



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 704/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Geschmacksmuster 499 02 040.5

wegen Nachholung der Bildbekanntmachung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Musterregister - vom 29. Dezember 2000 aufgehoben. Dem Antrag, die Nachholung der Bildbekanntmachung zu unterlassen, wird stattgegeben.

Gründe

I

Der Geschmacksmusterinhaber beantragte mit der am 27. Februar 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Sammelanmeldung die Eintragung von 6 Mustern mit der Bezeichnung "Multifunktionaler Transporter und Geräteträger" in das Musterregister und stellte zugleich Antrag auf Aufschiebung der Bildbekanntmachung gemäß § 8b GeschmMG. Die im August 1999 erfolgte Eintragung der Anmeldung wurde im Geschmacksmusterblatt ohne eine Abbildung der Darstellungen bekanntgemacht.

Am 18. Februar 2000 zahlte der Geschmacksmusterinhaber 100 DM Erstreckungsgebühr. Das Patentamt teilte ihm im April 2000 mit, dass die Erstreckung der Schutzdauer auf 5 Jahre eingetreten sei und die Bildbekanntmachung nach Ablauf der Aufschiebungsfrist (18 Monate ab Anmeldetag) eingeleitet werde.

Am 25. August 2000 verzichtete der Geschmacksmusterinhaber auf das Geschmacksmuster und beantragte die Löschung des Geschmacksmusters aus der Geschmacksmusterrolle. Eine Veröffentlichung der Abbildungen der Geschmacksmuster solle unter allen Umständen verhindert werden.

Auf den Hinweis des Patentamts, dass ein erstrecktes Muster bekannt gemacht werden müsse und es lediglich die Möglichkeit der Irrtumsanfechtung der der Zahlung der Erstreckungsgebühr zugrundeliegenden Willenserklärung gebe, wofür aber keine Anhaltspunkte vorlägen, beantragte der Geschmacksmusterinhaber mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2000, die Löschung der Geschmacksmuster im Musterregister zu veranlassen, ohne die Abbildungen im Geschmacksmusterblatt zu veröffentlichen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Musterregister - hat durch Beschluss vom 29. Dezember 2000 den Antrag, die Nachholung der Bekanntmachung der Abbildungen zu unterlassen, zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, gemäß § 8b Abs 3 GeschmMG sei nach Durchführung der Erstreckung - und Erstreckung sei hier mit Zahlung vom 18. Februar 2000 eingetreten - die Bekanntmachung einer Abbildung der Darstellung nachzuholen. Dieser eindeutige Gesetzeswortlaut sei keiner weiteren Auslegung mit dem Ziel der Verhinderung der Bekanntmachung trotz erfolgter wirksamer Erstreckung zugänglich. Ein nach Eintragung, aber vor Bekanntmachung eingegangener Verzicht habe keine Rückwirkung und mache die Eintragung der Anmeldung nicht unrichtig, weshalb die Bekanntmachung vorzunehmen sei.

Hiergegen wendet sich der Geschmacksmusterinhaber mit der Beschwerde. Er weise lediglich der Vollständigkeit halber darauf hin, dass er, der bei einer Firma als Designer angestellt gewesen sei, nicht zur Hinterlegung des Geschmacksmusters im eigenen Namen berechtigt gewesen sei. Bei Abgabe der Verzichtserklärung sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass diese deshalb abgegeben worden sei, um die noch ausstehende Veröffentlichung der hierfür vorgesehenen Abbildungen unter allen Umständen zu verhindern. Im Falle einer aufgeschobenen Bildbekanntmachung wie hier sei bisher lediglich eine "Rumpf"-Eintragung und somit eine "Rumpf"-Veröffentlichung im Geschmacksmusterblatt erfolgt. Der Geschmacksmusterinhaber könne in dieser Zeit nicht gegen Dritte vorgehen, denn solange die Muster nicht der Öffentlichkeit offenbart seien, könne keine Nachbil-

dung von Seiten Dritter vorliegen. Ein eingetragenes Geschmacksmuster liege daher erst dann vor, wenn auch die aufgeschobene Bildbekanntmachung nachgeholt worden sei. Durch seine Verzichtserklärung, die rechtzeitig vor der technischen Vorbereitung für die Drucklegung eingegangen sei, habe er den Eintragungsvorgang rechtzeitig unterbrochen. Eine trotz rechtzeitigen Eingangs einer Verzichtserklärung vorgenommene Bildbekanntmachung sei auch ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verfahrensherrschaft des Anmelders, der über das von ihm angemeldete Schutzrecht frei verfügen könne, solange hiervon keine Rechte Dritter berührt werden; dies sei hier nicht der Fall, da während der Aufschiebungsfrist nicht gegen Dritte vorgegangen werden könne. Insoweit lägen auch keine schutzwürdigen Belange Dritter vor, die eine zwangsweise Veröffentlichung rechtfertigten.

Der Geschmacksmusterinhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag, die Nachholung der Bildbekanntmachung zu unterlassen, stattzugeben.

II

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Die aufgeschobene Bekanntmachung einer Abbildung der Darstellungen ist hier nicht nachzuholen.

Rechtsgrundlage für die Nachholung einer aufgeschobenen Bildbekanntmachung ist § 8b Abs 3 Satz 1 GeschmMG. Danach wird, wenn der Schutz bis zum Ablauf der Schutzdauer nach § 9 Abs 1 erstreckt wird, die Bekanntmachung einer Abbildung der Darstellung unter Hinweis auf die Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 2 nachgeholt.

Hier ist zwar durch die Zahlung von 100,- DM im Februar 2000 zunächst die Erstreckung auf die Schutzdauer gemäß § 9 Abs 1 GeschmMG eingetreten, denn die Erstreckungsgebühr ist fristgerecht innerhalb der gemäß § 8b Abs 2 GeschmMG vorgesehenen Frist von zwölf Monaten nach der Anmeldung gezahlt worden. Nach dem reinen Wortlaut kommt daher eine Anwendung von § 8b Abs 3 GeschmMG in Betracht, zumal auch die Vorschrift nach ihrem Wortlaut keine Ausnahmen zulässt. Es kann allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Geschmacksmusterinhaber nach der Erstreckung den Verzicht auf das Geschmacksmuster erklärt hat, der zum Erlöschen des Musterrechts ex nunc geführt hat. Die Auslegung eines Gesetzes hat sich nämlich nicht nur am Wortlaut der Vorschrift, sondern darüber hinaus auch an deren Sinn und Zweck zu orientieren, die gleichermaßen den Inhalt der gesetzlichen Regelung erschließen. Die daran ausgerichtete Auslegung ergibt hier, dass in Fällen, in denen zwar die Zahlung der Erstreckungsgebühr und damit die Erstreckung erfolgt ist, aber noch vor der Nachholung der Bildbekanntmachung auf das Geschmacksmuster verzichtet wird, die Bildbekanntmachung nicht mehr nachzuholen ist. Lediglich, wenn der Verzicht erst erfolgt ist, nachdem die technischen Vorbereitungen für die Nachholung der Bildbekanntmachung abgeschlossen waren und nicht mehr ohne unzumutbaren Aufwand für das Patentamt wieder rückgängig werden können, kann etwas anderes gelten.

Mit der im Zuge der Geschmacksmusterreform mit Wirkung vom 1. Juli 1988 neu eingeführten Bildbekanntmachung hat der Gesetzgeber den Zweck verfolgt, der Allgemeinheit durch die Bekanntmachung einer Abbildung einen unmittelbaren Eindruck von dem geschützten Muster oder Modell zu vermitteln. Die Bildbekanntmachung soll danach insbesondere für den redlichen Hersteller und Händler eine wichtige Informationsquelle sein: "Sie versetzt ihn in die Lage, sich einen Überblick über den Bestand an geschützten Formen zu verschaffen und sich gegebenenfalls um eine Lizenz des Inhabers zur Herstellung oder Verbreitung von Erzeugnissen nach dem Vorbild des geschützten Musters oder Modells zu bemühen oder beim Einkauf von Waren auf andere Formen auszuweichen. Hierdurch wird erreicht,

dass Produktpiraten bei redlichen Geschäftsleuten ihre Nachbildungen schwerer absetzen können." (Gesetzesbegründung, BIPMZ 1987, 50, 53). Schließlich soll die Bildbekanntmachung bei gleichzeitiger Zentralisierung des Registers insbesondere dazu beitragen, die prozessuale Stellung des Inhabers eines eingetragenen und bekanntgemachten Geschmacksmusters im Verletzungsprozess zu verbessern (Gesetzesbegründung, aaO). Damit ist unschwer zu erkennen, dass die Vorschriften über die Bildbekanntmachung - das gilt sowohl für die Bildbekanntmachung ohne Aufschiebungsantrag nach § 8 Abs 2 Satz 1 GeschmMG als auch für die Nachholung der Bildbekanntmachung nach § 8b Abs 3 GeschmMG - den Regelfall eines gültigen, dh formell noch in Kraft befindlichen Geschmacksmusters vor Augen haben. Denn nur dann erfüllt die Bildbekanntmachung die damit verfolgten Zwecke. Bei einem durch Verzicht erloschenen Geschmacksmuster gibt es weder einen geschützten Formenschatz, über den die Allgemeinheit oder Hersteller oder Händler unterrichtet werden müssen, noch kommt eine Stärkung des Geschmacksmusterinhabers im Verletzungsprozess in Betracht, denn der Musterchutz ist im Zeitpunkt der Bildbekanntmachung, falls diese noch erfolgt, schon erloschen. Vielmehr würde die Bildbekanntmachung im Gegenteil zu Missverständnissen beitragen, indem dadurch der Eindruck erweckt wird, dass es sich hierbei noch um ein gültiges Geschmacksmuster handelt, denn die Bildbekanntmachung und die Löschung eines Musters im Musterregister werden an verschiedenen Stellen im Geschmacksmusterblatt veröffentlicht. Bei einem wirksamen Verzicht auf das Geschmacksmuster ist daher grundsätzlich kein Raum für die Nachholung einer bislang unterbliebenen Bildbekanntmachung, vielmehr ist das Patentamt nur gehalten, die Löschung gemäß § 10c Abs 1 Nr 2 GeschmMG registermäßig zu bearbeiten, ansonsten ist die Akte zu schließen.

Es kann auch kein Interesse der Allgemeinheit anerkannt werden, durch die Bildbekanntmachung über ein Geschmacksmuster informiert zu werden, das in der Vergangenheit, nämlich vom Anmeldetag bis zum Zeitpunkt des Verzichts, Schutz hatte. Denn im Falle einer aufgeschobenen Bildbekanntmachung hat die Allgemeinheit während der Aufschiebungsfrist ohnehin keinen Anspruch darauf, durch

eine Bildbekanntmachung über das geschützte Geschmacksmuster unterrichtet zu werden, da gemäß § 8b Abs 1 Satz 2 GeschmMG nur die Eintragung der Anmeldung im Musterregister, nicht aber eine Abbildung der Darstellung des Musters bekanntgemacht wird. Diese Aufschiebungsfrist, 18 Monate seit dem Anmeldetag, endete hier am 27. August 2000. Da der Verzicht kurz zuvor am 25. August 2000 erklärt worden ist, hat sich die Schutzdauer des Geschmacksmusters letztlich nicht über die Aufschiebungsfrist hinaus erstreckt. Wenn aber die Schutzdauer eines Geschmacksmusters mit dem Ende der Aufschiebungsfrist endet, ist schon nach der gesetzlichen Regelung keine Nachholung der Bildbekanntmachung vorgesehen und, wie oben ausgeführt, auch nicht sinnvoll. Das Interesse Dritter an der Darstellung des Geschmacksmusters ist in solchen Fällen und auch hier hinreichend gewahrt durch die Möglichkeit, gemäß § 11 Satz 2 Nr 3 GeschmMG bei berechtigtem Interesse Einsicht nehmen zu können.

Eine solche Auslegung und Handhabung der Vorschriften über die Bildbekanntmachung eines Geschmacksmusters steht auch im Einklang mit der bei den anderen Schutzrechten geübten Praxis. Denn auch im Patent- oder Markenrecht wird das Bedürfnis der Anmelder bzw Schutzrechtsinhaber anerkannt, durch die Rücknahme der Anmeldung bzw den Verzicht auf das Schutzrecht eine Veröffentlichung aufzuhalten, sofern dies im Hinblick auf die technischen Vorbereitungen hierfür noch berücksichtigt werden kann (vgl hierzu auch die Entscheidung des 10. Senats 10 W (pat) 13/01 vom 12. 11. 2001, Mitt 2002, 79 zum Fall der Rücknahme einer Patentanmeldung unter der Bedingung, dass die Offenlegung unterbleibt). Im Patentrecht können grundsätzlich nur anhängige Anmeldungen offengelegt werden (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 32 Rdn 8), lediglich wenn die Anmeldung erst wegfällt, nachdem die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen waren, darf eine Offenlegungsschrift erscheinen, § 32 Abs 4 PatG. Im Markenrecht bestimmt zwar die Vorschrift des § 41 Satz 2 MarkenG scheinbar eindeutig, dass die Eintragung veröffentlicht wird, die Rechtsprechung erkennt aber im Falle des Verzichts auf die Marke Ausnahmen hiervon an. Wenn der Inhaber auf die Marke vor der Veröffentlichung der Eintragung im Register verzichtet,

sind weder die Eintragung noch der Lösungsvermerk im Markenblatt zu veröffentlichen; eine Ausnahme kann allerdings dann geboten sein, wenn der Schutzverzicht so kurz vor der Veröffentlichung der Eintragung erfolgt, dass sich die Drucklegung nur mit unzumutbarem Aufwand rückgängig machen lässt (vgl BPatGE 40, 205; Hacker/Ströbele, MarkenG, 7. Aufl, § 41 Rdn 6).

Hiervon ausgehend ist daher auch im Falle des Verzichts auf das Geschmacksmuster festzustellen, dass ausnahmsweise dann die Nachholung der Bildbekanntmachung gemäß § 8b Abs 3 GeschmMG (wobei für das neue Geschmacksmusterrecht ab 1. Juni 2004 nichts anderes gelten dürfte) erfolgen kann, wenn zum Zeitpunkt des Verzichts die technischen Vorbereitungen für die Nachholung der Bildbekanntmachung bereits abgeschlossen waren und nicht mehr ohne unzumutbaren Aufwand für das Patentamt wieder rückgängig gemacht werden können. Solches ist hier aber nicht ersichtlich, zumal das Patentamt ohnehin erst nach Ablauf der Aufschiebungsfrist von 18 Monaten die Bildbekanntmachung einleiten wollte. Die Nachholung der Bildbekanntmachung hat daher hier zu unterbleiben.

Schülke

Püschel

Rauch

Be