



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 187/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 01 513.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Juli 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juni 2003 wird aufgehoben.
2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit der Anmeldung der Marke "PRIOCHECK", eingereicht am 13. Januar 2003 für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse; Materialbearbeitung, insbesondere Mottenschutzbehandlung von Teppichen", nimmt der Anmelder die Priorität zweier europäischer Patentanmeldungen in Anspruch, nämlich für die Waren "Druckereierzeugnisse" die Priorität aus der am 10. Juli 2002 eingereichten Patentanmeldung EP 02015349 "Verfahren zur Herstellung einer roten Ultramarinfarbe" und für die Dienstleistung "Materialbearbeitung" die Priorität aus der am 15. Juli 2002 eingereichten Patentanmeldung EP 0201578.2 "Eine neue Art von Teppichgeweben". Abschriften der Patentanmeldungen hat er der Markenmeldung beigelegt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts forderte den Anmelder zunächst zur Rücknahme der Prioritäten auf. Die Regelung des § 34 MarkenG betreffe nur ausländische Markenmeldungen und könne nicht auf andere Schutzrechte erstreckt werden. Nachdem der Anmelder seinen Antrag auf Eintragung der Prioritätsrechte aufrechterhalten und hilfsweise die Zurückweisung der Anmeldung beantragt hat, stellte die Markenstelle mit Beschluss vom 6. Juni 2003 die Unzulässigkeit der Prioritätserklärung fest. Hinsichtlich des aus

der Patentanmeldung EP 02015349.0 in Anspruch genommenen Prioritätsrechts fehle es bereits an der Einhaltung der sechsmonatigen Prioritätsfrist. Das Prioritätsrecht aus der Patentanmeldung EP 0201578.2 könne ebenfalls nicht wirksam geltend gemacht werden, weil die Vorschrift des § 34 MarkenG nur die Inanspruchnahme einer früheren ausländischen Markenmeldung vorsehe.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Nach seiner Auffassung handelt es sich bei Art. 4 A PVÜ um eine Generalklausel, die grundsätzlich jede Kombination von Prioritätsrechten ermögliche. Art. 4 E PVÜ treffe lediglich eine Ausnahmeregelung für die Inanspruchnahme der Priorität einer Gebrauchsmusteranmeldung für eine nachfolgende Geschmacksmusteranmeldung und für die wechselseitige Inanspruchnahme der Priorität zwischen einer Patentanmeldung und einer Gebrauchsmusteranmeldung. Keinesfalls handele es sich um eine abschließende Regelung. In Literatur und Rechtsprechung seien auch weitere Kombinationen, wie etwa die Inanspruchnahme der Priorität einer Geschmacksmusteranmeldung für eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung anerkannt.

Der Anmelder beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die angemeldete Marke einschließlich der Beanspruchung der beiden Prioritätsrechte einzutragen.

Hilfsweise regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handle, zu der es keine einheitliche Rechtsprechung des Bundespatentgerichts gebe.

Mit Schriftsatz vom 8. März 2004 hat Patentanwalt Dr. H... eine als Eingabe eines Dritten bezeichnete Erklärung abgegeben. Darin führt er aus, warum er die Inanspruchnahme der Priorität einer älteren Patentanmeldung für eine nachfolgende Markenmeldung für unzulässig hält. Er ist Inhaber der am 17. Juli 2002 ange-

meldeten und am 5. Februar 2003 eingetragenen Marke 302 35 342 "PRIOCHECK" gegen deren Eintragung der Anmelder Widerspruch eingelegt hat. Das Widerspruchsverfahren ist im Hinblick auf das anhängige Beschwerdeverfahren ausgesetzt worden.

Der Senat hat die Eingabe dem Anmelder übersandt.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie auf die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses gerichtet ist. Über den Antrag auf Eintragung der Marke durfte die Markenstelle nicht lediglich im Wege einer isolierten Feststellung zur Frage der Priorität entscheiden. Der Beschluss war deshalb aufzuheben und das Verfahren zur Sachentscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG).

1. Die Rechtsfolgen einer unwirksamen Prioritätserklärung sind gesetzlich nicht geregelt. Eine Verwirkung des Prioritätsanspruchs nach § 34 Abs. 3 S. 4 MarkenG tritt nur ein, wenn der Anmelder die für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts vorgesehenen Förmlichkeiten nicht oder nicht fristgemäß erfüllt. Einer ausdrücklichen Feststellung der Verwirkung bedarf es in einem solchen Fall nicht (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 35 Rn 13). Beantragt der Anmelder aber wie hier ausdrücklich die Eintragung der Marke unter Inanspruchnahme unwirksamer Prioritäten, ist das Amt bei der Entscheidung über die Schutzrechtserteilung als einem mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt an diesen Antrag gebunden und muss die Anmeldung insgesamt zurückweisen (§ 36 Abs. 4 MarkenG). Wird das Deutsche Patent- und Markenamt nämlich nur auf Antrag tätig, so kann die Marke ohne ausdrückliche Rücknahme der unwirksamen Prioritätserklärung nicht eingetragen werden.

2. Da das Amt zwar über die Zulässigkeit der Prioritätsansprüche, nicht hingegen über die Wirkung der Prioritätsinanspruchnahme im Rahmen der gesamten Prüfung der Anmeldung entschieden hat, war der angefochtene Beschluss aufzuheben und zur Sachentscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG). Hierbei wird die Markenstelle von der Rechtsauffassung ausgehen können, dass die vom Anmelder geltend gemachten Prioritäten unwirksam sind.

2.1. Hinsichtlich der Patentanmeldung EP 02015349 ist die Prioritätserklärung verfristet, denn die inländische Nachanmeldung muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag der Voranmeldung eingereicht werden (§ 34 Abs. 1 MarkenG iVm Art. 4 C Abs. 1 PVÜ bzw. Art. 2 Abs. 1 TRIPS). Für die am 10. Juli 2002 eingereichte Patentanmeldung EP 02015349.0 ist die sechsmonatige Prioritätsfrist am Freitag, den 10. Januar 2003, und damit vor Einreichung der hier verfahrensgegenständlichen Markenmeldung am 13. Januar 2003 abgelaufen (§ 34 Abs. 1 iVm Art. 4 C Abs. 2 und 3 PVÜ).

2.2. Für die Priorität aus der Patentanmeldung EP 0201578.2 fehlt es an der erforderlichen Übereinstimmung zwischen Voranmeldung und Nachanmeldung. Die Identität beider Anmeldungen ist Wirksamkeitsvoraussetzung für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts (Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., Art. 4 PVÜ Rn 3; Ingerl/Rohnke § 34 Rn 6; Ströbele/Hacker § 34 Rn 12). Ihrem Schutzgegenstand nach sind ein Patent und eine Marke aber zwei völlig unterschiedliche Schutzrechtsarten. Bei der Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung für eine Markenmeldung fehlt es damit bereits aus Rechtsgründen an der erforderlichen Identität.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist nicht zu entscheiden. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtssprechung ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht ver-

anlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den in Rechtsprechung und Literatur anerkannten Grundsätzen zur Anerkennung von Prioritätsrechten bei Markenmeldungen abweicht. Die vom Anmelder zitierten Entscheidungen des Bundespatentgerichts sind hier nicht einschlägig, weil sie Geschmacksmuster- bzw. Gebrauchsmusteranmeldungen betreffen.

4. Ergänzend ist anzumerken, dass Patentanwalt Dr. H... nicht die Stellung eines Verfahrensbeteiligten erworben hat. Eine Beteiligung Dritter ist im Markenbeschwerdeverfahren nur unter den Voraussetzungen des § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG iVm §§ 64 ff. ZPO zulässig, die hier nicht erfüllt sind. Insbesondere liegt kein Fall der Nebenintervention vor. Patentanwalt Dr. H... hat auf Grund des gegen seine Marke gerichteten Widerspruchs des Anmelders kein rechtliches Interesse an dessen Obsiegen (§ 66 ZPO). Selbst wenn man den Rechtsgedanken des Art. 41 GMV betreffend Bemerkungen Dritter bei der Beurteilung mit einbeziehen wollte, ergibt sich nicht anderes. Das Einreichen solcher Bemerkungen begründet ausdrücklich keine Verfahrensbeteiligung (Art. 41 Abs. 1 S. 2 GMV; vgl. auch §§ 43 Abs. 2 S. 1, 44 Abs. 2 S. 1 PatG). Der Senat hat die Eingabe aber im Rahmen der Amtsermittlung berücksichtigt (§ 73 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

CI