



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 523/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 057 341.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. August 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Februar 2015 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Glanzlicht

ist am 29. Oktober 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften aller Art, Broschüren, Bücher, Paperbacks, Skripten, Informations- und Beratungstexte, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Poster und Lichtbilder; Schreibwaren, Notizblöcke, Rezeptblöcke, Papiertaschentücher, Klebeschilder und Klebefolien, soweit in Klasse 16 enthalten; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen; Ton-, Bild- und Datenübertragung,

insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender Computersysteme; Online-Dienste und –Sendungen, nämlich Übermittlung von Informationen und Nachrichten sowie Bildern; Übermittlung von Daten aller Art, Betrieb einer Internetplattform; Content-Providing, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Daten und Inhalte im Internet; Betrieb von elektronischen Kommunikationsnetzwerken zum Zwecke des Austauschs von Daten, Nachrichten, Dokumenten, Dateien und Programmen jeglicher Art;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften und elektronischen Publikationen, Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar);

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege; pharmazeutische Dienstleistungen; Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin; wissenschaftliche Forschung und Entwicklung (für Dritte) für pharmazeutische Produkte; Beratung auf dem Gebiet der Pharmazie; medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; medizinische Beratung auf dem Gebiet der Diätetik.

Mit Beschluss vom 26. Februar 2015 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass dem Anmeldezeichen für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, außerdem bestehe ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. „Glanzlicht“ bezeichne ein glänzendes Licht bzw. in der bildenden Kunst einen tupfenartigen Lichteffect oder etwas in einzelnen Punkten besonders effektiv Gestaltetes. Des weiteren finde der Begriff auch vielfach Verwendung, um auf eine Attraktion, einen Clou oder eine Sensation hinzuweisen. Bei den beanspruchten Waren könne es sich um eine Sensation handeln. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen könne die Bezeichnung ohne weiteres als Hinweis darauf verstanden werden, dass diese

sich mit sensationellen Dingen befassten oder durch ihre Erbringung Attraktionen hervorbrächten. Damit beschreibe das angemeldete Zeichen die beanspruchten Waren hinsichtlich ihrer Qualität und ihres Inhalts, die beanspruchten Dienstleistungen hinsichtlich deren Gegenstands und ihrer Qualität; einer gedanklichen Ergänzung oder Zwischenschritte bedürfe es dabei nicht. Auch eine schutzbegründende Interpretationsbedürftigkeit liege nicht vor. Ferner handle es sich bei „Glanzlicht“ um eine positiv besetzte Aussage und damit um ein Werbeschlagwort im Sinne eines Hinweises auf das Besondere. Schließlich bestehe auch ein Freihaltungsbedürfnis, weil das Wort „Glanzlicht“ geeignet sei, die inhaltliche und qualitative Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Dem stehe auch nicht entgegen, dass es sich bei dem Begriff um eine vage und allgemeine Angabe handle, denn eine gewisse Unschärfe sei unvermeidbar, um einen möglichst weiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften zu erfassen. Mitbewerbern des Anmelders müsse es offen bleiben, die angemeldete Bezeichnung auch zur Beschreibung und Anpreisung der von ihnen auf den maßgeblichen Gebieten angebotenen Waren und Dienstleistungen zu verwenden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit per Telefax am 17. August 2017 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz wie folgt eingeschränkt:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Apothekenzeitschriften, Broschüren, Bücher, Paperbacks, Skripten, Informations- und Beratungstexte aus dem Bereich Gesundheitswesen und Schönheitspflege; Rezeptblöcke, Papiertaschentücher;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften und elektronischen Publikationen, Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar);

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege; pharmazeutische Dienstleistungen; Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin; wissenschaftliche Forschung und Entwicklung (für Dritte) für pharmazeutische Produkte; Beratung auf dem Gebiet der Pharmazie; medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; medizinische Beratung auf dem Gebiet der Diätetik.

Der Beschwerdeführer stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 26. Februar 2015 aufzuheben.

Er ist der Auffassung, dass das angemeldete Zeichen nach Einschränkung des Verzeichnisses nicht mehr als Inhalts- und Themenangabe in Betracht komme. Ferner weise der Begriff sowohl grundsätzlich als auch in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine reine Werbefunktion auf. Es handle sich nicht um ein übliches Werbeschlagwort, so dass der angesprochene Verkehrskreis nicht davon ausgehe, dass es sich bei den angebotenen Waren und Dienstleistungen um Sensationen handele. Auch ein Freihaltebedürfnis liege nicht vor, denn das Zeichen könne nicht als konkrete Eigenschaft in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch den Anmelder begründet. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehen keine Eintragungshindernisse gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Dem Anmeldezeichen „Glanzlicht“ kommt für die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rn. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - 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 nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 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).

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; BGH GRUR 2014, 376 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, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops). 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. 12 - DüsseldorfCongress). 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).

b) Diesen Anforderungen genügt das Wortzeichen „Glanzlicht“, weil es für die zuletzt beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen herstellt. Ferner kann nicht festgestellt werden, dass das Zeichen nur als werbende Anpreisung aufgefasst wird.

aa) Bei den hier angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 vor allem um Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene sowie in Bezug zu den Dienstleistungen der Klasse 44 „wissenschaftliche Forschung und Entwicklung [für Dritte] für pharmazeutische Produkte“ um den Fachverkehr im Bereich der pharmazeutischen Forschung. Von den übrigen Dienstleistungen und den Waren der Klasse 16 wird im Wesentlichen der Endverbraucher angesprochen.

bb) Der angemeldete Begriff „Glanzlicht“ bedeutet zum einen „glänzendes Licht“ bzw. „Lichtreflex auf blanken Körpern“, zum anderen beschreibt er in der bildenden Kunst einen „tupfenartigen/kleinen Lichteffekt“ (DUDEN Online-Wörterbuch der deutschen Sprache; Wahrig Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006); in Wahrig Deutsches Wörterbuch findet sich der Hinweis, dass das Wort meist im Plural verwendet wird. Die Markenstelle hat des Weiteren zutreffend darauf hingewiesen, dass „Glanzlicht“ auch als Synonym für die Begriffe „Attraktion, Glanzstück, Reißer“ Verwendung findet (DUDEN Online-Wörterbuch der deutschen Sprache).

cc) Dass „Glanzlicht“ als im Vordergrund stehende beschreibende Merkmalsangabe anzusehen ist, kann nicht festgestellt werden.

Im Bereich der Fotografie und in der Druckindustrie stellt „Glanzlicht“ zwar einen Fachbegriff dar; für die zuletzt beanspruchten Waren der Klasse 16 kommt das Anmeldezeichen aber wegen der Art der Waren - „*Rezeptblöcke, Papiertaschentücher*“ - bzw. wegen des Disclaimers - „*Apothekenzeitschriften*,

Broschüren, Bücher, Paperbacks, Skripten, Informations- und Beratungstexte aus dem Bereich Gesundheitswesen und Schönheitspflege“ - nicht (mehr) als entsprechende Inhalts- und Themenangabe in Betracht; insbesondere liegt die Annahme fern, dass sich die hier konkret beanspruchten Druckerzeugnisse aus dem Bereich Gesundheitswesen und Schönheitspflege allgemein mit *einem* Glanzlicht – z. B. der Erzeugung eines glänzenden Flecks auf einem Gesicht - befassen.

Auch als Sachangabe über die Gestaltung der Waren kommt die Bezeichnung „Glanzlicht“ nicht in Betracht, weil die vorgenannten Produkte – anders als z. B. Grußkarten - regelmäßig nicht mit Glanzlichtern ausgestaltet sind bzw. keine solchen Effekte erzeugen.

Soweit sich Druckschriften und Publikationen (die als Oberbegriffe gerade nicht mehr in der Klasse 16 beansprucht sind) inhaltlich-thematisch mit der Vermeidung oder Erzeugung von Glanzlichtern in der Fotografie oder in der Druckindustrie befassen können und insoweit als Sachangaben anzusehen wären, liegt in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 *„Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften und elektronischen Publikationen, Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar)“* gleichwohl kein enger beschreibender Bezug vor; denn hier fehlt es ersichtlich an der erforderlichen thematischen Breite (vgl. BGH GRUR 2013, 522 Rn. 17 – Deutschlands schönste Seiten).

Welchen Gegenstand „Glanzlicht“ in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 *„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“* beschreiben sollte, vermag der Senat nicht zu erkennen und hat die Markenstelle auch nicht konkret erläutert. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 44.

dd) Ferner handelt es sich bei „Glanzlicht“ nicht um eine anpreisende Sachaussage über die Qualität des Produktangebots; ein entsprechender Gebrauch des Wortes „Glanzlicht“ konnte für die zuletzt beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ermittelt werden.

In der Werbesprache wird zwar mit dem Begriff „Glanzlicht“ ein Werteversprechen verbunden, allerdings regelmäßig nur in Verbindung mit weiteren Begriffen bzw. eingebunden in konkrete Werbeaussagen wie z. B. „Glanzlichter aus der Welt der Fotografie“, „Glanzlichter in unserem Service“ (vgl. Rothfuss, Wörterbuch der Werbesprache, 1991, S. 86 - Glanzlichter), oder „Glanzlichter bayerischer Braukunst“ (vgl. einzigen Treffer bei „slogans.de“). Die Recherche des Senats hat dem entsprechend auch gezeigt, dass das Anmeldezeichen insoweit hier entweder in Alleinstellung kennzeichenmäßig oder nur innerhalb von Werbesätzen mit weiteren Begriffen, die zusammen eine sinnvolle Aussage bilden, beschreibend verwendet wird. Dies zeigen Aussagen wie beispielsweise „Glanzlichter biomedizinischer Forschung“, „Glanzlicht-Momente in...“, „Das Glanzlicht Ihrer Haut – Die Entdeckung natürlicher Schönheit“; „Glanzlicht unseres Wellness-Panoramas...ist die hauseigene Glaubersalz-Therme, ...“; „Glanzlicht der Pflege: Die neuen Gesichtscremes setzen auf wertvolle Öle..“; „Diese einzigartige Kette ist für Ihr Dekoltée ein Glanzlicht“; „Schminken wie die Profis wird mit den richtigen Glanzlicht-Tools in hochwertiger und technologiebasierter Produktqualität nun noch einfacher.“; „Unsere jeweilige Hausarztwoche ist ein absolutes Glanzlicht, ...“.

Die zuvor dargelegte Verwendung des Begriffs „Glanzlicht“ rechtfertigt nicht den Schluss, dass der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen in Alleinstellung, also ohne einen konkretisierenden Bezug, und zudem im Singular als werblich anpreisende Sachaussage versteht. Ohne zusätzliche Angaben enthält das angemeldete Zeichen keine beschreibende Angabe über die zuletzt beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Solche Ergänzungen verändern aber das Anmeldezeichen, das ausschließlich in seiner angemeldeten

Gesamtheit Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist (BGH GRUR 2011, 65 Rdnr. 10 - Buchstabe T mit Strich; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 27. März 2017, 26 W (pat) 522/14 - FAVORIT).

ee) Schließlich lässt sich nicht feststellen, dass „Glanzlicht“ ein alltägliches Werbeschlagwort ist, das stets nur als Werbung und nicht auch als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Zwar kommt eine werbende Anpreisung nicht nur bei aus mehreren Wörtern bestehenden Werbeslogans in Betracht, sondern auch bei einem prägnanten Einzelwort, wenn dessen Bedeutung ohne weiteres eine anpreisende Wirkung in Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen beinhaltet (BGH a. a. O. Rn. 20 – OUI). Eine ausschließlich anpreisende Bedeutung folgt entgegen der Auffassung der Markenstelle aber vorliegend nicht bereits daraus, dass bei einer Verwendung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen das Wort „Glanzlicht“ - nicht zuletzt im Hinblick auf deren Synonyme „Attraktion, Glanzstück, Reißer“ - für sich genommen eine positiv besetzte Aussage vermittelt. Denn der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht aus (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 23 - Gute Laune Drops). Erforderlich ist vielmehr die Feststellung, dass der Verkehr die Bezeichnung *ausschließlich* als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rn. 23 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 28 - for you). Dafür ist vorliegend nichts konkret festgestellt und auch sonst nichts ersichtlich.

In den von der Markenstelle recherchierten Verwendungsbeispielen (vgl. „Ein Glanzlicht in der Pfreimder Altstadt“, „Ein Glanzlicht in der Gastronomie“, „Ein Glanzlicht in der Kulturlandschaft“, „Bahn-WM mit Glanzlicht durch Sprint-Königin Vogel“, „Reptilienzoo soll ein Glanzlicht werden“, „Anna L... setzt Glanzlicht“, „Einbindung des malerischen Vreithofs als weiteres Glanzlicht“) wird der Anmeldebegriff immer im Kontext mit anderen Worten verwendet. Nach der Rechtsprechung des BGH kann aber die Annahme einer allgemeinen

Werbeaussage des Markenwortes nicht auf Beispiele gestützt werden, in denen das Markenwort nicht in Alleinstellung, sondern stets im Zusammenhang mit anderen Worten benutzt wird, aus denen sich seine werbliche Bedeutung erschließt (BGH a. a. O. Rn. 24 – OUI).

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise allgemein an eine ausschließlich werbliche Verwendung des Wortes „Glanzlicht“ gewöhnt sind. Eine solche Verkehrsgewöhnung lässt sich nicht feststellen; die Recherche des Senats hat vielmehr ergeben, dass allenfalls die Begriffe „Glanzleistung“, „Spitzenleistung“ oder insbesondere auch „Highlight“ jeweils in Alleinstellung (und manchmal im Singular) als solche verwendet und verstanden werden, nicht jedoch der Anmeldebegriff „Glanzlicht“ selbst. Wie bereits oben unter cc) angesprochen, zeigen die ermittelten Verwendungsbeispiele von Glanzlicht in Alleinstellung einen kennzeichenmäßigen bzw. werktitelmäßigen Gebrauch auf. Dies steht aber der Annahme entgegen, dass der Begriff nur im Sinne einer allgemeinen werblichen Anpreisung verstanden werde.

Dem Anmeldezeichen kann daher die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Da das angemeldete Wortzeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die zuletzt beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

zugleich für die wegen
Jrlaus an der Unterschrift
gehinderte Richterin
Seyfarth

prä