



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 139/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 23 149

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

am 13. Dezember 2006

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird Ziff. 1) des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2005 aufgehoben, soweit damit die Marke 301 23 149 wegen des Widerspruchs aus der Marke 792 651 wegen der Waren „Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten)“ gelöscht worden ist.
2. Die Erstattung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 23 149

Benny

für die Waren der Klasse 28:

„Spiele; Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Christbaumschmuck“

ist beschränkt auf die Waren „Spiele, Spielzeug und Christbaumschmuck“ Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 792 651

Bernie

eingetragen u. a. für die Waren der Klasse 28:

„Spielwaren“.

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch die angegriffene Marke durch Beschluss vom 16. August 2005 vollständig gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr, die die Löschung der jüngeren Marke rechtfertige, und diese Beurteilung im Weiteren näher begründet.

Die Beschwerde des Markeninhabers richtet sich ausschließlich gegen die Löschung der angegriffenen Marke im Hinblick auf die für sie geschützten Waren „Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten)“. Er ist der Auffassung, die Marke habe insoweit nicht gelöscht werden dürfen, weil der Widerspruch nur beschränkt eingelegt gewesen sei und sich insbesondere nicht gegen die Waren „Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten)“ gerichtet habe.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der Löschung der Waren „Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten)“ aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Sache nach jedoch derselben Ansicht wie der Markeninhaber. Den hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat sie zurückgenommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere statthaft, obwohl der Markenstelle ein Fehler unterlaufen ist, der grundsätzlich der Berichtigung des Tenors der angefochtenen Entscheidung nach § 42 S. 1 VwVfG zugänglich ist. Nach dieser Vorschrift können Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten jederzeit berichtigt werden. Hier bestehen jedoch Bedenken gegen eine derartige Berichtigung, weil der Fehler der Markenstelle nicht offenbar im Sinne dieser Vorschrift ist. Für den vergleichbaren Fall von Tenorierungsfehlern wird angenommen, dass diese dann nicht offenbar sind, wenn sich das Versehen des Gerichts nicht irgendwie aus den Entscheidungsgründen ergibt (BAG BB 2001, 2380; Zöller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 319 Rn. 7). So liegt der Fall auch hier. Der Begründung des Beschlusses ist zwar zu entnehmen, dass die Markenstelle lediglich die Ähnlichkeit der Waren „Spiele, Spielzeug und Christbaumschmuck“ einerseits und „Spielwaren“ andererseits geprüft hat. Unklar und daher nicht „offenbar“ ist jedoch, ob die Markenstelle damit die originäre Beschränkung des Wi-

derspruchs auf diese Waren berücksichtigen wollte, ohne dies im Tenor zum Ausdruck zu bringen, oder ob sie die Beschränkung des Widerspruchs übersehen und – die angesichts der ausgesprochen Löschung der Marke hinsichtlich aller Waren dann erforderlichen - Ausführungen zur Ähnlichkeit der übrigen Waren, gegen die allerdings kein Widerspruch eingelegt worden war, versäumt hat.

Die Beschwerde ist auch begründet. Die Markenstelle hat die Löschung des angegriffenen Zeichens rechtsfehlerhaft über den Umfang des Widerspruchs hinaus angeordnet (vgl. BGH GRUR 1998, 938, Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rn. 59). Da eine Fehlerhaftigkeit des Beschlusses im Übrigen weder angegriffen noch sonst feststellbar ist, ist die angegriffene Entscheidung wie aus dem Tenor ersichtlich zu ändern.

Soweit die zu Ziff. 1) ausgesprochene Löschung der Marke auch die Waren „elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate“ erfasst hat, die ebenfalls nicht vom Widerspruch umfasst waren, richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers dagegen nicht. Das Gericht sieht sich seinerseits gemäß § 308 Abs. 1 ZPO in entsprechender Anwendung daran gehindert, über den Umfang der eingelegten Beschwerde hinaus zu entscheiden.

2. Daneben ist wegen der fehlerhaften Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, § 71 Abs. 3 MarkenG, da die Einlegung der Beschwerde durch den Markeninhaber ursächlich auf die fehlerhafte Sachbehandlung zurückzuführen ist.

gez.

Unterschriften