



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 120/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 17 939.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2003 und vom 23. März 2004 aufgehoben.
- II. Der Antrag, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und der Erinnerungsgebühr anzuordnen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge „die Kraft des Lebens“ ist am 12. April 2002 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist in der Anmeldung wie folgt formuliert:

„Klasse 3:

Toilettenseifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Badezusätze, Haarwaschmittel, Haarwässer, Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Zahnputzmittel;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, nämlich Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Periodika, Drucksachen; Waren aus Papier oder Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten, nämlich Taschen, Beutel, Tüten, Umschläge, Hefte, Verpackungstaschen; Klebstoffe für Papier- und Schreibwa-

ren; Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“.

Als Leitklasse wurde die Klasse 3 vorgeschlagen. Mit der Anmeldung wurde des weiteren ein Abbuchungsauftrag für die Anmeldegebühr in Höhe von 300.- € erteilt.

Mit Schreiben vom 17. April 2002 bestätigte das Deutsche Patent- und Markenamt den Empfang der Anmeldung und wies darauf hin, daß die Anmeldung nach vorläufiger Klassifizierung vier gebührenpflichtige Waren- und Dienstleistungsklassen, nämlich die Klassen 3, 16, 28 und 35 enthalte, so daß neben der Grundgebühr für die Anmeldung in Höhe von 300.- € eine weitere Klassengebühr von 100.- € zu zahlen sei.

Mit Bescheid vom 22. November 2002 beanstandete die Markenstelle für Klasse 3 verschiedene Begriffe in dem von der Anmelderin eingereichten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen. U.a. wurde die Anmelderin aufgefordert, die Angabe „Badezusätze“ durch Anfügen eines Klassenvermerks oder durch den Zusatz „für medizinische Zwecke“ (Klasse 5) und/oder „nicht für medizinische Zwecke“ (Klasse 3) zu konkretisieren. Hierfür wurde eine Frist von zwei Monaten gesetzt. Darüber hinaus wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß die Anmeldung im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 35 als zurückgenommen gelte. Mit der Anmeldung seien insgesamt vier Klassen beansprucht worden, nämlich außer den Klassen 3, 16 und 35 auch die Klasse 28 hinsichtlich der Ware „Spielkarten“. Die Gebühr für die vierte Klasse sei innerhalb der in § 6 PatKostG vorgeschriebenen Frist

von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nicht eingegangen. Die Anmelderin habe auch keine Bestimmung darüber getroffen, welche Waren oder Dienstleistungen durch den bisher gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollten. Daher seien neben der Leitklasse (Klasse 3) die übrigen Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung zu berücksichtigen (Klassen 16 und 28), während die Anmeldung im Umfang der vierten Klasse (35) gemäß § 36 Abs. 3 MarkenG als zurückgenommen gelte.

Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2003 konkretisierte die Anmelderin die Warenangabe „Badezusätze“ durch den Zusatz „nicht für medizinische Zwecke“. Die Ware „Spielkarten“ wurde gestrichen.

Daraufhin hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts mit den beiden im Tenor genannten Beschlüssen vom 12. September 2003 und vom 23. März 2004 festgestellt, daß die Anmeldung für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ als zurückgenommen gilt. Zur Begründung hat sie – im wesentlichen übereinstimmend mit dem Beanstandungsbescheid vom 22. Oktober 2003 – ausgeführt, daß die Anmeldung vier Waren- und Dienstleistungsklassen enthalten habe, nachdem die Ware „Spielkarten“ nach der maßgeblichen, ab 1. Januar 2002 gültigen „Liste von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge“ eindeutig der Klasse 28 zuzuordnen sei. Die zusätzliche Klassengebühr für die beanspruchte vierte Klasse sei nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten ab Anmeldung gezahlt worden. Auch eine Bestimmung der Klassen, für welche die nicht ausreichende Zahlung gelten solle, sei nicht getroffen worden. Die in der Anmeldung enthaltene Bestimmung der Klassen 3, 16 und 35 habe nämlich ihre Gültigkeit verloren, nachdem sich herausgestellt habe, daß tatsächlich nicht nur – wie von der Anmelderin angenommen – drei, sondern vier Klassen beansprucht worden seien. Insoweit hätte es einer neuen Bestimmung bedurft, die jedoch nicht erfolgt sei.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung hätte die Markenstelle von den in der Anmeldung bestimmten Klassen 3, 16 und 35 ausgehen müssen. Es sei nicht ersichtlich, warum diese Bestimmung im weiteren Verlauf ihre Gültigkeit verloren haben soll.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben sowie

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und der Erinnerungsgebühr anzuordnen.

Letzteres sei geboten, weil die Markenstelle den eindeutig bekundeten Willen der Anmelderin mißachtet habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und in der Hauptsache auch begründet.

1. Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß mit der Markenmeldung vom 12. April 2002 neben Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 16 und 35 mit den „Spielkarten“ auch eine Ware der Klasse 28 beansprucht worden ist. Spielkarten waren zwar bis zum 31. Dezember 2001 der Klasse 16 zugeordnet und im amtlichen Klassentext gemäß Anlage zur MarkenV dort aufgeführt. Mit der Änderung der Klasseneinteilung der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 20. Dezember 2001 (abgedruckt in Bl. f. PMZ 2002, 104) wurden

jedoch die Spielkarten mit Wirkung zum 1. Januar 2002 aus der Klasse 16 herausgenommen und der Klasse 28 zugeteilt, ohne dort als amtlicher Warenbegriff aufgenommen zu werden. Gleichzeitig wurde die MarkenV durch die Vierte Verordnung zur Änderung der MarkenV vom 1. Januar 2002 (Bl. f. PMZ 2002, 72) entsprechend geändert.

Damit war innerhalb der in § 64a MarkenG i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG vorgeschriebenen Frist von drei Monaten ab Einreichung der Anmeldung, d.h. bis zum 12. Juli 2002, neben der Anmeldegebühr von 300.- € auch eine zusätzliche Klassengebühr von 100.- € zu zahlen. Die später erklärte teilweise Zurücknahme der Anmeldung im Umfang der Ware „Spielkarten“ hat daran nichts mehr geändert (vgl. BPatGE 43, 98, 100 „Anmeldegebühr – Einbehaltung“; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 32 Rn. 111; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 36 Rn. 4). Die zusätzliche Klassengebühr ist nicht gezahlt worden.

2. Die in § 6 Abs. 2 PatKostG vorgesehene Rechtsfolge, daß bei nicht fristgerechter Zahlung die Anmeldung als zurückgenommen gilt, ist auf den Fall der unterbliebenen Zahlung lediglich zusätzlicher Klassengebühren offensichtlich nicht anzuwenden. Diesen Fall regelt vielmehr § 36 Abs. 3 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 36 Rn. 9 ff.; Ingerl/Rohnke, aaO, § 36 Rn. 4).

Danach werden zunächst die Leitklasse und sodann die übrigen Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt, soweit die fristgerechte Zahlung reicht (§ 36 Abs. 3 Satz 1, letzter Halbs. MarkenG). Die weitergehende Anmeldung, die durch die gezahlte Gebühr nicht mehr gedeckt ist, gilt als zurückgenommen (§ 36 Abs. 3 Satz 2 MarkenG). Diese besonderen Rechtsfolgen sind – neben den allgemeinen Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG – von zwei weiteren – alternativen – Voraussetzungen abhängig.

Die Markenstelle ist insoweit zutreffend davon ausgegangen, daß die erste Alternative darin besteht, daß innerhalb einer vom Patentamt zu bestimmenden Frist Klassengebühren nicht oder nicht vollständig nachgezahlt werden. Dabei bringt der Begriff der *Nachzahlung* zum Ausdruck, daß es sich dabei nicht um schon ursprünglich (mit der Anmeldung) berechenbare Klassengebühren handelt. Gemeint ist vielmehr der Fall, daß durch eine Klärung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nachträglich offenbar wird, daß weitere Klassengebühren angefallen sind. Hätte die Anmelderin z.B. den Begriff „Badezusätze“ durch die Angabe „für medizinische Zwecke“ konkretisiert, so wäre erst dadurch klar geworden, daß eine weitere Gebühr für die Klasse 5 angefallen gewesen wäre.

Die zweite – alternative – Fallgruppe soll vorliegen, wenn der Anmelder keine Bestimmung darüber getroffen hat, welche Waren- und Dienstleistungsklassen durch den gezahlten, aber nicht ausreichenden Gebührenbetrag gedeckt werden sollen. Die Markenstelle ist insoweit davon ausgegangen, daß diese Bestimmung nur innerhalb der Frist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG getroffen werden kann. Dem Gesetzeswortlaut läßt sich dies jedoch so nicht entnehmen. Zutreffend ist lediglich, daß die Fiktion des § 36 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, wonach die Anmeldung im übrigen als zurückgenommen gilt, nur dann sinnvoll angewendet werden kann, wenn für die Bestimmung des Anmelders, für welche Klassen die zu geringe Gebührensumme gezahlt sein soll, überhaupt irgendeine Frist besteht. Denn der Zeitpunkt, zu dem die Fiktion des § 36 Abs. 3 Satz 2 MarkenG eintritt, muß im Interesse der Rechtssicherheit definiert sein. Es erscheint zumindest zweifelhaft, ob diese Frist dem § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG entnommen werden kann. Denn diese Vorschrift befaßt sich nicht mit der Bestimmung nach § 36 Abs. 3 Satz 1, 2. Alt. MarkenG, sondern regelt lediglich eine *Zahlungsfrist*. Insoweit läge es näher, auf die in § 36 Abs. 3 Satz 1 MarkenG selbst erwähnte, vom Patentamt zu bestimmende Frist abzustellen, also das Erfordernis einer patentamtlichen Fristbestimmung auf *beide Alternativen* des § 36 Abs. 3 Satz 1 MarkenG zu beziehen. Mit dem

Wortlaut der Vorschrift wäre dies ohne weiteres vereinbar. Bei dieser Lesart müßte somit im Falle nicht ausreichender Klassengebühren vom Patentamt stets eine Frist bestimmt werden. Es käme nicht darauf an, ob die Unterzahlung erst infolge einer Klärung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen erkennbar geworden ist oder von Anfang an feststellbar war. Eine solche Frist ist der Anmelderin weder in der Empfangsbestätigung noch in dem Zwischenbescheid vom 22. November 2002 gesetzt worden. Insoweit wäre es zumindest begrüßenswert, wenn das Patentamt in der Empfangsbestätigung auf seine durch den Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen nicht ohne weiteres nahegelegte Auffassung hinweisen würde, daß es im Falle von vornherein nicht ausreichender Klassengebühren für die Bestimmung des Anmelders gemäß § 36 Abs. 3 Satz 1, 2. Alt. MarkenG auf die dreimonatige Frist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG ankommen soll.

3. Die aufgeworfenen Fragen zur Auslegung des § 36 Abs. 3 MarkenG bedürfen indessen keiner abschließenden Klärung, sofern innerhalb der von der Markenstelle für maßgeblich gehaltenen Frist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG eine Bestimmung der beanspruchten Klassen durch die Anmelderin tatsächlich getroffen worden ist. Dies ist hier der Fall.

Hierbei ist zunächst festzustellen, daß die in § 36 Abs. 3 Satz 1 MarkenG erwähnte Bestimmung der von den (nicht ausreichenden) Gebühren abgedeckten Klassen seitens der Anmelderin nicht nur nachträglich, sondern auch bereits mit der Markenmeldung getroffen werden kann. Diese Bestimmung muß auch nicht ausdrücklich unter Hinweis auf eine – als solche erkannte – unzureichende Gebührezahlung erfolgen. Vielmehr kann auf einen entsprechenden Willen der Anmelderin auch aus dem Gesamtzusammenhang der von ihr abgegebenen Erklärungen geschlossen werden. Im vorliegenden Fall ist der Formulierung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in Verbindung mit den von der Anmelderin angegebenen Klassen der gesetzlichen Klasseneinteilung hinreichend deutlich zu entnehmen, daß die Anmelde-

rin den Markenschutz in erster Linie für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 16 und 35 anstrebte.

Der Markenstelle ist allerdings grundsätzlich darin beizutreten, daß die Benennung der Klassen in der Anmeldung im allgemeinen unmaßgeblich ist, wenn sich herausstellt, daß das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auch Waren oder Dienstleistungen weiterer Klassen enthält. Der vorliegende Fall weist jedoch Besonderheiten auf, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen.

Die Anmelderin hat die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Klassen gegliedert angegeben, obwohl dies damals nicht erforderlich war (anders nunmehr § 20 Abs. 3 MarkenV idF vom 11. Mai 2004 – Bl. f. PMZ 2004, 301). Die Eingruppierung in die drei Klassen 3, 16 und 35 war bis auf die Ware „Spielkarten“ auch zutreffend. Wie jedoch unter 1. ausgeführt, waren „Spielkarten“ bis zum 31. Dezember 2001 als amtlicher Warenbegriff in der Klasse 16 eingeordnet. Davon ist die Anmelderin ersichtlich ausgegangen. Die Ausgliederung aus der Klasse 16 war erst kurz vor der streitgegenständlichen Anmeldung zum 1. Januar 2002 erfolgt, wobei keine ausdrückliche Zuordnung zur Klasse 28 im dortigen Klassentext vorgenommen worden war. Bei dieser besonderen Sachlage ist der Wille der Anmelderin, Schutz jedenfalls für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 16 und 35 zu erlangen, trotz der Fehleinordnung der „Spielkarten“ noch hinreichend deutlich zum Ausdruck gekommen. Die Feststellung der Markenstelle, daß die Anmeldung hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 als zurückgenommen gilt, kann daher keinen Bestand haben. Vielmehr ist davon auszugehen, daß in Berücksichtigung einer ausreichenden Bestimmung der von der Gebührenzahlung abgedeckten Klassen seitens der Anmelderin die Rücknahmefiktion des § 36 Abs. 3 Satz 2 MarkenG die – mittlerweile ohnehin gestrichene – Ware „Spielkarten“ der Klasse 28 betraf.

4. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht kein Anlaß. Die Anordnung der Rückzahlung ist nach § 71 Abs. 3 MarkenG in das Ermessen des Senats gestellt. Sie kommt – außer bei fehlendem Rechtsgrund – nur in Betracht, wenn die Billigkeit eine solche Anordnung gebietet (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rn. 57 ff.). Davon kann hier keine Rede sein. Die Anmelderin mußte bereits aufgrund der Empfangsbescheinigung davon ausgehen, daß sie in ihrer Anmeldung die Gebühren falsch berechnet hatte. Die Folgen, welche die Markenstelle daraus gezogen hat, können nicht als völlig unvertretbar eingestuft werden (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rn. 61). Zwar mag die Auslegung, welche die Markenstelle den einschlägigen Vorschriften des § 36 Abs. 3 MarkenG und des § 6 PatKostG gegeben hat, weder zwingend noch besonders naheliegend sein; unvertretbar war sie aber keinesfalls. Auch die Auffassung, daß die Klassenbestimmung in der Anmeldung vom 12. April 2002 im weiteren Verlauf hinfällig geworden sei, war jedenfalls im Ausgangspunkt zutreffend. Daß der Senat dies wegen der besonderen Umstände des vorliegenden Falles im Ergebnis anders gesehen hat, rechtfertigt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht.

Aus denselben Gründen kommt auch eine Rückzahlung der Erinnerungsgebühr (§ 64 Abs. 5 MarkenG) nicht in Betracht.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Bb