



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 68/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2014 019 847.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Hermann und Schmid

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenstelle vom 2. September 2014 wird klarstellungshalber aufgehoben.
- II. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
- III. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung der Wort-/Bildmarke

coach4u

effizientes & individuelles Premium-Training

für die Dienstleistungen der

Klasse 41:

Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Durchführung von Fitnesskursen; Betrieb von Fitnessclubs und –Studios; Coaching [Ausbildung]; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Erziehung und Unterricht [Erährungsberatung]

hat die Markenstelle nach vorangegangener Beanstandung vom 21. März 2014 mit Beschluss vom 2. September 2014 zurückgewiesen, weil ihr Unterscheidungskraft fehle. Dass die Anmelderin die Beanstandung akzeptiert und mit Schriftsatz vom 28. März 2014 das Zeichen um den Namen der Anmelderin in einer weiteren Zeile ergänzt hat, ändere nach dem Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke

nichts. Die Ergänzung sei unzulässig, es bedürfe einer gebührenpflichtigen Neuanmeldung.

Die Anmelderin hat am 16. September 2014 Beschwerde eingelegt.

Auf Nachfrage hat sie mit Schriftsatz vom 14. November 2014 klargestellt, dass die Prüfung der ursprünglichen Marke weder in der Beschwerdeinstanz begehrt werde noch im amtlichen Verfahren nach der Reaktion auf die als zutreffend erkannte Beanstandung verfolgt worden sei.

Die Anmelder beantragt sinngemäß,

wie erkannt.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die Markenstelle trotz der mit Schriftsatz vom 28. März 2014 (konkludent) erklärten Rücknahme der Anmeldung des ursprünglichen Zeichens dieselbe zurückgewiesen hat. Die Erklärung der Anmelderin in dem genannten Schreiben ist unmissverständlich, sie stellt allein das um den Namen ergänzte Zeichen zur Prüfung. Damit war für eine Zurückweisung der ursprünglich Anmeldung kein Raum; im Zweifel waren Hinweise oder Nachfragen geboten. Der Beschluss war daher klarstellungshalber aufzuheben.

Das mit dem Schriftsatz vom 28. März 2014 (neu) eingeführte Zeichen

coach4u

Ute Leenders-Neinert

effizientes & individuelles Premium-Training

kann im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden, weil die Marke nach der Anmeldung nicht mehr verständlich ist (vgl. Kirschneck- Ströbele/Hacker MarkenG 11. Aufl., § 39 Rn. 9) Die Markenstelle hat in dem angefochtenen Beschluss zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Marke in einem neuen Anmeldeverfahren zu prüfen wäre.

Da allerdings zu dieser Frage (vorherige) Hinweise bzw. eine Erörterung geboten war, ist die Beschwerdegebühr zu erstatten (§ 71 Abs. 3 MarkenG).

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu