



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 504/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2010 021 556.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Januar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Mit Beschluss vom 16. November 2011 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Markenmeldung 30 2010 021 556.9



teilweise, nämlich für die in den folgenden Klassen angemeldeten Dienstleistungen

„Klasse 35: Überprüfung; (gemeint: von Daten in Datenbanken)

Klasse 40: Videobearbeitung;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Application Service Providers, nämlich Bereitstellung von Datenverarbeitungsprogrammen und Software zum Abruf oder zur Nutzung über das Internet oder andere Datennetze; Bearbeitung von digitalen Bildern, Filmen und Videos; Bereitstellung von Datenverarbeitungsgeräten, Computern und Computersystemen; Bereitstellung von Computerhardware und Computerperipheriegeräten; Bereitstellung von Datenverarbeitungsprogrammen und Software, auch zur Verwendung mit Mobiltelefonen, insbesondere für den Bereich der Medienproduktion, des Medien-Managements, des Media-Asset-Managements,

des Digital-Asset-Managements, des Produktinformationsmanagements, des Electronic Commerce, des Mobile Commerce sowie zur Steuerung von Werbe- und Marketingmaßnahmen, Bereitstellung von Interfaces, insbesondere zu Drittsystemen wie beispielsweise Content-Management-Systemen, Publikationssystemen, CRM-Systemen, ERP-Systemen, Webshops oder Warenwirtschaftssystemen; Bereitstellung von Webservern; Bereitstellung von elektronischen Speicherplätzen (Webspace) im Internet“

zurückgewiesen. Die Akte dokumentiert, dass dieser Entscheidung mehrere Beanstandungen und ein Telefonat der Markenstelle mit dem Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin vorausgegangen sind. Die Anmelderin hat an den oben genannten Formulierungen in den Dienstleistungsklassen 35, 40 und 42 festgehalten und um einen beschwerdefähigen Beschluss gebeten.

Die Markenstelle hat ihre Teilzurückweisung gem. §§ 32 Abs. 3, 36 Abs. 4 MarkenG, § 20 Abs. 1 MarkenV damit begründet, dass die Dienstleistungsangaben der Anmelderin in dieser Form nicht klassifizierbar seien. Sie seien so formuliert, dass auch weitere Klassen anfallen könnten.

Dass Dienstleistungen entsprechend den Allgemeinen Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassifiziert würden, führe teilweise zu einer Aufspaltung von Dienstleistungsangaben in unterschiedliche Klassen. So sei unter „Videobearbeitung“ je nach konkreter Dienstleistung „Montage (Bearbeitung) von Videobändern“ oder aber „Videofilmproduktion“ zu verstehen, während die in der Klasse 35 gemachte Angabe „Überprüfung“ bspw. in die Klassen 35 (betriebswirtschaftliche), Klasse 36 (finanzielle) oder auch Klasse 42 (technische) eingruppiert werden könne. Hinsichtlich der Dienstleistungsangabe „Videobearbeitung“ komme die Eingruppierung in die Klasse 40 „Filmbearbeitung“ oder auch in die Klasse 41 „Montage (Bearbeitung) von Videobändern“ in Betracht.

Hinsichtlich der mehrfach genannten Dienstleistungsangabe „Bereitstellung“ könnten ebenfalls mehrere Klassen in Betracht kommen. Die Dienstleistungsangabe „Bereitstellung von Computerhardware und Computerperipheriegeräten“ könne sowohl in die Klasse 37 als „Installation von Computerhardware und Computerperipheriegeräten“, in die Klasse 36 als „Leasing von Computerhardware und Computerperipheriegeräten“ als auch in die Klasse 42 als „Vermietung von Computerhardware und Computerperipheriegeräten“ eingruppiert werden. Bei der Dienstleistungsangabe „Bereitstellung von Datenverarbeitungsprogrammen und Software...“ komme sowohl die Klasse 38 in Frage, nämlich sofern es sich um die „Bereitstellung des Zugriffs auf Datenverarbeitungsprogramme und Software in Datennetzen, auch zur Verwendung...“ handele, als auch die Klasse 36 für „Leasing von Datenverarbeitungsprogrammen und Software“.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, die sie zunächst nicht begründet hat. Auf eine Ladungsverfügung des Senats hat sie Vorschläge zur Umformulierung ihres Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen zur Akte gereicht. Daraufhin hat der Senat in einer weiteren Verfügung mitgeteilt, dass sich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung durch die zur Akte gereichten Formulierungsvorschläge nicht erübrige. Mit Schriftsatz vom 20. Juli 2012 hat die Anmelderin sodann um eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten, ihren ursprünglich auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung gerichteten Hilfsantrag zurückgenommen und folgende Erklärung abgegeben:

„I. In Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 40 und 42 erklären wir, dass durch die Verwendung der Klassenüberschriften des Nizzaer Abkommens im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenmeldung 30 2010 021 556.9 alle Dienstleistungen beansprucht werden, die in der alphabetischen Liste der 9. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation in den Klassen 35, 38, 40 und 42 aufgeführt sind. Hiermit wird den Vorgaben des EuGH in seinem Urteil vom 19.6.2012, Az. C-307/10, Rechnung getragen, da die Anmelderin zur Angabe der

Leistungen der Klasse 35, 38, 40 und 42 alle Oberbegriffe der jeweiligen Klassenüberschriften verwendet hat. Es wird beantragt, die Marke zusammen mit dieser klarstellenden Erklärung einzutragen.

II. Es wird beantragt, die Dienstleistungsangabe „Überprüfung“ (gemeint von Datenbanken) in Klasse 35 ersatzlos zu streichen und die übrigen Dienstleistungen, für welche die Markenmeldung 30 2010 021 556.9 teilweise zurückgewiesen wurde, wie folgt neu zu formulieren: (...).“

Daraufhin hat der Senat den bereits anberaumten Verhandlungstermin aufgehoben und mit Verfügung vom 20. September 2012 mitgeteilt, der Schriftsatz vom 20. Juli 2012 enthalte eine Erklärung zur Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen; nach Auffassung des Senats handele es sich um eine Neuformulierung, die als unbeachtlich zu behandeln sei, weil sie einen Zusatz enthalte, der als solcher nicht eintragungsfähig sei. Dieser Zusatz werde zwar „klarstellende Erklärung“ genannt, verhindere jedoch, dass die von der Markenmeldung bezeichneten Waren und Dienstleistungen hinreichend klar und eindeutig angegeben würden. Angesichts dessen hat die Anmelderin Gelegenheit erhalten, binnen vier Wochen ab Zugang dieser Verfügung eine weitere Erklärung zur Konkretisierung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen abzugeben, die, ihre Wirksamkeit vorausgesetzt, an die Stelle des ursprünglich zur Akte gereichten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen treten könne. Der Senat hat darauf hingewiesen, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eine Aufzählung aller Waren und Dienstleistungen enthalten müsse, für welche eine Marke Schutz beanspruche.

Mit Schriftsatz vom 21. September 2012 hat die Anmelderin daraufhin erneut die Auffassung vertreten, die klarstellende Erklärung im Schriftsatz vom 20. Juli 2012 entspreche den Vorgaben, die der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 19. Juni 2012 aufgestellt habe. Nachdem in den Klassen 35, 38, 40 und 42 der Anmeldung alle Klassenüberschriften verwendet worden seien, sei die Klarstellung

aus Sicht der Anmelderin geboten. Eine Änderung oder Neuformulierung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, die an die Stelle des ursprünglich zur Akte gereichten Verzeichnisses treten könnte, sei mit dieser klarstellenden Erklärung weder erfolgt noch beabsichtigt.

Die Anmelderin hat zuletzt beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2011 aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1, 2 64 Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Hinsichtlich der von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Dienstleistungen hat diese die Anmeldung zu Recht und mit zutreffender Begründung beanstandet und letztlich zurückgewiesen, §§ 36 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4, 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Abs. 1 MarkenV.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muss die angegebenen Waren und Dienstleistungen so hinreichend klar bestimmen, dass der Schutzzumfang der Marke auch im Registerverfahren schnell, umfassend und unmissverständlich feststellbar ist (vgl. näher Kirschneck, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, Rn. 94 zu § 32; Merkblatt des DPMA „Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen“, [www.dpma.de](http://www.dpma.de)).

Die von der Markenstelle beanstandeten Dienstleistungsbegriffe sind im Hinblick auf das Erfordernis einer eindeutigen Klassifizierung jeder einzelnen Dienstleistung sowie der Notwendigkeit einer umfassenden und klaren Feststellung des Schutzzumfangs zu unbestimmt gefasst und genügen daher nicht den Anmeldeerfordernissen der §§ 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 1 MarkenV (vgl. hierzu auch BPatG 29 W (pat) 181/01, Entsch. v. 6. Februar 2002 – 2L; BPatG 24 W (pat) 150/01, Entsch. v. 6. August 2002 - VITAL ESTHETIK) . Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt der Senat insoweit auf die oben zitierten Erläuterungen der Markenstelle zur Beanstandung der einzelnen Dienstleistungen im angefochtenen Beschluss vom 16. November 2011 Bezug. Die Ausführungen der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts treffen zu. Auch die Anmelderin hat insoweit nichts vorgebracht, was den Senat an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses zweifeln ließe.

2.

Die im Schriftsatz vom 20. Juli 2012 enthaltene Erklärung der Anmelderin hat im Hinblick auf diejenigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Dienstleistungen, die Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens sind, das im Anmeldeverfahren zur Akte gereichte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht wirksam geändert.

Denn die Erklärung der Anmelderin vom 20. Juli 2012 stellt keine gem. § 39 Abs. 1 MarkenG zulässige Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine noch in der Beschwerdeinstanz mögliche Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mit dem Ziel der Beseitigung formeller Mängel (vgl. hierzu Kirschneck, a. a. O., Rn. 97 zu § 32, Rn. 3 zu § 39).

Das angemeldete Zeichen kann nicht, wie von der Anmelderin beantragt, zusammen mit der klarstellenden Erklärung in das Register eingetragen werden, dass

durch die Verwendung der Klassenüberschriften des Nizzaer Abkommens im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenmeldung 30 2010 021 556.9 alle Dienstleistungen beansprucht werden, die in den Klassen 35, 38, 40 und 42 aufgeführt sind.

Ein solcher Zusatz verhindert, dass die von der Markenmeldung bezeichneten Waren und Dienstleistungen im Register hinreichend klar und eindeutig angegeben werden. Dritte und insbesondere Konkurrenten müssen klar und eindeutig mit der erforderlichen Rechtssicherheit aus dem Register ersehen können, auf welche bestimmten Waren oder Dienstleistungen sich der Schutz einer Marke erstreckt (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, Rn. 27, 307, 314 zu § 8; Kirschneck, a. a. O, Rn. 4 zu § 39). Es führte zu einer mit der Funktion des Markenregisters nicht zu vereinbarenden Rechtsunsicherheit, wenn sich der Schutzzumfang eines eingetragenen Zeichens künftig nicht mehr allein anhand des Registers bestimmen ließe. Insbesondere sind künftig jährliche Änderungen der Nizzaer Klassifikation vorgesehen. Der Schutzzumfang eines Zeichens, für welchen das Register auf eine bestimmte Ausgabe der Nizzaer Klassifikation verwies, wäre im Rahmen einer Markenrecherche künftig nur noch unter Zuhilfenahme externer Datenbanken zum jeweils einschlägigen Inhalt der Nizzaer Klassifikation bestimmbar. Deren Inhalt ist jedoch nicht Teil des Registers.

Die einem solchen Registereintrag entgegenstehenden Belange der Rechtssicherheit erachtet auch der Gerichtshof der Europäischen Union für wesentlich. So hat er in seiner Entscheidung „POSTKANTOOR“ (GRUR 2004, 674, Rn. 115, vgl. hierzu auch Ströbele, a. a. O, Rn. 315 zu § 8) klargestellt, dass Einschränkungen von Oberbegriffen unbehilflich sind, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise - insbesondere die Mitbewerber – nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind. In der bereits von der Anmelderin zitierten Entscheidung „IP-TRANSLATOR“ (EuGH, Urt. v. 19. Juni 2012, Az. C-307/10, Rn. 61) hat der EuGH ebenfalls auf die Erfordernisse der Klarheit und Eindeutigkeit verwiesen.

Aus diesem Grund hat der Senat in seiner Verfügung vom 20. September 2012 darauf hingewiesen, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eine Aufzählung aller Waren und Dienstleistungen enthalten muss, für welche eine Marke Schutz beansprucht.

Dieses der Klarheit und Eindeutigkeit des erstrebten Schutzzumfangs dienende Erfordernis steht im Einklang mit der vom Gerichtshof der Europäischen Union in der Entscheidung „IP-TRANSLATOR“ (EuGH, Urt. v. 19. Juni 2012, Az. C-307/10, Rn. 61) geäußerten Rechtsauffassung. Die dort aufgestellte Forderung, „der Anmelder einer nationalen Marke, der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwende“, müsse „klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klassen ausgeführten Waren oder Dienstleistungen beziehe“, bedeutet nicht, dass ein Zusatz wie der von der Anmelderin in ihrem Schriftsatz vom 20. Juli 2012 vorgeschlagene als solcher Eingang in das Markenregister finden könnte.

Diese Rechtsauffassung entspricht derjenigen, die das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Hinweis vom 12. November 2012 (Hinweis auf die unveränderte Praxis des DPMA nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 – IP TRANSLATOR, [www.dpma.de/service/dpmainformiert/hinweise/hinweis\\_ip\\_translator\\_urteil..](http://www.dpma.de/service/dpmainformiert/hinweise/hinweis_ip_translator_urteil..)) veröffentlicht hat. In dieser Veröffentlichung weist das Deutsche Patent- und Markenamt noch auf einen weiteren Aspekt hin, der auch einer von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 20. Juli 2012 erstrebten Neuformulierung ihrer Anmeldung entgegenstehen kann: Eine Klarstellung des Anmelders dahingehend, dass sich eine alle Begriffe der Überschrift einer Klasse beanspruchende Markenmeldung auf sämtliche Waren und Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse beziehe, kann unter Umständen zu einer (unzulässigen) Erweiterung des Schutzzumfangs auf von der Summe der Oberbegriffe nicht umfasste Waren und Dienstleistungen einer Klasse führen, was mit den

Anforderungen der Rechtssicherheit ebenfalls unvereinbar wäre. Da die beantragte Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen vorliegend über den durch die von der Zurückweisung durch die Markenstelle begrenzten Beschwerdegegenstand hinausgeht - und sich zusätzlich auf Dienstleistungen der Klasse 38 bezieht -, war diese Frage vom Senat nicht abschließend zu prüfen. Da die beantragte Neuformulierung, wie dargelegt, zudem bereits aus anderen Gründen unzulässig ist, kann eine Entscheidung dieser Frage in der Beschwerdeinstanz dahinstehen.

Die auf eine unzulässige Änderung abzielende Erklärung der Anmelderin vom 20. Juli 2012 führte im Hinblick auf diejenigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Dienstleistungen, die Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens sind, mithin zu keiner Änderung des im Anmeldeverfahren zur Akte gereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Kirschneck, Ströbele/Hacker, MarkenG, Rn. 3 zu § 39; BPatG GRUR 2001, 509, 510 – EUROTAX; Winkler, GRUR 1990, 73, 78 m. w. N.).

Der Senat hat der Anmelderin unter Hinweis darauf, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eine Aufzählung aller Waren und Dienstleistungen enthalten müsse, für welche eine Marke Schutz beansprucht, Gelegenheit gegeben, eine weitere Erklärung zur Konkretisierung ihres Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zur Akte zu reichen. Nachdem die Anmelderin von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht und die Markenstelle die Anmeldung in dem von der Beschwerde erfassten Umfang zur Überzeugung des Senats zu Recht zurückgewiesen hat, war die Beschwerde ebenfalls zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb