



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 530/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 022 930.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Dekohelden

ist am 5. Oktober 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für die nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen sowie Internet- oder Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waren des täglichen Bedarfs, nämlich Töpfer-, Keramik-, Glas-, Porzellan- und Emaillewaren, Wachs- und Paraffinwaren, Tisch- und Zierdecken, Servietten, Papierwaren, Holzspielwaren, Spielzeug, aus Holz, Geschenk- und Dekorationsartikel, kunstgewerbliche Artikel, Zier- und Kunstgegenstände, Musikinstrumente, nämlich Spieldosen, Christbaumschmuck, Osterschmuck, Waren aus Glas, Porzellan und Steingut, Kerzen für Beleuchtungszwecke, elektrische Beleuchtungen.

Mit Beschluss vom 31. Januar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA

die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „Deko“ sei das Kurzwort für „Dekoration“; „Held“ sei eine Person, die auf ihrem Gebiet Hervorragendes, gesellschaftlich Bedeutendes leiste, und stelle im allgemeinen Sprachgebrauch eine Anpreisung im Sinne einer Qualitätsangabe, eines sog. Werbeslogans dar. Das angemeldete Zeichen reihe sich zwanglos in Wortkompositionen wie „Alltagsheld“, „Futter-, Medien-, Ski- oder Kreditheld“ ein. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Kennzeichnung lediglich einen Hinweis auf die Professionalität sowie das Engagement der Anbieter und damit auf die Güte des Angebots im Bereich der Dekoration und der Dekorationsartikel sehen. Die beanspruchten Dienstleistungen hätten Waren zum Gegenstand, die zur Dekoration genutzt und von besonders fähigen und professionellen Anbietern erbracht werden könnten. Für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft sei weder ein lexikalischer Nachweis noch ein sonstiger Verwendungsnachweis erforderlich. Aus der Eintragung angeblich vergleichbarer Marken könne keine Verpflichtung zu einer entsprechenden – sachwidrigen – Eintragung des vorliegenden Anmeldezeichens hergeleitet werden.

Mit ihrer Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 31. Januar 2020 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, die Markenstelle führe eine dem Markenrecht wesensfremde zergliedernde Betrachtungsweise durch. Sie unterteile das Anmeldezeichen in „Deko“ und „Held“, obwohl das Wort „Held“ gar nicht vorkomme, vielmehr heiße es „Helden“. Der Begriff „Held“ leite sich von dem althochdeutschen Wort „helido“ ab; dies sei in der Regel eine männliche Figur, die in einer Sage oder Legende im Mittelpunkt des Geschehens stehe. Der Held verfüge über besondere Kräfte und Charakterstärken, die ihn von der Masse abheben würden. Die von der

Markenstelle zitierte Definition gehe daher an dem Begriff „Held“ vorbei. Ein Held sei weder eine Berufsgruppe noch eine soziologisch abgrenzbare Bevölkerungsschicht. Weder die Abnehmer noch die Anbieter der von den Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen erfassten Waren ließen sich in „Helden“ und „Nicht-Helden“ unterteilen. Es wäre weit hergeholt, wenn man einen professionellen und engagierten Dekorateur als Helden bezeichnen würde. Somit enthalte das Anmeldezeichen keine Aussage dahingehend, dass es sich um ein führendes oder hochqualifiziertes Unternehmen handle, so dass kein Eintragungshindernis vorläge.

Mit Hinweis vom 20. April 2020 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach das angemeldete Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein dürfte.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den Senatshinweis sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des Anmeldezeichens als Marke steht in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG versagt.

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/ Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). 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 a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Die Prüfung selbst, ob das erforderliche (Mindest-)Maß an Unterscheidungskraft vorliegt, darf sich dabei aber nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern muss streng, vollständig, eingehend und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 AS/DPMA – #darferdas? unter ausdrücklicher Bezugnahme auf EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 – Libertel).

Dabei 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. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

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).

Ein Zeichen besitzt dann keine Unterscheidungskraft, wenn der angesprochene Verkehr ihm lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn es aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache besteht, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. Rn. 12 - OUI; a. a. O. Rn. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH a. a. O. Rn. 12 - DüsseldorfCongress).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

- a) Die vorliegend beanspruchten Großhandelsdienstleistungen richten sich an den Fachhandel, die entsprechenden Einzelhandelsdienstleistungen an den allgemeinen Verbraucher.
- b) Das angemeldete Wortzeichen setzt sich aus den Begriffen „**Deko**“ und „**Helden**“ zusammen. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete).

Das Wort „**Deko**“ ist die Kurzbezeichnung von „Dekoration“ (vgl. Anlage 1 zum Senatshinweis vom 20.04.2020) und wird als solches ohne weiteres verstanden.

„**Helden**“ ist die Pluralform des Substantivs „Held“. Ein Held ist jemand, (1) der sich durch große und kühne Taten besonders auszeichnet, (2) jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt oder (3) jemand, der auf seinem Gebiet Hervorragendes leistet (vgl. Anlage 1 zum Senatshinweis vom 20.04.2020). Es handelt sich um einen allgemein bekannten und leicht verständlichen Begriff. Auch die Kombination des Wortes „Helden“ oder „Held“ mit einem voranstehenden Substantiv, das den Bereich, in dem jemand sich hervortut und Großartiges leistet, bezeichnet, ist, wie bereits die Markenstelle unter Hinweis auf Recherchebelege festgestellt hat, weit verbreitet und allgemein geläufig. So spricht man von „Fußballhelden“, „Sporthelden“, „Fernsehhelden“, „Heimwerker-Helden“, „Familienhelden“, „Backhelden“, „Lokalhelden“, „Pokalhelden“, „Serienhelden“, „Dschungelhelden“, „Weltraumhelden“, „Wohnraumhelden“, „Musikhelden“ u. s. w. (vgl. Anlagenkonvolut 2 zum Senatshinweis vom 20.04.2020).

Es ist zwar richtig, dass das Wort „Helden“ bzw. „Held“ weder eine Berufsgruppe noch eine soziologisch abgrenzbare Bevölkerungsschicht bezeichnet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt es für die Beurteilung des Verkehrsverständnisses aber auch darauf an, wie der Begriff „Helden“ im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird. Die der Beschwerdeführerin vorliegenden Rechercheergebnisse des Senats zeigen deutlich, dass der Begriff „Held“ bzw. „Helden“ nicht nur für Helden im ursprünglichen Sinne verwendet wird, also – wie die Beschwerdeführerin vorträgt - für „männliche Figuren, die in einer Sage oder Legende im Mittelpunkt des Geschehens stehen“ und über „besondere Kräfte und Charakterstärken“ verfügen, sondern auch im weiteren Sinne ganz allgemein für Personen, die eine besondere Leistung erbringen. Lexikalisch belegt ist, dass als „Held“ im allgemeinen Sprachgebrauch heute auch jemand bezeichnet wird, der „auf seinem Gebiet Hervorragendes, gesellschaftlich Bedeutendes leistet“ (vgl. Bl. 20 d. A.). Der Begriff mag zwischenzeitlich inflationär gebraucht werden, wie die Recherchebelege zu einer Vielzahl von Wortzusammensetzungen mit „-held“ zeigen (s. o., vgl. Anlagenkonvolut 2). Auch wenn nicht jede Person, die Hervorragendes leistet, zwingend als Held bezeichnet werden muss, lässt

umgekehrt die Bezeichnung einer Person als Held auf eine in irgendeiner Weise besondere Leistung schließen.

Die Wortkombination „**Dekohelden**“ reiht sich in vergleichbar gebildete Zusammensetzungen des Wortes „Helden“ mit anderen Wörtern ohne weiteres ein und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als werbemäßiger Hinweis auf eine bzw. mehrere Personen verstanden, die auf ihrem Gebiet, hier der Dekoration, Hervorragendes leisten. Zu berücksichtigen ist dabei, dass auch Wortneubildungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen kann, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich, wie hier, den angesprochenen Abnehmern die konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt. Hinzu kommt, dass die Begriffe „Dekohelden“ und „Dekorationshelden“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt beschreibend verwendet wurden (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum Senatshinweis vom 20.04.2020). Bei einem Wettbewerb zur Gestaltung von Apotheken-Schaufenstern wurden die „Deko-Helden“ prämiert, das Bodenhandwerk bewarb Ausbildungsstellen mit dem Slogan „Dekohelden gesucht – deine Zukunft als Raumausstatter“, Teilnehmer einer Ladenbaummesse wurden als „Dekorationshelden“ gefeiert, eine Gartenbaumesse wirbt mit „Sie treffen echte Experten zu allen möglichen Gartenthemen, ob nun Pflanzenzüchter, (...) oder Dekorationshelden“.

c) Die beanspruchten Einzel- und Großhandelsdienstleistungen sowie Internet- oder Versandhandelsdienstleistungen beziehen sich alle auf Waren, die zu Dekorationszwecken geeignet sind, sei es im Haus oder im Garten, für private Haushalte, für geschäftliche Zwecke wie Schaufenster oder Inneneinrichtung von Geschäften usw. Mit der Bezeichnung „Dekohelden“ werden diese Dienstleistungen dahingehend beschrieben, dass ihre Anbieter qualifizierte Leistungen im Bereich der Dekoration erbringen bzw. den Empfänger in die Lage versetzen, selbst solche Leistungen zu erbringen. Das Zeichen enthält daher lediglich eine werbende

Anpreisung und ist nicht geeignet, den Bezug zu einem bestimmten Dienstleister herzustellen.

2. Die von der Beschwerdeführerin im DPMA-Verfahren geltend gemachten Voreintragungen vermeintlich vergleichbarer Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt können die Schutzfähigkeit des angemeldeten Wortzeichens nicht begründen und rechtfertigen daher keine andere Entscheidung. Diesen Eintragungen liegt zum Teil bereits ein anderer Sachverhalt zu Grunde, da es sich entweder um Wort-/Bildmarken handelt oder die Zeichen für andere Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen sind, was zu einer anderen Beurteilung der Schutzfähigkeit führen kann. Schließlich können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen sind Voreintragungen ohnehin nicht bindend. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT; GRUR 2012, 276Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall aber ergeben, dass das Zeichen im verfahrensgegenständlichen Umfang nicht unterscheidungskräftig ist.

3. Da schon das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig ist.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt