



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 16/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 106 841

**(hier: Antrag auf Inanspruchnahme der Priorität einer ausländischen
Vor Anmeldung)**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. März 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2017 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

St. Bartholomäus

ist am 27. Juli 2016 angemeldet und am 8. August 2016 unter der Nummer 30 2016 106 841 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 32: Biere; alkoholfreie Biere; Biermischgetränke; alkoholfreie Getränke.

Mit Schriftsatz vom 21. September 2016, beim DPMA per Telefax eingegangen an demselben Tag, hat die Markeninhaberin erklärt, die Priorität der am 15. Februar 2016 in der Volksrepublik China angemeldeten Marke Nr. 19099419 in Anspruch nehmen zu wollen.

Mit am 18. Oktober 2016 zugestellten Schreiben vom 13. Oktober 2016 hat das DPMA die Markeninhaberin aufgefordert, binnen zwei Monaten eine (unbeglaubigte) Abschrift der chinesischen Voranmeldung einschließlich einer deutschen Übersetzung einzureichen. Am 18. November 2016 hat die Markeninhaberin die Anmeldeunterlagen und die Eingangsbestätigung des chinesischen Markenamts jeweils mit deutscher Übersetzung eingereicht. Ausweislich dieser Unterlagen ist

beim chinesischen Markenamt am 15. Februar 2016 das Wortzeichen „St. Bartholomäus“ für die Waren „Biere; alkoholfreie Biere; Biermischgetränke; alkoholfreie Getränke“ der Klasse 32 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 25. Januar 2017 hat die Markenabteilung des DPMA den Antrag auf Anerkennung der Priorität der chinesischen Voranmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Begehren der Markeninhaberin könne als Antrag auf Berichtigung des Registers wegen offensichtlicher Fehler gemäß § 45 MarkenG ausgelegt werden. Ein solcher offensichtlicher Fehler habe im Zeitpunkt der Eintragung nicht vorgelegen, da zum damaligen Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen sei, dass eine Priorität beansprucht werden würde. Weder sei im Anmeldeformular das entsprechende Feld angekreuzt worden, noch habe eine entsprechende Erklärung oder die Abschrift der früheren Anmeldung vorgelegen. Die Eintragung sei daher willentlich in Übereinstimmung mit der erkennbaren Sach- und Rechtslage erfolgt und habe nicht auf einer fehlerhaften Wahrnehmung oder einem Übertragungsversehen beruht. Eine sonstige Rechtsgrundlage für das Begehren der Markeninhaberin sei nicht erkennbar. Die ausländische Priorität könne nur in einem Anmeldeverfahren in Anspruch genommen werden, denn § 34 MarkenG spreche stets vom „Anmelder“ als Anspruchsberechtigtem und nicht vom „Inhaber der eingetragenen Marke“. Auch § 3 Abs. 2 MarkenV gehe von der Inanspruchnahme der Priorität „in der Anmeldung“ aus. Dies sei vorliegend jedoch nicht geschehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Ansicht, es handele sich nicht um einen Antrag auf Registerberichtigung, sondern um die Erklärung der Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität. Dafür habe sie alle Fristen eingehalten. Die Anmeldung ihrer deutschen Marke sei innerhalb der Sechsmonatsfrist nach der chinesischen Voranmeldung gemäß Art. 4 C PVÜ erfolgt. Die Inanspruchnahme der Priorität sei innerhalb der Zweimonatsfrist nach § 34 Abs. 3 Satz 1 MarkenG gegenüber dem DPMA erklärt worden. Es finde sich

weder im PVÜ noch im MarkenG eine Regelung, wonach die Priorität nach der Markeneintragung nicht mehr in Anspruch genommen werden könne.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom
25. Januar 2017 aufzuheben.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil es sich vorliegend um eine ungeklärte Rechtsfrage handele.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Die Markeninhaberin hat die Priorität der am 15. Februar 2016 in der Volksrepublik China angemeldeten Marke Nr. 19099419 gemäß Art. 4 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) i. V. m. § 34 Abs. 1 MarkenG wirksam in Anspruch genommen.

1. Die Voranmeldung in der Volksrepublik China ist vorschriftsmäßig am 15. Februar 2016 hinterlegt worden (§ 34 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 4 A Abs. 1 PVÜ). Die Volksrepublik China ist seit dem 19. Dezember 1984 Vertragsstaat der PVÜ. Deren Regelungen sind seit dem 19. März 1985 dort in Kraft.

2. Die inländische Nachanmeldung ist am 27. Juli 2016 und damit innerhalb der sechsmonatigen Prioritätsfrist erfolgt (Art. 4 C Abs. 1 PVÜ). Denn diese Frist hat am Anmeldetag der ausländischen Voranmeldung, dem 15. Februar 2016, zu

laufen begonnen und ist erst am 15. August 2016 abgelaufen (Art. 4 C Abs. 2 PVÜ).

