



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 18/13

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
4. Mai 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 46 550 – S 344/11 Lösch**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Richters Merzbach als Vorsitzendem sowie der Richter Reker und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde gegen den Berichtigungs-Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Februar 2013 wird angeordnet.

**Gründe**

I.

Die Marke 307 46 550

**"ZAHNFREUNDE"**

ist am 16. Juli 2007 angemeldet und am 13. Dezember 2007 für Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 40, 41, 42 und 44 in das Markenregister eingetragen worden.

Auf den Antrag des Beschwerdegegners vom 15. Dezember 2011 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 10. Januar 2013 die Marke 307 46 550 teilweise wegen absoluter Schutzhindernisse gelöscht, nämlich für alle registrierten Dienstleistungen der Klassen 38, 40, 41 und 42 sowie in Klasse 44 hinsichtlich der „*Dienstleistungen eines Zahnarztes, Kieferchirurgen und Implantologen*“. Lediglich im Übrigen wurde der Löschungs-

antrag zurückgewiesen, wobei die Markenabteilung insoweit zur Begründung ausgeführt hat, das Zeichen „ZAHNFREUNDE“ weise zu den weiterhin registrierten Dienstleistungen der Klasse 35 keinen beschreibenden Bezug auf.

Mit „Berichtigungs-Beschluss“ vom 22. Februar 2013 hat die Markenabteilung 3.4. den Löschungsbeschluss vom 10. Januar 2013 sodann von Amts dahingehend berichtigt, dass „auf Seite 2 des Beschlusses (...) die Zeile:

Klasse 44: "Dienstleistungen eines Zahnarztes, Kieferchirurgen und Implantologen"

durch

Klasse 44: "Dienstleistungen eines Zahnarztes, Kieferchirurgen und Implantologen; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen, insbesondere auf dem Gebiet der Zahnheilkunde

zu ersetzen“ sei.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Berichtigung erfolge wegen einer „offenbaren Unrichtigkeit“ in gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechender Anwendung des § 319 ZPO. Die angegriffene Marke „ZAHNFREUDE“ stelle für die im Tenor des Löschungsbeschlusses „fehlenden“ Dienstleistungen der Klasse 44 ebenso eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossene Sachangebe dar. Zudem fehle es in den Gründen des Löschungsbeschlusses, anders als hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35, an ausdrücklichen Erwägungen dazu, warum insoweit keine Löschung erfolgt sei. In der Sache beruhe die Unvollständigkeit des Löschungstenors ersichtlich darauf, dass sich das im Aktendeckblatt der Anmeldeakte aufgeführte Dienstleistungsverzeichnis über zwei Aktenseiten erstrecke, wobei auf der zweiten Seite nur noch die hier betroffenen Dienstleistungen "*Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen, insbesondere auf dem Gebiet der Zahnheilkunde*" aufgeführt seien. Bei Verfassen des

Löschungsbeschlusses durch die Markenabteilung sei für die Wiedergabe des Dienstleistungsverzeichnisses wohl lediglich die erste Seite beachtet worden, so dass es sich um einen eindeutigen Schreibfehler handle, der von Amts wegen zu berichtigen sei.

Der Antragsgegner hat sowohl gegen den Löschungsbeschluss vom 10. Januar 2013 als auch gegen den „Berichtigungs-Beschluss“ vom 22. Februar 2013 Beschwerde eingelegt und hierfür jeweils eine Beschwerdegebühr eingezahlt. Zur Begründung seiner Beschwerde gegen den Beschluss vom 22. Februar 2013 hat er ausgeführt, ein Wille der Markenabteilung, sämtliche registrierten Dienstleistungen der Klasse 44 zu löschen, lasse sich dem ursprünglichen Löschungsbeschluss schon nicht entnehmen, so dass die Berichtigung rechtsfehlerhaft erfolgt sei.

Nach teilweisem Verzicht des Beschwerdeführers auf die Marke 307 46 550 „ZAHNFREUNDE“ und nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens im Übrigen aufgrund einer außergerichtlichen Einigung der Beteiligten verlangt der Beschwerdeführer weiterhin die Rückzahlung einer Beschwerdegebühr.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG ist auch nach der Erledigung der Beschwerde noch möglich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 71 Rn. 42). In der Sache war sie aus Billigkeitsgründen anzuordnen, weil Verfahrensfehler festzustellen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 44) und zudem davon auszugehen ist, dass die gesonderte Beschwerde gegen den „Berichtigungs-Beschluss“ vom 22. Februar 2013 bei korrekter Sachbehandlung durch die Markenabteilung vermieden worden wäre.

Eine Berichtigung nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 319 Abs. 1 ZPO setzt grundsätzlich eine versehentliche Abweichung des Erklärten von dem Gewollten voraus, während eine falsche Willensbildung nicht mit Hilfe dieser Bestimmung korrigiert werden kann. Die Abweichung muss zudem "offenbar" sein, d. h. sie muss sich aus dem Zusammenhang des Beschlusses selbst oder zumindest aus den Vorgängen bei seinem Erlass nach außen deutlich ergeben und damit auch für Dritte ohne weiteres erkennbar sein; hat die Markenabteilung dagegen einen bestimmten Ausspruch - auch versehentlich - nicht gewollt, kommt eine Berichtigung nach § 319 Abs. 1 ZPO nicht in Betracht, sondern ggf. nur eine - antrags- und fristgebundene - Ergänzung nach der Vorschrift und dem Verfahren des § 321 ZPO (BGH NJW 2014, 310; BGH MDR 2013, 807; Zöller-Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 319 Rn. 4 ff. m. w. N.). Zwar können auch Auslassungen und Unvollständigkeiten unter § 319 ZPO fallen, wenn sie versehentlich erfolgt sind und sich dies aus dem Gesamtzusammenhang zwischen Urteilsformel und -gründen ersehen lässt (OLG München, NJW-RR 2003, 1440; Zöller-Vollkommer, a. a. O., § 319 ZPO Rn. 10). Eine Berichtigung der Formel kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn die Entscheidungsgründe ergeben, dass der Spruchkörper über einen bestimmten Anspruch entschieden hat, diese Entscheidung in der Formel des Urteils jedoch nicht zum Ausdruck gekommen ist (BGH NJW-RR 91, 1278; Zöller-Vollkommer, ebenda). Fehlende (Entscheidungs-)Gründe können hingegen nicht im Wege der Berichtigung ergänzt werden (Zöller-Vollkommer, ebenda; BVerfG NJW 2010, 550).

In Anwendung der dargelegten Grundsätze lagen die Voraussetzungen einer Berichtigung der Formel des Lösungsbeschlusses vom 10. Januar 2013 nach § 319 ZPO nicht vor. Bei der Auslassung der Dienstleistungen der Klasse 44 (*„Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen, insbesondere auf dem Gebiet der Zahnheilkunde“*) im Lösungsbeschluss handelte es sich weder, wie von der Markenabteilung angenommen, um einen „Schreibfehler“ noch um eine „offenbare Unrichtigkeit“ i. S. d. § 319 ZPO. Denn aus dem Gesamtzusammenhang zwischen Formel und Entscheidungsgründen des Lösungsbeschlusses

ses ergibt sich nicht, dass die Markenabteilung über die genannten Dienstleistungen der Klasse 44 tatsächlich (positiv oder negativ) entschieden hat. Während der Tenor des Löschungsbeschlusses diese Dienstleistungen nicht erwähnt, werden sie in den Gründen lediglich im Rahmen der Sachverhaltsdarstellung (Gründe zu I.) vollständig aufgeführt; im Rahmen der Begründungserwägungen (Gründe zu II.) fehlt es sodann jedoch an jeglicher Erörterung hierzu. Dass die genannten Dienstleistungen bereits nicht Gegenstand der Willensbildung der Markenabteilung waren, ergibt sich schließlich auch unmittelbar aus der Begründung des Berichtigungs-Beschlusses vom 22. Februar 2013. Insoweit die Markenabteilung hier ausführt, dass die zweite Seite des Dienstleistungsverzeichnisses bei Abfassung des Löschungsbeschlusses schlichtweg übersehen worden sei, waren die hiervon betroffenen Dienstleistungen der Klasse 44 nicht Gegenstand ihrer Entscheidung vom 10. Januar 2013.

Dies war auch ursächlich für die gesonderte Beschwerdeeinlegung gegen den - nach alledem fehlerhaften - „Berichtigungs-Beschluss“ vom 22. Februar 2013. Somit ist dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr hierfür aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen.

Merzbach

Reker

Meiser

Hu