



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 547/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2022 004 586.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel sowie der Richterin Berner und des Richters kraft Auftrags Dr. Poeppel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2022 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

### **Lieblings-Zahnarzt**

ist am 11. März 2022 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 10: Chirurgische und zahnärztliche Apparate; Zahnkronen; Zahnersatz; Zahnbrücken; Zahnspangen; Zahnersatz; Zahnschienen; Zahnprothesen; Zahnarztstuhl; Zahnarztstühle; Zahnimplantate; Zahnwurzelstifte; Zahntechnikergeräte; künstliche Zähne; kieferorthopädische Zahnspangen; Gummibänder für Zahnspangen; Teile von Zahnprothesen; Zahnklammern zur Befestigung von bereits vorhandenen Zahnprothesen; Mundschutzmasken für zahnärztliche Zwecke; Bohrer für zahnärztliche Anwendungen; Spezialmöbel für zahnärztliche Zwecke; Zahnärztliche

Apparate zum Anpassen; Handschuhe für zahnärztliche Zwecke; Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Prothesen für zahnärztliche Zwecke; Zahnimplantate aus künstlichen Materialien; Untersuchungsliegen für zahnmedizinische Zwecke; Zahnmedizinische Apparate und Geräte; Geräte [Mundduschen] zur Verwendung durch Zahnärzte beim Spülen des Zahnfleischs; Instrumente zum Einsetzen von Zahnprothesen; Apparate zum Einpassen von Zahnprothesen; Implantate für die Zahnchirurgie [Prothesen]; Geräte zur Feststellung von Zahnerkrankungen; Instrumente zur Anfertigung von künstlichen Zähnen; Zangen für zahntechnische Zwecke; Zangen für medizinische Zwecke; Zahnzwischenraumbürsten für die Zahnbehandlung für zahnärztliche Zwecke; Zahntechnikergeräte; Zahnstützstifte; Zahnstifte; Zahnsteinentfernungsgeräte; Zahnschutzkappen; Zahnschutz für zahnmedizinische Zwecke; Zahnregulierungsklammern; Zahnregulierungen; Zahnprothesen in der Form von Inlays; Zahnpoliergeräte zur Verwendung durch Zahnärzte; Zahnkappen; Zahnimplantate aus künstlichen Materialien; Zahnfleischmassageinstrumente; Zahnersatz; Zahnbrücken; Zahnärztliche Spiegel; Zahnärztliche Instrumente; Zahnärztliche Geräte; Zahnärztliche Apparate zum Anpassen; Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Zahnabdrucklöffel; Teile von Zahnprothesen; Prothetische Implantate; Prothetische Geräte für zahnmedizinische Zwecke; Prothesen zur Implantation in den Kieferknochen; Prothesen und künstliche Implantate; Prothesenschäfte; Prothesen in Form von Teilkronenerneuerungen; Prothesen in Form von Inlays; Prothesen in Form einer Vollkronenerneuerung; Prothesen für zahnärztliche Zwecke; Prothesen für medizinische

Behandlungen; Künstliche Zahnteile; Kieferorthopädische Zahnspangen; Kieferorthopädische Klammern zur Begradigung der Zähne; Kieferorthopädische Instrumente; Kieferorthopädische Geräte; Kieferorthopädische Apparate; Instrumente für prothetische Implantate; Implantatmodelle; Implantate zur Verwendung in der Zahnmedizin [Prothesen]; Implantate für die Zahnchirurgie (Prothesen); Implantatbrücken für zahnärztliche Zwecke; Implantat-Abutments für zahnärztliche Zwecke; Geräte zur Feststellung von Zahnerkrankungen; Elektrische zahnärztliche Geräte; Apparate für zahnärztliche Zwecke;

Klasse 35: Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Bezug auf Kommunikationsstrategien in der Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Beratung in Bezug auf Kommunikationsstrategien in der Werbung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; betriebswirtschaftliche Recherche; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbekonzepten; Erstellung von Studien zur Unternehmensrentabilität; Herausgabe von Werbetexten; Marketing; Marktstudien; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Optimierung des Website-Traffics; Optimierung von Suchmaschinen zur Verkaufsförderung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personalanwerbung; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Verfassen von Werbetexten; Werbung; Werbedienstleistungen zur Schaffung einer Markenidentität für Dritte; Beratung bezüglich Marketing;

Unternehmensberatungsdienste; Geschäftsführung, Unternehmensberatung; Unternehmensberatung hinsichtlich Franchising; Unternehmensberatung in Bezug auf Franchising; Unternehmensberatung in Bezug auf Marketingmanagementkonsultationen; Entwickeln von Unternehmensstrategien [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Jointventures [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Unternehmenszusammenschlüssen (Unternehmensberatung); Unternehmensberatung für die Gründung von Franchise-Unternehmen; Unternehmens- und Managementberatung;

Klasse 41: Unterrichtsdienstleistungen im Bereich Zahnmedizin; Unterweisung (Schulung) in Zahnpflege; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung von zahnmedizinischen Fortbildungskursen;

Klasse 42: Beratung zur Gestaltung von Websites; Gestaltung und Pflege von Websites für Dritte;

Klasse 44: Beratungen in Bezug auf medizinische Dienstleistungen; Dienste eines Zahnarztes; Dienstleistungen im Bereich Kieferorthopädie; Durchführung von medizinischen Behandlungen; Zahnärztliche Beratung; Zahnärztliche Schmerzbehandlung [Sedierung]; Chirurgische Diagnosedienstleistungen; Erteilen von medizinischen Auskünften im Bereich des Gesundheitswesens; Zahnärztliche Dienstleistungen; Zahnärztliche Betreuung; Beratung auf dem

Gebiet des Gesundheitswesens; Beratungen auf dem Gebiet der medizinischen Gesundheitspflege; Chirurgische Behandlungsdienstleistungen; Auskünfte auf dem Gebiet der Medizin; Zahnmedizinische Dienstleistungen; Auskünfte in Bezug auf Arzneimittel; Beratungen auf dem Gebiet der Medizin; Bleaching der Zähne; Zahnreinigungsdienste; Beratungen in Bezug auf Zahnmedizin; Chirurgische Dienstleistungen; Zurverfügungstellung von Informationen bezüglich Zahnmedizin; Beratungen in Bezug auf Zahnmedizin; Zahnmedizinische Dienstleistungen; Online-Bereitstellung medizinischer Akten, ausgenommen für die Zahnmedizin; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienste eines Zahnarztes.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2022 hat die Markenstelle für Klasse 10 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Wortbestandteil „Lieblings-“ drücke in Wortkombinationen mit Substantiven aus, dass jemand oder etwas in höchster Gunst stehe bzw. den Vorzug vor allen anderen Personen oder Sachen genieße. Deshalb werde in dem Anmeldezeichen auf einen Zahnarzt verwiesen, dem viele Patienten den Vorzug gäben. Dabei solle über dessen Beliebtheit bei Patienten die diese Beliebtheit begründende besondere Qualität der Leistungen oder Produkte beworben werden. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 weise das Anmeldezeichen darauf hin, dass es sich im Wesentlichen um zahnärztliche Leistungen handele, die von einem sehr beliebten Zahnarzt erbracht würden. Für die verbleibenden Dienstleistungen, die in irgendeiner Weise dem zahnärztlichen Tätigkeitsfeld zuordenbar seien, könne dem Zeichen ein solcher Sachhinweis auch entnommen werden. Soweit dagegen für die Waren und Dienstleistungen Zahnarztpraxen als Abnehmer in Frage kämen, erschöpfe sich die Aussage des Anmeldezeichens in dem Werbeversprechen, durch deren Verwendung bzw. Inanspruchnahme bei den Patienten beliebter zu werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, Zahnärzte würden von großen Teilen der Allgemeinheit mindestens negativ assoziiert. Daher handele es sich bei dem Anmeldezeichen um eine den typischen Kontext eines Zahnarztbesuchs diametral verkehrende, antithetische Wortneuschöpfung, die beim angesprochenen Verkehr einen Denkprozess auslöse.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des DPMA vom 7. Juli 2022 aufzuheben,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

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 ungenügend begründet 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) Im vorliegenden Fall differenziert die Begründung völlig ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen und ist teilweise unverständlich.

Die Befassung mit dem Anmeldezeichen in Zusammenhang mit konkreten Waren und Dienstleistungen beschränkt sich im angefochtenen Beschluss darauf, dass es sich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 „im Wesentlichen“ um zahnärztliche Leistungen handele. Bezüglich der „verbleibenden“ Waren und Dienstleistungen wird nur danach differenziert, ob sie „in irgendeiner Weise dem zahnärztlichen Betätigungsfeld zuordenbar“ sind oder „Zahnarztpraxen als Abnehmer in Frage kommen“.

aa) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind aber 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.

bb) Diesen Anforderungen an die Prüfung der Schutzhindernisse im Hinblick auf die im Einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird die Markenstelle nicht gerecht. Sie beschränkt sich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 auf eine bloß überschlägige Prüfung auf die „wesentlichen“ Dienstleistungen. Es



bleibt offen, welche Dienstleistungen als nicht wesentlich angesehen werden und weshalb im Hinblick auf diese gleichfalls ein Schutzhindernis bejaht wird.

cc) Hinsichtlich der „verbleibenden“ umfangreichen Waren und Dienstleistungen der Klasse 10, 35, 41, 42 und 44 bleibt jeweils offen, ob sie zum zahnärztlichen Betätigungsfeld gehören oder von Zahnarztpraxen nachgefragt werden. Die Ausführungen der Markenstelle sind so allgemein gehalten, dass von der Anmelderin nicht nachvollzogen werden kann, aufgrund welcher Umstände für die im Einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein Schutzhindernis vorliegt.

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

d) Aus diesem Grund 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 umfangreiche Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster; 26 W (pat) 535/20 – Mate Mate). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats u. a. aufgrund teilweise mangelhafter personeller Besetzung und mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren sowie der durch die Corona-Pandemie bedingte Terminierungstau zu berücksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des Verfahrens nicht zulassen.

e) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

aa) Für die Waren der Klasse 10 und die Dienstleistungen der Klasse 44 dürfte die angedeutete Argumentation der Markenstelle nicht von der Hand zu weisen sein.

bb) Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41 wird es einer dezidierten Prüfung bedürfen, ob sich das Anmeldezeichen als Thema oder Titel dieser Veranstaltungsdienstleistungen eignet und vom angesprochenen Verkehr nur in diesem Sinn verstanden wird.

cc) Die Design-, Werbe- und unternehmensbezogenen Dienstleistungen der Klasse 42 und 35 werden daraufhin zu prüfen sein und die Markenstelle wird entsprechend zu recherchieren haben, ob deren Erbringer sich auf Zahnärzte bzw. die (zahn-)medizinische Branche als Kunden spezialisiert haben (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 24 – My World; BPatG 24 W (pat) 536/11 – KAMINE).

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.

Schödel

Berner

Dr. Poeppel