



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 574/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 025 180.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. August 2018 aufgehoben.

Gründe

Die Bezeichnung

Zukunftserbe

ist am 5. Oktober 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09:

CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Computersoftware;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Broschüren; Bücher; Zeitungen; Zeitschriften; Prospekte; Gedrucktes Informationsmaterial; Gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmittel; Fotografien;

Klasse 36:

Finanzgeschäfte; Geldgeschäfte; finanzielle Bewertung; finanzielle Verwaltung und Verteilung von Spenden; Verwaltung von Spenden- und Stiftungsgeldern; Durchführung von Spendenaufrufen; Sammlung von Spenden; Durchführung von Spendenaktionen; Sammeln von Spenden für gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz; finanzielle Förderung; finanzielle Förderung und Unterstützung auf den Gebieten Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung; finanzielle Förderung und Unterstützung von Forschungsprojekten; finanzielle Förderung von Filmen;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Weiterbildung; Veranstaltung und Durchführung von Informationsveranstaltungen; Veranstaltung und Durchführung von Ausbildung; Veranstaltung und Durchführung von Schulungen; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Ausbildung und Schulungen in Bezug auf Ökologie, Umwelt-, Klima- und Artenschutz, Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit; Verfassen, Herausgabe und Veröffentlichung von Texten [mit Ausnahme von Werbetexten]; Herausgabe und Veröffentlichung von Verlags- und Druckereierzeugnissen, auch in elektronischer Form [mit Ausnahme für Werbezwecke]; Bereitstellung von elektronischen Publikationen [nicht für Werbezwecke]; Zurverfügungstellung von Informations-, Lehr- und Unterrichtsmaterial über eine Website;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Bewertung von Umweltgefährdungen; Bewertung von Produktqualität; Bewertung der Nachhaltigkeit von Waren und Dienstleistungen; Forschung, Analyse und Strategiebewertung in Bezug auf Ökologie, Umwelt, Klima- und Artenschutz, Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit; Erstellen und Bereitstellen von Informationen in Bezug auf Ökologie, Umwelt, Klima- und Artenschutz, Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit; Prüfung, Analyse und Bewertung von Waren und Dienstleistungen Dritter; Prüfung, Analyse und Bewertung von Waren und Dienstleistungen für Zertifizierungszwecke.

Mit Beschluss vom 27. August 2018 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei der Bezeichnung „Zukunftserbe“ handele es sich um einen Begriff, der umfassend und stellvertretend die Verantwortung der jetzigen Generation für die Zukunft thematisiere. Die Wortbildung erscheine nicht ungewöhnlich

und reihe sich nahtlos in die derzeitigen Diskussionen zu den aktuellen Themen der Bereiche Umweltschutz, Nachhaltigkeit, neue Technologien oder künstliche Intelligenz ein. Die Anmelderin selbst beschreibe ihre Tätigkeit auf ihrer Webseite (<http://www.zukunftserbe.de/diestiftung/kurzportraet/> - 27.08.2018) dementsprechend, wenn sie dort ausführe „Die Stiftung Zukunftserbe versteht sich als „Vordenkerin“ zukunftsorientierter Lösungen und will gesellschaftliche Innovationen ankurbeln, die sich mit den strukturellen Problemen des 21. Jahrhunderts befassen. Vorrangige Ziele sind dabei die Förderung von Umweltschutz und einer nachhaltigen, zukunftsverträglichen Entwicklung.“ In einem solchen gedanklichen und insbesondere gesellschaftspolitischen Umfeld bezeichneten Begriffe wie das hier angemeldete Wort „Zukunftserbe“ - als alternative Bezeichnung für zum Beispiel „zukünftiges Erbe“ - aber nur die inhaltliche und zweckbestimmte Ausrichtung von damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

Damit beschreibe die Bezeichnung „Zukunftserbe“ die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 hinsichtlich ihres Inhaltes. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klassen 41 und 42, die das zukünftige Erbe, das Zukunftserbe, in Form der Wissensvermittlung bzw. der darauf bezogenen und herbeizuführenden Erkenntnisgewinne (Forschung, Gutachten, Bewertungen) thematisieren könnten. Die Dienstleistungen der Klasse 36 würden das Wort „Zukunftserbe“ zwar nicht in dieser Unmittelbarkeit betreffen, gleichwohl seien auch die finanziellen Ressourcen bei einer zukünftigen Entwicklung zu berücksichtigen, sodass sich die angemeldete Marke auch unter diesem Aspekt nur in einer beschreibenden Aussage erschöpfe. Zudem könne der Begriff „Zukunftserbe“ für die weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 insoweit unmittelbar beschreibend verstanden werden, als diese Dienstleistungen sich auf die Vorbereitung und Organisation des (zukünftigen) Vermögensübergangs zwischen Generationen beziehen könnten, was z.B. Geschäftsgegenstand sogenannter „Family Offices“ sei. Die Anmelderin selbst würde mit dem Hinweis darauf, dass die Anmelde Marke ein alle Lebensbereiche betreffendes Thema bezeichne, in Richtung der Markenstelle argumentie-

ren, wonach es sich bei Zukunftserbe um eine allgemeine Aussage über ein Thema oder einen Anspruch handele, der als Herkunftshinweis ungeeignet sei.

Die Frage, ob der Eintragung auch der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat die Markenstelle dahingestellt sein lassen.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, bei dem Wort „Zukunftserbe“ handele es sich nicht um einen allgemein geläufigen Begriff. Soweit die Markenstelle Nachweise einer Verwendung der Bezeichnung im Internet gefunden habe, seien dies ausschließlich Seiten der Anmelderin, die sich mit der „Stiftung Zukunftserbe“ befassten. Die Bezeichnung sei mehrdeutig und ohne klaren und eindeutigen Sinngehalt, daher sei die Verwendung der Bezeichnung auch nicht gebräuchlich. Im Zusammenhang mit zahlreichen Waren und Dienstleistungen habe sich die Markenstelle zudem mit den konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht auseinandergesetzt. Auch habe sie verkannt, dass die Anmeldung weit über die Themen der Ökologie, Umwelt-, Klima- und Arbeitsschutz, Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit hinausgehende Bereiche umfasse. Die von Seiten der Markenstelle vorgenommenen pauschalen Behauptungen eines möglichen Sinngehalts und einer inhaltlichen und zweckbestimmten Ausrichtung der angemeldeten Bezeichnung seien nicht gerechtfertigt. Nachdem der angemeldeten Bezeichnung ein deutlicher und unmissverständlicher Aussagegehalt, der unmittelbar hervortrete und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei, nicht zu entnehmen sei, ließe sich ein beschreibender Inhalt der Marke nur mit Hilfe mehrerer gedanklicher Schritte erkennen. Ein unmittelbarer konkreter Sachbezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen fehle.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. August 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats können bei dem angemeldeten Wortzeichen „Zukunftserbe“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36, 41 und 42 auch nach Ausschöpfung der dem Senat offen stehenden Recherchemöglichkeiten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht mit der für eine Zurückweisung der Eintragung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, auch wenn es sich um einen Grenzfall handeln mag.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allge-

meininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Nach diesen Grundsätzen kann die Unterscheidungskraft nach Auffassung des Senats letztlich nicht verneint werden. Denn insoweit ist ein hinreichend naheliegender und ohne weiteres verständlicher sachbeschreibender Zusammenhang zwischen der angemeldeten Marke und den beanspruchten Waren und Dienst-

leistungen nicht gegeben, der einem Verständnis der Bezeichnung als betrieblicher Herkunftshinweis entgegenstehen könnte.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich um ein aus den beiden Substantiven „Zukunft“ und „Erbe“ zusammenfügten Begriff. Dabei ist zwar die Bedeutung dieser Begriffe für sich genommen problemlos verständlich. Denn bei einem Erbe handelt es sich um einen Nachlass oder eine Hinterlassenschaft nach dem Tod einer Person bzw. um die Person, auf die im Fall des Versterbens das Vermögen einer anderen Person übergeht. Mit „Zukunft“ ist die Zeit nach der Gegenwart gemeint. Die Zusammensetzung dieser Wörter zu dem Begriff Zukunftserbe bezieht sich damit auf eine Hinterlassenschaft, ein Erbe, das in der Zukunft liegt. Dafür ist allerdings die Bezeichnung „zukünftiges Erbe“ gebräuchlich. Das Wort Zukunftserbe hingegen ist weder in einem juristischen Kontext, noch darüber hinaus gebräuchlich, um das oder ein künftiges Erbe zu bezeichnen. Es ist vielmehr ein konkreter und insoweit erläuternder Zusatz erforderlich, damit die Bezeichnung einen hinreichend eindeutigen Sinn erhält, um beispielsweise im Rahmen des „Denkmalschutzes“ das architektonische Erbe der derzeit stark wachsenden Städte insoweit dann verständlich als „Zukunftserbe“ zu bezeichnen oder von der Generation der Kinder als unseren „höchsten und bedeutendsten Zukunftserben“ oder von der Handwerkskunst und dem Handwerk als ein Teil des „Zukunftserbes“ zu sprechen (vgl. hierzu die Veröffentlichung der „Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung Stadt Denken 2“ [Berlin 2018]; Zeitschrift Vereinte Nationen 4/2000, 140). Ohne weitere jeweils erläuternde und erklärende Zusätze oder die Einbettung in einen entsprechenden Kontext bleibt, anders als bei den vergleichbaren gebräuchlichen Wortzusammensetzungen des „Kulturerbe“ oder „Welterbe“, offen, was mit dem Begriff des „Zukunftserbes“ konkret gemeint sein soll bzw. darunter verstanden werden soll. Vielmehr wirft die Wortkombination als solche ohne Erläuterungen eher Fragen auf.

Vor diesem Hintergrund kann sich für die angesprochenen Verkehrskreise, die Fachkreise und Endverbraucher, bei der Bezeichnung „Zukunftserbe“ zwar eine

diffuse Vorstellung eines zukünftigen Erbes einstellen. Im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen bleibt aber offen, was mit dem Schlagwort gemeint sein könnte und in welchen beschreibenden oder engen sachlichen Zusammenhang das Markenwort zu diesen steht. Dazu bedürfte es noch weiterer Informationen, was mit einem Zukunftserbe gemeint ist. Letztlich kann nur mit Hilfe weiterer gedanklicher Schritte von einem klaren Sachinhalt der Bezeichnung im Sinn von Zukunftserben als die Bezeichnung für die künftige Generation oder ähnlichem ausgegangen werden. Damit erfordert die Erfassung eines hinreichend konkreten Sinngehalts aber eine Interpretation und sprachliche Analyse, was für das Vorliegen ausreichender Unterscheidungskraft spricht (vgl. insoweit auch BGH GRUR 2012, 270 Rn. 16 – Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 10 Starsat).

Auch wenn erkennbar sein mag, dass die Bezeichnung sich auf eine Hinterlassenschaft in der oder für die Zukunft bezieht, kommt der Bezeichnung „Zukunftserbe“ insgesamt noch keine sich hinreichend aufdrängende, ohne weiteres ersichtliche beschreibende Bedeutung ohne kennzeichnenden Charakter für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu. Eröffnet die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit einen gewissen Interpretationsspielraum in der Form, dass die von der Markenstelle dargelegte Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung erst in mehreren gedanklichen Schritten und nach einer sprachlichen Analyse nachvollzogen werden kann und zudem nicht hinreichend eindeutig ist, wird sich bei unbefangener Wahrnehmung kein entsprechendes die Waren und Dienstleistungen beschreibendes Verständnis aufdrängen, so dass die Vorstellungen, was mit der Bezeichnung gemeint sein könnte, eher diffus sein werden. Sprechenden Marken ist eine gewisse Anspielung auf einen bestimmten Inhalt immanent, wobei sie aber etwa auch wegen der fehlenden Gebräuchlichkeit des Begriffes als Kennzeichen erfasst werden können.

Insgesamt hat die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbaren und ohne weiteres

aus sich heraus verständlichen Sinngehalt, so dass der angemeldeten Marke letztlich nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortzusammenfügung „Zukunftserbe“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Ko