



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 67/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 44 195.0**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Oktober 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2009 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 20. Juli 2006 die Wortmarke

### **Mr. Tuning**

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton), Papierwaren und Pappwaren, soweit in Klasse 16 enthalten; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Bleistiftdosen und -behälter, Bleistifthalter, Bleistiftverlängerer, Bleistiftspitzer; Abrollgeräte für Klebebänder für Papier- und/oder Schreibwaren, Verpackungsbeutel,

-hüllen und -taschen aus Papier oder Kunststoff; Globen, Wandtafelzeichengeräte; Drucklettern, Druckstöcke; Stempel, Stempelfarben und -kissen; Druckereierzeugnisse, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge für Events, musikalische Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Kongresse; Broschüren, Magazine; Fotografien, Poster; Schreibwaren; Post- und Grußkarten, Tauschkarten, Briefpapier und Briefumschläge, Briefmarken, Notizbücher, Tagebücher, Notizzettel, Notiztafeln, Adressenbücher, Briefmappen, Aktendeckel, -mappen und -hefter, Kalender, Ringbücher, Hefte, Sammelbücher, Bücherstützen, Buchhüllen, Briefbeschwerer, Brieföffner, Schreibunterlagen, Tischordner (Behälter für Schreib- und Büroutensilien); Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren), soweit in Klasse 16 enthalten; Zeichen-Lineale, Radiergummis, Hefter, Heft- und Büroklammern, Bücher und Lesezeichen; Schreibunterlagen, Büroartikel (ausgenommen Möbel); Papier- und PVC-Aufkleber, Papiertüten, -taschen, -beutel für Verpackungszwecke; Geschenkpapier, Geschenkanhänger aus Papier oder Pappe; Fähnchen, Wimpel aus Papier oder Pappe, Servietten aus Papier, Tischdecken aus Papier, Platzdeckchen aus Papier; Schreibtafeln, Kreide, Klebstoffe für Papierwaren und Haushaltszwecke, Schreibgeräte, Markierstifte, Etuis für Schreib-, Mal- und Zeichenutensilien, Schüleretuis gefüllt mit Markierstiften, Füllhaltern, Kugelschreibern, Bleistiften, Linealen, Radiergummis und Notizzetteln.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Jerseybekleidung; Schuhwaren; Mützenschirme, Stirnbänder (Bekleidung); Kopfbedeckung (Mützen, Kappen); Sonnenhüte; Strickwaren, Sweater, Westen, Jacken, Polo-Shirts, Hemden, Schals, Halstücher.

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug, elektronische Spiele, soweit sie in Klasse 28 enthalten sind; Spielzeughren (soweit in Klasse 28 enthalten); Konsolenspiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Spielautomat, Gameboy, soweit in Klasse 28 enthalten; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Autospielmodelle, Christbaumschmuck.

Klasse 35:

Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte; Zusammenstellen, Systematisieren und Erteilen von Informationen (Auskünften) in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung (soweit in dieser Klasse enthalten) mittels digitaler, multimedialer und virtueller Informationssysteme; Buchführung; Vervielfältigung von Dokumenten; Personal-, Stellenvermittlung; Dateiverwaltung mittels Computer; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Werbung für Aussteller und Werbemittlung; Bereitstellen und Vermieten von Werbe- und Präsentationsflächen, auch im Internet (Bannerexchange) und sonstigen elektronischen Medien; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch im Internet; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Inanspruchnahme von Dienstverträgen; Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen).

chen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Vermittlung von Werbeanzeigen; Marktkommunikation, nämlich Presseveröffentlichungen, Public Relations, Produktwerbung und Imageberatung für andere; Geschäftsführung/Vermittlung von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personalmanagementberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Sekretariatsdienstleistungen; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Werbung- und Werbevermittlung; organisatorische Beratung per Hotline; Sammeln und Systematisieren von Daten, Informationen, Bildern und Texten in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung in Computerdatenbanken; Aktualisieren von in digitalen, multimedialen und virtuellen Informationssystemen enthaltenen Informationen zu Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung; Organisation von Messeteilnahmen; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Verkaufsförderung und Vermittlung von Handels-, Angebots- und Wirtschaftskontakten sowie Handelsgeschäften im Konsumgüter- und Investitionsgüterbereich im Internet und sonstigen elektronischen Medien, auch mit Hilfe einer virtuellen Messe; Zurverfügungstellung und Vermietung von Standflächen und Messeständen einschließlich dazugehöriger Ausrüstungsgegenstände (soweit in dieser Klasse enthalten); Werbung für Aussteller und Werbemittlung; Anzeigenvermittlung; Dekoration von Messeständen und Bühnen; Sekretariatsdienstleistungen.

Klasse 38:

Telekommunikation; Presse- und Nachrichtenagenturen; Kommunikation über Computerterminals; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Hörfunksendungen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Übermittlung von Nachrichten; Satellitenübertragung; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; E-mail-Dienste; interaktive Onlinedienste, nämlich Betreiben eines Teleshopping-Kanals; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Portalen im Internet; Bereitstellen von Plattformen im Internet; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Durchführung von Videokonferenzen; Konferenzschaltungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Pressemeldungen; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-messaging); Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Informationen, Bildern und Texten in Computer-Netzwerken und sonstigen elektronischen Medien, einschließlich Internet; technisches Übermitteln von Informationen mittels digitaler, multimedialer und virtueller Informationssysteme; Bereitstellen einer E-Commerce-Plattform in Computer-Netzwerken und sonstigen elektronischen Medien, einschließlich Internet.

Klasse 41:

Erziehung und Unterricht, Ausbildung; Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Auto-Rallye; Herausgabe

von Zeitschriften, Druckwaren und Büchern, auch in elektronischer Form in Intranetzen sowie im Internet; Herausgabe und Veröffentlichung, auch in elektronischer Form (insbesondere von Online-Publikationen), von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen, Prospekten und Broschüren, Musik, Videos; Verleih von Büchern (Leihbücherei); Tierdressur; Produktion von Shows, von Filmen; Betrieb einer Künstleragentur; Organisation und Veranstaltung kultureller Aktivitäten und Wettbewerbe; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle, unterhaltende und sportliche Zwecke, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Vermietung von Theaterdekorationen; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; Reservierung von Karten für Veranstaltungen; Produktion, Reproduktion (soweit in dieser Klasse enthalten), Vorführung und Vermietung von Filmen und Hörfunksendungen, Produktion und Reproduktion (soweit in dieser Klasse enthalten) von Ton- und Bildaufnahmen auf anderen Bild- und/oder Tonträgern, Vorführung und Vermietung dieser Bild- und/oder Tonträger; Betrieb und Vermietung von Film- und Tonstudios einschließlich von Einrichtungen, Apparaten und Geräten für die Produktion von Ton- und Bildaufnahmen; Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten sowie von Geräten für die Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Theateraufführungen, Musikdarbietung; Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Tourneen, Theateraufführungen, Tanz- und/oder Musikdarbietungen sowie Unterhaltungsshows und entsprechenden Wettbewerben; Organisation und Veranstaltung von Seminaren und Workshops, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Vermietung von Bühnendekorationen, Musikinstrumenten, Ton-, Verstär-

keranlagen sowie von elektronischen und elektrotechnischen Anlagen zur Erzeugung von Spezialeffekten; Übersetzer- und Dolmetscherdienstleistungen.

Klasse 42:

Lizenzierung von Software; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Dienstleistungen im Bereich der Schutz- und Leistungsrechte, soweit sie in Klasse 42 enthalten sind; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen, soweit sie in Klasse 42 enthalten sind; Ingenieurarbeiten, gewerbsmäßige Beratungen und Konstruktionsplanung (ausgenommen Unternehmensberatung); Ingenieurarbeiten (nicht für das Bauwesen); Werkstoffprüfung; Dienstleistungen von Labors; Vermietung von landwirtschaftlichen Geräten, Bekleidungsstücken, Bettwäsche, Verkaufsautomaten; Druckerarbeiten; Vermietung von Zugriffszeit auf einen Datenbank-Server; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Aufzeichnung von Videobändern; Verwaltung von Ausstellungsgelände.

Die Anmeldung ging vorab per Telefax am 18. Juli 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wies hierbei übertragungsbedingte Unterbrechungen, Lücken und Wiederholungen auf, so dass nur ein Teil der oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen genannt war. Eine Klärung der Frage, welche Waren und Dienstleistungen erstmals am 20. Juli 2006 dem Deutschen Patent- und Markenamt übermittelt wurden, fand nicht statt.



Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wurde von der Anmelderin eingeschränkt. So ist u. a. mit Schreiben vom 14. September 2006 die Anmeldung für die Dienstleistungsklassen 43, 44 und 45 zurückgenommen worden. Die einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffe sind weder in dem am 18. Juli 2006 noch in dem am 20. Juli 2006 eingegangenen Verzeichnis seitens der Markenstelle vollständig mit Klassenangaben versehen worden.

Durch Beschluss vom 7. April 2009 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft für nachfolgende Waren und Dienstleistungen teilweise zurückgewiesen:

Druckereierzeugnisse, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge für Events, Broschüren, Magazine; Fotografien, Poster; Post- und Grußkarten, Tauschkarten, Kalender, Sammelbücher, Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren), soweit in Klasse 16 enthalten; Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Jerseybekleidung; Schuhwaren; Mützenschirme, Stirnbänder (Bekleidung); Kopfbedeckung (Mützen, Kappen); Sonnenhüte; Strickwaren; Spiele, Spielzeug, elektronische Spiele, soweit sie in Klasse 28 enthalten sind; Konsolenspiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Spielautomat, Gameboy, soweit in Klasse 28 enthalten; Autospielmodelle, Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte; Zusammenstellen, Systematisieren und Erteilen von Informationen (Auskünften) in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung (soweit in dieser Klasse enthalten) mittels digitaler, multimedialer und virtueller Informationssysteme; Buchführung; Vervielfältigung von Dokumenten; Personal-, Stellenvermittlung; Dateiverwaltung mittels Computer; Organisation von Ausstel-

lungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Werbung für Aussteller und Werbemittlung; Bereitstellen und Vermieten von Werbe- und Präsentationsflächen, auch im Internet (Bannerexchange) und sonstigen elektronischen Medien; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch im Internet; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Inanspruchnahme von Dienstverträgen; Versandwerbung; Verteilung von Werbemitteln; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Vermittlung von Werbeanzeigen; Marktkommunikation, nämlich Presseveröffentlichungen, Public Relations, Produktwerbung und Imageberatung für andere; Geschäftsführung/Vermittlung von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personalmanagementberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Sekretariatsdienstleistungen; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Werbung- und Werbevermittlung; organisatorische Beratung per Hotline; Sammeln und Systematisieren von Daten, Informationen, Bildern und Texten in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung in Computerdatenbanken; Aktualisieren von in digitalen, multimedialen und virtuellen Informationssystemen enthaltenen Informationen zu Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung; Organisation von Messeteilnahmen; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen, auch im Internet und sonstigen

elektronischen Medien; Verkaufsförderung und Vermittlung von Handels-, Angebots- und Wirtschaftskontakten sowie Handelsgeschäften im Konsumgüter- und Investitionsgüterbereich im Internet und sonstigen elektronischen Medien, auch mit Hilfe einer virtuellen Messe; Zurverfügungstellung und Vermietung von Standflächen und Messeständen einschließlich dazugehöriger Ausrüstungsgegenstände (soweit in dieser Klasse enthalten); Werbung für Aussteller und Werbemittlung; Anzeigenvermittlung; Dekoration von Messeständen und Bühnen; Sekretariatsdienstleistungen; Erziehung und Unterricht, Ausbildung; Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Auto-Rallye; Herausgabe von Zeitschriften, Druckwaren und Büchern, auch in elektronischer Form in Intranetzen sowie im Internet; Herausgabe und Veröffentlichung, auch in elektronischer Form (insbesondere von Online-Publikationen), von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen, Prospekten und Broschüren, Musik, Videos; Produktion von Shows, von Filmen; Betrieb einer Künstleragentur; Organisation und Veranstaltung kultureller Aktivitäten und Wettbewerbe; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle, unterhaltende und sportliche Zwecke, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; Reservierung von Karten für Veranstaltungen; Produktion, Reproduktion (soweit in dieser Klasse enthalten), Vorführung und Vermietung von Filmen und Hörfunksendungen, Produktion und Reproduktion (soweit in dieser Klasse enthalten) von Ton- und Bildaufnahmen auf anderen Bild- und/oder Tonträgern, Vorführung und Vermietung dieser Bild- und/oder Tonträger; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Theateraufführun-

gen, Organisation und Veranstaltung von Konzerten, Tourneen, Theateraufführungen, Tanz- und/oder Musikdarbietungen sowie Unterhaltungsshows und entsprechenden Wettbewerben; Organisation und Veranstaltung von Seminaren und Workshops, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; gewerbsmäßige Beratungen und Konstruktionsplanung (ausgenommen Unternehmensberatung); Ingenieurarbeiten (nicht für das Bauwesen); Werkstoffprüfung.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 7. April 2009 aufzuheben, das angemeldete Zeichen einzutragen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Hierzu trägt sie vor, dass die Kombination der englischen Anrede "Mr." im Sinne von Herr mit dem keinen Bezug zu einem Ort aufweisenden Begriff "Tuning" im Sinne von Tunen nicht sprachüblich sei. Damit fehle ihr nicht jede Originalität und damit nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis. Zur Begründung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird ohne weitere Ausführungen auf § 1 Abs. 3 MarkenG Bezug genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet an wesentlichen Mängeln, so dass der Beschluss vom 7. April 2009 aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen ist (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

a) Der Anmeldetag steht für die einzelnen Waren und Dienstleistungen nicht fest. Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ist der Anmeldetag der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 32 Abs. 2 MarkenG beim Patentamt eingegangen sind. Zu diesen Angaben gehört u. a. ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Vorliegend sind an unterschiedlichen Tagen jeweils verschiedene Fassungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses eingegangen. Das am 18. Juli 2006 per Telefax übermittelte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthält vermutlich auf Grund technischer Probleme bei der Übertragung weniger Waren- und Dienstleistungsbegriffe als das am 20. Juli 2006 im Original eingereichte. So beinhaltet erstgenanntes lediglich die mit den Klassenangaben 16, 38, 41 und 42 überschriebenen Waren- und Dienstleistungsgruppen vollständig, den Anfang der mit der Klassenangabe 25 überschriebenen Warengruppe und ansonsten nicht mit Klassenangaben überschriebene Ausschnitte von Waren- und Dienstleistungsgruppen. Zudem sind am Seitenbeginn einzelne Waren- und Dienstleistungsbegriffe teilweise abgeschnitten und nicht genau erkennbar. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die Waren der Klasse 28 erstmals am 20. Juli 2006 dem Deutschen Patent- und Markenamt übermittelt worden sind.

Da am 18. Juli 2006 ein unvollständiges Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht worden ist, hätte gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG vorab geklärt werden müssen, ob erst der Tag des Eingangs des kompletten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses am

20. Juli 2006 als Anmeldetag gemäß § 33 Abs. 1 MarkenG zuerkannt werden kann (vgl. hierzu HABM-BK MarkenR 1999, 319 - VAUDE). In Betracht kommt auch, von zwei Anmeldetagen auszugehen und damit den Zeitrang der Anmeldung für die einzelnen Waren und Dienstleistungen nach dem Tag ihrer Benennung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt zu bestimmen.

- b) Des Weiteren ist offen, welches Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Entscheidung über die Schutzfähigkeit zugrunde zu legen ist. Vorab sind nicht nur die Waren- und Dienstleistungsbegriffe zu klären (vgl. BPatG BIPMZ 1995, 418 - Hotshower; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 8/02 - reisebuchung 24). Vielmehr muss vor der Beschlussfassung auch festgestellt werden, welche Waren und Dienstleistungen die Anmeldung noch umfasst. Durch die Rücknahme der Anmeldung für die Dienstleistungsklassen 43, 44 und 45 ist nicht sofort erkennbar, welche einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffe davon betroffen sind. Die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Gruppierung nach Klassen ist nicht verbindlich, so dass geprüft werden muss, welche Dienstleistungen jeweils unter die Klassen 43, 44 und 45 fallen. Dies setzt die Klassifizierung jedes einzelnen Dienstleistungsbegriffs voraus. Die Markenstelle hat zwar bestimmte Dienstleistungsbegriffe mit Klassenangaben versehen und am Ende des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vom 18. Juli 2006 handschriftlich die Klassenangaben 16, 25, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44 und 45 vermerkt. Dieses Vorgehen lässt jedoch nicht erkennen, welche Dienstleistungen konkret von der Rücknahme betroffen sind. Notfalls hätte die Beschwerdeführerin gebeten werden müssen, die einzelnen Dienstleistungsbegriffe ausdrücklich zu nennen.
2. Die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG liegen nicht vor. Sie kommt nur dann in Betracht, wenn

Billigkeitsgründe gegeben sind, die es auf Grund besonderer Umstände unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. BPatGE 1, 90, 92; 26, 17, 22). Solche Billigkeitsgründe können sich zwar insbesondere aus Verfahrensfehlern in der Vorinstanz ergeben. Hierbei muss jedoch eine Kausalität zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung bestehen. Demzufolge scheidet eine Rückzahlung dann aus, wenn auch ohne das Fehlverhalten das Deutsche Patent- und Markenamt inhaltlich dieselbe Entscheidung getroffen hätte und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen (vgl. BPatG BIPMZ 1988, 114, 115; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 71, Rdnr. 32). Dies ist vorliegend der Fall, da davon auszugehen ist, dass die Markenstelle für Klasse 35 auch nach vorheriger Klärung des Anmeldetags und des maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen hätte.

Weitere Gründe für die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr sind nicht ersichtlich und von der Beschwerdeführerin auch nicht vorgetragen worden.

Die Sache ist folglich an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, wobei im Rahmen der erneuten Sachprüfung der zwischenzeitlich ergangene Beschluss des 27. Senat vom 21. Juni 2010 zu der Marke "Miss Tuning" zu berücksichtigen sein wird (vgl. BPatG 27 W (pat) 191/09).

Grabrucker

Dr. Kortbein

Richterin Kortge ist an der Unterschrift verhindert wegen Dienstreise.

Grabrucker

Hu