



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 292/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. Mai 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 20 169.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Zurückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet worden zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

Teuton

u. a. für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37:

„Motoren für Luft- und Wasserfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung für Luft- und Wasserfahrzeuge; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 7 enthalten.

Apparate zur Beförderung auf dem Land, in der Luft oder auf dem Wasser, insbesondere maschinenangetriebene Boote, Segelboote, Ruderboote, Katamarane, Beiboote; Motoren für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung für Landfahrzeuge; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 12 enthalten.

Bauwesen und Reparaturwesen, nämlich Bau und Reparatur von Land, Luft- und Wasserfahrzeugen, insbesondere Motorbooten, Segelbooten, Katamaranen, Beiboote, Ruderbooten sowie die

Restaurierung und die technische Wartung vorgenannter Waren;
Bau und Reparatur sowie Restaurierung und technische Wartung
von Teilen und Bestandteilen vorgenannter Waren; Bau, Repara-
tur, Restaurierung und technische Wartung von Bootsmotoren;
Dienstleistungen eines Yachtbauers.“

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zunächst beanstandet, mit der Begründung, dass die in der Klasse 37 unter den Stichwörtern „Bau von ... “ und „Dienstleistungen eines Yachtbauers“ beanspruchten Tätigkeiten unzulässig seien, weil der Bau von Waren durch die Benennung dieser Waren in den entsprechenden Warenklassen - hier: den Klasse 7 und 12 - abgedeckt sei.

Dem ist der Anmelder folgendermaßen entgegengetreten: Entgegen der Auffassung der Markenstelle würden die in Klasse 37 aufgeführten Formulierungen nicht durch die entsprechenden Waren abgedeckt. Es handele sich dabei um wirtschaftlich selbständige Dienstleistungen, die der Anmelder für Dritte erbringe. Die mittels dieser Dienstleistungen erzeugten Produkte müssten nicht notwendigerweise die Marke „Teuton“ tragen. Aufgrund der grundsätzlichen Verschiedenheit von Waren und Dienstleistungen könne keine Rede davon sein, dass die Dienstleistungen durch die entsprechenden Waren abgedeckt würden.

Die Markenstelle, vertreten durch einen Beamten des gehobenen Dienstes, hat sodann die Anmeldung wie beanstandet teilweise, nämlich im Umfang folgender Waren zurückgewiesen:

„Bau von Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen, insbesondere Motorbooten, Segelbooten, Katamaranen, Beibooten, Ruderbooten; Bau von Teilen und Bestandteilen vorgenannter Waren (Motoren für Luft- und Wasserfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung für Luft und Wasserfahrzeug; Teile und

Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 7 enthalten; Apparate zur Beförderung auf dem Land, in der Luft oder auf dem Wasser, insbesondere maschinenangetriebene Boote, Segelboote, Ruderboote, Katamarane, Beiboote; Motoren für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung für Landfahrzeuge; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 12 enthalten); Bau von Bootsmotoren; Dienstleistungen eines Yachtbauers“.

Mit seiner Beschwerde begehrt der Anmelder weiterhin die Eintragung seiner Marke in vollem Umfang. Er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2004 aufzuheben

und dem Anmelder die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. In der mündlichen Verhandlung vom 24. Mai 2006 war der Anmelder nicht vertreten. Im patentamtlichen Verfahren hatte der Anmelder die Beanstandungen der Markenstelle schriftsätzlich als „grob fehlerhaft“ und auch bei „wohlwollender Betrachtung als nicht nachvollziehbar“ bezeichnet. Die Beschwerdeschrift vom 5. November 2004 enthält den Antrag, „die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen“. Im direkten Anschluss daran heißt es: „, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an gravierenden Mängeln leidet“. Eine weitere Begründung wurde nicht vorgetragen.

Für die weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

II.

Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Wortmarke im Umfang ihrer Zurückweisung das Eintragungshindernis nicht hinreichend bestimmter Angaben im Verzeichnis der Dienstleistungen der Klasse 37 i. S. v. §§ 32 Abs. 3, 36 Abs. 1 Nr. 2, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG u. V. m. §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 MarkenV und der Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV entgegensteht.

Der im Tenor dieser Entscheidung genannte Bau von Fahrzeugen und von deren Teilen sowie der „Bau von Bootsmotoren“ und die „Dienstleistungen eines Yachtbauers“ stellen keine Dienstleistungen i. S. d. Klasse 37 dar, noch lassen sie sich - zusätzlich zu den bereits für die Klassen 7 und 12 beanspruchten Waren - einer anderen Klasse nach Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV zuordnen.

Die Begriffe „Ware“ und „Dienstleistung“ sind gemeinschaftsrechtlich vorgegeben. Für den Begriff der Ware gibt es allerdings keine gemeinschaftsrechtliche Legaldefinition. Für Dienstleistungen gibt es lediglich die Begriffsbestimmung des Art. 50 EG, wonach Dienstleistungen Leistungen sind, die i. d. R. gegen Entgelt erbracht werden. Diese Rechtslage sowie das System der regelmäßig aktualisierten Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken nach dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 (Internationale Klassifikation), die die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat dieses Abkommens regelmäßig in der Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV berücksichtigt, lassen es vertretbar erscheinen, für den Begriff der „Ware“ i. d. R. darauf abzustellen, ob es um bewegliche, gegenständliche Wirtschaftsgüter geht, um die endgültige Produktverantwortung dafür und um die Frage, wer diese Wirtschaftsgüter zum ersten Mal auf den Markt bringt. Für Dienstleistungen bietet sich die negative Definition an, wonach es sich dabei i. d. R. um entgeltliche Tätigkeiten handelt, die am Markt für Dritte erbracht werden, ohne Herstellung, Vertrieb oder Urproduktion von Waren zu sein (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 123). Danach um-

fasst der Begriff der Waren regelmäßig auch deren Produktion mit dem Ziel, sie unter eigener Produktverantwortung zum ersten Mal auf den Markt zu bringen. Solche Produkte müssen daher nach den Vorgaben der Warenklassen 1 bis 34 der Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV klassifiziert werden. In Abgrenzung dazu mögen sich Dienstleistungen i. S. d. Klasse 37 zwar auch direkt auf Waren beziehen, es kann sich dann aber regelmäßig nur um solche Tätigkeiten handeln, bei denen die Verantwortung für diese Ware als Endprodukt der Bearbeitung und die Berechtigung, sie zum ersten Mal auf den Markt zu bringen, bei einem Dritten liegt und nicht bei dem Dienstleistenden.

Nach diesen Maßgaben war die im Streit befindliche Teilrückweisung der Anmeldung in vollem Umfang zu bestätigen. Nach der Einteilung der Klassen in Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV ist die Eintragung der angemeldeten Marke für die in den Klassen 7 und 12 beanspruchten Waren, insbesondere für die Land- und Luftfahrzeuge sowie für die verschiedenen Bootstypen und von Teilen davon, zulässig. Mit dieser Eintragung muss auch die Produktion dieser Waren erfasst und gleichzeitig eine Eintragung dieser Herstellungsprozesse als Dienstleistung ausgeschlossen werden, weil sonst derselbe wirtschaftliche Vorgang sowohl als Ware als auch als Dienstleistung zur Eintragung kommen würde, was systematisch unzulässig wäre.

Das mit der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beansprucht für die Klasse 37 unter den Stichworten „Bau von ...“ und „Dienstleistungen eines Yachtbauers“ ausnahmslos Tätigkeiten, die auf den Bau solcher Waren. bzw. auf den Bau von Teilen solcher Waren gerichtet sind, die bereits als Waren der Klassen 7 und 12, beansprucht wurden. Folglich haben die streitigen Tätigkeiten ihren Schwerpunkt in der Produktion dieser Waren und können daher nur als Waren klassifiziert werden. Der Begriff „Bau“ beschreibt im Deutschen die ursprüngliche, allererste Errichtung oder Herstellung einer dann neuen Sache. Das Ziel dieser Tätigkeit ist das fertige Produkt, das so auf den Markt gebracht werden kann. Die einzige sachliche Stellungnahme, die der - auch damals anwaltlich vertretene - Anmelder zu der

entsprechenden Beanstandung der Anmeldung durch die Markenstelle abgegeben hat, ändert an diesen Feststellungen nichts. Denn die Mitteilung, dass die für die Klasse 37 unter den Stichworten „Bau von ...“ und „Dienstleistungen eines Yachtbauers“ beanspruchten Tätigkeiten auf die Erzeugung von Produkten gerichtet seien, ließ die entscheidende Frage offen, welche anderen Produkte als die ohnehin beanspruchten Waren dafür in Betracht kommen konnten.

Die teilweise Zurückweisung der Anmeldung wird weiter gestützt durch die erläuternde Anmerkung zur Klasse 37, wonach diese Klasse - u. a. - insbesondere Dienstleistungen enthält, die sich auf den Schiffsbau beziehen. Danach können nur solche Tätigkeiten aus dem Bereich des Schiffbaus in die Klasse 37 fallen, bei denen nicht das endgültige gegenständliche Produkt im Vordergrund steht, sondern die Tätigkeit als solche, für die dann auch diese Tätigkeit der maßgebliche Berechnungsfaktor für die Vergütung ist, nicht dagegen der Wert des am Ende des Herstellungsprozesses stehenden Produkts. Solche Dienstleistungen hat der Anmelder weder mit dem von ihm eingereichten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beansprucht noch mit seinen späteren Schriftsätzen.

Diesen Feststellungen steht nicht entgegen, dass es in Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV in den erläuternden Anmerkungen zur Klasse 37 u. a. nur heißt, dass diese Klasse insbesondere „Schiffsbau“ enthalte. Bei der Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV handelt es sich um eine Übersetzung der Originalfassung der Internationalen Klassifikation ins Deutsche durch das Deutsche Patent- und Markenamt. Damit erfüllt die Bundesrepublik Deutschland ihre Verpflichtung als Mitgliedsstaat des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957, die Internationale Klassifikation für die Eintragung von Marken entweder als Hauptklassifikation oder als Nebensklassifikation anzuwenden. Die Vertragssprachen des Abkommens von Nizza und der Internationalen Klassifikation sind Englisch und Französisch. Da seitens der World Intellectual Property Organization (WIPO) für die aktuelle achte Ausgabe der Klassifikation keine amtliche deutsche Fassung mehr produziert worden ist, ist im Zweifel die englische bzw. die französische Fassung maßgebend. In der engli-

schen und französischen Originalfassung heißt es in den erläuternden Anmerkungen zur Klasse 37, dass diese Klasse insbesondere „les services de construction navale“ bzw. „services of shipbuilding“ enthalte, was „Dienstleistungen, die sich auf den Schiffsbau beziehen“ bedeutet. Insofern ist die deutsche Fassung in Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV, wo es nur „Schiffsbau“ heißt, missverständlich.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet und war deswegen zurückzuweisen. Nach § 82 Abs. 1 S. 3 MarkenG i. V. m. Nr. 401 100, 401 200 und 401 300 GebVerz zu § 2 Abs. 1 PatKostG ist regelmäßig für jede Beschwerde eine Beschwerdegebühr zu entrichten. Mit der Einlegung einer rechtswirksamen Beschwerde - wie hier - ist die Beschwerdegebühr verfallen. Eine Rückzahlung kommt dann nur noch nach § 71 Abs. 3 MarkenG in Betracht. Danach kann das Patentgericht aus Billigkeitsgründen die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen, insbesondere dann, wenn die Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt fehlerhaft war. Für ein solches Versäumnis des Deutschen Patent- und Markenamts sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Auf die Tatsache, dass die Markenstelle im patentamtlichen Verfahren Rechtsauffassungen vertreten hat, die nicht die Zustimmung des Anmelders gefunden haben, kommt es für diese Beurteilung nicht an (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage 2006, § 71 Rdn. 32). Etwas anderes hätte allenfalls dann gelten können, wenn diese Rechtsauffassungen völlig unvertretbar gewesen wären. Davon kann keine Rede sein, denn der Senat hat sie als zutreffend bestätigt.

gez.

Unterschriften