



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 506/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 033 150.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

H.ostels

ist am 23. November 2016 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Beratung bei Fragen der Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Werbung; Werbung im Internet für Dritte sowie Personalanwerbung und Öffentlichkeitsarbeit, auch über das Internet [Online-Portal]; Geschäftsführung von Hotels im Auftrag Dritter;

Klasse 39: Veranstaltung von Reisen; Erteilung von Auskünften über Reisen und Reisearrangements auch im Internet [Online-Portal]; Buchung von Reisen und Reisearrangements, auch im Internet;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Reservierung von Unterkunft für Reisende, auch über das Internet [Online-Portal].

Mit Beschluss vom 30. August 2017 hat die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die unter dem Aktenzeichen 30 2016 033 150.6 geführte Anmeldung wegen fehlender

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist aufgeführt, dass die Bezeichnung „H.ostels“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt aufweise. Der Begriff „Hostel“ bezeichne einen Beherbergungsbetrieb für Reisende mit niedrigem Budget. Auch die besondere Schreibweise der angemeldeten Bezeichnung führe nicht zu deren Schutzfähigkeit. Sie weise keinen fantasievollen Überschuss auf. Sprachregelwidrig zwischen den Wortbestandteilen angeordnete Punkte seien werbeübliche dekorative Gestaltungsmittel, an die der Verkehr ausreichend gewöhnt sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Die angemeldete Bezeichnung sei mit dem Punkt nach dem Buchstaben „H“ eine fantasievolle Abwandlung des Begriffs „Hostel“ und deswegen ausreichend unterscheidungskräftig. Auch soweit der 27. Senat des Bundespatentgerichts im schriftlichen Hinweis vom 12. November 2019 verschiedene Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu sprachregelwidrigen Schreibweisen angeführt habe, gelte nicht anderes. Insoweit sei nämlich zu berücksichtigen, dass diese Entscheidungen andere Zeichen bzw. andere als die hier beanspruchten Produkte betroffen hätten. Ein Zeichen, bei dem hinter jedem Buchstaben ein Punkt angeordnet sei, könne mit der angemeldeten Bezeichnung nicht verglichen werden. Zudem herrschten auf dem Markt der Übernachtungs- und Hoteldienstleistungen andere Kennzeichnungsgewohnheiten, als beispielsweise auf dem Markt der Bekleidungsstücke. Bei Bekleidungsstücken sei der Verkehr - anders als bei Hotels - an besondere Schreibweisen gewöhnt. Darüber hinaus verfüge die Anmelderin bereits über mehrere Zeichen, bei denen der Buchstabe „H“ besonders hervorgehoben sei, so dass aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise diesem Buchstaben ein Wiedererkennungswert zukomme. Nachdem auch in der angemeldeten Bezeichnung der Buchstabe „H“ durch den nachfolgenden Punkt besonders hervorgehoben sei, werde der Verkehr das Zeichen als einen betrieblichen Herkunftshinweis auf die Anmelderin verstehen. Der Verkehr werde dem Punkt, der auf den Buchstaben „H“

folge, auch deswegen eine besondere Bedeutung zumessen, weil mit der Anmeldung junge, reisefreudige Globetrotter im Alter zwischen 16 und 26 Jahren angesprochen würden. Diese Zielgruppe habe wegen ihrer Gewöhnung an das Internet eine besondere Affinität zu besonderen Schreibweisen. Schließlich sei auch zu berücksichtigen, dass die angemeldete Bezeichnung wegen der Verwendung des Punktes schwer auszusprechen sei, nämlich wie „Ha - ostels“, „H - punkt - ostels“ oder wie „H - dot - ostels“.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2017 aufzuheben.

Den ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin auf den Ladungszusatz des Senats vom 21. Februar 2020 hin mit Schriftsatz vom 5. März 2020 zurückgenommen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des 27. Senats vom 12. November 2019, den Ladungszusatz des Senats vom 21. Februar 2020 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „H.ostels“ als Marke steht für die beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. 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 Allgemeininteresses 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). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (BGH GRUR

2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). 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!).

Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt der angemeldeten Bezeichnung „H.ostels“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen die Unterscheidungskraft. Der Begriff „Hostel“ kommt aus der englischen Sprache und bezeichnet einen vergleichsweise günstigen Beherbergungsbetrieb. Dabei wird von einem Hostel häufig auch die Vermietung einzelner Betten angeboten, so dass sich mehrere, einander unbekannte Übernachtungsgäste ein Zimmer teilen. In dieser Bedeutung ist das Wort „Hostel“ bereits in den deutschen Sprachschatz eingegangen und allgemein geläufig. Die mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 aus dem Bereich der Geschäftsführung und der Werbung können sich spezifisch auf die Nachfrage aus der Hotellerie beziehen. Die Dienstleistungen der Klassen 39 und 43, wie beispielsweise die Dienstleistungen „Veranstalten von Reisen“ oder „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“, können die Übernachtung von Gästen in einem Hostel zum Gegenstand haben. Hiervon ausgehend wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als einen Sachhinweis dahingehend auffassen, dass die betreffenden Dienstleistungen entweder für den Betrieb eines Hostels erbracht werden oder die Übernachtung in einem Hostel betreffen.

