



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 258/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 12 098.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 1. Dezember 1995 die Wortmarke

INTEGRA

für folgende Dienstleistungen eingetragen worden:

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bauwesen; Reparaturwesen, soweit in Klasse 37 enthalten; Installationsarbeiten, soweit in Klasse 37 enthalten“.

Aufgrund eines Widerspruchs aus der Marke 2 902 043 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch Beschluss vom 27. April 1998 - bestätigt durch Erinnerungsbeschluss vom 17. Januar 2002 - die teilweise Löschung der streitgegenständlichen Marke hinsichtlich der Dienstleistungen

„Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“

angeordnet. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde ist durch Beschluss vom 11. Februar 2003 zurückgewiesen worden (33 W (pat) 226/02).

Nach der am 4. April 2003 eingetretenen Rechtskraft der patentgerichtlichen Entscheidung hat der Markeninhaber mit Schreiben vom 15. September 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die streitgegenständliche Marke wieder für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ einzutragen, und eine entsprechende Einwilligungserklärung der ursprünglich Widersprechenden vom 12. Juli 2003 vorgelegt.

Die Markenabteilung 3.1 hat den Antrag auf nachträgliche Eintragung dieser Dienstleistungen mit Beschluss vom 14. Juli 2004 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt an den rechtskräftigen Beschluss im Widerspruchsverfahren und die damit verbundene Teillöschung gebunden sei. Selbst wenn sich die Parteien - wie vorliegend - nachträglich außeramtlich geeinigt hätten, komme eine Registeränderung nicht in Betracht. Nur ausnahmsweise könne im Wege einer Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG die im Widerspruchsverfahren ganz oder teilweise gelöschte Marke wieder aufleben, soweit Gründe außerhalb der eigentlichen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vorlägen, die in dem routinemäßigen Widerspruchsverfahren vor dem Amt nicht berücksichtigt werden konnten. Eine Eintragungsbewilligungsklage sei nur innerhalb von 6 Monaten nach Rechtskraft des Widerspruchsbeschlusses möglich; diese Frist sei bereits am 4. Oktober 2003 verstrichen gewesen. Auch wenn die Einwilligungserklärung - innerhalb von 6 Monaten - von der vormals Widersprechenden zu dem Zweck abgegeben worden sei, um eine Eintragungsbewilligungsklage zu vermeiden, rechtfertige das aus der Sicht der Markenabteilung nicht, das Register antragsgemäß zu ändern. Es existiere keine gesetzliche Regelung für die gewünschte Änderung, zumal Berichtigungen des Registers in § 45 MarkenG abschließend geregelt seien und der vorliegende Sachverhalt nicht darunter falle.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Im Beschwerdeverfahren hat er sich zur Sache nicht geäußert. Im Verfahren vor der Markenabteilung hatte er vorgetragen, dass eine Einwilligungserklärung der ursprünglich Widersprechenden bereits vor Ablauf der 6-monatigen Frist zur Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage beim Bundespatentgericht eingereicht worden sei. Diese Einwilligungserklärung sei von der Beschwerdegegnerin aus-

drücklich zur Vermeidung einer Eintragungsbewilligungsklage abgegeben worden. Die außergerichtliche Einigung der Parteien habe ja gerade die Eintragungsbewilligungsklage vermeiden sollen und ersetze in verfahrensrechtlicher Hinsicht eine Entscheidung eines mit der Eintragungsbewilligungsklage befassten Gerichts. Auch nach Rechtskraft des im Widerspruchsverfahren ergangenen Beschlusses müsse eine vor Ablauf der 6-Monatsfrist erfolgte außergerichtliche Einigung der Parteien zu einer Wiedereintragung gelöschter Waren und Dienstleistungen führen.

Der Senat hat den Markeninhaber in einem Zwischenbescheid auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten hingewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Die Markenabteilung hat den Antrag des Markeninhabers auf nachträgliche Eintragung der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ in das Dienstleistungsverzeichnis der Marke 395 12 098 zu Recht zurückgewiesen. Eine Rechtsgrundlage für die beantragte Änderung besteht nicht.

Im Markengesetz ist es grundsätzlich nicht vorgesehen, dass aufgrund rechtskräftiger Entscheidungen im Widerspruchsverfahren vollzogene Teillöschungen von Marken - wie hier - nachträglich wieder rückgängig gemacht werden. Dies ergibt sich, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, bereits daraus, dass das Markenregister der Öffentlichkeit zugänglich ist und die Aufgabe hat, auch Dritte über bestehende Rechte zu unterrichten. Die Möglichkeit nachträglicher Erweite-

rungen eines Schutzrechts würde dem Prioritätsprinzip widersprechen und zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führen.

Eine Ausnahme davon enthält lediglich § 44 MarkenG, wonach im Wege einer Eintragungsbewilligungsklage eine im Widerspruchsverfahren ganz oder teilweise gelöschte Marke ganz oder teilweise wieder eingetragen werden kann. Dies gilt grundsätzlich aber nur dann, wenn der im Widerspruchsverfahren unterlegene Markeninhaber Gründe vorträgt, die wegen der sachlich nur beschränkten Prüfung von der Markenstelle bzw. dem Bundespatentgericht im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden konnten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 44 Rdz 5). Diese Eintragungsbewilligungsklage kann gemäß § 44 Abs 2 MarkenG nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung, mit der die Eintragung gelöscht worden ist, erhoben werden. Vorliegend wurde der Beschluss des Bundespatentgerichts am 4. April 2003 rechtskräftig, so dass die Frist zur Eintragungsbewilligungsklage am 4. Oktober 2003 endete. Diese Frist wurde im vorliegenden Fall nicht gewahrt.

Soweit der Markeninhaber demgegenüber darauf hingewiesen hat, dass bereits am 15. Juli 2003 beim beschließenden Senat eine Einwilligungserklärung der Beschwerdegegnerin eingereicht worden sei, wonach diese sich mit der Neueintragung für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ einverstanden erkläre, rechtfertigt dies nicht die beantragte Registeränderung. Denn diese außergerichtliche Einigung kann - unabhängig von einzuhaltenden Fristen - die gemäß § 44 Abs 3 MarkenG vorgesehene „Entscheidung“ eines Gerichts nicht ersetzen. Allenfalls ein gerichtlicher Vergleich könnte einer entsprechenden Entscheidung gleichgestellt werden (vgl. RPA 12. BS Mitt 1942, 186, Busse/Starck Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 6 Rdz 8 Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 44 Rdz 22). Hieran ist auch künftig festzuhalten. Denn § 44 MarkenG enthält eine enge Ausnahmeregelung, die es verbietet, die Wirkung rechtskräftiger Entscheidungen in das Belieben der Beteiligten zu stellen. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Eintragungsbewilligungsklagen nur unter den

engen, an Sinn und Zweck des § 44 MarkenG orientierten Voraussetzungen, insbesondere also zur Geltendmachung einer nur begrenzten Zahl von Klagegründen, möglich. Eine Ausdehnung dieser Ausnahmeregelung über die in § 44 MarkenG vorgesehenen Fälle hinaus ist nicht zulässig.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

Cl