



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 9/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 77 343.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2001 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wortmarke

### **charterflug24**

für eine Vielzahl von Dienstleistungen der Klassen 38, 39 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle hat diese Anmeldung zunächst mit Bescheid vom 8. Mai 2001 wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse beanstandet und dem Anmelder zur Stellungnahme darauf eine Frist von 2 Monaten gesetzt. Eine erforderliche Klärung des Dienstleistungsverzeichnisses wurde im Hinblick auf die Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der Marke vorläufig zurückgestellt. Nachdem eine Stellungnahme des Anmelders nicht zur Akte gelangt ist, hat dieselbe Markenstelle die Anmeldung durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes aus den im Beanstandungsbescheid bereits genannten Gründen zurückgewiesen. Dieser Beschluß wurde mit Datum vom 28. November 2001 an den Anmelder abgesandt.

Am 30. November 2001 legte der Anmelder Erinnerung sowie gleichzeitig unter Zahlung der entsprechenden Gebühr "vorsorglich" Beschwerde ein, mit der er die Zurückverweisung an die Markenstelle beantragt. Seiner Ansicht nach sei zulässiges Rechtsmittel die Erinnerung. Die Beschwerde werde vorsorglich eingelegt, ohne daß das Erinnerungsverfahren damit ausgeschaltet werden solle. Er habe auf den Beanstandungsbescheid des Patentamts eine Stellungnahme mit Datum vom 6. Juni 2001 abgegeben, die er auf verschiedene Art und Weise mehrfach übersandt habe. Es sei deshalb unzutreffend, wenn das Patentamt behaupte, er habe sich nicht geäußert. Damit liege ein schwerwiegender Verfahrensmangel vor. Die Beschwerdegebühr werde lediglich unter Hinweis auf § 71 MarkenG entrichtet und es werde beantragt, dem Patentamt die Kosten aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen. In der Sache vertritt er die Auffassung, der angemeldeten Bezeichnung fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Jedenfalls sei sie nicht für alle konkret beanspruchten Dienstleistungen als Sach- bzw Bestimmungsangabe unmittelbar beschreibend.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt und die erforderliche Beschwerdegebühr entrichtet worden. Sie ist auch statthaft, denn sie richtet sich gegen den Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes und kommt damit gemäß § 64 Abs 1, § 66 Abs 1 MarkenG als einziges Rechtsmittel in Betracht. Daß das Rechtsmittel der Beschwerde – in Abgrenzung zu einer Erinnerung – als lediglich "vorsorglich" eingelegt gelten soll, versieht die entsprechende Erklärung nicht mit einer Bedingung. Die Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).

Der Beschluß der Markenstelle ist schon deshalb aufzuheben, weil die Markenstelle über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke im Sinne von § 8 MarkenG entschieden hat, ohne vorher eine ausreichende Grundlage für diese Entscheidung geschaffen zu haben. Die in § 8 MarkenG aufgeführten Eintragungsvoraussetzungen und –hindernisse können nämlich erst dann zutreffend beurteilt werden, wenn der Bereich der beanspruchten Dienstleistungen zumindest absehbar ist. Das Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung, das dreizehn engbedruckte Seiten umfaßt (und offenbar die Kopie einer pauschalen und umfänglichen Zusammenstellung aller möglichen in die Klassen 38, 39 und 42 fallenden Tätigkeiten darstellt), ist aber nicht hinreichend geklärt. Darauf hat die Markenstelle in ihrem Beanstandungsbescheid vom 8. Mai 2001 selbst hingewiesen. Der Amtsakte sind auch Bleistiftnotizen zu entnehmen, die einen umfangreichen Klärungsbedarf erkennen lassen. Zwar ist der Markenstelle insoweit zuzustimmen, als eine solche Klärung im Sinne der Prozessökonomie unterbleiben darf, wenn die Schutzunfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls eindeutig ist, also auch im Hinblick auf die nicht genau nach Art, Beschaffenheit, Bestimmung und Wirkung konkretisierten Waren und Dienstleistungen bei jeder nur denkbaren Fallkonstellation ein Schutzhindernis anzunehmen ist. Das ist aber vorliegend nicht der Fall. Das beanspruchte Dienstleistungsverzeichnis ist ungewöhnlich umfangreich und enthält in der nicht hinreichend geklärten (Ur-)Fassung zahlreiche Begriffe, bei denen die Annahme des Bestehens eines Schutzhindernisses nicht zwingend erscheint. Dies gilt beispielsweise für die beanspruchten Dienstleistungen "Friedhofspflege", "Warenzeichenagenturdienste", "technologische Forschungen", "technische und juristische Recherchen", "Schlichtungsdienst", "Bau- und Konstruktionsplanung", "Materialforschung" und dergl. mehr, bei denen ein beschreibender Gehalt der Bezeichnung "charterflug24" nicht auf den ersten Blick zu bestehen scheint. Nur eine Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann danach zu einer Gewissheit führen, ob der Anmelder nicht nur in gutem Glauben eine Empfehlungsliste kopiert hat (vgl. auch die wiederholte Formulierung: "mithin also auch" im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis), deren vollständigen Inhalt er unter

Umständen gar nicht wirklich beansprucht, oder ob er sämtliche genannten (und zum Teil unklaren) Einzeldienstleistungen auch tatsächlich begehrt.

Ohne eine entsprechende Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses konnte die Markenstelle und kann der Senat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung nicht abschließend beurteilen (vgl. a BPatG BIPMZ 1995, 418). In diesem Zusammenhang kann die Markenstelle nunmehr auch das Schreiben des Anmelders vom 6. Juni 2001 berücksichtigen, das dieser rechtzeitig eingereicht zu haben behauptet. Nachdem ein Nachweis, ob dieses Schreiben überhaupt zu den Akten des Patentamts gelangte, nicht erfolgt ist, rechtfertigt dieser Umstand allein eine Zurückverweisung zwar nicht. Da dem Senat aber nicht unbekannt ist, daß Schriftsätze, die nicht sofort der richtigen Akte zugeordnet werden, nicht selten erst nach einem längeren Zeitraum als fälschlich eingeordnet erkannt und behandelt werden, erscheint wegen der ohnehin vorliegenden mangelnden Klärung des Dienstleistungsverzeichnisses damit insgesamt eine Zurückverweisung der Sache erst recht gerechtfertigt.

Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs 3 MarkenG antragsgemäß aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen, da nach einer hinreichenden Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht notwendig dieselbe Entscheidung der Markenstelle hätte ergehen müssen.

Albert

Reker

Eder

Hu