



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 55/06

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 24 283.0

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PAINTING

ist für die Dienstleistungen

„Ausbildung, Schulung, Unterhaltung, Organisation von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen im Friseurbereich; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Broschüren und Zeitschriften; Dienstleistungen eines Friseurs sowie eines Friseurgeschäftes“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Der angemeldeten Bezeichnung fehle in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen die zur Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft. Sie sei der englische Ausdruck für „Bemalung, Malerei, Anstreichen“ und werde auch im deutschen Sprachgebrauch in Kombinationen wie „Bodypainting“, „Face-Painting“, „Nailpainting“, „Fußpainting“ oder „Hair-Painting“ verwendet. In Alleinstellung bezeichne der Begriff „PAINTING“ eine spezielle

(neue) Haarfärbetechnik, bei der das Haar nicht komplett durchgefärbt, sondern die Farbe mit dem Pinsel lediglich auf die obere Haarstruktur gestrichen werde. Die angemeldete Bezeichnung werde vom Verkehr daher lediglich als beschreibender Hinweis auf die die Art, den Gegenstand, die Bestimmung und den Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen verstanden, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Die Erinnerungsprüferin hat außerdem angenommen, dass die Bezeichnung „PAINTING“ als beschreibende Angabe auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sei. Die Markenstelle hat der Anmelderin zur Bedeutung und zur Verwendung des Begriffs „PAINTING“ im deutschen Sprachgebrauch Fundstellen aus dem Internet übermittelt.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass der Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung unscharf sei. Selbst wenn man mit der Markenstelle davon ausgehe, dass der Verkehr das englische Wort „PAINTING“ im Sinne von „Anstreichen, Bemalung, Malerei“ verstehe, sei die angemeldete Marke eintragungsfähig, da der Verkehr das Markenwort im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als Phantasiebegriff ansehen werde. Außerdem beschreibe die angemeldete Bezeichnung keine Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Schließlich seien Marken mit dem Bestandteil „PAINTING“ bereits eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die angemeldete Marke ist jedenfalls wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten (Waren oder) Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, darf nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH 2003, 604, 607 [Nr. 57 - 59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680 [Nr. 123 - 125] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1030 [Nr. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden (Waren oder) Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Danach kann der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft für die beanspruchten Dienstleistungen nicht zuerkannt werden.

Die Markenstelle hat die Bedeutung des englischen Ausdrucks „PAINTING“ mit „Bemalung, Malerei, Anstreichen“ zutreffend ermittelt. Ebenfalls zutreffend hat sie dargelegt und durch Fundstellen aus dem Internet untermauert, dass der Begriff „PAINTING“ auf dem Gebiet der Körperpflege in Kombinationen wie „Bodypainting“, „Face-Painting“, „Nailpainting“, „Fußpainting“ oder „Hair-Painting“, aber auch in Alleinstellung Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat. So ergibt sich aus der Internetrecherche der Markenstelle, dass mit dem Ausdruck „PAINTING“ eine neue Haarfärbetechnik bezeichnet wird, bei der die Farbe nur auf die obere Haarstruktur aufgebracht und das Haar nicht mehr wie bei herkömmlichen Methoden durchgefärbt wird. Vor diesem Hintergrund kann die Anmelderin nicht mit Erfolg geltend machen, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als Phantasiebegriff ansehe, weil ihr Bedeutungsgehalt mangels eines konkretisierenden Zusatzes wie „body“, „face“ oder „hair“ vage bleibe.

a) Im Hinblick auf die

„Dienstleistungen eines Friseurs sowie eines Friseurgeschäftes“

weist die angemeldete Bezeichnung darauf hin, dass diese auch eine Haarfärbung nach der Painting-Technik umfassen, und beschreibt damit lediglich die Art der Dienstleistungen.

b) Dies gilt entsprechend für die Dienstleistungen

„Ausbildung, Schulung“.

Insoweit stellt das angemeldete Markenwort einen Hinweis darauf dar, dass diese Dienstleistungen auch eine Unterweisung in der Painting-Technik zum Gegenstand haben.

c) Auch in Bezug auf die Dienstleistungen

„Unterhaltung, Organisation von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen im Friseurbereich“

weist die angemeldete Bezeichnung nicht die notwendige Unterscheidungskraft auf. Wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, kann es Friseurwettbewerbe oder -meisterschaften geben, bei denen das „Painting“ eine Art Disziplin ist, die es zu absolvieren gilt. Ebenso kann das Thema „PAINTING“ im Zusammenhang mit Unterhaltung eine Rolle spielen. So werden im Rahmen von Unterhaltungsveranstaltungen nicht selten Freiwillige gesucht, die während der Veranstaltung ihr Äußeres verändern lassen, oder es werden Stylingtipps gegeben, wozu auch eine Beratung zu (empfehlenswerten) Haarfärbetechniken gehören kann. Daher liegt auch insoweit die Annahme, der Verkehr werde mit dem Begriff „PAINTING“ einen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden, ersichtlich fern.

d) Aber auch, soweit die angemeldete Marke für die Dienstleistung

„Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Broschüren und Zeitschriften“

bestimmt ist, kann ihr die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zuerkannt werden. Bei Büchern, Broschüren und Zeitschriften handelt es sich um Erzeugnisse, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können. Insoweit ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den geringere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen (möglichen) gedanklichen Inhalt zu beschreiben. Dies gilt nicht nur für die Werke als solche, sondern auch in

Bezug auf die Dienstleistungen, die auf die Produktion dieser Werke ausgerichtet sind. Auch insoweit wird der Verkehr die Bezeichnung „PAINTING“ lediglich als Beschreibung des Inhalts der Produktion und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou).

- e) Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ist entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht deshalb geboten, weil die von der Markenstelle ermittelte Fundstelle im Internet, in der die Merkmale der Farbtechnik „PAINTING“ erläutert werden, auf die Anmelderin verweist. Die Bezeichnung „PAINTING“ wird dort in Form einer rein beschreibenden Angabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft der entsprechenden Dienstleistungen aus dem Unternehmen der Anmelderin verwendet.

- f) Aus der Schutzgewährung für andere, nach ihrer Ansicht vergleichbare Marken kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674 [Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Nr. 63] - Henkel; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; MarkenR 2007, 178, 180 ff. - CASHFLOW).