



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 505/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 009 953.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2017 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin hat mit Anmeldung vom 20. April 2017, ergänzt durch Eingabe vom 17. August 2017, beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung

MOVE

als Wortmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 9, 11, 17, 20, 35, 37, 38 und 42 in das Markenregister einzutragen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, hat die Anmeldung teilweise durch Beschluss vom 6. November 2017 zurückgewiesen. Es hat angenommen, das Anmeldezeichen erschöpfe sich in einer freihaltebedürftigen und nicht unterscheidungskräftigen Angabe der Beschaffenheit der folgenden, Gegenstand der Zurückweisung bildenden Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 6: Metalldachfenster; Führungsrohre und -schienen; Gleitschienen aus Metall;
- Klasse 7: Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung [ausgenommen solche für Landfahrzeuge]; Elektromotoren und Verbrennungsmotoren; elektrische Antriebe; mechanische Kurbel-, Kipp-, Klapp-, Dreh-, Hebe- und Senkmechanismen; Maschinenteile, nämlich Deckel, Blenden, Dach-, Himmel- und Deckelrahmen, Gehäuse, Verkleidungen, Hauben, Krümmer, Klappen;
- Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Antriebskabel für elektrische Steuerungen; Software; Fernbedienungen; Sender und Empfänger für die Fernbedienungen von Fahrzeugkomponenten; Mess-, Test- und Kontrollgeräte und -apparate; Kabelbäume, elektrische Steckverbindungen, Sicherungen, Relais, Schalter, Druckwächter, Schützscharter, Thermostate, Temperaturbegrenzer, Sensoren; Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer Energie mittels Solarzellen, nämlich Solarzellen und Solarkollektoren für die Stromerzeugung, insbesondere für Land- und Wasserfahrzeuge und für ihre Komponenten; elektrische Steuergeräte für das Energiemanagement; Brenn-

stoffzellen; Ladegeräte; elektronische Lademodule; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Ladeapparate für wiederaufladbare Geräte; Batterien und Batterieladegeräte für Elektrofahrzeuge; elektrische Ladesäulen; Stromversorgungsgeräte; Stromversorgungsaggregate; Stromregelgeräte; Apparate und Instrumente zum Regeln von Elektrizität; Einrichtungen und Zubehör für das Laden von Elektrofahrzeugen, nämlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Batterien für Elektrofahrzeuge, elektrische Batterien für die Stromversorgung von Elektrofahrzeugen;

Klasse 17: Waren aus Kunststoff [Halbfabrikate], insbesondere Deckel, Blenden, Dach-, Himmel- und Deckelrahmen, Gehäuse, Verkleidungen, Hauben, Klappen, Gitter, Führungsrohre und Führungsschienen sowie Gleitelemente;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Fahrzeugdächern und -verdecken, insbesondere Schiebe-, Hebe-, Schiebehebe-, Spoiler-, Lamellen-, Sonnen-, Falt- und Klappdächern, Ganzglasdächern, Festelement-Cabrioletdächern, Cabrioletdächern, Sonnenrollos und Lüftungsklappen für Fahrzeuge, verstellbaren Fahrzeugfenstern, insbesondere Seiten- und Heckfenstern, Klapp-, Kipp- und Lamellenfenstern, Fahrzeugfensterhebern, Fahrzeughimmeln und -karosserieteilen, Moduldächern, Dachmodulen für Fahrzeuge, beweglichen Flächen für Fahrzeuge, Gleitböden, ausziehbaren Ladeböden, Türen für

Fahrzeuge, Solardächern, Dachluken für Fahrzeuge, Führungsrohren und Führungsschienen, Dach-, Himmel- und Deckelrahmen, Gehäusen, Verkleidungen, Hauben, Klappen, Gittern, Führungsrohren und Führungsschienen sowie Gleitelementen aus Metall, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung [ausgenommen solche für Landfahrzeuge], Elektromotoren und Verbrennungsmotoren, elektrischen Antrieben, Kurbel-, Kipp-, Klapp-, Dreh-, Hebe- und Senkmechanismen, Maschinenteilen, nämlich Deckeln, Blenden, Dach-, Himmel- und Deckelrahmen, Gehäusen, Verkleidungen, Hauben, Klappen, Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Ladegeräten, Ladestationen, Lademodulen, Ladebordwänden, Ladeapparate für wiederaufladbare Geräte, Batterien und Batterieladegeräte für Elektrofahrzeuge, elektrische Ladesäulen, Stromerzeugungsgeräte für Fahrzeuge, Software, Fernbedienungen, Sendern und Empfängern für die Fernbedienungen von Fahrzeugkomponenten, Mess-, Test- und Kontrollgeräten und -apparaten, Kabelbäumen, elektrischen Steckverbindungen, Sicherungen, Relais, Schaltern, Druckwächtern, Schützsaltern, Thermostaten, Temperaturbegrenzern, Sensoren, Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer Energie mittels Solarzellen, insbesondere für Land- und Wasserfahrzeuge und für ihre Komponenten, elektrischen und mechanischen Steuergeräten, Brennstoffzellen, Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Fahrzeugdächern und -verdecken, insbesondere

Schiebe-, Hebe-, Schiebehebe-, Spoiler-, Lamellen-, Sonnen-, Falt- und Klappdächern, Ganzglasdächern, Festelement-Cabrioletdächern, Cabrioletdächern, Sonnenrollos und Lüftungsklappen für Fahrzeuge, verstellbaren Fahrzeugfenstern, insbesondere Seiten- und Heckfenstern, Klapp-, Kipp- und Lamellenfenstern, Fahrzeugfensterhebern, Fahrzeughimmeln und -karosserieteilen, Moduldächern, Dachmodulen für Fahrzeuge, beweglichen Flächen für Fahrzeuge, Gleitböden, ausziehbaren Ladeböden, Türen für Fahrzeuge, Solardächern, Dachluken für Fahrzeuge;

Klasse 37: Reparatur von Schiffen, Reparatur von Kraftfahrzeugen, Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und deren Teilen, Reparatur von Fahrzeugen, Reparatur von Wasserfahrzeugen, Reparatur und Wartung von Elektrofahrzeugen, Reparatur von Elektrogeräten, Reparatur oder Wartung von Maschinen und Geräten zum Verteilen und Kontrollieren von Elektroenergie; Installation von Stromgeneratoren, Installation von Stromerzeugern, Installation von elektrischen Geräten, Installation von elektrischen und Stromerzeugungsmaschinen, Installation von elektrischen und elektronischen Geräten in Automobilen; Wartungsarbeiten; Pflege und Reinigung von Fahrzeugen und deren Teilen und Zubehör; Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Geräten und Anlagen zur Stromerzeugung; Installation und Wartung von Computerhardware; Aufladen von Batterien und Akkus; Aufladen von Elektrofahrzeugen; Aufladen von Autobatterien; Einrichten von Verbindungen zwischen Computern und Computerhardware;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf, Entwicklung, Aktualisierung und Installation von Computersoftware; Dienstleistungen eines Ingenieurs; technische Beratung bei der Produktplanung, -entwicklung, -herstellung und -vermarktung; technische Beratung und Entwicklung auf dem Gebiet der Automobiletechnik; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, nämlich Beratung, Entwicklung, Erstellung und Design von Software und deren Einführung; Dienstleistungen in Bezug auf die Sicherheit von Informationen, nämlich Auswahl, Konfiguration und Wartung von Firewall-Systemen und von Firewall Software; technische Projektstudien auf den Gebieten Computerhardware und Computersoftware; technische Beratung in Bezug auf die Nutzung des Internet; Planung, Forschung und Entwicklung von Anlagen, Einrichtungen und Apparaturen auf dem Gebiet der elektrischen Energieübertragungs- und -verteilungssysteme; Entwicklung von elektrischen Akkumulatoren und elektrischen Batterien; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der Energieübertragung und -verteilung; Erstellung und Vermietung von Programmen für die Datenverarbeitung und Prozesstechnik, insbesondere für die Errichtung, Ausrüstung, Einrichtung und den Betrieb von Einrichtungen auf dem Gebiet der Energieübertragung und -verteilung; technisches

Projektmanagement auf dem Gebiet der Energieübertragung und -verteilung.

Zur Begründung der Teilzurückweisung hat die Markenstelle auf den vorausgegangenen Beanstandungsbescheid vom 28. August 2017 Bezug genommen, auf den die Anmelderin sich nicht geäußert hat. In ihm hatte die Markenstelle ausgeführt, das englischsprachige Wort „MOVE“ bedeute „(sich) bewegen, (etwas) bewegen, verschieben, antreiben, fahren“ oder „Bewegung, Verschiebung“. Es beschreibe somit die Eigenschaft von Kraftfahrzeugen, sich durch Maschinenkraft fortzubewegen. Diese Bedeutung beziehe sich auf alle angemeldeten Waren, nicht nur auf Kraftfahrzeuge, sondern auch auf deren Teile, die dazu beitragen, dass ein Kraftfahrzeug sich bewege. Ebenso könne das Anmeldezeichen Teile, die gesondert bewegt werden oder diese Funktion ausführen könnten, als auch damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen beschreiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, das angemeldete Wortzeichen sei schutzfähig. Das Wort „MOVE“ bedeute nicht nur „sich bewegen“ oder „Bewegung“. Darüber hinaus habe die Markenstelle einen produktbeschreibenden Bezug des Wortes „MOVE“ lediglich pauschal ohne Auseinandersetzung mit den einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen festgestellt. Der erforderliche klare Sachzusammenhang des Anmeldezeichens mit den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen sei zudem nicht ersichtlich.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde 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. 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 Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts anzusehen ist (vgl. BGH GRUR 1962, 86, 87 - Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende Begründungen (vgl. BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75). Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet an einem wesentlichen Mangel, da der gegenständliche Beschluss entgegen § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht ausreichend begründet worden ist.

a) Die Markenstelle genügt ihrer Begründungspflicht nur dann, wenn dem Beschluss bzw. der in Bezug genommenen Beanstandung zu entnehmen ist, welcher Grund in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht für die Entscheidung über die Anmeldung in Bezug auf die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen maßgebend gewesen ist. Dies kann auch bei lückenhafter und unvollständiger Begründung der Fall sein. Ein Verstoß gegen die Begründungspflicht liegt aber vor, sofern und soweit eine Begründung ganz fehlt, unverständlich ist oder sich auf leere Redensarten beschränkt (vgl. BGH GRUR 2003, 546, 548 - TURBO TABS; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 61, Rdnr. 7, und § 83, Rdnr. 56). Die Begründung hat sich dabei grundsätzlich auf alle von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen zu erstrecken. Insbesondere dürfen nicht verschiedene Waren bzw. Dienstleistungen ohne nähere Begründung einheitlich behandelt werden (vgl. EuGH GRUR 2007, 425, Rdnr. 32, 36 -

MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952, Rdnr. 9 - DeutschlandCard; BPatG, Beschluss vom 2. November 2016, 24 W (pat) 524/15 - kerzenzauber; Beschluss vom 24. September 2018, 26 W (pat) 533/16 - CP GATE Corporate Publishing).

b) Es begegnet zunächst keinen Bedenken, dass die Markenstelle zur Begründung ihres Beschlusses vom 6. November 2017 auf die Ausführungen in dem vorausgegangenen Beanstandungsbescheid vom 28. August 2017, zu dem die Anmelderin sich nicht mehr geäußert hat, Bezug genommen hat. Die Wiederholung einer sachgerechten Begründung in dem angegriffenen Beschluss wäre eine unnötige Formalie. Die bloße Bezugnahme auf eine zuvor erfolgte Beanstandung ist aber nur dann mit dem Begründungsgebot gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vereinbar, wenn bereits die Ausführungen in dem Beanstandungsbescheid den Anforderungen an die Begründungspflicht genügen. Hieran fehlt es vorliegend aber, selbst wenn neben der Beanstandung vom 28. August 2017 die noch enger gefasste Amtsmittelung vom 31. Mai 2017, auf die der angegriffene Beschluss nicht ausdrücklich Bezug nimmt, einbezogen wird.

c) Im Beanstandungsbescheid vom 28. August 2017 hatte die Markenstelle neben einem Hinweis zu von der Anmeldung nicht umfassten „Kraftfahrzeugen“ ausgeführt, dass das Zeichen Teile von Kraftfahrzeugen, die dazu beitragen, dass ein Kraftfahrzeug sich bewege, und ebenso solche Teile eines Kraftfahrzeugs beschreibe, die gesondert bewegt werden könnten oder diese Funktion ausführten, wie Schiebedächer. Das Anmeldezeichen könne auch damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen beschreiben.

Diese Begründung erschöpft sich in Bezug auf die von der Zurückweisung umfassten Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 42, die eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Tätigkeiten betreffen, in einer undifferenzierten, letztlich nichtssagenden Formel. Zu der Feststellung der Markenstelle, dass das Anmeldezeichen auch mit Teilen von Kraftfahrzeugen im Zusammenhang stehende Dienstleistungen beschreiben könne, fehlen Ausführungen, worauf dieser Sachbezug konkret beruht.

Eine sofort und ohne analysierende Betrachtung erkennbare beschreibende Bedeutung des Wortes „MOVE“, von der die Markenstelle in der Sache ausgegangen ist, liegt jedenfalls bei verschiedenen beanspruchten Dienstleistungen nicht auf der Hand. Dies betrifft etwa die folgenden Tätigkeiten:

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Thermostaten (Klasse 35);

Reparatur von Elektrogeräten; Pflege und Reinigung von Fahrzeugen (Klasse 37);

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Aktualisierung und Installation von Computersoftware; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen in Bezug auf die Sicherheit von Informationen, nämlich Auswahl, Konfiguration und Wartung von Firewall-Systemen und von Firewall Software; technische Beratung in Bezug auf die Nutzung des Internet; gutachterliche Tätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der Energieübertragung und -verteilung; technisches Projektmanagement auf dem Gebiet der Energieübertragung und -verteilung (Klasse 42).

d) Die Ausführungen zu den beanspruchten Waren sind wiederum kursorisch und allgemein gefasst. Sie genügen nicht der mit der Begründungspflicht zusammenhängenden Vorgabe, alle von der Zurückweisung betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen zu würdigen und nicht verschiedene Waren bzw. Dienstleistungen ohne nähere Begründung gleich zu behandeln. So lässt die Begründung der Markenstelle u. a. in Bezug auf „Maschinenteile, nämlich Gehäuse, Verkleidungen“ (Klasse 7) oder „Thermostate, Temperaturbegrenzer“ (Klasse 9) offen, welches Warenmerkmal das Anmeldezeichen „MOVE“ nach ihrer Auffassung benennt. Diese Waren gehören insbesondere nicht ohne Weiteres zu einer der von der Markenstelle gebildeten Kategorien „Teile von Kraftfahrzeugen, die dazu bei-

tragen, dass ein Kraftfahrzeug sich bewegt“ oder „Teile eines Kraftfahrzeugs, die gesondert bewegt werden können oder diese Funktion ausführen“.

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 nicht erhoben worden wäre.

3. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gilt ausweislich der Klarstellung mit Schriftsatz vom 22. Januar 2019 nicht im Falle einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt unter Aufhebung des Beschlusses vom 6. November 2017 (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Zudem war eine mündliche Verhandlung aus Gründen der Sachdienlichkeit nicht veranlasst (vgl. § 69 Nr. 3 MarkenG).

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä