



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 51/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 031 772.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde des Markenanmelders wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Mit Beschlüssen vom 26. November 2013 und 7. April 2014, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) die am 24. Mai 2012 eingereichte und unter Nr. 30 2012 031 772.3 geführte Anmeldung des nachfolgend abgebildeten Zeichens



welches Schutz für die folgenden Dienstleistungen

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, insbesondere von öffentlichen Verwaltungsdienststellen, kommunalen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsbereichen; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung zur Optimierung und Reorganisation von Verwaltungsabläufen; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung zur Verbesserung der interkommunalen Kommunikation und Zusammenarbeit sowie zur Verbesserung der Verbindung zwischen öffentlicher Verwaltung und der Bildungs-, Energie-, Gesundheits-, Sicherheits- und Verkehrswirtschaft; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung zum Auf- und Ausbau einer standardisierten föderalen IT-Infrastruktur (E-Government) und der Nutzung einheitlicher Kommunikationsnetze;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im In-

ternet; Bereitstellung von Plattformen im Internet, Betrieb von Plattformen und Portalen im Internet für Partizipation, Transparenz und Kooperation, insbesondere im Bereich E-Services, speziell E-Vergabe und E-Government; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; elektronische Nachrichtenübermittlung; E-Mail-Dienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Pressemitteilungen; Übermittlung von Nachrichten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging);

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von Seminaren; Organisation und Veranstaltung von Workshops; Coaching;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, insbesondere zur Unterstützung von Verwaltungsprozessen (Formularmanagement, Dokumentenmanagement, Bezahl- und Sicherheitssysteme, virtuellen Poststellen und Verzeichnisdienste); Musterlösungen im kommunalen E-Government; technische und softwarespezifische Beratung insbesondere von öffentlichen Verwaltungsdienststellen, kommunalen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsbereichen; technische und softwarespezifische Beratung zur Optimierung und Reorganisation von Verwaltungsabläufen; technische und softwarespezifische Beratung zur Verbesserung der interkommunalen Kommunikation und Zusammenarbeit sowie zur Verbesserung der Verbindung zwischen öffentlicher Verwaltung und der Bildungs-, Energie-, Gesundheits-, Sicherheits- und Verkehrswirtschaft; technische und softwarespezifische Beratung zum Auf- und Ausbau einer standardisierten föderalen IT-Infrastruktur (E-

Government) und der Nutzung einheitlicher Kommunikationsnetze;

begehrt, zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der angemeldeten Bezeichnung fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei dem Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens „Kommune 2.0“ handele es sich um eine ohne weiteres erkennbare Zusammensetzung des Wortbestandteiles „Kommune“ mit der Ziffernkombination „2.0“. Der Markenbestandteil „Kommune“ habe unterschiedliche Bedeutungen. Hierunter könne eine „Gemeinde (Dorf, Stadt o. Ä.) als unterste Verwaltungseinheit (Bund, Länder, Gemeinden)“ verstanden werden, dies liege im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen, die sich ausdrücklich an Kommunalverwaltungen als Abnehmer richteten, besonders nahe. Die Zahlenkombination „2.0“ stelle eine übliche Kürzelentsprechung für das „Web 2.0“ dar bzw. werde, davon abgeleitet, schlichtweg im Zusammenhang mit anderen schlagwortartigen Sachhinweisen bzw. Gattungsbezeichnungen als Hinweis auf eine fortschrittliche Version von etwas verwendet. Das Wort- und Ziffernelement der angemeldeten Bezeichnung „Kommune 2.0“ ergänzten sich mithin in adäquater Art und Weise zu einer im Vordergrund stehenden inhaltlich-thematischen Sachaussage dahingehend, dass auch die Kommunen die Möglichkeiten des „Web 2.0“ nutzten, um zu einer modernen, transparenten Verwaltung aufzusteigen. Entsprechende Modernität beinhalte beispielsweise die Bereitstellung von umfassenden und aktuellen Informationsangeboten für Bürger und Unternehmen, eine verstärkte Bürgerbeteiligung in kommunalen Entscheidungsfindungen, Bürokratieabbau durch beschleunigte Antragsprozesse usw. Die Potentiale des „Web 2.0“ könnten aber auch genutzt werden, um interkommunale und ebenen übergreifende Infrastrukturen zu schaffen. Auch unter Berücksichtigung der bildlichen Gestaltung fehle die Unterscheidungskraft. Der Bildbestandteil sei als Ortstafel zu erkennen, auf der anstelle eines Ortsnamens der Wortbestandteil platziert sei. Eine besondere Originalität weise diese Gestaltung nicht auf, vielmehr werde durch die Verwendung des Verkehrszeichens der kommunale Bezug noch verstärkt.

Dagegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde.

Er hält das angemeldete Zeichen für unterscheidungskräftig, da eine beschreibende Bedeutung nur mittels einer analysierenden Betrachtungsweise und mehrerer Gedankenschritte zu ermitteln sei. Es handele sich bei dem Wortbestandteil auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde.

Der Verkehr müsse zunächst zwischen den bereits von der Markenstelle festgestellten unterschiedlichen möglichen Bedeutungen der Angabe „Kommune“ unterscheiden. Außerdem sei dem Verkehr die von der Markenstelle zugrunde gelegte Bedeutung der Ziffernkombination „2.0“ nicht unmittelbar ersichtlich, die Angabe „2.0“ sei nicht mit „web 2.0.“ gleichzusetzen.

Der Anmelder verweist des Weiteren darauf, dass das Zeichen bereits vom Kommune 2.0 e.V., dessen Geschäftsführer der Anmelder sei, verwendet werde und der von zahlreichen Institutionen gefördert und unterstützt werde. Im Rahmen der Tätigkeit des Kommune 2.0 e.V. werde das Zeichen bereits in vielfältiger Weise als betrieblicher Herkunftshinweis verwendet. Schließlich weise die grafische Gestaltung eine hohe Originalität auf, so dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Herkunftshinweis erkennen würden. Der Verwendung der Ortstafel stehe auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG entgegen, da eine Verwendung einer Verkehrsschildnachbildung nur dann verboten sei, wenn sich dies auf den Verkehr auswirken könne.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 26. November 2013 und vom 7. April 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und/ oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch

das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 41).

Ausgehend von diesen Grundsätzen werden die maßgeblichen Verkehrskreise, die den beanspruchten Dienstleistungen begegnen werden und die nach der Art der beanspruchten Dienstleistungen vor allem Fachkreise umfassen können, das angemeldete Zeichen, wenn es ihnen i. V. m. diesen Dienstleistungen begegnet, nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Der Markenbestandteil „Kommune“ wird im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen, die „insbesondere“ für den öffentlichen Sektor bestimmt sein können, naheliegend und ohne analysierende Betrachtungsweise als Bezeichnung der untersten Verwaltungseinheit verstanden werden. Der Umstand, dass die Angabe „Kommune“ auch weitere Bedeutungen (z. B. spez. Wohngemeinschaft) aufweisen kann, ist nicht maßgeblich. Zur Versagung der Schutzfähigkeit reicht es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union aus, wenn eine als Sachhinweis zu verstehende Wortkombination jedenfalls mit einer ihrer möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren beschreibt bzw. diese in einem engen funktionalen Bezug zur beschreibenden Sachangabe stehen, unabhängig davon, ob die Angabe noch andere, nicht beschreibende Bedeutungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 33–36) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 38, 42) - BIOMILD; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 57) - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 16) - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Die Angabe „Kommune“ wird vom Verkehr im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die für Tätigkeiten in einer Verwaltung geeignet sind, demnach als Hinweis darauf gewertet werden, dass diese insbesondere für die untere Verwaltungsebene bestimmt oder geeignet sind.

Der weitere Wortbestandteil, die Ziffernkombination „2.0“ wird nicht zuletzt in der IT-Branche, der die Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 größtenteils zugeordnet werden können, vom Verkehr als eine typische Versionsbezeichnung aufgefasst. Darüber hinaus hat sich die Ziffernkombination „2.0“, ausgehend von der Angabe „Web 2.0“, branchenübergreifend als ein Ausdruck für eine fortgeschrit-

tene, zukunftstaugliche Ausstattung/ Ausführung etabliert, die im Zusammenhang mit einer Sachangabe als Hinweis auf eine fortgeschrittene, moderne Version dieser Sache verstanden wird (z. B. „Government 2.0“; „Schule 2.0“; „Sozialismus 2.0“; vgl. Anl. 1 z. Vfg. v. 17.6.2015). Auch die Angabe „Kommune 2.0“ wird bereits mit dieser Bedeutung verwendet, nämlich als Hinweis auf eine modern ausgestattete bzw. organisierte Kommunalverwaltung (vgl. Anl. 2 z. Vfg. v. 17.6.2015).

Der Umstand, dass der „Verein Kommune 2.0 e.V.“ das angemeldete Zeichen verwendet, steht dem Bestehen des Schutzhindernisses nicht entgegen. Die vom Anmelder eingereichten Unterlagen bestätigen vielmehr die Feststellungen des Senates, dass Sachangaben, wie hier „Kommune“, in Kombination mit der Ziffernkombination „2.0“ vom Verkehr, dem gerade auch der genannte Verein als auch dessen Mitglieder und Förderer zuzurechnen sind, als Hinweis auf eine fortgeschrittene Ausführung verstanden werden (z.B. „IT-Sicherheit 2.0“; „Wissen 2.0“; „Bildung 2.0“; „Vergabe 2.0“; vgl. Anl. 1 z. SchrS. v. 14.9.2015, S. 8/9).

Der angesprochene Verkehr, insbesondere Verwaltungsdienststellen aber auch andere potentielle Abnehmer der beanspruchten Dienstleistungen, werden die Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens in ihrer Gesamtheit ohne weiteres als Sachhinweis auf die Eignung der beanspruchten Dienstleistungen verstehen, dass sie insbesondere für eine modern ausgerichtete Gemeindeverwaltung vorgesehen sind. Sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 können gerade dazu dienen, die Verwaltung einer Kommune mit modernen Mitteln, insbesondere in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht zu führen. Die Dienstleistungen der Klasse 41 dienen dazu, die dazu notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, so dass das angemeldete Zeichen insoweit lediglich deren Thema beschreibt und kein Hinweis auf den jeweiligen Anbieter ist.

Die gewählte grafische Gestaltung des angemeldeten Zeichens, ein gelbes Rechteck mit schwarzem Rahmen, welches der Ortstafel (Verkehrszeichen 310 gemäß StVO) gleicht, ist nicht derart ungewöhnlich, dass sie geeignet wäre, von

der dargelegten beschreibenden Bedeutung der Wortelemente des Zeichens wegzuführen. Zwar können grafische Elemente – auch in Verbindung mit als solchen schutzunfähigen Wortbestandteilen - zu einem in seiner Gesamtheit unterscheidungskräftigen Zeichen führen, wenn es sich nicht lediglich um dekorative oder die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibende Elemente handelt (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 268 m. w. N.). Einfache grafische Gestaltungselemente oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, reichen dagegen nicht aus, um in Kombination mit einem nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; BGH GRUR 2008, 710, 711 Tz. 20 – VISAGE; BPatG, B.v. 3.2.2010, Az.: 26 W (pat) 57/09 - Ambiente Trendlife). Zudem sind an den erforderlichen „Überschuss“ umso größere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Anlage selbst hervortritt (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2008, 710, 711 Tz. 20 – VISAGE; Beschluss des Bundespatentgerichts vom 3. Februar 2010, Az.: 26 W (pat) 57/09 - Ambiente Trendlife; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, Rn. 410 Fn. 1108 m. w. N.). Soweit die Wortelemente – wie vorliegend - beschreibende Angaben enthalten, bedürfte es daher eines deutlich auffallenderen Hervortretens der graphischen Elemente als der gewählten Darstellung, um sich dem Verkehr als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen einzuprägen. Die Kombination von Wortbestandteilen eines Zeichens mit einem farbigen Hintergrund gehört zu den einfachsten grafischen Gestaltungsmitteln, ebenso die rechteckige Form. Des Weiteren unterstreicht, wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, die Anlehnung der grafischen Gestaltung an die allgemein bekannte Ortstafel, die gewöhnlich an jeder geschlossenen Ortschaft anzutreffen ist, noch den sachlichen Bezug des Zeichens zu Kommunen als Verwaltungseinheiten. Zudem werden Nachbildungen von mit jeweils individuellem Text versehenen Ortstafeln für unterschiedlichste Gelegenheiten und Anlässe angeboten (vgl. Anl. 2 z. VfG. v. 17.6.2015), so dass der angesprochene Verkehr darin lediglich eine werbeübliche Aufmachung erkennt.

Nach dem maßgeblichen Gesamteindruck vermittelt das angemeldete Zeichen somit lediglich eine beschreibende Sachaussage, welche den Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen konkretisiert, aber keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen, wobei die grafische Gestaltung gerade nicht von einer beschreibenden Sachaussage wegführt, sondern diese noch hervorhebt.

Soweit der Anmelder vorträgt, dass das Zeichen bereits verwendet werde, erfüllt dies nicht die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens nach § 8 Abs. 3 MarkenG. Für die Überwindung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung ist regelmäßig ein Durchsetzungsgrad von 50% in den beteiligten Verkehrskreisen zu belegen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 630 ff.).

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen kann in Bezug auf das angemeldete Zeichen nicht festgestellt werden. Insbesondere hat der Anmelder kein demoskopisches Gutachten, welches regelmäßig am besten für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet ist, vorgelegt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. Rn. 647). Die vorgetragenen Tatsachen zur Tätigkeit des Vereins Kommune 2.0 e.V. lassen ebenfalls nicht erkennen, ob und welchen Durchsetzungsgrad die Bezeichnung in den angesprochenen Verkehrskreisen erreicht. Erforderlich ist dafür ein Beleg für ausreichende Durchsetzungsgrad im gesamten angesprochenen Verkehr, insbesondere reicht die behauptete Bekanntheit bei öffentlichen Institutionen dafür nicht aus. Denn die beanspruchten Dienstleistungen richten sich zwar auch, aber nicht ausschließlich an solche öffentliche Institutionen. Der Vortrag des Anmelders, es liege Bekanntheit bei den eigenen Abnehmerkreisen vor, genügt deshalb nicht den Anforderungen und stellt insoweit schon keinen schlüssigen Sachvortrag dar, der eine Verkehrsdurchsetzung in den erheblich weiter zu fassenden angesprochenen Verkehrskreisen auch nur als wahrscheinlich erscheinen lassen könnte (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. Rn. 669 ff.).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin keinen Antrag nach § 69 Nr. 1 MarkenG gestellt hat und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch aus Gründen der Sachdienlichkeit nicht angezeigt war, § 69 Nr. 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Heimen

Schmid

Bb