

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 223/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 08 110.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und des Richters Voit

beschlossen:

Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2001 wird aufgehoben.

Die Sache wird an das Patentamt zur Fortsetzung des Eintragungsverfahrens zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Bezeichnung

Brand + Brain

ist als Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen

Klasse 38:

Sammeln und Liefern von Nachrichten, Informationen und Beurteilungen sowie Herstellen und Verbreiten von Broschüren und Zeitungen, Liefern und Verbreiten jeweils durch Telekommunikationsnetze, jeweils auch aus Datenbanken

Klasse 41:

Herausgabe und Verbreiten von Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen auf elektronischen Datenträgern einschließlich CD-ROM und CD-I

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 30. Juli 2001 teilweise und zwar für die Dienstleistungen

„Herstellen und Verbreiten von Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen, Liefern und Verbreiten jeweils durch Telekommunikationsnetze, jeweils auch aus Datenbanken; Herausgabe und Verbreiten von Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen auf elektronischen Datenträgern einschließlich CD-ROM und CD-I“

auf der Grundlage des Beanstandungsbescheides vom 4. April 2001 wegen fehlender Beseitigung von zu unbestimmten Angaben im Verzeichnis der Dienstleistungen gemäß § 36 Abs 4 MarkenG zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren die von der Markenstelle vorgeschlagene Fassung des Verzeichnisses der Klassen 38 und 41 mit Ausnahme des Ausdrucks „Telekommunikationsnetze“ an

Stelle von „Kommunikationsnetze“ übernommen. Ferner wurde angekündigt, die Beschwerde zurückzunehmen, falls das Deutsche Patent- und Markenamt die angemeldete Marke mit dem neugefaßten Dienstleistungsverzeichnis eintrage.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluß vom 30. Juli 2001 aufzuheben und das Eintragungsverfahren fortzusetzen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Nachdem sich die Anmelderin mit dem Vorschlag der Markenstelle einverstanden und das Verzeichnis der angemeldeten Dienstleistungen entsprechend neu gefaßt hat, sind die Bedenken gegen die nicht ausreichende Bestimmtheit der Angaben ausgeräumt. Dies gilt auch hinsichtlich der Beibehaltung des Begriffs „Telekommunikationsnetze“, der gegenüber der Formulierung „Kommunikationsnetze“ enger und präziser ist.

Die von der Anmelderin avisierte bedingte Rücknahme der Beschwerde ist nicht zulässig. Die Rücknahme kann nur unbedingt erklärt werden (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 66 Rdn 114). Sie wäre verfahrensrechtlich auch nicht sinnvoll.

Denn mit der Rücknahme der Beschwerde würde die Teilzurückweisung der Anmeldung rechtskräftig.

Der angefochtene Beschluß war auf Grund der Mängelbeseitigung aufzuheben und an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Patentamt noch nicht über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in der Sache selbst entschieden hat (§ 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG).

Dabei hat die Markenstelle nach Auffassung des Senats in ihre Überlegungen miteinzubeziehen, dass die Verbindung des mehrdeutigen Markenbestandteils „Brand“ (= Brand sowie Marke) mit dem englischen Wort „Brain“, das „Gehirn bzw Verstand, Geist, Intelligenz“ bedeutet, keine eindeutig beschreibende Gesamtaussage in Bezug auf die Art, Beschaffenheit oder Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen ergibt und daher auch nicht als eine im Vordergrund stehende Sachaussage in Betracht kommen kann. Zusätzlich sollte auch der Alliterationseffekt des angemeldeten Slogans berücksichtigt werden.

Grabrucker

Pagenberg

Richter Voit ist abgeordnet und daher verhindert zu unterschreiben.

Grabrucker

CI