3. Die Nachanmeldung stimmt sowohl im Hinblick auf Anmelder und Marke als auch hinsichtlich der beanspruchten Waren mit der chinesischen Voranmeldung vollständig überein.

4. Die Markeninhaberin hat am 21. September 2016 unter Angabe des ausländischen Aktenzeichens sowie Zeit und Staat der Voranmeldung gegenüber dem DPMA erklärt, von der Priorität der identischen chinesischen Voranmeldung am 15. Februar 2016 Gebrauch machen zu wollen. Diese Erklärung ist innerhalb der Zweimonatsfrist gemäß § 34 Abs. 3 Satz 1 MarkenG i. V. m. Art. 4 D Abs. 1 PVÜ abgegeben worden, denn diese hat mit der Anmeldung der deutschen Marke am 27. Juli 2016 zu laufen begonnen und ist erst am 27. September 2016 abgelaufen.

5. Die Markeninhaberin, die mit am 18. Oktober 2016 zugestellten Schreiben des DPMA vom 13. Oktober 2016 gemäß § 34 Abs. 3 Satz 2 MarkenG aufgefordert worden ist, binnen zwei Monaten eine (unbeglaubigte) Abschrift der chinesischen Voranmeldung einschließlich einer deutschen Übersetzung einzureichen, ist dieser Aufforderung fristgerecht nachgekommen, indem sie am 18. November 2016 die Anmeldeunterlagen und die Eingangsbestätigung des chinesischen Markenamts jeweils mit deutscher Übersetzung eingereicht hat.

6. Entgegen der Ansicht der Markenabteilung wird die fristgemäß erklärte Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der chinesischen Voranmeldung nach Art. 4 PVÜ i. V. m. § 34 MarkenG nicht dadurch ausgeschlossen, dass diese Erklärung nicht mehr im Anmeldeverfahren, sondern erst nach der Eintragung der inländischen Nachanmeldung in das Markenregister erfolgt ist.

Die Frist von zwei Monaten zur Erklärung der Inanspruchnahme der Priorität einer ausländischen Voranmeldung gemäß § 34 Abs. 3 Satz 1 MarkenG i. V. m. Art. 4 D Abs. 1 PVÜ war am 21. September 2016, dem Tag der Prioritätsbeanspruchung, noch nicht verstrichen. Ihr Lauf ist mit der Eintragung der deutschen Marke am 8. August 2016 auch nicht vorzeitig beendet worden.

Ein vorzeitiger Ablauf dieser Inanspruchnahmefrist durch die Eintragung der Nachanmeldung kann nicht daraus hergeleitet werden, dass § 34 MarkenG vom „Anmelder“ als Anspruchsberechtigtem spricht oder dass § 3 Abs. 2 MarkenV die Inanspruchnahme der Priorität „in der Anmeldung“ erwähnt. Denn die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Markenanmeldung setzt selbstverständlich die Einleitung eines Anmeldeverfahrens für die inländische Kennzeichnung voraus. Daraus folgt aber nicht, dass die Inanspruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung nur im noch laufenden Anmeldeverfahren der Nachanmeldung möglich ist und nach ihrer Eintragung vor Ablauf der Frist ausgeschlossen ist.

Entscheidend ist allein, ob die Zweimonatsfrist des § 34 Abs. 3 Satz 1 MarkenG zur Abgabe der Inanspruchnahmeerklärung abgelaufen ist. Denn diese gesetzlich vorgesehene Frist, die dem Anmelder ersichtlich zur Überlegung eingeräumt worden ist, ob er eine Priorität in Anspruch nehmen will, kann nicht durch das DPMA mittels vor Fristablauf verfügbarer Eintragung verkürzt werden.

Eine gegenteilige Auffassung würde gegen das Gesetz verstoßen sowie Rechtsunsicherheit für den Anmelder bewirken, weil er regelmäßig keinen Einfluss darauf hat, wann seine Anmeldung in das Register eingetragen wird, so dass er sich auf eine gekürzte Frist nicht einstellen kann. Im Übrigen misst das Gesetz dem Anmeldetag auch für ein eingetragenes oder erteiltes Schutzrecht Bedeutung zu (vgl. z. B. §§ 6 Abs. 2, 9 MarkenG). Daher wird der Lauf der Frist auch durch die das Anmeldeverfahren abschließende Markeneintragung nicht vorzeitig beendet (vgl.

zum vergleichbaren Fall im Gebrauchsmusterrecht: BPatGE 32, 71, 72 ff. = GRUR 1991, 752 = BIPMZ 1991, 311).

Kortge

Kätker

Schödel

prä