



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 12/16

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2013 006 053.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. August 2016 durch die Vorsitzende Richterin Kortge, den Richter Reker und den Richter kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2014 und vom 23. Juli 2015 werden aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Anmeldung der Wortmarke 30 2013 006 053.9

## **QUWIS**

deren Eintragung in das Markenregister die Anmelderin nach Einschränkung des ursprünglich alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 - 45 umfassenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zunächst noch für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Alle denkbaren Waren der Klasse 09;

Klasse 11: Alle denkbaren Waren der Klasse 11;

Klasse 20: Alle denkbaren Waren der Klasse 20;

Klasse 41: Alle denkbaren Dienstleistungen der Klasse 41

beansprucht hat, nach vorheriger Beanstandung mit Beschluss vom 20. Oktober 2014 gemäß §§ 36 Abs. 4, 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 20 Abs. 1 MarkenV wegen zu unbestimmter Angaben im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt und zugleich die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr beantragt. Nachdem die Anmelderin sowohl die von ihr erbetene als auch die von der Markenstelle auf Antrag nochmals verlängerte Frist zur Einreichung einer Erinnerungsbegründung und Vorlage eines neuen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hat verstreichen lassen, hat die Markenstelle die Erinnerung der Anmelderin mit Beschluss vom 23. Juli 2015 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der mit der Erinnerung angegriffene Beschluss lasse keine Rechtsfehler erkennen. Die Anmeldung eines Zeichens als Marke müsse stets in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen erfolgen (EuGH GRUR 2012, 822 - IP-TRANSLATOR). Die Waren oder Dienstleistungen, für die der Markenschutz beantragt werde, seien so klar und eindeutig anzugeben, dass allein auf dieser Grundlage der Umfang des Markenschutzes bestimmt werden könne. Diesen Anforderungen genüge das von der Anmelderin vorgelegte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht. Der pauschale Verweis auf alle denkbaren Waren oder Dienstleistungen einer Klasse erlaube es dem interessierten Publikum auch wegen der kontinuierlichen Änderungen der Nizzaer Klassifikation nicht, den Schutzzumfang der Marke zuverlässig zu bestimmen. Es führe zu einer mit der Funktion des Markenregisters nicht zu vereinbarenden Rechtsunsicherheit, wenn sich der Schutzzumfang nicht mehr allein anhand des Registers bestimmen lasse.

Gegen diesen ihr am 27. Juli 2015 zugestellten Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 25. August 2015 eingelegten Beschwerde, mit der sie ein neues Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vorgelegt und zugleich gebeten hat, der Beschwerde gemäß § 66 Abs. 5 Satz 1 MarkenG abzuhelpen.

Die Markenstelle hat der Anmelderin daraufhin mit Bescheid vom 21. September 2015, der Anmelderin zugegangen am 23. September 2015, unter Hinweis darauf, dass einzelne Waren- und Dienstleistungsangaben in dem von der Anmelderin vorgelegten neuen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch zu unbestimmt bzw. fehlerhaft gruppiert seien, einen Formulierungsvorschlag für ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unterbreitet und um Einverständnis mit dieser Fassung des Verzeichnisses binnen eines Monats gebeten. Nachdem die Anmelderin sich innerhalb der gesetzten Frist nicht zu dem Verzeichnisvorschlag geäußert hat, hat die Markenstelle die Sache dem Bundespatentgericht vorgelegt.

Die Anmelderin hat mit einem am 6. Juni 2016 beim Gericht eingegangenen Schriftsatz ihr vollumfängliches Einverständnis mit dem vom 21. September 2015 datierenden amtlichen Formulierungsvorschlag für das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erklärt und ferner zum Ausdruck gebracht, dass entsprechend dem amtlichen Vorschlag die Formulierung in Klasse 11 „Spülmodule, nämlich Spülbecken“ lauten solle. Ferner hat die Anmelderin erklärt, dass sich ihre Beschwerde nicht mehr gegen die Zurückweisung ihres Antrags auf Erstattung der Erinnerungsgebühr richte. Zugleich hat sie die Rücknahme des Antrags auf Erstattung der Erinnerungsgebühr erklärt.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 20. Oktober 2014 und 23. Juli 2015 aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Die Zurückweisung der Anmeldung mit den Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 20. Oktober 2014 und 23. Juli 2015 ist seinerzeit zu Recht erfolgt, da die Anmelderin zu den Zeitpunkten, in denen diese Beschlüsse ergangen sind, trotz entsprechender vorausgegangener Beanstandungen jeweils kein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt hat, auf dessen Grundlage der Umfang des beantragten Markenschutzes hinreichend genau hätte bestimmt werden können.

2. Die Zurückweisung der Anmeldung kann jedoch rechtlich keinen Bestand mehr haben, weil die Anmelderin nunmehr im Beschwerdeverfahren ihr vollumfängliches Einverständnis mit dem vom 21. September 2015 datierenden Vorschlag der Markenstelle für eine Neufassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erklärt hat und auch dem Formulierungsvorschlag der Markenstelle zur Klasse 11 des Verzeichnisses „Spülmodule, nämlich Spülbecken“ zugestimmt hat. Mit den vorstehend aufgeführten Erklärungen der Anmelderin liegt ein dem Bestimmtheitsgebot und dem Klassifizierungserfordernis genügendes, den Vorstellungen der Markenstelle entsprechendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor.

Angesichts der Tatsache, dass die Markenstelle in dem Bescheid, mit dem sie der Anmelderin den Vorschlag für eine entsprechende Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses unterbreitet hat, lediglich um die Erklärung des Einverständnisses mit diesem Vorschlag gebeten, nicht jedoch die Vorlage eines entsprechend umformulierten Verzeichnisses verlangt hat, ist davon auszugehen, dass der Markenstelle die Einverständniserklärung der Anmelderin genügt. Es ist deshalb Sache der Markenstelle, ggf. noch ein ihrem Vorschlag und der Erklärung

der Anmelderin entsprechendes neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei der Anmelderin anzufordern.

3. Der Senat verweist die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse an das DPMA zurück, weil die zuständige Markenstelle bisher nicht geprüft und darüber entschieden hat, ob der Eintragung der angemeldeten Marke für die nunmehr feststehenden, hinreichend bestimmten Waren und Dienstleistungen absolute Schutzhindernisse entgegenstehen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG).

4. Für eine Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist kein Raum, weil die Behandlung der Sache durch die Markenstelle des DPMA weder Verfahrensfehler noch materielle Fehler erkennen lässt.

Kortge

Reker

Schödel

Me