



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 507/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 071 550.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 32, 38 und 40 bestimmten Wortmarke

Ihre Fotos als echtes Buch!

teilweise zurückgewiesen, soweit die angemeldete Marke für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Computersoftware, insbesondere Software zum Hochladen, Herunterladen und zur Bearbeitung von Bildern und Bilddaten sowie Software zur Erstellung von Fotobüchern

Klasse 16: Fotos in Form von Papierfotos und Postern; Alben; Druckereierzeugnisse, insbesondere Poster und Fotobücher

Klasse 38: Telekommunikation mittels Zurverfügungstellung einer Online-Plattform für das Hochladen, Herunterladen und die Bearbeitung von Bildern und Bilddaten sowie zur Erstellung von Fotobüchern; Telekommunikation

mittels Zurverfügungstellung einer Online-Plattform für die Bestellung von Produkten, auf welche Bilddaten des Bestellers aufgebracht werden

Klasse 40: Dienstleistungen eines Fotolabors, nämlich Erstellung von Fotobüchern, Entwicklung von Filmen, Anfertigung von fotografischen Abzügen, Vervielfältigung von belichteten Filmen und Fotografien, Ausdruck von Postern, Fotos und Fotobüchern, Aufbringung von Bilddaten auf Waren durch Drucken, Gravieren, Bügeln und/oder Pressen"

angemeldet worden ist.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Marke insoweit um eine schlagwortartige beschreibende Angabe handele, die zur Bezeichnung der Art und Verwendung der versagten Waren sowie zur Bezeichnung der Bestimmung der versagten Dienstleistungen dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die angemeldete Wortfolge könne als Hinweis darauf dienen, dass es sich bei den Waren "Alben" und "Druckereierzeugnisse" um ein reale Bücher in Papierform handele, deren Inhalt aus den eigenen Fotos des Käufers bzw. Bestellers bestehe, bzw. dass es sich bei den sonstigen Waren und den Dienstleistungen um solche handele, die zur Herstellung eines Fotobuchs mit eigenen Fotos bestimmt und geeignet seien. Die sloganartige Wortfolge weise keine Originalität auf und erfordere zur Erfassung ihres beschreibenden Aussagegehalts auch keinen Interpretationsaufwand, sondern erschöpfe sich in ihrer rein beschreibenden Bedeutung. Die Frage der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke hat die Markenstelle dahingestellt gelassen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie räumt ein, dass der Begriff "Fotobuch" für digital gedruckte Bücher mit Fotos bereits Verwendung

finde, ist jedoch im Übrigen der Ansicht, dass der angemeldete Slogan, anders als etwa der Satz "Ihre Fotos in einem Buch", die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreibe. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung zurückgewiesen worden sei, handele es sich auch nicht nur um Bücher, sondern um zahlreiche andere Waren und Dienstleistungen. Der angemeldeten Marke fehle in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere aus der EuGH-Entscheidung "Vorsprung durch Technik" (GRUR 2010, 228 ff.) ergebe sich, dass einer Marke nicht allein deshalb die Unterscheidungskraft abgesprochen werden dürfe, weil sie eine einfache Sachaussage enthalte, wenn sie eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweise und bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöse. Bei der angemeldeten Marke könne der Verkehr nicht ohne Weiteres auf die versagten Waren und Dienstleistungen schließen. Ergänzend verweist die Anmelderin auf eine Anzahl von voreingetragenen, ihrer Ansicht nach vergleichbaren Marken, die von Senaten des Bundespatentgerichts für schutzfähig erachtet worden sind.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. November 2010 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht, wie die Markenstelle in dem mit der Beschwerde angegriffenen Beschluss zu Recht und mit zutreffender Begründung festgestellt hat, für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 40 das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil

die angemeldete Marke insoweit als Angabe über die Art, die Beschaffenheit oder die Bestimmung dieser Waren und Dienstleistungen dienen kann. Angesichts dieses beschreibenden Charakters fehlt der angemeldeten Marke insoweit zudem jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können. Eine Marke, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, hat einen beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn nicht ein merklicher Unterschied zwischen den einzelnen Wörtern und der Summe ihrer Bestandteile besteht. Die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibender Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, führt somit im Allgemeinen ebenfalls nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - Postkantoor).

Die aus einer sprachregelgerechten Abfolge geläufiger deutscher Begriffe gebildete Anmeldemarke weist - wie die Markenstelle in dem mit der Beschwerde angegriffenen Beschluss zutreffend festgestellt hat - einen Begriffsgehalt auf, der dazu dienen kann, die Art, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der versagten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Für die Waren der Klasse 16 "Alben; Druckereierzeugnisse, insbesondere Poster und Fotobücher" enthält die angemeldete Marke eine beschreibende Aussage dahingehend, dass es sich dabei um sog. Fotobücher in einer wirklichen, realen Form - z. B. in Papierform - handelt, die die eigenen Fotos des Bestellers/Käufers enthalten bzw. in die seine eigenen Fotos aufgenommen werden können. Sie beschreibt damit unmittelbar die Art und die Beschaffenheit dieser Waren. In Bezug auf die übrigen versagten Waren und Dienstleistungen stellt die angemeldete Marke eine Angabe über deren Eignung

und Bestimmung dar, und zwar dahingehend, dass diese Waren und Dienstleistungen es ermöglichen, aus eigenen Fotos ein echtes Buch in Papierform zu erstellen, sei es daheim am Bildschirm mittels einer dafür speziell entwickelten Computersoftware und/oder unter Nutzung einer Online-Plattform, oder sei es unter Einschaltung eines Fotolabors.

Eine über diese unmittelbar beschreibende Sachaussage hinausgehende sprachliche Originalität oder Unbestimmtheit, die den Verkehr zur sprachlichen Analyse oder zu einem sonstigen Nachdenken über die Bedeutung der Marke anregen oder gar zwingen würde, weist die angemeldete Marke entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht auf, weshalb sich die Anmelderin auch nicht mit Erfolg auf die EuGH-Entscheidung "Vorsprung durch Technik" (a. a. O.) berufen kann. Auch soweit die angemeldete Marke nicht als Sachangabe, sondern als Werbeslogan gewertet und beurteilt wird, kann dies nicht zu einer für die Anmelderin günstigeren Beurteilung der Schutzfähigkeit führen, weil an Werbeslogans keine anderen rechtlichen Maßstäbe anzulegen sind als an sonstige Markenkategorien (EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 32 u. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die teilweise Zurückweisung der angemeldeten Marke durch die Markenstelle für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 40 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hält damit auch unter Berücksichtigung der Argumentation der Anmelderin in der Beschwerdebegründung der sachlichen und rechtlichen Nachprüfung stand.

Der angemeldeten Marke fehlt darüber hinaus wegen ihres unmittelbar beschreibenden und zudem anpreisenden Charakters für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann der beschreibende Sinngehalt eines Zeichens (oder Slogans) ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst werden, gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr die Angabe als herkunftshinweisendes Unterscheidungsmittel versteht

(BGH GRUR 2006, 850, Nr. 19, FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 825, Nr. 16 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Auch die Berufung der Anmelderin auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen, da selbst identische Voreintragungen im Inland keinerlei verbindliche Bedeutung haben und es für die Frage der Eintragung einer angemeldeten Marke allein darauf ankommt, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Schutzhindernisses gegeben sind (vgl. u. a. EuGH GRUR 2009, 667, Nr. 13 ff. - Bild.T-Online.de u. ZVS; BGH GRUR 2011, 230, Nr. 10 - SUPERgirl). Die Prüfung der angemeldeten Marke ist auch ausschließlich auf diese Marke selbst zu beziehen (EuGH GRUR Int. 2011, 400, Nr. 77 - Zahl 1000). Rechtliche Feststellungen zu anderen Markeneintragungen sind daher weder geboten noch zulässig. Die von der Anmelderin in der Beschwerdebegründung angeführten, mit der angemeldeten Marke nicht identischen, aber angeblich vergleichbaren Voreintragungen sind deshalb für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Marke rechtlich unbeachtlich.

Die Beschwerde der Anmelderin konnte nach alledem keinen Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wissemann

Hermann

Reker

Bb