Hieran ändert auch die sprachregelwidrige Schreibweise der angemeldeten Bezeichnung nichts. Soweit die Anmelderin hierzu ausführt, dass die bisher ergangenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu Markenmeldungen mit „Punkten“ nicht anwendbar seien, weil der vorliegend maßgebliche Punkt „nur“ nach dem ersten Großbuchstaben ungewöhnlich und damit schutzbegründend sei, kann dem nicht gefolgt werden. An solche Gestaltungen ist der Verkehr durchaus

gewöhnt. Weiterhin beschränkt sich die dekorative bzw. werbliche Verwendung sprachregelwidriger Punkte nicht auf die Bekleidungsbranche, sondern findet sich in den unterschiedlichsten Produktzusammenhängen (auf die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 21. Februar 2020 als Anlage übersandt worden sind, wird insoweit Bezug genommen). Auch wenn es sich bei den vom Senat recherchierten Beispielen teilweise um kennzeichnende Angaben handelt, ergibt sich daraus, dass der Punkt innerhalb einer eigentlich geschlossenen Bezeichnung kein so ungewöhnliches Zeichenelement darstellt, dass der Verkehr daraus auf einen betrieblichen Herkunftshinweis schließen würde.

Vielmehr wird der Verkehr einem solchen Punkt insbesondere dann keine kennzeichnende Bedeutung beimessen, wenn die Gesamtbezeichnung unter Weglassung des Punktes eine sinnhafte produktbeschreibende bzw. eine in naheliegender Produktzusammenhang stehende sachbeschreibende Bedeutung ergibt. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist nämlich davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (st. Rspr., siehe dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 200). Ausgehend davon wird der Verkehr in solchen Fällen den Punkt zwar häufig wahrnehmen, ihm aber keine relevante Bedeutung, insbesondere keine betriebskennzeichnende Bedeutung beimessen, sondern nach der allgemeinen Lebenserfahrung bestenfalls als verfremdendes Element auffassen, mit der in werbewirksamer Weise zusätzliche Aufmerksamkeit erzielt werden soll (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 211, mit zahlreichen Nachweisen). Wegen der Gewöhnung des Verkehrs an die Benutzung sprachregelwidriger Punkte wird die angemeldete Bezeichnung den angesprochenen Verkehrskreisen auch im Hinblick auf ihre Aussprache keine Schwierigkeiten bereiten. Zumindest wird ein ausreichend relevanter Teil des Verkehrs das Zeichen ohne jedes Nachdenken wie „Hostel“ aussprechen. Im Übrigen beschränkt sich das Dienstleistungsangebot von Hostels weder auf Menschen, die zwischen 16 und 26 Jahren alt sind, noch findet sich im

beanspruchten Dienstleistungsverzeichnis eine entsprechende Einschränkung. Insoweit kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob Jugendliche der vorliegenden Schreibweise eine andere Bedeutung zumessen als Erwachsene, wovon nach Auffassung des Senats aber ohnehin nicht auszugehen ist.

Soweit sich die Anmelderin darauf beruft, dass sie über verschiedene Zeichen verfüge, bei denen der Buchstabe „H“ hervorgehoben sei, so dass der Verkehr deswegen auch die vorliegende Bezeichnung als einen betriebsbezogenen bzw. auf die Anmelderin bezogenen Herkunftshinweis verstehen werde, gibt auch dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Insoweit macht die Anmelderin nämlich geltend, dass das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden sei. Unabhängig davon, dass die Anmelderin nicht darlegt, auf welche der hier beschwerdegegenständlichen Dienstleistung sich die Verkehrsdurchsetzung beziehen soll, beschränkt sich der Vortrag der Anmelderin lediglich auf eine Behauptung. Die Anmelderin hat insbesondere nichts zur Bekanntheit bzw. zur Intensität der Benutzung ihrer Zeichen mit dem hervorgehobenen Buchstaben „H“ vorgetragen. Die Ausführungen der Anmelderin geben insoweit auch zu keinen eigenen Ermittlungen des Senats Anlass.

Zur Auffassung der Anmelderin, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei, ist unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179). Im vorliegenden Fall drängt sich der ausschließlich sachbeschreibende Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang

mit den meisten beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen in einem solchen Maß auf, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft noch nicht einmal von einem Grenzfall ausgegangen werden kann.

2. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die Anmelderin hat ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 5. März 2020 ausdrücklich zurückgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten.

III.

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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen