



# BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 70/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 307 78 304.9**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juni 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek sowie des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2008 wird aufgehoben.
2. Der Erinnerungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. August 2008 wird insoweit aufgehoben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.
3. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 30. November 2007 die Wortmarke

### **SUPERfrau**

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder und Architekturmodelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Werbung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Ver-

teilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung (Sales Promotion), Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Geschäftsführung für andere; Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Dienstleistungen einer Merchandising-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet;

Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet.

Mit Beschluss vom 22. Mai 2008 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung mit einer pauschalierten Begründung zurückgewiesen, nachdem die Beschwerdeführerin zu dem Beanstandungsschreiben vom 10. März 2008 keine Stellungnahme abgegeben hatte. Dagegen hat diese Erinnerung eingelegt und zur Begründung ausgeführt, dass für eine Zurückweisung ein lediglich mittelbarer Sachbezug des angemeldeten Zeichens, der sich erst bei analysierender Betrachtung und unter Zugrundelegung weiterer Gedankenschritte erschließe, nicht ausreiche. Die Bezeichnung "SUPERfrau" beschreibe die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar und sei zudem mehrdeutig. Die Schutzfähigkeit werde auch durch die unterschiedliche Schreibweise der Zeichenbestandteile begründet, da die vorliegende Kombination von Groß- und Kleinschreibung

praxisfern und nicht branchenüblich sei. Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um eine ungewöhnliche Gesamtbezeichnung, die von einer Sachangabe auf Grund ihrer Wortstruktur und Semantik abweiche. Es sei unzulässig, alle Ausdrücke, die irgendwie thematische Bezüge zu Medienprodukten aufweisen könnten, als schutzunfähig anzusehen. So seien u. a. bereits die Marken 303 28 687 ("essen & trinken jedenTag"), 398 48 834 ("mein schöner Garten") oder 307 45 400 ("gartenspaß") sowie die sprechenden Marken 307 08 198 ("Die reinste Freude am Leben"), 305 44 827 ("Natürlich sind Sie schön") und 307 28 365 ("Das freundliche Versicherungsbüro") eingetragen worden. Darüber hinaus seien ausweislich der von ihr vorgelegten Auszüge im nationalen, europäischen und internationalen Markenregister mehrere hundert Marken mit dem Wortbestandteil "SUPER" eingetragen. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, dass vom Bundespatentgericht das Zeichen "Super Post" (32 W (pat) 196/04) und vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das Zeichen "SUPERFUND" (GM 002 271 286) für schutzfähig erachtet worden seien. Schließlich trägt die Beschwerdeführerin vor, dass das angemeldete Zeichen kein Freizeichen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.

Mit Erinnerungsbeschluss vom 20. August 2008 hat die Markenstelle für Klasse 16 den Beschluss vom 22. Mai 2008 teilweise aufgehoben und die Zurückweisung der Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen bestätigt:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und

Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Werbung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung (Sales Promotion); Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Dienstleistungen einer Merchandising-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen

von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet.

Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass insoweit dem angemeldeten Zeichen gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die notwendige Unterscheidungskraft fehle. Mit dem Zeichenbestandteil "SUPER" werde etwas Ausgezeichnetes bzw. Hervorragendes bezeichnet. Insofern komme dem angemeldeten Gesamtbegriff die Bedeutung einer Frau zu, die große Leistungen vollbringe oder besonders weiblich wirke. Er werde vielfach verwendet und reihe sich in die Folge vergleichbar gebildeter Verbindungen wie "Powerfrau" oder "Klassefrau" ein. Damit vermittele das angemeldete Zeichen nur die Aussage, dass die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen Superfrauen zum Inhalt hätten oder sich an solche Frauen wenden würden. Auf einen etwaigen Werktitelschutz komme es hierbei nicht an, da die an ihn zu stellenden Anforderungen niedriger seien. Bei "SUPERfrau" handele es sich auch nicht um ein Wortzeichen, das nach Art eines Phantasietitels gebildet sei. Selbst wenn darunter eine Fülle von Themen abgehandelt werden könnten, so begründe diese Unschärfe und Mehrdeutigkeit nicht seine Herkunftsfunktion. Dies gelte auch für die Schreibweise, die eine einfache, werbeübliche und den beschreibenden Aussagegehalt nicht verändernde Gestaltung sei. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen könnten zu keiner anderen Entscheidung führen, da sie weder für sich noch in



Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung der über die Eintragung zu entscheidenden Stellen führen würden.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 22. Mai 2008 und den Beschluss vom 20. August 2008 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, sowie das gegenständliche Zeichen für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Zur Begründung verweist sie auf das Vorbringen gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt.

## II.

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 waren unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Sie entsprechen nicht den Vorgaben des Beschlusses des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 betreffend die verbundenen Rechtssachen C-39/08 (Wort-/Bildmarken Volks-Handy, Volks-Camcorder und Volks-Kredit) und C-43/08 (Wortmarke SCHWABENPOST). Darin hat er in Rdnr. 17 festgestellt, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentscheidungen besteht. Jedoch muss eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Daraus folgt, dass unter Berücksichtigung des allgemeinen rechtsstaatlichen, in jeder Verfahrensordnung - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren - geltenden Gebots,

dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein. Dazu bedarf es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung.

- a) Dies bedingt eine Pflicht zum Vergleich des angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben oder aber, wenn es die Voreinträge für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Forderung des Gerichtshofs in Rdnr. 18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden [muss] mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns", Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rdnr. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.
- b) Die hier angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts enthalten keine derartige Begründung. Der Beschluss vom

20. August 2008 geht auf die im Rahmen des Erinnerungsverfahrens von der Beschwerdeführerin erstmals geltend gemachten Voreintragungen der eigenen Marken 290 03 56 - SUPER ILLU und 307 48 711 - SUPERillu sowie der Marken von Wettbewerbern, wie beispielsweise 396 33 383 - SUPER TV, 304 27 410 - Super Spaß oder 399 50 864 - Super Dog, nicht ein. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG eingeräumtes Ermessen dahingehend ausübt, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht entsprechend Rdnr. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt vor allem unter dem Aspekt, dass das Amt als zuständiger Behörde die Frage der Vergleichbarkeit der Voreintragungen bislang noch nicht geprüft hat und ihm als gesetzessvollziehender Gewalt hier das erste Prüfungsrecht zukommt. Dabei spielt der Gedanke des Instanzgewinns bzw. -verlusts keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalten im Sinne der Gewaltenteilung handelt.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung im Hinblick auf die von ihm selbst eingetragenen Marken auch möglich, da es "in dieser Hinsicht über Informationen verfügt" (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient u. a. der "Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20).

- c) Es darf hierbei jedoch nicht die Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin übersehen werden, handelt es sich doch bei der Entscheidung

über die Registrierbarkeit eines Zeichens um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt. Die für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltende Amtsermittlungspflicht hat ihre Grenze im Maß des Zumutbaren. Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen. Die immanente Einschränkung der Amtsermittlung liegt nämlich in der materiellen Mitwirkungslast der Beschwerdeführerin in Bezug auf Tatsachen, die für ihren Anspruch auf Eintragung sprechen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rdnr. 232; Kopp/Ramsauer, VerwVerfG, 9. Auflage, § 24, Rdnr. 42). Auch sie muss in ihrem Vortrag auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen und diese unter Nennung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen belegen. Die Beschwerdeführerin hat dabei zu berücksichtigen, dass nicht jede irgendwie geartete Vorentscheidung heranzuziehen ist, sondern der Vergleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt angestellt werden kann, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die Unterschiedlichkeit der Zeichen ergibt, und zwar - dies sei hervorgehoben - auf Grund der jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen sowie des Zeitpunkts der Eintragung. Die Beschwerdeführerin hat daher bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zurückweisungen einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen, mitzuwirken und ihren diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren (vgl. BPatG 29 W (pat) 49/07 - Traunsteiner Anzeigen-Kurier).

Dieser Mitwirkungspflicht muss in einem möglichst frühen Stadium des Verfahrens vor der Markenstelle nachgekommen werden. In der Regel ist folglich bereits in der Erwiderung auf das Schreiben, mit dem erstmals die mangelnde Schutzfähigkeit des Zeichens beanstandet wird, auf Voreintragungen und Zurückweisungen hinzuweisen. Wird von dem Anmelder nichts vorgetragen und sind für das Amt auch keine einschlä-

gigen Vorentscheidungen ersichtlich, so ist der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften geforderten Begründungspflicht Genüge getan, wenn es diesen Umstand darlegt.

Dieser Mitwirkungspflicht ist die Beschwerdeführerin bisher nur sehr unvollständig nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war. Die von ihr vorgelegten 54 Seiten umfassenden Listen aus DPINFO mit Marken mit dem Bestandteil "SUPER" lassen nicht erkennen, ob diese mit vorliegendem Zeichen vergleichbar sind. Zum einen sind die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht genannt. Auch geht aus ihnen nicht hervor, ob es sich um Wort- oder Bildmarken handelt, zumal bei letztgenannten nur die Wortbestandteile wiedergegeben sind. Zum anderen fehlt eine konkrete Auswertung der Beschwerdeführerin, so dass offen bleibt, welche der aufgeführten Marken dem angemeldeten Zeichen entsprechen sollen. Insofern ist ihr Vortrag nicht ausreichend substantiiert. Darüber hinaus ist sie auf Zurückweisungen vergleichbarer Zeichen nicht eingegangen.

Im Übrigen sind die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in die Überlegungen nicht einzubeziehen, da sich der Vergleich auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommenen Eintragungen und Zurückweisungen beschränkt.

- d) Hier liegt die Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts darin, die Differenzierung darzulegen und ggf. rechtswidrige Eintragungen als solche erkennbar zu machen. Dabei sind allerdings Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums über einen länger zusammenhängenden Zeitraum mit einzubeziehen, die zu

einer anderen Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens führen können (vgl. BGH I ZB 48/08, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - Willkommen im Leben). Eine neue Beurteilung kann auch wegen der Änderung der Rechtsprechung oder der generellen Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts geboten sein. Ob die Beschwerdeführerin ein Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG in Bezug auf rechtswidrig eingetragene Marken einleitet, bleibt ihr überlassen. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vorgenommene Eintragungen von Amts wegen der Löschung zuzuführen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugelassen.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu