



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 501/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 106 479.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. September 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. Oktober 2020 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

table

ist am 18. Mai 2020 unter der Nummer 30 2020 106 479.5 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Mobile Apps; Software und Softwareapplikationen für mobile Geräte; Computersoftware für mobile digitale elektronische Taschengeräte und andere Heimelektronikgeräte; Mobile Anwendungen für Bildungszwecke; Anwendungssoftware für mobile Geräte; Computeranwendungssoftware zum Streamen von audiovisuellen Medieninhalten über das Internet; Medien- und Veröffentlichungssoftware; Computersoftware für die Anzeige digitaler Medien; Computersoftware, die das Bereitstellen von elektronischen Medien über das Internet ermöglicht; Streaming-Geräte für digitale Medien;

Klasse 35: Über soziale Medien bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen; Werbung in elektronischen Medien und speziell im Internet; Vermittlung von Werbeflächen in elektronischen Medien; Marketingauskünfte im Bereich soziale Medien; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Abonnements für Medienpakete; Auskünfte über Geschäftsinformationen im Bereich sozialer

Medien; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Durchführung von geschäftlichen Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde und Werbezwecke; Öffentlichkeitsarbeit; Betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Beratung in Bezug auf Werbung; Beratung in Bezug auf Marketing; Unternehmensberatung; Vermittlung von Abonnements für Internetdienste; gewerbliche Lobbyarbeit; wirtschaftliche Lobbyarbeit;

Klasse 36: Finanzielle Förderung; Fundraising und finanzielles Sponsoring; Beteiligungsfinanzierung; Bereitstellung von Beteiligungskapital für Unternehmen; Bereitstellung von Beteiligungskapital für Wirtschaftsorganisationen; Bereitstellung von Beteiligungskapital für Forschungsinstitutionen; Bereitstellung von Beteiligungskapital für Erfinder; Bereitstellung von Beteiligungskapital für Universitäten; Bereitstellung von Beteiligungskapital für nicht gewinnorientierte Organisationen; Finanzverwaltung für Holdinggesellschaften; Verwaltung von Gesellschaftsmitteln [Finanzen]; Finanzplanung und -verwaltung;

Klasse 38: Telekommunikationsdienste; Über Plattformen und Portale im Internet und in anderen Medien bereitgestellte Telekommunikationsdienste; Mobile Mediendienstleistungen in Form der elektronischen Übertragung des Inhalts von Unterhaltungsmedien; Mobile Kommunikationsdienste; Streaming von Ton-, Bild- und audiovisuellem Material über ein weltweites Computernetz; Streaming von Daten; Kommunikationsdienste über elektronische Medien; Auskünfte über Medienkommunikation; Bereitstellung von Online-Foren;

- Klasse 41: Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Verlags- und Berichtswesen; Verlagsdienstleistungen, einschließlich elektronische Veröffentlichungen; Organisation von Konferenzen; Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Ausstellungen und Wettbewerben; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Redaktionelle Beratung; Beratung in Bezug auf Veröffentlichungen; Veröffentlichung von digitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung; Online-Spieldienstleistungen über mobile Geräte; Produktion von Fernsehprogrammen für die Ausstrahlung auf mobilen Geräten; Veröffentlichung der redaktionellen Inhalte von Websites mit Zugang über ein weltweites Computernetz; Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen; Mittels Online-Streams bereitgestellte Unterhaltungsdienstleistungen; Veröffentlichung von Texten auf elektronischen Medien; Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Zeitschriften; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; Online-Unterhaltung;
- Klasse 42: Hosting von digitalen Inhalten; Hosting von Multimedia-Inhalten für Bildungszwecke; Hosting von Multimedia-Inhalten für Unterhaltungszwecke; Platform as a Service [PaaS] mit Softwareplattformen für die Übertragung von Bildern, audiovisuellen Inhalten, Videoinhalten und Mitteilungen; Interaktives Hosting zur Ermöglichung der Online-Veröffentlichung und gemeinsamen Nutzung von eigenen Inhalten und Bildern durch den Benutzer; Entwurf und Entwicklung von Software im Bereich mobiler Anwendungen; Hosting von mobilen Anwendungen; IT-Dienstleistungen; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software;
- Klasse 45: Politisches Lobbying; Schlichtungs-, Mediations- und Konfliktlösungsdienstleistungen.

Mit Beschluss vom 20. Oktober 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen „table“ sei die den angesprochenen Verkehrskreisen verständliche englische Bezeichnung für „Tabelle, Liste, Verzeichnis“, die wegen ihres beschreibenden Sinngehalts oder zumindest engen beschreibenden Bezugs zu den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht schutzfähig sei. Der Begriff „table“ sei angesichts der angemeldeten Waren der Klasse 9 lediglich ein Hinweis darauf, dass diese die Anzeige, Erstellung oder Übermittlung von Tabellen, Listen oder Verzeichnissen ermöglichen und hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41, 42 und 45, dass sie die Anzeige, Erstellung oder Übermittlung von (jeweils themenbezogenen) Tabellen, Listen oder Verzeichnissen mit umfassten. Sämtliche Waren und Dienstleistungen könnten einen engen Sach- und Funktionszusammenhang zu Tabellen, Listen oder Verzeichnissen aufweisen. Soweit die Anmelderin eine Prüfung für jede einzelne Ware und Dienstleistung fordere, sei dies vorliegend geschehen, auch wenn Waren und Dienstleistungen hinsichtlich der Begründung pauschal zusammengefasst worden seien. Die Prüfung könne sich auf eine globale Begründung beschränken, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Gruppe von Waren und Dienstleistungen entgegengehalten werde (EuGH GRUR Int. 2017, 864 – deluxe). Vorliegend könnten sämtliche Waren und Dienstleistungen trotz ihrer Unterschiede eine gemeinsame Eigenschaft aufweisen, was ihre Zuordnung zu einer einzigen homogenen Gruppe rechtfertigen könne (EuGH a. a. O. – deluxe). Ein Verständnis als Sachhinweis sei auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich bei „table“ um eine allgemeine Angabe handle und der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht im Einzelfall wisse, welcher Leistungsinhalt sich hinter einem so bezeichneten Angebot verberge. Entscheidend sei allein, dass die angemeldete Bezeichnung eine sich aus dem originären Wortverständnis heraus ergebende und für den Verkehr ohne weiteres verständliche Sachaussage enthalte. Auch eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit, insbesondere wegen

der weiteren Bedeutung „Tisch“ sei nicht gegeben, zumal ein Wortzeichen nach ständiger Rechtsprechung bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen sei, wenn ihm zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein sachbezogener, beschreibender Aussagegehalt zukomme. Die von der Anmelderin genannten Vor- eintragungen beträfen nicht vergleichbare Wortfolgen und könnten generell keine Bindungswirkung entfalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe den angesprochenen Verkehrskreisen überdurchschnittliche Englischkenntnisse unterstellt, obwohl nur von Grundkenntnissen ausgegangen werden könne. Der Begriff „table“ gehöre zum englischen Grundwortschatz, werde als eines der ersten Wörter im Englischunterricht gelehrt und von der weit überwiegenden Anzahl der angesprochenen einheimischen Durchschnittsverbraucher am naheliegendsten mit „Tisch“ übersetzt. Mit dieser Bedeutung sei das Wort auch Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs in Deutschland, was sich etwa im Namen des Online-Buchungsdienstes „Bookatable“ zeige. Auch eine Google-Bildersuche zum Begriff „Table“ führe zu zahllosen Abbildungen von Tischen, nicht aber von Tabellen. Die Bedeutung „Tabelle, Liste, Verzeichnis“ werde in führenden Wörterbüchern wie Cambridge Dictionary, Langenscheidt und PONS nur als nachrangige Übersetzung aufgeführt und sei der weit überwiegenden Anzahl der Verbraucher unbekannt. Die demnach naheliegende und vorrangige Bedeutung des Anmeldezeichens im Sinne von „Tisch“ weise keinerlei beschreibenden Sinngehalt oder engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf, sondern sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Die 69 beanspruchten Produkte und Dienste aus sechs Klassen bildeten auch keine, für eine zulässige globale Begründung erforderliche hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen. Selbst wenn die von der Markenstelle vorgenommene Gruppierung der Markenstelle zulässig wäre, wäre ihre Beurteilung fehlerhaft, dass alle angemeldeten Waren der Klasse 9 die Anzeige, Erstellung oder Übermittlung von Tabellen, Listen oder Verzeichnissen ermöglichten. Hinsichtlich sämtlicher

in Rede stehender Dienste der Klassen 35, 36, 38, 41, 42 und 45 träge ihre Begründung auf jede denkbare Dienstleistung zu, so dass der Begriff „table“ ein universell nicht schutzfähiges Zeichen wäre, weil jede Dienstleistung heutzutage auf die Anzeige, Erstellung oder Übermittlung von Tabellen, Listen oder Verzeichnissen angewiesen sei, mit diesen arbeite, sie ermögliche oder mit umfasse. Die Markenstelle sei daher ihrer differenzierten Prüfungspflicht nicht nachgekommen. Das Anmeldezeichen sei zudem weder merkmalsbeschreibend, noch seien die Konkurrenten darauf angewiesen, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unter dieser Bezeichnung zu vertreiben oder anzubieten. Die beiden Schwestermarken „global table“ (30 2020 005 739) und „Table Media“ (30 2020 110 119) seien bereits eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 20. Oktober 2020 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 DPMA.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden ist, die Markenstelle sich unzureichend mit der Bedeutung des angemeldeten Wortzeichens befasst und keinerlei tatsächliche Feststellungen getroffen hat.

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 DPMA 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 die Anmeldung pauschal und ohne Differenzierung zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, obwohl diese sich deutlich unterscheiden und offensichtlich nicht alle eine homogene Kategorie oder Gruppe bilden.

aa) In ihrer Beschlussbegründung ist die Markenstelle auf keine einzige Ware oder Dienstleistung konkret eingegangen, obwohl die Anmelderin schon in ihrer Stellungnahme vom 29. September 2020 auf den Beanstandungsbescheid vom 28. August

2020 eindringlich und mehrfach darauf hingewiesen hat, dass eine pauschale Beurteilung nicht statthaft sei, auf eine konkrete Einzelprüfung nicht verzichtet werden könne und eine differenzierte Beurteilung der Schutzhindernisse nach den jeweils beanspruchten Produkten und Dienstleistungen vorzunehmen sei. Die Begründung erschöpft sich statt dessen in der pauschalen Behauptung, das angemeldete Wortzeichen „table“ sei angesichts der angemeldeten Waren der Klasse 9 lediglich ein beschreibender Hinweis darauf, dass diese die Anzeige, Erstellung oder Übermittlung von Tabellen, Listen oder Verzeichnissen ermöglichen und hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41, 42 und 45, dass sie die Anzeige, Erstellung oder Übermittlung von (jeweils themenbezogenen) Tabellen, Listen oder Verzeichnissen mit umfassten.

bb) Soweit die Markenstelle unter Berufung auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unionsbildmarkenanmeldung „deluxe“ (GRUR Int. 2017, 864 Rdnr. 30) ausführt, dass die Beschränkung auf eine globale Begründung zulässig sei, weil sämtliche Waren und Dienstleistungen trotz ihrer Unterschiede eine gemeinsame Eigenschaft aufwiesen, die ihre Zuordnung zu einer einzigen homogenen Gruppe rechtfertige, kann sie diese unzutreffende Einschätzung nicht auf die angeführte Entscheidung stützen.

aaa) Denn in diesem Verfahren eignete sich der Wortbestandteil „deluxe“ für alle Waren und Dienstleistungen als werbliche Anpreisung gehobener Qualität, weil das Gericht der Europäischen Union (EuG) im erstinstanzlichen Verfahren hinsichtlich aller von der fraglichen Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen festgestellt hatte, dass alle Waren ausnahmslos als Waren gehobener Qualität und sämtliche Dienstleistungen ausnahmslos als Dienstleistungen gehobener Qualität beworben werden könnten.

bbb) Bei dem Begriff „deluxe“, der mit der Schreibweise „de luxe“ und den Bedeutungen „besonders viel bietend, mit allem Luxus, auserlesen, edel, erlesen, erstklassig“ auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist

(www.duden.de/rechtschreibung/de_luxe) kann eine pauschalierende Begründung, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen inhaltlich passend und nachvollziehbar ist, durchaus gerechtfertigt sein.

ccc) Eine derartige, generell geeignete Qualitätsangabe stellt das angemeldete Wortzeichen „table“ nicht dar. Als Substantiv im Sinne von „Tisch“ gehört es zum englischen Grundwortschatz (PONS, Die 1000 wichtigsten Wörter - Englisch Grundwortschatz, 2007, S. 103; Häublein/Jenkins, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2000, S. 123; Langenscheidt Grundwortschatz Englisch, 2000, S. 130) und benennt mit dieser Bedeutung einen körperlichen Möbel- bzw. Bürogegenstand.

cc) Soweit die Markenstelle ohne jede Fundstellenangabe die sich - nicht aus dem englischen Grundwortschatz ergebende - Bedeutung „Tabelle, Liste, Verzeichnis“ zugrunde gelegt hat, fehlt es zumindest bei sämtlichen Dienstleistungen an einer konkreten Prüfung, inwieweit die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen bei diesen als beschreibende Angabe auffassen.

aaa) Dabei handelt es sich, worauf auch schon die Anmelderin in ihrer Stellungnahme vom 29. September 2020 auf den Beanstandungsbescheid vom 28. August 2020 eingegangen ist, um sehr unterschiedliche Bereiche, nämlich Werbe- und Eventdienstleistungen der Klasse 35, Finanzdienstleistungen der Klasse 36, Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38, Erziehungs- und Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41, Hosting- und Plattform-Dienste der Klasse 42 sowie Lobby- und Konfliktlösungsdienstleistungen der Klasse 45.

bbb) Zwar könnten bei vielen der beanspruchten Dienstleistungen zwecks übersichtlicher Aufbereitung von Informationen Tabellen, Listen und Verzeichnisse zum Einsatz kommen. Insoweit bezeichnet das angemeldete Wortzeichen „table“ aber nur eine Nebensächlichkeit, die im Verkehr nicht gesondert hervorgehoben wird,

ebenso wenig, wie die Verarbeitung und Erstellung von Dateien bei computergestützter Arbeit.

ccc) Die Markenstelle lässt im angegriffenen Beschluss weitere Ausführungen vermissen, inwieweit „Anzeige, Erstellung oder Übermittlung von Tabellen, Listen oder Verzeichnissen“ überhaupt nachvollziehbare Merkmale der verschiedenen Waren und Dienstleistungen darstellen können.

ddd) Zudem hat sie keinerlei tatsächliche Feststellungen getroffen. Auch der Akte des DPMA lässt sich keine amtliche Recherche entnehmen.

d) Da weder eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch mit den Bedeutungsgehalten des angemeldeten Zeichens 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 Bundespatentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprüfung einer Anmeldung nebst umfangreicher Recherche durchzuführen (vgl. BPatG 28 W (pat) 505/18 – MOVE; 27 W (pat) 28/18 – RUN FFM, 26 W (pat) 524/19 – KLEINER STECHER; 30 W (pat) 523/16 – CHROMA; 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 29 W (pat) 516/15 – Space IC; 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.

e) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen ein Eintragungshindernis 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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz