



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 272/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 51 801

(Lö S 242)(08)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Juli 2007 wird aufgehoben, soweit der Löschantrag hinsichtlich *„Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, ausgenommen für Werbezwecke; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften,“* zurückgewiesen worden ist.
2. Im Umfang der Aufhebung ist die Marke 307 51 801 zu löschen.
3. Die weitergehende Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. Juli 2009 den Antrag der Beschwerdeführerin vom

13. August 2008 auf Löschung der am 7. August 2007 angemeldeten und seit 25. Januar 2008 im Register für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Marketing; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratungsdienste im Bereich der Erstellung von Druckereierzeugnissen; Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen für Werbezwecke

Klasse 41:

Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, ausgenommen für Werbezwecke; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke)

eingetragenen Wortmarke

PrintPerfection

zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt:

Zwar werde die sich aus den beiden geläufigen englischen Worten „Print“ und „Perfection“ zusammensetzende angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit in der Bedeutung von „Druckperfektion“ bzw. „perfekter Druck“, „perfektes Drucken“ verstanden, so dass sie im Zusammenhang mit Druckereierzeugnissen und Druck-Dienstleistungen nur als anpreisender Hinweis bzw. als Qualitätsversprechen wirke. In dieser Bedeutung sei sie aber nur - wie im Anmeldeverfahren auch geschehen - für die zunächst beanspruchte Ware „Druckereierzeugnisse“ nicht eintragbar. Demgegenüber fehle ihr die Unterscheidungskraft hinsichtlich der in

Frage stehenden Dienstleistungen nicht, weil diese keinen direkten Bezug zu Druckerarbeiten aufwiesen. Bei den beanspruchten „*Dienstleistungen eines Verlages*“ seien „Druckerarbeiten“ ausdrücklich ausgenommen; ferner spiele die Druckqualität bei der „*Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, ausgenommen für Werbezwecke; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften*“ wegen der elektronischen Datenübermittlung keine Rolle, weshalb die Bezeichnung insoweit undeutlich und wenig aussagekräftig sei. Für den Verbraucher liege es daher näher, sie als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft zu verstehen, so dass der streitgegenständlichen Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft für diese Dienstleistungen nicht abgesprochen werden könne. Das Gleiche gelte in Bezug auf die Dienstleistungen „*Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke); Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen für Werbezwecke*“. Zwar gehören Layoutgestaltungen auch zum Dienstleistungsangebot von Druckereien; doch handele es sich hierbei um ein vom eigentlichen Druckvorgang unabhängiges Dienstleistungsangebot, und die Dienstleistungen Drucken und Layoutgestaltung unterschieden sich ihrer Art nach wesentlich, denn während beim Druckvorgang die technische Ausführung im Vordergrund stehe, überwiege bei der Layoutgestaltung die schöpferische, kreative Tätigkeit. „PrintPerfection“ beschreibe auch keine wesentlichen Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen „*organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratungsdienste im Bereich der Erstellung von Druckereierzeugnissen; Marketing*“, da hier die Unternehmensberatungsfunktion im Vordergrund stehe. Auch seien Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung bzw. -verwaltung ihrer Art nach unabhängig von den vermittelten Inhalten, da die Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet die geschäftlichen Möglichkeiten unnötig einschränken würde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie trotz mehrfacher Ankündigung nicht begründet hat.

Der Beschwerdegegner hat bislang zur Beschwerde keine Stellung genommen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung kann eine teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die im Tenor genannten Dienstleistungen wegen des Bestehens eines absoluten Eintragungshindernisses nach §§ 54, 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht verneint werden, während im Übrigen der Löschungsantrag zutreffend zurückgewiesen wurde.

1. Der Senat teilt die Auffassung der Markenabteilung, dass der angegriffenen Marke bei ihrer Eintragung für einen Großteil der geschützten Dienstleistungen nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlte. Eine hiervon abweichende Beurteilung ist lediglich bei den im Tenor genannten Dienstleistungen angezeigt, bei denen der streitgegenständlichen Marke bereits zum Eintragungszeitpunkt, neben den Druckereierzeugnissen, die Unterscheidungskraft abzusprechen war und noch ist (§ 50 Abs. 2 MarkenG).

a) Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortidentisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach Art. 234 EGV allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-

gen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT. 2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden Kennzeichnung der Fall, weil sie nicht nur für Druckereierzeugnisse, sondern auch für die im Tenor genannten Dienstleistungen nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), weil die streitgegenständliche Marke in einer ihrer möglichen Bedeutungen jeweils ein Merkmal dieser Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD).

b) Wie die Markenabteilung im Ausgangspunkt zutreffend ausgeführt hat, wird das von den beanspruchten Dienstleistungen angesprochene Publikum, bei dem es sich zu einem großen Teil um Fachkreise handelt, die streitgegenständliche Marke

„PrintPerfection“ ohne weiteres Nachdenken im Sinne von „Druckperfektion“ bzw. „perfekter Druck“, „perfektes Drucken“ verstehen.

c) In dieser Bedeutung wird das Publikum die angegriffene Marke aber nur bei den Dienstleistungen *„Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, ausgenommen für Werbezwecke; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften“* als beschreibende Angabe von ihnen zukommenden möglichen Merkmalen sehen, während sie ihr eine unmittelbare beschreibende Bedeutung für die weiteren streitgegenständlichen Dienstleistungen nicht entnehmen kann.

Als solche Sachangaben kommen dabei alle Merkmale in Betracht, die für den Verkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände bezeichnen (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die mit der Ware oder Dienstleistung selbst hinreichend eng in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Hierzu zählen damit auch Angaben, welche den möglichen Inhalt oder Gegenstand von Dienstleistungen angeben. Dies ist aber nur für die im Tenor genannten Dienstleistungen zu bejahen.

aa) Soweit es die Dienstleistungen *„Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen für Werbezwecke“* in Klasse 35 und *„Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke)“* in Klasse 41 betrifft, hat die Markenabteilung zutreffend einen unmittelbaren beschreibenden Sinngehalt der angegriffenen Marke verneint. Fraglos handelt es sich, wie die Markenabteilung ausgeführt und die Antragstellerin auch nicht in Abrede gestellt hat, bei der Layoutgestaltung, auf welche die Beratungsdienstleistung konkret eingeschränkt ist, nicht um den Druckvorgang selbst. Zwar mag bei der Layoutgestaltung das Druckbild insoweit bedeutsam sein, als seine technische Herstellbarkeit zu berücksichtigen ist. Auch wenn diese damit Einfluss auf die

Layoutgestaltung haben mag, steht sie bei dieser doch nicht (unmittelbar) im Fokus, weil das Druckbild und seine technische Umsetzbarkeit entweder problemlos vorausgesetzt oder erst in einem zweiten Schritt nach dem Layoutentwurf thematisiert wird. Da ihm in beiden Fällen entweder eine nur untergeordnete oder nur nachrangige Bedeutung zukommt, erschlosse sich dem von den in Rede stehenden Dienstleistungen „*Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen für Werbezwecke; Beratung bei der Layoutgestaltung von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke)*“ angesprochenen (Fach-) Publikum eine beschreibende Bedeutung der im Sinne von „Druckperfektion“ verständlichen angegriffenen Marke nur nach einer eingehenden analytischen Betrachtung, zu der der Verkehr aber nach ständiger Rechtsprechung gerade nicht neigt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 - Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 - PROTECH). Bei der unmittelbaren Wahrnehmung der angegriffenen Marke liegt es damit auch für den Fachverkehr näher, die streitgegenständliche Kennzeichnung in Zusammenhang mit den vorgenannten Dienstleistungen als Herkunftshinweis und damit als Marke aufzufassen, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Dienstleistungen nicht abgesprochen werden kann. Insoweit ist der hiergegen gerichteten Beschwerde der Antragstellerin somit der Erfolg zu versagen.

bb) Noch weiter entfernt liegt für den Verkehr ein beschreibendes Verständnis der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „*Marketing; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratungsdienste im Bereich der Erstellung von Druckereierzeugnissen*“. Es ist schon fraglich, ob bei diesen Tätigkeiten drucktechnische Fragen überhaupt eine Rolle spielen. Jedenfalls steht bei ihnen die Werbeorganisation bzw. die Unternehmensberatung derart im Vordergrund, dass es nahezu ausgeschlossen erscheint anzunehmen, dem Publikum könne der Gedanke kommen, mit der angegriffenen Marke werde auf mögliche Merkmale dieser Dienstleistungen hingewiesen.

cc) Demgegenüber teilt der Senat nicht die Ansicht der Markenabteilung, dass ein beschreibendes Verständnis der angegriffenen Marke für den Verkehr auch bei den weiteren streitgegenständlichen Tätigkeiten „*Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Herausgabe von Verlagsdruck- und Druckerei-erzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, ausgenommen für Werbezwecke; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften*“ ausscheide. Zutreffend hat die Markenabteilung allerdings im Ansatzpunkt ausgeführt, dass diese Dienstleistungen nicht den (technischen) Druckvorgang selbst mit umfassen, zumal er u.a. bei der geschützten Verlagstätigkeit sogar ausdrücklich ausgenommen ist. Sie hat dabei aber übersehen, dass eine unmittelbare beschreibende Angabe nach ständiger Rechtsprechung auch dann vorliegt, wenn die fragliche Kennzeichnung als Thema in Betracht kommt, mit denen sich die mit ihr gekennzeichneten veröffentlichten Druckschriften befassen können. Da die „Druckperfektion“ selbst aber gerade Inhalt und Gegenstand von Print- oder elektronische Medien sein kann, steht eine beschreibende Bedeutung der streitgegenständlichen Marke nicht nur bei Waren der Klasse 16, sondern auch bei den entsprechenden Dienstleistungen der Klasse 41 im Vordergrund, so dass ihr auch für die vorgenannten Dienstleistungen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Insoweit ist auf die Beschwerde der Antragstellerin der anderslautende Beschluss der Markenabteilung teilweise aufzuheben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke ist für diese Dienstleistungen anzuordnen.

2. Da der angegriffenen Marke somit sowohl im Eintragungs- als auch im Entscheidungszeitpunkt über den Löschungsantrag die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nur für die im Tenor genannten Dienstleistungen fehlte, war der Beschwerde nur teilweise stattzugeben und ihr im Übrigen der Erfolg zu versagen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei

zu verbleiben, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ju