



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 26/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 10 063.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe am 27. April 2010

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 24. Februar 1998 meldeten die Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin unter Vorlage einer von dieser ausgestellten Vollmacht die verfahrensgenständliche Wortbildmarke



Haustechnik Vertriebs GmbH

an. Das zugehörige Dienstleistungsverzeichnis wurde nach einer Beanstandung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit Schriftsatz der Verfahrensbevollmächtigten vom 26. Mai 1998 korrigiert, indem diese im Namen der Markeninhaberin auf die ursprünglich beantragten Dienstleistungen der Klasse 42 verzichteten und diejenigen der Klasse 37 durch den Zusatz „...vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 37 enthalten“ konkretisierten. Daraufhin ist die Marke am 9. Juli 1998 eingetragen worden, wobei im Register folgende Angaben enthalten sind:

(510) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis:

Reparaturwesen, soweit in Klasse 37 enthalten; Installationsarbeiten; Wartungsarbeiten

(511) Klassen: 37, 42.

Die Markeninhaberin ist ausweislich des Handelsregisterauszugs in Folge rechtskräftiger Abweisung eines Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des Amtsgerichts Magdeburg vom 21. Mai 2001 (Aktenzeichen: 361 IN 25/01) mangels Masse aufgelöst worden. Zum Liquidator wurde der frühere Geschäftsführer, Herr Michael Braumann, bestimmt. Am 13. Februar 2008 wurde die Schutzdauer der Marke verlängert.

Mit Antrag vom 18. April 2008 hat die Markeninhaberin sodann eine „ergänzende detaillierte“ Eintragung folgender Waren und Dienstleistungen begehrt:

Klasse 42: Computer

Solar-Ladegerät für Notebook im Deckel des Desktop/Display mit Photovoltaikfolie und Laderegler

Klasse 37: Dienstleistung

Technologische Aufbereitung, Speicherung und Verbrauch von Energie.

Zu dem Einwand des DPMA, dass mit dem Antrag eine unzulässige Erweiterung begehrt werde, hat die Markeninhaberin die Ansicht vertreten, dass es sich bei den von ihr beehrten Änderungen um Präzisierungen handle, die keine Waren, sondern eine „Idee zur technologischen Konfektionierung“ seien. Die „technologische Konfektionierung“ von Waren sei in der Klasse 42 möglich. Dieser Sachverhalt sei ihren Verfahrensbevollmächtigten auch bekannt gewesen.

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2009 hat die Markenabteilung 3.1 den Antrag der Markeninhaberin zurückgewiesen und dies damit begründet, dass es sich um eine unzulässige nachträgliche Erweiterung des Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnisses handle. Es komme daher nicht darauf an, dass die im Antrag der Markeninhaberin zu Klasse 42 und Klasse 37 aufgeführten Begriffe keine in diesen Klassen zulässigen Dienstleistungsbegriffe darstellen würden. Die Aufführung der

Klasse 42 im Register ohne zugehörige Dienstleistung habe insoweit keine Auswirkungen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Ansicht, die Klasse 42 sei „im Bereich der innovativen Entwicklung der Datenverarbeitung zum Vertrieb (e-Commerce) und im Aufbau von energiesparenden Anlagen im Haushalt als Skyline-Marke“ eingetragen. Es handele sich nicht um eine Erweiterung, sondern um eine innovative Idee zu den Klassen 37 und 42. Insoweit weist die Markeninhaberin erneut darauf hin, dass dies den damaligen Verfahrensbevollmächtigten auch bekannt gewesen sei.

II.

Die Beschwerde ist erfolglos.

1.

Die Beschwerde ist zulässig.

Die aufgelöste GmbH kann als eingetragene Markeninhaberin Beteiligte dieses Verfahrens sein (§§ 7 Nr. 2, 82 Abs. 1 MarkenG, § 50 Abs. 1 ZPO, §§ 13, 69 Abs. 1, 60 Abs. 1 Nr. 5 GmbHG) und wird gem. §§ 66, 60 Abs. 1 Nr. 5, 70 GmbHG i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG, § 51 Abs. 1 ZPO durch ihren Liquidator vertreten. Eine GmbH als Markeninhaberin verliert ihre Rechts- und Beteiligtenfähigkeit nicht zwingend durch ihre Auflösung, sondern kann durch den Liquidator oder ggf. durch den ehemaligen Geschäftsführer noch weiter wirksam vertreten werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 7 Rd. 3, § 32 Rd. 101; vgl. BPatGE 41, 160 (162); BPatGE 44, 113 (116)).

2.

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet, weil die von der Markeninhaberin beantragte Änderung des Verzeichnisses auf eine unzulässige, nachträgliche Erweiterung des Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnisses gerichtet ist.

a) Im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass das angemeldete bzw. eingetragene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach Vergabe eines Anmeldetags grundsätzlich nicht erweiternd verändert werden kann.

Eine Erweiterung des in der Anmeldung enthaltenen Verzeichnisses der Waren- oder Dienstleistungen würde eine unzulässige Änderung der Anmeldung darstellen, denn das Verzeichnis ist gemäß § 32 Abs. 1, 2 Nr. 3 MarkenG mit der Anmeldung einzureichen und damit untrennbarer Bestandteil der angemeldeten Marke. Das eingetragene Verzeichnis bestimmt insoweit den Produktbezug und damit auch den Schutzbereich der eingetragenen Marke (Fezer, MarkenR, 4. Aufl. § 32 Rd. 46). Daher erlaubt § 39 Abs. 1 MarkenG dem Anmelder vor der Eintragung nur eine Einschränkung des in der Anmeldung enthaltenen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen. Nach der Eintragung kann das Verzeichnis nur noch im Wege der teilweisen Löschung der Eintragung aufgrund eines Teilverzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG eingeschränkt, nicht aber erweitert werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 39 Rd. 2, 3, § 48 Rd. 5).

Eine nachträgliche Erweiterung des angemeldeten bzw. eingetragenen Verzeichnisses würde nämlich dazu führen, dass der Inhaber einer Marke, für die mit dem Anmeldetag bereits ein bestimmter Zeitrang begründet worden ist, diesen Zeitrang nachträglich auch noch für die ergänzten Waren und/oder Dienstleistungen beanspruchen würde, wodurch der Schutzbereich der Marke unter Beibehaltung des (älteren) Zeitrangs jederzeit und unbegrenzt ausgeweitet werden könnte. Es liegt auf der Hand, dass dies dem aus § 6 MarkenG folgenden Zeitrangprinzip widersprechen würde.

Darüber hinaus würde das Widerspruchsrecht Dritter in unzulässiger Weise unterlaufen, denn die nachträgliche Änderung könnte die Rechte von Inhabern einer Marke mit älterem Zeitrang beeinträchtigen. Gleichwohl wäre deren Widerspruch gem. § 42 MarkenG nach Ablauf der Widerspruchsfrist, die gem. § 42 Abs. 1 MarkenG drei Monate nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke endet, unzulässig. Die Bestimmungen des Markengesetzes im Anmelde- und Eintragungsverfahren sind insoweit als ein zusammenhängendes und aufeinander abgestimmtes System zu verstehen, dessen innere Ausgewogenheit weder durch die Zulassung einer nachträglichen Änderung des Markenzeichens selbst (vgl. näher zu dem Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke: BGH GRUR 1958, 185 (186) - Wyeth; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 32 Rd. 22 ff. m. w. N.) noch durch eine nachträgliche Erweiterung des zugehörigen Verzeichnisses gestört werden darf.

b) Die von der Markeninhaberin begehrte „ergänzende detaillierte Eintragung“ würde eine solche unzulässige nachträgliche Erweiterung des Verzeichnisses darstellen. Die begehrten Produkte:

Computer

Solar-Ladegerät für Notebook im Deckel des Desktop/Display mit Photovoltaikfolie und Laderegler (zu Klasse 42)

sowie Technologische Aufbereitung, Speicherung und Verbrauch von Energie (zu Klasse 37)

sind ursprünglich nicht angemeldet worden.

aa) Die Angabe der Klasse 42 in den Registerdaten ohne die Benennung konkreter Dienstleistungen vermag insoweit schon deshalb keine Rechte zu begründen, weil die isolierte Klassenangabe nicht Bestandteil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der eingetragenen Marke ist und zudem nicht geeignet ist, den Schutzbereich der Marke hinreichend zu präzisieren.

Die bloße Angabe von Klassenziffern liefert nämlich keine aus sich heraus verständliche, zuverlässige und ausreichend eingrenzbar Information über die erfassten Waren und Dienstleistungen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 32 Rd. 80; BPatG GRUR 2008, 435 (436 f.) - BPSshop; a. A. Fezer, MarkenR, 4. Aufl.; § 32 Rd. 41). Eine Konkretisierung der zugehörigen Produkte allein anhand von Klassenziffern würde schließlich der Publizitätsfunktion des Markenregisters widersprechen, weil der Schutzgegenstand der eingetragenen Marke dann nur unter Zuhilfenahme der historischen Fassung der Klasseneinteilung bzw. Nizzaer Klassifikation ermittelt werden könnte, die zum Tag der Eintragung gültig war. Der Umfang registrierter Rechte soll sich indes zweifelsfrei aus dem Register selbst ergeben, weil es insbesondere Wirtschaftsteilnehmern möglich sein muss, ohne zusätzliche Recherche, allein durch den Registerinhalt in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben (EuGH GRUR 2003, 145 (Rd. 49 - 52) - Sieckmann; BPatG GRUR 2008, 435 (436 f.) - BPSshop). Zudem ist die Bestimmtheit des Markenschutzes auch im Hinblick auf die Herkunftsfunktion (dazu: EuGH GRUR 2001, 1148 (1149 Rd. 22 f.) - Bravo; EuGH GRUR 2004, 943 (Rd. 23) - SAT.2) von Bedeutung (BPatG GRUR 2008, 435 (436 f.) - BPSshop). Nur soweit ein Zeichen eine solche Herkunftsfunktion zu erfüllen vermag, darf es der freien Verwendbarkeit entzogen und Gegenstand eines Monopolrechts werden. Dieser Funktion kann eine Marke indes nur entsprechen, wenn Inhalt und Grenzen des Ausschließlichkeitsrechts für die Allgemeinheit und andere Wirtschaftsteilnehmer eindeutig und ohne aufwendige Recherche erkennbar sind.

Die Angabe der Klassennummern ist daher lediglich eine Folge des eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, dessen wörtliche Begriffe die Grundlage für die Klassifizierung durch das Patentamt sind. Neben einer leichteren Orientierung bei längeren Verzeichnissen dient die Klassifizierung vor allem der Feststellung der Anzahl der gebührenpflichtigen Klassen, nach der sich die Höhe der Anmelde- und Verlängerungsgebühren bestimmt (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG - Gebührenverzeichnis Nr. 331 300, 331 400, 332 300). Aus der Angabe

der Klassenziffer 42 im Register, die - trotz des im Schriftsatz der Verfahrensbevollmächtigten vom 26. Mai 1998 (Bl. 7 der patentamtlichen Verfahrensakte) erklärten ausdrücklichen Verzichts - bei der späteren Eintragung noch mit in die Registerrubrik „511 Klassen“ übernommen und bisher nicht entfernt worden ist, lässt sich daher - ungeachtet der hier nicht relevanten Frage, ob die Dienstleistungen überhaupt der Klasse 42 zuzuordnen wären - nicht herleiten, dass die nachträglich beantragten Dienstleistungen mit der Klasse 42 angemeldet wurden und daher keine Erweiterungen darstellen würden.

bb) Zudem scheidet der Ergänzungsantrag der Markeninhaberin aber auch daran, dass es sich bei den in ihrem Antrag zu der Klasse 42 aufgelisteten Produkten (Computer, Solar-Ladegerät für Notebook im Deckel des Desktop/ Display mit Photovoltaikfolie und Laderegler) um Waren handelt, die naturgemäß nicht von den allein in Klasse 42 aufgeführten Dienstleistungen erfasst werden.

cc) Auch hinsichtlich der weiteren in dem Ergänzungsantrag zur Klasse 37 begehrten Dienstleistungen (technologische Aufbereitung, Speicherung und Verbrauch von Energie) handelt es sich um den Versuch, eine erweiternde Änderung des Verzeichnisses herbeizuführen, die über den allein zulässigen Verzicht auf einzelne Produkte des Verzeichnisses gem. § 48 MarkenG hinausgeht. Die Dienstleistungsangaben „technologische Aufbereitung, Speicherung und Verbrauch von Energie“ stellen gegenüber den eingetragenen Dienstleistungsbegriffen „Reparaturwesen, soweit in Klasse 37 enthalten; Installationsarbeiten; Wartungsarbeiten“ andere Dienstleistungen dar. Denn selbst wenn die technologische Aufbereitung, Speicherung und der Verbrauch von Energie auch bestimmte Reparatur-, Installations- und Wartungsarbeiten an Energie aufbereitenden, speichernden oder verbrauchenden Einrichtungen beinhalten kann, so umfassen die neu beantragten Dienstleistungen doch wesentlich mehr, weil sie auf die komplette Aufbereitung, Speicherung und den Verbrauch von Energie gerichtet sind, sich also nicht in bloßen Reparatur-, Installations- und Wartungsarbeiten erschöpfen.

3.

Soweit die Markeninhaberin andeutet, dass die von ihr bevollmächtigten Rechtsanwälte die Marke bzw. das zugehörige Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen fehlerhaft angemeldet haben sollen, wäre ihr dieses Verhalten aufgrund der von ihr erteilten Vollmacht zuzurechnen und hätte keinen Einfluss auf die - kraft der erteilten Vollmacht ordnungsgemäß vorgenommene - Markeneintragung, ihren Inhalt oder Umfang. Ein etwaiges Fehlverhalten der Verfahrensbevollmächtigten würde daher allenfalls das vertragliche Innenverhältnis zwischen der Markeninhaberin und ihren Verfahrensbevollmächtigten betreffen.

Auch die von der Markeninhaberin angedeuteten angeblichen Fehler anderer Justizbehörden in Zusammenhang mit der Auflösung der Markeninhaberin hätten keinen Einfluss auf den Inhalt und Schutzzumfang der eingetragenen Marke.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI