



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 552/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2014 008 344.2**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Dezember 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Juni 2016 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **Vitabook**

ist am 24. November 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Unternehmensberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Werbung; Werbeberatung, Öffentlichkeitsarbeit; Entwicklung und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungskonzepten; Herausgabe von Werbetexten; Marktforschung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; computergestützte Datenbankverwaltung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Nachforschung, Recherche in Datenbanken für Dritte in Geschäftsangelegenheiten oder für Verbraucher; Orga-

nisationsberatung im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien; Erstellen, Sammeln, Liefern und Verteilen von allgemeinen Informationen; Bereitstellung von Geschäfts- und Marketinginformationen im Internet; elektronische Datenspeicherung auf Ton-, Bild- und Bildtonträgern für Dritte; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter; Bereitstellung von Wirtschafts- und Handelsinformationen über Computernetze und weltweite Kommunikationsnetze; Großhandels-, Einzelhandels- und Versandhandelsdienstleistungen einschließlich Online-Versandhandelsdienstleistungen für Waren des täglichen Bedarfs nämlich pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate, Hygienepreparate für medizinische Zwecke, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, chirurgische, ärztliche, zahn- und zierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne, orthopädische Artikel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Zahnbürsten, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, diätetische Präparate; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Richtung und Durchführung eines Verkaufs- und/oder Vermarktungssystems; Konzeption und Durchführung von Kundenbindungsmaßnahmen unter WerbeMarketingaspekten; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Durchführung von Informationsveranstaltungen in betriebswirtschaftlicher Hinsicht im Gesundheitswesen; Vermittlung von Verträgen mit Krankenkassen, Apotheken und Apothekenkooperationen, Gesundheitsdienstleistern, Pflegediensten und Alten- und Pflegeheimen;

Klasse 38: Telekommunikation; Übermittlung von Nachrichten und Informationen; Erstellen, Sammeln, Liefern und Verteilen von Nachrichten; elektronische Anzeigenvermittlung; Bereitstellung des Zugangs zu gehosteten Betriebssystemen und Computeranwendungen über das Internet und Organisationsnetze; Übermittlung von Daten aller Art; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Vermittlung von Zugriffszeiten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Übermittlung von Daten aus einer Datenbank; mobile Telekommunikationsdienste; Portal-dienstleistungen mittels Telekommunikation; Dienstleistungen in Bezug auf Internetportale; Übermittlung von E-Mails und Textnachrichten; Information und Beratung in Bezug auf Telekommunikationsdienstleistungen, auch über das Internet; elektronisches Versenden von Daten und Dokumenten über das Internet oder andere Datenbanken; Bereitstellung von Online-Kommunikationsdiensten; Beliefern und Übermitteln von Prüfdaten und Daten zu Produkten und/oder Dienstleistungen, einschließlich Nachrichten, Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern hierzu, auch in Form von Dateizentren, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens; Errichtung und Betrieb eines nationalen und/oder internationalen Computernetzwerks für das Gesundheitswesen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konzeption und Erstellung von Webseiten; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Erstellung von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet; technische Beratung; Bereitstellung von technischen Informationen im Internet; Einrichten einer Datenbank; Ent-

wicklung, Aktualisierung und Wartung von Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Organisationsberatung im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien sowie Planung und Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Nutzung digitaler Medien; Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte (Hosting).

Mit Beschluss vom 8. Juni 2016 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „Vita“ mit der bildungssprachlichen Bedeutung „Leben, Lebenslauf, Lebensgeschichte eines Menschen“ werde auch synonym verwendet für „Autobiografie, Biografie, Dasein, Erinnerungen, Laufbahn, Leben, Lebensgeschichte, Lebenslauf“. Das dem englischen Grundwortschatz entstammende Substantiv „book“ werde mit „Buch, Heft“ übersetzt. Auch die sprachübliche Kombination der beiden verschiedensprachigen Begriffe bilde keinen neuen Begriff, der über die Bedeutung seiner einzelnen Bestandteile hinausgehe. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher dem Wortzeichen „Vitabook“ mit dem leicht verständlichen Aussagegehalt „Vita-Buch/(Auto-)Biografie-Buch/Lebenslauf in Buchform“ einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf den Tätigkeitsbereich, die Bestimmung, den Verwendungszweck oder den Einsatzbereich der beanspruchten Dienstleistungen, nicht aber einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Anbieter entnehmen. Die so gekennzeichneten Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 könnten der Zusammenstellung/Erstellung/Wiedergabe einer kunden- oder patientenbezogenen Vita in Buchform bzw. einem buchähnlichen, z. B. auch elektronischen Verzeichnis, dienen oder damit in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Als ohne weiteres verständliche, in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibende Angabe fehle dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. Zudem sei es im Interesse der Mitbewerber der Anmelderin freizuhalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Wortzusammensetzung „Vitabook“ sei weder in der deutschen noch in der englischen Sprache ein allgemein gebräuchlicher Begriff. Die Kombination aus dem der lateinischen Sprache entstammenden Substantiv „Vita“ und dem englischen Hauptwort „book“ sei ungewöhnlich und phantasievoll. Die Bedeutung dieser Wortzusammenstellung erschließe sich dem Verkehr nicht. Dies gelte erst recht für die beanspruchten Dienstleistungen, bei denen es sich um Beratungsdienste, Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung, Einzelhandelsdienstleistungen, Entwicklungs- und Forschungsdienstleistungen sowie IT-Dienstleistungen handele. Die Erstellung und Herausgabe von Lebensläufen von Kunden oder Personen des öffentlichen Lebens in einem möglicherweise angefertigten Handbuch seien nicht im Dienstleistungsverzeichnis enthalten. Die konkrete Wortzusammenfügung lasse für die angesprochenen Verkehrskreise diverse Spekulationen offen, die aber keinen Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen hätten. Die vergleichbaren Marken „Vitakraft“ für Vogelfutter und „Facebook“ seien als schutzfähig angesehen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom  
8. Juni 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt worden ist.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).

b) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich **alle** beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425 Rdnr. 32, 36 - MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 - DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 - MT&C/BMB; GRUR 2008, 339 Rdnr. 91 - Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden.

c) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Wortzeichen „Vitabook“ mit dem leicht verständlichen Aussagegehalt „Vita-Buch/(Auto-)Biografie-Buch/Lebenslauf in Buchform“ einen unmit-

telbar beschreibenden Hinweis auf den Tätigkeitsbereich, die Bestimmung, den Verwendungszweck oder den Einsatzbereich der beanspruchten Dienstleistungen, nicht aber einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Anbieter entnehmen würden. Die so gekennzeichneten Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 könnten der Zusammenstellung/Erstellung/Wiedergabe einer kunden- oder patientenbezogenen Vita in Buchform bzw. einem buchähnlichen, z. B. auch elektronischen Verzeichnis, dienen oder damit in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen.

aa) Eine Begründung zum Bedeutungsgehalt des Anmeldezeichens für die unterschiedlichsten Dienstleistungen in Klasse 42 aus dem wissenschaftlichen, technologischen und informationstechnischen Bereich fehlt völlig. Eine beschreibende Funktion bzw. ein entsprechendes Verkehrsverständnis hinsichtlich der Bezeichnung „vitabook“ liegt hier nicht ohne weiteres auf der Hand. Der pauschale Hinweis auf den Tätigkeitsbereich, die Bestimmung, den Verwendungszweck oder den Einsatzbereich der Dienstleistungen stellt ohne nähere Erläuterung nicht mehr als eine Worthülse dar.

bb) Ferner hat sich die Markenstelle auch nicht mit den verschiedenen Dienstleistungsgruppen in den Klassen 35 und 38 auseinandergesetzt.

aaa) Diese umfassen in Klasse 35 u. a. betriebswirtschaftliche Beratung, Werbedienstleistungen, Vermittlung von Verträgen sowie Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waren, die aus den Klassen 3, 5, 10, 16, 21 und 32 stammen.

bbb) In Klasse 38 ist u. a. bei den Dienstleistungen *„Information und Beratung in Bezug auf Telekommunikationsdienstleistungen, auch über das Internet; Beliefern und Übermitteln von Prüfdaten und Daten zu Produkten und/oder Dienstleistungen, ..., insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens; Errichtung und Betrieb eines nationalen und/oder internationalen Computernetzwerks für das Gesundheitswesen“* nicht nachvollziehbar, inwiefern das angemeldete Wortzeichen mit

der Bedeutung „Lebenslauf in Buchform“ einen unmittelbaren Zusammenhang dazu herstellen soll.

ccc) Auch die Erklärung der Markenstelle, die so gekennzeichneten Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 könnten der Zusammenstellung/Erstellung/Wiedergabe einer kunden- oder patientenbezogenen Vita in Buchform bzw. einem buchähnlichen, z. B. auch elektronischen Verzeichnis, dienen oder damit in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen, enthält ebenfalls keine nach bestimmten Kategorien oder Gruppen von Dienstleistungen differenzierte Darstellung des Verkehrsverständnisses, das das Vorliegen der Schutzhindernisse nach Auffassung der Markenstelle tragen soll.

Die Markenstelle hat es damit vorliegend versäumt, den verfahrensgegenständlichen Zurückweisungsbeschluss zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

d) Da sich die Entscheidungsbegründung der Markenstelle auf wenige allgemeine Aussagen beschränkt und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem angemeldeten Dienstleistungsverzeichnis in der beanspruchten Breite nicht im Ansatz erkennbar ist, sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.

### III.

#### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä