



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 518/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 022 261.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Oktober 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Januar 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

modulmaster

ist am 2. August 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für folgende Waren der

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugnis-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Abzugshauben für Küchen; Grillgeräte [Küchengeräte]; Küchenherde;

Klasse 20: Möbel; Spiegel; Bilderrahmen; Briefkästen; Buchstützen; Container, nicht aus Metall; Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff; Garderobe; Garderobenständer; Garderobenkleiderhaken; Kleiderbügel und Kleiderhaken; Schränke;

Hocker; Kissen; Kisten; Kommoden [Möbelstücke]; Truhen [Möbel]; Körbe; Korbwaren; Küchenmöbel; Küchenschränke; Küchenunterschränke; Küchenhänge-schränke; Küchenregale; Küchentische; Küchenstühle; Küchenhocker; Geschirrschränke; Anrichten [Möbel]; Paravents [Möbel]; Regale [Möbel]; Regalelemente; Buffets [Möbel]; Büffetwagen [Möbel]; Schirmständer; Schlüsselkästen [Möbel]; Schlüsselhalter [Möbel]; Servierwagen [Möbel]; Stühle; Tische; Schreibtische; Schulmöbel; Zeitungsständer; Zeitungshalter; Aktenschränke; Bänke [Möbel]; Büromöbel; Schlafzimmermöbel; Polstermöbel; Sofas; Vitrinen; Betten; Lattenroste; Liegesessel [Möbel]; Wickeltische; Matratzen; Matratzenauflagen; Fachböden für Möbel; Flaschenkästen; Wohnzimmermöbel; Badmöbel; Bad-schränke; Waschtische [Möbel]; aufblasbare Möbel; Blumentische [Möbel]; Kleiderständer; Möbeltüren; Raumteiler; Regale für Aktenordner; Schubladen; Kindermöbel; Stehpulte; Campingmöbel [Möbel]; Gartenmöbel; Sitzsäcke; Schlafsofas; ausklappbare Polstermöbel; Couchtische; Nachttische; Konsolen [Möbel]; Rollcontainer; Möbel für PC-Arbeitsstationen; Hochstühle; Laufgitter; Behälter, nicht aus Metall; Bücherregale; Bücherborde; Garderobenhaken, nicht aus Metall; Ladentische; Lesepulte; Möbelbeschläge, nicht aus Metall; Möbelfächer aus Holz; Möbelrollen, nicht aus Metall; Scharniere, nicht aus Metall; Schemel; Schlüsselbretter; Spinde; Strohgeflechte; Tischplatten; Spiegelschränke; Raffrosetten [für Gardinen]; Gardinenhaken; Gardinenhalter [nicht aus textilem Material]; Gardinenringe; Gardinenrollen; Gardinenstangen; Jalousien [Rollos] für Fenster; Rollos; Vorhangringe; Vorhangrollen aus Kunststoff; Vorhangschienen; Vorhangstangen; Bambusvorhänge; Besenstiele, nicht aus Metall; Betten für Tiere; Bettzeug [ausgenommen Bettwäsche]; Bottiche, nicht aus Metall;

Büsten aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff; Figuren [Statuetten] aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Flaschenkorken, -stöpsel; Flaschenverschlüsse, nicht aus Metall; Handtuchständer [Möbel]; Hausnummern, nicht leuchtend, nicht aus Metall; Knöpfe [Griffe], nicht aus Metall; Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Kunsttischlerartikel; luftgefüllte Kopfkissen, nicht für medizinische Zwecke; Luftkissen, nicht für medizinische Zwecke; Luftmatten, nicht für medizinische Zwecke; Messergriffe, nicht aus Metall; Spülsteinmatten; Ständer für Blumentöpfe; Tablett, nicht aus Metall; Teigkörbe; Teppichstangen für Treppenläufer; versilbertes Glas [Spiegel]; Rahmenleisten [Einrahmung]; Schilder aus Holz oder Kunststoff; Schilfrohr [Flechtmaterial]; Schlafsäcke für Campingzwecke; Kopfkissen; Kästen, Kisten nicht aus Metall

Klasse 21: Grillroste [Küchengeräte]; Küchengeräte [nicht aus Edelmetall].

Mit Beschluss vom 24. Januar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Zeichen setze sich aus den Bestandteilen „modul“ und „master“ zusammen. „Modul“ bezeichne ein austauschbares, komplexes Element innerhalb eines Gesamtsystems, eines Geräts oder einer Maschine, das eine geschlossene Funktionseinheit bilde. Das aus dem englischen Grundwortschatz stammende Substantiv „master“, das auch in akademischen Titeln wie „Master of Arts“ oder „Master of Science“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei, bedeute „Meister, Könnner“ und stehe für jemanden oder etwas, der oder das seine Tätigkeit oder Funktion meisterhaft erfülle. Wortverbindungen mit „master“ seien sprachüblich und würden vom Verkehr als Qualitätsversprechen aufgefasst. Sowohl die Klein-

als auch die Zusammenschreibung seien in der Werbung üblich. Das Zeichen weise daher in seiner Gesamtheit auf ein meisterliches Produkt hin, das als Modul oder im Rahmen eines Modulsystems erhältlich sei oder seine Modulfunktion besonders gut erfülle. Damit enthalte es eine unmittelbar beschreibende Aussage über Art und Funktion der beanspruchten Waren, bei denen eine Modulbauweise oder zumindest die Zugehörigkeit zu einem Modulsystem vorstellbar seien. Dass es sich um eine lexikalische Wortneuschöpfung handle, begründe nicht seine Schutzfähigkeit, weil der Verkehr daran gewöhnt sei, ständig mit neuen sachbezogenen Begriffen konfrontiert zu werden. Eine Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht festzustellen, zumal es genüge, dass es in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibend sei. Die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen seien nicht mit dem angemeldeten Zeichen vergleichbar und hätten ohnehin keine Indiz- oder Bindungswirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, ein beschreibender Gehalt des Anmeldezeichens lasse sich allenfalls nach mehreren Gedankenschritten erkennen. Es sei kein lexikalisch nachweisbares oder auch nur gebräuchliches Wort, sondern eine kreative Wortneuschöpfung, die mehrdeutig und interpretationsbedürftig sei. Das Wort „modul“ in Kleinschreibung komme weder in der deutschen noch in einer bekannten Fremdsprache vor. Der Verbraucher sei nicht zwangsläufig daran gewöhnt, die beanspruchten Waren aus dem Bereich der Möbel und Einrichtungsgegenstände als Modul bzw. im Rahmen eines Modulsystems zu erhalten. Daher werde der Verkehr auch keine konkreten Waren mit dem Begriff „modulmaster“ assoziieren. Die Markenstelle habe es versäumt, das Anmeldezeichen in Bezug auf jede einzelne beanspruchte Ware zu untersuchen. Eine Vielzahl der Waren sei aufgrund ihrer üblichen Beschaffenheit, ihrer fehlenden Komplexität oder wegen ihrer gewöhnlichen Verwendung nicht modulfähig. Die Zurückweisung der Anmeldung widerspreche auch der Entscheidungspraxis des DPMA, das in der Vergangenheit vergleichbare Wortmarken mit den Bestandteilen „modul“ oder „master“ in das Register eingetragen habe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom
24. Januar 2017 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 Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Waren 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 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) 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) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Wortzeichen „modulmaster“ den verständlichen beschreibenden Aussagegehalt entnähmen, die so gekennzeichneten Produkte würden als Modul oder im Rahmen eines Modulsystems angeboten und erfüllen ihre Funktion meisterhaft. Dabei hat sie beispielhaft Belege für Modul(kinder)möbel, Modulküchen, Modulbetten, Modul-Lattenroste, Modullampen, Modultische, Spiegelmodule, Modul-Schlafsäcke, Modulkopfkissen und Modulregale angeführt. Eine Begründung zum Bedeutungsgehalt der beanspruchten Wortkombination für die übrigen zahlreichen Waren des angemeldeten Verzeichnisse fehlt dagegen völlig.

d) Das Amt hat sich nicht damit befasst, ob auch die folgenden beanspruchten Produkte als Modul oder im Rahmen eines Modulsystems angeboten werden:

aa) Sowohl die in Klasse 11 aufgeführten „Koch-„ und „Kühlgeräte“, „Abzugshauben für Küchen“, „Grillgeräte [Küchengeräte], Küchenherde“ als auch die in Klasse 21 genannten „Grillroste [Küchengeräte]; Küchengeräte [nicht aus Edelmetall]“ können zwar austauschbare Elemente eines Modulsystems, z. B. einer Modulküche, darstellen. Ob und inwieweit dies aber auch für „Heizungs-

Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“ gilt, wird weder erläutert noch belegt. Dies wäre jedoch erforderlich gewesen, da es sich nicht ohne weiteres um unmittelbare Küchengeräte handelt.

bb) Bei den Waren der Klasse 20 *„Buchstützen; Garderobenständer; Kleiderbügel und Kleiderhaken; Korbwaren; Schlüsselkästen [Möbel]; Schlüsselhalter [Möbel]; Matratzenauflagen; aufblasbare Möbel; Bettzeug [ausgenommen Bettwäsche]; luftgefüllte Kopfkissen, nicht für medizinische Zwecke; Luftkissen, nicht für medizinische Zwecke; Luftmatratzen, nicht für medizinische Zwecke; Teppichstangen für Treppenläufer*“ liegt es fern, dass sie auch in Modulbauweise angeboten werden oder Teil eines Modulsystems sind.

cc) Bei den Waren *„Strohgeflechte; Schilfrohr [Flechtmaterial]“* handelt es sich um Rohmaterialien. Inwiefern diese Produkte für ein Modulsystem geeignet sein sollen, wird vom DPMA nicht näher erläutert.

dd) Auch inwieweit *„Raffrosetten [für Gardinen]; Gardinenhaken; Gardinenhalter [nicht aus textilem Material]; Gardinenringe; Gardinenrollen; Gardinenstangen; Vorhangringe; Vorhangrollen aus Kunststoff; Vorhangschienen; Vorhangstangen; Bambusvorhänge*“ in Modulbauweise angeboten werden, bedarf eingehender Recherche.

ee) Die Waren *„Büsten aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff; Figuren [Statuetten] aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Kunsttischlerartikel*“ stammen in der Regel aus Künstlerhand und zeichnen sich durch individuelle Gestaltung aus, was gegen eine modulhafte Anordnung oder das Einfügen in ein Modulsystem spricht.

ff) Bei den Waren *„Flaschenkorken, -stöpsel; Flaschenverschlüsse, nicht aus Metall; Besenstiele, nicht aus Metall; Messergriffe, nicht aus Metall; Spülsteilmatten; Teigkörbe*“ handelt es sich um einfache Haushaltswaren, die entweder

regelmäßig als Einzelstücke angeboten werden oder nur Teil eines einfachen Systems sind, wie z. B. einer Flasche oder eines Besens, und nicht als Module bezeichnet werden.

gg) Bei einer Vielzahl weiterer einzelner Einrichtungsgegenstände in Klasse 20 hat das DPMA ebenfalls pauschal auf die Vorstellbarkeit einer Modulbauweise verwiesen, ohne dies in Bezug auf die konkreten Waren oder Warengruppen näher zu erläutern und/oder zu belegen.

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

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten Warenverzeichnis in der beanspruchten Breite 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). 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, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst im Jahr 2017 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

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

Jacobi

Schödel

prä