



BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 8/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 068 486 – S 25/12 Lö

(Tatbestandsberichtigung)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Hermann und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

1.

Das Rubrum des Beschlusses vom 29. April 2014 wird dahin klar-
gestellt, dass der Antragsteller und Beschwerdegegner vollständig
bezeichnet ist mit:

e... e.V., vertreten durch den Vorstand
K..., ... Straße in T...

2.

Der Tatbestand des Beschlusses vom 29. April 2014 wird auf
Seite 5 dahin ergänzt, dass es anstatt
„Sie habe auf der Grundlage der streitgegenständlichen Marke
und der Eintragung Nr. 2010 070 607“ heisst
„Sie habe auf der Grundlage der streitgegenständlichen Marke
und der Eintragung Nr. 30 2010 070 607“

3.

Der Tatbestand des Beschlusses vom 29. April 2014 wird auf
Seite 6 dahin ergänzt, dass es am Ende des Antrages der Mar-
keninhaberin heisst: „(...aufzuerlegen) sowie die Rechtsbe-
schwerde zuzulassen.“

4.

Im Übrigen wird der Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung des Tatbestandes aus dem Schriftsatz vom 7. Juli 2014 zurückgewiesen.

Gründe

Der Tatbestandsberichtigungsantrag, über den der Senat in der seiner Entscheidung zugrundeliegenden Besetzung (§ 80 Abs. 4 Satz 2 MarkenG) zu entscheiden hat, ist zwar nach § 80 Abs. 2 MarkenG zulässig, aber in der Sache nur wie im Tenor ersichtlich begründet.

1.

Das Rubrum des Beschlusses vom 29. April 2014 war auf die insoweit übereinstimmende Anregung der Parteien nach § 80 Abs. 1 MarkenG hinsichtlich der vollständigen Bezeichnung des Antragstellers klarzustellen, da die Rechtsform und Vertretungsverhältnisse insoweit fehlten.

2.

Die verkürzte Markenbezeichnung war antragsgemäß zu berichtigen. Auch war die unterlassene Mitteilung des Antrags auf Zulassung der Rechtsbeschwerde zu ergänzen, da die Parteianträge vollständig widerzugeben sind, auch wenn sich der Vorgang aus dem Protokoll ergibt. Die Schreibweise in Klein- oder Großbuchstaben ist bei nicht als Bildmarke angemeldeten Zeichen nicht festgelegt und war daher nicht zu berichtigen.

3.

Der weitergehende Berichtigungsantrag war zurückzuweisen, weil der Tatbestand des Beschlusses vom 29. April 2014 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin weitere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten nicht enthält.

a)

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Tatbestand auf Seite 3 dahingehend zu ergänzen, dass neben dem Eintragungsdatum auch das Anmeldedatum der angegriffenen Wortmarke vom 22. November 2010 angegeben wird.

Die Beschwerdegegnerin hält die beanstandete Auslassung im Tatbestand für lediglich eine rechtliche Bewertung, nicht hingegen einen Tatsachenvortrag.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil das unstreitige Anmeldedatum aktenkundig ist und nicht in den knapp zu haltenden Tatbestand aufzunehmen war. Auch die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung vom 14. April 2014 darauf verzichtet, das Datum vorzutragen.

b)

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Tatbestand auf Seite 3 im letzten Absatz dahingehend zu ergänzen, dass die Antragsgegnerin dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 25. Juni 2012 nicht nur widersprochen, sondern den Widerspruch auch eingehend (wird mit zwölf Beispielen ausgeführt) begründet hat.

Die Beschwerdegegnerin hält die beanstandete Auslassung für nicht mitteilungsbedürftige Rechtsansichten.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil eine ergänzungsbedürftige Auslassung nicht vorliegt. Es handelt sich bei der beanstandeten Stelle um ein kurz gehaltenes Referat des aktenkundigen Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamts, welches vollumfänglich zu zitieren nicht geboten ist. Die Tatbestandberichtigung dient nicht dem Begehren der Partei, dass ihr Vortrag in der Weise und dem Umfang im Tatbestand dargestellt wird, die ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht (vgl. Hacker/Knoll, MarkenG, 10. Aufl., § 80 Rn. 7 aE). Im Übrigen handelt es sich bei den vermissten Zitaten um Rechtsansichten bzw. um tatsächlichen Vortrag, den der Senat im Rahmen des Beschwerdevorbringens auf Seite 5 des Beschlusses wie erforderlich mitteilt.

c)

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Tatbestand auf Seite auf Seite 7 oben am Ende des ersten Absatzes dahingehend zu ergänzen, dass wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes auf die Schriftsätze der Parteien vom 09.02.2012, 25.06.2012, 25.10.2012, 04.04.2013, 04.11.2013, 08.01.2014, 06.03.2014, 14.05.2014, 15.04.2014 und 24.04.2014 nebst Anlagen sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen werde.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil nach §§ 80, 82 MarkenG, 313 ZPO eine globale Bezugnahme auf den aktenkundigen schriftsätzlichen Vortrag der Parteien überflüssig ist, vielmehr davon auszugehen ist, dass der gesamte Akteninhalt Gegenstand der mündlichen Verhandlung war (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 313 Rn. 18, § 320 Rn. 4). An einer einer Tatbestandsberichtigung zugänglichen Auslassung fehlt es, wenn sich der Tatbestand aus einer nicht ausdrücklich zu erklärenden Inbezugnahme der vorbereitenden Schriftsätze ergibt.

d)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, die Markenabteilung habe in ihrem Beschluss vom 25. November 2013 zur Vorbenutzung des Zeichens „GLÜCKSPILZ“ in Hinsicht auf die beanspruchten Waren und/oder sonstige „Lifestyle-Artikel“ vor dem Zeitpunkt der Anmeldung keine Feststellungen getroffen.

Der Beschwerdegegner meint, der Antrag sei zurückzuweisen, weil sich das Begehren der Antragsgegnerin aus dem Tatbestand bereits ergebe und es sich auf eine Rechtsauffassung beziehe.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil das Referat der Ausführungen des angefochtenen Beschlusses entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht ergänzungsbedürftig ist, vielmehr sich aus der zitierten Mutmaßung ergibt, dass sie nicht erwiesen ist. Im Übrigen scheint die angenommene Kenntnis des fraglichen Marktes und seiner Übungen unstreitig zu sein.

e)

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Tatbestand auf Seite 5 dahingehend zu ergänzen, dass die Markeninhaberin darauf hingewiesen habe, dass die Anzahl von über 70 Wortmarken u.a. auf Nachanmeldungen der gleichen Marken für andere Klassen beruhe.

Der Beschwerdegegner beantragt, den Antrag zurückzuweisen, weil der Tatbestand richtig sei.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil das zugrundeliegende, unstreitige Vorbringen aktenkundig und nicht ausdrücklich erwähnungsbedürftig ist, auf die Ausführungen oben b) und c) wird ergänzend verwiesen.

f)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, sie habe in Abrede genommen, die angegriffene Marke zu wettbewerbswidrigen Zwecken angemeldet zu haben.

Der Beschwerdegegner meint, der Antrag sei zurückzuweisen, da er sich wiederum lediglich auf eine Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin beziehe und im Übrigen in seiner Pauschalität keinerlei Bedeutung für die Entscheidung der Angelegenheit habe.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen oben b) und c) war der Antrag zurückzuweisen; das aktenkundige Bestreiten der Beschwerdeführerin liegt auf der Hand und versteht sich von selbst.

g)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, sie habe darauf verwiesen, dass sämtliche von der Gegenseite im Amtsverfahren vorgelegte „Verwendungsbeispiele Dritter“ aktuellen Datums gewesen seien und nicht aus der Zeit der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke stammten.

Der Beschwerdegegner kann eine entsprechende Behauptung in den zu den Akten gereichten Schriftsätzen nicht nachvollziehen.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen oben b) und c) war der Antrag zurückzuweisen; die aktenkundigen Zeiträume sind nicht zwingend zu erwähnen.

h)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen,

die Gegenseite sei für sämtliche Voraussetzungen zur Begründung von „Bösgläubigkeit“ darlegungs- und beweispflichtig,

ihre Markenmeldestrategie sei ein Anzeichen gegen Wettbewerbswidrigkeit,

dass die Rechtsauffassung der Markenabteilung über die markenmäßige bzw. bloße ästhetische Verwendung in Widerspruch zu der Kennzeichnungspraxis der Branche stehe,

dass nach der Rechtsprechung des 27. Senats des Bundespatentgerichts es wegen der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nach §§ 25, 43 MarkenG ohne jede Bedeutung sei, ob der Markeninhaber bereits bei der Markenmeldung eine Benutzung der Marke beabsichtige,

dass sie sich für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung auf die entsprechende Annahme eines nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs über einen Herkunftshinweis berufen habe,

dass sie sich auf die Unschädlichkeit des Vorgehens gegen Dritte bei der Annahme einer bösgläubige Markenmeldung berufen habe,

dass sie sich auf die Unerheblichkeit von Umständen nach der Anmeldung/Eintragung bei der Beurteilung einer Bösgläubigkeit berufen habe,

dass sie sich auf einen Beurteilungsspielraum bei der Frage markenmäßiger oder dekorativer Benutzung berufen habe,

dass sie sich auf die Verschiedenheit der Streitgegenstände von Löschung wegen Bösgläubigkeit und aufgrund Verfalls berufen habe und

dass sie sich auf eine widerlegbare Vermutung zur Benutzungsabsicht berufen habe.

Der Beschwerdegegner hält dies für Rechtsausführungen und weist darauf hin, dass die Markeninhaberin die derzeitige Benutzung als Motiv, die sie selbst auch exakt so bezeichne, fortzusetzen beabsichtige, was sie im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausdrücklich klargestellt habe.

Diese Anträge waren zurückzuweisen, weil es sich bei den begehrten Ergänzungen nicht um übergangenes tatsächliches Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt, sondern jeweils als Rechtsansicht nicht im Tatbestand zu erwähnen ist.

i)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen, dass sie vorge-
tragen habe, dass es neben ihr viele Unternehmen gebe, die als Markenstrategie
„positiv besetzte, teilweise auch humoristisch überhöhte Ausdrücke der Alltags-
sprache" als Marken angemeldet hätten,

.

Der Beschwerdegegner meint, der Antrag sei zurückzuweisen, da er sich nicht auf eine nachvollziehbare Tatsachenbehauptung der Antragsgegnerin beziehe.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen oben b) und c) war der Antrag zurückzuweisen; das aktenkundigen Vorbringen war nicht zwingend zu erwähnen.

j)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im Tatbestand zu ergänzen,

dass es auch nach der Rechtsprechung im Belieben des Markeninhabers liege, gegen wen und welche Benutzungshandlung er vorgehe und

dass sie sich darauf berufen habe, dass Bösgläubigkeit ausscheide, wenn das Verhalten des Markeninhabers vorrangig dazu diene, eigene Geschäfte zu fördern und/oder sich ein Benutzungsrecht an dem Zeichen zum Schutz für dessen Weiterbenutzung zu sichern.

Der Beschwerdegegner hält dies für Rechtsauffassungen.

Die Anträge waren zurückzuweisen, weil es sich nicht um übergangenes tatsächliches Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt, sondern als Rechtsansicht nicht im Tatbestand erwähnt werden muss.

k)

Die Beschwerdeführerin beantragt, im dritten Absatz auf Seite 9 des Beschlusses den Satz „So ist sie nach eigenem Bekunden trotz 10-jähriger Benutzung von sinnspruchhaften Allgemeinplätzen als Dekor von sogenannten Lifestyleprodukten erst auf den Gedanken zu den zahlreichen Markenmeldungen gekommen, als sie durch Abmahnungen aus Drittmarken in der Verwendung ihrer Dekore behindert wurde" zu streichen, da sie dies nicht vorgetragen habe.

Der Beschwerdegegner hält es für zutreffend, dass die Antragsgegnerin bekundet habe, die nunmehr als Marken angemeldeten Dekore bereits langjährig benutzt zu

haben. Auch die Beurteilung dieser Markennamen als sinnvolle Allgemeinplätze sei zutreffend.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil es sich bei dem beanstandeten Zitat (-sinn) nicht um einen Teil des Tatbestandes handelt, sondern als wertende Zusammenfassung des Vortrages der Beschwerdeführerin aus der Beschwerdebegründung vom 14. April 2014 unter IV. 3. d) (Seite 16, Bl. 39 d.A.) Gegenstand der Entscheidungsgründe des Senates ist.

l)

Die Beschwerdeführerin beantragt, auf Seite 10 den letzten Satz im ersten Absatz „Diese Abmahnvorgänge wären damit rechtmäßig, den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt nutzt die Markeninhaberin aber, wie sie in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, und dies entspricht nicht einem vom Markenrecht gebilligten Zweck“ zu streichen, da sie dies nicht in der mündlichen Verhandlung vorgetragen habe.

Der Beschwerdegegner hält dies erneut als auf die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin bezogen und um Rechtsausführungen des Senats, die ohnehin dem Berichtigungsantrag nicht zugänglich seien.

Der Antrag war zurückzuweisen, weil es sich bei dem beanstandeten Zitat nicht um einen Teil des Tatbestandes handelt, sondern als gewertete Wiedergabe des Vortrages der Beschwerdeführerin aus der Verhandlung Gegenstand der Entscheidungsgründe des Senates ist. Die Beschwerdeführerin hat erläutert und auf Nachfrage des Vorsitzenden wiederholt, dass sie sich gegen Fussmatten mit einer Glückpflanz-Aufschrift auf der Lauffläche weiterhin wehren würde, auch weil sie dies für eine markenmäßige Verwendung halte.

m)

Die Beschwerdeführerin beantragt,

auf Seite 10 im zweiten Absatz den ersten Satz „Schließlich hat die Markeninhaberin keinerlei nachvollziehbaren Vortrag gehalten, aus dem sich auf die Absicht zukünftiger markenmäßiger Verwendung ihrer beanspruchten Zeichen schließen ließe“,

auf Seite 11 im ersten Absatz den Satz „Zwar könnte die Marke noch markenmäßig benutzt werden, dies hat die Beschwerdeführerin aber weder dargelegt noch behauptet“ und

auf Seite 11 im ersten Absatz der Satz „Sie hat vielmehr zu erkennen gegeben, dass allein beabsichtigt sei, die Bezeichnung dauerhaft als dekoratives Element auf den Artikeln anzubringen“

zu streichen.

Der Beschwerdegegner hält dies für Rechtsausführungen des Senats, die einem Berichtigungsantrag nicht zugänglich seien.

Auch diese Anträge war zurückzuweisen, weil es sich bei den beanstandeten Zitaten nicht um einen Teil des Tatbestandes handelt, sondern eine Wertung des Senates der vorgetragenen und aktenkundigen Verwendungsbeispiele und Erörterungen in der mündlichen Verhandlung im Rahmen der Entscheidungsgründe.

Wie bereits erwähnt wurde im Termin ausdrücklich besprochen, dass der Senat die vorgetragene Benutzung für eine rein dekorative und nicht markenmäßige Verwendung des Zeichens hält. Die Beschwerdeführerin war allein gegenteiliger Ansicht ohne ergänzende Verwendungsbeispiele mitteilen oder ankündigen zu können.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu