



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 20/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 52 630

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:

Der Antrag auf Berichtigung des Tenors wird 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 Löschantrag für die Waren und Dienstleistungen

"Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die

Telekommunikation; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten"

zurückgewiesen wurde. Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der Eintragung der Marke 395 52 630 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, dessen Tenor nach § 80 Abs. 1 MarkenG zu berichtigen, da der Tenor auf den Seiten 2 und 3 offensichtlich unvollständig sei. Gemäß der Beschlussbegründung in den Abschnitten 2.4. (Seite 53/64), Unterabschnitt 2.4.2. (Seite 56 bis 60) und Unterabschnitt 2.4.3. (Seite 60/61) fehle es der Dienstleistung "Telekommunikation, ausgenommen Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebun-

dene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten" an der erforderlichen Unterscheidungskraft; diesbezüglich habe auch keine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werden können, so dass die angegriffene Marke insoweit zu löschen gewesen sei. Im Tenor des Beschlusses seien die Telekommunikationsdienstleistungen aber nicht genannt. Darüber hinaus wird eine Berichtigung des Tatbestands beantragt. Auf Seite 10 des Beschlusses seien die Anträge der Beschwerdeführerin nur unvollständig wiedergegeben (vgl. Beschwerdeschriftsatz vom 20. Januar 2005 und Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 6. Juli 2005): Die Beschwerdeführerin habe beantragt festzustellen, dass die Eintragung der Marke unwirksam, der Löschungsantrag erledigt sowie die Löschungsantragsgebühr zurückzuerstatten sei; die auf Seite 10 des Beschlusses genannten Anträge habe sie nur hilfsweise gestellt. Ferner sei der Vortrag der Beschwerdeführerin - beginnend auf Seite 7 des Beschlusses - nur unvollständig wiedergegeben. Insbesondere sei es versäumt worden zu erwähnen, dass die Löschungsantragstellerin vorgetragen habe, sie habe eine Bildmarke angemeldet, wobei sich in den am 27. Dezember 1995 eingegangenen Anmeldungsunterlagen keine Hinweise fänden, die objektiv Zweifel daran wecken könnten, dass es sich nicht um die Anmeldung einer farbigen Bildmarke handele. Insbesondere könne allein aus der fehlenden expliziten Angabe der Markenform nicht Gegenteiliges entnommen werden, da die Wiedergabe der Marke objektiv keine Unklarheit oder Mehrdeutigkeit enthalte.

Die Beschwerdegegnerin erachtet den Berichtigungsantrag für unzulässig, soweit er auf eine Änderung des Tenors des Beschlusses vom 6. Mai 2009 gerichtet ist. Die Beanstandung des Beschlusses hinsichtlich der Dienstleistung "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 sei. Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten inkorrekten Wiedergabe ihrer Anträge werde zu bedenken gegeben, dass eine Tatbestandsberichtigung nur in solchen Fällen in Betracht komme, in denen bei

Wiedergabe des Parteivortrags etwas übergangen werde oder unrichtig dargestellt worden sei, was als sachliche Grundlage für die Rechtmittelinstantz von Bedeutung sein könne (BGH GRUR 1997, 634, 535 - Turbo II).

II.

1. Soweit die Beschwerdeführerin die Berichtigung des Tenors des Beschlusses des Senats vom 6. Mai 2009 wegen einer offenbaren Unrichtigkeit nach § 80 Abs. 1 MarkenG begehrt, ist der Antrag zulässig, aber unbegründet. 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.

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. Eine offenbare Unrichtigkeit kann 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 56 ff. unter Punkt 2.4.2. zwar aus, dass die angegriffene Marke keine Unterscheidungskraft für die eingetragene Dienstleistung "Telekommunikation" hat. Unter Punkt 2.4.3. trifft der Senat jedoch die Feststellung, dass die angegriffene Marke für die im Hilfsantrag 1 eingeschränkte Dienstleistung "Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten" jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats aufgrund Verkehrsdurchsetzung schutzfähig ist.

Dies erfordert jedoch nicht, dass in Ziff. 1 des Tenors als zu löschende Dienstleistung - wie von der Beschwerdeführerin beantragt - "Telekommunikation, ausgenommen Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten" aufgenommen werden muss. Durch den Hilfsantrag 1 ist nämlich - nachdem die angegriffene Marke vom Senat nicht für die eingetragene Dienstleistung "Telekommunikation" für schutzfähig erachtet worden ist - der Oberbegriff wirksam beschränkt worden auf "Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten". Die grundsätzlich zulässige hilfsweise Einschränkung

kung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 6 m. w.N.), führt vorliegend dazu, dass mit Eintritt der Bedingung (Beurteilung der Marke als schutzunfähig für die Dienstleistung "Telekommunikation") die ursprüngliche Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses insoweit durch die gemäß Hilfsantrag 1 eingeschränkte Fassung ersetzt wird. Diese ist somit nunmehr Gegenstand des Löschungs- und auch des Beschwerdeverfahrens. Da für die durch den Hilfsantrag 1 eingeschränkte Dienstleistung die Schutzfähigkeit vom Senat bejaht worden ist, bleibt kein Raum mehr für die Löschung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff "Telekommunikation", von dem die für schutzfähig erachteten Teildienstleistungen ausgenommen werden.

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

2. Soweit die Beschwerdeführerin eine Berichtigung des Tatbestands des Beschlusses vom 6. Mai 2009 hinsichtlich der Wiedergabe der Anträge und hinsichtlich der unvollständigen Wiedergabe ihres Vorbringens in Bezug auf die Einreichung einer Bildmarke am 27. Dezember 1995 begehrt, unterliegt dieser Antrag den Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 MarkenG. Bei der Beschlussfassung nach § 80 Abs. 2 MarkenG können - anders als bei der Berichtigung wegen offener Unrichtigkeit nach § 80 Abs. 1 MarkenG - gemäß § 80 Abs. 4 Satz 2 MarkenG nur die Richter mitwirken, die bei der zu berichtigenden Entscheidung mitgewirkt haben. Eine Entscheidung in der vorliegenden Senatsbesetzung über die Berichtigung nach § 80 Abs. 2

MarkenG ist daher nicht möglich; über den Antrag der Beschwerdeführerin auf Tatbestandsberichtigung ist in einem gesonderten Beschluss in der nach § 80 Abs. 4 Satz 2 MarkenG erforderlichen Besetzung zu entscheiden.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kruppa

Hu