



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 19/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 64 846

hier: Berichtigung

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Juli 2009 unter Mitwirkung der Richterin Kopacek als Vorsitzende und der Richter Dr. Kortbein und Kruppa

beschlossen:

1. Auf den Berichtigungsantrag der Beschwerdeführerin nach § 80 Abs. 1 MarkenG wird der Beschluss des 29. Senats vom 6. Mai 2009 auf Seite 50 unter Punkt 2.2.2. berichtigt wie folgt:
" ... "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern" ... ".
2. Im Übrigen wird der Berichtigungsantrag zurückgewiesen.

Gründe

I.

Durch Beschluss vom 6. Mai 2009 hat der 29. Senat über die Beschwerde der Löschantragstellerin gegen den ihren Löschantrag zurückweisenden Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2004 wie folgt entschieden:

"1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2004 wird aufgehoben, soweit der Löschungsantrag für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern"

zurückgewiesen wurde. Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der Eintragung der Marke 398 64 846 anzuordnen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen."

Bezüglich des am 19. Juni 2009 der Beschwerdeführerin zugestellten Beschlusses des Senats hat diese am 23. Juni 2009 beantragt, den Tenor des Beschlusses nach § 80 Abs. 1 MarkenG zu berichtigen, da er offenbare Unrichtigkeiten enthalte. Gemäß der Beschlussbegründung ab Seite 62 ff. (Abschnitte 2.6.3. bis 2.6.6.) sei nämlich die angegriffene Marke zu löschen für die Dienstleistungen "Bauwesen, ausgenommen "bauliche Projektprüfungen" und für "Telekommunikation, ausgenommen "Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen". Darüber hinaus fehle im Abschnitt 2.2. auf Seite 47 in der Aufzählung der Waren und Dienstleistungen in der 6. Zeile die Ware "Verkaufsautomaten". Auf Seite 50 im Abschnitt 2.2.2. müsse außerdem die Dienstleistung korrekt "Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern" lauten.

Die Beschwerdegegnerin erachtet den Berichtigungsantrag für unzulässig, soweit er auf eine Änderung des Tenors des Beschlusses vom 6. Mai 2009 gerichtet sei. Die Beanstandung des Beschlusses hinsichtlich der Dienstleistungen "Bauwesen" und "Telekommunikation" betreffe keine Schreibfehler, Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die eine Berichtigung nach § 80 Abs. 1 MarkenG ermöglichen. Insbesondere bleibe nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin offen, warum der Tenor unrichtig sein solle. Soweit die Beschwerdeführerin davon ausgehe, auf Seite 47 des Beschlusses sei die Ware "Verkaufsautomaten" weggelassen worden, sei der Berichtigungsantrag unbegründet. Auf Seite 47 seien die Waren und Dienstleistungen aufgeführt, denen nach Auffassung des Senats die notwendige Unterscheidungskraft fehle. Die Ausführungen auf Seite 54 unter 2.4.

zeigten hingegen, dass nach Ansicht des Senats die Verbraucher die angegriffene Marke in Bezug auf "Verkaufsautomaten" nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen würden. Somit gebe es keine Begründung, dass der Marke für die Ware "Verkaufsautomaten" die Unterscheidungskraft fehle.

Soweit die Beschwerdeführerin geltend mache, auf Seite 50 sei die Dienstleistung "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern" falsch wiedergegeben, treffe dies zu.

II.

1. Der nach § 80 Abs. 1 MarkenG von der Beschwerdeführerin gestellte Berichtigungsantrag ist zulässig, denn sie macht geltend, der Beschluss des Senats vom 6. Dezember 2009 enthalte offenbare Unrichtigkeiten; ob diese tatsächlich vorliegen, ist im Rahmen der Begründetheit des Berichtigungsantrags zu prüfen. Zuständig für die Entscheidung über den Berichtigungsantrag ist der Senat, der die zu berichtigende Entscheidung erlassen hat, wobei die gleiche Besetzung des Senats nicht erforderlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 80 Rdnr. 5). Im hier zu entscheidenden Verfahren ergibt sich die Zusammensetzung des Senats mit den bislang nicht mit der Sache befassten Richtern aus Folgendem: Richterin Kopacek als Stellvertreterin der Vorsitzenden gehört seit dem 1. März 2009 dem Senat an; Vorsitzende Richterin Grabrucker war aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit zum Entscheidungszeitpunkt an der Mitwirkung gehindert.
2. Der Antrag auf Berichtigung ist nur teilweise begründet.

Nach der Bestimmung des § 80 Abs. 1 MarkenG sind Schreib- und Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten einer Entscheidung jederzeit vom Patentgericht auf Antrag oder von Amts wegen zu berichtigen. Berichtigungsfähig ist insoweit jeder Teil der Entscheidung. Von einer Unrichtigkeit

i. S. v. § 80 Abs. 1 MarkenG ist auszugehen, wenn das tatsächlich Erklärte von dem abweicht, was der Senat gewollt hat. Die Unrichtigkeit muss offenbar, d. h. für jeden Dritten aus der Entscheidung selbst oder den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Umständen oder Unterlagen klar erkennbar sein (vgl. BGH GRUR 1977, 780, 781 - Metalloxyd). Bei widersprüchlichen Formulierungen ist eine offenbare Unrichtigkeit nur anzunehmen, wenn der Widerspruch offen zutage tritt und der richtige Inhalt erkennbar hervorgeht.

- a) Auf Seite 50 des Beschlusses vom 6. Mai 2009 ist vom Senat unter Punkt 2.2.2. festgestellt worden, dass für die Dienstleistung "Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen" und "Computer" Entsprechendes [nämlich das vorstehend unter 2.2.1. Ausgeführte] gelte. Wie sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin vorgetragen haben, handelt es sich bei "Computern" um keine Dienstleistung; vielmehr ergibt sich in Zusammenhang mit der Aufzählung der Waren und Dienstleistungen auf Seite 47 unter Punkt 2.2., bezüglich derer die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Zeitpunkt der Eintragung festgestellt worden ist, dass die Dienstleistung "Vermietung" neben Datenverarbeitungsanlagen auch Computer mit einschließt. Zudem enthalten sowohl Tenor (vgl. Seite 3) als auch Tatbestand (vgl. Seite 5) des Beschlusses vom 6. Mai 2009 hinsichtlich der betreffenden Dienstleistung der Klasse 42 die Formulierung "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern". Eine offenbare Unrichtigkeit ist somit gegeben, die auf Seite 50 nach § 80 Abs. 1 MarkenG wie folgt zu berichtigen ist: "2.2.2. Entsprechendes gilt für die Dienstleistung "Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern", die ebenfalls ...".
- b) Soweit die Beschwerdeführerin die Berichtigung des Tenors insoweit beantragt hat, als dort eine Löschung der angegriffenen Marke für die

Dienstleistung "Bauwesen, ausgenommen bauliche Bauprojektprüfungen" und für die Dienstleistung "Telekommunikation, ausgenommen Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen" auszusprechen sei, erweist sich der Antrag als unbegründet.

Eine offenbare Unrichtigkeit kann zwar auch vorliegen, wenn Tenor und Begründung nicht übereinstimmen (vgl. Thomas/Putzo § 319 Rn. 3), insbesondere wenn im Tenor der Ausspruch einer Entscheidung fehlt, die ausweislich der Begründung getroffen worden ist (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis Band 1, Kapitel 2, Rdnr. 63 ff.). Dies ist vorliegend jedoch zu verneinen.

Der Senat führt auf Seite 62 ff. unter Punkt 2.6.3. zunächst aus, dass die angegriffene Marke keine Unterscheidungskraft für die eingetragenen Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation" besitzt. In Punkt 2.6.4. auf Seite 64 ff. trifft der Senat die Feststellung, dass die im Hilfsantrag 1 (vgl. Seite 10 ff. des Beschlusses) zu den Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation" erklärten Einschränkungen keine andere Beurteilung rechtfertigten. Hinsichtlich der beiden durch Hilfsantrag 1 eingeschränkten Dienstleistungen hat der Senat auch eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG verneint. Hingegen wird in Punkt 2.6.6. auf den Seiten 67 ff. festgestellt, dass die angegriffene Marke für die in Hilfsantrag 2 eingeschränkte Dienstleistung "Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen" von Haus aus unterscheidungskräftig sei und für die mit Hilfsantrag 2 eingeschränkte Dienstleistung "Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen" jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats aufgrund Verkehrsdurchsetzung schutzfähig sei.

Dies erfordert jedoch nicht, dass in Ziff. 1 des Tenors als zu löschende Dienstleistungen - wie von der Beschwerdeführerin beantragt - "Bauwesen, ausgenommen bauliche Projektprüfungen" und "Telekommunikation, ausgenommen Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen" aufgenommen werden müssen. Nachdem nämlich die angegriffene Marke vom Senat weder für die eingetragenen Dienstleistungen "Telekommunikation" und "Bauwesen" noch für die insoweit durch den Hilfsantrag 1 eingeschränkten Dienstleistungen für schutzfähig erachtet worden ist, sind die Oberbegriffe gemäß Hilfsantrag auf "Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen" und auf "Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen" beschränkt worden. Diese hilfsweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist zum einen grundsätzlich zulässig (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 6 m. w. N.). Zum anderen führt sie vorliegend dazu, dass mit Eintritt der Bedingung (Beurteilung der Marke als schutzunfähig für die im Hauptantrag genannten Dienstleistungen "Telekommunikation" und "Bauwesen" sowie für die entsprechenden, im Hilfsantrag 1 genannten Dienstleistungen) insoweit die gemäß Hilfsantrag 2 eingeschränkte Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nunmehr Gegenstand des Löschungs- und auch des Beschwerdeverfahrens ist. Da für die durch den Hilfsantrag 2 eingeschränkten Dienstleistungen eine Schutzfähigkeit vom Senat bejaht worden ist, bleibt kein Raum mehr für eine Löschung der angegriffenen Marke für die Oberbegriffe "Bauwesen" und "Telekommunikation", von denen die für schutzfähig erachteten Teildienstleistungen entsprechend ausgenommen werden.

Somit ergibt sich keine offenbare Unrichtigkeit gemäß § 80 Abs. 1 MarkenG zwischen dem Tenor und den Entscheidungsgründen.

- c) Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, auf Seite 47 des Beschlusses fehle im Abschnitt 2.2. in der Aufzählung der Waren und Dienstleistungen die Ware "Verkaufsautomaten", ist der Antrag auf Berichtigung ebenfalls unbegründet.

Der Senat hat festgestellt, dass für die dort aufgezählten Waren und Dienstleistungen im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke gefehlt hat. In der Begründung wird dazu ausgeführt, dass die Prüfung auf Unterscheidungskraft nur möglich ist, wenn die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Teil einer überschaubaren und in sich abgeschlossenen Branche sind und somit einem spezifischen Marktsegment im wirtschaftlichen Sinn angehören. Dies wird in den Punkten 2.2.1. bis 2.2.3. für die auf Seite 47 aufgezählten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich des Hauptantrags verneint, in den Punkten 2.3. bis 2.3.5. auch hinsichtlich der Hilfsanträge 1 und 2. Im darauf folgenden Punkt 2.4. wird indes im Hinblick auf die Waren "Verkaufsautomaten; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" festgestellt, dass sie - im Gegensatz zu den vorstehend abgehandelten Waren und Dienstleistungen - zwar zu einem spezifischen Marktsegment gehören, allerdings mit dem Ergebnis, dass in diesem spezifischen Marktsegment Farben nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Aufgrund der abweichenden Begründung hinsichtlich des Bestehens spezifischer Marktsegmente ist im Beschluss auf Seite 47 daher zutreffend die Ware "Verkaufsautomaten" nicht genannt worden und erscheint im Übrigen in der Aufzählung auf

Seite 47 auch die Ware "Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" nicht, da beide Warengruppen der gesonderten Begründung auf Seite 54 unterfallen.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kruppa

Hu