



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 546/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2015 039 059.3**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Mai 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Juli 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

### **Heimatversorger**

ist am 12. Mai 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 4: Feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe [einschließlich Motortreibstoffe] und Leuchtstoffe, insbesondere Erdgas; technische Öle; technische Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungsmittel; Staubbenetzungsmittel; Staubbindemittel; Brennstoffe [einschließlich Motortreibstoffe und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte;
- Klasse 9: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll- (Überwachung), Rettungs-

und Unterrichtsapparate und -instrumente [soweit in Klasse 9 enthalten]; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Feuerlöschgeräte; die vorgenannten Waren jedoch nicht soweit ihnen die Funktion der Aufnahme, Übertragung oder Wiedergabe von Ton und/oder Bildern zukommt; Ladesysteme, Ladestationen für IT-vernetzte Ladesysteme, Ladesäulen, Wand- und Ladestationen, Ladestationen mit Energie- und Ladesteckdosen;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Beleuchtungslampen; Glühbirnen [elektrisch]; Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden [LEDs]; Fassungen für elektrische Lampen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Heizungsanlagen; Gasbrenner; Gaskessel; Kühlapparate; Regelungs- und Sicherheitszubehör für Gasleitungen und Gasgeräte; Solarmodule zur Wärmeerzeugung; Thermostatventile [Teile von Heizungsanlagen];

Klasse 16: Druckereierzeugnisse im Energiebereich, insbesondere Zeitschriften, Magazine, Bücher, Aufkleber, Kalender, Poster, Wimpel, Fahnen, Flaggen, nicht codierte bedruckte oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik, [alles soweit in Klasse 16 enthalten];

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing; Beratung auf dem Gebiet der Werbung und des Marketings; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Werbevorträgen und Produktinformationsveranstaltungen; Organisation von Messen und Ausstel-

lungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Anzeigenwerbung in Illustrierten und Fachzeitschriften sowie in Tageszeitungen; Rundfunk- und Fernsehwerbung; Bandenwerbung in Sportstadien; Entwicklung und Verteilung von Werbeartikeln und Werbemitteln; Zusammenstellung von Werbeartikeln für Dritte zu Verkaufszwecken; Werbung in Form von Sponsoring; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Herausgabe von Werbetexten; Öffentlichkeitsarbeit; Unternehmens- und Organisationsberatung, insbesondere betriebswirtschaftliche Beratung im Energiebereich; betriebswirtschaftliche und werbefachliche Beratung auf dem Gebiet des Baues und Betriebs von Betankungsanlagen für erdgasbetriebene Kraftfahrzeuge; Durchführung von kaufmännischen Dienstleistungen, nämlich Abrechnung von Energielieferungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte über Transportkapazitäten und Transportdienstleistungen mittels Leitungsnetzen; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte im Bereich der Energieversorgung und des Energietransports, insbesondere der Strom- und Erdgasversorgung und des Strom- und Erdgas- transports; wirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energien und Wasser, konkret Beschaffung und Erzeugung, Lieferung, Management und Transport von primär Energieträgern [z. B. Gas, Kohle, Öl, Wasser] und erneuerbaren Energien; wirtschaftliche Beratung von Energie- und umweltwirtschaftlichen Unternehmen auf jeder Wertschöpfungsstufe sowie in allen kaufmännischen Fragestellungen; wirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie, konkret wirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermi-

scher Energie in Form der Energieumwandlung in elektrische Energie; wirtschaftliche Beratung von Anlagen, die der Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von elektrischer und/oder thermischer Energie, Gas oder Wasser dienen; Beratung Dritter auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energien und Wasser, konkret Beschaffung und Erzeugung, Lieferung, Management und Transport von primär Energieträgern [z. B. Gas, Kohle, Öl, Wasser] und erneuerbaren Energien; Beratung von Energie- und umweltwirtschaftlichen Unternehmen auf jeder Wertschöpfungsstufe in allen kaufmännischen Fragestellungen; Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie, nämlich wirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie in Form der Energieumwandlung in elektrische Energie; Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in gedruckter und in elektronischer Form im Energiebereich, insbesondere von Druckschriften, Katalogen, Prospekten für Werbezwecke;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Grundstücks- und Hausverwaltung; Immobilienverwaltung; Wohnungsvermietung; Elektromobilität in Form der Vermittlung von KFZ-Versicherungen;

Klasse 37: Bauwesen, insbesondere Installation und Montage von Energieanlagen und Leitungsnetzen zum Transport von Energie, insbesondere Erdgas sowie von Betankungsanlagen für erdgasbetriebene Kraftfahrzeuge; Reparaturwesen, nämlich Instandhaltung, Reparatur und Wartung von Energieanlagen, Leitungsnetzen zum Transport von Energie, insbesondere Erdgas sowie von Betankungsanlagen für erdgasbetriebene

Kraftfahrzeuge, Instandhaltung und Reparatur von Kraftwerken, Gaserzeugern, Pipelines und Anlagen zur Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie aus regenerativen Energiequellen sowie Anlagen zur Erzeugung von Gas aus Biomasse und Wertstoffen; Installationsarbeiten, insbesondere Strom-, Gas- und Wasserinstallation, Förderung von Gas; Installation und Wartung von Hardware sowie von Computernetzwerken [Hardware], insbesondere für Energiedienstleistungsunternehmen; Elektromobilität in Form der Vermietung von Ladesystemen, Ladestationen für IT vernetzte Ladesysteme, Ladesäulen, Wand- und Ladestationen, Ladestationen mit Energie- und Ladesteckdosen, Stromkabel und Zapfsäulen; Aufladen von Batterien für Elektrofahrzeuge; Wartung von Anlagen, die der Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von elektrischer und/ oder thermischer Energie, Gas oder Wasser dienen; Installation und Wartung von Hardware für Netzwerke zur Datenübertragung, Fernmeldenetzen und Funknetzen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Lichtlösungen nämlich Einbau moderner LED-Technik zur effizienten Unternehmensbeleuchtung; Bauberatung;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen; Telekommunikationsdienstleistungen für den Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für den Betrieb von Datennetzen; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Telekommunikationsdienstleistungen für den Betrieb von Netzen zur Datenübertragung, Fernmeldenetzen und Funknetzen; wechselseitige Übermittlung von Informationen und Daten zu Fernanzeigen, Vernetzungen, Fernschaltungen und Ferneinstellungen [Fernwirkinformationen] zwischen als Fernwirkleitstelle betriebenen Endstellen und einer bestimmten Gruppe

von Endstellen, die als Fernwirkaußenstellen betrieben werden [Temexdienst]; wechselseitige Übermittlung von Informationen und Daten über das weltweite Netz [www];

- Klasse 39: Transportwesen; Transport, Verteilung und Lieferung von Gasen und Flüssigkeiten mittels Rohrleitungen, insbesondere von Erdgas an Kommunen, Gewerbe und Industrie; Transport und Verteilung von Erdgas für Dritte; Speicherung von Gasen und Flüssigkeiten, insbesondere von Erdgas in unterirdischen Poren- und Kavernenspeichern; Versorgung von Verbrauchern durch Lieferung von Erdgas, Heizwärme und Energie; Durchleitung von Gasen und Flüssigkeiten durch Leitungsnetze; Speicherung, Durchleitung, Transport und Verteilung von Energie, insbesondere von elektrischer und thermischer Energie sowie von Gas und Wasser; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischer und thermischer Energie sowie von Gas und Wasser; Pipelinetransporte; Energieversorgung, insbesondere Lieferung und Verteilung von Strom, Gas und Wasser; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Deponieren von Abfallstoffen aus Kraftwerken; Elektromobilität in Form der Vermietung von Elektrofahrzeugen und Zubehör in Form von Stromkabeln; Dienstleistungen eines Energieunternehmens in Form von Lieferung von Wärme und Kälte, insbesondere Erdgas, Heizöl, Flüssiggas oder Biomasse, Wärmepumpen, Lieferung von Nah- und Fernwärme; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Lichtlösungen, nämlich Lieferung moderner LED-Technik zur effizienten Unternehmensbeleuchtung;
- Klasse 40: Recyclingdienstleistungen; Materialbearbeitung, nämlich durch die Verfahren für die Umwandlung von Rohstoffen in Energie,

Recycling und Abfallverarbeitung von Abfallstoffen aus Kraftwerken; Erzeugung von Strom, Gas und Wasser; Erzeugung von Wärmeenergie und Energie in Heizkraftwerken; Erzeugung von elektrischer, thermischer Energie und Dampf; Erzeugung von elektrischer, thermischer Energie und Dampf aus regenerativen Energiequellen, insbesondere aus Windenergie, Wasserenergie, Solarenergie, Erdwärme und Biomasse; Erzeugung von Gas aus Biomasse und Wertstoffen, Recycling; Recycling und Abfallverarbeitung von Abfallstoffen aus Kraftwerken;

Klasse 41: Schulung, insbesondere im Bereich der Anwendung von Hard- und Software sowie Computernetzwerken für Energiedienstleistungsunternehmen;

Klasse 42: technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energien und Wasser, konkret Beschaffung und Erzeugung, Lieferung, Management und Transport von primär Energieträgern [z. B. Gas, Kohle, Öl, Wasser] und erneuerbaren Energien, Beratung von Energie- und umweltwirtschaftlichen Unternehmen auf jeder Wertschöpfungsstufe sowie in allen technischen Fragestellungen; technische Beratung; die technische Überwachung von Anlagen, die der Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von elektrischer und/oder thermischer Energie, Gas oder Wasser dienen; technische Überwachung von Netzen zur Datenübertragung, Fernmeldenetzen und Funknetzen; technische Beratung sowie Dienstleistungen von Ingenieuren auf dem Gebiet der Messtechnik; technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Entsorgung von Kraftwerken, nämlich als energietechnische Dienstleistungen zum Rückbau von konventionellen Kraftwer-

ken und Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien; Bau- und Konstruktionsplanung sowie Konstruktionsberatung; Dienstleistungen eines Ingenieurs auf dem Gebiet der Stromerzeugung sowie der Versorgung und Verteilung von Strom, Gas, Wasser, insbesondere Durchführung von Projektstudien; Entwicklung, technische Planung und Konstruktionsplanung von Kraftwerken und Leitungssystemen für den Transport von Strom, Gasen und Flüssigkeiten; technisches Projektmanagement; Dienstleistungen eines Ingenieurs auf dem Gebiet der Verbrauchsmessung, der Registrierung, Erfassung, Verarbeitung, Auswertung und Übertragung von Daten, insbesondere Messdaten; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Entwicklung und Anpassung von Computersoftware, insbesondere anwenderspezifische Weiterentwicklung und/oder Anpassung von Standardsoftware; Installation von Software; Hard- und Softwareberatung; Entwicklung und Anpassung von Computersoftware in Netzwerken; Konfiguration von Computernetzwerken durch Software; Vermietung von Computersoft- und -hardware; alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere für Energiedienstleistungsunternehmen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen sowie Ingenieurdienstleistungen auf den Gebieten des Gastransports, der Versorgung mit Gas, Wärme und Energie sowie der Verwendung von Erdgas, insbesondere zur Wärmeerzeugung und als Kraftstoff für Kraftfahrzeuge; technische/ökologische Energieberatung; Erstellung von technischen Gutachten und technischen Berechnungen auf den Gebieten des Gastransports sowie der Verwendung von Erdgas, insbesondere zur Wärmeerzeugung und als Kraftstoff für Kraftfahrzeuge; Planung und Konstruktion von Betankungs-

anlagen für erdgasbetriebene Kraftfahrzeuge; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere von Programmen auf den Gebieten des Gastransports, der Versorgung mit Gas, Wärme und Energie, sowie der Verwendung von Erdgas, insbesondere zur Wärmeerzeugung und als Kraftstoff für Kraftfahrzeuge; Aufbau einer Internetplattform für den elektronischen Handel durch EDV-Programmierung; technische Überwachung von Industrieanlagen, insbesondere Gastransportnetze; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsarbeiten; technische Messungen, Ermittlung von Emissionen und Schadstoffkonzentrationen; Vermietung von Mess- und Kontrollgeräten, insbesondere Mess- und Kontrollgeräten für den Verbrauch von elektrischer und thermischer Energie, Gas und Wasser; technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; Entwurf und Erstellung von Computersoftware; Beratung von Energie- und umweltwirtschaftlichen Unternehmen auf jeder Wertschöpfungsstufe in allen technischen Fragestellungen; Programmierarbeiten; Einrichtung und Erstellung von Homepages;

Klasse 45: Beratung von Energie- und umweltwirtschaftlichen Unternehmen auf jeder Wertschöpfungsstufe in allen rechtlichen Fragestellungen; Beratung Dritter auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energien und Wasser, konkret Beschaffung und Erzeugung, Lieferung, Management und Transport von primär Energieträgern [z. B. Gas, Kohle, Öl, Wasser] und erneuerbaren Energien.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2017 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Zeichen setze sich aus den Bestandteilen „Heimat“ und „Versorger“ zusammen. „Heimat“ sei ein gefühlsbetonter Ausdruck und verdeutliche die enge Verbundenheit der Verbraucher gegenüber einer bestimmten Gegend und heimischen Produkten. „Versorger“ belieferten Menschen mit (lebens-)notwendigen Produkten wie Energie und Wasser. Insgesamt weise die sprach- bzw. werbeübliche Wortneuschöpfung in unmittelbar beschreibender Weise auf ein Energieversorgungsunternehmen hin, das seinen Sitz in der Nähe des Verbrauchers habe und den Großteil der Abnehmer einer Region versorge. Alle angebotenen Waren und Dienstleistungen könnten von einem solchen Versorgungsunternehmen vertrieben oder erbracht werden bzw. mit der Energieversorgung der Verbraucher in unmittelbarem Sachzusammenhang stehen. Die Recherche der Markenstelle habe ergeben, dass bereits eine Vielzahl an Versorgungsunternehmen den Ausdruck „Heimatversorger“ in beschreibender Weise verwende. Daher habe der Verkehr keinen Anlass, das Anmeldezeichen als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis zu verstehen. Dass es sich um eine lexikalische Wortneuschöpfung handele, begründe nicht seine Schutzfähigkeit, weil der Verkehr daran gewöhnt sei, ständig mit neuen sachbezogenen Begriffen konfrontiert zu werden. Darüber hinaus sei der angemeldete Begriff aufgrund seines rein beschreibenden Sinngehalts im Interesse der Mitbewerber freizuhalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Zeichenelement „Heimat“ besitze bereits keinen hinreichend bestimmten Bedeutungsgehalt, um dem Anmeldezeichen als Ganzes einen beschreibenden Charakter zu verleihen. Der Begriff der „Heimat“ sei völlig unklar, denn hierunter werde zwar teilweise der örtliche Lebensmittelpunkt verstanden, aber auch der Ort, in den ein Mensch hineingeboren werde oder zu dem er eine besondere Zugehörigkeit empfinde. Die fehlende Eindeutigkeit zeige sich auch an zusammengesetzten

Wörtern wie „Heimattfilm“ oder „Heimatkunde“, in denen der Begriff „Heimat“ ganz unterschiedliche Bedeutungen annehme. Würde der Verkehr den Zeichenbestandteil „Heimat“ als Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aus der Nachbarschaft verstehen, hätte das DPMA in der Vergangenheit nicht so viele Marken mit diesem Bestandteil eingetragen. Die von der Markenstelle angeführten Belege zeigten die Verwendung des Begriffs „Heimatversorger“ nur in Bezug auf das Unternehmen, aber nicht zur Beschreibung dessen Waren und Dienstleistungen. Nach § 23 Nr. 2 MarkenG seien Mitbewerber nicht gehindert, den Begriff in beschreibender Weise zu verwenden, so dass kein Freihaltebedürfnis bestehe. Darüber hinaus habe das Anmeldezeichen aufgrund der Verwendung durch die Anmelderin bereits hohe Bekanntheit erlangt. Bei einer Google-Recherche bezögen sich fast alle Treffer auf die Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom  
4. Juli 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 behauptet, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Wortzeichen „Heimatversorger“ den verständlichen beschreibenden Aussagegehalt entnähmen, die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen würden von einem Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in der Region angeboten bzw. erbracht. Eine Begründung zum Bedeutungsgehalt der beanspruchten Wortkombination für die einzelnen der überaus zahlreichen

Waren und Dienstleistungen in 13 Klassen des angemeldeten Verzeichnisses fehlt dagegen völlig.

d) Zwar hat die Markenstelle belegt, dass der Ausdruck „Heimatversorger“ von zahlreichen Energieversorgungsunternehmen in werblich anpreisender Weise benutzt wird. Dies ist jedoch nach den Belegen der Markenstelle nur für die typischen Dienstleistungen eines Versorgungsunternehmens, nämlich die Belieferung von Kunden mit Strom, Wasser, Gas und sonstiger Energie der Fall. Daneben beansprucht die Anmelderin jedoch zahlreiche Waren und Dienstleistungen, deren Erbringung durch Versorgungsunternehmen höchst fraglich erscheint. Für sie ist im Detail zu prüfen, ob dem Zeichenbestandteil „Versorger“ ein beschreibender Charakter zukommt. Soweit dies nicht der Fall ist, könnte er insoweit geeignet erscheinen, dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Markenstelle hat sich in keiner Weise mit der Frage des Anbieters bzw. Erbringers einer Vielzahl der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt.

aa) Beispielsweise bedarf es der Klärung, ob Versorgungsunternehmen die in Klasse 4 aufgeführten Waren

*„technische Öle; technische Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungsmittel; Staubbenetzungsmittel; Staubbindemittel“,*

die in Klasse 9 genannten Produkte

*„wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll- (Überwachung), Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente [soweit in Klasse 9 enthalten]; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Feuerlöschgeräte; die vorgenannten Waren jedoch nicht soweit*

*ihnen die Funktion der Aufnahme, Übertragung oder Wiedergabe von Ton und/oder Bildern zukommt“*

oder die in Klasse 11 angemeldeten Gegenstände

*„Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Beleuchtungslampen; Glühbirnen [elektrisch]; Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden [LEDs]; Fassungen für elektrische Lampen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Heizungsanlagen; Gasbrenner; Gaskessel; Kühlapparate; Regelungs- und Sicherheitszubehör für Gasleitungen und Gasgeräte; Solarmodule zur Wärmeerzeugung; Thermostatventile [Teile von Heizungsanlagen]“*

zum Verkauf anzubieten pflegen.

bb) Es bedarf ferner eingehender Recherche, ob die in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen

*„Werbung; Marketing; Beratung auf dem Gebiet der Werbung und des Marketings; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Werbevorträgen und Produktinformationsveranstaltungen; Organisation von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Anzeigenwerbung in Illustrierten und Fachzeitschriften sowie in Tageszeitungen; Rundfunk- und Fernsehwerbung; Bandenwerbung in Sportstadien; Entwicklung und Verteilung von Werbeartikeln und Werbemitteln; Zusammenstellung von Werbeartikeln für Dritte zu Verkaufszwecken; Werbung in Form von Sponsoring; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Herausgabe von Werbetexten; Öffentlichkeitsarbeit;*

von Versorgungsunternehmen im Rahmen ihres üblichen Geschäftsbetriebs erbracht werden, weil es sich um Dienstleistungen handelt, die regelmäßig von entsprechend spezialisierten Unternehmen gegenüber Dritten gegen Entgelt angeboten werden.

Das gilt auch für die Dienstleistungen

*„Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Durchführung von kaufmännischen Dienstleistungen, nämlich Abrechnung von Energielieferungen“,*

die zahlreichen Beratungsdienstleistungen in (betriebs-)wirtschaftlicher, technischer und rechtlicher Hinsicht in den Klassen 35, 42 und 45, die Finanz-, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen in Klasse 36, die Bau-, Reparatur- und Installationsdienste in Klasse 37, die Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38, die IT-Dienstleistungen in den Klassen 41 und 42 sowie die Überwachungs-, Planungs- und Forschungsdienstleistungen in Klasse 42.

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

e) Da eine inhaltliche Auseinandersetzung der Markenstelle mit dem angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht ansatzweise 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) 518/17 – modulmaster). 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 zweiten Halbjahr 2017 anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren und 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.

#### **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

Vorsitzende Richterin  
Kortge ist wegen Urlaubs  
verhindert zu unterschreiben

Jacobi

prä