



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 47/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke IR R 238 203**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Antragstellerin hat am 25. November 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, der IR-Marke R 238 203

**BUDWEISER**

für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland den Schutz zu entziehen. Die Marke genoß seit dem Jahre 1960 in der ehemaligen DDR Schutz und ist über das Erstreckungsgesetz nunmehr in ganz Deutschland für die Ware

"Bière de tout genre"

geschützt. Zur Begründung des Schutzentziehungsantrags wurde vorgetragen, die angegriffene Marke sei sowohl nach dem geltenden Markenrecht als auch nach dem früher (zur Zeit der Schutzbewilligung bzw der Schutzerstreckung) in der DDR bzw in der Bundesrepublik gültigen Warenzeichenrecht vom Schutz ausgeschlossen, weil es sich dabei um eine geographische Angabe handle. Dies ergebe

sich iü auch aus dem Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung (Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Nr. 685).

Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widersprochen. Sie ist der Ansicht, der Antrag sei unzulässig, weil die Schutzerteilung für die angegriffene Marke gemäß § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG unanfechtbar geworden sei. Darüber hinaus sei der Antrag aber auch unbegründet, weil sich die angegriffene Marke infolge langjähriger umfangreicher Benutzung in Deutschland für die Markeninhaberin im Verkehr durchgesetzt habe, was hier einer Löschung entgegenstehe.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Schutzentziehungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Antrag sei unzulässig, weil er erst nach Ablauf der dafür normierten Ausschlussfrist von zehn Jahren gestellt worden sei. Die Bestimmung des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG finde gemäß § 152 MarkenG auch dann Anwendung, wenn die Marke, der der Schutz entzogen werden solle, vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden sei. Die Frist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG berechne sich nicht nach dem Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes oder des Markengesetzes. Entscheidend sei das Datum der Schutzbewilligung in der DDR im Jahre 1960. Das Erstreckungsgesetz habe in § 4 bestimmt, dass die am 1. Mai 1992 in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet bestehenden Marken unter Beibehaltung ihres Zeitranges auf das übrige Bundesgebiet erstreckt würden. Gleiches gelte für die aufgrund internationaler Abkommen mit Wirkung für das Beitrittsgebiet erteilten Schutzrechte. Der Gesetzgeber habe damit bestimmt, dass die nationalen und internationalen Marken, die in der DDR Schutz genossen, uneingeschränkt auf das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland übernommen würden. Für Rechtsstreitigkeiten aufgrund der Übernahme sei das in §§ 39 ff ErstrG normierte Einigungsverfahren vorgesehen. Damit stehe fest, dass der Zeitrang der Schutzrechte aus der DDR beibehalten werden sollte. Durch das Markengesetz sei keine anderweitige Regelung getroffen worden. Die Vorschriften

des Erstreckungsgesetzes bestünden neben denen des Markengesetzes fort. Ein Schutzentziehungsantrag habe damit im Jahre 1998 nicht mehr gestellt werden können. Eine weitergehende Entscheidung über die Begründetheit des Antrages sei deshalb nicht erforderlich. Für eine Rückzahlung der Antragsgebühr oder für eine Kostenauflegung bestehe kein Anlass.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Sie hat im Beschwerdeverfahren weder Anträge gestellt noch eine Begründung der Beschwerde eingereicht. Im Verfahren vor der Markenabteilung hatte sie zur Zulässigkeit des Schutzentziehungsantrags die Ansicht vertreten, die Schutzerteilung für die angegriffene Marke sei nicht gemäß § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG unanfechtbar geworden, weil sich in den §§ 152 ff MarkenG keinerlei Hinweise auf eine Rückwirkung des mit dem Markengesetz erstmals kodifizierten Unanfechtbarkeitstatbestandes fänden. Die Zehnjahresfrist für die Stellung eines Schutzentziehungsantrages könne deshalb frühestens am 1. Januar 1995 zu laufen begonnen haben und sei folglich bei Antragstellung im Jahre 1998 noch nicht abgelaufen gewesen. Selbst wenn von einer Rückwirkung des § 50 Abs. 2 MarkenG ausgegangen werde, könne sich diese nicht auf einen Zeitraum vor dem Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes beziehen, weil die angegriffene Marke zu diesem Zeitpunkt nicht in der Bundesrepublik Deutschland geschützt gewesen sei.

Die Markeninhaberin beantragt ohne weiteren Sachvortrag die Zurückweisung der Beschwerde.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist unbegründet. Der Schutzentziehungsantrag ist, soweit er auf die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft bzw eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses an einer warenbeschreibenden Angabe gestützt ist, unzulässig, weil die Frist von zehn Jahren zur Stel-

lung eines Antrages, der IR-Marke R 238 203 den Schutz wegen der vorgenannten Schutzhindernisse zu entziehen, im Jahre 1998 bereits abgelaufen war.

