



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 77/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
29. April 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 070 284.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Hartlieb auf die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 2013

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 21. Mai 2012 wird insoweit aufgehoben als dieser die Anmeldung zurückgewiesen hat.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der farbigen (rot, schwarz) Wort-Bild-Marke



mit Beschluss vom 21. Mai 2012 u.a. für die folgenden noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen:

- 3: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;
- 9: optische Apparate; Brillen, Brillenfassungen und –gestelle; Ferngläser; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Geräte für Video-on-Demand (VOD) und andere Abrufangebote, nämlich Pay-TV, Tele-shopping; Geräte für interaktives Fernsehen; Filmkameras; Fotoapparate; elektrische Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; geldbetätigte Unterhaltungsautomaten, die mit einem externen Bildschirm oder Monitor zu verwenden sind; Empfangsgeräte (Ton, Bild);
- 10: Kondome;

- 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;
- 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
- 16: Schreibwaren;
- 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen;
- 20: Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Hörn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;
- 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten;
- 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;
- 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckung;

- 35: Werbung, Marketing, Verkaufsförderung (Sales promotion) (für Dritte); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung und organisatorische Beratung; Durchführung psychologischer Tests für die Auswahl von Mitarbeitern, nämlich Personalauswahl mit Hilfe psychologischer Eignungstests; Organisation und Durchführung von Castings für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marktforschung, Meinungsforschung, Medienbeobachtung und Werbeforschung, soweit in Klasse 35 enthalten; Verteilung von Warenproben und Vorführung von Waren zu Werbezwecken;
- 38: Ausstrahlung von Tele-shopping-Sendungen;
- 41: Dienstleistungen im Rahmen der Talentförderung, nämlich Talentsuche für Dritte (Modellagentur für Künstler) unter Durchführung von Seminaren, Schulungen, Trainings (Ausbildung) und Shows; Durchführung von Gewinnspielen; inhaltliche Beratung, gerichtet auf die Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen sowie auf die Ausstrahlung von Darbietungen im Internet und in anderen audiovisuellen Medien, nämlich Zusammenstellen von Rundfunk- und Fernsehprogrammen und Entwicklung von Fernsehformaten, -inhalten, Showkonzepten, Showabläufen und Drehbüchern;
- 42: Erstellung von Home-Pages und Webseiten im Internet und in anderen audiovisuellen Medien.

Das ist damit begründet, der angemeldeten Marke fehle insoweit die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Das optisch herausgestellte Element bestehe ohne Weiteres erkennbar aus dem Wort „Prominent“ und sei unmittelbar im Sinne von „bedeutend, bekannt, berühmt, maßgebend, herausragend, angesehen“ verständlich.

Die angesprochenen Verbraucher würden „Prominent“ in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen als Sachhinweis und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen, denn der Konsument werde in Abhängigkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen glauben, es handle sich um einen Qualitätshinweis, eine thematische Angabe oder eine bestimmte Orientierung über den möglichen Abnehmerkreis. Damit ein Produkt ausschließlich herausragende oder bedeutende Verbraucher interessieren könne, müsse es von bester Qualität sein. Daher wirke „Prominent“ als lobend bezüglich einer bedeutenden, angesehenen Qualität.

„Prominent“ könne auch in dem Sinne verstanden werden, dass es sich inhaltlich hauptsächlich um herausragende oder bedeutende Personen handle. Ferner könne es eine Bestimmung zeigen.

Da gerade in der Werbebranche (Klasse 35) Prominente eine herausragende Rolle spielten und es Agenturen ausschließlich für Prominente gebe, erschöpfe sich die Bezeichnung auch insoweit bezüglich der Leistungen in Zusammenhang mit Werbung, Marketing, Verkaufsförderung usw. in einem bloßen Sachhinweis.

Dieser dargelegten Beurteilung stehe nicht entgegen, dass sich der Angabe nicht präzise entnehmen lasse, um welche Persönlichkeiten oder Merkmale der Produkte es sich konkret handle. Der thematische Bereich sei durch die Eigenschaft „prominent“ hinreichend präzisiert, weil „prominent“ auch in Alleinstellung als verständlicher Hinweis auf eine Personengruppe und daher als mögliche Zielgruppenbeschreibung in Betracht komme.

Die mit „prominent" bezeichneten Waren würden die Verbraucher in Anlehnung an das allgemein positive Image von prominenten Personen im allgemeinsten Sinne als hervorragend ansehen.

Ebenso sei die Kombination des Wortbestandteiles „Prominent" mit einem Ausrufungszeichen, dem farbigen Hintergrund und dem abgerundeten Rahmen ohne jede inhaltliche Änderung verständlich. Diese Gestaltungselemente vermittelten keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff; vor allem unterstreiche das Ausrufezeichen die werbliche Anpreisung.

Dieser Beschluss wurde dem Anmelder am 29. Mai 2012 zugestellt

Gegen ihn wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 27. Juni 2012. Er ist der Auffassung, es gehe um die Eintragung einer Wort-/Bildmarke.

Der Wortbestandteil „Prominent!" sei kurz und prägnant und aus diesem Grund besonders eingängig. Er sei als assoziativer Begriff lediglich schillernd.

Ferner werde „prominent" üblicherweise im Zusammenhang mit Personen verwendet. Durch das Ausrufezeichen werde das Verständnis des Wortes „prominent" noch erweitert.

„Prominent" sei kein Qualitätshinweis. Prominent beziehe sich im Zusammenhang mit Personen lediglich auf die Bekanntheit und nicht auf die Qualität. Personen seien häufig auch durch negative Faktoren, Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu einem prominenten Status gekommen. Ferner handle es sich nicht um eine thematische Angabe (dann müsste es „von Prominenten" heißen) oder um eine Angabe zum Abnehmerkreis (dann müsste es „für Prominente/Prominenz" heißen). Der Wortbestandteil rege somit wegen seiner Mehrdeutigkeit zu einem gewissen Nachdenken an.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung regte der Senat die mit Schriftsatz vom 14. März 2013 vorgenommene Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses an.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der Sache Erfolg.

Dem angemeldeten Wortzeichen fehlt für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

Kann einem Wortzeichen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugerechnet werden und handelt es sich nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!).

Hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist „Prominent!“ weder ein Qualitätshinweis noch eine Angabe über den möglichen Kunden- bzw. Abnehmerkreis.

„Prominent“ entspricht nicht der Aussage „beste Qualität“. Die Verwendung im Zusammenhang mit Waren, die keinen thematischen Inhalt aufweisen, ist sogar ungewöhnlich. Häuser können zwar in einer prominenten Lage stehen; Firmen können aus der Zahl der Konkurrenten prominent herausragen. Es kann jedoch nicht festgestellt werden, dass dies zu einer übertragenen Bedeutung für hohe Qualität bei allen Waren geführt hätte.

Selbst für Dienstleistungen, die für Prominente erbracht werden oder an denen Prominente mitwirken, ist „Prominent!“ unterscheidungskräftig und nicht beschreibend, da die Aussage zu vage ist.

Die nunmehr noch in Klasse 35, 38 und 41 beanspruchten Dienstleistungen sind nicht themen- oder inhaltsbezogen.

Für die Dienstleistungen der Klasse 42 und die der Klasse 41, die Beratung und technische Unterstützung für inhaltsbezogene Medienangebote geben, ist „Prominent!“ unterscheidungskräftig und nicht beschreibend, da die ein mögliches Thema beschreibende Bedeutung nicht auf Hilfstätigkeiten durchschlägt. Der Verbraucher wird nicht generell davon ausgehen, die Dienstleistungen inhaltliche Beratung bei Programmgestaltung und Ausstrahlung sowie Erstellen von medialen Plattformen seien auf Bereiche mit einem entsprechenden Themenkreis beschränkt (vgl. BGH, GRUR 2001, 1043, 1045 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH Urt. v. 13.9.2012 – I ZB 68/11 – Deutschland schönste Seiten zum Verhältnis Druckwerke/Verlagsdienstleistungen).

Damit werden die angesprochenen Verbraucher das angemeldete Zeichen für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen als so hinreichend phantasievoll ansehen, dass es als unternehmenskennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal dienen kann.

Letzte Zweifel an der Unterscheidungskraft würde die Graphik überwinden, zumal an diese auf Grund der sprachlichen Eigentümlichkeit des Wortbestandteils jedenfalls keine besonders hohen Anforderungen zu stellen wären.

Unter Berücksichtigung sämtlicher konkreten Merkmale der in farbiger Gestaltung beanspruchten Marke ist sie auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, denn sie besteht damit nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) ist nicht veranlasst, zumal die Beschwerde erst nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Erfolg haben konnte.

Dr. Albrecht

Kruppa

Hartlieb

Hu