



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 566/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 104 144.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. September 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 3. Mai 2016 die Wortfolge

ChromeCars

zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 12: Fahrzeuge und Beförderungsmittel
- Klasse 14: Schmuckwaren, Uhrarmbänder [Schmuckwaren]; Uhren
- Klasse 16: Reklameposter; Postermagazine; Poster aus Papier; Gerahmte Poster
- Klasse 25: T-Shirts; Mützen; Hosen [kurz]; Hosen; Hemden; Halstücher; Bekleidungsstücke
- Klasse 37: Beratung in Bezug auf Reparatur von Fahrzeugen; Betrieb von Kundendienstwerkstätten zur Reparatur von Fahrzeugen; Organisation der Reparatur von Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen; Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen
- Klasse 39: Reisedienstleistungen und Transport von Reisenden; Verleih und Vermietung von Fahrzeugen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25, hat nach Beanstandung mit Bescheid vom 31. August 2016 mit Beschluss vom 8. Juni 2017 die Eintragung teilweise für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 12: Fahrzeuge und Beförderungsmittel

Klasse 14: Schmuckwaren

Klasse 16: Reklameposter; Postermagazine; Poster aus Papier; Gerahmte Poster

Klasse 37: Beratung in Bezug auf Reparatur von Fahrzeugen; Betrieb von Kundendienstwerkstätten zur Reparatur von Fahrzeugen; Organisation der Reparatur von Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen; Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen

Klasse 39: Reisedienstleistungen und Transport von Reisenden; Verleih und Vermietung von Fahrzeugen

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückzuweisen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung sei in sprachüblicher Weise aus den Wortbestandteilen „Chrome“ und „Cars“ zusammengesetzt. In seiner Wortbildung und Zusammenschreibung entspreche „ChromeCars“ der im Deutschen üblichen Bildung eines Determinativkompositums, dessen erster Bestandteil, hier „Chrome“, das Bestimmungswort bzw. Determinans mit dem zweiten Bestandteil, dem Grundwort oder Determinativum, hier „Cars“, in einem Subordinationsverhältnis verbinde. Die Schreibweise mit Binnengroßschreibung sei werbeüblich. Für das hier angesprochene Publikum bezeichne „ChromeCars“ daher ohne eine mehrere Gedankenschritte erfordernde, analysierende Betrachtungsweise „Autos in Chromoptik“, sei es, dass diese teils oder überwiegend verchromt seien, sei es, dass sie mit Chromfolie überzogen seien und dadurch einen

„Spiegellook“ aufwiesen. Dies gelte in erster Linie für die hier beanspruchten Waren der Klasse 12, da es sich bei den „Fahrzeugen und Beförderungsmittel“ um Autos mit Chromoptik handeln könne. Die „Schmuckwaren“ der Klasse 14 könnten z. B. Anhänger umfassen, die solche Autos darstellen. Für die Waren der Klasse 16 (Poster) stellt das Wort eine Inhaltsangabe dar, wenn Poster und bildliche Darstellungen verchromte Autos, z. B. nostalgische Amischlitten, zeigten. Die Dienstleistungen der Klasse 37 bezögen sich auf das Verchromen von Autos bzw. Reparatur, Ausbessern, Aufbereiten, Polieren der verchromten Autooberfläche. Die Dienstleistungen der Klasse 39 stünden für den Transport mit bzw. Verleih und Vermietung von verchromten Autos, etwa alten Amischlitten oder sonstigen nostalgischen Oldtimern.

Diese Sichtweise beruhe nicht auf einer unzulässig zergliedernden oder analysierenden Betrachtung. Der Grundsatz, ein mehrteiliges Zeichen stets in seiner Gesamtheit zu betrachten, entbinde nicht von der Prüfung der einzelnen Markenteile. Die Verbindung von zwei für sich gesehen nicht unterscheidungskräftigen Elementen führe nicht zur Unterscheidungskraft, wenn auch der Gesamtaussage die Eignung zur Herkunftskennzeichnung fehle. Dass es sich bei „ChromeCars“ um eine Wortneuschöpfung handle, ver helfe dem Zeichen für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ebenfalls nicht zur Schutzfähigkeit. Die Neuheit einer Wortbildung sei weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit, noch begründe sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft.

Gegen diesen seinen Verfahrensbevollmächtigten am 14. Juni 2017 zugestellten Beschluss wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 5. Juli 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 6. Juli 2017 unter Zahlung der Beschwerdegebühr und verfolgt damit (wohl) seinen ursprünglichen Eintragungsantrag weiter.

Eine mit der Beschwerde angekündigte Begründung hat er nicht zur Akte gereicht.

Der Beschwerdeführer hat auch keinen ausdrücklichen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2016, den Hinweis des Senats vom 12. Februar 2018 nebst Anlagen und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

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

Über die zulässige Beschwerde kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem der Beschwerdeführer keine mündliche Verhandlung beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich hält (§ 69 MarkenG).

Der Beschwerdeführer hatte ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme, insbesondere auch nach dem Hinweis des Senats vom 12. Februar 2018 zu den fehlenden Erfolgssausichten der Beschwerde.

Die Beschwerde ist indes in der Sache unbegründet.

Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat das Deutsche Patent- und Markenamt der angemeldeten Bezeichnung teilweise die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt.

Auch mangels Beschwerdebegründung ist ein Anlass für eine abweichende Beurteilung nicht erkennbar.

1.

Der Senat teilt die Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes, dass die angemeldete Bezeichnung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ausgeschlossen ist.

a)

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft nach dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08 –, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16 –, GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; jeweils m. w. N.). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr. u. a. EuGH, C-398/08, Urteil vom 21. Januar 2010, „Vorsprung durch Technik“; BGH, Beschluss vom 22. November 2012 – I ZB 72/11 – Kaleido, GRUR 2013, 731 Rn. 11).

Keine Unterscheidungskraft besitzen ausgehend hiervon insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy m. w. N.). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass die angesprochenen Kreise sie als Unterscheidungsmittel verstehen. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn die Angabe einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren herstellt und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass die Angesprochenen den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren sehen (vgl. u. a. BGH, Beschluss vom 9. November 2016

– I ZB 43/15 –, GRUR 2017, 186, Rn. 32 – Stadtwerke Bremen; BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 – I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard; jeweils m. w. N.). Ferner kommt die Eignung, Waren ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Publikum – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 18/13 –, GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops m. w. N.).

Weil die Angesprochenen eine Marke so wahrnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen, kann allerdings ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. u. a. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy m. w. N.).

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, Beschluss v. 15.01.2009 – I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 – STREETBALL).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (vgl. u. a. EuGH, Urteil vom 12. Juli 2012 – C-311/11 –, GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, a. a. O., Rn. 14 – Gute Laune Drops; BGH, a. a. O., Rn. 14 – smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. u. a. BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 – I ZB 34/08 –, GRUR 2009, 949 Rn. 10 – My World).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH, Beschluss vom 18. April 2013 – I ZB 71/12 – Aus Akten werden Fakten, GRUR 2013, 1143 Rn. 15) sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung des beteiligten inländischen Publikums, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und / oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH, Urteil vom 09. März 2006 – C-421/04 – Matratzen Concord/Hukla, GRUR 2006, 411 Rn. 24; EuGH, Urteil vom 16. September 2004 – C-329/02 P – SAT 2, GRUR, 2004, 943 Rn. 24; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 – I ZR 71/12 – grill meister, WRP 2014, 449 Rn. 11).

b)

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Wortkombination „ChromeCars“ für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht.

„ChromeCars“ fehlt für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, weil die Wortkombination insoweit einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist und nicht als Marke verstanden wird.

„ChromeCars“ ist – wie die Markenstelle im Einzelnen zutreffend ausgeführt hat und worauf ausdrücklich Bezug genommen wird – im Zusammenhang mit Fahrzeugen, Beförderungsmitteln, Schmuckwaren, Reklamepostern und -magazinen, Wartung sowie Beratung, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen und Reisedienstleistungen sowie Verleih und Vermietung von Fahrzeugen ein schlagwortartiger und bewerbender Hinweis dafür, dass es sich hierbei um teilweise oder ganz verchromte Automobile handle bzw. diese Gegenstand dieser Waren und Dienstleistungen sind, etwa in dem sie als dargestelltes Motiv dienen können.

Die angemeldete Bezeichnung ist in sprachüblicher Weise aus den Wortbestandteilen des englischen Grundwortschatzes „Chrome“ (mit der deutschen gleichlau-

tenden Übersetzung „Chrom“) und „Cars“ (mit der Übersetzung „Auto, Fahrzeug, Kfz“) zusammengesetzt. „Chrom“ ist ein chemisches Element, zählt zu den Übergangsmetallen und ist silberweiß, glänzend, korrosions- und anlaufbeständig und hart. Chrom und Chromverbindungen werden für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt, in denen seine Beständigkeit genutzt wird, z. B. in korrosions- und hitzebeständigen, nichtrostenden Stählen und Legierungen und auch als Dekorverchromung, die besonders in der Tuning-Szene von Autos sehr beliebt ist (<https://www.seilnacht.com/Lexikon/24Chrom.htm>).

Das englische Wort „ChromeCars“ wird ins Deutsche mit „verchromtes Auto/Fahrzeug/Kfz“ übersetzt (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/car>). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist die aus einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes gebildete Wortkombination „ChromeCars“ auch für das hier maßgebliche allgemeine deutsche Publikum ohne eine mehrere Gedankenschritte erfordernde, analysierende Betrachtungsweise erkennbar und diesem verständlich mit der Bedeutung „Autos in Chromoptik“.

Dabei stellt es bei zusammengesetzten Wortzeichen keine (unzulässige) zergliedernde Betrachtungsweise dar, wenn zunächst die Bedeutung jedes einzelnen Wortes oder einzelnen Bestandteile gesondert im Hinblick auf die Unterscheidungskraft geprüft wird und dann im Ergebnis auf den beschreibenden Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens abgestellt wird (vgl. hierzu auch EuGH, Beschluss vom 14. Mai 2012 – C-453/11 –, MarkenR 2012, 485 Rn. 41 – Timehouse/HABM; BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 – I ZB 64/13 –, MarkenR 2014, 503 Rn. 10 – ECR-Award; jeweils m. w. N.). Der beschreibende Charakter mehrerer Begriffe geht regelmäßig nicht bereits durch das Zusammenfügen verloren, auch wenn dadurch eine sprachliche Neuschöpfung entsteht. Denn die bloße Verbindung von beschreibenden Bestandteilen bleibt im Allgemeinen selbst beschreibend, sofern nicht durch das Zusammenfügen vor allem in syntaktischer oder semantischer Art eine besondere sprachliche Ausgestaltung oder eine ungewöhnliche Kombination entsteht, deren Wirkung über das bloße Summieren und Zusammenstellen der Bestandteile hinausgeht (vgl. Eichelberger in BeckOK Mar-

kenrecht, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 16. Ed., 14.01.2019, MarkenG § 8 Rn. 122 m. w. N.). Letzteres ist vorliegend angesichts der einheitlich sachbezogenen Aussage der Wortkombination nicht der Fall.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers handelt es sich bei „ChromeCars“ auch nicht um einen neu geschaffenen Phantasiebegriff ohne konkreten Inhalt. Vielmehr ist die Wortkombination bereits vor dem Anmeldetag als beschreibende Bezeichnung für verchromte Fahrzeuge verwendet worden, und zwar auch explizit für das inländische Publikum, wie die dem Hinweis des Senats vom 12. Februar 2018 beigelegten Anlagen belegen.

So erscheint u. a. auch seit 1982 das Magazin „CHROM & FLAMMEN“ in Deutschland (Anlage 3), das Wissenswertes über US-Cars zeigt und US-Lebensgefühl vermittelt. In früheren Jahren widmete sich die Chrom & Flammen vor allem Fahrzeugen, die nicht alltäglich ausfielen und von ihren Besitzern mit viel Eigeninitiative umgebaut wurden. Mittlerweile handelt es sich um ein Hochglanzmagazin, das als Leitmedium der Tuningwelt gilt.

Den Recherchen der Markenstelle wie auch des Senats ist zudem zu entnehmen, dass „ChromeCars“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen allgemein und nicht nur von dem Anmelder oder mit Bezug auf sie verwendet wurde. Die Bezeichnung „ChromeCars“ weist daher auch nicht zwingend nur auf den Beschwerdeführer hin. Das angesprochene Publikum wird daher auch nicht annehmen, dass nur ein einziger Hersteller Fahrzeuge bzw. Schmuckwaren oder Poster mit Fahrzeugen mit Chromteilen oder mit „Spiegel-Look“ anbietet oder Beratung in Bezug auf bzw. die Reparatur von Fahrzeugen mit Chromteilen oder Reisedienstleistungen und Transport von Reisenden mit Fahrzeugen mit Chromteilen oder Verleih und Vermietung von Fahrzeugen mit Fahrzeugen mit Chromteilen betreibt.

In Zusammenhang mit den für Klasse 12 beanspruchten Fahrzeugen und Beförderungsmitteln ist „ChromeCars“ damit ohne Weiteres als Sachangabe für Autos mit

oder aus Chromteilen oder mit „Spiegel-Look“ (vgl. auch Anlage 4), die unter die beiden beanspruchten Oberbegriffe fallen, verstanden.

Zu den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37 und 39 besteht ein enger beschreibender Bezug, dass diese Dienstleistungen für Fahrzeuge mit oder aus Chromteilen oder mit „Spiegel-Look“ angeboten werden bzw. dass der Transport der Reisenden mit solchen Kraftfahrzeugen durchgeführt wird oder solche Kraftfahrzeuge Gegenstand des Verleihs oder der Vermietung sind.

Die Schmuckwaren der Klasse 14 können kleine verchromte Autos zum Gegenstand haben und die Poster und Postermagazine der Klasse 16 können Fahrzeuge mit oder aus Chromteilen oder mit „Spiegel-Look“, insbesondere klassische amerikanische Limousinen oder Oldtimern zeigen.

„ChromeCars“ – als reines Wortzeichen – ist demnach ausschließlich einen Hinweis in Bezug auf Art und Beschaffenheit bzw. Inhaltsangabe der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen und mit seiner leicht verständlichen Sachausgabe für die in Frage stehenden Waren sogar als unmittelbar beschreibend und damit Freihaltungsbedürftig anzusehen.

2.

Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das schutzsuchende Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wofür allerdings einiges spricht, für die beanspruchten Waren auch Freihaltungsbedürftig ist.

3.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung

einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Schwarz

Werner

Fa