Gemäß §§ 107, 115 Abs. 1 i.V.m. § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG kann einer international registrierten Marke, der Schutz in Deutschland bewilligt worden ist, dieser Schutz bei Vorliegen eines der o.a. absoluten Schutzhindernisse nachträglich nur dann entzogen werden, wenn der Schutzentziehungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Schutzbewilligung gestellt wurde. Da die Schutzentziehung für IR-Marken an die Voraussetzungen einer Löschung für nationale Marken (§§ 49-51 MarkenG) geknüpft ist, müssen die für Löschanträge aufgestellten Beschränkungen, wozu auch die in § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG bestimmte Ausschlussfrist zählt, auch im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung von Schutzentziehungsanträgen beachtet werden (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Auflage § 115 Rdn 2).

Die in § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG normierte Ausschlussfrist von zehn Jahren für die Stellung eines Löschantrags wegen absoluter Schutzhindernisse gilt in Ermangelung einer speziellen Übergangsbestimmung in § 162 MarkenG nach der allgemeinen Übergangsvorschrift des § 152 MarkenG uneingeschränkt auch für alle Marken, die bereits vor dem Inkrafttreten des MarkenG in Deutschland Schutz genossen. Insbesondere enthalten die Übergangsvorschriften des Markengesetzes keine Bestimmung, dass für den Beginn der Zehnjahresfrist übergangsweise an andere Ereignisse als die Eintragung der angegriffenen Marke bzw. deren Schutzbewilligung anzuknüpfen ist.

Auch die Bestimmungen des Erstreckungsgesetzes stehen der uneingeschränkten Anwendbarkeit der Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG auf Marken, denen in der DDR Schutz bewilligt wurde, nicht entgegen. § 4 Abs. 2 ErstrG sieht die Erstreckung der auf Grund internationaler Abkommen mit Wirkung für das Beitrittsgebiet bestehenden gewerblichen Schutzrechte auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vor. § 5 ErstrG bestimmt weiterhin, dass auf die nach

§ 4 erstreckten Schutzrechte nach dem Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes die mit dem Einigungsvertrag übergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts anwendbar sind. Der Rechtsgedanke des § 5 ErstrG gilt erst recht, ohne dass dies einer ausdrücklichen Regelung bedurft hätte, für spätere Änderungen des Bundesrechts, wie etwa solche, die durch das Markengesetz vorgenommen worden sind. Ausgenommen worden von der rechtlichen Überleitung sind in § 5 ErstrG ausdrücklich nur diejenigen Bestimmungen des DDR-Markenrechts, in denen die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und der Schutzdauer geregelt waren. § 5 ErstrG hat jedoch keine Einschränkung der Anwendbarkeit des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG zur Folge, weil in dieser Bestimmung des Markengesetzes nicht die Schutzfähigkeitsvoraussetzungen oder die Schutzdauer eingetragener Marken tangiert werden, sondern nur die Zulässigkeit von gegen eingetragene Marken gestellten Löschungsanträgen zeitlich beschränkt wird. Der Schutzentziehungsantrag der Antragstellerin ist somit, soweit er auf die Schutzhindernisse des Freihaltungsbedürfnisses und der fehlenden Unterscheidungskraft gestützt ist, wegen des Ablaufs der zehnjährigen Ausschlussfrist unzulässig.

Die Frage, ob eines der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG vorliegt oder ein entsprechendes Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Schutzbewilligung nach den seinerzeit maßgeblichen Bestimmungen des DDR-WZG vorlag, ist angesichts der Unzulässigkeit des Löschungsantrages einer Entscheidung nicht mehr zugänglich.

Das nach dem Sachvortrag der Antragstellerin (möglicherweise) noch in Betracht zu ziehende Schutzhindernis der sonstigen gesetzlichen Benutzungsverbote (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG), für dessen Geltendmachung die Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG nicht gilt, liegt im vorliegenden Fall nicht vor, obwohl es sich bei "Budweiser Bier" um eine nach dem Lissaboner Ursprungsabkommen (LUA) geschützte geografische Herkunftsbezeichnung handelt, weil dieses Abkommen erst am 25. September 1966 - also nach der Schutzbewilligung für die angegriffene Marke in der DDR - in Kraft getreten ist und, ohne dass es hierauf noch an-

kommt, jedenfalls die Bundesrepublik Deutschland dem LUA auch nicht beigetreten ist.

Die Verordnung Nr. 2081/92 EWG des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Nr 654a) ist angesichts der bereits im Jahre 1960 erfolgten Schutzbewilligung für die angegriffene Marke als Schutzentziehungsgrund ebenfalls offensichtlich unbeachtlich.

Da auch andere Schutzhindernisse ersichtlich nicht vorliegen und die Antragstellerin überhaupt nicht zu erkennen gegeben hat, inwieweit sie den angefochtenen Beschluß für angreifbar hält, konnte die Beschwerde keinen Erfolg haben.

Gründe dafür, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG), liegen nicht vor.

Albert

Kraft

Reker

Bb