



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 62/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 002 839

hier: Teilverlängerung

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

UTS

ist am 1. August 1991 für die verschiedensten Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 22, 35, 39 und 42 eingetragen worden. Als Leitklasse galt die Klasse 39.

Mit Schreiben vom 28. Februar 2001 wurde von der zustellungsbevollmächtigten Patentanwaltskanzlei ein Antrag auf Verlängerung der Schutzdauer der Marke gestellt, der lediglich für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 galt. Sie zahlte am 11. April 2001 die Verlängerungsgebühr. Der für die genannten Klassen erforderliche Verspätungszuschlag wurde vom Patentamt angemahnt. Im Rahmen der nachfolgenden Korrespondenz mit dem Patentamt machte die Zustellungsbevollmächtigte deutlich, daß sie lediglich mit der Verlängerung der Klassen 35 und 42 beauftragt worden sei und ihr Verlängerungsantrag nicht als konkludente Teillösung für die nicht genannten Klassen zu verstehen sei.

Mit weiterem Schreiben des Patentamts vom 25. Juli 2001 wurde der zustellungsbevollmächtigten Patentanwaltskanzlei mitgeteilt, daß ihrem Antrag auf Teilverlängerung nicht stattgegeben werden könne, da sie nicht zur Vertreterin der Marken

inhaberin bestellt worden sei. Zwischenzeitlich hat diese Patentanwaltskanzlei aber auch den Verspätungszuschlag bezahlt und sich mit Schreiben vom 11. September 2001 zum Vertreter bestellt. Sie hat ausdrücklich eine Teillöschung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 22 und 39 und die Verlängerung für die verbleibenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 42, für die bereits eine Verlängerungsgebühr bezahlt worden war, beantragt. Ein neues Dienstleistungsverzeichnis, das auf die Klassen 35 und 42 beschränkt ist, wurde von ihr beigelegt. Der Vertreterin ist eine schriftliche Bestätigung (vom 21. September 2001) über die Durchführung ihres Antrags per Post zugesandt worden. Als neue Leitklasse wurde dort die Klasse 35 genannt.

Mit Schreiben vom 31. Dezember 2001 beantragte die Vertreterin die Verlängerung der Marke auch für die Dienstleistung der Klasse 39. Daraufhin wurde sie in einem formlosen Schreiben des Patentamts vom 15. Februar 2002 darauf hingewiesen, daß dies nicht möglich sei, da die betreffende Marke für diese Klasse gelöscht und ihr dies auch mitgeteilt worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Verlängerung der Marke 2 002 839 für die Klasse 39 beantragt. Sie könne innerhalb der sechs-monatigen Frist des § 47 Abs 3 MarkenG über eine Verlängerung bzw Teilverlängerung verfügen. Da sie noch innerhalb dieser Frist eine (Teil-)Verlängerung auch für die Dienstleistungen der Klasse 39 beantragt habe, könne ihr nicht die Teillöschung entgegengehalten werden. In der mündlichen Verhandlung führte der Vertreter der Markeninhaberin aus, er habe zwar mit Schreiben vom 28. Februar 2001 eine Verlängerung für die Klassen 35 und 42 beantragt, es habe aber immer dem Willen der Markeninhaberin entsprochen, die Klasse 39 zu behalten und damit auch entsprechend zu verlängern. Da mit der Verlängerungsgebühr drei Klassen bezahlt würden und die Leitklasse nach § 47 Abs 4 MarkenG automatisch verlängert werde, sei die Markeninhaberin von einer Verlängerung für die Klassen 35, 42 und 39 ausgegangen. In ihrem Schreiben vom 11. September 2001 sei versehentlich die Löschung der Klasse 39 beantragt worden. Das aber sei gegen

den Willen der Markeninhaberin geschehen und werde damit wegen Irrtums angefochten. Eine entsprechende Bestätigung sei bereits mit der eidesstattlichen Versicherung des holländischen Vertreters eingereicht worden. Die erklärte Teillöschung sei erfolgt, weil das Deutsche Patent- und Markenamt eine Teilverlängerung allein nicht zugelassen habe, sondern vielmehr gleichzeitig die Erklärung einer Teillöschung verlangt habe. Die Abgabe dieser Erklärung sei im Auftrag der Mandantschaft erfolgt, der Wille der Mandantschaft und des holländischen Vertreters sei aber ein anderer gewesen.

II.

Die Beschwerde ist statthaft und auch im übrigen zulässig. Zwar enthält die von der Markeninhaberin angegriffene Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2002 keine Rechtsmittelbelehrung. Dennoch ist ihr Beschlußcharakter zuzubilligen. "Beschlüsse" iSd § 66 Abs 1 Satz 1 MarkenG sind nämlich alle abschließenden Entscheidungen der Markenstellen und -abteilungen, die Rechte von Verfahrensbeteiligten berühren können. Dabei ist der Begriff "Beschluß" hier nicht nur formell, sondern auch materiell zu verstehen. Da das angegriffene Schreiben als Entscheidung zu verstehen ist, die auf einen (Verlängerungs-)Antrag der Verfahrensbevollmächtigten reagiert und diesem Antrag endgültig begegnen will, ohne einen Bescheid erst vorbereiten oder lediglich verfahrensleitend wirken zu wollen, steht das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung dem Beschlußcharakter nicht entgegen.

Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Dem Antrag der Markeninhaberin auf Verlängerung der Marke (auch) für die Dienstleistungen der Klasse 39 ist nämlich zu Recht nicht stattgegeben worden. Die Markeninhaberin hat nicht nur die Verlängerung für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 positiv erklärt, sondern gleichzeitig auch ausdrücklich die Löschung für die fragliche Dienstleistung der Klasse 39 beantragt. Nach § 48 MarkenG wird jedoch auf Antrag des Markeninhabers die Eintragung der Marke jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren, für

die sie eingetragen ist, im Register gelöscht. Die Rechtswirkungen eines solchen Verzichts treten unmittelbar mit Abgabe der Erklärung ein (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 48 Rdnr 4 f und 13 f). Dies ergibt sich sowohl aus dem Wortlaut dieser Vorschrift als auch aus ihrer Entwicklung im gesetzgeberischen Verfahren. Dies hat zur Folge, daß damit ein nachträglicher Widerruf des erklärten Verzichts zwangsläufig ausgeschlossen ist (Ströbele/Hacker, aaO). Entsprechendes gilt für einen Teilverzicht (vgl § 48 Abs 1 MarkenG). Der Verzicht wird damit also nicht erst wirksam, wenn er in das Register eingetragen wird (BGH GRUR 2001, 337, 339 – EASYPRESS). Deshalb kam es im vorliegenden Fall auch nicht auf die Regelung des § 47 MarkenG an, denn diese findet mit ihrem Absatz 4 nur dann Anwendung, wenn entweder lediglich teilweise Gebühren oder die erforderlichen Klassengebühren nicht entrichtet werden. (Selbst wenn man dies anders sehen und – entgegen der allgemein herrschenden Meinung – eine Möglichkeit des Widerrufs anerkennen wollte, hätte ein solcher nach Vollzug der beantragten Löschung, also nach dem 21. September 2001, sicherlich keine Wirkung mehr entfalten können.)

Auch die vom Vertreter der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung erklärte Anfechtung wegen Irrtums führt nicht zu einer Verlängerung der Marke (auch) für die Dienstleistung der Klasse 39. Dabei ist bereits die Möglichkeit der Irrtumsanfechtung nicht unumstritten. Zudem ergibt sich aus dem Verlauf des Verfahrens weder unmittelbar noch über eine Auslegung ein Auseinanderfallen von Wille und Erklärung. Dies braucht jedoch nicht im einzelnen erörtert zu werden, denn auch dann, wenn wegen der Doppelnatur der Verzichtserklärung eine Irrtumsanfechtung gemäß § 119 BGB wegen eines Inhalts- oder Erklärungsirrtums als zulässig angesehen wird (Ströbele/Hacker, aaO, § 48 Rdnr 5; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 48 Rdnr 7 a.E.), liegt jedenfalls keine Anfechtungserklärung innerhalb einer angemessenen Frist vor. Nach § 121 BGB muß die Anfechtung im Falle des § 119 BGB ohne schuldhaftes Zögern, also unverzüglich, erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Weder nach der Abgabe der Teilverzichtserklärung durch den anwaltlichen Vertre-

ter mit Schriftsatz vom 11. September 2001 noch nach der durch das Patentamt vollzogenen Teillöschung vom 21. September 2001 wurde jedoch eine Anfechtungserklärung abgegeben. Das Schreiben vom 31. Dezember 2001, in dem eine Verlängerung der streitbefangenen Klasse 39 beantragt wird, lässt weder unmittelbar noch mittels Auslegung eine Irrtumsanfechtung erkennen. Auch der Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2002 wurde nicht mit einer Anfechtungserklärung beantwortet. Entsprechendes gilt für das Beschwerdeverfahren, das mit Einlegung der Beschwerde am 14. März 2002 begonnen hat. In den zur Begründung der Beschwerde eingereichten Schriftsätzen vertritt die Markeninhaberin den Standpunkt, jedenfalls Anspruch auf eine Verlängerung der Marke nach Maßgabe des § 47 MarkenG zu haben sowie eine Teillöschung für die Dienstleistungen der Klasse 39 gerade nicht beantragt zu haben. Letzterer Behauptung widerspricht, wie bereits dargelegt, der ausdrückliche schriftliche Vortrag ihrer Vertreter vor dem Patentamt. Im übrigen finden sich auch im schriftlichen Beschwerdevortrag keine Hinweise für ein Auseinanderfallen von Wille und Erklärung bei Abgabe der Teillöschungserklärung für die Dienstleistungen der Klasse 39. Eine Irrtumsanfechtung wurde erst in der mündlichen Verhandlung vom 12. Mai 2004 erklärt. Angesichts des dargestellten zeitlichen Ablaufs ohne jeglichen Hinweis auf das Vorliegen eines Irrtums entspricht der Zeitpunkt dieser Erklärung nicht mehr dem Erfordernis, daß eine Anfechtungserklärung unverzüglich abzugeben sei. Dies gilt um so mehr, als seit Abgabe des Teillöschungsverzichts zum einen verschiedenste Schriftsätze ausgetauscht wurden und zum anderen eine eindeutige Bestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts über die vollzogene (Teil-)Löschung unangefochten geblieben ist.

Damit hatte der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund mehrmals Kenntnis erlangt, ohne eine entsprechende Irrtumsanfechtung abzugeben. Die Beschwerde war nach alledem als unbegründet zurückzuweisen.

Albert

Reker

Eder

Pü