



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 541/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2014 072 036.1**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Dezember 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **DER ETIKETTENKÖNNER**

ist am 21. November 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 09: Thermodrucker, Laserdrucker und Tintenstrahldrucker zum Bedrucken von Etiketten; Akkumulatoren [elektrisch];

Klasse 16: Etiketten, nicht aus Textilstoffen, insbesondere selbstklebende Etiketten; mit Endlosetiketten gefüllte Kartuschen für Etikettendrucker;

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 7. August 2015 hat die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA die Anmeldung wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1 und Abs. 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise, nämlich mit Ausnahme der Waren „Akkumulatoren [elektrisch]“, zurückgewiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Anmeldezeichen im Umfang der Zurückweisung mühelos dahingehend verstehen, dass die beanspruchten Waren sehr gut Etiketten bedrucken könnten bzw. dafür bestimmt seien oder sonst in engem Zusammenhang damit stünden und dass die so gekennzeichneten Etiketten von einem Könnner hergestellt würden. Die grammatikalisch korrekte Voranstellung des direkten Artikels „DER“ ändere an dem beschreibenden Sinngehalt des nachfolgenden Nomens nichts. Der angesprochene Verkehr werde in der Bezeichnung daher nicht eine die Herkunft der fraglichen Waren individualisierende Marke erkennen, son-

dern vielmehr ausschließlich eine Sachaussage zu Verwendungszweck, Bestimmung und Erbringer der angebotenen Waren. Ob ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, könne aufgrund der bereits fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 7. August 2015 aufzuheben.

Zur Begründung verweist sie auf ihre Ausführungen im Amtsverfahren. Dort hat sie die Auffassung vertreten, das Anmeldezeichen sei ohne weitere Interpretation kein Hinweis darauf, dass die so bezeichneten Waren gut Etiketten drucken könnten. Außerdem sei es sprachregelwidrig gebildet. „DER ETIKETTENKÖNNER“ sei ohne weitere Analyse zu verstehen als Etwas oder Jemand, der Etiketten könne. Eine solche Aussage ergebe aber keinen Sinn. Die Beschwerdeführerin verweist schließlich darauf, dass andere ebenso sprachregelwidrig gebildete Wortfolgen vom DPMA als sprechende Marken bereits eingetragen worden seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der Bezeichnung „DER ETIKETTENKÖNNER“ als Marke steht in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

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 2016, 934 Rn. 9 - OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 - for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1396 - Starsat). 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]; BGH a. a. O. - OUI; a. a. O. - for you). 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. – OUI; a. a. O. – for you). 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 a. a. O. Rn. 10 - OUI; a. a. O. Rn. 16 - for you; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

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 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline).

2. Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „DER ETIKETTENKÖNNER“ nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Denn die hier angesprochenen breiten Verkehrs-

kreise werden das Anmeldezeichen im konkreten Warenezusammenhang nur als schlagwortartigen, anpreisenden Sachhinweis auffassen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

Das Worтеlement „Können“ bezeichnet einen Spezialisten oder Fachmann auf seinem Gebiet (vgl. <http://synonyme.woxikon.de>). Die der Beschwerdeführerin vorab übermittelten Recherchebelege zeigen (Bl. 19-28 d. A.), dass sich bei Wortkombinationen mit „Können“ die Kompetenz dabei nicht ausschließlich auf eine Person bezieht, sondern auch auf Gegenstände, denen spezifische, besonders gute Eigenschaften zugesprochen werden, vgl. Bezeichnungen wie „Handy-Alleskönnen“ für ein mobiles Telefon, „Grafik-Alleskönnen“ für einen Grafik-Chip, „Vielfach-Können“ für Arzneimittel, „Ihr perfekter Alleskönnen“ für eine Küchenmaschine, „Fotokönnen“ für verschiedene Handys und „Bürokönnen“, „alles-können-drucker“, „Alleskönnen“ bzw. „Der Alleskönnen“ jeweils für Multifunktionsgeräte.

Derartige Personifizierungen im Rahmen der werbemäßigen Herausstellung von Produkten sind - wie im Übrigen auch die Voranstellung von bestimmten Artikeln wie „der“ - bereits seit langem weit verbreitet und werden vom Verkehr als beschreibender und nicht als betriebskennzeichnender Hinweis gewertet (vgl. BPatG, Beschluss vom 09.01.2012, 28 W (pat) 584/10 - Der Stichfeste; Beschluss vom 29.08.2007, 26 W (pat) 62/06 - Chiller; Beschluss vom 17.10.2006, 25 W (pat) 152/04 - Der Webhosting-Turbo!; Beschluss vom 11.07.2002, 25 W (pat) 55/01 - ERBPLANER; Beschluss vom 09.04.2001, 30 W (pat) 74/00 - Card Painter; Beschluss vom 28.10.1998, 26 W (pat) 48/1998 - die REINLICHEN; Beschluss vom 19.10.1998, 30 W (pat) 160/97 - COMPUTER SHOPPER; EUIPO, Beschluss vom 03.08.2011, R0359/11-4 - Der Schluck Gesundheit).

Die Voranstellung des Wortes „Etiketten“ konkretisiert in sachlicher Hinsicht den Produktbezug, nämlich dass das Können bzw. die besondere Eignung der hier

verfahrensgegenständlichen Waren sich auf Etiketten bezieht bzw. damit in engem sachlichen Zusammenhang steht. „Etikett“ bezeichnet ein angehängtes oder aufgeklebtes Hinweisschildchen auf Gegenständen bzw. Waren (vgl. DUDEN Online Wörterbuch unter [www.duden.de](http://www.duden.de)). Im Bereich der Etikettier-technik wird unter Etikett ein Druckerzeugnis verstanden, das aus mehreren Schichten besteht. Die Oberseite kann mit einem Drucker bedruckt oder mit einem Stift beschriftet werden. Die Unterseite hat eine selbsthaftende Fläche, wodurch das Etikett auf fast jeder Oberfläche haften bleibt. Die Etiketten werden im Unternehmen meist als Adressetikett, Nummernetikett, Werbeetikett, Paketaufkleber, Versandetikett und Barcode-Etikett verwendet. Sie werden aber auch zur Kennzeichnung von Maschinen, Kabeln oder Produkten eingesetzt. Letztendlich ist die Wahl des richtigen Etiketts abhängig vom gewünschten Ergebnis und der späteren Anforderung. Etiketten werden je nach Auflage (Stückzahl), Material und Anforderung in unterschiedlichen Herstellungsverfahren hergestellt. Dazu gehören in erster Linie das Thermotransferdruckverfahren. Der Siebdruck wird eingesetzt, wenn Aufkleber besonders witterungsbeständig sein sollen oder Sonderfarben (HKS, RAL, Pantone etc.), Metallicfarben oder Spezialeffekte gedruckt werden sollen (vgl. hierzu: [EtikettenWissen.de](http://EtikettenWissen.de), Das Online-Lexikon zum Thema Kennzeichnung und mehr.).

Die weiteren der Beschwerdeführerin bereits übersandten Ergebnisse der Senatsrecherche zeigen (Bl. 41-52 d. A.), dass Wortkombinationen, die mit dem hier verfahrensgegenständlichen Anmeldezeichen „DER ETIKETTENKÖNNER“ vergleichbar sind – so z. B. „Etiketten-Alleskönner“, „Der Etikettenstar“, „Der Etiketten-Spezialist“ bzw. „Der Etikettenspezialist“ oder „Der Etiketten-Profi“ – umfangreich in der Werbung eingesetzt wurden und werden, um auf die besondere Eignung der Produkte bzw. das besondere Können des Anbieters im Zusammenhang mit der Erstellung von Etiketten hinzuweisen.

Die vorgenannten Verwendungsbeispiele mit den Wortbestandteilen „-könner“ einerseits und „Etiketten-“, andererseits belegen damit, dass mit dem Anmelde-

zeichen vergleichbare Aussagen zur aktuellen Werbesprache - auch in dem hier relevanten Bereich des Etikettendrucks - gehören. Der Einwand der Beschwerdeführerin, das Anmeldezeichen sei sprachregelwidrig gebildet, weil es richtigerweise eigentlich „Etikettendruckerkönner“ heißen müsste, greift angesichts der Üblichkeit solcher entsprechend verkürzten Aussagen daher nicht durch.

Nicht nur die verfahrensgegenständlichen Laserdrucker und Tintenstrahldrucker der Klasse 9 können – wie insoweit schon der konkreten Formulierung des Warenverzeichnisses *„Laserdrucker und Tintenstrahldrucker zum Bedrucken von Etiketten“* zu entnehmen ist - besonders zum Drucken/Bedrucken von Etiketten bestimmt und geeignet sein, auch bei *„Thermodruckern“* kann es sich um spezielle Etikettendrucker - wie z. B. einen Thermotransferdrucker - handeln.

Soweit die Waren der Klasse 16 betroffen sind, kann das Anmeldezeichen anpreisend darauf hinweisen, dass die beanspruchten *„Etiketten, nicht aus Textilstoffen, insbesondere selbstklebende Etiketten“* von Spezialisten/Experten im Bereich der Etikettenerstellung angeboten werden, mithin deren besonderen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Gleiches gilt auch für die Waren *„mit Endlosetiketten gefüllte Kartuschen für Etikettendrucker“*.

Das Anmeldezeichen stellt nach alledem für die verfahrensgegenständlichen Waren eine werblich anpreisende Sachaussage dar und ist somit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

3. Da schon das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die beanspruchten Waren Freihaltungsbedürftig ist.
4. Die Beschwerdeführerin beruft sich schließlich ohne Erfolg auf verschiedene Eintragungen von - vermeintlich vergleichbaren - Marken beim DPMA. Zum ei-



nen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen sind Voreintragungen ohnehin nicht bindend. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 - HOT). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall aber ergeben, dass das Zeichen im verfahrensgegenständlichen Umfang nicht unterscheidungskräftig ist.

#### **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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu