



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 125/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 17 285.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. März 1998 angemeldete Wortbildmarke 398 17 285



der Beschwerdeführerin ist am 28. April 1999 unter der Nummer 398 17 285 für verschiedene Waren und die Dienstleistungen der Klassen 42, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 39 und 41 in das Register eingetragen worden.

Hinsichtlich der dagegen erhobenen Widersprüche aus der Marke 2 057 187 und aus der Markenmeldung P 45 666/29 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass eine Beschlussfassung erst erfolgen kann, wenn das Eintragungs-/Widerspruchsverfahren in der Anmeldung P 45 666/29 abgeschlossen ist.

Mit Eingabe vom 25. Juni 2002, beim Patent- und Markenamt eingegangen am 27. Juni 2002, hat die Beschwerdeführerin erklärt, dass sie auf die Marke 398 17 285, die Marke 2 034 039 und die internationale Registrierung Nr 627 298 verzichte. Sie wies dabei darauf hin, dass die ausschließliche Lizenznehmerin der Marke 2 034 039 der Verzichtserklärung nicht zustimme und die Marke 2 034 039 von der Commerzbank AG gepfändet sei.

Zur Abgabe der Verzichtserklärung sah sie sich nach eigener Angabe durch einen vor dem OLG Frankfurt geschlossenen Vergleich vom 11. März 1999 und der daraus betriebenen Zwangsvollstreckung gezwungen.

Mit Schreiben vom 3. Juli 2002, als Fax am 4. Juli 2002 beim Patent- und Markenamt eingegangen, hat sie die Verzichtserklärung vom 25. Juni 2002 widerrufen.

Auf Antrag der Commerzbank AG vom 8. November 2002 wurde auf Grund des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses des AG G... vom 6. August 2002 im Register vermerkt, dass die Marke 398 17 285 von einer Maßnahme der Zwangsvollstreckung betroffen sei.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat durch eine Beamtin des höheren Dienstes mit Beschluss vom 25. Februar 2003 entschieden:

"1. Es wird festgestellt, dass der von der Markeninhaberin mit am 27. Juni 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben erklärte Verzicht vom 25. Juni 2002 auf die Wort-/Bildmarke 398 17 285 wirksam ist.

2. Die Marke Nr 398 17 285 wird daher im Register gelöscht."

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Verzicht wirksam erklärt worden sei. Bei der Bestimmung des § 41 Abs 1 MarkenV (Verwendung eines Formblatts) handele es sich um eine Sollvorschrift, deren Verletzung insbesondere nicht die Unwirksamkeit der Erklärung zur Folge habe. Mit der Erklärung träten dessen Rechtswirkungen unmittelbar ein. Ein nachträglicher Widerruf sei ausgeschlossen. Die Widerrufserklärung entfalte keine Wirkung, da sie erst 7 Tage nach Eingang der Verzichtserklärung dem Amt zugegangen sei. Relevant sei der Zugang der Verzichtserklärung, nicht die eventuell später erfolgte Kenntnisnahme durch den Sachbearbeiter. Ein möglicherweise telefonisch erklärter Widerruf der Verzichtserklärung entfalte keine Wirkung, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich sei. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Sinne von § 91 MarkenG komme nicht in Betracht, da es sich bei dem Zeitraum inner-

halb dem ein eventueller Widerruf einer Verzichtserklärung möglich sei, nicht um eine Frist im Sinne dieser Vorschrift handele.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 25. Februar 2003 aufzuheben und festzustellen, dass die Verzichtserklärung vom 25. Juni 2002 unwirksam und der Widerruf der Verzichtserklärung vom 27. Juni 2002 wirksam sei,

eine verbindliche richterliche Entscheidung über den Zeitpunkt der Widerruflichkeit des Antrags auf Löschung und den Zeitpunkt der Wirksamkeit des Verzichts gemäß § 48 Abs 1 MarkenG zu treffen,

das Verfahren dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen zur Klärung der Frage, ob der angegriffene Beschluss gegen Gemeinschaftsrecht und/oder Gemeinschaftsmarkenrecht verstößt.

Außerdem regt die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie habe den Verzicht nur bedingt und nicht auf einem von der Markenverordnung vorgesehenen Formblatt erklärt.

Sie ist unter Berufung auf eine Kommentarstelle (Fezer, Markenrecht, 1997, § 48 Rdn 7) der Ansicht, dass ein Verzicht erst mit der tatsächlichen Löschung der Marke im Register wirksam werde und bis zu diesem Zeitpunkt frei widerruflich sei. Da sie den Verzicht nicht in einem anhängigen Widerspruchs- oder Lösungsverfahren erklärt habe, stünden ihrer Auffassung auch nicht die EASYPRESS – Entscheidung des BGH (GRUR 2001, 337) und auch nicht die amtliche Begründung des Gesetzentwurfs zu § 48 MarkenG entgegen. In § 48 MarkenG seien die Wir-

kungen von Verzichtserklärungen gesetzlich nicht geregelt. Auch nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht werde der Verzicht erst mit seiner Eintragung im Register wirksam (§ 49 Abs 2 S 2 GMV).

Zudem habe sie den Verzicht am Tage seines Eingangs wirksam telefonisch widerrufen. Außerdem habe sie in einem Fax an das DPMA am gleichen Tag den Widerruf für alle drei Marken und nicht nur bezüglich der im Fax lediglich ausdrücklich erwähnten Marke 2 034 039 erklärt, da der Widerruf nicht als "Teilwiderruf" deklariert worden sei. Das Amt wäre zumindest zur Rückfrage verpflichtet gewesen und hätte sie belehren müssen, dass es ausgereicht hätte, den Widerruf einmal zu erklären, da auch nur eine Verzichtserklärung existiert. Außerdem hätte das Amt sie belehren müssen, dass die Eintragung des Lizenznehmers und des Pfändungspfandgläubigers vorher beantragt werden müsste. Es sei offensichtlich, dass alle drei TACO BELL-Marken zusammengehörten. Das DPMA müsse sich so behandeln lassen, als ob die Widerrufserklärung ihm gleichzeitig mit der Willenserklärung zugegangen wäre, jedenfalls könne das Amt nach Treu und Glauben nicht die Verspätung des Zugangs geltend machen.

Vor dem EuGH möchte die Beschwerdeführerin klären lassen, ob der angegriffene Beschluss gegen geltendes Gemeinschaftsrecht und / oder Gemeinschaftsmarkenrecht verstößt, wonach der Verzicht gemäß § 49 Abs 2 S 2 GMV erst mit seiner Eintragung im Register wirksam werde.

Außerdem hat sie die Verzichtserklärung wegen Irrtums angefochten und macht im Beschwerdeverfahren dafür zusätzlich geltend, dass sie sich über die wesentlichen Rechtsfolgen ihrer Willenserklärung geirrt habe, da sie angenommen habe, dass der Verzicht erst mit der tatsächlichen Löschung wirksam werde.

Darüber hinaus ist sie der Ansicht, dass die Prüferin der Markenstelle des DPMA nicht allein über die Löschung hätte entscheiden dürfen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat zu Recht entschieden, dass die Marke auf Grund eines wirksamen Verzichts zu löschen sei.

1.) Die Ansicht der Beschwerdeführerin, der angefochtene Beschluss hätte nicht von einer Prüferin allein getroffen werden dürfen, da über eine Löschung in einer Dreierbesetzung zu entscheiden sei, führt nicht zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Es erscheint allerdings fraglich, ob die Markenstelle für die Entscheidung, dass die Marke auf Grund eines wirksamen Verzichts zu löschen sei, zuständig war. Nach § 56 Abs 2 Satz 1 MarkenG sind die Markenstellen für die Beschlussfassung im Eintragungsverfahren zuständig, wozu auch das Widerspruchsverfahren gehört (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 56 Rdn 11). Im vorliegenden Verfahren war das Widerspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen, so dass die Markenstelle im Rahmen des Widerspruchsverfahrens prüfen musste, ob auf die angegriffene Marke verzichtet worden ist, denn in diesem Fall ist das Verfahren in der Regel beendet. Bereits in Verfahren nach dem Warenzeichengesetz war anerkannt, dass der (teilweise) Verzicht im Widerspruchsverfahren unmittelbar zu berücksichtigen ist, auch wenn die Löschung einer nach § 6a WZG bereits eingetragenen Marke im Register noch nicht erfolgt ist (vgl BPatGE 10, 74), vgl auch die Begründung zum MarkenG (Sonderheft BIPMZ 1994, 88). In solchen Fällen konnte die Entscheidung über die Anordnung der Löschung im Widerspruchsverfahren mitgetroffen werden (vgl BPatGE 10, 74). In ständiger Praxis berücksichtigen die Senate des BPatG auch unter Geltung des Markengesetzes den (Teil-) Verzicht auf die angegriffene Marke unmittelbar. Andererseits ist in der Verzichtserklärung vom

25. Juni 2002 das Widerspruchsverfahren nicht angesprochen, und die angegriffene Entscheidung enthält keinen Hinweis darauf, dass die Markenstelle über den Verzicht (incidenter) im Hinblick auf die Bedeutung für das Widerspruchsverfahren entschieden hat. Zudem erging die Entscheidung weder gegenüber der Widersprechenden, noch wurde sie dieser zugestellt.

Es kann allerdings dahingestellt bleiben, ob die Entscheidung hier möglicherweise von einer unzuständigen Stelle ergangen ist, was zu einer Aufhebung und Zurückverweisung führen könnte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 70, Rdn 15). Denn selbst wenn insoweit ein Verfahrensfehler vorliegen sollte, entspräche es hier aus verfahrensökonomischen Gründen dem pflichtgemäßen Ermessen des Senats nach § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG, in der Sache selbst zu entscheiden.

2.) Der Verzicht wurde wirksam erklärt. Die Verwendung eines Formblatts ist nach der Sollvorschrift des § 41 Abs 1 MarkenV für seine Wirksamkeit nicht notwendig, was die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat. Die Beschwerdeführerin hat den Verzicht auch nicht bedingt erklärt. Es kann dahingestellt bleiben, ob in dem ergänzenden Hinweis überhaupt eine Bedingung gesehen werden kann, denn der Hinweis auf die fehlende Zustimmung der Lizenznehmerin und ein bestehendes Pfandrecht bezieht sich nur auf die Marke 2 034 039 und nicht auf die Marke 398 17 285, welche zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gepfändet war.

Der Verzicht ist auch nicht wegen eines vorher oder gleichzeitig eingegangenen Widerrufs unbeachtlich, da bis zum 27. Juni 2002, dem Zeitpunkt des Eingangs des Verzichts, kein Widerruf des Verzichts hinsichtlich der Marke 398 17 285 eingegangen ist.

Der Widerruf des Verzichts konnte nicht telefonisch erfolgen, da Originale von Anträgen und Eingaben unterschrieben einzureichen sind (§ 64 Abs 1 MarkenV), der Widerruf also schriftlich hätte erfolgen müssen. Es ist daher unerheblich, ob die

Beschwerdeführerin tatsächlich den Widerruf bereits am 27. Juni 2002 telefonisch erklärt hat.

Das am 27. Juni 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Fax mit dem handschriftlichen Widerruf des Verzichts betrifft nicht die vorliegende Marke, sondern ausdrücklich und eindeutig nur die Marke 2 034 039. Die Marke 398 17 285 ist weder im Betreff noch im Text erwähnt. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin erklärt: "Bezugnehmend auf unser Telefongespräch vom heutigen Tage erkläre ich hiermit, den Antrag auf Verzicht meiner Wort-/Bildmarke "TACO BELL", Reg.-Nr DE 2 034 039 vom 25. Juni 2002 zurückzunehmen". Wegen der Eindeutigkeit der Erklärung bestand für das Deutsche Patent- und Markenamt auch kein Anlass zu einer weiteren Nachfrage.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Verzicht auf die Marken 2 034 039, 398 17 285 und IR 627 298 auch kein einheitliches Rechtsgeschäft, das nur für alle oder für keine der Marken wirksam sein könne. Vielmehr handelt es sich um drei selbständige Marken, und die Erklärung im Schreiben vom 25. Juni 2002 enthält drei voneinander unabhängige Verzichtserklärungen.

Der Verzicht wird nach nunmehr nahezu einhelliger Meinung mit Eingang der Erklärung unmittelbar wirksam (BGH, GRUR 2001, 337 – EASYPRESS; Ströbele/Hacker, Markengesetz 7. Aufl § 48 Rdn 4 und Rd 14; Ingerl / Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl § 48 Rdn 6; Detlef von Schultz, Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002, § 48 Rdn 1 und Rdn 3). Ein danach erklärter Widerruf ist daher nicht mehr möglich (Ströbele /Hacker, Markengesetz 7. Aufl § 48 Rdn 4; Detlef von Schultz, Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2002, § 48 Rdn 3). Soweit die Beschwerdeführerin sich auf eine Kommentarstelle beruft, wonach der Löschungsantrag bis zur Löschung der Eintragung im Register widerruflich sei (Fezer, Markenrecht, 1997, § 48 Rdn 7), bezieht sich dies nach dem Gesamtzusammenhang der Kommentierung zu § 48 Markengesetz auf einen rein verfahrensrechtlichen Löschungsantrag. Wird dagegen auf die Marke verzichtet, ist auch Fezer der Auf-

fassung, dass der Verzicht in jedem Falle unmittelbar wirkt und die tatsächliche Löschung im Register nur deklaratorisch ist (Fezer, aaO Rdn 2 und Rdn 3). Die Beschwerdeführerin war nach einem Vergleich vor dem OLG F... vom 11. März 1999 verpflichtet, ihre Marken, die die Bezeichnung "Taco Bell" enthalten, aufzugeben, so dass sowohl wegen des Wortlauts als auch der sonstigen Umstände ihrer Verzichtserklärung an einem materiellrechtlichen Verzicht keine Zweifel bestehen.

3.) Auch die Eintragung einer Maßnahme der Zwangsvollstreckung im Register steht einer Löschung nicht entgegen, da der Pfändungsbeschluss des AG G... vom 6. August 2002 erst nach Eingang des Verzichts eingetragen wurde und wegen der unmittelbaren Wirkung des Verzichts ins Leere ging.

4.) Die Beschwerdeführerin hat den Verzicht wegen Irrtums angefochten. Wegen der Doppelnatur des Verzichts, der neben einer prozessualen Komponente auch eine materiellrechtliche Erklärung enthält, ist eine Anfechtung wegen Irrtums grundsätzlich möglich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 48 Rdn 5; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., vor § 34 Rdn 79; Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl., § 119 Rdn 6). Allerdings ist ein Verzicht nicht mehr anfechtbar, wenn er Grundlage einer Entscheidung geworden ist, die Wirkung nach außen entfaltet (vgl. Schulte, aaO, Vor § 34 Rdn 82). Es kann hier dahingestellt bleiben, ab welchem Zeitpunkt ein in einem Widerspruchsverfahren erklärter Verzicht nicht mehr anfechtbar ist, denn im vorliegenden Fall berechtigt der geltend gemachte Irrtum schon nicht zur Anfechtung.

Soweit die Beschwerdeführerin zunächst geltend gemacht hat, sie habe sich über die Reihenfolge der von ihr abzugebenden Erklärungen geirrt, handelt es sich um einen reinen Motivirrtum, der nicht zur Anfechtung berechtigt. Ohnehin kann ein entsprechender Irrtum bezüglich der Marke 398 17 285 nicht vorgelegen haben, da diese Marke zum Zeitpunkt des Verzichts noch gar nicht gepfändet war.

Die Beschwerdeführerin ist auch nicht einem Inhaltsirrtum über die inhaltliche Tragweite oder rechtliche Bedeutung der Erklärung unterlegen. Die Beschwerdeführerin hat eine Verzichtserklärung abgegeben und wollte sie auch abgeben. Der Irrtum, bis zu welchem Zeitpunkt sie diese Erklärung wieder zurücknehmen oder widerrufen kann, betrifft nicht den Inhalt der Erklärung. Ein Irrtum über die Rechtsfolgen der Erklärung wird zwar als Inhaltsirrtum anerkannt, wenn das Rechtsgeschäft nicht die erstrebten, sondern davon wesentlich verschiedene Rechtsfolgen erzeugt, nicht jedoch, wenn das Geschäft außer der erstrebten Wirkung nicht erkannte und nicht gewollte Nebenwirkungen hat (vgl Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl, § 119 Rdn 15). Wenn die Beschwerdeführerin sich über die Unwiderruflichkeit des Verzichts geirrt hat, hat sie nur über eine Nebenwirkung geirrt, nicht jedoch darüber, dass ein Verzicht den Willen zum Ausdruck bringt, auf die Marke zu verzichten. Sollte sie bei Abgabe der Erklärung insgeheim den Willen gehabt haben, dass sie später an ihre Erklärung nicht mehr gebunden sein will, so ist dies allein noch kein relevanter Inhaltsirrtum.

Soweit die Beschwerdeführerin sich darauf beruft, sie sei von Mitarbeitern des Deutschen Patent- und Markenamts falsch oder nicht hinreichend über die Möglichkeiten eines Widerrufs beraten worden, ändert dies nichts daran, dass sie an ihre Verzichtserklärung gebunden ist, da kein relevanter Irrtum entstanden ist. Es kommt daher auch nicht darauf an, ob die Behauptung der Beschwerdeführerin, ihr sei gesagt worden, dass der Verzicht widerruflich sei und dass sie den Verzicht gegenüber dem für die einzelnen Marken jeweils zuständigen Sachbearbeiter, den sie selbst ausfindig zu machen habe, widerrufen müsse, den Tatsachen entspricht. Soweit die Beschwerdeführerin wohl meint, das Amt hätte am Tage des Eingangs der Verzichtserklärung und des Widerrufs des Verzichts hinsichtlich der Marke 2 034 039 auch von sich aus bei der Beschwerdeführerin zumindest nachfragen müssen, ob sie den Verzicht auf die Marke 398 17 285 nicht (auch) noch am gleichen Tage widerrufen wolle, kann der Senat dem nicht folgen, zumal die Verzichtserklärung hinsichtlich der Marke 398 17 285 weder einen Hinweis auf ei-

ne Lizenznehmerin noch auf ein Pfandrecht enthält und die Sachlage hinsichtlich der Marke 2 034 039 anders sein konnte.

5.) Es besteht auch kein Anlass für eine Vorlage an den EuGH nach Art 234 EG – Vertrag. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin verstößt § 48 MarkenG mit der unmittelbaren Wirksamkeit der Verzichtserklärung nicht gegen Gemeinschaftsrecht. Die Erste Richtlinie des Rates der EG Nr 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom Dezember 1988 enthält keine Regelung des Verzichts, so dass die Regelungen daher in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sein können. Artikel 49 der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wonach der Verzicht erst wirksam wird, wenn er eingetragen ist, betrifft lediglich die Gemeinschaftsmarke und ist daher im vorliegenden Verfahren bezüglich einer nationalen Marke nicht einschlägig.

6.) Da das Bundespatentgericht nach § 66 Abs 1 MarkenG nur für die Überprüfung der Beschlüsse der Markenabteilungen und Markenstellen zuständig ist, können die weiteren von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge ebenfalls keinen Erfolg haben, was sich aus den Ausführungen zu den oben behandelten Punkten ergibt.

7.) Die von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs 1 und Abs 2 MarkenG ist nicht veranlasst, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist und auch nicht die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Kliems

Sredl

Bayer

Pü