



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 505/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 040 177.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 6, vom 5. Oktober 2015 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die beanspruchten Dienstleistungen (Klassen 35, 37, 42 und 43) zurückgewiesen worden ist.
2. Der Antrag des Beschwerdeführers, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird als unzulässig verworfen.
3. Der Antrag auf Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird als unbegründet zurückgewiesen.
4. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,- EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 16. Mai 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Zeichen

2X20FT

als Wort-/Bildmarke für nachfolgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister einzutragen:

Klasse 6: Bauten aus Metall; Container aus Metall; Fertighäuser (Bausätze) aus Metall; Gewächshäuser aus Metall; Gewächshausrahmen aus Metall; Metallrahmen für Bauzwecke; transportable Bauten aus Metall;

Klasse 19: Bauten, nicht aus Metall;

Klasse 35: Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Vermietung von Werbeflächen; Werbung;

Klasse 37: Auskünfte in Bauangelegenheiten; Bauberatung; Bauwesen;

Klasse 42: Architekturberatung; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Dienstleistungen von Ingenieuren;

Klasse 43: Vermieten von transportablen Bauten; Vermieten von Versammlungsräumen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, hat die Anmeldung durch Beschluss vom 5. Oktober 2015 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 30. Juli 2015 ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignete Angabe und entbehre gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Die Buchstabenfolge „FT“ sei die Abkürzung des als Längenmaß gebräuchlichen Wortes „Feet“ mit der Bedeutung „Fuß“. In Verbindung mit den beanspruchten Waren werde das Anmeldezeichen damit als die sprachüblich gebildete Größenangabe von „2 x 20 Fuß“ verstanden. Auch die grafische Gestaltung des Zeichens

erschöpfe sich in gebräuchlichen Gestaltungselementen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen handele es sich um eine Beschaffenheitsangabe. Diese könnten sich nämlich auf Waren, die diese Maße aufwiesen, beziehen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Im Beschwerdeverfahren hat er seine Anmeldung mit Schriftsatz vom 4. Mai 2018 auf die beanspruchten Dienstleistungen (Klassen 35, 37, 42 und 43) beschränkt.

Er meint, der Bewertung der Markenstelle liege ein Missverständnis zugrunde. Das Anmeldezeichen gebe kein gebräuchliches Maß an. Der Zeichenbestandteil „20FT“ verweise auf ein in der Transportschifffahrt verbreitetes Containerformat. Die Geschäftsidee bestehe darin, derartige Container in einem anderen Zusammenhang, etwa als Wohngebäude, als Verkaufskiosk oder als Messestand zu verwenden. Hieraus sei der Name „2x20FT“ entstanden, der eine Konstruktion bestehend aus zwei - z. B. übereinander gestellten - 20FT-Containern bezeichne. Das Anmeldezeichen werde in diesem Zusammenhang nicht als leistungsbeschreibende Angabe verstanden. Auch weise es eine ungewöhnlichen Stencil-Schrift auf, die sich deutlich von standardisierten Container-Aufdrucken abhebe.

Der Anmelder hat neben der Beschränkung der Anmeldung auch die Rücknahme der Beschwerde in Bezug auf die Zurückweisung der Anmeldung für die beanspruchten Waren (Klassen 6 und 19) erklärt. Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 6, vom 5. Oktober 2015 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die beanspruchten Dienstleistungen (Klassen 35, 37, 42 und 43) zurückgewiesen worden ist.

Weiter beantragt er,

die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und
hilfsweise die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Ferner stellt der Beschwerdeführer den Antrag,

den Gegenstandswert festzusetzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist im noch anhängigen Umfang begründet. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stehen in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen (Klassen 35, 37, 42 und 43) keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 6, vom 5. Oktober 2015 war daher insoweit aufzuheben.

Soweit die Zurückweisung sich auf die Waren bezieht, für die die Anmeldung im Beschwerdeverfahren nicht weiter verfolgt wurde, ist der angegriffene Beschluss gegenstandslos. Die Teilrücknahme der Beschwerde hat insoweit lediglich eine klarstellende Bedeutung.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen

oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck der Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 25, 30, 32 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 f. - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012, 272, Rdnr. 9, 17 - Rheinpark-Center Neuss).

Ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass sich das angemeldete Wort-/Bildzeichen **2x20FT** zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen eignet, sind nicht gegeben.

a) Das Anmeldezeichen kann entsprechend der Annahme der Markenstelle im Sinne von „2 x 20 feet“ verstanden werden. Eine solche Maßangabe bedeutet regelmäßig, dass Längs- wie auch Breitseite eines (quadratischen) Objekts jeweils 20 feet lang sind. Eine andere Interpretation des Zeichens liegt nicht auf der Hand. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die gegenständliche Zahlenkombination die Größe einer Fläche von „2 feet x 20 feet“ benennt. Ansonsten müsste der ersten Zahl die gleiche Maßeinheit wie der zweiten nachgestellt sein. Auch erscheint, da ein foot ca. 30 cm beträgt, eine (Wohn-/Nutz-)Fläche von etwa 60 cm x 6 m für Bauten nicht realistisch.

Ein quadratisches Objekt mit 20 feet Seitenlänge kann zwar Gegenstand der in Rede stehenden Tätigkeiten sein. Es ist allerdings nicht ersichtlich, dass die Seitenlänge ernsthaft zur Benennung von relevanten Merkmalen dieser Tätigkeiten herangezogen wird:

Die beanspruchten Bau-, Architektur-, Designer- und Ingenieurdienstleistungen der Klassen 37 und 42 sind ihrer Natur nach auf eine dauernde oder wiederholte Bearbeitung von Projekten ausgerichtet. Das Leistungsangebot kann dabei in Abhängigkeit von Fachkenntnissen des Dienstleisters auf bestimmte Typen von Bauten oder Objekten beschränkt sein. So kann eine Spezialisierung auf ausgewählte Gebäudearten oder Baustile erfolgen. Dagegen ist die Ausrichtung der Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 auf Gegenstände mit bestimmten Abmessungen im Allgemeinen und mit einer Längs- sowie Seitenlänge von jeweils 20 feet im Besonderen nicht feststellbar. Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird, da kein sachlicher Grund für einen derartigen Zuschnitt des Dienstleistungsangebots erkennbar ist. Vielmehr können die in den Klassen 37 und 42 genannten Tätigkeiten wirtschaftlich nur dann sinnvoll erbracht werden, wenn sie sich auf Objekte, vor allem auf Gebäude mit unterschiedlichen Grundrissmaßen beziehen.

Entsprechendes gilt für die Vermietung von transportablen Bauten sowie von Versammlungsräumen in Klasse 43. Vermieter pflegen ihr Angebot regelmäßig nicht nach den Abmessungen solcher Bauten oder Räume zu benennen. Jedenfalls kommt die mit dem Anmeldezeichen zum Ausdruck gebrachte Abmessung nicht ernsthaft als Beschreibung dieser Dienstleistungen in Betracht, zumal es sich nicht um eine gebräuchliche Maßangabe handelt.

Noch weniger lässt sich der Zahlenkombination **2x20FT** eine Sachaussage in Verbindung mit der Organisation von Ausstellungen und Messen, der Vermietung von Werbeflächen und der Werbung (Klasse 35) entnehmen. So kann sie als Größenangabe eines Messestands oder einer Werbefläche erst nach längeren und der Praxis nicht entsprechenden Überlegungen interpretiert werden.

b) Das angemeldete Zeichen kann über die von der Markenstelle angenommene Bedeutung hinaus auch als Hinweis auf zwei im Bereich des Schiffsgüter-

transports verwendete Standardcontainer verstanden werden. Bei der Angabe „20 ft“ handelt es sich nämlich um eine eingeführte Kurzbezeichnung für standardisierte ISO-Container mit einer Länge von 20 Fuß (vgl. Wikipedia unter „ISO-Container“).

Auch unter diesem Gesichtspunkt eignet sich das Anmeldezeichen aber nicht als eine Angabe, die zur Beschreibung des Inhalts oder anderer Merkmale der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen dienen kann. Zwar können sich die beanspruchten Organisations-, Werbe-, Bau-, Architektur-, Designer-, Ingenieur- oder Vermietungsdienstleistungen auf derartige Container beschränken. Jedoch liegt es fern, dass sie sich gerade auf zwei Standardcontainer beziehen. Für einen Anbieter, der über spezifische Fachkenntnisse im Bereich der Gestaltung von Frachtcontainern verfügt bzw. aufgrund seiner Geschäftskontakte in der Lage ist, solche Frachtcontainer zu vermieten, besteht regelmäßig kein sachlicher Grund, seine jeweilige Dienstleistung inhaltlich auf zwei Frachtcontainer einzugrenzen. Zwar wird - unabhängig von der Beförderung von Gütern - im Regelfall ein Container Gegenstand der im Tenor genannten Leistungen sein. Diesen Umstand bringt das vorliegende Zeichen jedoch gerade nicht deutlich zum Ausdruck. Vielmehr vermittelt der Bestandteil „2 x“ eine zusätzliche Aussage, die sich nicht sofort erschließt und auch nach ihrer Interpretation im Sinne von zweiter Container keine ohne Weiteres nachvollziehbaren Rückschlüsse auf in Rede stehenden Dienstleistungen erlaubt.

2. Das angemeldete Wort-/Bildzeichen verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen darüber hinaus über die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wie oben bereits ausgeführt, weist es keinen im Vordergrund stehenden merkmalsbeschreibenden Charakter auf. Die Wort-/Bildkombination ist allenfalls als willkürliches Beispiel des Dienstleistungsangebots des Beschwerdeführers anzusehen. Einer Angabe, die den Inhalt der beanspruchten Leistungen in dieser Form lediglich andeutet, kann die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden. Es ist auch nicht er-

sichtlich, dass dem angemeldeten Zeichen aus anderen Gründen - etwa wegen Verwendung als geläufige Werbeaussage - die Unterscheidungskraft fehlt.

Andere Schutzhindernisse sind nicht einschlägig.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

3. Die formalen Voraussetzungen für die von dem Beschwerdeführer beantragte Kostenauflegung liegen nicht vor, so dass der Antrag als unzulässig zu verwerfen ist.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können die Verfahrenskosten bei Vorliegen von Billigkeitsgründen einem Beteiligten auferlegt werden, sofern mehrere Personen an dem Verfahren beteiligt sind. Der Anmelder ist allerdings der einzige Beteiligte des Beschwerdeverfahrens. Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts ist nur dann Verfahrensbeteiligte, wenn sie im Einzelfall gemäß § 68 Abs. 2 Satz 2 MarkenG einem Beschwerdeverfahren beitrifft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 66, Rdnr. 20). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

4. Der Antrag auf Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist unbegründet.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 50). Der Erfolg der Beschwerde als solcher ist kein Rückzahlungsgrund. Es müssen besondere Umstände hinzu kommen, die dazu führen, dass der Beschwerdeführer durch ein verfahrenfehlerhaftes und unzumutbares Verhalten oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des Deutschen Patent- und Markenamts zu

einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können (vgl. BPatGE 50, 54, 60 - Markenumschreibung). Solche Umstände sind weder geltend gemacht, noch sonst erkennbar.

5. Der Gegenstandswert ist auf Antrag des Beschwerdeführers gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG auf 50.000,- EUR festzusetzen.

Dem Interesse eines Anmelders an der Eintragung seiner Marke kommt das gleiche wirtschaftliche Gewicht zu wie dem Interesse des Inhabers einer bereits eingetragenen Marke daran, einen Widerspruch gegen die Eintragung seiner Marke abzuwehren (BPatG 24 W (pat) 18/10 - Festsetzung des Gegenstandswerts im Anmeldebeschwerdeverfahren; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 36). Dementsprechend ist mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für das markenrechtliche Anmeldebeschwerdeverfahren regelmäßig von der Angemessenheit eines Gegenstandswerts in Höhe von 50.000,- EUR auszugehen (vgl. BGH GRUR 2012, 272 - Rheinpark-Center Neuss; GRUR-RR 2012, 135 - Rheinpark-Center). Gesichtspunkte dafür, das wirtschaftliche Interesse des Beschwerdeführers an der Eintragung seines Anmeldezeichen abweichend zu bewerten, sind vorliegend weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä