



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 301/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 19 865.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann, den Richter Schramm und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. September 2003 aufgehoben. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Zur Eintragung im Markenregister eingereicht ist folgender acht Seiten umfassender Vordruck mit der Überschrift

AU-Checkup[®]-Richtlinie

siehe Abb. 1 am Ende

für die Dienstleistungen

"medizinische Dienstleistungen, Versicherungswesen".

Auf dem Anmeldeformular ist in der Rubrik (5) – Wiedergabe der Marke – die Angabe "AU-Checkup-Richtlinie" sowohl unterstrichen wie auch gestrichen sowie eingefügt s. Bl. 2. Die Felder "siehe Anlage" und "Bildmarke" sind angekreuzt.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung beanstandet. Die Anmeldung bestehe aus den Wortelementen AU, Checkup und Gutachten. Die Marke sage aus, dass die beanspruchten Dienstleistungen Gutachten betreffen, die aufgrund eines AU-Checkups, einer AU-Prüfung erstellt würden und beschreibe damit die beanspruchten Dienstleistungen. Die angemeldete Bezeichnung sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Nachdem die Anmelderin sich hierauf nicht geäußert hat, hat die Markenstelle die Anmeldung aus den oben genannten Gründen zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt.

Auf Nachfrage des Gerichts, ob die Angabe in der Rubrik – Wiedergabe der Marke – "AU-Checkup-Richtlinie" schon anmelderseite oder im Einverständnis mit der Anmelderin gestrichen worden war, teilte die Anmelderin mit, die Streichung sei nicht durch sie vorgenommen worden und sei auch nicht mit ihr abgesprochen worden.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung unter anderem dann aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Deutsche Patent- und

Markenamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat (§ 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG).

Nach der Erklärung der Anmelderin im Beschwerdeverfahren hat sie auf dem Anmeldeformular in der Rubrik – Wiedergabe der Marke – zum einen zwar "AU-Checkup-Richtlinie" angegeben, zum anderem aber das Feld "siehe Anlage" angekreuzt und dazu einen 5-seitigen Gutachtenvordruck eingereicht, sowie unter der Rubrik Markenform "Bildmarke" angekreuzt.

Der im registerrechtlichen Verfahren herrschende strenge Grundsatz der Bestimmtheit der Anmeldung erfordert es auch im Interesse der Allgemeinheit und der Wettbewerber, dass die Anmeldung die Marke so wiedergibt, dass sie verständlich, genau und unzweideutig identifiziert werden kann.

Nach der vorliegenden Anmeldung war eventuell unklar, was Anmeldegegenstand und damit nach dem Willen der Anmelderin Gegenstand des Schutzes sein soll. Es spricht allerdings viel dafür, dass Anmeldegegenstand der gesamte Vordruck ist und die Angabe "AU-Checkup-Richtlinie" nur dessen Kurzbezeichnung. Es hätte daher mindestens einer Erklärung der Anmelderin bedurft, um feststellen zu können, dass Anmeldegegenstand die Wortmarke "AU-Checkup-Richtlinie" sein soll. Da die Markenstelle entgegen der zunächst durch den Zusatz "s. Bl. 2" verdeutlichten Auffassung nur über die als Überschrift auf dem Vordruck angegebene Bezeichnung "AU-Checkup[®]-Richtlinie" entschieden hat, hat sie damit in der Sache noch nicht entschieden.

Die Zurückweisung erfolgt, um der Markenstelle Gelegenheit zu geben, eventuell den Anmeldegegenstand zu klären und die Prüfung der Marke auf absolute Schutzhindernisse abzuschließen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG wird angeordnet, weil ihre Einbehaltung wegen des festgestellten Verfahrensmangels als unbillig erscheint.

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Hu

Abb. 1

(AU-Checkup®-Richtlinie)