



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 508/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 027 649.1**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Oktober 2017 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

### **Zirbelzauber**

ist am 27. September 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der Klassen 3, 20, 22 und 30 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 30. Oktober 2017 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die folgenden Waren der

Klasse 3: Kosmetika; Schönheitsprodukte, nämlich Balsame und Salben; natürliche Öle für kosmetische Zwecke; Öle nicht für medizinische Zwecke; Körperpflegemittel; Tierpflegemittel; ätheri-

sche Öle und aromatische Extrakte; Schleifmittel; Reinigungs- und Duftpräparate; Schneider- und Schusterwachs;

Klasse 20: Waren, nicht aus Metall, nämlich Ankerbojen, Schlösser und Schlüssel, Tür-, Tor- und Fensterbeschläge, Ventile, Befestigungsmaterial, Klöppel, Klemmen, Verbindungs- und Anschlusssteile, Fächer, Klappen, Haltegriffe und Schienen, Gelenke, Haken und Aufhänger, Identifikationsarmbänder, Formen und Former, Wimpelhalter, Dübel, Protektoren und Abstützvorrichtungen, Spulen, Verstärkungsmaterialien, Ringe, Stangen, Sägeböcke, Spülmatten, Distanzringe, Wannenzwischeneinlagen, Treppenbeschläge, Sprungfedern, Stapeladaptoren, Dauben, Pfähle und Masten, Saugnäpfe, Hängebahnen, Anhänger, Spannrollen, Zelteile, Papiertuchhalter, Tablett; Statuen, Figuren, Kunstwerke sowie Verzierungen und Dekorationen, soweit in dieser Klasse enthalten; Möbel und Einrichtungsgegenstände; Behausungen und Betten für Tiere; unverarbeitete und teilweise verarbeitete Materialien, soweit in dieser Klasse enthalten, nicht für einen bestimmten Gebrauchszweck angepasst, nämlich Pflanzenteile; Behälter sowie Verschlüsse und Halter hierfür, nicht aus Metall; Leitern und mobile Treppen, nicht aus Metall; Displays, Ständer und Beschilderung, nicht aus Metall; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Kissen; Möbel;

Klasse 22: Ersatzstoffe für rohe textile Fasern; Polster- und Füllmaterialien; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 30: Fertiggerichte und pikante Snacks, nämlich Snacks auf der Basis von Mais, Getreide, Mehl und Sesam, Kekse und Kracker, Klöße, Pfannkuchen, Pasta, Reis und Getreidespeisen, Pasteten und Mehlspeisen, Sandwiches und Pizzas, Frühlings- und Seetangrollen, gedämpfte Brötchen, Tortillaspeisen; Speisesalz, Würzmittel, Gewürze, Aromastoffe für Getränke; Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken; Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür; verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Zeichen erschöpfe sich erkennbar in der Bedeutung „zauberhafte Produkte der Zirbelkiefer“. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden das Zeichen lediglich dahingehend, dass die so gekennzeichneten Waren aus Zirbelholz hergestellt seien oder Produkte der Zirbe als Wirkstoffe enthielten und von zauberhafter Ausstattung seien. Bei der Zirbel oder Zirbe handele es sich um eine besondere Pflanzenart der Kieferngewächse, deren Holz verarbeitet werde. Es gebe Zirbelprodukte als Kissen oder als Füll- und Polstermaterialien. Das aus ihren Nadeln gewonnene ätherische Öl werde zur Geruchsverbesserung eingesetzt, und ihre Samen fänden als Nahrungs- und Genussmittel Verwendung. Die in Klasse 30 angemeldeten Produkte könnten Zirbensamen enthalten oder mit Zirbelschnaps oder -aroma verfeinert sein. Die übrigen zurückgewiesenen Waren könnten aus Zirbelkiefernholz bestehen oder Teile der Zirbelkiefer als Wirkstoff nutzen. Der weitere Bestandteil „-zauber“ werde in der Werbesprache vielfach und im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Waren und Dienstleistungen verwendet, um diese als bezaubernd bzw. zauberhaft anzu-preisen. Die Anmelderin könne sich auch nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen, da diese keine Bindungswirkung entfalteteten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dass kein Zusammenhang zwischen dem Anmeldezeichen und den beanspruchten Waren bestehe. Der Begriff „Zirbel“ bezeichne entweder die Verzierung eines Geländers aus Metall oder sei Bestandteil der Wörter „Zirbeldrüse“ und „Zirbelkiefer“. Die Zirbelkiefer werde aber in Bayern und in Österreich nur „Zirbe“ oder „Zirm“ und nicht „Zirbel“ genannt. Die Namen der aus ihr hergestellten Produkte begännen daher alle mit dem Bestandteil „Zirben-“, wie z. B. „Zirbenschnaps“ oder „Zirbenholz“. Wegen des Konsonanten „l“ in der Wortmitte werde das beanspruchte Wortzeichen als melodisch wohlklingender, einprägsamer und unklarer Fantasiebegriff wahrgenommen. Im Übrigen sei eine Vielzahl an Marken mit dem Bestandteil „Zauber“ und einem vorangestellten produktbeschreibenden Element eingetragen worden. Wegen der Einzelheiten dieser Voreintragungen wird auf Seite 4 des Schriftsatzes vom 22. März 2017 Bezug genommen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 30. Oktober 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 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 Waren 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 festgestellt, es gebe Zirbelprodukte als Kissen oder als Füll- und Polstermaterialien. Das aus den Nadeln der Zirbelkiefer gewonnene ätherische Öl werde zur Geruchsverbesserung eingesetzt, und ihre

Samen fänden als Nahrungs- und Genussmittel Verwendung. Die in Klasse 30 angemeldeten Produkte könnten Zirbensamen enthalten oder mit Zirbenschmacksstoff oder -aroma verfeinert sein. Die übrigen zurückgewiesenen Waren könnten aus Zirbelkiefernholz bestehen oder Teile der Zirbelkiefer als Wirkstoff nutzen. Das Anmeldezeichen erschöpfe sich daher in der Bedeutung „zauberhafte Produkte der Zirbelkiefer“.

d) Damit hat die Markenstelle es versäumt, den verfahrensgewandlichen Zurückweisungsbeschluss ausreichend zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Denn das Amt hat sich nur unzureichend damit befasst, welchen Aussagegehalt das Anmeldezeichen „Zirbelzauber“ im Hinblick auf die einzelnen beanspruchten Waren besitzt.

aa) Das angemeldete Wortzeichen „**Zirbelzauber**“ setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Zirbel“ und „zauber“ zusammen.

aaa) Der Begriff „Zirbel“ steht wie die verwandte Form „Zirbe“ für die „Zirbelkiefer“ ([www.duden.de](http://www.duden.de) zum Stichwort Zirbel), eine „(im Hochgebirge wachsende) Kiefer mit essbaren Samen und wertvollem Holz“ ([www.duden.de](http://www.duden.de) zum Stichwort Zirbelkiefer). Ihr sehr aromatisch duftendes Holz wird als Möbel- und Schnitzholz verwendet. Die aus dem Holz über lange Zeit ausströmenden Öle mit dem typischen Zirbenduft sollen für einen tiefen und gesunden Schlaf sorgen, weshalb auch Zirbenkissen mit speziell gehobelten Spänen des Zirbenholzes als Füllmaterial hergestellt werden. Zapfen und Samen dienen der Lebensmittelproduktion und der Herstellung von Spirituosen wie Zirbenlikör und Zirbenschmacksstoff (<https://de.wikipedia.org/wiki/Zirbelkiefer>).

bbb) Das Substantiv „Zauber“ wird als „Handlung des Zauberns; magische Handlung, magisches Mittel“ bzw. „Zauberkraft; magische Wirkung“ oder „auf gleichsam magische Weise anziehende Ausstrahlung, Wirkung; Faszination, Reiz“ definiert ([www.duden.de](http://www.duden.de)).

ccc) In seiner Gesamtheit kommt dem Anmeldezeichen daher die Bedeutung „Zauberkraft der Zirbelkiefer“ oder „magische Wirkung der Zirbe“ zu.

Wie die Senate des Bundespatentgerichts wiederholt festgestellt haben, wird das Wortbildungselement „Zauber“ in Kombination mit einem vorangestellten Begriff zudem in großem Umfang in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet, um Produkte oder Dienstleistungen in der Werbung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Wirkungen als bezaubernd bzw. zauberhaft anzupreisen (vgl. BPatG 24 W (pat) 539/14 – Kuschelzauber; 30 W (pat) 39/12 – Fichtenzauber; 29 W (pat) 196/10 – Küchenzauber; 27 W (pat) 166/10 – Figurzauber; 30 W (pat) 62/10 – Brautzauber; 26 W (pat) 43/10 – Küchenzauber; 25 W (pat) 506/10 – Morgenzauber; 26 W (pat) 160/09 – Pfirsich-Zauber; 25 W (pat) 72/09 – WEIHNACHTS-ZAUBER; 24 W (pat) 45/06 – Sauber-Zauber for Kids; 24 W (pat) 250/04 – Sauber-Zauber; 24 W (pat) 140/05 – Zitrus-Zauber; 32 W (pat) 154/03 – Rubbelzauber; 32 W (pat) 389/95 – Früchtezauber).

bb) Soweit die beschwerdegegenständlichen Waren aus dem Holz oder Inhaltsstoffen der Zirbelkiefer hergestellt werden oder ein entsprechendes Aroma aufweisen, werden die mit dem Wortzeichen „Zirbelzauber“ gekennzeichneten Waren aus der Sicht der breiten inländischen Verkehrskreise daher werbemäßig als solche angepriesen, die unter Verwendung von Zirbelholz, seiner Inhalts- und Wirkstoffe oder Aromen eine zauberhafte Wirkung entfalten sollen. Damit enthält das Anmeldezeichen für diese einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt und keinen betrieblichen Herkunftshinweis.

cc) Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen hätte die Anmeldung Anlass gegeben, folgende Fragestellungen zu erörtern und dazu zu recherchieren:

aaa) Im Hinblick auf die Waren der Klasse 3 „*Kosmetika; Schönheitsprodukte, nämlich Balsame und Salben; Körperpflegemittel; Tierpflegemittel; Schleifmittel; Reinigungs- und Duftpräparate; Schneider- und Schusterwachs*“ ist eingehend zu



prüfen, ob in ihnen ätherische Öle oder das Holz der Zirbelkiefer enthalten sein können.

bbb) Bezüglich der Waren der Klasse 20 „*Waren, nicht aus Metall, nämlich Ankerbojen, Schlösser und Schlüssel, Tür-, Tor- und Fensterbeschläge, Ventile, Befestigungsmaterial, Klöppel, Klemmen, Verbindungs- und Anschlusssteile, Fächer, Klappen, Haltegriffe und Schienen, Gelenke, Haken und Aufhänger, Identifikationsarmbänder, Formen und Former, Wimpelhalter, Dübel, Protektoren und Abstützvorrichtungen, Spulen, Verstärkungsmaterialien, Ringe, Stangen, Sägeböcke, Spülmatten, Distanzringe, Wannenzwischeneinlagen, Treppenbeschläge, Sprungfedern, Stapeladaptoren, Dauben, Pfähle und Masten, Saugnäpfe, Hängebahnen, Anhänger, Spannrollen, Zelteile, Papiertuchhalter, Tablett; Displays, Ständer und Beschilderung, nicht aus Metall*“ wird die Markenstelle recherchieren müssen, ob diese aus Zirbelholz hergestellt werden, ob sie andere Wirkstoffe der Zirbelkiefer enthalten oder ob Zirbelholz in anderer Weise bei ihrer Produktion zum Einsatz kommt.

ccc) Die Markenstelle hat es auch unterlassen, im Detail zu recherchieren, ob die in Klasse 30 beanspruchten Lebens- und Genussmittel unter Verwendung von Inhaltsstoffen der Zirbelkiefer oder unter Beigabe von Zirbenaroma hergestellt werden. Dies kann zumindest bei den unvermischten Nahrungsmitteln nicht der Fall sein.

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem zurückgewiesenen Warenverzeichnis nicht 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;


26 W (pat) 539/17 – Harald Juhnke). 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 im Jahr 2018 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Produkte der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens ein Schutzhindernis entgegensteht.

2. Soweit die Anmelderin eine Vielzahl von Voreintragungen anführt, ist auf Folgendes hinzuweisen:

a) Die Marken „Alpspitz-Traum“ (1172538), „GERMANIA KÖLSCH“ (30308353), „KRÄUTERTRAUM“ (1159655 und 39641129), „WINTER-TRAUM“



(1078646) und  (30512165) sind schon deshalb nicht vergleichbar sind, weil sei das Element „Zauber“ gar nicht enthalten.

b) Die vergleichbaren Wortmarken „Balsamico-Zauber“ (30161564, eingetragen am 9. April 2002), „GEMÜSE-ZAUBER“ (30024717, eingetragen am 24. Juli 2000), „Grießbrei-Zauber“ (30346371, eingetragen am 3. August 2004), „Sahne-Zauber“ (39546119, eingetragen am 15. Dezember 1995) und „Sauber Zauber“ (39911868, eingetragen am 14. Dezember 2000) sind im Zeitraum von 1995 bis 2004 eingetragen worden, in dem sich die Rechtsprechung zu den Marken mit dem Bestandteil „Zauber“ noch nicht gefestigt hatte. Die erste Entscheidung des Bundespatentgerichts dazu ist am 8. Dezember 1995 (32 W (pat) 389/95 – Früchtezauber) ergangen, die zweite erst am 2. Februar 2005 (32 W (pat) 154/03 – Rubbelzauber) und die beiden nächsten im Dezember 2006 (24 W (pat) 250/04 – Sauber-Zauber; 24 W (pat) 140/05 – Zitrus-Zauber).

c) Bei der am 18. März 2014 registrierten Wortmarke „KRÄUTERZAUBER“ (30 2013 061 556), die zumindest für unvermischte Nahrungsmittel sowie Mineralwässer schutzfähig sein dürfte, kann es sich im Übrigen um eine rechtswidrig vorgenommene Eintragung handeln. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rdnr. 18 – Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und SCHWABENPOST). Für die erforderliche Bereinigung des Markenregisters sieht das Gesetz das Lösungsverfahren vor, das von jedermann eingeleitet werden kann.

3. 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.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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

Jacobi

Schödel

prä