



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 2/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 35 186

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 19. März 2013

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 24. November 2010 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 305 35 186 für die Dienstleistung

Klasse 38: Telekommunikation

angeordnet worden ist. Insoweit wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markeninhaberin hat am 16. Juni 2005 die Wortmarke

ImmoGrafik

unter anderem für die nachfolgenden, noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 16: Zeichnungen, Pläne (Blaupausen)

Klasse 35: Werbung

Klasse 36: Immobilienwesen

Klasse 38: Telekommunikation, Bereitstellung von Plattformen im Internet

Klasse 42: auf technologische Dienstleistungen bezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware.

Die Marke ist am 23. September 2005 eingetragen worden.

Am 18. September 2009 hat die Löschantragstellerin die Löschung der Marke beantragt, da die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Die Markeninhaberin, der die Mitteilung über den Löschantrag am 27. Oktober 2009 zugestellt worden ist, hat der Löschung am 28. Oktober 2009 widersprochen.

Die Löschantragstellerin hat vorgebracht, dass „Immografik“ ein freihaltebedürftiger Gattungsbegriff sei. In den letzten Jahren entwickle sich eine zunehmende Nachfrage nach grafischen Darstellungen von Immobilien, um diese den Kunden plastischer darstellen zu können. Zwei unterschiedliche Begriffe seien derzeit dabei, sich einzubürgern, nämlich Immogrundriss und Immografik/Immobiliengrafik.

Die Markeninhaberin hat dagegen die Auffassung vertreten, dass sich „Immografik“ keineswegs zur Gattungsbezeichnung umgewandelt habe. Der Ausdruck werde nicht beschreibend verwendet. Wenn der Verkehr den Grundriss einer Immobilie bezeichnen wolle, spreche er von einem „Immobiliengrundriss“ und nicht

von einer „Immografik“. Die Bezeichnung „Immografik“ werde nicht ohne analytische Betrachtung verstanden; das sei zum Zeitpunkt der Eintragung erst recht nicht der Fall gewesen.

Mit Beschluss vom 24. November 2010 hat die Markenabteilung 3.4 für die oben genannten Waren und Dienstleistungen die Löschung der Marke angeordnet und den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, dass für diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die der Antrag Erfolg habe, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege und bereits zum Zeitpunkt der Eintragung des Zeichens vorgelegen habe. Insofern fehle dem Zeichen auch die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. „ImmoGrafik“ sei ohne weitere Gedankenschritte als „grafische Darstellung von Immobilien“ verständlich und beschreibe die oben genannten Waren und Dienstleistungen. Ob das Zeichen bereits mit dieser Bedeutung beschreibend verwendet werde, sei unerheblich.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie bringt vor, aus dem beschreibenden Charakter der beiden Elemente „Immo“ und „Grafik“ könne nicht auf das Gesamtzeichen geschlossen werden. Der Ausdruck „Immobiliengrafik“ sei lediglich einmal von einem bestimmten Anbieter verwendet worden. Dagegen habe eine Internetrecherche ergeben, das „ImmoGrafik“ stets nur als Hinweis auf die Markeninhaberin gebraucht werde.

Die Markeninhaberin beantragt

den Beschluss vom 24. November 2010 aufzuheben und das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, den Löschungsantrag vom 18. September 2009 vollständig zurückzuweisen.

Die Löschungsantragstellerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde ist lediglich teilweise begründet.

1.

Der Löschungsantrag ist zulässig. Da die Markeninhaberin der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG widersprochen hat, ist - wie die Markenabteilung zutreffend angenommen hat - in der Sache über den Löschungsantrag zu entscheiden.

2.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Zeichnungen, Pläne (Blaupausen)

Klasse 35: Werbung

Klasse 36: Immobilienwesen

Klasse 38: Bereitstellung von Plattformen im Internet

Klasse 42: auf technologische Dienstleistungen bezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware

ist der Löschungsantrag begründet; die Beschwerde hat insoweit keinen Erfolg. Wie die Markenabteilung zutreffend angenommen hat, hätte das Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen nicht eingetragen werden dürfen, weil es ausschließlich aus einer Angabe besteht, die im Verkehr dazu dienen kann, ein Merkmal der Waren bzw. Dienstleistungen zu bezeichnen (§§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 1 MarkenG). Das Schutzhindernis besteht auch heute noch (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

a)

Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, für die Verwendung durch die Allgemeinheit freizuhalten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II; EuGH MarkenR 2012, 147 (Nr. 32) - NAI - Der Natur-Aktien-Index). Insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs liegt es im allgemeinen Interesse, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

Das Schutzhindernis ist gegeben, wenn das schutzsuchende Zeichen den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen/Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 30), unmittelbar als verständlich erscheint. Dabei darf einerseits die Verständnissfähigkeit des Publikums nicht zu gering veranschlagt werden. Andererseits darf nicht davon ausgegangen werden, dass das Publikum die Marke einer näheren analysierenden Betrachtung unterzieht (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 57, 59) - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 298).

Bereits nach dem Wortlaut, aber auch nach dem Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der zugrundeliegenden Richtlinienbestimmung reicht es aus, wenn das

Zeichen beschreibend verwendet werden kann, also hierzu geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 52) - PRANAHAUS). Das Schutzhindernis ist nicht erst dann gegeben, wenn - über die Beschreibungseignung des Zeichens hinaus - ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis festgestellt werden kann (EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 35) - Chiemsee; EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 39) - Zahl 1000). Deshalb ist nicht erforderlich, dass das Zeichen im aktuellen Sprachgebrauch bereits verwendet wird und lexikalisch nachgewiesen werden kann (EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 (Nr. 8) - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 280). Ob noch andere, gleichbedeutende Zeichen zur Verfügung stehen, ist ebenfalls unerheblich (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 57) - Postkantoor; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 38) - Patentconsult; EuGH a. a. O. (Nr. 39) - Zahl 1000).

Nach ständiger Rechtsprechung muss zwar geprüft werden, ob das Zeichen, für das die Eintragung als Marke beantragt wird, von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird oder ob vernünftigerweise zu erwarten ist, dass zukünftig eine solche Verbindung hergestellt wird (EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 31) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 53) - PRANAHAUS). Diese Rechtsprechung ist jedoch - anders als die Beschwerde offenbar meint - nicht dahin zu verstehen, dass das Schutzhindernis erst dann bejaht werden kann, wenn tatsächliche, über die Beschreibungseignung des Zeichens hinausgehende Umstände die Prognose begründen, dass sich das Zeichen im Sprachgebrauch einbürgern und als Beschreibung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen gebräuchlich werden wird. Vielmehr kommt es darauf an, ob das Zeichen aktuell von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibend verstanden wird. Allein daraus ergibt sich in der Regel die Prognose, dass das Zeichen in Zukunft im beschreibenden Sinne verwendet werden kann (vgl. BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN; BGH GRUR 2008, 900

(Nr. 12) - SPA II) und deshalb für die Verwendung durch alle Mitbewerber freizuhalten ist, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalls eine anderslautende Erwartung begründen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 271).

b)

Nach diesem Maßstab waren die Voraussetzungen des Schutzhindernisses erfüllt, als das angegriffene Zeichen angemeldet und eingetragen wurde, und sie sind auch heute noch gegeben.

aa) Das Zeichen besteht aus den beiden Elementen „Immo“ und „Grafik“. „Immo“ ist eine geläufige und ohne weiteres verständliche Abkürzung für „Immobilie“ (vgl. BPatG vom 26.11.2008, 26 W (pat) 1/08 - Immoconcept; BPatG vom 25.8.2011, 25 W (pat) 13/11- IMMO POSTER; BPatG vom 16.10.2012, 33 W (pat) 544/10 - myimmo). „Grafik“ ist ebenfalls unproblematisch verständlich; der Begriff bezeichnet eine künstlerische oder technische Zeichnung, ein Schaubild oder eine Illustration. Das hat bereits die Markenabteilung überzeugend dargelegt; die Beschwerde beanstandet es ausdrücklich nicht.

Aus einem beschreibenden Charakter der einzelnen Elemente darf zwar nicht ohne weiteres auf die Schutzunfähigkeit der Wortkombination geschlossen werden (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 28) - SAT.2; EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 41) - EUROHYPO). Die Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile ergibt jedoch in der Regel kein schutzfähiges Gesamtzeichen. Anders kann es sich nur dann verhalten, wenn eine ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, vorgenommen worden ist, die dazu führt, dass das Gesamtzeichen nicht ohne weiteres als beschreibend verstanden wird (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 98) - Postkantoor; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 8 Rn. 207).

Das trifft hier nicht zu. Die Zusammenstellung von „Immo“(bilien) und einer „Grafik“ ist für sich genommen nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil ist es üblich und verbreitet, Häuser, Wohnungen, Grundstücke, Gärten usw. in Grundrissen, Skizzen,

Bauplänen und Prospekten grafisch darzustellen. Auch sonst weist das angegriffene Zeichen keine Besonderheiten auf, die seinem unmittelbaren Verständnis entgegenstehen würden. Die Binnengroßschreibung des ersten Buchstabens des zweiten Zeichenelementes „Grafik“ hält sich im Rahmen des Werbeüblichen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BPatG GRUR 2007, 58 - BuchPartner) und erleichtert eher das Verstehen des Gesamtzeichens, da sie die - ohnehin deutlich erkennbare - Gliederung des Zeichens in die beiden Elemente „Immo“ und „Grafik“ zusätzlich hervorhebt (vgl. BPatG GRUR 2011, 430 - PowerTeacher).

Nach allem werden die angesprochenen Verkehrskreise das begehrte Zeichen unmittelbar, also ohne analysierende Gedankenschritte als Hinweis auf eine, eine Immobilien darstellende, Zeichnung, ein Schaubild oder eine Illustration verstehen (vgl. bereits BPatG vom 9.10.2012, 24 W (pat) 533/10 - Immografik1).

bb) Nach dem oben dargelegten Maßstab kommt es nicht darauf an, ob sich eine beschreibende Verwendung des Zeichens „Immografik“ oder „Immobiliengrafik“ in der Sprachpraxis nachweisen lässt. Ebenso ist unerheblich, ob den Wettbewerbern noch andere, gleichbedeutende Ausdrücke - hier etwa „Immobiliengrundriss“ - zur Verfügung stehen. Zudem ist der Begriff „Immobiliengrundriss“ nicht gleichbedeutend, sondern enger, denn eine „Immo(bilden)Grafik“ kann - anders als ein „Grundriss“ - auch die seitliche Außen- oder Innenansicht eines Gebäudes zeigen oder das Äußere oder den Innenraum dreidimensional darstellen. In ihrem Internetauftritt (www.immografik.de) benennt die Markeninhaberin als ihre Produkte: Exposé-Grundrisse für Wohnimmobilien, Exposé-Lagepläne, Gebäude-Schnittzeichnungen und Exposé-Grundrisse für Gewerbeimmobilien.

Die Üblichkeit und Gebräuchlichkeit der Ausdrücke „Immografik“ oder „Immobiliengrafik“ muss auch nicht deshalb nachgewiesen werden, weil es nur so möglich wäre, die Verständlichkeit des Zeichens „ImmoGrafik“ zu begründen. Die Verständlichkeit des Zeichens ergibt sich nicht aus einer Gewöhnung durch häufige Verwendung in der Sprachpraxis, sondern aus der unproblematischen Verständ-

lichkeit der beiden Elemente für sich allein und in ihrer Zusammenstellung, wie sie schon zum Zeitpunkt der Anmeldung gegeben war und auch heute noch besteht.

cc) Wird „ImmoGrafik“ als „grafische Darstellung einer Immobilie“ verstanden, so wird damit ein Merkmal der oben genannten Waren und Dienstleistungen beschrieben.

Zeichnungen und Pläne (Blaupausen) werden durch das Zeichen ohne weiteres beschrieben. Es handelt sich demnach um Zeichnungen, die Immobilien (Häuser, Wohnungen, unbebaute Grundstücke) darstellen, und um Pläne, aus denen sich die beabsichtigte Gestaltung einer Immobilie ergibt.

Ebenso beschreibt das Zeichen ein Merkmal der Dienstleistung „Werbung“. Im Bereich der Werbung ist es zwar nicht üblich, die Dienstleistung nach ihrem Inhalt zu benennen. Üblich ist vielmehr eine Bezeichnung nach der Art des Mediums oder nach den Branchen, auf die die Werbeleistungen bezogen sind (vgl. BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 24) - My World). Unter den Oberbegriff „Werbung“ fallen jedoch auch das Verfassen von Werbetexten (vgl. Markenklassifikation, 10. Auflage, Stichwort „Werbetexte (Verfassen von -)“ und das Erstellen von Werbegrafiken. Erstellt ein Anbieter Werbegrafiken für die Immobilienbranche, so beschreibt er sein Angebot mit einem Hinweis darauf. Es handelt sich dann nicht um einen - in der Werbebranche unüblichen - Hinweis auf den Inhalt, sondern um eine Beschreibung der Branche, für die gearbeitet wird, und des auf eine bestimmte Form der Darstellung beschränkten Angebots. Fällt eine Dienstleistung, für die das Zeichen beschreibend ist (hier: das Erstellen von Werbegrafiken), unter einen im Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Oberbegriff (hier: „Werbung“), dann ist das Zeichen für die gesamte, mit dem Oberbegriff bezeichnete Dienstleistung nicht schutzfähig (vgl. EuG GRUR 2006, 498 (Nr. 74 f.) - Weisse Seiten; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 308).

Das Zeichen „ImmoGrafik“ beschreibt ferner auch ein Merkmal der Dienstleistung „Immobilienwesen“. Einzelne Dienstleistungen des Immobilienwesens können dadurch beschrieben werden, dass bei ihrer Erbringung Immobiliengrafiken verwendet werden. Das gilt beispielsweise für die Vermarktung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen.

Das Zeichen „ImmoGrafik“ ist ferner geeignet, die Bereitstellung von Plattformen im Internet, Designerdienstleistungen, die sich auf technologische Dienstleistungen beziehen, und den Entwurf und Entwicklung von Computersoftware zu beschreiben. Es handelt sich dabei insbesondere um Dienste, die Dienstleistungen aus dem Bereich der Werbung und des Immobilienwesens ergänzen und in gleicher Weise wie diese mit grafischen Darstellungen von Immobilien über moderne Medien wie das Internet arbeiten (BPatG vom 9.10.2012, 24 W (pat) 533/10 - Immografik1).

3.

Mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Zeichnungen, Pläne (Blaupausen)

Klasse 35: Werbung

Klasse 36: Immobilienwesen

Klasse 38: Bereitstellung von Plattformen im Internet

Klasse 42: auf technologische Dienstleistungen bezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware

ist der Löschungsantrag auch deshalb begründet, weil dem angegriffenen Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung und Eintragung jegliche Unterscheidungskraft gefehlt hat (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), und weil auch dieses Schutzhindernis bis heute besteht.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 (Nr. 35) - Philips-/Remington; GRUR 2004, 428 (Nr. 30, 48) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042, (Nr. 23 f.) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE).

Soweit ein Zeichen - wie hier - Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, fehlt ihm auch die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

4.

Dagegen ist die Beschwerde begründet, soweit die Markenabteilung die Löschung des angegriffenen Zeichens für die Dienstleistung

Klasse 38: Telekommunikation

angeordnet hat. Insofern liegt kein Schutzhindernis vor.

„Telekommunikation“ umfasst diejenigen Dienstleistungen, die es einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein mit den Sinnen wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Eine solche Telekommunikation kann zwar auch die Übermittlung von Immobiliengrafiken (beispielsweise per e-Mail oder Faxschreiben) umfassen. Insofern handelt es sich jedoch - anders als im Bereich der Werbung - nicht um eine besondere Dienstleistung, die als Unterfall der Telekommunikation angeboten wird. Vielmehr geht es bei der Telekommunikation allein um das technische Ermöglichen der Übermittlung, ohne dass es auf den Inhalt ankommen würde. Denkbar ist allenfalls ein spezielles Angebot zur Fernübermittlung von Bildern und Grafiken, nicht aber ein solches speziell für Immobiliengrafiken.

Aus diesem Grund wird mit dem Zeichen „ImmoGrafik“ kein Merkmal der Dienstleistung „Telekommunikation“ im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschrieben. Ebenso fehlt es an einem engen beschreibenden Bezug zu dieser Dienstleistung (vgl. dazu BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) - Starsat); dem Zeichen kann deshalb insoweit die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI