



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 541/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 028 436.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. April 2012 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Markenstelle zurückverwiesen.

Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Butch

ist am 23. Mai 2011 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 7: Küchenmaschinen, elektrisch, Mixgeräte für den Haushalt, elektrisch; Fruchtpressen für den Haushalt, elektrisch.

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte für Haushalt und Küche, Messerschmiedewaren für Haushalt und Küche, Essbestecke, insbesondere Messer, Gabeln und Löffel.

Klasse 11: Elektrische Kochgeräte für Haushalt und Küche, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschinen, elektrisch.

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Küchengeräte, nicht elektrisch, Kochgeräte, nicht elektrisch, Rührlöffel, Schaber, Schneebesen, nicht elektrisch, für den Haushalt, handbetätigte kleine Geräte zum Hacken, Mahlen, Pressen; Küchenartikel, Küchengefäße, Küchengeschirr, Kochtöpfe und Deckel-

verschlüsse für Kochtöpfe, Bratpfannen und Deckelverschlüsse für Bratpfannen, Formen für den Haushalt, insbesondere Koch-, Kuchen- und Plätzchenformen; Nudelmaschinen, handbetätigt, Kochkessel, Schneidebretter für die Küche, Pfannenwender, Küchenzangen, Kochlöffel, Dampfkochtöpfe, nicht elektrisch, Kaffeekocher, nicht elektrisch, Fruchtpressen, nicht elektrisch, Salz- und Pfeffermühlen, handbetrieben, Tafelservice, Tafelgeschirre, Schalen, Trinkgläser, Glaswaren, Glasbehälter, Keramik- und Steingutbehälter für den Haushalt, Topflappen, Ofenhandschuhe.

Klasse 24: Textilwaren, Tischdecken und -tücher, nicht aus Papier, Textilservietten, Textilhandtücher, Platzdecken, nicht aus Papier.

Klasse 29: Fleischextrakte, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gelees, Konfitüren, Kompotte, Speiseöle und -fette, Fonds, als Grundlage für Saucen oder Suppen.

Klasse 30: Salz, Essig, Saucen (Würzmittel) und Dips, Gewürze, Gewürzmischungen, Küchenkräuter, konserviert.

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Gründung und Betrieb von Unternehmen, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei der Zusammenstellung von Waren zu Präsentations- und Verkaufszwecken; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung für Franchising; betriebswirtschaftliche und organisatorische Dienstleistungen, die sich auf das Registrieren, Abschreiben, Abfassen, Zusammenstellen oder das systematische Ordnen schriftlicher Mitteilungen und Aufzeichnungen beziehen, ebenso wie auf die Zusammenstellung mathematischer und statistischer Daten; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Elektrowaren, Haushaltswaren, Textilwaren, Lebensmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Elektrowaren, Haushaltswaren, Textilwaren, Lebensmittel;

Klasse 41: Unterhaltung, Ausbildung und kulturelle Aktivitäten im Bereich Kulinarik und Lebensmittel (Food), Veranstaltung und Durchführung von Kochkursen und -seminaren, Kochvorführungen.

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung unter dem 4. August 2011 mit der Ansicht, es bestünden absolute Schutzhindernisse, beanstandet. In ihrer Erwiderung vom 11. August 2011 weist die Anmelderin diese Auffassung zurück und eingangs darauf hin, ...

"das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemäß Markenmeldung vom 23. Mai 2011 lautet wie folgt:

Klasse 7: Küchenmaschinen, elektrisch, Mixgeräte für den Haushalt, elektrisch; Fruchtpressen für den Haushalt, elektrisch.

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte für Haushalt und Küche, Messerschmiedewaren für Haushalt und Küche, Essbestecke, insbesondere Messer, Gabeln und Löffel.

Klasse 11: Elektrische Kochgeräte für Haushalt und Küche, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschinen, elektrisch.

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Küchengeräte, nicht elektrisch, Kochgeräte, nicht elektrisch, Rührlöffel, Schaber, Schneebesen, nicht elektrisch, für den Haushalt, handbetätigte kleine Geräte zum Hacken, Mahlen, Pressen; Küchenartikel, Küchengefäße, Küchengeschirr, Kochtöpfe und Deckelverschlüsse für Kochtöpfe, Bratpfannen und Deckelverschlüsse für Bratpfannen, Formen für den Haushalt, insbesondere Koch-, Kuchen- und Plätzchenformen; Nudelmaschinen, handbetätigt, Kochkessel, Schneidebretter für die Küche, Pfannenwender, Küchenzangen, Kochlöffel, Dampfkochtöpfe, nicht elektrisch, Kaffeekocher, nicht elektrisch, Fruchtpressen, nicht elektrisch, Salz- und Pfeffermühlen, handbetrieben, Tafelservice, Tafelgeschirre, Schalen, Trinkgläser, Glaswaren,

Glasbehälter, Keramik- und Steingutbehälter für den Haushalt, Topflappen, Ofenhandschuhe.

Klasse 24: Textilwaren, Tischdecken und -tücher, nicht aus Papier, Textilservietten, Textilhandtücher, Platzdecken, nicht aus Papier.

Klasse 29: Fleischextrakte, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gelees, Konfitüren, Kompotte, Speiseöle und -fette, Fonds, als Grundlage für Saucen oder Suppen.

Klasse 30: Salz, Essig, Saucen (Würzmittel) und Dips, Gewürze, Gewürzmischungen, Küchenkräuter, konserviert.

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Gründung und Betrieb von Unternehmen, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei der Zusammenstellung von Waren zu Präsentations- und Verkaufszwecken; betriebswirtschaftliche und organisatorische Dienstleistungen, die sich auf das Registrieren, Abschreiben, Abfassen, Zusammenstellen oder das systematische Ordnen schriftlicher Mitteilungen und Aufzeichnungen beziehen, ebenso wie auf die Zusammenstellung mathematischer und statistischer Daten;

Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel in den Bereichen Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bekleidungsartikel, Schuhe, Uhren und Schmuckwaren; Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in den Bereichen Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bekleidungsartikel, Schuhe, Uhren und Schmuckwaren

Klasse 41: Unterhaltung, Ausbildung und kulturelle Aktivitäten im Bereich Kulinarik und Lebensmittel (Food), Veranstaltung und Durchführung von Kochkursen und -seminaren, Kochvorführungen.

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte."

Die Markenstelle hat sich in der Sache hiervon überzeugen lassen und unter dem 28. November 2011 auf Veränderungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hingewiesen, die teilweise unzulässige Erweiterungen darstellen würden. Die Anmelderin antwortete, dass eine Beschränkung des Warenverzeichnisses im Vergleich zu der mit der Markenmeldung eingereichten Fassung nicht beabsichtigt gewesen sei und fasste das Verzeichnis erneut zusammen. Die Markenstelle wiederholte am 10. Januar 2012 ihre Einschätzung unzulässiger Erweiterungen in Klasse 35, worauf die Anmelderin nochmals erklärte, dass es sich bei der unter dem 11. August 2011 eingereichten abweichenden Fassung erkennbar um ein Versehen gehandelt habe. Die Markenstelle blieb bei ihrer Ansicht, das Schreiben vom 11. August 2011 enthalte eine eindeutige Einschränkung des Verzeichnisses und wies mit dem angefochtenen Beschluß die Anmeldung zum Teil zurück. Nach den Bestimmungen des Markengesetzes sei eine Änderung (Erweiterung) der zu schützenden Waren bzw. Dienstleistungen im laufenden Verfahren nicht mehr möglich, da eine Marke von ihrer Anmeldung an eine unteilbare und unveränderliche Einheit darstelle. Gem. § 39 Rdnr. 8 Markengesetz, 10. Auflage, Ströbele/Hacker könnten nur offensichtliche Fehler in den Anmeldeunterlagen berichtigt werden. Entgegen den Ausführungen der Anmelderin sei das Schreiben vom 11. August 2011 eine inhaltliche Änderung und kein erkennbares Versehen, da bereits durch den Zusatz "auch im Internet" und auch in den Bereichen "Bekleidungsartikel, Schuhe, Uhren -und Schmuckwaren" eine eindeutige Erweiterung gewollt sei. Es bestehe amtsseitig keine Veranlassung, den expliziten Hinweis des Anmelders "Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemäß Markenmeldung vom 23.05.11 lautet wie folgt" anzuzweifeln oder nachzufragen, inwieweit tatsächlich Änderungen ein Versehen darstellen könnten. Auch das Weglassen einer Dienstleistungsgruppe (Großhandelsdienstleistungen..) werde als eindeutiger Verzicht gewertet, der später nicht mehr zurückgenommen werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2012 insoweit aufzuheben, als die Eintragung im Vergleich zu dem der Markenmeldung vom 23. Mai 2012 als Anlage beigefügten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zurückgewiesen wird.

Die Anmelderin wiederholt ihren Hinweis auf ein erkennbares Versehen und meint ergänzend, es liege jedenfalls eine wirksame Irrtumsanfechtung vor, wollte man dem Schreiben vom 11. August 2011 einen entsprechenden Erklärungswert beimessen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses wird die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle liegt nach Auffassung des Senats bei den Abweichungen des im Schriftsatz vom 11. August 2011 zusammengefassten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zur ursprünglichen Version ein erkennbares Versehen vor, was die Anmelderin auch sogleich aufgeklärt hat, nachdem sie auf ihren Irrtum aufmerksam gemacht worden war.

Daher ist vorliegend gerade nicht von dem von der Markenstelle grundsätzlich zutreffend angenommenen Grundsatz auszugehen, wonach ein Rückgriff auf ein früheres, umfassenderes Verzeichnis nach einem einschränkenden Verzicht nicht

möglich ist (vgl. Ströbele/Hacker-Kirschneck, Markengesetz, 10. Aufl., § 39 Rn. 2). Denn wie auch die Anmelderin schon in ihrem Antwortschreiben auf den Hinweis vom 28. November 2011 unter 2. a) zutreffend ausführt, lässt sich der Formulierung "das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemäß Markenmeldung vom 23. Mai 2011 lautet wie folgt:" nicht eine vorbehaltlose Einreichung eines eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entnehmen, wie es aber für eine entsprechende Wirkung erforderlich ist (vgl. Kirschneck a. a. O.). Es ist der Anmelderin auch darin beizupflichten, dass die Gesamtumstände vorliegend dagegen sprechen, einen Einschränkungs- oder Änderungswillen anzunehmen. Denn das Amt beabsichtigte ursprünglich, die Anmeldung insgesamt und unabhängig von Erwägungen zu einzelnen Waren- oder Dienstleistungen zurückzuweisen. Daher lag offensichtlich kein Anlass für die Anmelderin vor, bei ihrer Antwort auf die Beanstandung hierzu überhaupt Überlegungen anzustellen und etwa einen teilweisen Verzicht zu erklären oder eine sonstige Neuformulierung vorzunehmen. Es liegt daher fern, dem Schreiben vom 11. August 2011 einen entsprechenden Erklärungswert beizumessen.

Da demnach bereits wegen des insoweit ausdrücklich erklärten, gegenteiligen Willens nicht davon auszugehen ist, die Anmelderin habe eine Einschränkung des der Anmeldung beigefügten Verzeichnisses erklären und eine Erweiterung über die im ursprünglichen Verzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen vornehmen wollen, kann dahinstehen, ob die unverzüglich erklärte Klarstellung zutreffend als wirksame Irrtumsanfechtung im Sinne der §§ 119, 142 BGB (zur Zulässigkeit vgl. Kirschneck a. a. O.) dazu führen würde, dass das Verzeichnis vom 23. Mai 2011 der Anmeldung zugrunde zu legen wäre.

Ergänzend macht sich der Senat die zutreffenden Ausführungen der Anmelderin zu eigen.

Der weiteren Behandlung der Markenmeldung ist daher nunmehr entsprechend dem – auch mit dem Beschwerdeantrag erklärten – Willen der Anmelderin das mit

der Markenmeldung vom 23. Mai 2012 eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde zu legen.

Gemäß § 71 III MarkenG war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil dies der Billigkeit entspricht. Denn es widerspricht der Verfahrenökonomie, die erkennbaren und später eindeutig erklärten Versehen der Anmelderin im Sinne des angefochtenen Beschlusses zu werten.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Bb