

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 142/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die eingetragene Marke 398 22 371.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 1999 aufgehoben.
- II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

### Gründe

#### I.

Zur Eintragung als Wortmarke für "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse und Schreibwaren, Regenschirme, Sonnenschirme, Reise- und Handkoffer, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel" angemeldet ist die Wortfolge

Ich habe fertig

Die Markenstelle für Klasse 25 hat die angemeldete Marke beanstandet; ihr fehle jegliche Unterscheidungskraft. Die in Betracht kommenden Verkehrskreise würden in ihr nur einen zum Werbeschlagwort gewordenen Ausspruch des ehemaligen Trainers von Bayern München, Giovanni Trapattoni, sehen, der allein zum Ziel habe, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf die beanspruchten Waren zu lenken. Im übrigen sei ggf noch eine Präzisierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nachzuholen. Die Beanstandung konnte der Anmelderin nicht zugestellt werden. Noch während versucht wurde, ihr das Beanstandungsschreiben zuzustellen, wurde die Marke am 31. August 1998 unter der Nr 398 22 371 in das Register eingetragen, ohne daß dies verfügt gewesen wäre. Durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes wurde die Marke "im Wege der Berichtigung im Register" gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt, die Über-

prüfung der Anmeldeakte habe ergeben, daß die Marke eingetragen worden sei, ohne daß eine entsprechende Eintragungsverfügung eines dazu berufenen Prüfers vorgelegen habe. Eine solche sei auch im Hinblick auf die beanstandeten Mängel nicht zu erwarten gewesen. Die dennoch vollzogene Eintragung sei deshalb ohne Rechtsgrund erfolgt, leide also an einem schwerwiegenden Mangel und sei als nichtig anzusehen. Das Register sei daher wegen der nichtigen Eintragung zu berichtigen und die Marke im Register zu löschen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie meint, die Markenstelle habe ihr Vorbringen im Schriftsatz vom 12. April 1999 nicht berücksichtigt; die dort vorgebrachten Gründe seien geeignet, die Eintragung der Marke zu verfügen.

Ein Schriftsatz vom 12. April 1999 befindet sich nicht bei den Akten. Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Denn die von der Markenabteilung im angegriffenen Beschluß verfügte Löschung der ohne entsprechende Verfügung in das Register eingetragenen Marke findet im Gesetz keine Grundlage (vgl Senat BIPMZ 1999, 318).

Eine Löschung der eingetragenen Marke im Wege einer Berichtigung aufgrund MarkenG § 45 war nicht möglich, weil es sich bei einer ohne entsprechende Verfügung des Prüfers getätigten Eintragung einer angemeldeten Marke im Register nicht um eine offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne dieser Vorschrift handelt, die es lediglich ermöglichen soll, sprachliche Fehler, Schreibfehler oder sonstige offensichtliche Unrichtigkeiten bei der Registereintragung zu korrigieren.

Die ohne entsprechende Verfügung erfolgte Eintragung kann auch schon deshalb nicht entsprechend den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes als nichtiger bzw. vernichtbarer rechtswidriger Verwaltungsakt beseitigt werden, weil diese Vorschriften kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung für Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht anwendbar sind (VwVfG § 2 Abs 2 Nr 3).

Die angegriffene Entscheidung der Markenabteilung stellt eine Amtslöschung dar. Eine solche sieht das Markengesetz nur wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse unter den Voraussetzungen des § 50 Abs 3 vor, dh bei einer Eintragung entgegen MarkenG § 8 Abs 2 Nrn 4 bis 9, nicht aber in Fällen, in denen eine aufgrund von Eintragungshindernissen des MarkenG § 8 Abs 2 Nrn 1 bis 3 nicht schutzfähige Marke gleichwohl in das Register eingetragen wurde, und zwar unabhängig davon, ob der zuständige Prüfer die Voraussetzungen der vorgenannten Vorschriften fehlerhaft nicht festgestellt hat oder ob - wie im vorliegenden Fall - die Eintragung überhaupt nicht durch einen Prüfer verfügt wurde. Es handelt sich insoweit auch nicht um eine durch (die Markenabteilung und) das Gericht im Wege ergänzender Auslegung zu schließende Lücke im Gesetz, denn der Gesetzgeber hat in diesen Fällen eine Löschungsmöglichkeit von Amts wegen bewußt nicht vorgesehen, was sich aus dem Hinweis auf die umfassende Möglichkeit der Amtslöschung nach dem damals geltenden Warenzeichengesetz in der Begründung zum Gesetzentwurf (BIPMZ 1994, Sonderheft S 90) schließen läßt. Die Möglichkeit der Löschung einer eingetragenen Marke von Amts wegen wurde auf die Fälle einer Eintragung entgegen MarkenG § 8 Abs 2 Nrn 4 bis 9 beschränkt in das Gesetz aufgenommen, weil der Bestand derartiger Marken aus Gründen des öffentlichen Interesses nicht hingenommen werden könne. Diese Umstände liegen bei Marken, die entgegen MarkenG § 8 Abs 2 Nrn 1 bis 3 eingetragen wurden, nicht vor.

Der angefochtene Beschluß der Markenabteilung war daher aufzuheben.

Im Hinblick auf das Fehlen einer Rechtsgrundlage für den angegriffenen Beschluß hat es der Senat aus Billigkeitsgründen für geboten erachtet, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (MarkenG § 71 Abs 3).

Dipl.-Ing. Hellebrand

Albert

Friehe-Wich

Pü