



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 540/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 105 259.5**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. August 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Januar 2020 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

### **Schwiegermonster**

ist am 18. April 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Wein, Schaumwein, Sekt, Glühweine (alkoholhaltiges Heißgetränk), Spirituosen und Liköre, alkoholhaltige Mischgetränke, weinhaltige Getränke (Weinschorlen); alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 41: Bildung; Erziehung; Unterhaltung und sportliche Aktivitäten; Durchführung von Weinproben (Unterhaltungsdienstleistungen);

Klasse 43: Durchführung von Weinproben (Verpflegung von Gästen mit Getränken); Verpflegung von Gästen.

Mit Beschluss vom 8. Januar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung sei eine abfällige Bezeichnung für „Schwiegermutter“ und beschränke sich damit auf eine „bekannte Angabe“ ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt. Hiergegen griffen allgemeine linguistische Überlegungen der Anmelderin wie „Verballhornung“, „humorvoll“ oder „abstrakte Person“ nach markenrechtlichen Prüfungskriterien nicht durch, denn eine solche analysierende Betrachtungsweise sei unzulässig. Kein Wort der deutschen Sprache verfüge nach Markenrecht und Lebenserfahrung der Markenstelle über das von der Rechtsprechung postulierte Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen seien zur damaligen Rechts- und Recherchelage ergangen und rechtfertigten keine anderweitige Entscheidung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe im angefochtenen Beschluss kein Argument genannt, warum dem Begriff „Schwiegermonster“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehle. Ihm könne kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden. Er stelle weder zum Anmeldezeitpunkt noch heute ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache dar. Die Markenstelle habe auch seine häufige oder regelmäßige Verwendung nicht belegt. Das Anmeldezeichen bezeichne weder eine konkrete Person noch eine Zielgruppe. Ferner weist die Anmelderin auf die Voreintragungen „RÄUBER“ (846776), „Feigling“ (2020531), „Liebling“ (2035491), „SCHURKE“ (39751577), „Lausbub“ (30001209), „Schlitzohr“ (30501372), „Kleines Luder“ (30 2011 034 976), „MONSTER“ (30 2016 034 592), „Kleiner Kumpel“ (30 2018 229 238), „Kleines Feierbiest“ (30 2017 000 053) und „Der Schlingel“ (30 2019 208 930) für alkoholische Getränke hin.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse des DPMA vom  
8. Januar 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung auf eine völlig unzureichende, teilweise nicht einmal verständlich formulierte Begründung gestützt worden ist, die in keiner Weise auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eingeht.

a) 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 (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).

b) Die Begründung des angefochtenen Beschlusses besteht im Wesentlichen aus einer Abfolge von Textbausteinen mit markenrechtlichen Grundsätzen zur Unterscheidungskraft und der Ergebnismitteilung, dass die angemeldete Marke

diesen Anforderungen nicht entspreche, weil „sie sich auf eine Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränkt“. Diese Feststellung wird dann nicht weiter erläutert. Vielmehr werden sogleich Gegenargumente der Anmelderin behandelt, die als „linguistische Überlegungen“, „analysierende Betrachtungsweise“ und nicht bindende Voreintragungen abgetan werden. Damit fehlt die eigentliche Entscheidungsbegründung. Es ist nicht einmal deutlich erkennbar, welche der genannten Fallgruppen der fehlenden Unterscheidungskraft die Markenstelle als gegeben ansieht. Aus dem Beanstandungsbescheid vom 6. Juni 2019 und dem nahezu unverständlichen drittletzten Absatz auf Seite 3 des Beschlusses lässt sich allenfalls mutmaßen, dass nach Auffassung der Markenstelle „bekannten Angaben“ keine Unterscheidungskraft zuzubilligen sei und „kein Wort der deutschen Sprache“ über das von der Rechtsprechung postulierte Mindestmaß an Unterscheidungskraft verfüge. Soweit die Markenstelle damit die Fallgruppe als einschlägig ansehen sollte, wonach das Anmeldezeichen aus einem gebräuchlichen Wort der deutschen Sprache besteht, das – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, fehlen dazu jegliche tatsächlichen Feststellungen, insbesondere eine auf die Waren und Dienstleistungen bezogene Recherche über Bedeutung und Verwendung der angemeldeten Bezeichnung, wobei zwischen den auf alkoholhaltige Getränke der Klasse 33 bezogenen Waren und die „Durchführung von Weinproben (Unterhaltungsdienstleistungen)“ der Klasse 41 und den auf geistige Inhalte bezogenen Dienstleistungen „Bildung; Erziehung; Unterhaltung“ der Klasse 41 zu unterscheiden sein dürfte.

c) Die Markenstelle hat es damit versäumt, den verfahrensgegenständlichen Zurückweisungsbeschluss zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

d) Da eine nachvollziehbare Auseinandersetzung der Markenstelle mit der Frage der Schutzfähigkeit des angemeldeten Wortzeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht erkennbar ist, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2

MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst im Jahr 2020 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulassen.

e) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ein Eintragungshindernis festzustellen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es im Markenrecht keinen Grundsatz gibt, wonach bekannten Wörtern der deutschen Sprache jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Ferner ist eine Recherche zur beschreibenden Verwendung des lexikalisch nicht nachweisbaren Begriffs „Schwiegermonster“ im Allgemeinen sowie im einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich erforderlich. Im Hinblick darauf, dass zahlreiche ähnlich negativ konnotierte Wortmarken wie „Feigling“ (2020531), „SCHURKE“ (39751577), „Lausbub“ (30001209), „Schlitzohr“ (30501372), „Kleines Luder“ (30 2011 034 976), „MONSTER“ (30 2016 034 592), „Kleiner Kumpel“ (30 2018 229 238) oder „Kleines Feierbiest“ (30 2017 000 053) für Alkoholika eingetragen worden sind, ist zu untersuchen, ob das vorliegende Wortzeichen aufgrund derselben Erwägungen eintragungsfähig ist. Da das Anmeldezeichen eine pauschale Verunglimpfung aller Schwiegermütter darstellen dürfte, könnte auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG in Betracht kommen. Dafür müsste geprüft werden, ob der Begriff „Schwiegermonster“ geeignet ist, das Empfinden eines beachtlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise zu verletzen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn er eine diskriminierende Aussage oder aus anderen Gründen eine grobe und unerträgliche Geschmacksverletzung enthielte.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.

### III.

#### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz

prä