



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 511/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 045 099.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. März 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 17. August 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren der

Klasse 08: Messerschmiedewaren;

Klasse 14: Schmuckwaren, Schmuckkästen; Uhren; Medaillen; Krawattennadeln;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Postkarten, Glückwunschkarten, Kunstdrucke, Poster), Buchbinderartikel, Photographien, Bilder, Schreibwaren, Briefbeschwerer, Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff;

Klasse 18: Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Taschen, Einkaufstaschen, Sporttaschen; Koffer, Rucksäcke; Etuis;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (soweit in Klasse 21 enthalten); Käämme und Schwämme, rohes und teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Kristallwaren, Porzellan und Steingut; Leuchter; voranstehende Waren soweit in Klasse 21 enthalten;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Spielkarten (soweit in Klasse 28 enthalten);

Klasse 30: Backwaren, Konditorwaren; Speiseeis; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke);

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 7. Dezember 2012 hat die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Zeichen setze sich aus den glatt beschreibenden Wortbestandteilen SCHLOSS SHOP HEIDELBERG und dem die beschreibende Aussage unterstützenden Schattenriss des Heidelberger Schlosses zusammen. Das angesprochene Publikum sehe in dem Anmeldezeichen keinen individuellen Herkunftshinweis auf einen ganz bestimmten Anbieter, sondern nur einen Sachhinweis auf irgendeinen Souvenirladen im Umfeld des Heidelberger Schlosses. Zwischen dem Zeichen und den beanspruchten Waren bestehe auch ein enger beschreibender Bezug, weil alle Produkte zum typischen Sortiment eines modernen Andenkenladens gehörten. Der Umstand, dass für die Mitmelderin früher bereits ein identisches Zeichen eingetragen worden war, ver helfe der Anmeldung nicht zum Erfolg. Denn eine Bindungswirkung selbst identischer Voreintragungen bestehe nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie sinngemäß beantragen,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 7. Dezember 2012 aufzuheben.

Die Beschwerdeführer nehmen Bezug auf ihre Ausführungen im Amtsverfahren. Bereits seit Jahrzehnten betrieben die Anmelder den Schloss-Shop im Heidelberger Schloss. Bei dem Bildbestandteil des Anmeldezeichens handle es sich um eine entfremdete, abstrakte Darstellung des Heidelberger Schlosses, die bereits für sich gesehen Unterscheidungskraft aufweise. Da die Grafik von den Anmeldern entwickelt worden sei, könne ein Dritter kaum ein Freihaltungsbedürfnis für sich, d. h. für den Wettbewerb, beanspruchen. Diese Rechtsauffassung wäre bereits vor vielen Jahren vom DPMA bestätigt worden, nämlich in Bezug auf die mittlerweile aufgegebene Marke 397 21 830 der hiesigen Mitanmelderin. Diese bereits 1997 angemeldete und 2007 gelöschte Marke sei lediglich wegen eines Versehens aufgegeben worden, nämlich in Unkenntnis der Konsequenz einer Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr.

Den hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 23. Februar 2015 (Bl. 18 d. A.) wieder zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht hinsichtlich der beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 – STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; a. a. O. - My World). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPO-

RATION). Besteht eine Marke - wie im vorliegenden Fall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 - DüsseldorfCongress; GRUR 2014, 943 Rn. 28 - Sat.2). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 13 - Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR a. a. O., Rn. 24 - SAT.2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete

Wort-/Bildzeichen  SCHLOSS SHOP HEIDELBERG nicht. Denn die angesprochenen inländischen Verkehrskreise werden es nur als Sachbezeichnung, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

a) Die Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens „SCHLOSS **SHOP** HEIDELBERG“ erschöpfen sich in einem sachlichen Hinweis auf einen Souvenirladen im Umfeld und mit Bezug zum Heidelberger Schloss.

Die geografische Angabe „Heidelberg“ ist der Name einer deutschen Großstadt in Baden-Württemberg im Südwesten Deutschlands; die ehemalige kurpfälzische Residenzstadt ist u. a. bekannt für ihre malerische Altstadt und die

Schlossruine. Das Schloss Heidelberg ist seit dem 19. Jahrhundert der Inbegriff deutscher Romantik für Touristen aus der ganzen Welt. Die Ruine zieht jährlich rund ... Million Besucher an (vgl. unter www.schloss-heidelberg.de); sie ist das Wahrzeichen Heidelbergs. Das Wort „Shop“ bedeutet „Laden, Geschäft“ (Duden unter www.duden.de) und hat bereits seit längerer Zeit Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.03.2014, 28 W (pat) 42/12 - MASTERSHOP; Beschluss vom 22.01.2008, 27 W (pat) 113/06 – Brautshop). Das vorangestellte Wort „SCHLOSS“ bezeichnet zum einen eine Vorrichtung zum Verschließen und zum anderen eine Burg, einen Feudalsitz, eine Residenz bzw. ein Wohngebäude der Adligen (vgl. Duden unter www.duden.de); in Verbindung mit den anderen Zeichenelementen konkretisiert sich der Bedeutungsgehalt auf den letztgenannten.

Bezogen auf die nachfolgende Angabe „SHOP“ vermittelt das Zeichenwort „SCHLOSS“ einen Sachhinweis auf die Ausrichtung des Geschäftssortiments; denn in Schloss-Shops bzw. Läden im Umfeld bzw. sonstigem Zusammenhang mit touristischen Sehenswürdigkeiten werden üblicherweise entsprechende Andenken und sonstige auf die Bedürfnisse der Besucher ausgerichtete Produkte vertrieben. Daneben ist der Wortfolge „SCHLOSS **SHOP** HEIDELBERG“ unmittelbar auch ein Hinweis auf das „Schloss Heidelberg“ zu entnehmen, weil nur das dazwischenstehende Wort SHOP in Fettdruck gehalten ist, sich dadurch etwas absetzt und die beiden anderen Wörter als zusammengehörig erscheinen lässt.

Das Publikum wird der Wortfolge daher lediglich einen branchenüblichen, beschreibenden Hinweis auf eine Vertriebsstätte und deren Ausrichtung sowie die geografische Lage entnehmen.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass Bezeichnungen allgemeiner Betriebs- oder Vertriebsstätten in der Regel nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur

unmittelbaren Beschreibung von dort hergestellten oder vertriebenen Waren geeignet sind (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES), stellen sie gleichwohl für diese Waren in der Regel keine unterscheidungskräftigen Angaben im Sinne konkreter betrieblicher Herkunftshinweise dar. Denn die Unterscheidungskraft ist nicht nur solchen Angaben abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren einen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen. So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an einer (hinreichenden) Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die Ware selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 543 Rn. 44 – PRANAHAUS; BGH GRUR 2012, 1044, Rn. 15 - Neuschwanstein). Ein solcher enger beschreibender Bezug zwischen der Angabe einer Verkaufs- bzw. Angebotsstätte und bestimmten Waren ist jedenfalls dann gegeben, wenn es sich um die ohne weiteres verständliche Bezeichnung einer üblichen Verkaufsstätte handelt und die konkret beanspruchten Waren dort auch üblicherweise vertrieben werden (vgl. hierzu *BGH GRUR 2012, 272, Rn. 14 - Rheinpark-Center Neuss*; *BPatG, Beschluss vom 12.10.2010, 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR*; *Beschluss vom 18.02.2010, 25 W (pat) 70/09 – CHOCOLATERIA*; *Beschluss vom 06.11.2004, 24 W (pat) 256/03 – tabakwelt*; *Beschluss vom 30.03.2004, 27 W (pat) 335/03 – Gardinenland*).

So verhält es sich auch hier. Die hier beanspruchten Waren gehören zum üblichen Sortiment eines Souvenirladens. Diese werden typischerweise als Reiseandenken und zur Deckung des Bedarfs der Touristen an Speisen, Getränken und sonstigen Artikeln in oder im Umfeld einer Sehenswürdigkeit – wie hier der Schlossruine Heidelberg – vertrieben. In Bezug zu den Waren wird der Verkehr daher den Wortbestandteilen nur einen schlagwortartigen Hinweis darauf entnehmen, dass diese in irgendeinem Andenkenladen im Umfeld des Heidelberger Schlosses zu erwerben sind.

Die Wortbestandteile weisen mithin einen beschreibenden Begriffsinhalt auf; dieser Begriffsinhalt erschließt sich den angesprochenen Verkehrskreisen sofort und ohne besonderen analytischen Aufwand. Dagegen bringt die Beschwerde im Übrigen auch nichts vor.

b) Auch durch die grafische Ausgestaltung erhält das angemeldete Zeichen nicht die Funktion eines Unterscheidungsmittels. Bereits die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass der Schattenriss des Heidelberger Schlosses lediglich die beschreibende Aussage der Wortkombination unterstützt.

Grundsätzlich kann einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke, unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente, als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 73, 74 - BioID/HABM [BioID]; BGH GRUR 2010, 640 f. - hey!; GRUR 2001, 1153 - anti Kalk). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl. BGH WRP 2014, 573, Rn. 32 - HOT; GRUR 2014, 376, Rn. 18 - grill meister). Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH a. a. O. 1153, 1154 - anti Kalk). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall.

Wie die Wortbestandteile des Zeichens gibt auch die darüber angeordnete Abbildung einen Sachhinweis, nämlich auf das Schloss Heidelberg. Dass es sich bei dem Schattenriss des Heidelberger Schlosses nicht um eine originalgetreue Wiedergabe, sondern um eine entfremdete, abstrakte Darstellung han-

delt - wie die Anmelder geltend machen -, wird das Publikum nicht erkennen. Dies zum einen deshalb, weil das Heidelberger Schloss bzw. dessen Schattenriss schon nicht in einem solchen Umfang bekannt ist, dass die nur geringfügig abweichenden Details von der naturgetreuen Abbildung des Schattenrisses auffallen würden. Zum anderen nehmen die Wortelemente entscheidend Einfluss auf die Wahrnehmung des Schattenrisses. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Kombination aus Wort und Bild als aufeinander bezogene Aussage auffassen, in der der Schattenriss einen Teil der Worte inhaltlich aufnimmt und hervorhebt. Die grafische Ausgestaltung reicht daher nicht, um einen über die sachliche Aussage „SCHLOSS **SHOP** HEIDELBERG“ hinausgehenden schutzfähigen Gesamteindruck zu bewirken.

3. Der Umstand, dass für die Mitanmelderin beim DPMA das angemeldete Zeichen bereits für einen großen Teil der Waren im Markenregister eingetragen war (mit Anmeldetag 15.05.1997), führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn zum einen ist für die Beurteilung, ob der Eintragung Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke - mithin hier August 2011 - zugrunde zu legen. Zum anderen ist die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit unabhängig von der Person des Anmelders/Inhabers vorzunehmen; selbst wenn für einen Anmelder daher bereits ein identisches Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, sind aus diesem Grunde keine noch geringeren Anforderungen an das Vorliegen der Unterscheidungskraft zu stellen als sonst (vgl. BGH GRUR 2009, 411 Rn. 14 - STREETBALL).

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu