdauer der Marke nach genau zehn Jahren nach Anmeldung abließ, wird durch das MarkenG der Ablauf der Schutzdauer einer Marke auf den letzten Tag des Monats gelegt, in welchen der Anmeldetag fällt, um die Fristberechnung für die Fälligkeit der Verlängerungsgebühren zu vereinfachen. Das gilt nach § 160 MarkenG zwar ausdrücklich auch für vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Marken, allerdings mit der Maßgabe, dass für die Marken, deren Schutz im Jahre 1995 endet, hinsichtlich der Möglichkeit der vorzeitigen Zahlung der Verlängerungsgebühr gemäß § 9 WZG noch an die tagesbezogene Beendigung der Schutzdauer angeknüpft wird. Wenn also eine Marke am 1. März 1995 abließ, konnte der Inhaber die Verlängerungsgebühr bereits am 1. März 1994 wirksam zahlen. Wäre sie am 1. März 1996 abgelaufen, hätte jedoch gemäß der damaligen Vorschrift des § 47 Abs 3 Satz 2 und 3 MarkenG die Verlängerungsgebühr, die am letzten Tag der Schutzdauer am Monatsende fällig wurde, erst am 31. März 1995 entrichtet werden können. Aufgrund der detaillierten Angaben in der Gesetzesbegründung wird ersichtlich, dass mit der Neuregelung der Schutzdauer für eine angemeldete und später eingetragene Marke allenfalls eine Ausdehnung von einem Monat beabsichtigt war. Hätte der Gesetzgeber für Altmarken, die durch vorzeitige Erneuerungsanträge vor 1932 nicht im Zehn-Jahres-Rhythmus verlängert wurden und nunmehr eine

Abweichung von Monaten oder gar Jahren gegenüber dem Anmeldetag aufweisen können, eine Privilegierung dergestalt beabsichtigt, dass diese nunmehr wieder in den Zehn-Jahres-Rhythmus zum Anmeldetag zurückgeführt werden sollten, so wäre hierzu eine ausdrückliche gesetzliche Regelung oder zumindest eine entsprechende Erwähnung in den Gründen erforderlich gewesen. Dies ist nicht geschehen. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass diese Fallgestaltung bei den Vorarbeiten zum Gesetz nicht in Betracht gezogen worden ist, weil aufgrund der jahrzehntelangen Praxis, nach der sich die Verlängerung einer Marke an den Zehn-Jahres-Zeitraum, gerechnet vom Anmeldetag, anschloss, die Rechtslage vor der Verordnung des Reichspräsidenten über Maßnahmen auf dem Gebiete der Rechtspflege und Verwaltung vom 14. Juni 1932 (hier im Vierten Teil, Kapitel I, Artikel 4, vgl Blatt für PMZ 1932, S 155 f) in Vergessenheit geraten ist (vgl zur vorherigen Rechtslage Kohler, Warenzeichenrecht, 1910, S 158).

Es erscheint jedoch eher dem gesetzgeberischen Willen zu entsprechen, eine behutsame Verlängerung der Marken zum jeweiligen Monatsende der Schutzdauer nach dem Warenzeichengesetz herbeizuführen, was bei den Altmarken, die durch vorzeitige Erneuerung vor 1932 Monate oder Jahre dieses Zehn-Jahres-Rhythmus verloren haben, lediglich zu einer Verlängerung zum Monatsende des vorangegangenen Schutzdauer-Zyklus führt. Dies entspricht auch der gegenwärtigen Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts.

Die hier zurückgenommene Verfügung, wonach bei der Verlängerung an den Anmeldetag angeknüpft worden war, ist damit zu Unrecht ergangen. Gleichwohl ist eine Rückgängigmachung wegen des Grundsatzes des Vertrauens in die Rechtmäßigkeit der Verwaltung nicht gerechtfertigt. Der Vertrauensgrundsatz bedeutet, dass nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ein rechtswidriger Verwaltungsakt nur zurückgenommen werden darf, wenn das öffentliche Interesse an der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung das durch den Erlass des fehlerhaften Verwaltungsaktes begründete Vertrauen des Begünstigten auf die Beständigkeit behördlicher Entscheidungen überwiegt. Kriterien für die Abwägung sind insbesondere die Schwere des Verstoßes, die Art des Verfahrens und der Zeitablauf.

Im vorliegenden Fall kann jedenfalls nicht von einem Überwiegen des öffentlichen Interesses und des durch die fehlerhafte Verlängerung begründeten Vertrauens ausgegangen werden, was aber erforderlich gewesen wäre, um die von der Markenabteilung vorgenommene Verkürzung des ursprünglich gewährten Verlängerungszeitraumes zu rechtfertigen.

So konnte der Markeninhaber über drei Jahre auf die Gültigkeit der Verlängerung und den damit gesetzten Rechtsschein vertrauen, ehe die Markenabteilung mit Bescheid vom 9. Februar 2000 die verkürzte Schutzdauer bekanntgab. Demgegenüber sind die Nachteile der Allgemeinheit gering. Sie bestehen lediglich darin, dass vorliegend die Marke nunmehr neun Monate länger als bei der korrekten Verlängerung von den Mitbewerbern nicht benutzt werden kann, was angesichts der zehnjährigen Laufzeit nicht besonders ins Gewicht fällt. Schließlich kommt der Beibehaltung der ursprünglichen Verlängerung auch keine über den Einzelfall hinausreichende Bedeutung zu, da es sich nur um eine verschwindend geringe Anzahl von Marken zu handeln scheint, bei denen die zehnjährige Schutzdauer nicht mehr genau dem Anmeldetag gefolgt ist. Zumindest hat der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes insoweit weder gegenteilige Feststellungen getroffen noch den Gesichtspunkt zahlreicher Parallelfälle geltend gemacht. Unter diesen Umständen muss es bei der ursprünglichen Verlängerung bleiben.

Es erscheint aus Billigkeitsgründen angezeigt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin anzuordnen. Denn die Vorgehensweise der Markenabteilung war mit mehreren Fehlern behaftet. Zum einen hätte der Markeninhaber vor dem Bescheid vom 9. Februar 2000 rechtliches Gehör gewährt werden müssen. Zum andern hätte ein rechtsmittelfähiger Beschluss über die Verkürzung der Schutzdauer ergehen müssen und kein Zurückweisungsbeschluss hinsichtlich des Begehrens der Markeninhaberin, den vorangegangenen Registerstand wiederherzustellen. Schließlich hat die Markenabteilung auch nicht zu erkennen gegeben, auf welcher Rechtsgrundlage sie zur nachträglichen Änderung der gewährten Schutzrechtsverlängerung berechtigt gewesen sein soll. Unter diesen Umständen wäre es unbillig, die Beschwerdegebühr einzubehalten.

Nach alledem musste die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde insgesamt Erfolg haben.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb