



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 155/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 31 859.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. April 2004 und vom 2. Juni 2004 werden aufgehoben, soweit Schutz für die Ware „Klebstoffe (Klasse 16)“ versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

design24

soll für Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Klebstoffe;

Klasse 35: Dienstleistungen einer Werbeagentur; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Herausgabe von Werbetexten; Plakatanschlagwerbung; Versandwerbung; Versenden von Werbesendungen; Verteilen von Werbemitteln; Online Werbung in einem Computer-

netz; Werbung im Internet für Dritte; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Marketing (Absatzforschung); Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Merchandising; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung, Abschluß und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren, auch über das Internet; Vermittlung, Abschluß und Abwicklung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, auch über das Internet; Bestellannahme, Auftragsannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations);

Klasse 40: Dienstleistungen in einer Druckerei, insbesondere Druckarbeiten;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Graphikdesigners; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Styling (industrielles Design); Dienstleistungen eines Graphikers; Computersystem-Design; Design von Computer-Software; Design von Homepages und Webseiten; Beratung und Gestaltung von Homepages und Webseiten; Beratung bei der Gestaltung und Unterhalt von Webseiten für Dritte; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluß vom 1. April 2004 zurückgewiesen.

Die Erinnerung des Anmelders mit Schriftsatz vom 16. April 2004 wurde sodann mit Beschluß vom 2. Juni 2004 ebenfalls zurückgewiesen.

Das DPMA vertritt die Auffassung, für die versagten Waren und Dienstleistungen fehle der Marke die Fähigkeit zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung.

Der Begriff „design“ stamme zwar aus der englischen Sprache, werde heute aber von jedermann verstanden, und bereits vielfach verwendet, so u. a. für cardesign24, classic-design24, z-design24, Netz-Design24 etc..

Das Nachstellen der Zahl 24 weise insoweit ohnehin lediglich auf einen 24-Stunden- bzw. Rund-um-die-Uhr-Betrieb hin, und sei ebenfalls bereits üblich geworden.

Der vorliegende Gesamtbegriff sei daher glatt beschreibend, keinesfalls ungewöhnlich und nicht phantasievoll. Darüber hinaus sei er für die angesprochenen Verkehrskreise für alle in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen unmittelbar verständlich. Eine lexikalische Nachweisbarkeit sei nicht erforderlich.

Eine Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht erkennbar.

Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde vom 28. Juni 2004 (Bl. 20 ff. d. A.) trägt der Anmelder vor, dass die angemeldete Marke über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge und darüber hinaus kein Freihaltebedürfnis bestehe.

Gegenstand der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei allein die Marke in der angemeldeten Form, also **design24**. Eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile „design“ und „24“ sei daher unzulässig. Eine derartige Wortanalyse in mehreren Schritten nähmen die betroffenen Verkehrskreise ohnehin nicht vor. Daher sei festzustellen, dass **design24** sprachwidrig gebildet und lexikalisch nicht

nachweisbar sei, weshalb bei diesem Kunstwort per se schon keine beschreibende Verwendung erkennbar sei, und zumindest nicht *jegliche* Unterscheidungskraft fehle. Das Vorliegen der *konkreten* Unterscheidungskraft im Hinblick auf die *konkreten* Waren und Dienstleistungen sei auch vom DPMA nicht geprüft, sondern pauschal angenommen worden.

„Design“ bezeichne die Gestaltung oder Formgebung und sei mit zweierlei Bedeutungen versehen. Zum einen beschreibe es den Prozeß des bewussten Gestaltens einer Sache, zum anderen diene es als Sammelbegriff für alle bewusst gestalteten Aspekte dieser Sache. In diesem Bedeutungsgehalt könne es den beantragten Waren und Dienstleistungen nicht zugeordnet werden.

Außerdem gebe es eine Reihe von Marken, die in dieser Form, und zwar insbesondere auch für Klasse 16, eingetragen seien, so u. a. „block24“, „businesspaper24“, „card24“, „druck24“, „formular24“ u. a. m..

Gegen den Beschluß der Markenstelle richtet sich der Anmelder mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2004 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nur zu einem geringen Teil begründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke überwiegend das Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, bzw. das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt.

1. Bei dem zu prüfenden Zeichen **design24** handelt es sich um ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren, dem Verkehr auch einzeln gegenüber tretenden Komponenten besteht.

Das englische Wort „design“ bedeutet in seiner Übersetzung „Entwurf, Design, Konstruktion, Muster, Plan, Absicht“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch-Deutsch, 2001).

Es gehört zum einfachen englischen Grundwortschatz und hat auch in den deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden. Es wird in der Alltagssprache als Synonym für alle Arten und Prozesse der Gestaltung verwendet (vgl. Beispiele aus der Süddeutschen Zeitung, Nr. 195/2002, S. 41; Nr. 198/2002, S. 44; Nr. 210/2002, S. 51; Nr. 294/2003, S. 20).

Lexikalisch ist „design“ in der deutschen Sprache als „Form, Entwurf“ nachgewiesen (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, dtv, 2002, S. 278) bzw. als „formgerechte und funktionale Gestaltgebung und die so erzielte Form eines Gebrauchsgegenstandes; Entwurf(szeichnung)“ (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001).

Die Ziffer 24 wird allgemein mit einem 24-Stunden-Service in Verbindung gebracht, so z. B. bei Deutsche Bank Service 24, Travel 24, shopping 24, Hundeshop-24, Gebrauchtwagen-Markt24, etc. Die Assoziation zwischen 24 und einer anderen Maß-, Zeit- oder Gewichtseinheit ist nicht üblich (vgl. BPatG 25 W (pat) 110/03 - beauty24.de; BPatG 29 W (pat) 251/03 - DruckDiscount24.de; BPatG 29 W (pat) 262/02 - auskunft24).

Es ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit jedoch auf die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks abzustellen, worauf der Anmelder zu Recht hinweist.

Die angesprochenen Abnehmer müssen aus dem Gesamtbegriff unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen herstellen können, ohne eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile vorzunehmen (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 42; Ingerl/Rohnke, Kommentar

zum MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 53; Ströbele/Hacker, Kommentar zum MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 125).

In seiner Entscheidung vom 16. September 2004 (EuGH Urteil vom 16. September 2004, Rs. C-329/02 P, Rn. 28 - SAT.2) hat der EuGH zum wiederholten Male klargestellt, dass bei einem aus mehreren Worten bzw. einem Wort und einer Zahl zusammengesetzten Zeichen „eine eventuelle Unterscheidungskraft teilweise für jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile getrennt geprüft werden“ könne, dann „aber auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden, abhängen“ müsse.

Die angemeldete Wortfolge aus dem Begriff design und der Zahlenfolge 24 enthält daher in ihrer Zusammensetzung für die angemeldeten Dienstleistungen nichts anderes als den Hinweis eines „Rund-um-die-Uhr“-Service zur Bereitstellung des Know-how eines Designers.

Bezüglich der Waren in Klasse 16 handelt es sich - mit Ausnahme der Klebstoffe – ebenfalls um eine Beschreibung der Waren aus Papier und der Schreibwaren, die entweder durch ihre besondere Gestaltung auffallen, oder zur Gestaltung gedacht sind.

2. Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz Freihaltebedürfnis sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Dies ist hier bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 40 und 42 festzustellen, weil Dienstleistungen eines Designers, d. h. einer Person, die gestaltend wirkt, sowohl im Internet als auch im konventionellen Bereich u. a. der Druckarbeiten angeboten werden. Die angemeldete Marke bezeichnet damit nur den Gegenstand oder die Zweckbestimmung der Dienstleistung. Der Verkehr wird bei der Ansicht des Zeichens **design24** deshalb keinen Herkunftshinweis vermuten, sondern davon aus-

gehen, dass er rund um die Uhr auf die angebotenen Dienste zurückgreifen und sich gestalterisch beraten lassen kann.

Aus den - dem Anmelder übersandten - Rechercheunterlagen ist ersichtlich, dass dabei die unterschiedlichste Produktpalette bedient wird, vom Grafik-, Navigations- und Webdesign in der Internet-, Computer- und Elektronikbranche, über das Erstellen von spezieller Fahrzeugdekoration (www.car-design24.de) bis hin zum Angebot von „Schönem aus Werkstätten für Behinderte“ (www.werkstatt-design-shop24.de).

Bezogen auf die Dienstleistungen in Klasse 35 kann man zwei Bereiche unterscheiden, nämlich einmal den Bereich „Werbung“, der sich in seiner Aufzählung in Unterspezifikationen mit den Dienstleistungen eines Werbeunternehmens von Werbung über Marketing bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit befasst, und den zweiten Bereich, der sich mit der Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Handelsunternehmens beschäftigt.

Bezogen auf die o. g. Dienstleistungen einer Werbeagentur beschreibt **design24** die Art bzw. Qualität der Werbung, wie es u. a. dem Berufsbild des Werbedesigners nahe kommt. Es wird nicht die übliche Art der Werbung angeboten, sondern eine solche, die sich durch ihr besonderes Design von anderen abhebt. „Werbung und Design-Werbung komplett aus einer Hand ...“(www.andreasbode.com). Die Werbung in Klasse 35 kann auch Werbung für andere Dienstleistungen, hier also Gestaltung rund um die Uhr, sein.

Die Vermittlung und der Abschluß von Handelsgeschäften - als Oberbegriff für die weiteren Dienstleistungen auf diesem Gebiet - beschäftigt sich wiederum mit Handelsgeschäften, die inhaltlich „Design“ vermarkten, vom Büromöbel, über Kleidung und Porzellan bis hin zum Wohndesign.

Damit besteht das angemeldete Zeichen ausschließlich aus Angaben, die die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar zur Sachbeschreibung dienen können. Es spielt dabei keine Rolle, dass eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; BGH WRP 2002, 982/984 - FRÜHSTÜCKS-

DRINK I). Maßgeblich ist allein, ob sie das Publikum als sachbeschreibenden Hinweis verstehen kann.

Die Waren bzw. Druckereierzeugnisse in Klasse 16, mit Ausnahme der Klebstoffe, sind ebenfalls nicht geeignet, dem Verbraucher bzw. Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch das angemeldete Zeichen **design24** gekennzeichneten Ware zu garantieren. Der Verkehr wird in den Druckerzeugnissen z. B. lediglich eine Zeitschrift erwarten, die sich umfassend mit dem Thema „design“ beschäftigt bzw. einen Flyer oder Prospekt, in dem es Informationen und Tips zum Thema „Gestaltung rund um die Uhr“ gibt. Die Dienstleistungen der Klasse 16 stehen in soweit in engem Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die der Anmelder in Klasse 40 und 42 anbietet.

Eine Ausnahme gilt dabei für Klebstoffe, da der Verkehr in der Bezeichnung eines Klebstoffes mit **design24** weder eine beschreibende Sachangabe noch die Art oder Beschaffenheit des Klebers sehen kann, so dass die Beschwerde des Anmelders in diesem Punkt erfolgreich ist.

3. Für die o. g. Waren und Dienstleistungen fehlt dem Zeichen auch die im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Kann einem Zeichen ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten

- Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 - LOOK; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Die Internet-Recherche hat ergeben, dass es vielfach Angebote im Web für die Gestaltung von Online-Auftritten gibt, die „**design24**“ im Namen verwenden. Es handelt sich dabei z. T. um Firmennamen, für die „**design24**“ aber gleichzeitig jeweils beschreibend für die angebotene Dienstleistung steht, so Hp-Design 24, ein 24-Stunden-Online-Service für die Erstellung von Homepages; Netz-Design24, ein Unternehmen, das Kunden in Fragen rund um das Internet berät; Homepage Design24, eine Web-Agentur, die Firmen den Einstieg ins Internet rund um die Uhr anbietet etc..

Der durchschnittlich informierte Verbraucher wird daher ohne weiteres davon ausgehen, dass mit „**design24**“ gestalterische Leistungen, i. d. R. im Internet, über 24 Stunden, d. h. rund um die Uhr, angeboten werden.

4. Der Hinweis des Anmelders auf Voreintragungen mit gleichen Wortbestandteilen oder mit ebenfalls beschreibendem Inhalt muß erfolglos bleiben. Abgesehen davon, dass es sich jeweils um andere Kombinationen handelt, gibt es auch Gegenbeispiele für ähnliche Anmelde­marken wie z. B. „Designconnection“ (BPatG 33 W (pat) 44/00), „Design Zentrum Nordrhein Westfalen“ (BPatG 30 W (pat) 39/01), „Design & more“ (BPatG 29 W (pat) 248), die ebenfalls nicht eintragungsfähig waren, da der Bestandteil „Design“ als prägender und schlagwortartig rein beschreibender Sachhinweis auf den Tätigkeitsbereich oder das Produkt aufgefasst wurde.

Darüber hinaus begründet selbst eine rechtsfehlerhaft erfolgte Eintragung weder nach dem Gleichheitssatz, noch nach anderen Rechtsgrundsätzen einen An-

spruch auf eine andere rechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit (BGH GRUR 1997, 527 ff. - Autofelge; BIPMZ 1998, 248/249 - Today).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI