



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 66/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 024 520.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein und die Richter Schmid und Dr. Söchtig am 3. März 2017

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2011 und vom 3. September 2014 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Sportwaren, Bekleidungs- und Schuhwaren

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Der Anmelder hat am 2. Mai 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Bezeichnung

Premiumliner

als Wortmarke in das beim DPMA geführte Markenregister für nachfolgende Waren und Dienstleistungen einzutragen (später geänderte Stellen unterstrichen):

Klasse 12:

Fahrzeuge, insbesondere Wohnmobile, Reisemobile, Caravans, Wohnwagen und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Anhänger [Fahrzeuge];

Klasse 22:

Zelte und deren Teile, soweit in Klasse 22 enthalten, Planen, Seile, Abschleppseile für Fahrzeuge;

Klasse 35:

Werbung; Marketing [Absatzforschung]; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile und Kraftfahrzeugzubehör, Reise- und Campingartikel, Elektro- und Elektronikwaren, Druckereierzeugnisse, Sportwaren, Bekleidungs- und Schuhwaren; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Versicherungsberatung; Finanzwesen; Finanzierungsberatung; Geldgeschäfte;

Klasse 37:

Wartung, Instandhaltung, Reparatur, Reinigung von Fahrzeugen; Fahrzeugservice [Betanken und Instandhaltung];

Klasse 39:

Vermietung von Kraftfahrzeugen, insbesondere von Wohn- und Reisemobilen, Wohnwagen; Vermietung von Garagen und

Parkplätzen; Transportwesen; Abschleppen von Fahrzeugen; Transport mit Kraftfahrzeugen; Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 12, hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluss vom 12. Dezember 2011 vollständig zurückgewiesen. Mit Schriftsatz vom 30. Mai 2014 wurde vom Anmelder das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt geändert (beschwerdegegenständliche Waren und Dienstleistungen in Fettdruck):

Klasse 12:

Fahrzeuge, nämlich Wohnmobile, Reisemobile, Caravans, Wohnwagen und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten; Anhänger [Fahrzeuge];

Klasse 22:

Zelte und deren Teile, soweit in Klasse 22 enthalten, Planen, Seile, Abschleppseile für Fahrzeuge;

Klasse 35:

Werbung; Marketing [Absatzforschung]; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; **Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile und Kraftfahrzeugzubehör, Reise- und Campingartikel, Elektro- und Elektronikwaren, Druckereierzeugnisse, Sportwaren, Bekleidungs- und Schuhwaren; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken;**

Klasse 36:

**Versicherungswesen; Versicherungsberatung; Finanzwesen;
Finanzierungsberatung; Geldgeschäfte;**

Klasse 37:

**Wartung, Instandhaltung, Reparatur, Reinigung von Fahr-
zeugen; Fahrzeugservice [Betanken und Instandhaltung];**

Klasse 39:

**Vermietung von Kraftfahrzeugen, nämlich von Wohn- und
Reisemobilen, Wohnwagen; Vermietung von Garagen und
Parkplätzen; Transportwesen; Abschleppen von Fahrzeugen;
Transport mit Kraftfahrzeugen; Veranstaltung von Reisen und
Ausflugsfahrten.**

Mit im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschluss vom 3. September 2014 wurde der Beschluss vom 12. Dezember 2011 teilweise aufgehoben, soweit die Anmeldung auch für die Dienstleistungen „Werbung; Marketing [Absatzforschung]; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]“ (Klasse 35) und „Abschleppen von Fahrzeugen“ (Klasse 39) zurückgewiesen worden ist. Zur Begründung des Erinnerungsbeschlusses hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung als produktbeschreibende Angabe im Hinblick auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen verstanden werde. Sie erschöpfe sich nämlich in einer unmittelbar verständlichen Sachaussage über ein hochwertig ausgestattetes großräumiges Fahrzeug, wobei der Ausdruck „Liner“ nicht nur in der Bedeutung „Linien Schiff; Passagierflugzeug“, sondern auch „Lastkraftwagen, Reisemobil“ gebraucht werde. Das Anmeldezeichen könne damit die Beschaffenheit der in Klasse 12 beanspruchten „Wohnmobile, Reisemobile, Caravans, Wohnwagen“, den Verwendungszusammenhang der weiter beanspruchten Waren der Klassen 12 und 22 sowie den Gegenstand der zurückgewiesenen Dienst-

leistungen der Klassen 35, 36, 37 und 39 oder das zur Ausführung dieser Dienstleistungen eingesetzte Transportmittel angeben. Es sei insoweit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet und unterliege damit in diesem Umfang dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Das angemeldete Zeichen verfüge in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht über einen ohne Weiteres erkennbaren beschreibenden Aussagegehalt, so dass ihm nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Der Wortbestandteil „Liner“ verweise allenfalls auf Linienschiffe und -flugzeuge. Im Hinblick auf die beanspruchten Fahrzeuge werde der Ausdruck nicht unmittelbar als Sachangabe verstanden. Der Wortbestandteil „Premium“ sei auch in der vom DPMA angenommenen Bedeutung „von besonderer, bester Qualität“ nicht geeignet, bestimmte Eigenschaften oder Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu benennen. Das angemeldete Zeichen werde daher als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Diesem Verständnis stehe es nicht entgegen, dass die angemeldete Bezeichnung gleichzeitig als eine werbliche Anpreisung wahrgenommen werde. Mangels eines produktbeschreibenden Bedeutungsgehalts des Zeichens liege auch das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des DPMA, Markenstelle für Klasse 12, vom 12. Dezember 2011 und vom 3. September 2014 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der hilfsweise gestellte Antrag auf mündliche Verhandlung wurde nach Hinweis des Senats mit Schreiben vom 13. Februar 2017 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse des DPMA, das Vorbringen des Beschwerdeführers und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil Erfolg.

1. Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der in Ziffer 1.) des Tenors genannten steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH

GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) 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 (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Wortelementen „Premium“ und „-liner“ zusammen. Letztgenanntes stammt aus der englischen Sprache und wird im Inland in Bezug auf Fahrzeuge nicht nur in der Bedeutung „Linienschiff, Passagierflugzeug“, sondern auch „Lastkraftwagen, Reisemobil (mit großflächigem Zuschnitt)“ verwendet. Die durch das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelten Belege aus dem Jahr 2011 lassen den Schluss zu, dass die Angabe „Liner“ auch bereits am Anmeldetag, dem 2. Mai 2011, in diesem Sinn gebraucht und von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden worden ist (vgl. die Anlagen zum Beanstandungsbescheid vom 22. September 2011 und zum Beschluss vom 12. Dezember 2011; vgl. auch BPatG 28 W (pat) 25/11 - ECO-LINER).

Der weitere Wortbestandteil „Premium“ wird im inländischen Sprachgebrauch nach Art eines Präfixes als Hinweis auf eine herausragende Qualität verwendet (vgl. den angegriffenen Beschluss vom 12. Dezember 2011, Nachweise auf

Seite 4 und Anlagen, u. a. mit den Beispielen Premium-Mineralwasser, Premium Schokoladeneiscreme und Premium Autopflege). In entsprechender Weise dient er auch in der angemeldeten Wortverbindung der Konkretisierung des Bezugsworts „-liner“ dahingehend, dass es sich um einen hochwertig ausgestatteten Liner bzw. ein hochwertiges Fahrzeug handelt. Damit geht die angemeldete Wortkombination nicht merklich über die Zusammenfügung ihrer beschreibenden Elemente hinaus (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rdnr. 39 - 41 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, Rdnr. 97 ff. - Postkantoor). Die angemeldete Wortverbindung „Premiumliner“ wird zudem tatsächlich in Bezug auf Reisemobile verwendet (vgl. <https://www.duemo-duelmen.de/fahrzeuge/vermietung.html>). Auch wenn der genannte Beleg aus dem Jahr 2016 stammt, so ist er doch ein Indiz für die bereits davor bestandene Eignung des beanspruchten Zeichens als Sachangabe gerade im Zusammenhang mit Fahrzeugen.

c) In der Bedeutung eines großen Fahrzeugs der Premiumklasse benennt das Anmeldezeichen in naheliegender und verständlicher Weise alle beschwerdegegenständlichen Fahrzeuge in Klasse 12, wozu auch Anhänger gehören. Dabei ist „Premiumliner“ nicht nur als eine anpreisende, sondern als eine objektive Aussage über das Ausstattungsniveau der Fahrzeuge zu verstehen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel auffasst (vgl. BGHZ 167, 278, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

In Verbindung mit den in Klasse 12 noch beanspruchten Waren „Teile [von Wohnmobilen, Reisemobilen, Caravans, Wohnwagen], soweit in Klasse 12 enthalten;“ und den Waren „Zelte und deren Teile, soweit in Klasse 22 enthalten, Planen, Seile, Abschleppseile für Fahrzeuge“ der Klasse 22 bringt das Anmeldezeichen zum Ausdruck, dass diese für hochwertige Reisefahrzeuge bestimmt sind. Insbesondere sind Vorzelte oder Planen typisches Zubehör von Wohnmobilen. Teile von Fahrzeugen und auch Seile, insbesondere Abschleppseile, können auf

großräumige, hochwertig ausgestattete und dadurch gegebenenfalls besonders schwere Reisemobile zugeschnitten sein.

Die Wortkombination „Premiumliner“ gibt zudem den Gegenstand der „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile und Kraftfahrzeugzubehör, Reise- und Campingartikel, Elektro- und Elektronikwaren“ und der Dienstleistung „Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken“ wieder. Sie stellt einen schlagwortartigen Hinweis auf das Sortiment dar, auf welches sich die Tätigkeiten beziehen und das hochwertige Fahrzeuge sowie ihre Ausstattung umfassen kann.

In Verbindung mit „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Druckerzeugnisse“ übt das angemeldete Zeichen die Funktion einer Inhaltsangabe aus. So ist es möglich, dass in Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und anderen Printmedien entweder ausschließlich oder an einzelnen Stellen über Premiumliner und ihr Zubehör berichtet wird.

Ferner können sich die beanspruchten Dienstleistungen „Versicherungswesen; Versicherungsberatung; Finanzwesen; Finanzierungsberatung; Geldgeschäfte“ in Klasse 36, die „Wartung, Instandhaltung, Reparatur, Reinigung von Fahrzeugen; Fahrzeugservice [Betanken und Instandhaltung]“ in Klasse 37 sowie die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Vermietung von Kraftfahrzeugen, nämlich von Wohn- und Reisemobilen, Wohnwagen; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Transportwesen; Transport mit Kraftfahrzeugen; Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten“ in Klasse 39 auf luxuriös ausgestattete Fahrzeuge, insbesondere Schiffe oder Reisemobile beziehen, so dass auch insoweit von einer im Vordergrund stehenden leistungsbeschreibenden Wortbedeutung auszugehen ist.

d) Der Anmelder beanstandet zu Recht, dass das DPMA in seinem Beschluss vom 3. September 2014 die im Erinnerungsverfahren vorgenommene Beschrän-

kung der in Klasse 12 und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf die ursprünglich nur beispielhaft genannten Fahrzeuge („Fahrzeuge, insbesondere Wohnmobile, Reisemobile, Caravans, Wohnwagen“; „Vermietung von Kraftfahrzeugen, insbesondere von Wohn- und Reisemobilen, Wohnwagen“), nicht berücksichtigt hat. Dieser Mangel hatte aber keinen Einfluss auf die Erinnerungsentscheidung, da das DPMA in der Begründung des in Rede stehenden Beschlusses ausdrücklich auf die konkret genannten Fahrzeuge, insbesondere „Reisemobile“ und die äquivalenten Fahrzeuggruppen „Wohnmobile, Caravans, Wohnwagen“, abgestellt hat. Eine Zurückverweisung an das DPMA gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kam folglich nicht in Betracht.

Die Beschwerde des Anmelders war daher insoweit zurückzuweisen.

2. Die Beschwerde hat dagegen Erfolg, soweit der Anmelder die Eintragung der Bezeichnung „Premiumliner“ für „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Sportwaren, Bekleidungs- und Schuhwaren“ (Klasse 35) beansprucht. Insoweit fehlt ihr nicht die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Auch besteht an ihr kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es ist vom DPMA nicht dargelegt worden und ebenso nicht ersichtlich, dass das Anmeldezeichen einen produktbeschreibenden oder einen engen sachlichen Bezug zu den eben genannten Tätigkeiten aufweist. Insbesondere sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass „Sport-, Bekleidungs- oder Schuhwaren“ speziell zur Verwendung auf oder mit „Premiumlinern“ vorgesehen sein können.

3. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist vom Beschwerdeführer zurückgenommen worden. Auch aus den in § 69 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG genannten Gründen war sie nicht veranlasst.

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. Kortbein

Dr. Söchtig

Richter Schmid ist wegen
Urlaubs an der Unter-
schrift verhindert.

Dr. Kortbein

Me