



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 20/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 53 747**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2017 wird aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## Gründe

### I.

Die Marke **factis** ist am 4. November 2002 angemeldet und am 21. Juli 2003 in das Register bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für die Firma m... GmbH eingetragen worden.

Mit Schreiben vom 30. September 2012 wies das DPMA die Vertreter der Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Verlängerungsgebühr für die Marke 302 53 747 **factis** am 30. November 2012 fällig sei und gemäß der Dauereinzugs-ermächtigung vom 4. Februar 2003 eingezogen werde, falls nicht vorher ein Widerruf der Einzugsermächtigung erfolge.

Mit Schreiben vom 3. Januar 2013 teilte das Patentamt der Beschwerdeführerin sodann mit, dass die Schutzdauer der Marke **factis** bis zum 30. November 2022 verlängert worden sei. Die Verlängerung der Schutzdauer der Marke wurde an diesem Tage auch im Register eingetragen und im Markenblatt Teil 4 (Heft 06/2013) veröffentlicht.

Die Verlängerungsgebühr wurde allerdings erst einen Tag später, am 4. Januar 2013, aufgrund der bestehenden Einzugsermächtigung eingezogen.

Am 8. Januar 2013 stornierten die Vertreter der Beschwerdeführerin diese Abbuchung. Daraufhin wurde die Rücklastschrift auf dem Konto zur Marke **factis** beim DPMA verbucht.

Mit Schreiben des DPMA vom 8. Februar 2013 wurde den Vertretern der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass das Markenregister am gleichen Tag dahingehend berichtigt worden sei, dass die Veröffentlichung im Markenregister zur Registernummer 302 53 747 unrichtig sei und die Marke nicht verlängert wurde. Die Mitteilung vom 3. Januar 2013 sei damit hinfällig.

Im Register findet sich dazu folgende Eintragung:

*[-----] Verfahrensart: Berichtigung*

*[-----] Verfahrensstand: Verfahren hinfällig*

*[-----] EDV-Erfassungstag : 08.02.2013*

*[-----] Markenblatt: 11/2013*

*[-----] Veröffentlicht in Teil: 8e*

*[-----] Berichtigungstext: Die Veröffentlichung im Markenblatt Teil 4 (Heft 06/2013) ist fehlerhaft. Die Marke wurde nicht verlängert.*

*[-----] Veröffentlichungsdatum: 15.03.2013*

Mit weiterem Schreiben vom 19. Februar 2013 wurden die Vertreter der Beschwerdeführerin über den Ablauf der Schutzdauer der Marke 302 53 747 **factis** und die Möglichkeit der nachträglichen Zahlung von 1.110 € bis zum 31. Mai 2013 informiert.

Nachdem innerhalb der genannten Frist keine Zahlung eingegangen war, wurde die Marke **factis** durch Verfügung des DPMA vom 4. Juli 2013 mit Wirkung vom 1. Dezember 2012 gelöscht.

Die Beschwerdeführerin hat durch ihren Vertreter mit Schreiben vom 1. August 2013 Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr gestellt und am 5. August 2013 die Gebühr nebst Verspätungszuschlag in Höhe von insgesamt 1.110 € in bar gezahlt.

Die Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Wiedereinsetzung mit Beschluss vom 27. Mai 2014 zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde hat der Senat mit einem am 7. Juni 2016 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss zurückgewiesen (30 W (pat) 34/14). Der Beschluss ist rechtskräftig.

Noch vor Abschluss des vorgenannten Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 22. Januar 2016 beantragt, das Register dahin zu berichtigen, dass vermerkt wird: „Marke eingetragen“.

Auf eine Mitteilung des Amtes vom 26. Januar 2016, dass die Voraussetzungen für eine Berichtigung des Registers nach § 45 MarkenG offensichtlich nicht vorlägen, hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 8. März 2016 geltend gemacht, dass die seitens des Amtes eingetragene Verlängerung der Marke nach Einzug der Verlängerungsgebühr erfolgt sei. Sie beruhe daher weder auf einer fehlerhaften Wahrnehmung noch sei sie versehentlich erfolgt. Das Register sei daher nicht offensichtlich unrichtig, so dass auch kein Raum für eine seitens des Amtes vorgenommene Änderung des Registers gegenüber der Fassung vom 9. Januar 2013 bestanden habe.

Die Markenabteilung 3.1 des DPMA hat – nachdem sie mit Beschluss vom 21. März 2016 das „Berichtigungsverfahren“ bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der Sache 30 W (pat) 34/14 über die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr ausgesetzt hatte – mit Beschluss vom

24. November 2017 den Antrag der Beschwerdeführerin vom 22. Januar 2016 zurückgewiesen.

Es handele sich bei diesem Antrag um einen Berichtigungsantrag nach § 45 MarkenG, welcher jedoch bereits mangels Rechtsschutzbedürfnisses der Beschwerdeführerin nicht zulässig sei; jedenfalls sei er unbegründet, weil das Register nicht unrichtig sei. Denn mit Rechtskraft des im Verfahren 30 W (pat) 34/14 ergangenen Beschlusses stehe fest, dass die Beschwerdeführerin die Frist zur Einzahlung der Verlängerungsgebühr nicht ohne Verschulden versäumt habe. Rechtsfolge sei die Löschung der eingetragenen Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer (§ 47 Abs. 6 MarkenG), welche im Register zutreffend erfasst sei.

Dagegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Antragstellerin, die sie nicht begründet hat.

Die Beschwerdeführerin beantragt jedoch mit Schriftsatz vom 27. Dezember 2017 sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 vom 24. November 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 MarkenG zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist weder ein konkreter Antrag noch eine Begründung erforderlich.

Sie führt in der Sache gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass in der Sache selbst zu entscheiden ist, weil

die Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts über den Antrag der Beschwerdeführerin aus dem Schriftsatz vom 22. Januar 2016 bisher noch nicht in der Sache entschieden hat.

1. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung kann der vorliegend verfahrensgegenständliche Antrag der Beschwerdeführerin aus dem Schriftsatz vom 22. Januar 2016, das Register dahin zu berichtigen, dass vermerkt wird: „Marke eingetragen“, nicht als ein Antrag auf Berichtigung des Registers wegen offensichtlicher Unrichtigkeit nach § 45 Abs. 1 MarkenG aufgefasst werden.

a. Gemäß § 45 Abs. 1 MarkenG können Eintragungen im Register auf Antrag oder von Amts wegen zur Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen Unrichtigkeiten geändert werden. „Unrichtig“ in diesem Sinne ist nur eine versehentliche Abweichung der (patentamtlichen) Willenserklärung von der Willensbildung. Fehler, die auf rechtsirriger Willensbildung beruhen, können hingegen nicht beseitigt werden (vgl. BPatGE 50,1, 3 – Mischvorrichtung). Einer Berichtigung nach § 45 Abs. 1 MarkenG zugänglich ist danach allein eine offensichtliche Unrichtigkeit des Registers i. S. einer irrümlichen, nicht dem Willen des Handelnden entsprechenden Eintragung, nicht hingegen eine zwar unzutreffende, aber als solche gewollte Handlung (vgl. Ströbele/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 45 Rdnr. 1).

b. Auf eine solche Berichtigung zielt der Antrag der Beschwerdeführerin aus dem Schriftsatz vom 22. Januar 2016, im Register als Schutzendedatum statt dem 30. November 2012 den 30. November 2022 einzutragen sowie zu vermerken, dass die Marke eingetragen ist, jedoch nicht ab. Die Beschwerdeführerin macht damit nicht geltend, dass die verfügte Rückgängigmachung der Verlängerung der Schutzdauer der Marke bzw. die mit Verfügung des DPMA vom 4. Juli 2013 mit Wirkung vom 1. Dezember 2012 angeordnete Löschung der Marke nicht dem Willen der Handelnden entsprach, also versehentlich erfolgt sind, wofür im Übrigen auch keine Anhaltspunkte bestehen.

Sie wendet sich mit diesem „Berichtigungsantrag“ vielmehr gegen die am 8. Februar 2013 im Register vermerkte Verfügung, mit der die am 3. Januar 2013 verfügte Verlängerung der Schutzdauer der Marke als „hinfällig“ bezeichnet und im Wege einer „Berichtigung“ rückgängig gemacht worden ist. Dies verdeutlicht auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Schriftsatz vom 8. März 2016, wonach die am 3. Januar 2013 eingetragene Verlängerung der Marke zutreffend erfolgt sei, daher die Voraussetzungen für eine Rückgängigmachung dieser Verlängerung und Löschung der eingetragenen Marke wegen Nichtverlängerung gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG gerade nicht vorgelegen hätten.

In der Sache begehrt die Markeninhaberin damit eine Rückgängigmachung der mit Verfügung des DPMA vom 4. Juli 2013 mit Wirkung vom 1. Dezember 2012 angeordneten Löschung der Marke mit der Begründung, dass die Marke am 3. Januar 2013 wirksam verlängert worden sei und diese Verlängerung nicht rückgängig gemacht hätte werden dürfen.

**2.** Dieser Antrag ist statthaft. Da die Löschung einer Marke wegen Ablaufs der Schutzdauer gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG nicht durch rechtsmittelfähigen Beschluss angeordnet wird, kann sich ein Markeninhaber gegen eine vollzogene Löschung nach § 47 Abs. 6 nur dadurch zur Wehr setzen, dass er beim DPMA deren Rückgängigmachung beantragt und gegen einen diesen Antrag zurückweisenden Beschluss das statthafte Rechtsmittel einlegt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 47 Rdnr. 19).

**a.** Dieses Ziel hat die Beschwerdeführerin zunächst mit dem mit Schreiben vom 1. August 2013 gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr und der am 5. August 2013 erfolgten Zahlung der Verlängerungsgebühr nebst Verspätungszuschlag in Höhe von insgesamt 1.110 € verfolgt. Der Antrag wurde jedoch rechtskräftig zurückgewiesen.

**b.** Mit dem Antrag vom 22. Januar 2016 macht sie nunmehr geltend, dass die Marke nicht hätte gelöscht werden dürfen, da diese mit Verfügung vom 3. Januar 2013 bereits wirksam verlängert gewesen sei und diese Verlängerung nicht durch die am 8. Februar 2013 erfolgte „Berichtigung“ des Registers rückgängig gemacht hätte werden dürfen.

**3.** Über diesen Antrag hat die Markenabteilung bisher nicht entschieden, da sie den Antrag aus dem Schriftsatz vom 22. Januar 2016 unzutreffend als Antrag auf Berichtigung des Registers nach § 45 Abs. 1 MarkenG verstanden und behandelt hat. Es fehlt somit an einer Entscheidung in der Sache. Dies führt nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung an die Markenabteilung. Diese hat daher darüber zu befinden, ob die mit Wirkung vom 1. Dezember 2012 angeordnete Löschung der Marke rückgängig zu machen ist, weil die am 3. Januar 2013 verfügte Verlängerung der Schutzdauer der Marke bis zum 30. November 2022 zu Unrecht im Wege einer „Berichtigung“ rückgängig gemacht worden ist. Insoweit hält der Senat auch unter Beachtung des Gebots der Verfahrensbeschleunigung eine Zurückverweisung der Sache für angemessen, da die Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen eine trotz fehlender oder unzureichender Gebührenzahlung verfügte (und dem Willen des Markeninhabers entsprechende) Verlängerung der Schutzdauer einer eingetragenen Marke wieder rückgängig gemacht werden kann, von grundsätzlicher Bedeutung für die Amtspraxis ist, so dass zunächst eine Klärung und Entscheidung durch das DPMA geboten ist. Im Hinblick darauf wäre ohnehin erforderlich gewesen, vor einer Entscheidung des Senats der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts einen Beitritt zum Verfahren anheimzugeben (§ 68 Abs. 2 MarkenG), so dass die mit der Zurückverweisung verbundene zeitliche Verzögerung des Verfahrens eher gering ist.

**4.** Zu dem weiteren Verfahren ist seitens des Senats anzumerken, dass weder das Markengesetz noch die Markenverordnung eine ausdrückliche Regelung



darüber enthalten, ob und ggfls. unter welchen Voraussetzungen eine Verfügung wie die vom 3. Januar 2013 rückgängig gemacht werden kann.

**a.** 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. Eine vom DPMA willentlich eingetragene Verlängerung der Marke kann daher nicht im Wege einer Berichtigung abgeändert werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 45 Rdnr. 1).

**b.** Neben dieser für den Fall der Eintragung von offenbaren Unrichtigkeiten gegebenen Korrekturmöglichkeit nach §§ 39 Abs. 2 bzw. 45 Abs. 1 MarkenG kann die Verfügung und Veröffentlichung der Verlängerung einer Marke nach § 47 Abs. 5 Satz 2 MarkenG als ein für den Markeninhaber begünstigender Verwaltungsakt auch bei fehlender oder unzureichender Gebühreuzahlung nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden. Die Rückgängigmachung solcher für den Empfänger begünstigender Verwaltungsakte macht vielmehr ein sorgfältiges Abwägen der bei der Rücknahme von Verwaltungsakten zu berücksichtigenden Kriterien wie Allgemein- und Individualinteresse, Verhältnismäßigkeit, Zumutbarkeit dgl. notwendig.

So hat der Bundesgerichtshof und ihm folgend das Bundespatentgericht für den Fall der Rückgängigmachung einer Umschreibung festgestellt, dass die Rückgängigmachung eines solchen begünstigenden Verwaltungsaktes weder wegen des bloßen Wandels der Rechtsauffassung, noch wegen ihrer inhaltlichen Unrichtigkeit möglich sei; 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 Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden müssten. Dies bedeute, dass

unter Abwägung des Vertrauens des Begünstigten und des allgemeinen Rechtscheins einerseits und der Schwere des Verstoßes, der Art des Verfahrens, des Zeitablaufs und dgl. andererseits zu entscheiden sei (vgl. BGH GRUR 1969, 43 – Marpin zu § 8 WZG sowie BPatG v. 6.11.2002, 28 W (pat) 33/02; BPatGE MittdtschPatAnw 2004, 123 Tz. 16 – ROK).

Unter Anwendung dieser Grundsätze hat das Bundespatentgericht dann die Rückgängigmachung einer möglicherweise zu Unrecht an den Anmeldetag geknüpften Verlängerung der Schutzdauer einer vor dem 01.01.1995 eingetragenen Marke („Altmarke“) für unzulässig erachtet (vgl. BPatGE MittdtschPatAnw 2004, 123 Tz. 20 ff. – ROK).

Hingegen ist die Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen eine trotz fehlender oder unzureichender Gebühreuzahlung vorgenommene Verlängerung der Marke nachträglich wieder rückgängig gemacht bzw. für „hinfällig“ erklärt werden kann, bisher – soweit für den Senat ersichtlich – nicht geklärt.

**c.** Insoweit ist zu beachten, dass offenbar auch der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es in der Praxis des Patentamtes Fallgestaltungen geben kann, in denen eine Registereintragung bereits vorgenommen worden ist – so insbesondere im Vertrauen auf eine vorliegende Einzugsermächtigung bzw. (seit 1. Dezember 2013) auf ein erteiltes SEPA-Basislastschriftmandat –, sich aber nachträglich herausstellt, dass die hierfür fällige Zahlung (z. B. wegen mangelnder Deckung des Kontos oder Widerrufs der Einzugsermächtigung) nicht realisiert wurde. Diese Fallgestaltung wird ausdrücklich in der Begründung zum Entwurf des Kostenbereinigungsgesetzes (BIPMZ 2002, 36, 43) erwähnt. Hat daher das DPMA z. B. im Vertrauen auf eine Einziehungsermächtigung oder ein SEPA-Basislastschriftmandat eine angemeldete Marke bereits eingetragen oder auch – wie vorliegend – die Schutzdauer einer bereits eingetragenen Marke verlängert und stellt sich erst nachträglich heraus, dass die Zahlung wegen fehlender Deckung oder Widerrufs der Einziehungsermächtigung nicht realisiert worden ist, so kann das

DPMA die nach wie vor fällige Gebühr Beitreiben (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 64a Rn. 21). Auch der Gesetzgeber geht demnach davon aus, dass es dem Patentamt möglich ist, eine Registereintragung (hier: die Eintragung der Verlängerung der Schutzdauer) im Vertrauen auf eine vorliegende Einzugsermächtigung vorzunehmen und die hierfür fällige Gebühr erst im Nachhinein einzuziehen, was aber dagegen sprechen könnte, dass eine verfügte Verlängerung der Schutzdauer der Marke im Wege einer „Berichtigung“ rückgängig gemacht bzw. – wie vorliegend – für hinfällig erklärt werden kann, wenn die Einziehungsermächtigung nachträglich widerrufen wird.

5. Die seitens der Beschwerdeführerin hilfsweise für den Fall, dass der Beschwerde nicht ohne weiteres stattgegeben werden sollte, beantragte mündliche Verhandlung war nicht erforderlich, nachdem der Beschwerde aus den vorgenannten Gründen stattzugeben ist und damit auch dem im Antrag vom 22. Januar 2016 sowie dem Schriftsatz vom 8. März 2016 zum Ausdruck gekommenen Anliegen der Beschwerdeführerin, diesen nicht als Berichtigungsantrag nach § 45 Abs. 1 MarkenG, sondern als Antrag auf Rückgängigmachung der mit Verfügung des DPMA vom 4. Juli 2013 mit Wirkung vom 1. Dezember 2012 angeordneten Löschung der Marke zu behandeln, entsprochen wird.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr