



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 567/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 109 186.7**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. September 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Februar 2017 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

lichtraeume

ist am 18. Dezember 2015 unter der Nummer 30 2015 109 186.7 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte, –anlagen und –apparate; Lampen; Leuchten; Laternen; Lichtverteiler; Deckenlampen; Schreibtischlampen; Stehlampen

Klasse 20: Möbel; Spiegel; Bilderrahmen; Büromöbel; Paravents; Raumteiler; Regale; Schränke; Schreibtische; Schubladen; Stühle; Tischplatten; Vitrinen; Möbel, Spiegel und Bilderrahmen mit integrierter Beleuchtung

Klasse 42: Architekturberatung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Design von Möbeln; Design von Inneneinrichtungen; Konstruktionsplanung; Styling [industrielles Design]; technische Beratung.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 11 die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Markenstelle u. a. Folgendes aus:

„Das angemeldete Zeichen setzt sich aus dem vorangestellten Buchstabenbestandteil „LED“ und der nachgestellten Wortfolge „LICHTRAUM“ zusammen. Jedenfalls bei Betrachtung der Gesamtmarke sind beide Bestandteile wegen ihres jeweils im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts nicht unterscheidungskräftig, was insgesamt auch für die Gesamtmarke gilt“.

In der weiteren Begründung erläutert die Markenstelle die Bedeutung von „LED“ und legt dar, inwiefern der Begriff „LED-LICHTRAUM“ ein unmittelbar beschreibender Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 vom 6. Februar 2017 aufzuheben,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zur Begründung führt sie an, der Senat habe zutreffend in seinem Hinweis vom 12. Juni 2017 darauf hingewiesen, dass über eine andere als die angemeldete Marke entschieden worden sei, was nicht nur zur Aufhebung und Zurückverweisung führen müsse, sondern auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründe.

In der Sache ist sie der Auffassung, selbst wenn man unter dem Begriff „lichträume“ lichtdurchflutete Räume verstehen könne, gehe mit dem möglicherweise erfassbaren Sinngehalt nicht automatisch einher, dass die Unterscheidungseignung ausgeschlossen sei. Der Durchschnittsverbraucher fasse den Begriff „lichträume“ in Bezug auf Leuchten, Möbel oder Designerdienstleistungen nicht als unmittelbar beschreibenden Sachhinweis auf. Die vom Senat mit seinem Hinweis ebenfalls übersandten Recherchebelege seien nicht geeignet, die fehlende Unterscheidungskraft zu belegen. Zum einen sei in diesen nur von „lichträume“ und nicht von „lichträume“ die Rede, zum anderen zeigten sie keine beschreibende Verwendung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Auf die zulässige Beschwerde der Anmelderin war der angegriffene Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 ohne Entscheidung in der Sache aufzuheben, weil das Eintragungsverfahren an einem wesentlichen Mangel leidet, § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG. Das Verfahren ist deshalb zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70

Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist. Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75) oder für die Zugrundelegung eines falschen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (BPatG, Beschluss vom 29.04.2015, 29 W (pat) 512/15 – VOLUTION SPORTS/VOLUTION, Beschluss vom 18.12.2013, 29 W (pat) 101/12 – balanceplanner; Beschluss vom 18.04.2012, 29 W (pat) 121/10 – BIO DEUTSCHLAND; Beschluss vom 16.03.2005, 26 W (pat) 8/02 – reisebuchung 24; Beschluss vom 15.12.2004, 28 W (pat) 174/04 – EUROBAG/ EUROBAGS).

Die Prüfung einer anderen als der angemeldeten Marke kann danach ebenfalls nicht als ordnungsgemäße Grundlage für die Entscheidung des DPMA angesehen werden.

Wie sich aus den Gründen des angegriffenen Beschlusses eindeutig ergibt, hat die Markenstelle die Schutzfähigkeit des Zeichens „LED LICHTRAUM“ geprüft. Angemeldet und somit verfahrensgegenständlich ist jedoch das Zeichen „lichtraeume“. Die Anmeldung der Marke „LED LICHTRAUM“ wurde bereits mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 vom 15. April 2014 zurückgewiesen (AZ: 30 2013 006 764.9). Die Begründung dieses Beschlusses ist ab Seite 5, Zeile 4 bis Seite 5 am Ende wortgleich in den angegriffenen Beschluss ab Seite 3, 3. Absatz eingefügt worden. Diesem ist somit ersichtlich die falsche Marke zugrunde gelegt worden, so dass es für die Zurückweisung der vorliegend angemeldeten Marke „lichtraeume“ an einer Begründung mangelt. Dies stellt einen wesentlichen Mangel i. S. d. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dar. Der Senat hält die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung für zweckmäßig, um einen Instanzverlust zu Lasten der Anmelderin zu vermeiden.

2. Der Senat weist ferner darauf hin, dass das angemeldete Zeichen „lichtraeume“ nach den bisherigen vorläufigen Recherchen jedenfalls für die in

Klasse 11 beanspruchten Waren und die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig sein dürfte.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

3. Der Verfahrensfehler der Markenstelle rechtfertigt aus Billigkeitsgründen die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr