



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 515/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 019 538.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Mai 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Dezember 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 Wort-/Bildzeichen

manager magazin

ist am 7. August 2018 unter der Nummer 30 2017 019 538.9 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Cremes zum Rasieren; Lotionen für den Bart; Lotionen für die Gesichts- und Körperpflege; Lotionen für die Haarpflege; Lotionen für kosmetische Zwecke; Parfüms; Rasierbalsam; Rasiergele; Rasiermittel; Rasierpräparate; Rasierschaum; Rasierseife; Rasiersets, bestehend aus Rasiercreme und Rasierwasser; Hautpflegemittel; Rasierwasser; Shampoos; Zahnputzmittel;

Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel;

Klasse 8: Rasieraccessoires; Rasierapparate; Rasierklingen; Rasiermesser; Angepasste Behälter für Rasierklingen; Essbestecke [Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel]; Messer;

Klasse 9: 3D-Brillen zum Gebrauch mit Fernsehgeräten; 3D-Fernsehempfangsgeräte; Am Armband tragbare Computer; Audioempfangsgeräte; Audiogeräte für das Auto; Audiogeräte und Radioempfänger; Audiovisuelle Geräte; Brillen; Brillen für den Augenschutz; Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen; Brillenbeutel; Brillenbänder; Brillenfassungen, -gestelle; Computer; Computer-Hardware; Computer-Peripheriegeräte; Computerbauteile; Computerbildschirme; Computereingabegeräte; Computerkabel; Computerkomponenten und -teile; Digitale Audioabspielgeräte; Digitale Audiorekorder; Digitale Fernsehgeräte; Digitale Videoabspielgeräte; Digitale Videorecorder; Digitale Videoservert; Drahtlose Audio- und Videoempfänger; Elektronische Audiogeräte; Elektronische Geräte zur Übertragung von Audiosignalen; Fernsehapparate; Fernsehempfänger; Fernsehgeräte; Geräte zum Streamen von Videos; Hi-Fi-Audiogeräte; Hochauflösende Fernsehgeräte; In-Ear-Kopfhörer; Kabellose Kopfhörer; Kombinationen aus Kopfhörer und Mikrofon; Kopfhörer; Kopfhörerverstärker; Lautsprecher; Satelliten-Fernsehempfangsgeräte; Software für Fernsehgeräte; Ultra-HD-Fernseher; Videoabspielgeräte; Videobildschirme; Videogeräte; Videokameras [Camcorder]; Videoprojektoren; Videorecorder; Schallplatten;

- Klasse 12: E-Bikes; Motorisierte Scooter; Scooter [Fahrzeuge]; Zusammenklappbare E-Bikes; Kraftfahrzeuge; Boote; Yachten; Fahrräder;
- Klasse 14: Armbanduhren und Uhren; Armbänder für Uhren; Business-Uhren; Digitale Uhren; Elektrische Uhren; Etais für Uhren; Gehäuse für Uhren und Armbanduhren; Geschenkboxen für Uhren; Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren, Armband- und Taschenuhren; Kleine Uhren; Mechanische Uhren; Teile und Zubehör für Uhren; Chronografen; Manschettenknöpfe; Krawattennadeln; Krawattenhalter; Zeitmessgeräte;
- Klasse 16: Bleistifte; Filzschreiber [Stifte]; Fotografien; Füller; Füllfederhalter, Kugelschreiber; Gerahmte und ungerahmte Fotografien; Hotelverzeichnisse; Mechanische Bleistifte; Signierte Fotografien; Stifte [mehrfarbig]; Stifte [Schreibwaren]; Stiftesets; Stifтетuis; Zeitschriften; Bücher; Büroartikel; Drucke; Kunstdrucke; Schreibgeräte;
- Klasse 18: Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Gepäck; Gepäck, Taschen, Brieffaschen und andere Tragebehältnisse; Gepäckstücke; Ledermappen; Sporttaschen; Taschen; Taschen aus Leder; Taschen aus Lederimitationen; Taschen für Bekleidungsstücke; Taschen für Herren; Taschen für Sportbekleidung; Taschen mit Rollen; Krawattentaschen; Geldbörsen; Koffer;
- Klasse 20: Aktenschränke in Form von Möbeln; Anrichten [Möbel]; Antike Möbel; Arbeitsflächen [Möbel]; Arbeitsplatten [Möbelteile]; Barhocker [Möbel]; Bekleidungsständer [Möbel]; Betten [Möbel]; Bewegliche Lagerregale [Möbel]; Borde als Möbel; Bro-

schürenhalter [in Form von Möbeln]; Buchstützen [Möbel];
Bänke [Möbel]; Büroartikel [Möbel]; Computerarbeitsplätze
[Möbel]; Freistehende Raumteiler [Möbel]; Futons [Möbel];
Gepolsterte Möbel; Hochstühle [Möbel]; Hutregale [Möbel];
Hängeregale zur Lagerung [Möbel]; Karren für Computer [Mö-
bel]; Kleiderständer [Möbel]; Kommoden [Möbelstücke]; Kon-
solen [Möbel]; Liegesessel [Möbel]; Metallschränke [Möbel];
Möbel; Möbel für Innen; Möbel für Wintergärten; Möbel in anti-
kem Stil; Möbel und Einrichtungsgegenstände; Möbel-
schränke; Möbelstücke; Rasierspiegel; Regale für Aktenordner
[Möbel]; Schrankwände [Möbel]; Schrankwände aus Metall
[Möbel]; Schränke als Möbelstücke; Schränke für Schreibwa-
ren [Möbel]; Teile von Möbeln; Tische [Möbel]; Truhen [Mö-
bel]; Vitrinen [Möbel]; Matratzen;

Klasse 21: Rasierpinsel; Rasierschalen; Ständer für Rasierzeug; Hosenspanner; Hemdenspanner; Küchengeräte;

Klasse 25: Anzüge; Anzüge für Damen; Bekleidungsstücke; Blusen; Hemden; Hemden für Anzüge; Hemden mit Kragen; Hosen; Hosenröcke [Röcke]; Kurzärmelige Hemden; Langärmelige Hemden; Röcke; Sandalen; Schuhe; Flache Schuhe; Pumps [Schuhe]; Schuhe für Damen; Schuhe für Herren; Schuhe für Freizeitbekleidungsstücke; Schuhe [Halbschuhe]; Schuhwaren; Krawatten; Krawattentücher; Socken; Schlafanzüge; Jacken; Mäntel; Golfbekleidung; Golfschuhe; Tennisbekleidung; Tennisschuhe;

Klasse 28: Golfbälle; Golfmatten; Golfschläger; Golfballmarker; Golfhandschuhe; Golfschlägerhauben; Golf-Eisen; Golf-Trainingshilfen; Golf-Tees; Divotausbesserungswerkzeuge [Golfzubehör]; Arti-

kel für den Golfsport; Golftaschen, mit oder ohne Räder; Schachspiele; Tennisschläger; Tennisbälle; Schlägertaschen für Tennisschläger;

Klasse 29: Fisch; Fleisch; Geflügel; Verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze; Wild; Öle für Speisezwecke; Wurstwaren; Hummer [nicht lebend]; Austern [nicht lebend];

Klasse 30: Aus Schokolade geformte Konditorwaren; Feine Backwaren; Konditorwaren mit Zuckerglasur; Nicht medizinische Konditorwaren in Geleeform; Pralinen enthaltende Konditorwaren aus Schokolade; Verzehrfertige Desserts [Konditorwaren]; Kaffee; Getränke aus Kaffee; Kakaohaltige Getränke; Getränke mit Schokolade; Getränke auf der Basis von Tee; Verzehrfertige Snacks auf Getreidebasis;

Klasse 31: Frisches Obst; Frisches Gemüse; Frische Nüsse; Frische Kräuter; Hummer [lebend]; Austern [lebend]; Frische Trüffel;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; Bier; Isotonische Getränke; Limonaden;

Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Gin; Liköre; Rum; Spirituosen; Weine; Weingetränke; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Whisky; Wodka;

Klasse 35: Erteilen von Auskünften in Bezug auf den Vergleich von Hotelpreisen; Personalberatung; Werbung für Hotels; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung; Unternehmensberatung; Beratung auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit; Beratung und Beratungsleistungen zur Warenbeschaffung für Dritte; Be-

beratung zu Verkaufsmethoden und Verkaufsprogrammen; Beratung in Bezug auf Handelsgeschäfte; Organisatorische Beratung bei der Bestellung von Büromaterial; Organisatorische Beratung in Bezug auf den Tauschhandel; Auskünfte und Beratung in Fragen des Außenhandels; Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf Tarife; Beratung in Bezug auf die Bestellung von Schreibwaren; Beratung bezüglich Marketing; Beratung zur Verkaufsförderung; Beratung in Bezug auf Direktmarketing; Beratung in Bezug auf Unternehmensmarketing; Beratung in Bezug auf Corporate Identity; Beratung in Bezug auf die Werbung für Geschäfte; Beratung und Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Bezug auf Geschäftsanalysen; Beratungsdienste in Bezug auf die Unternehmensplanung; Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung;

Klasse 36: Bank- und Finanzdienstleistungen; Bankberatung; Bankgeschäfte; Finanzanalysen; Immobiliengeschäfte [Finanzdienstleistungen]; Kunstgeschäfte [Finanzdienstleistungen]; Vermittlung von Versicherungen; Maklerdienste;

Klasse 38: Mobilfunk; Mobilfunk-Kommunikationsdienste; Mobilfunkdienste; Telekommunikationsdienste für den Betrieb von Mobilfunksystemen;

Klasse 39: Autovermietung; Zuverfügungstellen von Informationen in Bezug auf Autovermietungsdienste; Chauffeurdienste; Bootsvermietung; Reisebuchungsdienste; Vermietung von Transportmitteln; Reiseführung; Reiseplanung; Reiseberatung; Rei-

sebegleitung; Reisedurchführung; Reisedienstleistungen; Reiseinformationsdienste; Reiseorganisationsdienste;

Klasse 41: Betrieb eines Fitnesszentrums; Betrieb von Fitnessanlagen; Betrieb von Fitnessclubs; Dienstleistungen im Bereich von Sport und Fitness; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Vermietung von Kunstwerken; Ausbildung; Erziehung; Weiter- und Fortbildung;

Klasse 43: Agenturdienste zur Buchung von Hotelunterkünften; Beratung in Bezug auf Hotelangebote; Betrieb von Hotelanlagen; Buchung von Hotelunterkünften; Buchungsservice für Hotelzimmer; Dienstleistungen eines Reisebüros zur Reservierung von Hotelunterkünften; Dienstleistungen von Hotels.

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA die Anmeldung wegen Freihaltebedürftigkeit und fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei unmittelbar beschreibend, weil es darauf hinweise, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Veröffentlichungen als in besonderem Maße für Personen in gehobenen Führungspositionen geeignet beworben würden, und damit nur als eine verständliche Bestimmungsangabe wahrgenommen werde. Der Wortbestandteil setze sich aus den beiden englischen Begriffen „manager“ und „magazin“ zusammen. „Manager“ sei die Bezeichnung für eine Führungskraft in einem Unternehmen oder eine Funktionsbeschreibung für jemanden, der einen Künstler finanziell und organisatorisch betreue. Ein „Magazin“ sei eine unterhaltende oder politische Zeitschrift oder eine Sendung des Hörfunks oder des Fernsehens mit politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Inhalten. Die Wortfolge „manager magazin“ reihe sich sprachlich und begrifflich in zahlreiche ähnlich gebildete und übliche Ausdrücke ein, wie z. B. „Computer-Magazin“, „Klassik & Jazz Magazin“, „Berg-

steiger Magazin“ oder „Das Magazin Kultur. Gesellschaft. Leben“ etc.. Angesprochen sei vorliegend sowohl ein ganz allgemeines als auch ein zumindest fachlich interessiertes Publikum. Sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen seien geeignet, Inhalt eines Magazins zu sein, das sich sowohl an „Manager“ selbst als auch an solche Personen richte, die sich für diesen Berufsstand interessierten oder sich dessen zugehörig fühlten. Die beanspruchten Produkte und Dienste stammten sowohl aus dem täglichen Leben als auch aus der Berufs- und Finanzwelt, die für einen „Manager“ von Interesse sein könnten. Die grafische Ausgestaltung beschränke sich auf die ausschließliche Verwendung von Kleinbuchstaben in fetter schwarzer Druckschrift, etwa vom Typus „Lucida Bright“. Vor diesem Hintergrund fehle dem Anmeldezeichen auch die erforderliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe sich nicht mit den einzelnen angemeldeten Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt, sondern sich auf die pauschale Feststellung beschränkt „es handele sich um eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen sowohl aus dem täglichen Leben, als auch aus der Berufs- und Finanzwelt, die für einen „Manager“ von Interesse sein können.“ Ihre Argumentation, die fraglichen Waren und Dienstleistungen seien solche, „die in besonderem Maße für Manager geeignet, von dieser Personengruppe verwendet, bevorzugt oder sonst auf irgend eine Weise in Anspruch genommen oder benutzt werden“, überzeuge schon deshalb nicht, weil sich das Anmeldezeichen nicht im Wortbestandteil „manager“ erschöpfe. Die Markenstelle habe weder einen beschreibenden Charakter des Wortes „magazin“ noch der Wortfolge insgesamt festgestellt. Möglicherweise habe sie die Wortkombination „manager magazin“ deshalb als schutzunfähig bewertet, weil sie für Druckereierzeugnisse beschreibend sei und in Magazinen regelmäßig über die fraglichen Waren und Dienstleistungen berichtet werde. Dieser Zusammenhang reiche aber nicht aus, eine Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens zu

begründen. Ferner sei die Marke **manager** magazin (39827243) als im

Wortbestandteil verkehrsdurchgesetztes Zeichen sogar für „Druckereierzeugnisse, nämlich Wirtschaftsmagazine für Führungskräfte“ zugunsten der Anmelderin eingetragen, so dass sie erst recht für die in Rede stehenden Produkte und Dienste eintragungsfähig sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 12. Dezember 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 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 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, die Wortelemente des Anmeldezeichens beschrieben die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar als solche, die in Veröffentlichungen als in besonderem Maße für Personen in gehobenen Führungspositionen geeignet beworben würden. Denn sie seien geeignet, Inhalt eines Magazins zu sein, das sich sowohl an „Manager“ selbst als auch an solche Personen richte, die sich für diesen Berufsstand interessieren oder sich dessen zugehörig fühlten. Es fehlt an einer konkreten Auseinandersetzung mit der Vielzahl der einzelnen Produkte und Dienste. Ferner werden Begründung und Recherchebelege für die Annahme vermisst, ob und inwieweit eine Bestimmungsangabe „für Manager“ als produktbeschreibende Sachangabe für die einzelnen Waren und Dienstleistungen überhaupt geeignet ist (vgl. BGH GRUR 2015, 173 Rdnr. 20 – for you).

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

d) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 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; 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, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst im Jahr 2018 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

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 Anmeldezeichens festzustellen ist. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Argumentationskette im angegriffenen Beschluss, wonach die beanspruchten Waren und Dienstleistungen Gegenstand einer Berichterstattung in einem „manager magazin“ sein und deshalb für „Manager“ bestimmt sein könnten, einer unzulässigen analysierenden Betrachtungsweise gleichkommt.

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 Be-

schluss beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

Vorsitzende Richterin

Kortge ist wegen Urlaubs

verhindert zu

unterschreiben

Jacobi

prä