



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 524/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 109 410.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. März 2021 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Immer an deiner Seite

ist am 10. Juli 2020 unter der Nummer 30 2020 109 410.4 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 4: Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbier-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe; Leuchtstoffe; Kerzen; Dochte; Gas als Brennstoff; Alkohol [Brennstoff]; Benzin [Brennstoff]; Brennöle; Brennspiritus; Brikketts; elektrische Energie; Heizöl; Holzbriketts; Holzkohle [Brennstoff]; mineralische Brennstoffe; Motorenöl; Öle für technische Zwecke; Schmierfette; Schmieröle; Treibstoff;

- Klasse 9: Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Feuerlöschgeräte; Magnetkarten und Smartcards, insbesondere codierte Servicekarten, Identifikationskarten und Fahrkarten; elektronische Ausweis-, Geld-, Eintritts- und Fahrkarten, insbesondere für den ÖPNV, Codier- und Lesegeräte dafür; Zahlungsterminals für Barzahlungen sowie den bargeldlosen Zahlungsverkehr; Apparate zum Schalten und Weiterleiten, Umwandeln, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Computerprogramme [gespeichert]; Computersoftware [gespeichert]; mobile Apps; herunterladbare Software zur sofortigen Nachrichtenübermittlung; Software für Online-Nachrichtenübermittlung;
- Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;
- Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Merchandising [Verkaufsförderung]; Unternehmensberatung bei der Organisation von Kundenbindungssystemen, auch auf dem Gebiet von Bonus-, Rabatt- und Prämien-Programmen; organisatorische

Beratung hinsichtlich der Entwicklung von Kunden- und Identifikationskarten sowie Zahlungskarten für die bargeldlose Bezahlung von Eintritts- und Fahrkarten; Ausgabe von Datenträgern in Form von Kunden- und Identifikationskarten ohne Zahlungs- oder Rabattfunktion; Erstellung von Abrechnungen [Büroarbeiten]; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Sonder-, Rabatt- sowie Serviceleistungen im Rahmen eines Bonussystems, insbesondere über Kreditkartenbenutzungen; organisatorische Beratung hinsichtlich Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungssystemen, insbesondere von Bonus- und Prämienprogrammen; Sammeln, Aktualisieren, Systematisieren und Pflegen von Individualkundendaten in Datenbanken; Beratung bei der Organisation, der Geschäftsführung und der Führung von Unternehmen; Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken, auch unter Verwendung von Point of Sale Systemen; Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-, Anreiz- und Bonusprogrammen; Dienstleistungen zur Förderung der Kundenbindung [Entwicklung von Bonusprogrammen für Marketingzwecke]; Organisation, Durchführung und Überwachung von Treueprogrammen und Bonusprogrammen; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter durch die Verteilung von Bonuskarten; Verwaltung von Anreiz- und Bonusprogrammen zur Förderung des Verkaufs von Waren und Dienstleistungen Dritter; Dienstleistungen im Bereich Kundenbindung für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen; Transkription von Nachrichten;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Online-Banking; Geldgeschäfte, Durchführung des bargeldlosen Abrechnungsverkehrs; Clearing [Verrechnungsverkehr]; Abwicklung eines Bonus-,

Rabatt- und Prämienprogrammes durch Ausgabe von Gutscheinen-, Rabattmarken-, Kundenkarten mit Zahlungsfunktion; Factoring; Ausgabe von Kunden-, Wert- und Kreditkarten, einschließlich wiederaufladbarer Wertkarten mit Guthaben, Kreditkarten mit Kreditrahmen, Kunden- und Fahrkarten, insbesondere für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme und/oder die Inanspruchnahme von Telekommunikations- und Transportdienstleistungen [insbesondere des ÖPNV] sowie Abwicklung der mit diesen Karten getätigten Geschäfte und Zahlungen; Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr, nämlich Abwicklung von Geldgeschäften sowie des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Rahmen eines Kundenservice-, Rabatt- und Bonus-systems, insbesondere für Dienstleistungen im Bereich des Einzelhandels, der Hotel-, Mietwagen- und Parkplatzbenutzungen, sportlicher und kultureller Aktivitäten, für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, oder Wärme, Telekommunikations- und Transportdienstleistungen [insbesondere des öffentlichen Personennahverkehrs], der Kinderbetreuung, der Floristik und der Gastronomie; Ausgabe von Datenträgern [Karten mit Zahlungsfunktion] für die Verbuchung von Bonus- und Prämien-geschäften, insbesondere in der Form von Magnet- und Chipkarten [Smart-Cards]; Ausgabe von Zahlungskarten, Kunden- und Identifikationskarten mit Zahlungsfunktion [jeweils für die bargeldlose Zahlung]; finanzielle Beratung hinsichtlich Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungssystemen, insbesondere von Bonus- und Prämienprogrammen; Finanzierung von technischen Anlagen;

Klasse 37: Bauwesen; Installation von Datenlesegeräten, die zur Verbuchung bzw. Abrechnung von Dienstleistungsangeboten sowie von Bonus- und Prämien-geschäften geeignet sind; Installation von Datenverarbei-

tungsgeräten zum Zugriff auf Datenbanken, insbesondere auf Individualkundendatenbanken; Reparatur und Installation von Heizungen; Durchführung von Reparaturarbeiten an Lüftungs-, Klimageräten; Reparatur von Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmehzählern; Reparatur von Telekommunikationsanlagen [außer Software]; Förderung von Erdöl, Gas und/oder Wasser; Unterwasserbau; Unterwasserreparatur;

Klasse 38: Telekommunikation; Datenübermittlung im Internet, auch unter Verwendung von Point of Sale Systemen; Konnektierung von Internet-Domains und E-Mail-Adressen in Computernetzen, auch unter Verwendung von Point of Sale Systemen; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Nachrichtensysteme; computergestützte Übertragung von Nachrichten, Daten, Informationen und Bildern; Dienste von Nachrichtenagenturen [Kommunikation]; elektronische Aussendung von Nachrichten; Nachrichtenagenturdienste; Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten; Sammeln und Übertragen von elektronischen Nachrichten;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Ausgabe von Fahrkarten, nämlich Fahrkartenvorverkauf; Verteilung von Energie, Wasserverteilung, Verteilung von Elektrizität, Transport mit Kraftfahrzeugen/Eisenbahnen; Wasserversorgung [Transport]; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas und/oder Wasser; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom Heizwärme, Gas und/oder Wasser; Verteilung von Gas;

Klasse 40: Erzeugung von Energie; Erdölverarbeitung; Erzeugung von Heizwärme; Erzeugung von Strom; Verbrennung von Müll und Abfall;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausgabe von Eintrittskarten, nämlich Eintrittskartenvorverkauf;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; elektronische Datenspeicherung, auch unter Verwendung von Point of Sale Systemen; Authentifizierung von Kredit- und Kundenkarten zu Sicherheitszwecken; technische Bereitstellung und Betrieb eines Kundenservice-, Rabatt- und Bonussystems, nämlich Konfiguration der Software von Datenlesegeräten und Datenträgern, die zur Verbuchung bzw. Abrechnung von Dienstleistungsangeboten sowie von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind; Aktualisierung von Software und Datenbanken für Individualkundendaten; Speicherung von Individualkundendaten in Datenbanken; technische Beratung für Kundenbindungssysteme, insbesondere auf dem Gebiet von Bonus-, Rabatt- und Prämien-Programmen; technische Beratung hinsichtlich Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungssystemen, insbesondere von Bonus- und Prämien-Programmen; Durchführung technischer, chemischer Analysen; Durchführung von technischen und wissenschaftlichen Analysen; Entwurf von Hard- und Software; Vermietung von Datenlesegeräten, die zur Verbuchung von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind, insbesondere welche zum Lesen von elektronischen Ausweis-, Geld-, Eintritts- und Fahrkarten sowie Zahlungskarten für die bargeldlose Bezahlung, die maschinenlesbare Identifikationsdaten und/oder Informationen enthalten, insbesondere in der Form von Magnet- und Chipkarten [Smart-Cards].

Mit Beschluss vom 31. März 2021 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 38 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, sprachüblich aus deutschen Wörtern gebildete Wortfolge weise den Verkehr darauf hin, dass dem Kunden bei Beanspruchung der angebotenen Dienstleistungen mit dem Anbieter zu jeder Zeit ein verlässlicher Partner mit Rat und Tat zur Seite stehe bzw. es sich bei den beanspruchten Waren um verlässliche Produkte handle. Die Internetrecherche habe ergeben, dass eine Vielzahl von Unternehmen mit „immer an deiner Seite“, nämlich an der Seite des Verbrauchers, würben. Den potentiellen Kunden werde vermittelt, dass sich das Unternehmen besonders bemühe, dem Kunden hilfreich zur Seite zu stehen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Anmeldezeichen, ohne dass es einer Ergänzung um weitere Substantive bedürfe, daher nur als reine Werbeaussage, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, es fehle eine hinsichtlich der einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Betrachtung. Die angemeldete Wortfolge stehe in keiner unmittelbaren Beziehung zu den beanspruchten technischen Ölen und Fetten, den elektronischen Produkten, Lampen und Leuchten, Getränken, Dienstleistungen in den Bereichen der Werbung, des Versicherungswesens, des Bauwesens, der Telekommunikation, des Transportwesens, der Materialbearbeitung, der Erziehung und der Wissenschaft. Weder ergäben die seitlich einer Person angeordneten Produkte einen Sinn, noch könnten die immateriellen Dienstleistungen an der Seite einer Person stehen. Ohne eine Ergänzung der in Rede stehenden Wortfolge um das anbietende Unternehmen sowie Zweck und Art der angebotenen Dienstleistungen bedürfe es erheblicher Überlegungen, um den angemeldeten Slogan in dem von der Markenstelle genannten Sinne zu verstehen. Denn dem Anmeldezeichen sei nicht zu entnehmen, wer oder was und wozu „Immer an deiner Seite“ sein solle. Bei der Erzeugung von

Strom, Eintrittskartenvorverkauf und Aktualisieren von Datenbanken sei das Anmeldezeichen fantasievoll und ohne jeglichen beschreibenden Gehalt. Es bleibe auch völlig unklar, aus welchen Gründen die beanspruchten Waren wie technische Öle und Fette, Schallplatten, Magnetkarten, Smartcards, Ausweis-, Geld-, Eintritts- und Fahrkarten oder Getränke verlässlich seien. Bei Dienstleistungen werde allenfalls der an der Seite des Kunden stehende Dienstleister, nicht aber die erbrachte Dienstleistung selbst beschrieben. In fast allen Fundstellen weise das Anmeldezeichen nur innerhalb eines Fließtextes in glatt beschreibender Weise auf den Anbieter, aber nicht auf Waren oder Dienstleistungen hin. Die einzige sloganartige Überschrift „An deiner Seite, Jülich“ sei durch den erläuternden Zusatz „Jülich“ ergänzt, vermittle aber ebenfalls keine sinnvolle Aussage. Die angemeldete Wortfolge in Alleinstellung sei daher unüblich und erfordere einen gewissen Interpretationsaufwand, um zu einem sinnvollen Aussagegehalt zu gelangen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 31. März 2021 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 ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden ist.

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 DPMA 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) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich **alle** beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425 Rdnr. 32, 36 – MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 – DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 – MT&C/BMB; GRUR 2008, 339 Rdnr. 91 – Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden.

c) Der Anmelderin ist darin zu folgen, dass die Markenstelle über die Zurückweisung der Anmeldung pauschal und ohne Differenzierung zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen entschieden hat.

aa) Dies zeigt sich schon daran, dass die Markenstelle in der Begründung des angefochtenen Beschlusses auf keine einzige Ware oder Dienstleistung eingegangen ist, obwohl die Anmelderin schon in ihrer Stellungnahme vom 28. Oktober 2020 auf den Beanstandungsbescheid vom 1. September 2020 ausdrücklich darum gebeten hat, die Beanstandung „für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesondert, und nicht pauschal zu erheben“.

bb) Von den sechs Belegen der Internetrecherche der Markenstelle stammt nur ein einziger aus der Zeit vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt, dem 10. Juli 2020. Die sechs Belege beziehen sich zudem nur auf einen winzigen Ausschnitt des äußerst umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

cc) Die Markenstelle hat aber auch keine Recherche nach identischen oder vergleichbaren Werbeslogans, z. B. auch unter www.slogans.de, in den unterschiedlichen betroffenen Branchen durchgeführt, obwohl sie nur auf diese Weise hätte belegen können, dass solche Sprüche in der Werbung zum Zwecke der Anpreisung von Waren und Dienstleistungen von Anbietern verschiedenster Bereiche derart häufig verwendet werden, dass das angesprochene inländische Publikum die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit stets nur als eine anpreisende Aussage im Sinne eines Leistungsversprechens und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis versteht (vgl. BPatG 29 W (pat) 571/12 – We care).

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

e) Da weder eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erkennbar ist, noch eine ausreichende Recherche nach der Verwendung identischer oder ähnlicher Wortfolgen durchgeführt wurde, 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 Bundespatentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprüfung einer Anmeldung nebst umfangreicher Recherche durchzuführen (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 Mai 2021 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulassen.

f) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ein Eintragungshindernis festzustellen ist.

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.

Rechtsmittelbelehrung

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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

Dr. von Hartz

Dr. Rupp-Swienty