



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 554/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2023 203 445.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des Richters Staats und der Richterin k.A. Wagner beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Juli 2023 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

Spätzle-Shaker

ist am 26. Januar 2023 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Dienstleistungen der

Klasse 08: Handgeräte zum Abfüllen; Goldwaschpfannen; Griffe für handbetätigte Werkzeuge; Handbetätigte Pumpen für Flüssigkeiten; Handpumpen; Handgriffe für Handwerkzeuge; Mörser und Stößel; Rührgeräte [Handwerkzeuge]; Stoßeisen; Stoßeisen [Handwerkzeuge]; Verlängerungen für Handwerkzeuge; Verlängerungsgriffe für Handwerkzeuge; Zerstäuber [handbetätigte Werkzeuge]; Handsprühgeräte; Rakeln [handbetätigte Werkzeuge];

Klasse 16: Gedrucktes Bildmaterial; Gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial; Gedrucktes Briefpapier; Gedruckte Vorträge; Gedruckte Werbematerialien; Gedruckte Zertifikate; Gedruckte Berichte; Bedruckte Karten; Bedruckte Werbetafeln aus Papier; Bedruckte Werbetafeln aus Pappe; Benutzerhandbücher; Bestellformulare; Bilderkarten; Bilderansichtskarten; Bildungs- und Unterrichtsmaterial; Blankoformulare; Blankokarten; Blankopapier; Briefpapier; Broschüren; Comics; Drucke; Druckereierzeugnisse; Druckereierzeugnisse für Unterrichtszwecke;

Druckschriften [Broschüren]; Faltblätter; Gedruckte Informationskarten; Gedruckte Informationsprospekte; Gedruckte Kalender; Gedruckte Karten; Gedruckte Lehrpläne; Gedruckte Rezepte als Teile von Lebensmittelverpackungen; Gedruckte Rezeptkarten; Gedruckte Schulungsunterlagen; Gedruckte Seminarunterlagen; Gedruckte Speisekarten; Gedruckte Unterrichtsveranstaltungen; Gummibänder für Büro Zwecke; Home-shopping-Kataloge; Informationsblätter; Informationsbriefe; Informationsbroschüren; Journale; Kalender, die an der Wand angebracht werden; Kalenderschreibtischunterlagen; Kataloge; Kundenkarten aus Papier; Lernkarten; Mit Namen bedruckte Papierschilder zur Verwendung für spezielle Veranstaltungen; Omikujji [mit Wahrsagungen bedruckte Papierstreifen als Orakelzettel]; Ordner [Büroartikel]; Papier zum Einwickeln für Bücher; Papier- und Schreibwaren; Papier- und Schreibwaren für Büros; Papier- und Schreibwaren für Partys; Papier und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Papieraufkleber; Papierschilder; Papierschreibwaren; Plakate; Plakate aus Pappe; Poster aus Papier; Postkarten; Postkarten und Ansichtskarten; Preislisten; Preisschilder; Prospekte; Ringbuchordner; Ringbuchordner für Loseblattsammlungen; Ringmappen; Sammlerkarten; Sammelkarten, ausgenommen für Spiele; Schablonen [Papier- und Schreibwaren]; Schilder aus Papier oder Pappe; Teilweise bedruckte Formulare; Terminkalender für den Schreibtisch; Tischkalender; Tischbehälter und -kästen für Papier- und Schreibwaren; Versandhauskataloge; Versandtaschen aus Papier;

Klasse 21: Schlauchdüsen; Behälter-Sets; Biobasierte Flaschen; Biologisch abbaubare Flaschen; Biologisch abbaubare Schüsseln; Formen [Küchenartikel]; Handbetriebene Mühlen für Haushaltszwecke; Schalen für Würzsoßen; Schüsseln aus Kunststoff; Sportflaschen [leer]; Spritzflaschen [leer]; Vorratsbehälter für Lebensmittel; Vorratsdosen; Trichter; Ausgießer.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2023 hat die Markenstelle für Klasse 8 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die aus leicht verständlichen Begriffen gebildete, für den deutschen Durchschnittskäufer der einschlägigen Waren ohne weiteres verständliche Bezeichnung „Spätzle-Shaker“ bezeichne einen Shaker, also einen Mixbecher bzw. ein Mixergerät, mit dessen Hilfe letztendlich die Teigware „Spätzle“ hergestellt werden könne. Dass es hierzu als erstem Schritt der Zubereitung eines Spätzleteigs bedürfe und dass der „Spätzle-Shaker“ an Stelle einer Schüssel und eines Handrührgeräts oder einer Küchenmaschine dienen könne, liege für den Verkehr auf der Hand. Auch wenn mit Hilfe des Shakers möglicherweise nicht das Endprodukt „Spätzle“ hergestellt werde, da es noch eines Kochvorgangs bedürfe, sei das Anmeldezeichen nicht unterscheidungskräftig, weil bei ihm die beschreibende Sachaussage, dass mit dem so bezeichneten Gerät oder Behälter mittels Schüttelvorgangs ein Schritt zur Herstellung von Spätzleteig erfolge, deutlich im Vordergrund stehe. Dieses Verkehrsverständnis werde auch dadurch gestützt, dass Dritte vergleichbare Bezeichnungen, wie z.B. „Waffel-Shaker“, zur beschreibenden Bezeichnung eines Behälters zum Zubereiten von Waffelteig durch Schütteln verwendeten.

Soweit die Anmelderin vortrage, dass sich die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse auf jede der beanspruchten Waren erstrecken müsse, und eine Zurückweisungsentscheidung grundsätzlich in Bezug auf jede dieser Waren zu begründen sei, sei festzustellen, dass eine pauschale Begründung für unterschiedliche Waren

dann zulässig sei, wenn diese einen so direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufwiesen, dass sie eine hinreichende homogene Kategorie oder Gruppe von Waren bildeten. Vorliegend könnten alle beanspruchten Waren entweder einen solchen Spätzle Shaker selbst darstellen oder zum Gegenstand haben, könnten Teil davon oder Bauteile dazu sein oder bei der Anwendung dafür verwendet werden. Auch könnten manche Waren dazu bestimmt sein, auf einem Spätzle Shaker angebracht zu werden. Zudem könnten manche Waren sich inhaltlich und thematisch mit einem solchen Spätzle Shaker beschäftigen.

Aus vermeintlich vergleichbaren Voreintragungen könne die Anmelderin keinen Eintragungsanspruch herleiten. Außerdem gebe es Zurückweisungsentscheidungen, wobei die Markenstelle u.a. auf die Senatsentscheidung vom 19. März 2014 (26 W (pat) 543/12) hinweist, mit dem die Beschwerde gegen die teilweise Zurückweisung der Anmeldung des Zeichens „Spätzle-Shaker“ für die Waren „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere zur Herstellung von Teigwaren“ zurückgewiesen worden ist.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei auch nicht nach § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung überwunden, da deren Voraussetzungen nicht schlüssig und substantiiert dargelegt worden seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass das angemeldete Zeichen genügende Unterscheidungskraft aufweise, weil es für Produkte verwendet werde, die auf Basis des erteilten Vorrichtungspatents DE 10 2008 017 683 („Spätzle-Shaker zur Herstellung von Spätzleteig und zum Formen von Spätzlenudeln“) und des Verfahrenspatents DE 10 2008 064 741 („Verfahren zur Herstellung von Teigwarenteig und Teigwaren und handgeführte Misch- und Formvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens“) hergestellt würden. Die Anmelderin sei Inhaberin der Patente, die sie an das von ihr gegründete Unternehmen lizenziere. Das Anmeldezeichen eigne sich daher in besonderem Maße, um die damit gekennzeichneten Waren von anderen zu unterscheiden.

Das Zeichen sei auch nicht beschreibend, da es schlichtweg unmöglich sei, in einem herkömmlichen Shaker Spätzle herzustellen. Der im angefochtenen Beschluss enthaltene Vergleich mit anderen Shakern bzw. Mixgeräten führe in die Irre, da dadurch der falsche Eindruck vermittelt werde, dass es genüge, einen Spätzleteig in einem Schüttelbecher, einer Rührschüssel oder in einer Küchenmaschine herzustellen, um daraus durch den reinen Kochvorgang Spätzle herzustellen. Testversuche mit verschiedenen Shakern hätten den Nachweis erbracht, dass dies nicht funktioniere. Die zentrale Funktion des patentierten Spätzle-Shakers sei das Formen der Teigstränge durch einen aufgeschraubten Lochaufsatz. Weil der Teig direkt im Shaker hergestellt werde und direkt von da aus durch den aufgeschraubten Düsen- bzw. Lochaufsatz gepresst werden könne, liege eine enorme technische Vereinfachung vor. Die wichtige Funktion des Teigformens bzw. Spätzlepressens werde mit dem angemeldeten Zeichen „Spätzle-Shaker“ überhaupt nicht beschrieben. Dementsprechend sei in die Bezeichnung des Vorrichtungspatents DE 10 2008 017 683 der erläuternde Zusatz „... und zum Formen von Spätzlenudeln“ mit aufgenommen worden, während beim später erteilten Verfahrenspatent DE 10 2008 064 741 die Bezeichnung „Spätzle-Shaker“ vollständig gestrichen worden sei. Es handele sich um einen Phantasiebegriff der Erfinderin, der keine Beschreibung der Funktion darstelle. Auch Verbraucher fragten beim ersten Hören verwundert nach, was es mit dem lustigen Namen „Spätzle-Shaker“ auf sich habe.

Ohne bestimmte Bestandteile bzw. Bauteile mit zusätzlichen innovativen Eigenschaften könnten mit herkömmlichen Shakern, z.B. Waffel- bzw. Pfannkuchen-Shakern oder Cocktail-Shakern, keine Spätzle hergestellt werden, was die Anmelderin unter Darstellung von Testversuchen mit verschiedenen Shakern näher ausführt. Der Name „Spätzle-Shaker“ sei keine beschreibende Angabe, sondern eher „nicht-beschreibend auf eine lustige Art“. Er provoziere die Frage, was so etwas denn sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 des DPMA vom
3. Juli 2023 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 nicht 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 im Bescheid vom 14. März 2023, auf den im angefochtenen Beschluss sinngemäß Bezug genommen wird, zwar unter Anführung von lexikalischen Belegen die Bedeutung der Bestandteile „Spätzle“ und „Shaker“ ermittelt und hieraus aufgrund der sprachüblichen Zusammensetzung auf die Bedeutung des Anmeldezeichens als „SpätzleMixbecher“/„Mixbecher für die Zubereitung von Spätzle“, also „Mixbecher bzw. Mixgerät, mit dessen Hilfe letztendlich die Teigware Spätzle hergestellt werden könne“ geschlossen. Dies entspricht auch dem Senatsbeschluss vom 19. März 2014 im Verfahren 26 W (pat) 543/12 zur gleichlautenden Marke 30 2011 032 457 - „Spätzle-Shaker“, dessen Entscheidungsbegründung die Markenstelle auf S. 5 bis 6o. des angefochtenen Beschlusses wörtlich übernommen hat.

Allerdings ging es im damaligen Beschwerdeverfahren 26 W (pat) 543/12 nur um die beschwerdegegenständlichen Waren *„Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere zur Herstellung von Teigwaren“*, während das Zeichen „Spätzle-Shaker“ für andere Waren vom DPMA als schutzfähig angesehen und eingetragen worden ist, u.a. für folgende Waren der Klasse 16, die mit den vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 16 teildentisch sind:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten (vgl. Registereintrag der inzwischen gelöschten Marke 30 2011 032 457 - „Spätzle-Shaker“).

Vorliegend hat die Markenstelle nur pauschal und unbelegt behauptet, alle beanspruchten Waren könnten entweder einen solchen Spätzle-Shaker selbst darstellen oder zum Gegenstand haben, könnten Teil davon oder Bauteile dazu sein, oder bei der Anwendung dafür verwendet werden. Auch könnten manche Waren dazu bestimmt sein, auf einem Spätzle Shaker angebracht zu werden. Zudem könnten manche Waren sich inhaltlich und thematisch mit einem solchen Spätzle Shaker beschäftigen.

Diese Begründung ist im Hinblick auf das Warenverzeichnis offensichtlich unzureichend. Weder hat die Markenstelle erläutert, ob und inwieweit die Bezeichnung „Spätzle-Shaker“ mit dem ihr beigemessenen Bedeutungsgehalt von den angesprochenen Verkehrskreisen für Waren, wie beispielsweise *Goldwaschpfannen, Stoßeisen, Zerstäuber, Handsprühgeräte, Blankopapier; Gedruckte Kalender; Gummibänder für Büro Zwecke; Omikuji [mit Wahrsagungen bedruckte Papierstreifen als Orakelzettel]; Terminkalender für den Schreibtisch; Schalen für Würzsoßen*, ohne weitere Gedankenschritte in irgendeiner Hinsicht als beschreibende Angabe verstanden wird, noch erschließt sich dies anhand der Wortbedeutung des Anmeldezeichens und der Art der Waren von selbst.

d) Vorliegend hätte auch schon deshalb Anlass dazu bestanden, sich mit den beanspruchten Waren näher auseinanderzusetzen, als die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 12. Mai 2023 deutlich gemacht hat, dass sie im Hinblick auf den o.g. Senatsbeschluss die gegenständliche Anmeldung gezielt für Waren eingereicht hat, die nach ihrer Auffassung „auf gar keinen Fall glatt beschreibend“ seien, wobei sie

explizit „Goldwaschpfannen“, „Griffe für handbetätigte Werkzeuge“ und weitere Warenbegriffe wörtlich benannt hat. Zudem hat sie darauf hingewiesen, dass die Marke 30 2011 032 457 - „Spätzle-Shaker“ für verschiedene Waren der Klassen 8, 16 und 21 eingetragen worden ist.

Hierauf ist die Markenstelle nicht ansatzweise eingegangen und hat es bei der pauschalen Behauptung belassen, die beanspruchten Waren könnten selbst Spätzle-Shaker darstellen oder in verschiedener Hinsicht einen technischen oder inhaltlichen Bezug dazu haben. 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 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 2023 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.

Kätker

Staats

Wagner

...