



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 517/24

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2023 008 766.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Juli 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterin Kriener und der Richterin Berner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Januar 2024 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

ecu.test

ist am 22. Juni 2023 unter der Nummer 30 2023 008 766.8 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]; Software-Anwendungen für Computer [herunterladbar]; Datenverarbeitungsprogramme als Werkzeuge zur Erleichterung der Herstellung und Entwicklung von Hard- und Software und zur Konfiguration von Hardware-Systemen und als Modellierungswerkzeuge zum Modellieren von Funktionen an Computern; Datenverarbeitungsprogramme als Werkzeuge zur Entwicklung und Dokumentation von Hardware- und Softwarearchitektur

[soweit in Klasse 9 enthalten]; Computerhardware; Datenverarbeitungsgeräte; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Eingabe- und Ausgabeschnittstellen-Programme; Messgeräte; Messinstrumente; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; automatische Steuerungseinrichtungen für Fahrzeuge; elektronische Testgeräte für den Test von Steuergeräten, von elektronischen Regelungsmodulen, von vernetzten elektronischen Steuergeräten und Regelungsmodulen; Steuergeräteprüfstände; Entwicklungssteuergeräte; Hardware-in-the-Loop-Prüfstände; Switchboxen; elektronische Simulatorsysteme; elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente zum Erfassen, Auswerten und Sichtbarmachen elektronisch übertragener Daten und zur Simulation solcher Daten [soweit in Klasse 9 enthalten]; Dateneingabe- und Ausgabegeräte;

Klasse 41: Veranstaltungen und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Workshops und Trainings für elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Dateneingabe- und Ausgabegeräte, Simulatorsysteme, Erweiterungskarten für Datenverarbeitungsgeräte, Ein- und Ausgabeschnittstellengeräte und -programme, elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente zum Erfassen, Auswerten und Sichtbarmachen elektronisch übertragener Daten und zur Simulation solcher Daten; Veranstaltungen und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Workshops, Ausbildungsberatungen und Trainings für Datenverarbeitungsprogramme sowie für Programme als Werkzeuge zur Erleichterung der Herstellung und Entwicklung von Hard- und Software; Veranstaltungen und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Workshops, Ausbildungsberatungen und Trainings für den Test elektronischer Steuergeräte und der Software elektroni-

scher Steuergeräte sowie für Testautomatisierung; Veranstaltungen und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Workshops, Ausbildungsberatungen und Trainings für Steuergeräteprüfstände;

Klasse 42: Beratung auf dem Gebiet der Computertechnologie; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computern; Hard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Hardware und Software; Entwurf, Entwicklung, Vermietung von Hardware und Software für Computer und eingebettete Systeme; Erstellen, Warten und Vermieten von Programmen [Software] für Steuergeräte, insbesondere für die Steuergerätekommunikation; Erstellen von Programmen, Programmteilen für die Datenverarbeitung und Daten [als Teil der Programmierung] zum Betreiben von Steuergeräten, Steuergerätenetzwerken, Regelungseinrichtungen und Simulatorsystemen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Dienstleistungen von Ingenieuren; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Entwicklungsdienstleistungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Software as a Service [SaaS]; technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Technologieberatung; Vermietung von Computersoftware; wissenschaftliche Forschung; Installation und Wartung von Software; Durchführungen technischer Tests und Checks; Testdienstleistungen für elektronische Steuergeräte und die Software elektronischer Steuergeräte.

Nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid vom 8. August 2023 und anschließender Erwidern der Anmelderin hierauf vom 1. September 2023 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des DPMA mit Beschluss vom 24. Januar 2024 die Anmeldung wegen fehlender Unter

scheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „ecu“ sei die Abkürzung für „electronic control unit“ mit der deutschen Entsprechung „elektronisches Steuergerät“, welches vor allem in der Kraftfahrzeugtechnik zum Einsatz komme. Das Zeichen erweise sich daher angesichts der angemeldeten Waren und Dienstleistungen lediglich als ein Hinweis, dass diese für Tests an oder mittels elektronischer Steuergeräte zum Einsatz kämen bzw. sich inhaltlich damit befassen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in dem Anmeldezeichen lediglich eine beschreibende Angabe im vorgenannten Sinn und keinen Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb erkennen. Der Umstand, dass die Wortbestandteile durch einen Punkt getrennt sind, sei nicht schutzbegründend, da solche Punkte werbeübliche dekorative Gestaltungsmittel seien. Gleiches gelte für eine von der üblichen Schreibweise abweichende Groß- und Kleinschreibung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, im angefochtenen Beschluss würden im Wesentlichen nur sehr kurz die Ausführungen des Beanstandungsbescheides vom 8. August 2023 - pauschal bezogen auf alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen – wiederholt, ohne dass die Markenstelle auf die wesentlichen Argumente der Anmelderin in ihrer Erwiderung vom 1. September 2023 eingegangen sei. Die Markenstelle habe die Schutzhindernisse nur abstrakt und nicht anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft. Vielmehr sei die wesentliche Aussage „... für Tests an oder mittels elektronischer Steuergeräte zum Einsatz kommen bzw. sich inhaltlich-thematisch damit befassen“ pauschal für das umfangreiche Waren- und Dienstleistungsverzeichnis getroffen worden. Das Anmeldezeichen erscheine nicht pauschal für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als ohne Weiteres verständliche, beschreibende Angabe. Es handele sich bei dem unüblich gebildeten Zeichen um ein Fantasie- und Kunstwort.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA vom
24. Januar 2024 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 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 DPMA 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 Rn. 32, 36 – MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rn. 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. Rn. 37 – MT&C/BMB; GRUR 2008, 339 Rn. 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 gleichbehandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden (BPatG, Beschluss vom 14.08.2012, 29 W (pat) 37/12 – K-Mail-Order; Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Auflage, § 70 Rn. 13 a. E.).

c) Der Anmelderin ist darin zu folgen, dass die Markenstelle über die Zurückweisung der Anmeldung pauschal und ohne Differenzierung zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen entschieden hat, obwohl sich diese teilweise deutlich unterscheiden und nicht alle in eine gemeinsame Kategorie fallen.

aa) Dies zeigt sich schon daran, dass die Markenstelle in der Begründung des angefochtenen Beschlusses auf keine einzige Ware oder Dienstleistung eingegangen ist, obwohl die Anmelderin schon in ihrer Stellungnahme vom 1. September 2023 auf den Beanstandungsbescheid vom 8. August 2023 ausdrücklich ausgeführt hat, dass das Anmeldezeichen nicht pauschal für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe erscheine und im Beanstandungsbescheid keine entsprechende Differenzierung erfolgt sei.

bb) Lediglich in zwei Sätzen finden sich - allgemeine - Ausführungen zum Bezug des Anmeldezeichens zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in seiner Gesamtheit. Es ist jedoch nicht erkennbar, welche der in den beiden Sätzen genannten Alternativen zu welchen Waren oder Dienstleistungen gehören, zumal sich diese keiner einheitlichen Kategorie zuordnen lassen.

cc) Zudem hat die Markenstelle zwar die Bedeutung des Zeichenbestandteils „ecu“ ermittelt. Das Anmeldezeichen enthält aber zudem den weiteren Begriff „test“. Zur Gesamtbedeutung der Begriffskombination „ecu“ = elektronisches Steuergerät und „test“ im Hinblick auf die zahlreichen Waren und Dienstleistungen des angemeldeten Verzeichnisses nach dem Verständnis der – im Beschluss nicht definierten – jeweils angesprochenen Verkehrskreise enthält der angefochtene Beschluss ebenfalls keine Ausführungen. So mag der Gesamtbegriff „ecu.test“ für die Ware *„elektronische Testgeräte für den Test von Steuergeräten, von elektronischen Regelungsmodulen, von vernetzten elektronischen Steuergeräten und Regelungsmodulen“* in Klasse 9 beschreibend sein. Ob dies z. B. für die Dienstleistungen *„technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich“* in Klasse 42 ebenfalls zutrifft, hat die Markenstelle allerdings weder durch eine Recherche nachgewiesen noch überhaupt thematisiert.

d) Insgesamt besteht die Begründung des angefochtenen Beschlusses im Wesentlichen aus einer Abfolge von Textbausteinen mit markenrechtlichen Grundsätzen zur Unterscheidungskraft und der Ergebnismitteilung, dass das angemeldete Zeichen diesen Anforderungen nicht entspreche. Die Markenstelle hat es damit versäumt, den verfahrensgegenständlichen Zurückweisungsbeschluss zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

e) Da weder eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erkennbar ist, noch die Gesamtbedeutung des Anmeldezeichens – auch im Hinblick auf die angesprochenen Verkehrskreise – ermittelt wurde, 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, ist es Aufgabe der Markenstelle eine differenzierte Erstprüfung der Anmeldung vorzunehmen, zumal der Anmelderin andernfalls eine Instanz entzogen würde (vgl. BPatG,

Beschluss vom 12.05.2022, 30 W (pat) 536/20 – impf.app; Beschluss vom 29.10.2019, 27 W (pat) 28/18 – RUN FFM; Beschluss vom 26.08.2019, 26 W (pat) 524/19 – KLEINER STECHER; Beschluss vom 31.01.2019, 28 W (pat) 505/18 – MOVE; Beschluss vom 07.06.2018, 30 W (pat) 523/16 – CHROMA; Beschluss vom 23.10.2017, 26 W (pat) 518/17 – modulmaster; Beschluss vom 30.11.2016, 29 W (pat) 516/15 – Space IC; Beschluss vom 02.11.2016, 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber).

f) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ein Eintragungshindernis 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 steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Kriener

Berner