



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 104/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Oktober 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 052 403

hier: Löschung S 310/10

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2012 wird aufgehoben.

Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 2. September 2009 angemeldete und am 26. Oktober 2009 für

Klasse 39: Veranstaltung von Reisen;

Klasse 41: Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 43: Beherbergung von Gästen, Verpflegung

eingetragene farbige (blaue, orange) Wort-/Bildmarke 30 2009 052 403



hat die Antragstellerin am 22. November 2010 Löschungsantrag gestellt.

Dazu hat sie ausgeführt, dass es sich um ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen handle. Das eingetragene Zeichen bestehe aus zwei die Dienstleistungen eindeutig beschreibenden Wortbestandteilen. Der Wortmarke „Jugendherberge“ sei bereits im Rahmen eines anderen Lösungsverfahrens die originäre Unterscheidungskraft abgesprochen und eine Verkehrsdurchsetzung nicht zuerkannt worden. Angesichts des eindeutigen Dienstleistungsbezugs aller Wortbestandteile der angegriffenen Marke wäre im vorliegenden Fall eine prägnante graphische Ausgestaltung erforderlich, um von dem beschreibenden Aussagegehalt ihrer Wortelemente wegzuführen. Die vorliegend verwendete Graphik sei aber nicht hinreichend eigenwillig, um dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verleihen; sie erschöpfe sich in einem unterschiedlichen Druckbild der verwendeten Begriffe. Das angegriffene Zeichen verfüge daher weder über die Eignung, die markenrechtliche Herkunftsfunktion zu erfüllen, noch beinhalte es schutzfähige Stammbestandteile.

Auf die ihm am 17. Februar 2011 zugestellte Mitteilung hat der Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag am 15. April 2011 widersprochen (§ 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 9. August 2012 die Löschung des angegriffenen Zeichens wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, bei den Wortbestandteilen handle es sich um Anga-

ben, die in den Augen der Abnehmer jeweils einen für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt aufwiesen.

So sei Jugendherberge ein generischer Begriff für Übernachtungsmöglichkeiten eines bestimmten Zuschnitts; hinsichtlich des beschreibenden Charakters in Bezug zu allen hier in Frage stehenden Dienstleistungen verweist die Markenabteilung auf einen Beschluss des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 25 W (pat) 8/06 – Jugendherberge.

Dass es sich insoweit um einen schutzunfähigen Begriff handle, stelle selbst der Markeninhaber nicht in Abrede; anders als er meine, habe aber auch das weitere Wort „Umwelt“ einen beschreibenden Begriffsinhalt. Der Begriff „Umwelt“ könne als beschreibender Hinweis auf den Themenschwerpunkt der Dienstleistungen dienen, so dass die Wortbestandteile insgesamt nur als Hinweis auf eine Jugendherberge mit besonderen Angeboten zur Umwelt und Nachhaltigkeit und darauf ausgerichtetem Profil wirkten. Dies auch deshalb, weil es bereits „Umwelthotels“, „Umweltcampingplätze“ und „Umweltjugendherbergen“ gebe, die spezielle umweltbewußte Programme anböten; unter dem Schlagwort „Umwelt“ werde gerade in den hier relevanten Branchen vielfach geworben für Nachhaltigkeit und Umweltschutzmaßnahmen, die sich auf folgende Aspekte beziehen könnten: Einsatz von energieeffizienten Technologien, Ausrichtung auf erneuerbare Energien, Reduzierung und Trennung von Abfällen, Verwendung regionaler Produkte, Umweltschulungen, „grüne“ Aktivitätenprogramme in der Gäste- und Kundenbetreuung, Einsatz eines Umweltschutzsystems u.v.m.. Nicht zuletzt bewerbe der Markeninhaber wie auch seine Mitglieder Unterkunftsangebote mit Umweltprofilen in diesem Sinne mit Aussagen, wie „Umweltjugendherberge: ... Neben der Förderung der Jugendhilfe und Jugendbildung ist Umweltschutz einer der Zwecke des Vereins.“ und „Umweltbildung mit Qualität“, wie sich aus den dem Beschluss als Anlage 1 beigefügten Internetausdrucken ergebe. Der Einwand des Markeninhabers, die Kombination „Umwelt Jugendherberge“ ergebe keinen Sinn aus sich heraus, greife daher nicht.

Die beteiligten Verkehrskreise würden die Wortbestandteile „Umwelt“ und „Jugendherberge“ nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen, sondern nur als schlagwortartige Sachangabe(n) sehen.

Auf die graphische und farbige Ausgestaltung lasse den beschreibenden Charakter der Wortelemente nicht in den Hintergrund treten und sei deshalb nicht geeignet, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszuräumen.

Bei dem Bildbestandteil des Zeichens – in einem blauen Kreis skizziertes Blatt – handle es sich um ein piktoformartig ausgestaltetes Zeichen, das einen glatt beschreibenden Hinweis auf „Umwelt“ bzw. „Nachhaltigkeit“ gebe. Der Bildbestandteil selbst sei mithin nicht unterscheidungskräftig. Zu berücksichtigen sei die wachsende Übung, sachliche Informationen und Hinweise bildhaft durch sog. „Piktogramme“ zu vermitteln. Zwar sei nicht jeder Marke, in der ein sachbezogener Vorgang oder Hinweis bildlich dargestellt werde, die Unterscheidungskraft abzusprechen, insbesondere nicht, wenn erhebliche Verfremdungen oder ungewöhnliche Verbindungen vorlägen. Einfachen, in ihrer beschreibenden Aussage unzweideutig erkennbaren, versinnbildlichten zeichnerischen Darstellungen dagegen fehle die Unterscheidungskraft. Dies gelte insbesondere für Gestaltungen, die sich stark an bereits geläufige Piktogramme anlehnten. Ein solcher Fall liege hier vor. Neben der Darstellung eines Baumes sei die piktoformartige Darstellung eines Blattes als Symbol für „Umwelt/Umweltverträglichkeit“ allgemein üblich. Wie die dem Beschluss als Anlage 3 beigefügten Verwendungsbeispiele zeigten, lehne sich das verfahrensgegenständliche Bild eines Blattes ohne weiteres an die üblichen Piktogramme für „Umwelt“, „Nachhaltigkeit“ bzw. „Umweltverträglichkeit/Ökologie“ an. Der Einwand des Markeninhabers, Piktogramme wären rechteckig und üblicherweise weiß/schwarz, überzeuge angesichts der vielen gegenteiligen Recherche-Ergebnisse nicht. So hätten sich bei einer Recherche zahlreiche runde Piktogramme sowie farbige, vielfach in blau/weiß, finden lassen; auch die Piktogramme der Olympischen Spiele 2012 in London seien im Übrigen

in blau/weiß gehalten. Schließlich sei das Publikum gerade bei Piktogrammen an deren beschreibende Verwendung im öffentlichen Raum – z. B. auf Flughäfen, Bahnhöfen, in Behörden, aber auch auf Stadtplänen und Informationsseiten im Internet – als Orientierungssystem in unterschiedlichen Formen und Farben gewöhnt, wie sich aus den dem Beschluss als Anlage 4 beigefügten Internetausdrucken ergebe.

Aus der piktogrammartigen Graphik eines Blattes werde das angesprochene Publikum daher nichts anderes als einen Hinweis auf Umwelt entnehmen; die wörtliche Benennung „Umwelt“ dränge sich zwangsläufig auf, weil das Piktogramm, wie es bei solchen vielfach üblich sei – durch das nachfolgende Wort konkretisiert werde. Das Piktogramm nehme den Sinngehalt des Wortes „Umwelt“ auf und unterstreiche bzw. illustriere diesen – was gerade Sinn und Zweck von Piktogrammen sei. Der Eindruck, dass es in der Sache um ökologische Angebote bzw. Angebote mit Ausrichtung auf Umwelt und Nachhaltigkeit gehe, werde nur verstärkt. Dem entspreche im Übrigen auch die eigene Zeichenerklärung des Markeninhabers, die der Anlage 5 zu entnehmen sei. Zu dem hier verfahrensgegenständlichen Zeichen fänden sich u.a. folgende beschreibende Ausführungen: „Umwelt/Jugendherbergen sind außerschulische Lern- und Erlebnisorte. Sie erfüllen ... die Umweltkriterien und initiieren ökologische und soziale Lernimpulse. Umwelt/Jugendherbergen bieten umweltpädagogische Programme, eine ökologische Bewirtschaftung (Bio-Zertifizierung), eine gesunde Verpflegung und einen jugendmäßigen Ansatz.“ Das Bild eines Blattes verleihe dem verfahrensgegenständlichen Zeichen daher keinen abweichenden Sinngehalt, der über die Kombination von Wort und Bild hinausgehe.

Auch die weiteren graphischen Bestandteile vermögen die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht zu begründen. Die orange-blau gehaltene Farbgebung insgesamt sei ein lediglich übliches dekoratives Element. Dass sich die konkrete Farbkombination „blau/orange“ für den Markeninhaber als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt habe, sei weder geltend gemacht noch ersichtlich. Die farbige Wie-

dergabe der beschreibenden Angaben, die Hervorhebung des Wortes „Umwelt“ mittels Fettdruck und die senkrechte (blaue) Trennlinie zwischen den beiden Wortbestandteilen seien werbeübliche Gestaltungselemente und deshalb nicht geeignet, der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Ob durch den Trennstrich zwischen den Worten „Umwelt“ und „Jugendherberge“ eine Abgrenzung deutlich gemacht werde und daher der Verbraucher eher von zwei Schlagworten ausgehe oder ob er trotz des Trennstrichs den Schriftzug als einheitliches Wort im Sinne von „Umweltjugendherberge/Umwelt-Jugendherberge“ auffasse, sei nicht entscheidungserheblich. In beiden Fällen erschöpfe sich der Aussagegehalt in einer beschreibenden Bedeutung. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Zeichen so oder so lediglich als werbeüblichen Sachhinweis auf ein speziell auf Natur und Umwelt ausgerichtetes Serviceangebot von Jugendherbergen ansehen.

Nach alledem handle es sich um die bloße – vor allem bei der Gestaltung von Piktogrammen übliche - Aneinanderreihung von beschreibenden Bild- und Sachangaben sowie um eine übliche Verbindung von Gestaltungselementen, so dass das Publikum dieser konkreten Verbindungsweise keinen Herkunftshinweis mehr entnehmen könne.

Der Markeninhaber hat am 21. September 2012 gegen den ihm am 23. August 2012 zugestellten Beschluss Beschwerde eingelegt und vorgetragen, die Marke sei unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Bereits die Wortbestandteile „Umwelt“ und „Jugendherberge“ seien in ihrer Gesamtheit nicht rein beschreibend für die angemeldeten Dienstleistungen. Insbesondere der Begriff „Umwelt“ sei interpretationsbedürftig.

Unterscheidungskräftig sei die angemeldete Marke jedenfalls aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung. Das Blatt im blauen Kreis, die Farbgestaltung „blau/orange“ und der Trennungsstrich zwischen den Wörtern würden der Marke einen schutzbegründenden Überschuss verleihen, der die Eintragung rechtfertige.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 9. August 2012 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren verteidigt sie den angegriffenen Beschluss. Die Wortbestandteile seien für die beanspruchten Dienstleistungen in ihrer Gesamtheit glatt beschreibend. Unterscheidungskraft ergebe sich auch nicht aus der graphischen Gestaltung der Marke, da diese den beschreibenden Charakter der Wortelemente nicht in den Hintergrund treten lasse.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Unrecht auf den Antrag der Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Der Löschungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft §§ 54, 50 Abs. 1 i.V.m § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt entgegen der Auffassung der Markenabteilung nicht vor.

Für sämtliche Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Marke habe gegen einen (oder mehrere) der Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis

9 MarkenG verstoßen, so kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung der Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht (§ 50, Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung nach der gebotenen gründlichen Prüfung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von der Markenabteilung zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben.

Bei Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen kombiniert sind, hat sich die Prüfung der Schutzzfähigkeit darauf zu erstrecken, ob die Marke in ihrer Gesamtheit den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH BIPMZ 2000, 397 – antiKALK).

Unterscheidungskraft im Sinn vom § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer zu unterscheiden sowie deren Ursprungsidentität zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 – BioID). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel; GRUR 2004, 943 - SAT.2).

Davon ausgehend kann dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen weder für den Zeitpunkt seiner Eintragung noch jetzt Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Der Senat hat bereits Bedenken, ob den Wortbestandteilen „Umwelt Jugendherberge“ in ihrer Gesamtheit ein die Dienstleistungen im Vordergrund des Verständnisses stehender glatt beschreibender Sinngehalt zu entnehmen ist. Insbe-

sondere der Sinngehalt des Wortes „Umwelt“ erscheint in Kombination mit dem Wort „Jugendherberge“ in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen eher vage und unscharf. Der von der Markenabteilung zugrunde gelegte Sinngehalt „einer Jugendherberge mit besonderen Angeboten zur Umwelt und Nachhaltigkeit und einem darauf ausgerichteten Profil“ erschließt sich dem Verbraucher erst nach einer näheren, analysierenden Betrachtungsweise, die dieser in der Regel nicht vornimmt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 105).

Unter Berücksichtigung der Bedenken gegen die Schutzunfähigkeit der Wortbestandteile genügt die graphische Ausgestaltung der Marke, um dieser Unterscheidungskraft zu verleihen. Die konkrete Ausgestaltung der mehrfarbigen Wort- / Bildmarke weist eine den Schutz begründende Komplexität auf.

Dafür sprechen neben der farblichen Gestaltung der den Wortbestandteilen vorangestellte Bildbestandteil eines weißen Blattes in einem blauen Kreis, der Trennstrich zwischen den Wörtern und die unterschiedliche Schriftart der Wörter, bei denen das vorangestellte Wort „Umwelt“ fetter als das Wort „Jugendherberge“ geschrieben ist.

In ihrer Gesamtheit wirkt die graphische Ausgestaltung daher hinreichend eigenständig, um sich dem Publikum als betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen. Damit fehlt der Marke jedenfalls in der graphischen und farblichen Merkmalskombination, in der sie eingetragen ist, nicht jegliches Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Die konkrete Gestaltung ist auch nicht freihaltungsbedürftig i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Damit kann der verfahrensgegenständlichen Marke ein – wenngleich möglicherweise eher geringer – Schutz letztlich nicht abgesprochen werden. Dem stehen auch Belange der Allgemeinheit nicht entgegen, weil der Schutz der Marke auf die

ganz konkrete Ausgestaltung beschränkt ist, also insbesondere nicht gegenüber Kennzeichnungen oder sonstigen Angaben besteht, welche zwar ebenfalls die Wortbestandteile „Umwelt“ und „Jugendherberge“ enthalten aber nicht die konkrete Ausgestaltung der Marke aufweisen. Vielmehr steht eine Verwendung der Markenelemente in veränderter Gestaltungsform der Allgemeinheit weiterhin offen.

Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung sind nicht gegeben (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entscheidungserheblich war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu