



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 1/17

Verkündet am
3. August 2017

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 54 569

(hier: Rückgängigmachung der Teillöschung nach Umklassifizierung
und Teilverlängerung)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

roundMedia

ist am 12. September 2001 angemeldet und am 13. August 2002 unter der Registernummer 301 54 569 für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 35, 41 und 42 (als Leitklasse) eingetragen worden:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 16 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten; Unternehmensberatung, insbesondere Consulting und PR-Beratung; Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, insbesondere Telefonmarketing und in elektronischen Medien; Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Veranstalten von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Marktforschung; Führung und Leitung von Unternehmen sowie Hilfe bei der Geschäftsführung (Management-Dienstleistungen), insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sport; wirtschaftliche und organisato-

rische Beratung und Vertretung von Einzelsportlern, Mannschaften und Sportverbänden; Vermittlung von Personal, Sportlern und Künstlern; Dienstleistungen einer Arbeitsagentur, nämlich Anwerbung, Verleih und Vermittlung von Arbeitskräften; Konzeption, Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konzerten, Shows, Vorträgen, Film-, DVD-, Multimedia- und Videoproduktionen, von Promotionsveranstaltungen; Entwurf und Herausgabe von Texten, insbesondere von Werbetexten und Liedtexten, von Musikkompositionen, insbesondere von Musikkompositionen im Bereich der Werbung und der Promotion; Dienstleistungen einer Künstler- und einer Veranstaltungsagentur; Dienstleistungen eines Video-, Ton- und Multimedia-Studios; Veranstaltung von Wettbewerben; Veröffentlichung von Medien; Herausgabe von Druckschriften und elektronischen Medien; Veranstaltung von Workshops; Dienstleistungen eines Systemhauses, nämlich Beratung von Dritten auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Kommunikationstechnologie, Konzeption und Entwicklung von Software und Hardware für die Informationsverarbeitung und Telekommunikationstechnologie, der Netzwerktechnik und der Datenbankanwendungen sowie von Multimedia-Applikationen; technische Beratung; Konzeption und Entwicklung von Soft- und Hardware auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und der Datenübertragung, insbesondere im Internet/ Intranet, Extranet und im E-Business; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Beratungs-, Konzeptions- und Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und Datenübertragung, insbesondere im Intranet/Internet, Extranet und im E-Business; Konzeption, Erstellung und Vermietung von Netzwerkseiten, von Netzwerk-Domains und Netzwerk-Homepages, insbesondere durch Bereitstellen derselben; Bereitstellung von Software- und Hardware-Support; Konzeption, Entwurf, Gestaltung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für Dritte; Vermittlung und Verwaltung, Marketing und Werbung für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Medien-Rechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten und gewerblichen Schutzrechten; Veranstalten von Messen und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Konzeption, Entwurf, Gestaltung und technische Umsetzung von Marketing- und Werbemitteln, von Marketing-Aktionen, von Marketing- und Werbeveranstaltungen.

Unter Verwendung des Formblatts für die Verlängerung der Schutzdauer einer eingetragenen Marke hat die Markeninhaberin mit Eingang am 12. September 2011 beim Deutsche Patent- und Markenamt die teilweise Verlängerung der Marke beantragt. Unter Punkt 6 des Formblatts hat sie angegeben, dass die Verlängerung der Schutzdauer nur für die Waren

„Klasse	Bezeichnung
16	alle Waren
35	alle Dienstleistungen
41	alle Dienstleistungen
42	alle Dienstleistungen“

gelten soll. Die Markeninhaberin hatte eine Einzeleinzugsermächtigung über 1010 Euro beigefügt.

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2011 hat die Markenabteilung der Markeninhaberin unter dem Betreff „Antrag auf teilweise Löschung vom 12. September 2011“ mitgeteilt, dass bei einem Antrag auf teilweise Verlängerung bei einem – wie im vorliegenden Fall – bisher ungruppierten Waren und Dienstleistungsverzeichnis (Anmeldungen vor dem 1. Januar 2004) die bloße Klassenangabe nicht ausreichend sei, sondern erforderlich sei, konkret die Waren oder Dienstleistungen, die gelöscht bzw. nicht gelöscht werden sollen, zu benennen. Daraufhin hat die Markeninhaberin angegeben, dass alle im Weiteren dann näher bezeichneten Waren der Klasse 25, nämlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten“ gelöscht werden sollen. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2011 hat die Markenabteilung der Markeninhaberin unter dem Betreff „Teillöschung der Wortmarke 301 54 569 – ´roundMedia“ das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unter Berücksichtigung der beantragten Teillöschung in Bezug auf die von der Markeninhaberin benannten Waren der Klasse 25 übersandt. Mit Schreiben vom 10. November 2011, das gemäß dem Empfangsbekanntnis der Markeninhaberin am 15. November 2011 zugegangen ist, hat die Markenabteilung unter dem Betreff „Verlängerung der Schutzdauer nach Umklassifizierung der o. g. Marke“ der Markeninhaberin mitgeteilt, dass nach der 9. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in die Klassen 16, 28, 35, 41, 42 (Leitklasse) und 45 fallen würden und somit die Klasse 28 (Spielkarten) und die Klasse 45 (Verwaltung für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Medien-Rechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrech-

ten und gewerblichen Schutzrechten) hinzugekommen seien und dementsprechend für die Verlängerung der Marke wegen der zusätzlich anfallenden Klassen noch zwei Klassengebühren in Höhe von insgesamt 520,00 Euro zu zahlen seien. Die Markenabteilung hat weiter auf die bis zum 31. März 2013 laufende (zuschlagsfreie) Nachzahlungsfrist für die zusätzlichen Klassengebühren sowie darauf hingewiesen, dass bei nicht vollständiger Zahlung gemäß § 47 Abs. 4 MarkenG die Marke hinsichtlich der Klassen 41 und 45 teilgelöscht werde. Mit Schreiben vom 6. Mai 2013 hat die Markenabteilung schließlich mitgeteilt, dass die Marke mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 (Schutzende) eingetragen sei für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 28, 35 und der Leitklasse 42. Die Dienstleistungen der Klassen 41 (Konzeption, Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konzerten, Shows, Vorträgen, Film-, DVD-, Multimedia- und Videoproduktionen, Dienstleistungen einer Künstler- und einer Veranstaltungsagentur; Dienstleistungen eines Video-, Ton- und Multimedia-Studios; Veranstaltung von Wettbewerben; Veröffentlichung von Medien; Herausgabe von Druckschriften und elektronischen Medien; Veranstaltung von Workshops;) und der Klasse 45 (Verwaltung für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Medien-Rechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten und gewerblichen Schutzrechten) waren unter Verweis auf den Bescheid vom 10. November 2011 in der Aufstellung der geschützten Waren und Dienstleistungen nicht mehr enthalten. Die Teillöschung ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 im Register vollzogen worden (Veröffentlichung DE Markenblatt Heft 23 vom 7. Juli 2013 Teil 5).

Die Marke ist seither (ungruppiert) mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 im Register eingetragen für die folgenden Waren der Klassen 16, 28, 35 und 42:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 ent-

halten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 16 enthalten; Unternehmensberatung, insbesondere Consulting und PR-Beratung; Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, insbesondere Telefonmarketing und in elektronischen Medien; Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Veranstalten von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbe Zwecke; Marktforschung; Führung und Leitung von Unternehmen sowie Hilfe bei der Geschäftsführung (Management-Dienstleistungen), insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sport; wirtschaftliche und organisatorische Beratung und Vertretung von Einzelsportlern, Mannschaften und Sportverbänden; Vermittlung von Personal, Sportlern und Künstlern; Dienstleistungen einer Arbeitsagentur, nämlich Anwerbung, Verleih und Vermittlung von Arbeitskräften; Konzeption, Planung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Promotionsveranstaltungen; Entwurf und Herausgabe von Texten, insbesondere von Werbetexten und Liedtexten, von Musikkompositionen, insbesondere von Musikkompositionen im Bereich der Werbung und der Promotion; Dienstleistungen eines Systemhauses, nämlich Beratung von Dritten auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Kommunikationstechnologie, Konzeption und Entwicklung von Software und Hardware für die Informationsverarbeitung und Telekommunikationstechnologie, der Netzwerktechnik und der Datenbankanwendungen sowie von Multimedia-Applikationen; technische Beratung; Konzeption und Entwicklung von Soft- und Hardware auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und der Datenübertragung, insbesondere im Internet/Intranet, Extranet und im E-Business; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Beratungs-, Konzeptions- und Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und Datenübertragung, insbesondere im Intranet/Internet, Extranet und im E-Business; Konzeption, Erstellung und Vermietung von Netzwerkseiten, von Netzwerk-Domains und Netzwerk-Homepages, insbesondere durch Bereitstellen derselben; Bereitstellung von Software- und Hardware-Support; Konzeption, Entwurf, Gestaltung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für Dritte; Vermittlung; Marketing und Werbung für Rechte, insbesondere für Medien-Rechten an Veranstaltungen sowie für Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte und gewerbliche Schutzrechte; Konzeption, Entwurf, Gestaltung und technische Umsetzung von Marketing- und Werbemitteln, von Marketing-Aktionen, von Marketing- und Werbeveranstaltungen.

Mit am 5. Juni 2013 per Fax beim DPMA eingegangenen Antrag hat die Markeninhaberin die Rückgängigmachung der von Amts wegen erfolgten Teillöschung beantragt, insbesondere in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41. Die Um-

klassifizierung sei bereits aus formalen Gründen nichtig, weil sie von einer Beamtin des gehobenen Dienstes ohne Ermächtigungsgrundlage vorgenommen worden sei. Vorliegend habe eine Zuständigkeit der Markenabteilung vorgelegen. Auch aus materiellen Gründen sei sie fehlerhaft, denn mit dem Verlängerungsantrag sei die Verlängerung unter Bezahlung der ausreichenden Gebühren ausdrücklich für die Klassen 16, 25, 41 und 42 beantragt worden. Die Teillöschung hätte hinsichtlich der neu hinzutretenden Klassen 28 und 45 erfolgen müssen. Hilfsweise hat die Markeninhaberin im Hinblick auf die Nachzahlungsfrist des § 7 Abs. 3 PatKostG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.

Mit Beschluss vom 24. Januar 2014 hat die Markenabteilung 3.1 durch den Regierungsdirektor R..., auf den die Bearbeitung vom Vorsitzenden der Markenabteilung durch sogenannte Übertragungsverfügung am 20. Dezember 2013 übertragen worden war, sowohl den Antrag auf Rückgängigmachung der Teillöschung vom 6. Mai 2013 als auch den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag der Markeninhaberin zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass die Teillöschung nicht deswegen unwirksam sei, weil die Umklassifizierung von einer Beamtin des gehobenen Dienstes bearbeitet worden sei. Denn diese Aufgabe sei der Beamtin durch Einsatzverfügung zugewiesen worden. Die Umklassifizierung der „Spielkarten“ in die Klasse 28 und der „Verwaltung für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Medien-Rechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten und gewerblichen Schutzrechten“ zur Klasse 45 auf der Grundlage der 9. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation sei zutreffend. Auch die sich daran anschließende Verteilung der bereits entrichteten Gebühren im Rahmen der Verlängerung der Marke und die Bestimmung, welche Klassen angesichts der fehlenden ausreichenden Zahlung der Verlängerungsgebühren, entfielen, entspräche den gesetzlichen Bestimmungen. Aus dem Schweigen der Markeninhaberin habe nicht geschlossen werden können, dass die beantragte Verlängerung für die Waren und Dienstleistungen erfolgen sollte, die nach der Umklassifizierung weiterhin in die Klassen 16, 35, 41 und 42 entfielen, und gerade nicht für die Ware „Spielkarten“ und die Dienstleistungen „Verwaltung für

und Verwertung von Rechten ...“. Denn einen dahingehenden Willen habe die Markeninhaberin mit dem Verlängerungsantrag, der sich auf die genannten Waren und Dienstleistungen bezogen habe, nicht zum Ausdruck gebracht. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Nachzahlungsfrist sei bereits unzulässig, da die versäumte Handlung nicht innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist nachgeholt worden sei.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie zunächst aus, die Markenabteilung habe mit dem Bescheid vom 13. Oktober 2011 mitgeteilt, für welche Waren und Dienstleistungen die teilweise verlängerte Marke ab dem Zeitpunkt vom 1. Oktober 2011 eingetragen sei und dass diese in die Klassen 16, 35, 41 und 42 fielen. Dabei handle es sich um einen begünstigenden Verwaltungsakt, dessen Rücknahme unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes nur dann erfolgen könne, wenn das öffentliche Interesse an der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung das durch den Erlass des (angeblich) fehlerhaften Verwaltungsakts begründete Vertrauen des Begünstigten überwiege. Mit dem späteren Bescheid vom 6. Mai 2013 sei der bestandskräftige Bescheid vom 13. Oktober 2011 konkludent aufgehoben worden. Die Umklassifizierung mit Bescheid vom 10. November 2011 sei entgegen § 33 Satz 2 MarkenV nicht bei der Bearbeitung des teilweisen Verlängerungsantrags (Bescheid vom 13. Oktober 2011) erfolgt, sondern nachdem diese bereits abgeschlossen war. Sie könne damit aber erst bei der nächsten Verlängerung der Marke gebührenrechtlich wirksam werden. In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin sich auf den Standpunkt gestellt, die Marke sei mit Zahlung der Verlängerungsgebühren mit Wirkung des Tages nach Ablauf der Schutzdauer – und damit schon vor der Umklassifizierung durch die Markenstelle – bereits wirksam verlängert worden. Damit fehle es aber an einer rechtlichen Grundlage für die teilweise Löschung der bereits wirksam teilweise verlängerten Marke.

Zudem sei angesichts der im Antrag auf teilweise Verlängerung erfolgten Bestimmung, dass sich die Gebühren auf alle nach der Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu diesem Zeitpunkt in die Klassen 16, 35, 41 und 42 fal-

lenden Waren und Dienstleistungen bezögen, kein Raum für eine Anwendung von § 47 Abs. 4 Satz 2 bis 4 MarkenG. Denn aus dieser Erklärung ginge hervor, dass die Verlängerung unter anderem für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 erfolgen sollte. Diese Dienstleistungen seien von der später vorgenommenen Umklassifizierung überhaupt nicht betroffen gewesen, so dass die vollständige Löschung der Klasse 41 in Widerspruch zu der von der Markeninhaberin getroffenen Bestimmung stehe. Nach der getroffenen Bestimmung der Markeninhaberin hätte eine Verlängerung für die Klassen 16, 35, 41 und 42 erfolgen müssen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 24. Januar 2014 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Rückgängigmachung der Teillöschung vom 6. Mai 2013 mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 anzuordnen.

Hilfsweise beantragt sie, festzustellen, dass die Marke DE 301 54 569 mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 für die Waren und Dienstleistungen verlängert worden ist, welche in dem in der mündlichen Verhandlung vom 3. August 2017 übergebenen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgeführt sind.

Den bisherigen hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Nachzahlung der erforderlichen Klassengebühren hält die Markeninhaberin nicht weiter aufrecht. Sie regt darüber hinaus die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Markeninhaberin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gegen den Beschluss, mit dem die Markenabteilung den Antrag der Markeninhaberin auf Rückgängigmachung der Teillöschung zurückgewiesen hat, gerichtete Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Die Markenabteilung hat den Antrag der Markeninhaberin auf Rückgängigmachung der Teillöschung vom 6. Mai 2013 zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Antrag auf Rückgängigmachung der Teillöschung vom 6. Mai 2013 wäre begründet, wenn die am 6. Mai 2013 mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 (Schutzende) vorgenommene Teillöschung nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprochen hätte. Die Löschung der Dienstleistungen der Klassen 41 und 45 war jedoch gemäß § 47 Abs. 4 MarkenG mangels ausreichender Gebühreuzahlung rechtmäßig.

Vorliegend geht es um eine Teillöschung im Rahmen einer Verlängerung der Schutzdauer der Marke. Die Schutzdauer der am 12. September 2001 angemeldeten verfahrensgegenständlichen Marke ist gemäß § 47 Abs. 1 MarkenG am 30. September 2011 abgelaufen. Gemäß § 47 Abs. 2 MarkenG kann die Schutzdauer einer Marke um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Die Verlängerung der Schutzdauer wird nach § 47 Abs. 3 MarkenG dadurch bewirkt, dass eine Verlängerungsgebühr und, falls die Verlängerung für mehr als drei Klassen der Klasseneinteilung für Waren und Dienstleistungen begehrt wird, für jede weitere Klasse eine Klassengebühr gezahlt wird. Voraussetzung einer wirksamen Verlängerung ist mithin eine ausreichende Gebühreuzahlung (entsprechend den Anforderungen bei der Anmeldung einer Marke [Anmelde- und Klassengebühren], § 36 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 6 Abs. 1 PatKostG). Die Frage, welche Klassengebühren (bei der Anmeldung wie bei der Verlängerung einer Marke) zu bezahlen sind, richtet sich nach der Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt, § 21 Markenverordnung (MarkenV). Da die Klasseneinteilung der für Deutschland als Vertragsstaat des Abkommens von Nizza ver-

pflichtenden Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung (Nizza-Klassifikation, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 3 des Abkommen von Nizza [NKL]) allein um mit den technischen Fortentwicklungen der Waren und Dienstleistungen Schritt zu halten, laufenden Anpassungen unterliegt (seit 1. Januar 2017 ist die 11. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NKL 11-2017) in Kraft getreten, die die 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NKL 10) vom 1. Januar 2012 mit ihren Versionen aus den Jahren 2013 bis 2016 ersetzt, vgl. die Homepage des DPMA), kann sich die Klasseneinteilung einer Marke nach ihrer Eintragung verändern. Daher ist nach § 22 MarkenV vorgesehen, dass bei Änderungen der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen in der Zeit nach dem Anmeldetag und vor Ablauf der Schutzdauer einer Marke die Klassifizierung auf Antrag des Inhabers jederzeit angepasst wird (§ 22 Satz 1 MarkenV) und sie von Amts wegen spätestens bei der Verlängerung der Schutzdauer anzupassen ist (§ 22 Satz 2 MarkenV). Eine solche Anpassung der Klassifizierung bei der Verlängerung der Schutzdauer ist vorliegend gegeben. Auf den Teilverlängerungsantrag der Markeninhaberin hin hatte die Markenabteilung zunächst am 13. Oktober 2011 die beantragte Teillöschung durch den Wegfall der Klasse 25 mit der Markeninhaberin vollzogen, um die für die Verlängerung maßgeblichen Waren und Dienstleistungen festzulegen. Am 10. November 2011 hat sie dann durch den mit dem Betreff „Verlängerung der Schutzdauer nach Umklassifizierung der o. g. Marke“ überschriebenen Bescheid die Markeninhaberin über die erforderliche Umklassifizierung (anlässlich der Verlängerung) informiert und auf die sich deswegen ergebende Verpflichtung zur Zahlung weiterer Klassengebühren hingewiesen (§ 7 Abs. 3 PatKostG). Nach der 9. Ausgabe der Internationalen Klassifikation von Nizza fallen die Waren und Dienstleistungen der zu verlängernden Marke 301 54 569 – nach dem Verzicht der Markeninhaberin auf die Waren der Klasse 25 – in die Klassen 16, 28, 35, 41, 42 und 45. Damit sind gegenüber der ursprünglichen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Anmeldung in die Klassen 16, 35, 41 und 42 die Klassen 28 und 45 zusätzlich hinzugekommen. Auf diesen Gesichtspunkt hat die Markenabteilung die Markeninhaberin am 10. November 2011 ausdrücklich hingewiesen sowie auch darauf, dass

die bereits am 12. September 2011 per Einzugsermächtigung in Höhe von 1010 Euro für die Verlängerung der Marke von der Markeninhaberin entrichteten Gebühren nicht ausreichen und weitere 520 Euro Klassengebühren für zwei weitere Klassen zu zahlen seien. Da die Markeninhaberin weitere Klassengebühren innerhalb der mitgeteilten Nachzahlungsfrist gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 7 Abs. 3 PatKostG bis zum 31. März 2013 nicht gezahlt hat, liegt nur eine Teilzahlung vor (entsprechend einer unzureichenden Zahlung von Klassengebühren bei der Anmeldung, § 36 Abs. 3 MarkenG). Die Schutzdauer der zu verlängernden Marke konnte daher nach § 47 Abs. 4 Satz 2 MarkenG – entsprechend den gleichlautenden Regelungen nach § 36 Abs. 3 MarkenG bei der Anmeldung der Marke – nur für die Waren oder Dienstleistungen verlängert werden, für die die gezahlten Gebühren ausreichen. Für die Frage, wie die Auswahl der Klassen zu erfolgen hat, für die die Gebührezahlung angerechnet bzw. nicht angerechnet werden soll, enthält § 47 Abs. 4 Satz 3 und Satz 4 MarkenG die Regelung, wonach zunächst die Leitklasse und dann die weiteren Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung zu berücksichtigen sind.

Die von der Markeninhaberin gezahlten Gebühren von 1010 Euro reichen nur für die Verlängerung der Marke inklusive dreier Klassen (Verlängerungsgebühr Geb-Nr.: 332 100: 750,00 Euro) sowie für eine weitere Klasse (Klassengebühr ab der vierten Klasse Geb-Nr.: 332 300: 260,00 Euro) aus. Nach der gesetzlichen Regelung des § 47 Abs. 4 Satz 3 und 4 MarkenG sind damit zunächst die Leitklasse und im Übrigen die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung zu berücksichtigen. Die maßgeblichen Klassen waren die Klasse 42 als Leitklasse und sodann die nach der Umklassifizierung vom 10. November 2011 maßgeblichen Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung die Klassen 16, 28, 35, 41, 45. Nach der gesetzlichen Regelung waren die durch die Gebühren nicht abgedeckten beiden zuletzt genannten Klassen 41 und 45 daher zu löschen.

2. Eine von der oben ausgeführten gesetzlichen Regelung abweichende Teil Löschung hätte nur dann erfolgen können, wenn die Markeninhaberin vor Ablauf der Nachzahlungsfrist ausdrücklich etwas anderes bestimmt hat. Die Markeninha-

berin hat mit dem teilweisen Verlängerungsantrag vom 12. September 2011 angegeben, alle Waren der Klassen 16 und damit auch die zu diesem Zeitpunkt davon umfassten „Spielkarten“, die neu in die Klasse 28 fallen, und alle Dienstleistungen der Klasse 42 und damit auch die zu diesem Zeitpunkt davon umfassten Dienstleistungen „Verwaltung, Marketing für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Medienrechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten und gewerblichen Schutzrechten“, die neu in die Klasse 45 fallen, verlängern zu wollen. Für eine Auslegung ihrer Erklärung vom 12. September 2011 dahingehend, dass sie damit jedenfalls die Waren und Dienstleistungen der unter die Klassenziffern fallenden Waren und Dienstleistungen 16, 35, 41 und 42 verlängern wollte, ungeachtet dessen welche Waren/Dienstleistungen damit gemeint sind, ist vor dem Hintergrund der ausdrücklichen Bestimmung, alle Waren und Dienstleistungen der zum Zeitpunkt der Erklärung in der Klasse befindlichen Waren bzw. Dienstleistungen verlängern zu wollen, kein Raum. Die zu diesem Zeitpunkt abgegebene Erklärung hatte sich auch insoweit überholt, als durch die erforderlich gewordene Umklassifizierung (die der Markeninhaberin mit Schreiben vom 10. November 2011, ihr zugestellt am 15. November 2011, mitgeteilt worden war) unklar geworden war, auf welche Waren oder Dienstleistungen der nun in die Klassen 16, 28, 35, 41, 42 und 45 fallenden und von der Verlängerungsabsicht abgedeckten Waren und Dienstleistungen sich der Verlängerungswille tatsächlich bezog. Auf das zur Abklärung dieser Frage der Markeninhaberin am 15. November 2011 zugestellte Schreiben der Markenabteilung vom 10. November 2011 („*Verlängerung der Schutzdauer nach Umklassifizierung der o. g. Marke*“), hat die Markeninhaberin nicht reagiert. Insoweit fehlte eine Äußerung der Markeninhaberin zur Verwendung der Verlängerungsgebühren vor Ablauf der Zahlungsfrist am 31. März 2013 und damit auch eine Bestimmung, die dazu führt, dass die gesetzliche Regelung des § 47 Abs. 4 MarkenG, welche Klassen bei unzureichender Gebühreinzahlung Berücksichtigung finden, keine Anwendung findet.

Auch kann der Auffassung der Markeninhaberin nicht gefolgt werden, wonach bei einer Umklassifizierung anlässlich der Verlängerung der Marke stets zu unterstel-

len sei, dass der Markeninhaber die nach der Klassenziffer bezeichneten Waren und Dienstleistungen verlängern möchte. Denn dies führte dann nicht zu interessengerechten Ergebnissen, wenn beispielsweise der den Markeninhaber am meisten interessierende Waren- oder Dienstleistungsbereich unter die „neu“ hinzukommenden Klassen zu fassen ist. Zudem fehlt für diese Auffassung jeglicher Anhalt im Gesetz. Der Gesetzgeber hat nämlich diese Frage, was bei fehlender ausdrücklicher Bestimmung gilt, durch § 47 Abs. 4 MarkenG mit der Bestimmung der Reihenfolge der zu berücksichtigenden Gebühren im Fall der Bezahlung unzureichender Klassengebühren für die Verlängerung (und durch § 36 Abs. 3 MarkenG für die Anmeldung) ausdrücklich geregelt.

3. Der Auffassung der Markeninhaberin, wonach die Teillöschung deshalb unzulässig sei, weil die Marke mit dem bisher geltenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis durch die Zahlung der entsprechenden Gebühren bereits verlängert worden sei und die spätere Umklassifizierung erst für die nachfolgenden zukünftigen Verlängerungen Wirkung entfalte, kann nicht gefolgt werden. Dafür findet sich kein Anhalt im Gesetz. Aus der Systematik des § 47 Absätze 1 bis 4 MarkenG in Verbindung mit § 22 MarkenV, wonach bei bzw. anlässlich der Verlängerung einer Marke von Seiten der Markenabteilung notwendigerweise zu prüfen ist, ob Veränderungen in der Klasseneinteilung zu berücksichtigen sind, die dann nachvollzogen werden müssen, ergibt sich vielmehr, dass die Klassifizierung in einem angemessenen zeitlichen Rahmen anlässlich der Verlängerung im Sinn des § 22 Satz 2 MarkenV immer zu überprüfen ist. Bei einer Umklassifizierung (Schreiben vom 10. November 2011 eingegangen bei der Markeninhaberin am 15. November 2011) innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang des Verlängerungsantrags (vom 12. September 2011) handelt es sich auch rein zeitlich gesehen noch um eine Umklassifizierung bei der Verlängerung im Sinn des § 22 Satz 2 MarkenV. Rein verwaltungstechnisch kann im Übrigen regelmäßig auch gar nicht sinnvoll und mit vertretbarem Aufwand gewährleistet werden, im Rahmen von Schutzdauererlängerungen von Marken die Frage der Umklassifizierung und der sich daraus ergebenden Gebührenfragen im Sinn des § 22 Satz 2 MarkenV

i. V. m. § 47 Abs. 4 MarkenG bereits spätestens mit dem Ende der Schutzdauer abschließend zu klären, zumal es bis zu diesem Zeitpunkt häufig nicht klar ist, ob die Schutzdauer einer Marke überhaupt verlängert wird. Denn die Verlängerung kann ohne weiteres allein durch die Zahlung der Verlängerungsgebühren gemäß § 37 MarkenV bewirkt werden, zuschlagsfrei bis 2 Monate und mit Verspätungszuschlag bis 6 Monate nach Ablauf der vorausgehenden Schutzfrist, § 7 Abs. 1 PatKostG. Außerdem findet sich in § 7 Abs. 3 PatKostG, der die Zahlungsfristen der Verlängerungsgebühren bei Erhöhung der Klassengebühren wegen Umklassifizierung regelt, auch eine den Markeninhaber privilegierende Zahlungsregelung. Denn soweit bei der Klassifizierung anlässlich der Verlängerung aufgrund der Änderung der Klasseneinteilung zusätzliche Klassengebühren anfallen, können diese zusätzlichen (Klassen)Gebühren, – soweit die Verlängerungsgebühr gezahlt worden ist und damit grundsätzlich verlängert wurde – innerhalb einer großzügigen Nachzahlungsfrist von 18 Monaten nach Fälligkeit der Verlängerungsgebühr gezahlt werden. Diese Regelung gibt dem Markeninhaber ausreichend Zeit zu überprüfen, hinsichtlich welcher Klassen die nun teurer als ursprünglich gedachte Verlängerung für ihn sinnvoll ist. Diese lange Überlegungsfrist wäre überhaupt nicht notwendig, wenn davon ausgegangen werden würde, dass die der Umklassifizierung unterliegende Marke mit der Gebührensatzahlung für die bisher maßgeblichen Klassen zunächst verlängert ist und die Folgen der Umklassifizierung gebührenrechtlich erst mit der nächsten Verlängerung Wirkung entfalten.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin stellt der Bescheid der Markenabteilung vom 13. Oktober 2011 zur Teillöschung keine abschließende Entscheidung zur Klassifizierung und Verlängerung dar. Diese Fragen sind erst mit dem Bescheid vom 10. November 2011 zeitnah geklärt worden.

Auf die Notwendigkeit zusätzliche Klassengebühren zu zahlen, muss sich der Inhaber der Marke bei der Verlängerung seiner Marke einstellen – wie er sich im Übrigen auch im Rahmen der Einreichung seiner Anmeldung mit dem von ihm eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf zusätzlich zu zahlende

Klassengebühren einstellen muss (§ 36 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG sieht insoweit eine dem § 47 Abs. 4 MarkenG entsprechende Handhabung bei unzureichend gezahlten Klassengebühren im Rahmen der Anmeldung vor). Nicht anders als bei der Anmeldung nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wonach bei unzureichender Zahlung der Klassengebühren, die Anmeldung insoweit als zurückgenommen (§ 36 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) gilt, ist auch bei unzureichender Bezahlung der Klassengebühren bei der Verlängerung, die Marke teilweise zu löschen.

Soweit die Markeninhaberin mit dem Hilfsantrag beantragt, festzustellen, dass die Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 41 und 42 (wie am 12. September 2011 beantragt) verlängert worden ist, ist die Beschwerde auch insoweit zurückzuweisen. Insoweit kann auf die Ausführungen in Ziffer 2 des Beschlusses verwiesen werden.

Die Beschwerde war somit als unbegründet zurückzuweisen.

III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Bei den vorliegenden Fragen im Zusammenhang mit den Gebühren bei Umklassifizierungen werden keine grundsätzlichen Rechtsfragen aufgeworfen (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage der Rechtmäßigkeit der von der Markenabteilung vorgenommenen Teillöschung der Marke im Rahmen der Umklassifizierung bei der Verlängerung anhand der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften beurteilt, ohne dabei von anderen Senatsentscheidungen (vgl. auch BPatG, 30 W (pat) 527/13 – OMEN, öffentlich zugänglich über die Homepage des Bundespatentgerichts) abzuweichen.

IV.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen