



# BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 530/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 105 694.9**

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 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. November 2019 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

### **We move your success**

ist am 30. April 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 28: Spielwaren; Modelleisenbahnen;

Klasse 36: Immobilienwesen, insbesondere Vermietung und Verpachtung von Immobilien und Wohnungen;

Klasse 37: Reparaturdienstleistungen an Diesel- und E-Loks; Bauwesen, insbesondere Hafenanbau;

Klasse 39: Transportwesen; insbesondere Transport mit Eisenbahn, Transport mit Schiffen; Beförderung von Personen und Gütern; Umschlag von Gütern, nämlich das wechselseitige Be- und Entladen von bzw. auf Lastkraftwagen, Schiffen und Eisenbahnen; Hafendienste und Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor; Dienstleistungen einer Spedition, Warenauslieferung; Vermietung von Containerbrücken, Kränen, Reachstackern, Van-Carriern, Containern; Vermietung von Schienenwegen; Betreiben einer Schienenbahninfrastruktur, nämlich Steuerung von Verkehrsleit-, Betriebsleit- und Sicherheitssystemen einer Schienenbahninfrastruktur, soweit in Klasse 39 enthalten; Beladen von Containern; Befüllung von Containern; Transport von Containern; Lagerung von Containern; Transporte mit Containerschiffen; Straßen- und Schienentransportdienste in Bezug auf den Containertransport;

Klasse 42: Betreiben einer Schienenbahninfrastruktur, nämlich Planung und Entwicklung von Schienenwegen sowie ihrer Verkehrsleit-, Betriebsleit- und Sicherheitssysteme; technische Projektplanung.

Mit Beschluss vom 13. November 2019 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei dem Anmeldezeichen handele es sich um einen für den Verkehr verständlichen Werbeslogan. Die sprachregelgerecht gebildete Aussage, dass die Waren und Dienstleistungen dazu bestimmt seien bzw. es ermöglichten, den „persönlichen Erfolg“ des Herstellers und Anbieters durch den Anmelder („we“) zu bewegen, sei eine beschreibende, klar verständliche Sachaussage. Im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 39 würden Dinge bewegt und die Dienstleistungen der

Klasse 37 seien dazu bestimmt, dass wieder etwas bewegt werden könne, so dass ein Zusammenhang zur angemeldeten Wortfolge vorliege. Das Anmeldezeichen sei daher als betrieblicher Herkunftshinweis nicht geeignet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe die Unterscheidungskraft pauschal und ohne jede Differenzierung für alle Waren und Dienstleistungen verneint. Die Spielwaren und Modelleisenbahnen der Klasse 28 würden allenfalls zum Spielen bewegt, nicht aber, um einen Erfolg herbeizuführen. Weder die den Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36 bildenden Immobilien noch die Reparaturdienste der Klasse 37 seien beweglich. Schon deshalb habe die angemeldete Wortfolge für die genannten Dienstleistungen einen fantasievollen und unterscheidungskräftigen Inhalt. Auch für die Dienstleistungen der Klasse 39 liege keine unmittelbar beschreibende Angabe vor. Da Erfolg nicht physisch greifbar sei, werde er auch nicht bewegt, schon gar nicht für jemand anderen. Der Verkehr werde daher zum Nachdenken angeregt und könne allenfalls nach weiteren Gedankenschritten herausdeuten, dass man die Ware transportiere, die Dritte vertrieben und die damit deren geschäftlichen Erfolg verkörpere. Die Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen der Klasse 42 seien zwar dazu bestimmt, eine Bewegung von Schienenfahrzeugen sicherzustellen. Damit allein werde aber noch kein Erfolg herbeigeführt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse des DPMA vom  
13. November 2019 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 nicht zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden ist, in der außerdem nicht auf den genauen Sinngehalt der angemeldeten Wortfolge eingegangen wird.

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

aa) Dies zeigt sich schon darin, dass sie in der Begründung des angefochtenen Beschlusses allein auf die Dienstleistungen der Klassen 37 und 39 überhaupt eingegangen ist.

bb) Ferner fehlt eine Antwort auf die nachvollziehbare Frage der Anmelderin in ihrer Stellungnahme auf den Beanstandungsbescheid, inwieweit die Aussage der Bewegung eines nicht körperlich fassbaren und transportierbaren Erfolgs eines anderen (Kunden) durch den Sloganverwender eine beschreibende oder werbliche Aussage für die konkret angemeldeten Dienstleistungen darstellen könne. Hierfür genügt nicht der Hinweis, dass es sich um „semantische Überlegungen“ der Anmelderin handele. Vielmehr hätte es einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Wortsinn der angemeldeten Wortfolge bedurft, da diese nicht die Bewegung von Fahrzeugen oder Gütern, sondern die Bewegung des Erfolgs des angesprochenen Kunden durch den Sloganverwender benennt.

cc) In Bezug auf die allenfalls auf einen Spielerfolg gerichteten „*Spielwaren*“ und „*Miniatureisenbahnen*“ der Klasse 28 und die auf unbewegliche Gegenstände gerichteten Immobiliendienstleistungen der Klasse 36 ist eine Begründung für das Vorliegen von Eintragungshindernissen schlicht nicht vorhanden.

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

d) Da eine ausreichende inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem Anmeldezeichen in Bezug auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 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 Beschwerdeverfahrens nicht zulassen.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ein absolutes Schutzhindernis 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

Kätker

Dr. von Hartz

prä