



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 551/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 062 112.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Dr. Kortbein und die Richterin Kortge

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2010 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

arztrente

ist am 25. September 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Mal- und Künstlerpinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-

rate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Abfallsäcke (aus Papier oder Kunststoff); Abreißkalender; Abschminktücher aus Papier; Abziehbilder; Adressenplatten für Adressiermaschinen; Adressenstempel; Adressiermaschinen; Aktenhüllen; Aktenordner; Alben; Almanache; Anfeuchter (Büroartikel); Anzeigekarten (Papeteriewaren); Apparate für das Laminieren von Dokumenten (Bürogeräte); Aquarelle (Gemälde); Architekturmodelle; Arithmetiktafeln; Armbänder zum Befestigen von Schreibgeräten; Atlanten; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Babyhöschenwindeln aus Papier oder Zellstoff; Babywindeln aus Papier oder Zellstoff; Babywindeln aus Papier oder Zellulose (Außentücher, zum Wegwerfen); Befeuchter (Büroartikel); Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren; Bierdeckel; Bilder; biologische Schnitte für die Mikroskopie (Unterrichtsmaterial); Blaupausen (Pläne); Bleistifte; Bleistifthalter; Bleistiftminen; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Bleistiftspitzmaschinen (elektrisch oder nicht elektrisch); Blöcke (Papier- und Schreibwaren); Blumentopfmanschetten aus Papier; Blumenübertöpfe aus Papier (Manschetten); Briefbeschwerer; Briefkörbe; Briefmarken; Briefpapier; Broschüren; Buchbindegarn; Buchbindegeräte und -maschinen (Büroausstattung); Buchbinderleinen; Buchbinderstoffe; Bucheinbände; Bücher; Bücher (kleine); Buchstützen; Büroklammern; Chromlithografien; Comic-Hefte; Diagramme; Druckregletten; Druckstöcke für die Galvanoplastik; Drucktücher für Dokumenten-Ver-

vielfältigungs-Maschinen; Drucktücher für Vervielfältigungsgeräte; Drucktücher, nicht aus textilem Material; Drucktypen; Drucktypen (Zahlen und Buchstaben); Einbände (Papier- und Schreibwaren); Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Etais für Schablonen; Fahnen, Wimpel (aus Papier); Fahrkarten; Falzmesser (Büroartikel); Falzstreifen (Buchbinderei); Farbbänder; Farbbänder für Drucker von Computern; Farbbänder für Schreibmaschinen; Farbbandspulen; Farbdrucke; Farbennäpfe; Farbkästen (Schülerbedarf), Federhalter; Federhalterclips; Federkästen; Federn (Büroartikel); Federwischer (Tintenwischer); Filtermaterial (Papier); Filterpapier; Fingerlinge (Büroartikel); Fischleim für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Flaschenhüllen aus Pappe oder Papier; Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier; flüssige Korrekturmittel (Büroartikel); Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke; Formen für Modellierton (Künstlerbedarf); Formulare (Formblätter); Fotogravuren; Frankiermaschinen (zum Aufkleben der Briefmarken oder zum Aufdrucken des Freistempels); Füllfederhalter; Geldsortier- und -zähltablets; Gemälde (Bilder), gerahmt oder ungerahmt; Gesangbücher; Globen (Erdkugeln); Glückwunschkarten; Gluten (Kleber) für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Graviernadeln für Radierungen; Gravierplatten; Gravierungen; Gummi (Leim) für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Gummibänder für Bü-

rozwecke; gummierte Bänder (Papier- und Schreibwaren); Gummitücher (Schreibbedarf); Halter für Schreibfedern und Bleistifte; Handbücher; Handetikettiergeräte; Handstützen für Maler; Hefter (Bürogeräte); Heftzwecken; Hektografen (Vervielfältigungsgeräte); histologische Schnitte (Unterrichtsmaterial); Holzpapier; Holzpappe (Papier- und Schreibwaren); Hüllen (Papier- und Schreibwaren); Hutschachteln aus Pappe; Kaffeefilter aus Papier, Kalender; Karaffenuntersetzer aus Papier; Karteikarten (Papier- und Schreibwaren); Karten, soweit in Klasse 16 enthalten; Kartenreiter; Kartonagen; Kartonröhren; Kataloge; Klebebänder für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Klebegeräte für Fotografien; Kleber (Gluten) für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Klebstreifen für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Klebstreifenspender (Papier- und Schreibwaren); Klemmtafeln (Büroartikel); Klischees (Druckstöcke); Kochbeutel für Mikrowelle; Kohlepapier; Kopierpapier (Schreibwaren), Korrekturtinten (für Lichtpausen); Kreide für die Lithografie; Kreidehalter; Kugeln für Kugelschreiber; Kunstgegenstände (lithografisch); Kunststofffolien für Verpackungszwecke; Kurvenlineale; Landkarten; Lätzchen aus Papier; Leime für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Lesezeichen; Lettern aus Stahl; Leuchtpapier; Lithografien (Steindrucke); lithografische Steine; Locher (Büroartikel); Lochkarten für Jacquardmaschinen; Lochzangen (Büroartikel); Löschpapier (Fließpapier); Loseblattbinder; Luftkissenfolien aus Kunststoff (für

Verpackungszwecke); Magazine (Zeitschriften); Malerbürsten; Malerleinwand; Malerpaletten; Malerrollen; Malerschablonen; Malkästen (Schülerbedarf); Malstaffeleien; Markierkreide; Marmorierkämme; Matrizen; Minenschreibgeräte; Modelliermasse; Modelliermaterial; Modelliermaterial aus Kunststoff; Modelliererton; Modellierwachs, nicht für zahnärztliche Zwecke; Musikglückwunschkarten; nicht elektrische Kreditkarten-Abdruckgeräte; Notizbücher; Notizklemmen (Papeteriewaren), Nummerierapparate, Paginierstempel; Öldrucke; Ordner (Büroartikel); Packpapier; Pantografen (Zeichengeräte); Papier für Elektrokardiografen; Papier für Registriergeräte; Papierwaren; Papierbänder (Papierstreifen); Papierbänder oder Karten für die Aufzeichnung von Computerprogrammen; Papierblätter (Papeteriewaren); Papierfiltermaterial; Papiergesichtstücher; Papierhandtücher; Papiermaché; Papiermesser (Büroartikel); Papierschleifen; Papierservietten; Papiertaschentücher, Papiertüten; Papierzerkleinerer (Büroartikel); Pastellstifte; Pausen (Zeichnungskopien); Pausleinwand; Pauspapier; Pergamentpapier; Petschafte; Plakate; Plakate aus Papier und Pappe; Plakatträger aus Papier oder Pappe; Plastikfolien (dehnbar und haftend) für Palettenverpackungen; Platzdeckchen (Sets) aus Papier; Portraits; Postkarten; Prospekte; Radierartikel; Radiergummis; Radiermesser; Radierschablonen; Radierungen; Radiogrammpapier; Rechentabellen; Registrierbücher; Reisepasshüllen; Reißbretter; Reißfedern; Reißnadeln zum Zeichnen; Reißnägeln (Heftzwecken); Reiß-

schienen; Rosenkränze; Rundschreiben; Sachregister; Sahnegefäße (klein) aus Papier; Schablonen (Papier- und Schreibwaren); Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Scheckheftüllen; Schiefergriffel; Schiefertafeln zum Schreiben; Schilder (Papiersiegel); Schilder aus Papier und Pappe; Schneiderkreide; Schnelltrennsätze (Papier- und Schreibwaren); Schnittmuster für die Schneiderei; Schnittmuster zur Herstellung von Bekleidungsstücken; Schrankpapier (parfumiert oder nicht); Schreibetuis; Schreibfedern; Schreibfedern aus Gold; Schreibgarnituren; Schreibgeräte; Schreibhefte; Schreibkreide; Schreibmappen (Schreibnecessaires); Schreibmaschinentasten; Schreibmaschinenwalzen; Schreibmaterialien; Schreibnecessaires (Schreibgarnituren); Schreibpinsel; Schreibunterlagen; Schriftschablonen; Schriftvorlagen; Schülerbedarf (Papier- und Schreibwaren); Selbstklebebänder für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Setzrahmen (Druckerei); Setzschiffe (Druckerei); Siegel; Siegellack; Siegelmaschinen für Bürozzwecke; Siegelmaterial; Siegeloblaten; Siegelstempel; Silberpapier; Stahlfedern; Ständer für Fotografien; Stärkekleister für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Statuetten aus Papiermaché; Steatit (Schneiderkreide); Stempel; Stempelhalter; Stempelkästen; Stempelkissen; Stempelkissen für Siegel; Stempelunterlagen; Stiche (Gravuren); Stickmuster; Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten); Tinten, soweit in Klasse 16 enthalten; Tintenfassern; Tintensteine (offene Tintenbehälter); Tintenstifte; Tischdecken aus

Papier; Tischtücher aus Papier; Tischwäsche aus Papier; Toilettenpapier; tragbare Druckkästen (Büroartikel); Transparente (Papier- und Schreibwaren); Tuschen; Umschlagschließmaschinen; Untersetzer aus Papier, Veröffentlichungen (Schriften); Verpackungsbeutel (-hüllen, -taschen) aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsfolien aus Kunststoff; Verpackungsfolien aus regenerierter Zellulose; Verpackungsmaterial aus Karton; Verpackungsmaterial aus Stärke; Verpackungspapier; Vervielfältigungsgeräte und -maschinen; Vierkantlineale; Vignettengeräte; Viskosefolien für Verpackungszwecke; Wachspapier; Wandtafeln; Winkelhaken (Druckerei); Wischer für Schreibtäfel; Xuan-Papier (für chinesische Malerei und Kalligrafie); Zeichenbedarfsartikel; Zeichenblöcke; Zeichenbretter; Zeichenetuis; Zeicheninstrumente; Zeichenkohle; Zeichenlineale; Zeichenwinkel, Zeichnungen; Zeichnungskopien (Pausen); Zeigestäbe (nicht elektronisch); Zeitpläne (Drucksachen); Zeitschriften; Zeitschriften (Magazine); Zeitungen; Zerkleinerungsgeräte für Papier (Büroartikel); Zettelspieße für Büro Zwecke (Haken); Ziffern (Drucklettern); Zigarrenbauchbinden; Zirkel zum Zeichnen; Banknotenklammern aus Metall;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Aktualisierung von Werbematerial; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beschaffungsdienstleis-

tungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Betrieb einer Im- und Exportagentur; betriebswirtschaftliche Beratung; Buchführung; Buchprüfung; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Durchführung von Transkriptionen; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Marketing für Immobilien (Facility management); Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellen von Abrechnungen (Büroarbeiten); Erstellen von Statistiken; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Rechnungsauszügen; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Erteilung von Wirtschaftsauskünften; Fakturierung; heilografische Vervielfältigungsarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; kommerzielle Verwaltung

der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Layoutgestaltung für Werbezwecke; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung; Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte; Nachforschung in Computerdateien (für Dritte); Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten); Personal-, Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen; Preisvergleichsdienste; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Schätzung von ungeschlagenem Holz; Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle; Schaufen-

terdekoration; Schreibmaschinenarbeiten; Sekretariatsdienstleistungen; Sponsoring in Form von Werbung; Sponsorensuche; Stenografiearbeiten; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telefonantwortedienst (für abwesende Teilnehmer); Telefonkostenabrechnung; Telemarketing; Textverarbeitung (Schreibdienste); Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Unternehmensberatung; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verbraucherberatung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung (Salespromotion) (für Dritte); Vermietung von Büromaschinen und -geräten, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermietung von Fotokopiermaschinen; Vermietung von Verkaufsautomaten; Vermietung von Verkaufsständen; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte); Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Mobilfunkverträgen (für Dritte); Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Vermittlung von Zeitarbeitskräften; Vermittlung

von Zeitungsabonnements (für Dritte); Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; Vervielfältigung von Dokumenten; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Unternehmensverwaltung von KFZ-Fuhrparks;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Debitkarten; Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken; Ausgabe von Kreditkarten, Ausgabe von Reiseschecks; Bankgeschäfte; Beleihen von Gebrauchsgütern; Börsenkursnotierung; Clearing (Verrechnungsverkehr); Depotverwahrung von Wertsachen; Dienstleistungen eines Aktuar; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Dienstleistungen eines Finanz- und Versicherungsmaklers; Dienstleistungen eines Wertpapiermaklers; Dienstleistungen von Rentenkassen; Effektengeschäfte; Einziehen von Außenständen (Inkassogeschäfte); Einziehen von Miet- und Pächterträgen; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht (Facility management); Erfassung, Abwicklung und Absicherung von Termingeschäften; Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Erteilung von

Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erteilung von Finanzauskünften; Factoring; Feuerversicherungswesen; Finanzanalysen; Finanzberatung; finanzielle Förderung; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); finanzielles Sponsoring; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Gebäudeverwaltung; Geldwechselgeschäfte; Geschäftsliquidationen (Finanzdienstleistungen); Gewährung von Teilzahlungskrediten; Grundstücksverwaltung; Home Banking; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung; Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility management); Inkassogeschäfte; Investmentgeschäfte; Kapitaltransfer (elektronisch); Krankenversicherungswesen; Kreditvermittlung; Leasing; Lebensversicherungswesen; Lombardgeschäfte; Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen; numismatische Schätzungen; Onlinebanking; Sammeln von Spenden für Dritte; Schätzen von Briefmarken; Schätzen von Schmuck; Schätzung von Antiquitäten; Schätzung von Immobilien; Schätzung von Kunstgegenständen; Schätzung von Reparaturkosten (Werteermittlung); Scheckprüfung; Seeverversicherungswesen; Sparkassengeschäfte; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Unfallversicherungswesen; Vergabe von Darlehen; Vermietung von Büros (Immobilien); Vermietung von Wohnungen; rechtliche Beratung für Franchisingkonzepte; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwal-

tung; Vermögensverwaltung durch Treuhänder;
Verpachtung von landwirtschaftlichen Betrieben;
Versicherungsberatung; Verwahrung von Wert-
stücken in Safes; Verzollung von Waren für Dritte;
Wohnungsvermittlung; Zollabfertigung für Dritte.

Mit Beschluss vom 28. September 2010 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die sprachüblich aus lexikalisch nachweisbaren und bekannten Einzelementen gebildete Wortkombination „arztrente“ von den inländischen Verkehrskreisen mit der Gesamtbedeutung „Altersversorgung für Ärzte“ in Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Sachangabe darstelle. Denn sie weise darauf hin, dass die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen die Altersversorgung eines beliebigen Anbieters für Ärzte zum Inhalt oder Gegenstand hätten oder für eine solche geeignet bzw. bestimmt sein könnten. Hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 16 würden die Verkehrskreise in dem angemeldeten Zeichen nur eine beschreibende Sach- und Inhaltsangabe bezüglich einer Rente für Ärzte erkennen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 könnten sich mit dem Vertrieb, der Bewerbung und Verwaltung einer Arztrente, mit der Sammlung, Systematisierung und Erhebung von Daten bezüglich einer Arztrente sowie mit Beratungen zu Vertragsabschluss, Gestaltung oder Auszahlung einer Arztrente sowie Hilfsdienstleistungen dazu befassen. Die Bezeichnung „arztrente“ reihe sich in die üblichen Wortbildungsgepflogenheiten der Branche ein, weil es, wie eine Internetrecherche gezeigt habe, eine „Agrarrente“ für Beschäftigte in der Landwirtschaft, eine „Metallrente“ für Angehörige der Metallindustrie oder eine „Künstlerrente“ für Angehörige der Kulturszene gebe. Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass die angemeldete Bezeichnung auch aus den Gründen des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG dem Zeichenschutz nicht zugänglich sei. Denn im Hinblick auf das umfangreiche Waren-/Dienstleistungsverzeichnis, das im Wesentlichen aus der Übernahme sämtlicher für die beanspruchten Klas-

sen in der Suchdatenbank des DPMA aufgeführten Waren- und Dienstleistungsbezeichnungen bestehe, könne kein ernsthafter Benutzungswille angenommen werden. Denn eine solch umfangreiche (selbst auch nur geplante) Nutzung oder Lizenzierung des beantragten Zeichens erscheine unmöglich. Für das Fehlen einer allgemeinen Benutzungsabsicht spreche es auch, dass die Verzeichnisse aller Anmeldungen, die über die hier auftretenden Vertreter eingereicht würden, in der gleichen Weise gestaltet seien.

Hiergegen richtet sich die bisher noch nicht begründete Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde 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. Denn die Entscheidung wurde auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt.

a) 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, 426 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, 342 Rdnr. 91 - Develley/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.

b) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die Verkehrskreise in dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die in Klasse 16 beanspruchten Waren eine beschreibende Sach- und Inhaltsangabe bezüglich einer Rente für Ärzte erkennen würden. Hier fehlt eine Auseinandersetzung mit der Vielzahl der in Klasse 16 angemeldeten Warengruppen, bei denen es sich nicht nur um Druckereierzeugnisse, sondern auch um Druckereibedarf, Buchbinderartikel, Büro-, Vervielfältigungs- und Zeichengeräte, Büroartikel, Unterrichts- und Verpackungsmaterial, Künstler- und Zeichenbedarfsartikel sowie Papier- und Schreibwaren handelt.

Auch die zu den in den Klassen 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen gegebene Begründung der Markenstelle, dass diese sich mit dem Vertrieb, der Bewerbung und Verwaltung einer Arztrente, mit der Sammlung, Systematisierung und Erhebung von Daten bezüglich einer Arztrente sowie mit Beratungen zu Vertragsabschluss, Gestaltung oder Auszahlung einer Arztrente sowie Hilfsdienstleistungen dazu befassen, ist unzureichend. Denn es findet keine konkrete Auseinandersetzung mit den verschiedenen betroffenen Dienstleistungsbereichen statt. Neben Werbedienstleistungen, bei denen zudem die besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten zu beachten sind (vgl. BGH GRUR 2009, 949, 951 Rdnr. 24

- My World), werden in Klasse 35 u. a. auch zahlreiche Personal-, Schreib-, Vermittlungs-, Schätzungs- und Vermietungsdienstleistungen aufgeführt, die einer Erläuterung bedürfen, inwieweit das angemeldete Wortzeichen „arztrente“ für diese einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen soll. Auch in Klasse 36 befinden sich einige Dienstleistungskategorien, bei denen eine Erläuterung des beschreibenden Charakters des verfahrensgegenständlichen Zeichens erforderlich ist. Dazu gehören u. a. „Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Börsenkursnotierung; Sparkassengeschäfte; Geldwechselgeschäfte; Onlinebanking; Home Banking; Verzollung von Waren für Dritte; Wohnungsvermittlung; Zollabfertigung für Dritte“.

2. Entgegen der Ansicht der Markenstelle erübrigt sich eine konkrete Würdigung der Waren und Dienstleistungen auch nicht schon deshalb, weil das Wortzeichen bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 10 MarkenG angemeldet worden sei.

Aus der Anmeldung des Zeichens für eine umfangreiche Anzahl von Waren und Dienstleistungen kann noch nicht auf ein bösgläubiges Verhalten des Anmelders geschlossen werden. Zwar mag die überwiegende Zahl der angemeldeten Waren und auch ein großer Teil der beanspruchten Dienstleistungen mit dem Kerngeschäft des anmeldenden Versorgungswerks einer Landesärztekammer nicht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen und es erscheint eher unwahrscheinlich, dass es in der Lage ist, das angemeldete Zeichen für sämtliche Produkte und Dienstleistungen zu benutzen. Dies bedeutet aber nicht, dass eine Anmeldung mit einem solch umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von Haus aus als wettbewerblich verwerflich einzustufen wäre.

Das Erfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens besteht zwar trotz des Wegfalls der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1 MarkenG bestehende fünfjährige „Schonfrist“ nach wie vor. Es handelt sich dabei um eine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts, das sich aus dem Wesen der Marke als eines Unterschei-

dungszeichens ergibt. Der im Markengesetz verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und der freien Rechtsübertragung, der Nichtakzessorietät der Marke, haben an dem rechtlichen Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts geändert (vgl. BGH GRUR 2000, 24 ff. - Classe E m. w. N.). Aus der Wahrscheinlichkeit, dass der Anmelder viele, möglicherweise die überwiegende Zahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht benutzen wird, ergibt sich aber noch kein Hinweis darauf, dass er bei der Anmeldung bösgläubig ist. Denn es steht einem Markenmelder im Zeitpunkt der Anmeldung offen, den größtmöglichen Schutz für ein Zeichen zu beanspruchen. Eine solche Anmeldung ist grundsätzlich zulässig (vgl. BPatG Beschl. v. 12. Mai 2005 - 29 W (pat) 281/02 - Kugel; BPatGE 47, 128 ff. = MarkenR 2004, 196 ff.). Ob und inwieweit der Anmelder die Marke dann tatsächlich benutzt, unterliegt seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. Wie sich aus den §§ 25 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG ergibt, steht die Nichtbenutzung zwar einer Geltendmachung von Rechten aus einer eingetragenen Marke entgegen und kann zur Löschung des Zeichens wegen Verfalls führen, ein Unwerturteil ergibt sich aus der Nichtbenutzung jedoch nicht (BPatG a. a. O. - Kugel).

Die - bei den hier auftretenden Bevollmächtigten übliche - Übernahme sämtlicher für die beanspruchten Klassen in der Suchdatenbank des DPMA aufgeführten Waren- und Dienstleistungsbezeichnungen rechtfertigt daher noch nicht die Annahme eines fehlenden Benutzungswillens des Anmelders. Weitere Indizien für ein bösgläubiges Verhalten des Anmelders sind weder ersichtlich noch vorgetragen.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob tatsächlich und gegebenenfalls für welche konkreten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

3. 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.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Cl