



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 565/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 070 227

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juli 2013 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschluss der Markenstelle vom 28. September 2012 wird insoweit aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen der Schutz für „Vergabe von Lizenzen für Franchise-Konzepte“ versagt wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet war die Wormarke

Jam Jam

für die Waren und Dienstleistungen

35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Hilfe bei der Geschäftsführung von gastronomischen Betrieben; Dienstleistungen eines Franchisegebers, betriebswirtschaftliche Beratung von Franchisenehmern bei der Umsetzung gastronomischer Franchise-Konzepte.

Im Rahmen der Klärung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses änderte die Anmelderin die Angabe „Dienstleistungen eines Franchisegebers“ in „Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte, Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“.

Mit Beschluss vom 28. September 2012 hat die mit einem Beamten des gehobe-

nen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 43 des DPMA die Markenmeldung teilweise wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen, nämlich für die Dienstleistungen „Vergabe von Lizenzen für Franchise-Konzepte, Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass die wohl angestrebte Präzisierung der ursprünglichen Angabe eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung sei.

Da die eingereichte Anmeldung somit den formellen Anforderungen des § 32 MarkenG und des § 3 MarkenV nicht entspreche und die Anmelderin die entsprechende Beanstandung vom 30. Mai 2012 bemängle, sei die Markenmeldung gemäß § 36 Abs. 4 MarkenG und § 19 DPMAV im benannten Umfang zurückzuweisen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Eintragung der Dienstleistungen der Klasse 45, *„Vergabe von Lizenzen für Franchise-Konzepte, Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“* für zulässig. Diese lägen innerhalb des durch die ursprüngliche Angabe *„Dienstleistungen eines Franchisegebers“* gebildeten Oberbegriffs. Die von der Markenstelle in einem Telefonat genannte Praxisänderung vom 1. Januar 2011 („Zahl vor Wort“) sei vorliegend nicht anwendbar. Gemäß der Praxisänderung kläre das Amt die Klassenzugehörigkeit von zulässigen Oberbegriffen nicht mehr auf, wenn die darin enthaltenen Produkte zwar unterschiedlichen Klassen angehören könnten, der Anmelder aber den Oberbegriff nur in einer dieser Klassen aufgeführt habe. Die Angabe „Baumaterialien“ in Klasse 6 würde beispielsweise als ausreichend bestimmte Angabe akzeptiert, obwohl damit nur bestimmte Baumaterialien, nämlich solche aus Metall erfasst würden und sonstige Baumaterialien in andere Klassen einzuordnen wären. Die Praxisänderung sei soweit nachvollziehbar, als sie die Markenstellen von der vorher praktizierten Aufklärung enthebe, ob der Anmelder vielleicht noch mehr Produkte umfasst sehen wolle als er formell beantragt habe. Dem angegebenen Beispiel folgend bestünde also kein Anlass zur Vermutung,

dass neben den Baumaterialien der Klasse 6 auch solche der Klasse 19 umfasst sein sollten, wenn der Anmelder selbst schon die Baumaterialien in Klasse 6 eingeordnet habe. Einen Ausschluss von Waren und Dienstleistungen, die in eine Klasse fielen, die bei der Anmeldung nicht benannt worden sei, sehe die Praxisänderung dagegen nicht vor. Der Wortlaut der Praxisänderung zeige dies: *„Keine Änderung ergibt sich für Begriffe, die auch durch den Klassenkontext nicht ausreichend geklärt sind“*.

Dass es sich bei der Angabe *„Dienstleistungen eines Franchisegebers“* um einen Begriff handle, der auch durch den Klassenkontext nicht ausreichend geklärt sei, sei daran zu erkennen, dass die Markenstelle sich nicht in der Lage gesehen habe, die Zugehörigkeit dieser Angabe zu einer bestimmten Klasse eindeutig zu bestimmen.

Die Markenstelle bestreite auch nicht, dass *„Vergabe von Lizenzen für Franchise-Konzepte, Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“* unter die Angabe *„Dienstleistungen eines Franchisegebers“* fielen. Die Markenstelle begründe den Beschluss allein damit, dass die präzisierten Angaben in eine Klasse fielen, die bisher in der Anmeldung nicht enthalten gewesen sei. Daraus ergebe sich jedoch keineswegs eine Erweiterung der ursprünglichen Anmeldung. Abzustellen sei allein auf die angemeldeten Produkte und nicht darauf, welche Klassen der Anmelder dazu benannt habe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke einzutragen.

II.

Über die zulässige Beschwerde kann, nachdem die Anmelderin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet, ohne eine solche entschieden werden.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat in der Sache teilweise Erfolg.

Die ursprüngliche Angabe „Dienstleistungen eines Franchisegebers“ umfasst die „Vergabe von Lizenzen für Franchise-Konzepte“. Hingegen fällt die „Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“ nur teilweise unter diesen Oberbegriff. Diese würde nämlich auch Dienstleistungen umfassen, die nicht einem Franchisegeber zuzuordnen sind.

Dass Klasse 45 in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht angegeben war, kann die Zurückweisung der Marke für in diese Klasse fallende Dienstleistungen allein nicht begründen. Die Einführung der Gruppierung hat nur insofern eine Änderung gebracht, als jetzt die Angabe der jeweiligen Klasse der in Gruppen zusammengefassten Waren und Dienstleistungen einen Bestandteil des Verzeichnisses bildet und insoweit Bedeutung für die Bestimmung des Schutzbereichs besitzt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 32 Rn. 82).

Die Angabe „Dienstleistungen eines Franchisegebers“ kann durch die Klassenangabe 35 allerdings nicht hinreichend bestimmt werden, so dass von einem Schutzbegehren auszugehen ist, das präzisiert werden kann.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, zumal die Beschwerde nur teilweise Erfolg hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu