



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 527/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 025 109.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 14. April 2011 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde. In Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 41 „Bereitstellen von Online-Publikationen einschließlich Internet-Portalen auf Servern und unter Verwendung von Datenbanken zum Zugriff für Dritte“ wird das Verfahren zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück verwiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Sage Security Center

ist am 26. April 2010 unter Nr. 30 2010 025 109.3 als Wortmarke zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 angemeldet worden, u. a. für folgende Dienstleistungen, wobei die Anmelderin diese der Klasse 42 zugeordnet hat:

„Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Bereitstellen von Datenbanken und Online-Publikationen, einschließlich Internetportalen auf Servern zum Zugriff durch Dritte“.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 hat nach vorheriger Beanstandung die Anmeldung mit Beschluss vom 14. April 2011 teilweise, nämlich im Umfang der oben genannten Dienstleistungen zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die genannten Dienstleistungen seien nicht, wie von der Anmelderin vorgesehen, der Klasse 42, sondern der Klasse 38 „Telekommunikation“ der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (im folgenden Nizza-Klassifikation) zuzuordnen. Da die Anmelderin nicht in der amtsseitig gesetzten Frist bereit gewesen sei, die beanspruchten Dienstleistungen zutreffend, nämlich in Klasse 38 zu gruppieren oder das Verzeichnis umzuformulieren, sei die Anmeldung insoweit wegen formeller Mängel nach §§ 36 Abs. 4, 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 20 Abs. 1 und 3 MarkenV zurückzuweisen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie ist der Auffassung, die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen seien, wie von ihr beantragt, in Klasse 42 zu klassifizieren und daher eintragungsfähig.

Im Anschluss auf den in der auf ihren Hilfsantrag anberaumten mündlichen Verhandlung vom 6. Mai 2014 erteilten Hinweis des Senates hat die Anmelderin ihr Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen mit Schriftsatz vom 13. Juni 2014 bezüglich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen wie folgt geändert:

„Klasse 41: Bereitstellen von Online-Publikationen einschließlich Internet-Portalen auf Servern und unter Verwendung von Datenbanken zum Zugriff für Dritte“.

Die Anmelderin hat zudem erklärt, dass diese Formulierung an die Stelle der Formulierung der von der Markenstelle in der Klasse 42 zurückgewiesenen Dienstleistungen treten soll. Sie hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2011 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statt-hafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, weil der vorliegenden Anmeldung für die beanspruchten Dienstleistungen in der geänderten Fassung keine formel-len Anforderungen mehr entgegenstehen.

Der Senat konnte ohne erneute mündliche Verhandlung entscheiden, weil die Anmelderin ihr Einverständnis zur Entscheidung im schriftlichen Verfahren erteilt hat.

1. Die Anmeldung eine Marke kann wegen formeller Fehler bei der Gruppierung, mithin der richtigen Klassifizierung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden, §§ 36 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4, 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Abs. 1 MarkenV. Das Verzeichnis muss die angegebenen Waren und Dienstleistungen so hinreichend klar bestimmen, dass der Schutzzumfang der Marke auch im Registerverfahren schnell, umfassend und unmissverständlich feststellbar ist (vgl. näher Kirschneck, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, Rn. 94 zu § 32). Die Klassifikation richtet sich nach Anlagen 1 – 3 zu § 19 MarkenV, die der Nizza-Klassifikation entsprechen. Sofern die angemeldeten Begriffe nicht in dieser Klassifikation enthalten sind, sind verkehrsübliche Begriffe zu verwenden. Nach dem die Anmelderin ihre ursprüngliche Formulierung aus dem patentamtlichen Verfahren fallen gelassen hat und nunmehr die oben genannten, mit

Schriftsatz vom 13. Juni 2014 formulierten Dienstleistungen der Klasse 41 zugeordnet, sind insoweit keine formellen Hindernisse mehr gegeben.

Die Nizza-Klassifikation enthält in der Klasse 41 u. a. folgende Dienstleistungen:

„online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften“.

Die von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. Juni 2014 beanspruchte Dienstleistung „Bereitstellen von Online-Publikationen“ unterfällt diesen in Klasse 41 der Nizza-Klassifikation ausdrücklich genannten Begriffen. Der Zusatz „einschließlich Internet-Portalen auf Servern und unter Verwendung von Datenbanken zum Zugriff für Dritte“ beschreibt lediglich einzelne technische Gegebenheiten des online Bereitstellens und der Nutzungsmodalitäten, die auf die Klassenzuordnung keinen maßgeblichen Einfluss haben.

Die Begriffe sind hinreichend konkret gefasst. Die nunmehr beanspruchten, zutreffend klassifizierten Dienstleistungen gehen auch inhaltlich über die ursprünglich beantragte Fassung nicht hinaus. Die Markenstelle hat nun das Eintragungsverfahren fortzusetzen und auf der Grundlage des geänderten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen zu entscheiden.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist entgegen der Anregung der Anmelderin nicht anzuordnen. Rechtsfehler, welche die Erstattung der Gebühr angezeigt erscheinen lassen könnten, sind nicht gegeben. Insbesondere hat die Markenstelle die Anmeldung vor der Zurückweisung beanstandet und der Anmelderin innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit gegeben, das Verzeichnis zu ändern. Dies ist hier fruchtlos geblieben. Die Markenstelle hat sich entgegen dem Vortrag der Anmelderin in dem angefochtenen Beschluss auch mit dem hilfsweise von der Anmelderin eingereichten Formulierungsvorschlag des Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses befasst. Andere Gründe, die vorliegend eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitserwägungen geboten erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich, § 71 Abs. 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Me