



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 568/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 114 343.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Januar 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2020 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Kloster Scheyern

ist am 5. November 2019 unter der Nummer 30 2019 114 343.4 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 32: Biere.

Mit Beanstandungsbescheid vom 24. Januar 2020 hat die Markenstelle mitgeteilt, dass die Anmeldung voraussichtlich wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) zurückzuweisen sei. Die angemeldete Wortfolge stelle eine unmittelbar beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe dar, weil sie lediglich darauf hinweise, dass die beanspruchten Waren „Biere“ von einem Kloster in Scheyern, einer Ortschaft in Oberbayern, hergestellt, angeboten und vertrieben würden. Klöster seien für ihre

Wirtschaftsbetriebe, insbesondere das Bierbrauen bekannt. Es könnte sich ein weiteres Kloster in Scheyern gründen, das Bier braue, so dass die Bezeichnung nicht monopolisiert werden dürfe.

In ihrer Erwiderung vom 13. Februar 2020 hat die Anmelderin vorgetragen, dass die Gemeinde Scheyern auf eine dort vor über 1.000 Jahren erbaute Burg zurückgehe, die 1119 in das Kloster Scheyern umgewandelt worden und nach zwischenzeitlicher Säkularisierung seit 1843 wieder eine Benediktinerabtei sei. Das Dorf werde durch das gleichnamige Kloster geprägt, habe lediglich 4.899, auf 36 Ortsteile verteilte Einwohner, von denen nur 205 sozialversicherungspflichtig im produzierenden Gewerbe beschäftigt seien (Annex 1). Die künftige Neugründung eines zweiten Klosters in dieser Ortschaft sei nicht zu erwarten. Abgesehen davon, dass es aktuell schon wegen des fehlenden klerikalen Nachwuchses keine Klosterneugründungen gebe, fehlten sowohl die Infrastruktur für ein weiteres Kloster als auch genügend potentielle Arbeitnehmer, erst recht Fachkräfte. Die Gemeindeentwicklung stagniere seit 1961. Nach der Chiemsee-Entscheidung des EuGH (GRUR 1999, 723 Rdnr. 31, 37) sei aber bei geografischen Herkunftsangaben eine realitätsbezogene Prognose vorzunehmen, ob eine beschreibende Verwendung der geografischen Herkunftsangabe vernünftiger Weise in Zukunft zu erwarten sei. Auch in der Gemeinde Andechs mit knapp 4.000 Einwohnern sei die Ansiedlung eines zweiten Klosters unrealistisch. Deshalb sei die Bezeichnung „Kloster Andechs“ u. a. für Biere sowohl vom EUIPO im Jahr 2007 (006 308 373) als auch vom DPMA im Jahr 2012 (30 2012 024 594) als Wortmarke eingetragen worden. Es gebe eine Vielzahl weiterer deutscher und europäischer Marken mit Schutz für Biere in Klasse 32, die aus dem Begriff „Kloster“, gefolgt von einer geografischen Angabe gebildet seien. Wegen der Einzelheiten wird auf Seite 4 der Erwiderung Bezug genommen. Ferner sei sie, die Anmelderin, bereits Inhaberin der Marke



(305 40 503), deren – mit dem Anmeldezeichen identischer –

Wortbestandteil in einem zivilgerichtlichen Verfahren als unterscheidungskräftig

angesehen worden sei. Der Verkehr sei im vorliegenden Produktbereich daran gewöhnt, Kombinationen aus dem Begriff „Kloster“ und einer nachfolgenden geografischen Angabe betriebskennzeichnend aufzufassen.

Mit Beschluss vom 2. Juni 2020 hat die Markenstelle für Klasse 32 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie auf die Gründe ihres Beanstandungsbescheids Bezug genommen und nach einer Wiedergabe zahlreicher Textbausteine zur Unterscheidungskraft ausgeführt, das Anmeldezeichen beschränke sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt. Weder „veraltete“ Gerichtsentscheidungen „(Chiemsee # Chiemgau [ggf. nachzulesen])“ noch andere Zivilgerichtsentscheidungen oder Voreintragungen seien entscheidungserheblich. Danach folgen auf den Seiten 3 und 4 zahlreiche allgemeine Textbausteine zur Frage der Berücksichtigungsfähigkeit deutscher und europäischer Voreintragungen. Im letzten dieser Textbausteine auf Seite 4 geht die Markenstelle kurz auf „Erwiderungen vom 31.07.2015 der Inhaberin der jüngeren Marke“ ein. Anschließend führt sie auf derselben Seite aus, das Anmeldezeichen sei nur ein betriebsneutraler Hinweis auf bestimmte Eigenschaften einer Sache, der hier benannten Waren. Aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere auch des maßgeblichen Durchschnittsverbrauchers werde „durch die Bezeichnung „Kloster Scheyern“ sofort und ohne weiteres Nachdenken ausschließlich ein konkreter und direkter Bezug zu den beanspruchten o.a. Waren und Dienstleistungen hergestellt“. Auf Seite 5 des Beschlusses werden nach einem Textbaustein zu den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vier Textbausteine zu Voreintragungen wiederholt, die mit den ersten vier Absätzen auf Seite 3 übereinstimmen. Danach folgt ein weiterer allgemeiner Absatz zum Freihaltungsbedürfnis. Der Beschluss endet wie folgt: „Diese Feststellungen werden auch im Hinblick auf die in der Erwiderung mitgeteilten Größe der Gemeinde Scheyern (geographische Angabe), dem „Klostersterben“ („Nachwuchs“) oder

„historischen Veränderungen“ (Brauereibetrieb ausgelagert, wieder übernommen) festgestellt, denn eine einmal eingetragene Marke kann, nach derzeitiger Rechtslage, immer wieder verlängert werden und insoweit sind auch künftig mögliche „Entwicklungen“ im markenrechtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigen, was im Hinblick auf das markenrechtliche Freihaltebedürfnis zu berücksichtigen ist. ... Da schon bei Vorliegen eines Tatbestandes die Eintragung zu versagen ist, bedarf es keiner Feststellungen in wie weit die Anmeldung auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückzuweisen wäre.“

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle sei weder ihrer Begründungspflicht nachgekommen, noch habe sie ausreichend rechtliches Gehör gewährt. Der Beschluss erschöpfe sich in der zusammenhanglosen Aneinanderreihung formelhafter Textblöcke, die sich zum Teil wiederholten und im Kontext keinen Sinn machten. Auf die konkrete Markenmeldung sei die Markenstelle nicht eingegangen. Zudem habe sie sich weder mit der abweichenden Eintragungspraxis des DPMA bei ähnlich gebildeten Marken noch mit der Chiemsee-Entscheidung des EuGH, die 2018 mit der Neuschwanstein-Entscheidung (C-488/16 P) bestätigt worden sei, oder ihrer Erwiderung vom 13. Februar 2020 auseinandergesetzt. Diese Mängel seien so schwerwiegend, dass die Grenze zur Willkür überschritten sei. Die Anmelderin vertritt ferner die Auffassung, die angesprochenen Verkehrskreise seien historisch bedingt daran gewöhnt, dass Klöster diverse Produkte herstellen, weshalb Bezeichnungen von Klöstern als Hinweis auf bestimmte Betriebsstätten verstanden würden. Der maßgebliche Verbraucher werde daher davon ausgehen, dass das mit dem Anmeldezeichen gekennzeichnete Bier aus dem Betrieb des Klosters Scheyern stamme. Ein zweites Kloster mit diesem Namen existiere in Deutschland nicht, und die Gründung eines weiteren Klosters an diesem Ort sei auch künftig nicht zu erwarten. Zur Begründung wiederholt die Anmelderin ihren Vortrag aus der Erwiderung vom 13. Februar 2020 und erweitert auf Seite 9 der Beschwerdebegündung ihre Liste der aus dem Begriff „Kloster“ plus Ortsangabe gebildeten Voreintragungen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des DPMA vom
2. Juni 2020 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 ungenügend begründet 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) Im vorliegenden Fall ist die Begründung unvollständig, widersprüchlich, unverständlich und lässt eine nachvollziehbare Befassung mit der Erwiderung der Anmelderin vom 13. Februar 2020 nicht erkennen.

aa) Der angefochtene Beschluss der Markenstelle besteht überwiegend aus formelhaften Textbausteinen, die beim Thema Voreintragungen zusammenhanglos auf Seite 4 wiederholt werden. Widersprüche ergeben sich daraus, dass die Markenstelle, obwohl sie ihre Zurückweisung der Anmeldung auf die fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stützt, die Voraussetzungen des Schutzhindernisses der Freihaltebedürftigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt und sogar eine – wenn auch nicht nachvollziehbare – Subsumtion vornimmt. Hinzu kommt, dass sie im letzten Textbaustein zum Thema Voreintragungen auf Seite 4 auf „Erwiderungen vom 31.07.2015 der Inhaberin der jüngeren Marke“ eingeht, die mit dem vorliegenden Anmeldeverfahren nichts zu tun haben. Ferner spricht die Markenstelle auf derselben Seite im vorletzten Absatz von „Waren und Dienstleistungen“, obwohl gar keine Dienstleistungen beansprucht werden.

bb) Die Befassung mit dem konkreten Anmeldezeichen beschränkt sich im Wesentlichen auf die Feststellung, dass es sich um eine rein sachbezogene Angabe in werbemäßig anpreisender Form ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt handele, die aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers nur ein betriebsneutraler Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der hier benannten Waren sei. Der einzige Textteil, der auf die Erwiderung der Anmelderin einzugehen scheint, ist der folgende unverständliche Passus:

„Diese Feststellungen werden auch im Hinblick auf die in der Erwiderung mitgeteilten Größe der Gemeinde Scheyern (geographische Angabe), dem „Klostersterben“ („Nachwuchs“) oder „historischen Veränderungen“ (Brauereibetrieb ausgelagert, wieder übernommen) festgestellt, denn eine einmal eingetragene Marke kann, nach derzeitiger Rechtslage, immer wieder verlängert werden und insoweit sind auch künftig mögliche „Entwicklungen“ im markenrechtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigen, was im Hinblick auf das markenrechtliche Freihaltebedürfnis zu berücksichtigen ist.“

Er könnte unter Berücksichtigung der Ausführungen im Beanstandungsbescheid dahingehend ausgelegt werden, dass die Markenstelle die künftige Errichtung eines weiteren – Bier brauenden – Klosters in der Gemeinde Scheyern für möglich hält. Ihre angeblichen „Feststellungen“ stützt sie aber weder auf eigene Tatsachenermittlungen, noch setzt sie sich mit den von der Anmelderin vorgetragenen und überwiegend belegten tatsächlichen Verhältnissen an diesem Ort auseinander, die eher gegen die Gründung eines weiteren Klosters sprechen. Sie versucht nicht einmal, diese zu bewerten oder gar zu widerlegen.

cc) Entgegen der Ansicht der Markenstelle sind die in der „Chiemsee-Entscheidung“ des EuGH (GRUR 1999, 723 Rdnr. 31) aufgestellten Grundsätze für die Prüfung des Freihaltungsbedürfnisses von Ortsangaben nicht veraltet oder überholt, sondern nach wie vor für die richtlinienkonforme Auslegung der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG maßgeblich. In der Neuschwanstein-Entscheidung (GRUR 2018, 1146 Rdnr. 35 - 38) hat der EuGH ausdrücklich darauf Bezug genommen. Bei der Prüfung des Freihaltungsbedürfnisses an Ortsangaben sind dementsprechend nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen, sondern es ist auch die Möglichkeit zu erörtern, ob eine entsprechende beschreibende Verwendung der fraglichen Angabe vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist. Eine solche Prüfung hat die Markenstelle erkennbar nicht vorgenommen.

dd) Außerdem hat sich die Markenstelle nicht mit der einschlägigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. 27 W (pat) 548/14 – Kloster Wettenshausen; 26 W (pat) 501/11 – Kloster Beuerberger Naturkraft; 26 W (pat) 185/99 – Zinnaer Abtei) befasst. Danach ist gerade vor dem Hintergrund, dass Klöster für eine unternehmerische Tätigkeit bei der Herstellung von Getränken bekannt seien, was auch die Markenstelle hervorhebt, bei unbekanntem Ortsangaben und fehlenden Anhaltspunkten für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis die Schutzfähigkeit von Klosternamen bejaht worden. Auf dieser Rechtsprechung dürften auch zahlreiche der von der Anmelderin genannten, aus dem Begriff „Kloster“ und einer nachfolgenden geografischen Angabe gebildeten Voreintragungen beruhen.

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

d) Aus diesem Grund 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 Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen. Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats u. a. aufgrund der Schließung des 27. Marken-Beschwerdesenats Ende 2019 mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichtigen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst seit dem 1. August 2020 beim BPatG anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt.

e) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob 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

Kätker

Schödel

prä