

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 114/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 37 472.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Februar 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für die Waren und Dienstleistungen

"Alle Waren und Dienstleistungen soweit in den Klassen 6, 9, 40 und 42 enthalten

sowie

- Beratung
- Entwicklung und Konstruktion,
- Herstellung und Vertrieb,
- Installation,
- Materialbearbeitung,
- Wartung/Instandhaltung,
- Reparatur

Waren aus Metall und Nichtmetall (z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff usw.) inklusive aller Metallbe- und verarbeitung, Schlossereiarbeiten, Formgebungs- und Materialzurichtertätigkeiten

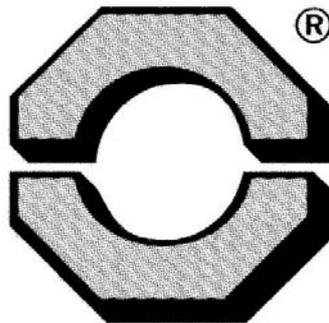
- Behälter (Aufnahmebehälter für feste und flüssige Produkte mit Andocksyste men zum Befüllen und Entleeren)
- Bühnen (stationäre und bewegliche Treppen, Leitern, Geländer, Gerüste etc., inclusive Balkon- und Vordachbau)

- Container/-ausbau (z.B. als Kompressor-, Werkstatt- oder Büro- raum)
- Deko- und Kulissenbau (z.B. Verkaufs- und Messestände, Kulis- senbau für Schaustellerbetriebe und -fahr geschäfte)
- Fahrstühle
- Fertigungs-/Fließbandstraßen
- Geländeeinfassungen (Türen, Tore, Zäune)
- Montagetische/Handarbeitsplätze
- Maschinenfundamente
- Notöffnungen und Notschließungen von Türen, Fenstern, Toren etc.
- Raum-/Gebäudeverkleidungen (auch Außenfassaden)
- Rohrleitungen (für flüssige und gasförmige Medien und deren Wärme- Kälteisolierung)
- Schließanlagen
- Schutzumhausungen (nach UVV, sowie modulare Elemente, feststehend oder beweglich, mit elektrischen/elektronischen und/oder optischen Abfragen, Abschirmungen aus Metall oder Nichtmetall, mit Schall-, Wärme-, Kälteisolierung)

- Transportmittel (Ladungsträger zur Aufnahme von flüssigen oder festen Produkten, für manuellen Transport oder zur Integration in ein Fördersystem)
- Tür- und Toranlagen (auch Garagentore)
- Wintergärten

- Anzeige-, Licht-, Signal- und Werbeanlagen (auch elektrische/elektronische)
- Schalt- und Regelanlagen (auch elektrische/elektronische; z.B. Lichtregler/Dimmer für die Steuerung von vorgenannten)"

angemeldete Bildmarke



zurückgewiesen, weil die Anmeldung den formellen Anforderungen der §§ 36 Abs. 1 Nr. 2, 32 Abs. 3 MarkenG, 8, 14 MarkenV nicht entspreche. Der Anmelder habe die zuvor beanstandeten, die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betreffenden Mängel innerhalb der dafür gesetzten Frist nicht beseitigt.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde. Als Anlage zur Beschwerdeschrift hat er ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, das wie folgt gefasst ist:

"Baumaterialien aus Metall, insbesondere vorgenannte Waren zur Fassaden- und Dach- und Isolationsverkleidung; transportable

Bauten aus Metall, insbesondere in Modulbauweise miteinander-zusammenfügbare Einheiten, Container, Büro-, Werkstattcontainer mit und ohne Isolierung gegen Schall, Wärme oder Kälte einschließlich der dafür erforderlichen Verbindungselemente, Fundamente aus Metall für Container, Schutzumhausungen auch gemäß Unfallverhütungsvorschriften gebaut, Wintergärten, Balkone, Vordächer, Maschinenfundamente alle vorgenannten Waren aus Metall; Montagetische, Werkbänke, Handarbeitsplätze, Bühnen, Treppen, Leitern, Geländer, Gerüste auch kompatibel und zusammenfügbar mit anderen Bau- und Gerüstteilen, alle vorgenannten Waren stationär oder beweglich und aus Metall; Geländeeinfassungen, bestehend aus Zäunen, Türen und Toren aus Metall, Tür- und Toranlagen einschließlich Garagentoren; Verkaufs-, Messestände und -tresen, Dekorationskulissen aus Metall, insbesondere für Schaustellerbetriebe und Fahrgeschäfte; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre für flüssige und gasförmige Medien und deren Wärme- und Kälteisolierung; Behälter u.a. zur Aufnahme von festen oder flüssigen Gegenständen mit und ohne Andocksystemen zum Befüllen und Entleeren; Transportmittel, INSBESONDERE Ladungsträger zur Aufnahme von flüssigen oder festen Produkten für den manuellen, Kraftfahrzeug-, Luftfahrzeug- und Eisenbahntransport mit oder ohne Integration in Fördersysteme alle genannten Waren aus Metall; Waren aus Metall, insbesondere Schließanlagen, Schlösser, Schlüssel, Anlagen zur Notöffnung und/oder Notschließung von Türen, Toren und Fenstern, alle genannten Waren soweit in Klasse 6 enthalten.

Klasse 6

Maschinen, insbesondere ortsfest betriebene Anlagen zur Beförderung von Personen oder Lasten, nämlich Fahrstühle, Fahrstuhlkörbe, Fahrstuhlanlagen, Fertigungs- und Fließbandstraßen.

Klasse 7

Elektrische, insbesondere Beleuchtungsapparate, nämlich festinstallierte Lichtquellen in und für Beleuchtungszwecke, Feuerlöschgeräte.

Klasse 9

Baumaterialien, insbesondere Fassaden- und Isolationsverkleidungsmaterialien, alle vorgenannten Waren nicht aus Metall; Rohre für flüssige und gasförmige Medien und deren Wärme- und Kälteisolierung (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall).

Klasse 19

Bauwesen, insbesondere Stahlbau; Reparaturwesen, insbesondere Instandhaltung von Behältern, Transportmitteln, Tür- und Toranlagen einschließlich Garagentoren, Fahrstühlen, Schließ-, Anzeige-, Signal- und Werbelichtanlagen und -einrichtungen, sowie Beseitigung von Beschädigungen durch mutwillige Eingriffe und/oder Verwitterungsschäden an den genannten Gegenständen; Installationsarbeiten eines Klempners, Schlossers, Metallkonstruktors, Sanitär-, Lüftungsinstallateurs und Elektrikers.

Klasse 37

Materialbearbeitung, insbesondere Be- und Verarbeitung von Metallen, Glas, Kunststoff und Holz; Materialbearbeitung durch Dienstleistungen eines Schlossers, Metallkonstruktors, Elektrikers, Materialzurichtung und Formgebungsarbeiten zur Materialbearbeitung.

Klasse 40

Technische Beratung, Entwicklung, Planung und Konstruktion, insbesondere in der Elektro- Brandschutz-, Wärme-, Kälte-, Schallschutztechnik und für Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik und bei der Demontage und Entsorgung von Altinstallationen, insbesondere von zu demontierenden Lichtwerbeanlagen.

Klasse 42".

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders erweist sich als begründet. Das mit der Beschwerde eingereichte neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genügt den in den §§ 32 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 14 MarkenV für die Abfassung eines solchen Verzeichnisses aufgestellten Anforderungen.

§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bestimmt, daß die Anmeldung einer Marke ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthalten muß, für die die Eintragung beantragt wird. Gemäß § 32 Abs. 3 MarkenG muß die Anmeldung den weiteren Anmeldeerfordernissen entsprechen, die in einer Rechtsverordnung nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 zu regeln sind. Die auf dieser rechtlichen Grundlage erlassene MarkenV bestimmt in § 14 Abs. 1, daß die Waren und Dienstleistungen so zu bezeichnen sind, daß die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung (§ 15 MarkenV) möglich ist. Gemäß § 14 Abs. 2 MarkenV sollen – soweit möglich - die Bezeichnungen der Klasseneinteilung, falls diese nicht erläuterungsbedürftig sind, und die Begriffe der in § 15 Abs. 2 bezeichneten alphabetischen Liste verwendet werden.

Das mit der Anmeldung vorgelegte erste Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprach nicht der Bestimmung des § 14 Abs. 1 MarkenV, da es in Bezug auf die in ihm enthaltene Angabe "Herstellung und Vertrieb von..." so ungenau gefasst war, daß offen blieb, ob es sich insoweit um Waren oder Dienstleistungen handeln sollte. Zu unbestimmt war ferner die Angabe "Waren aus Metall und Nichtmetall...", die keine Bestimmung der Art Waren zuließ. Die auf der Grundlage von § 36 Abs. 4 MarkenG erfolgte Beanstandung und Zurückweisung der Anmeldung war deshalb für die vorstehend genannten Waren und Dienstleistungen zulässig und begründet, solange der Anmelder ein neues, den o.a. Bestimmungen des MarkenG und der MarkenV genügendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht vorgelegt hatte.

Die weitergehende, vollständige Zurückweisung der Anmeldung kann dagegen schon deshalb keinen rechtlichen Bestand haben, weil es an der Angabe von Gründen fehlt, weshalb dieser Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses rechtlichen Bedenken begegnet. Die bloße Bezugnahme auf den Inhalt der der Zurückweisung zugrundeliegenden Beanstandung kann schon deshalb den Anforderungen an die erforderliche Begründung nicht genügen, weil sich der Beanstan-

dungsbescheid nicht auf alle Waren und Dienstleistungen des ursprünglichen Verzeichnisses bezog.

Der mit der Beschwerde angegriffene Beschluß kann aber auch im übrigen keinen rechtlichen Bestand haben, weil mit der Beschwerde ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt worden ist, daß den Beanstandungen der Markenstelle Rechnung trägt und auch den maßgeblichen Bestimmungen des MarkenG und der MarkenV genügt.

Durch die Voranstellung der Klassenangaben vor die einzelnen Waren und Dienstleistungen ist nunmehr u.a. hinreichend klar erkennbar, aus welchen Materialien die beanspruchten Waren bestehen. Das neugefasste Verzeichnis enthält außerdem - wie von der Markenstelle gefordert - Angaben dazu, auf welchem Gebiet die von dem Anmelder beanspruchte "Beratung, Entwicklung und Konstruktion" erfolgt. Im Hinblick auf die "Reparaturdienstleistungen der Klasse 37" ist außerdem nunmehr spezifiziert, welche Gegenstände durch den Anmelder repariert werden. Die zu unbestimmte Angabe "Herstellung und Vertrieb von ..." ist in dem neuen Verzeichnis nicht mehr enthalten sowie die zu allgemeine Angabe "Waren aus Metall und Nichtmetall" durch die von der Markenstelle geforderte Einzelaufzählung der Waren ersetzt worden, wobei sich die in einigen Fällen fehlende Angabe des Materials deshalb als unschädlich erweist, weil der Anmelder eine Zuordnung zu den einzelnen Waren- und Dienstleistungsklassen durch Angabe der Klassen selbst vorgenommen hat.

Da die Markenstelle über das Vorliegen von die Marke selbst betreffenden absoluten Schutzhindernissen (§ 8 MarkenG) bisher nicht entschieden hat, bestand für den Senat Veranlassung, die Sache zur diesbezüglichen Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG war anzuordnen, weil die Vorlage der Beschwerde zum Bundespatentgericht einen Verstoß gegen die Grundsätze der Verfahrensökonomie darstellt. Da das neugefasste Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, das den Beanstandungen der Markenstelle Rechnung trägt, bereits mit der Beschwerdeschrift eingereicht worden ist, hätte im Rahmen der gemäß § 66 Abs. 6 S. 1 MarkenG in einseitigen Verfahren obligatorischen Abhilfeprüfung auch die Markenstelle feststellen können und müssen, daß das neue Verzeichnis den maßgeblichen Bestimmungen des MarkenG und der MarkenV entsprach. Eine Einbehaltung der Beschwerdegebühr erscheint unter diesen Umständen als unbillig.

Schülke

Kraft

Reker

prä