



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 103/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 60 043

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die ursprünglich für die Dienstleistungen

35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

36: Finanzwesen

42: Rechtsberatung und –vertretung

am 16. Mai 2001 eingetragene, inzwischen gelöschte Marke Nr 300 60 043

JCA
Juris Consult Alliance

sind aus den Marken 300 18 471 "JuroConsult", 398 52 768 "juris" und 399 27 827 Wortbildmarke "Allianz" Widersprüche eingelegt worden.

Mit Schriftsatz vom 17. Februar 2003 beantragte der Beschwerdeführer, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt zu ändern:

"Dienstleistungsklasse 35:

Zu streichen sind: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung

Einzufügen ist: Rechtsberatung mit direktem Bezug zu Unternehmensbewertung, Unternehmensverwaltung, Unternehmens-

recht und -beteiligung, Vertragsrevision und Geschäftsführung

Dienstleistungsklasse 36 (Finanzwesen):

Diese Dienstleistungsklasse ist ersatzlos zu streichen."

Mit Schriftsatz vom 26. Februar 2003 ergänzte der Beschwerdeführer sein Schreiben dahingehend, dass es zur Klasse 35 heißen müsse:

"Zu streichen sind: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung

Einzufügen ist: Rechtsberatung mit direktem Bezug je zu Unternehmensbewertung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensrecht und -beteiligung sowie zur Vertragsrevision und Geschäftsführung"

Die Markenstelle verstand die Einfügung als Einschränkung der Dienstleistungen "Rechtsberatung und -vertretung" und somit als Einschränkung der Klasse 42, da diese Dienstleistungen nach dem Wortlaut der amtlichen Klasseneinteilung in der Klasse 42 aufgeführt werden.

Mit Schreiben vom 27. Februar 2003 teilte die Markenstelle dem Beschwerdeführer und den Widersprechenden die vorgenommene Teillöschung und den Fortfall der Klassen 35 und 36 mit.

Mit Schreiben vom 6. März 2003 beantragte der Beschwerdeführer, die vorgenommene Teillöschung zu korrigieren. Die Klasse 35 sollte nicht fortfallen, sondern ergänzt bzw geändert werden, die Vorgaben der Klasse 42 (Rechtsberatung und Vertretung) sollten unberührt bleiben. Fortfallen sollte ausschließlich die Klasse 36.

Mit Schriftsatz vom 10. März 2003 wurde der Widerspruch aus der Wortbildmarke 399 27 827 "Allianz" mit der Begründung zurückgenommen, dass die Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der Vereinbarung mit der Widersprechenden entspreche.

Mit Schreiben vom 20. März 2003 lehnte die Markenstelle für Klasse 42 eine Korrektur des Registers ab, da die Teillöschung ausnahmslos antragsgemäß erfolgt sei, worauf der Beschwerdeführer nochmals wiederholt um Korrektur bat, da nur die Klasse 35 präzisiert werden sollte, nicht die Klasse 42.

Mit – inzwischen rechtskräftigem - Beschluss vom 25. Juni 2003 hat die Markenstelle für Klasse 42 die Marke des Beschwerdeführers aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 398 52 768 gelöscht, wobei sie im Beschluss auf Seiten der angegriffenen Marke lediglich die Dienstleistungen "Rechtsberatung mit direktem Bezug je zu Unternehmensbewertung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensrecht und -beteiligung sowie zur Vertragsrevision und Geschäftsführung" berücksichtigt hat. Das Verfahren über den Widerspruch aus der Marke 300 18 471 "JuroConsult" wurde ausgesetzt.

Die Marke des Beschwerdeführers wurde daraufhin auf Grund dieses Beschlusses gelöscht.

Mit Schreiben vom 30. März 2004 kommt der Beschwerdeführer erneut auf seinen Korrekturantrag zurück. Er ist der Ansicht, dass die Klasse 42 von der Einschränkung des Verzeichnisses unberührt geblieben ist und die Marke daher noch für die Dienstleistungen der Klasse 42 "Rechtsberatung und –vertretung" geschützt sei.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 30. April 2004 wurde der Antrag des Inhabers der gelöschten Marke, das Dienstleistungsverzeichnis der aufgrund rechtskräftigen Beschlusses der Markenstelle vom 25. Juni 2003 bereits gelöschten Marke zu berichtigen, zurückgewiesen.

Der Antrag sei unbegründet. Gemäß § 45 Abs 1 MarkenG könnten auf Antrag oder von Amts wegen Berichtigungen von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern oder sonstigen offensichtlichen Unrichtigkeiten geändert werden. Berichtigungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses seien nur im Rahmen des ursprünglichen Anmeldebegehrens möglich. In einer - jederzeit möglichen – Einschränkung sei regelmäßig ein Verzicht auf die nicht mehr enthaltenen Waren und Dienstleistungen zu sehen, der einen Rückgriff auf das frühere umfangreichere Verzeichnis ausschließe. Habe demnach der Inhaber der angegriffenen inzwischen gelöschten Marke die Streichung der Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" und die präzisierende Einfügung

"Rechtsberatung mit direktem Bezug je zu Unternehmensbewertung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensrecht und -beteiligung sowie zur Vertragsrevision und Geschäftsführung"

beantragt, seien die Dienstleistungen der Klasse 35 durch solche der Klasse 42 ersetzt worden, da Rechtsberatungs- und –Vertretungsdienstleistungen, auf welchem Teil- oder Spezialgebiet auch immer, ausschließlich in die Klasse 42 fielen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die vorliegende Beschwerde mit dem Antrag,

1. die Marke 300 60 043.7 wird wieder eingetragen für die Klasse 42 Rechtsberatung und Vertretung
2. der Beschluss des DPMA vom 30. April 2004 wird aufgehoben, die Kosten des Verfahrens trägt die Beschwerdegegnerin

und hilfsweise, das Deutsche Patent- und Markenamt zu verpflichten, das Widerspruchsverfahren gegen die Marke "JCA Juris Consult Alliance", AZ 300 60 043.7/42 insoweit wieder aufzunehmen, als es be-

züglich der Warenklasse 42 "Rechtsberatung und Vertretung" noch nicht entschieden ist.

Beschwerdegegnerin sei das DPMA. Die Parteien stritten sich über die Berichtigung einer Eintragung betreffend die – mittlerweile gelöschte – Marke 300 60 043. Aufgrund einer Vorrechtsvereinbarung mit der aus der Marke 399 27 827 "Allianz" Widersprechenden habe der Beschwerdeführer auf die Dienstleistungen der Klasse 36 verzichtet und die der Klasse 35 eingeschränkt. Entgegen diesem Antrag habe das DPMA die Klassen 35 und 36 ganz gestrichen und die Klasse 42 teilweise gelöscht. Mit Beschluss vom 25. Juni 2003 sei die Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 398 52 768 für die Dienstleistungen "Rechtsberatung mit direktem Bezug je zu Unternehmensbewertung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensrecht und -beteiligung sowie zur Vertragsrevision und Geschäftsführung" gelöscht worden. Die dagegen eingelegte Beschwerde habe er aufgrund einer Einigung mit der Widersprechenden zurückgenommen. Sein Korrekturantrag sei mit Beschluss vom 30. April 2004, gegen den sich die Beschwerde richte, endgültig zurückgewiesen worden. Mit Beschluss vom 25. Juni 2003 sei (nur) die Löschung der Dienstleistungen "Rechtsberatung mit direktem Bezug je zu Unternehmensbewertung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensrecht und -beteiligung sowie zur Vertragsrevision und Geschäftsführung" vorgenommen worden. Wäre die Klasseneinteilung antragsgemäß erfolgt, würde noch immer die Klasse 42 "Rechtsberatung und Vertretung" bestehen. Durch die fehlerhafte Vornahme der Inhaltsänderung allerdings sei nun die Marke komplett weggefallen. Die komplette Löschung resultiere aus der fehlerhaften Inhaltsänderung entgegen dem ursprünglichen Antrag des Beschwerdeführers. Der Beschwerde sei daher statt zu geben.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2004 und 18. Februar 2005 teilte der Senat dem Beschwerdeführer mit, dass weder die Widersprechenden noch das DPMA am vorliegenden Beschwerdeverfahren beteiligt seien und dass die Entscheidung über den Umfang des noch zu berücksichtigenden Dienstleistungsverzeichnisses

zwangsläufig Bestandteil der inzwischen rechtskräftigen Entscheidung über den Widerspruch und die Verwechslungsgefahr gewesen sei.

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

II.

Gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2004, mit dem der Antrag des Inhabers der (gelöschten) Marke 300 60 043, das Dienstleistungsverzeichnis zu berichtigen, zurückgewiesen worden ist, ist die Beschwerde statthaft (§ 66 Abs 1, 165 Abs 5 MarkenG). Sie wurde auch form- und fristgerecht eingelegt. Es handelt sich dabei um ein einseitiges Verfahren, denn der Präsident des Patentamts erlangt lediglich im Falle der Beteiligung nach § 68 MarkenG die Stellung eines Beteiligten.

Die Beschwerde hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Da die Einschränkung des Verzeichnisses während des Widerspruchsverfahrens vorgenommen wurde und auch die ersten Korrekturanträge im Widerspruchsverfahren gestellt wurden, war die Markenstelle nach § 56 Abs 2 MarkenG grundsätzlich für den Berichtigungsantrag zuständig. Nachdem zum Zeitpunkt der Entscheidung das Widerspruchsverfahren allerdings bereits abgeschlossen war, mag hier zweifelhaft sein, ob es sich bei dem angegriffenen Beschluss noch um eine Entscheidung im Eintragungsverfahren handelt. Selbst wenn insoweit eine unzuständige Stelle innerhalb des DPMA entschieden hätte, zwingt dies jedoch nicht zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache nach § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG, sondern das Gericht kann auch bei einem wesentlichen Verfahrensmangel wie bei einer Entscheidung durch unzuständige Stellen (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 70 Rdn 15) in der Sache selbst entscheiden. Nachdem es sich nicht um eine Ermessensentscheidung handelt, sieht der Senat auch für den Fall, dass die Markenabteilung für die Entscheidung über den

Berichtigungsantrag zuständig gewesen wäre, keinen Anlass, die Sache an das Amt zurückzuverweisen, so dass die Frage der Zuständigkeit der Markenstelle letztlich dahingestellt bleiben kann.

Der Berichtigung des Dienstleistungsverzeichnisses durch Wiedereintragung der Marke für "Rechtsberatung und -vertretung" steht bereits der (inzwischen rechtskräftige) Beschluss vom 25. Juni 2003 entgegen, nach dem die Marke in vollem Umfang aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 398 52 768 gelöscht worden ist. Auch wenn der Beschluss vom eingeschränkten Verzeichnis ausging, kann man ihn nicht so interpretieren, dass nur eine Teillöschung ausgesprochen worden wäre. Nach dem Tenor der Entscheidung war die Marke vollständig zu löschen. Auch die Gründe gehen von einer vollständigen Löschung aus.

Die Annahme des Prüfers, dass die Einschränkung in Klasse 42 wirksam war, ist auch nicht offensichtlich falsch, so dass der Beschluss möglicherweise nur als Teillöschung anzusehen wäre. Vielmehr konnte die Eingabe vom 17. Februar 2003 durchaus so aufgefasst werden, dass die Klasse 36 ganz gestrichen und die Rechtsberatung, die ursprünglich in Klasse 42 aufgeführt war, nun spezifiziert und (fälschlicherweise) der Klasse 35 zugeordnet wurde. Da die „Rechtsberatung“ nicht vollständig weggefallen ist, erklärt sich auch das Fehlen des Satzes, dass die Klasse 42 ersatzlos gestrichen wird. Ob dies hinreichend deutlich war oder vor der Teillöschung eine Nachfrage durch das DPMA erforderlich gewesen wäre, kann dahingestellt bleiben. Die Frage, ob der Prüfer seiner Entscheidung ein zutreffendes Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt hat, und ob die vollständige Löschung der Marke gerechtfertigt war, hätte bereits in einem Rechtsmittelverfahren gegen den Kollisionsbeschluss vom 25. Juni 2003 geprüft werden müssen. Die Beschwerde gegen diesen Kollisionsbeschluss hat die Beschwerdeführerin jedoch zurückgenommen, so dass die Anordnung der vollständigen Löschung der Marke rechtskräftig wurde. Im Übrigen gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass der Prüfer bei den Dienstleistungen "Rechtsberatung und -vertretung" die Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke anders be-

urteilt hätte, wenn er seiner Entscheidung das nach Ansicht der Beschwerdeführerin zutreffende Verzeichnis zu Grunde gelegt hätte. Spätestens nach Rechtskraft des Kollisionsbeschlusses war die Löschung der Marke vorzunehmen, so dass bereits aus diesem Grund eine (Wieder-) Eintragung der Marke für "Rechtsberatung und -vertretung" nicht mehr möglich ist.

Darüber hinaus können nach § 45 MarkenG nur solche Fehler berichtigt werden, die nicht dem Willen des Handelnden entsprechen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl § 45 Rdn 4). Da die Markenstelle bewusst die Dienstleistungen der Klasse 42 teilweise gelöscht hat, da sie der Auffassung war, dass insoweit ein Teilverzicht auf diese Dienstleistungen eindeutig erklärt worden ist, scheidet eine Berichtigung nach § 45 MarkenG aus. Selbst wenn es sich insoweit wegen fehlender Eindeutigkeit der abgegebenen Verzichtserklärung um eine eigenmächtige Änderung des Dienstleistungsverzeichnisses gehandelt haben sollte, könnte das Verzeichnis nicht berichtigt werden, wenn die Änderung bewusst und gewollt vorgenommen worden ist; sie wäre lediglich binnen Jahresfrist mit Erinnerung bzw Beschwerde anfechtbar (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl § 45 Rdn 10). Insofern fehlt es jedoch an der rechtzeitigen Einlegung eines Rechtsmittels einschließlich einer Gebührenzahlung.

Dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers war nicht stattzugeben. Beschwerdegegenstand ist der angefochtene Beschluss, also die Zurückweisung des Antrags, die Marke mit den Dienstleistungen "Rechtsberatung und -vertretung" einzutragen. Der Hilfsantrag, das deutsche Patent- und Markenamt zu verpflichten, das Widerspruchsverfahren gegen die Marke 300 60 043 insoweit wieder aufzunehmen, als es bezüglich der Warenklasse 42 noch nicht entschieden ist, ist daher bereits unzulässig.

Soweit die Beschwerdeführerin meint, die Kosten des Verfahrens seien dem Patent- und Markenamt aufzuerlegen, kann dem nicht gefolgt werden. Abgesehen davon, dass in einem – wie hier - einseitigen Verfahren eine solche Kostenauf-

legung keine rechtliche Grundlage hat, leidet die Entscheidung der Markenstelle auch nicht an einem Mangel, der aus Billigkeitsgründen eine Kostenauflegung rechtfertigen würde.

Kliems

Sredl

Bayer

Na