

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 214/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 19 261.1**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Patentamts vom 16. Mai 2000 und 9. August 2000 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Am 1. April 1999 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

### **Pick´n Pay**

angemeldet worden. Das als Anlage zur Anmeldung ursprünglich eingereichte Dienstleistungsverzeichnis lautete wie folgt:

"Klasse 35

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 36

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 38

Telekommunikation."

Mit Schriftsätzen vom 22. September 1999 und vom 4. Mai 2000 hat der Anmelder das Dienstleistungsverzeichnis neu gefasst, wobei es im Verfahren vor der Markenstelle zuletzt folgende Fassung erhalten hat:

"Klasse 35

Buchführung für Wertpapiere; Marktforschung und Marktanalyse; Kapitalanlageberatung; Unternehmensberatung; Vermittlung, Nachweis und Abschluß von Geschäften für Dritte;

Klasse 36

Tätigkeiten eines Börsenmaklers; Vermittlung von Effekten; Investmentgeschäfte betreffend Fonds und Anlagen, Wertpapieranalysen, Vermögensberatung, Vermögensverwaltung;

Klasse 38

Sammeln, Verarbeiten sowie die Vermittlung von börsenrelevanten Informationen, letztere über das Internet."

Das Patentamt hat das neugefasste Dienstleistungsverzeichnis wegen nachträglicher Erweiterung beanstandet, da es neue Dienstleistungsbegriffe enthalte, die im ursprünglich eingereichten Verzeichnis nicht enthalten seien. Außerdem ist die angemeldete Marke wegen absoluter Schutzunfähigkeit beanstandet worden.

Mit Beschluss vom 16. Mai 2000 und Erinnerungsbeschluss vom 9. August 2000 hat die Markenstelle die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen. Zur Begründung führt sie aus, dass der Anmelder den Auflagen der formalrechtlichen Amtbescheide nicht nachgekommen sei. Die amtliche Empfehlungsliste, an denen sich die Anmeldung ursprünglich orientiert habe, sei nicht abschließend. Die zuletzt beanspruchten Dienstleistungen fielen nicht unter die ursprünglich angemeldeten Dienstleistungen.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Patent- und Markenamts aufzuheben.

Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder auf Anregung des Senats zuletzt folgendes, neu gefasstes Dienstleistungsverzeichnis eingereicht:

"Klasse 35:

Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung, nämlich Buchführung für Wertpapiere;

Klasse 36:

Finanzwesen und Geldgeschäfte, nämlich Tätigkeiten eines Börsenmaklers, Vermittlung von Effekten, Investmentgeschäfte betreffend Fonds und Anlagen, Wertpapieranalysen, Vermögensberatung, Kapitalanlageberatung, Vermögensverwaltung; Vermittlung, Nachweis und Abschluss von Geschäften für Dritte im Rahmen des Versicherungs- und Finanzwesens, der Geldgeschäfte und des Immobilienwesens;

Klasse 38:

Telekommunikation, nämlich Sammeln, Verarbeiten durch Betrieb einer Internetplattform sowie die Vermittlung von börsenrelevanten Informationen, letztere über das Internet."

Er geht davon aus, dass das nunmehr eingereichte Dienstleistungsverzeichnis den formalrechtlichen Anforderungen entspricht.

II

Auf die Beschwerde des Anmelders waren die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben. Teilweise ist die Beschwerde schon deswegen begründet, weil die Markenstelle die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen hat, ohne im Einzelnen zu prüfen und darzulegen, welcher der nachbenannten Dienstleistungsbegriffe gegenüber dem Vorverzeichnis überhaupt eine nachträgliche Erweiterung darstellt. Nur die nachträglich erweiterten Teile des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entsprechen nicht den formalrechtlichen Anforderungen. Eine vollständige Zurückweisung der Anmeldung kommt nur in Betracht, wenn kein einziger der zuletzt eingereichten Waren- und Dienstleistungsbegriffe unter das ursprüngliche und ggf. auch unter später eingereichte Verzeichnisse subsumierbar ist.

Nachdem der Anmelder im Beschwerdeverfahren ein neues Dienstleistungsverzeichnis eingereicht hat, das gegenüber dem ursprünglichen und den mehreren, im Verfahren vor der Markenstelle und dem Bundespatentgericht eingereichten Verzeichnissen keine inhaltlichen Erweiterungen enthält, war der Beschwerde stattzugeben. Denn die formalrechtlichen Mängel sind vollständig beseitigt worden. Auf der Grundlage des neuen Verzeichnisses wird das Eintragungsverfahren fortzusetzen und die absolute Schutzfähigkeit der Marke zu prüfen sein.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Ko