



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 564/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 013 701

(hier: Berichtigung des Beschlusses vom 1. Oktober 2013)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Februar 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Der Beschluss des Senats vom 1. Oktober 2013 wird in den Ziffern I und II des Tenors berichtigt und erhält folgende Fassung:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2012 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Werbung, Public Relation-Kampagnen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitäten“ zurückgewiesen wurde.
- II. Die Marke 30 2011 013 701 ist auf den Widerspruch aus der Marke 399 15 766 für „die in I. genannten Waren- und Dienstleistungen“ zu löschen.

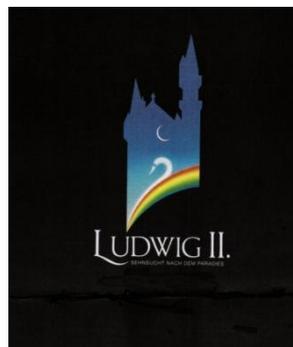
Gründe

I.

Gegen die am 22. Februar 2011 angemeldete und am 21. Juli 2011 für

- 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke
- 35: Werbung, Public Relation-Kampagnen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
- 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Theater, Oper Musical-Aufführungen, Events, Themenveranstaltungen

eingetragene farbige (blau, rot, gelb, grün, schwarz, weiß) Wort-Bild-Marke
30 2011 013 701



hat die Beschwerdeführerin aus ihrer Wortmarke 399 15 766

Ludwig II.

Widerspruch eingelegt.

Die Widerspruchsmarke ist seit 9. Juli 1999 unter anderem eingetragen für

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckererzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Spielkarten; Drucklettern, Druckstöcke;
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 12. November 2012 zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei geschwächt. „Ludwig II.“ sei eine überaus bekannte Kurzbezeichnung für einen bayerischen König. Die Verbraucher würden diesen Namen nicht als markenmäßig kennzeichnend ansehen. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke beschränke sich auf die die Eintragung begründende Eigenprägung.

Die Widersprechende habe auch keine Markenserie belegt, in die sich das angegriffene Zeichen einfügen könnte. Dieses weise ein Gesamtkonzept auf, in dem

„Ludwig II.“ nicht selbständig kennzeichnend hervortrete. In seiner Gesamtheit unterscheide es sich von der Widerspruchsmarke ausreichend.

Die Widersprechende hat am 21. November 2012 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die Widerspruchsmarke habe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die zu denen des angegriffenen Zeichens identisch seien, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Hinzu komme eine intensive Nutzung in der Klasse 41 durch eine Lizenznehmerin.

Sie sei Inhaberin einer Reihe entsprechender Marken, nämlich „König Ludwig“, „Ludwig II.“, „Ludwig König von Bayern“, „Ludwigland“, „Ludwig 2“, „König Ludwig II“ und „Ludwig’s“. Außerdem habe sie Lizenzverträge über die von der Inhaberin des angegriffenen Zeichens angesprochene eingetragene Marke und hinsichtlich des Musicals abgeschlossen. Vertragliche Absprachen könnten durch die Neueintragung nicht umgangen werden. Bei dem angegriffenen Zeichen handle es sich zudem um eine bösgläubig angemeldete Marke.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und das angegriffene Zeichen zu löschen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, sie habe bereits eine der angegriffenen Marke entsprechende in schwarz-weiß gehaltene Marke (25. Januar 1999 bis 31. Januar 2009) besessen. Das angegriffene Zeichen beziehe sich mit seinen überaus kreativen Bestandteilen auf das Musical mit dem Werktitel „Ludwig II. - Sehnsucht nach dem Paradies“. Der Name „Ludwig II.“ gehöre zum kulturellen Erbe der Allgemeinheit.

Die Lizenzverträge mit der Widersprechenden hätten nur der Belieferung mit Bier gedient.

Der Beschluss des Senats vom 1. Oktober 2013 hat folgenden Tenor:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2012 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich „Druckereierzeugnisse, Photographien, Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Theater, Oper Musical Aufführungen, Events und Themenveranstaltungen“ zurückgewiesen wurde.
- II. Die Marke 30 2011 013 701 ist auf den Widerspruch aus der Marke 399 15 766 für „die in I. genannten Waren- und Dienstleistungen“ zu löschen.
- III. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.
- IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

In den Gründen des Beschlusses heißt es auf Seite 9 im 2. Absatz, es bestehe eine Verwechslungsgefahr, soweit die Widerspruchsmarke nicht als Themenangabe in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt ist. Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke, besteht nämlich eine Wechselwirkung, so dass eine geminderte Kennzeichnungskraft eine sonst gegebene Verwechslungsgefahr verhindern kann.“

Im 4. Absatz ist dann ausgeführt, die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, „soweit sie nicht Waren und Dienstleistungen betrifft, bei denen „Ludwig II.“ das Thema beschreiben kann.“

Dies wird dann auf Seite 11 im 3. Absatz für bestimmte Waren und Dienstleistungen festgestellt und auf den Seiten 11 sowie 12 begründet, nämlich für „Druckereierzeugnisse, Photographien, kulturelle Aktivitäten, Unterhaltung, Theater, Opern, Musicals, Events und Themenveranstaltungen“.

Der Senat hat den Beteiligten Gelegenheit gegeben, zu einer möglichen Berichtigung nach § 80 MarkenG, der weitgehend § 319 ZPO entspricht, sowie zur Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung Stellung bis zum 31. Januar 2014 zu nehmen, und erklärt, er werde ohne entsprechende Anträge nach dem 1. Februar 2014 ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Im Falle einer berichtigenden Entscheidung könnte die Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde neu zu laufen beginnen, wenn sich daraus eine anders gelagerte Beschwer ergeben würde.

II.

Über die Berichtigung und über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, weil die Beteiligten eine solche nicht beantragt haben und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet.

Die Berichtigung nach § 80 Abs. 1 MarkenG ist auch noch nach Rechtskraft möglich und erfolgt auf Antrag oder von Amts wegen durch Beschluss des Senats, der die zu berichtigende Entscheidung erlassen hat (§ 80 Abs. 3 MarkenG). An der Entscheidung können allerdings auch Richter mitwirken, die an der zu berichtigenden Entscheidung nicht beteiligt waren, da es um die Behebung offensichtlicher Unrichtigkeiten geht, die naturgemäße durch jedermann festgestellt werden können müssen.

Der Beschluss vom 1. Oktober 2014 ist gemäß § 80 MarkenG zu berichtigen, weil der Tenor in den Ziffern I und II offenbar unrichtig ist.

Diese stehen mit der Begründung in krassem Gegensatz. Dort heißt es nämlich auf Seite 9 im 2. Absatz, es bestehe eine Verwechslungsgefahr, „soweit die Widerspruchsmarke nicht als Themenangabe in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt ist. Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke, besteht nämlich eine Wechselwirkung, so dass eine geminderte Kennzeichnungskraft eine sonst gegebene Verwechslungsgefahr verhindern kann.“

Im 4. Absatz wird dann ausgeführt, die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, „soweit sie nicht Waren und Dienstleistungen betrifft, bei denen „Ludwig II.“ das Thema beschreiben kann.“

Dies wird dann auf Seite 11 im 3. Absatz für bestimmte Waren und Dienstleistungen festgestellt und auf den Seiten 11 sowie 12 begründet, nämlich für „Druckereierzeugnisse, Photographien, kulturelle Aktivitäten, Unterhaltung, Theater, Opern, Musicals, Events und Themenveranstaltungen“.

Genau für diese Waren und Dienstleistungen wird aber im Tenor I und II der Widerspruch als erfolgreich behandelt, während bei den übrigen Waren und Dienstleistungen trotz dort höherer Kennzeichnungskraft der Widerspruch als nicht erfolgreich behandelt wird.

Für einen offensichtlichen Fehler spricht auch die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Für die Offensichtlichkeit sprechen ferner die Anfragen diverser Dokumentationsstellen, die Beschlüsse für Datenbanken aufbereiten und mit Schlagworten versehen.

Der fehlerhafte Tenor beruht nicht auf einer falsche Rechtsauslegung oder -anwendung, sondern weicht von dem ab, was der Senat laut der Begründung zum Ausdruck bringen wollte. Die Unrichtigkeit ist durch die Diskrepanz zur Begründung offenbar; diese Diskrepanz zwischen Erklärtem und erkennbar Gewolltem ergibt sich somit aus der Entscheidung selbst, so dass berichtigt werden kann (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 80 Rn. 2).

Es handelt sich zwar um widersprüchliche Formulierungen; es ist aber erkennbar, was wirklich ausgesagt werden sollte, zumal in den Gründen nicht nur aus einer, sondern aus mehreren Stellen sowie aus der Zulassung der Rechtsbeschwerde hervorgeht, was tenoriert werden hätte sollen.

Die Beschwerde hat in der Sache, wie in dem berichtigten Beschluss dargestellt, teilweise Erfolg. Nach der dort begründeten Auffassung des Senats besteht eine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG soweit die Widerspruchsmarke nicht als Themenangabe in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt ist, was eine Verwechslungsgefahr verhindern könnte.

Die Rechtsbeschwerde wurde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG im berichtigten Beschluss zugelassen.

Die berichtigte Fassung einer Entscheidung tritt zwar rückwirkend an die Stelle der ursprünglichen Fassung (BGH GRUR 1995, 50 - Success). Die Berichtigung bewirkt hier aber eine andere Beschwer, so dass die Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde neu zu laufen beginnt (BGH NJW 1955, 989; Fezer MarkenG, § 80 Rn. 5; Ingerl/Rohnke a. a. O. § 80 Rn. 4).

Die Rechtsbeschwerde ist daher innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder elektronisch einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Cl