



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 49/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2013 062 526.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Februar 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Wort-/ Bildzeichen (schwarz, weiß, orange)

The logo consists of the text 'matratzen direct' in a sans-serif font. 'matratzen' is in black, 'direct' is in orange, and there is a black right-pointing arrow at the end of the word 'direct'. The entire logo is set against a black rectangular background.

ist am 9. Dezember 2013 unter der Nummer 30 2013 062 526.9 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 6: Gitter- und Lattenroste aus Metall;

Klasse 20: Matratzen, Matratzenrahmen, Bettrahmen, Lattenroste für Betten; Möbel; Polstermöbel; Betten (Möbel); Liegen; Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), insbesondere Kissen, Auflagen, soweit in Klasse 20 enthalten;

Klasse 24: Schonerdecken; Bettzeug (Bettwäsche), insbesondere Bettdecken, Steppdecken, Tagesdecken, Bettwäsche, Auflagen, soweit in Klasse 24 enthalten;

Klasse 35: Einzelhandel von Waren der Klassen 6, 20, 24; Betreiben eines Online-Portals zum Verkauf von Waren der Klassen 6, 20, 24

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 23. April 2014 und 30. Juni 2014, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 20 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Wortelement „matratzen“ sei für die Ware der Klasse 20 „Matratzen“ unmittelbar beschreibend, zu allen anderen beanspruchten Waren bestehe ein enger beschreibender Bezug, da diese regelmäßig zusammen mit Matratzen benutzt und daher vom Handel üblicherweise als Zubehör zu Matratzen mit angeboten würden. Gleiches gelte für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, deren Gegenstand durch die Angabe unmittelbar beschrieben bzw. zu dem ein enger beschreibender Bezug hergestellt werde. Der Begriff „direct“ entspreche dem deutschen „direkt“ und weise in werbeüblicher Art darauf hin, dass die jeweilige Sache bzw. Dienstleistung unmittelbar erworben oder in Anspruch genommen werden könne. Das Gesamtzeichen erschöpfe sich daher in dem beschreibenden Hinweis auf den direkten Erwerb der beanspruchten Waren bzw. die direkte Inanspruchnahme der Einzelhandelsdienstleistungen. Die einfache graphische Gestaltung führe zu keiner Unterscheidungskraft. Die verwendete Schriftart sei nicht ungewöhnlich. Die Farbgebung liege im Bereich werbeüblicher Gestaltung. Das Dreieck sei als Pfeil zu verstehen und auf das Wort „direct“ bezogen. Vergleichbare Voreintragungen seien nicht feststellbar und begründeten auch keinen Anspruch auf Eintragung, da es sich hierbei um eine Rechtsfrage handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 2014 und vom 30. Juni 2014 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, das Anmeldezeichen sei interpretationsbedürftig, weil die Bedeutung einer „direkten Matratze“ nicht verständlich sei. Die graphische Ausgestaltung gehe über das Übliche hinaus und habe einen hohen Wiedererkennungswert. Auch vergleichbare Marken beinhalteten keine größeren graphischen Elemente. In der Vergangenheit hätten Markenämter vergleichbare Zeichen in das Register eingetragen. Aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz ergebe sich daher auch für die Anmelderin ein Eintragungsanspruch. Wegen der Einzelheiten der Voreintragungen wird auf die Beschwerdebegründung einschließlich Anlage 1 verwiesen.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 2. Dezember 2015 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 2, Bl. 71 – 79 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wort-/Bildzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht im Hinblick auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat.

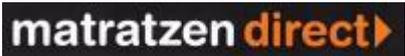
a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren

oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – for you). Ebenso 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 Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 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 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen bzw. die Wortelemente von Wort-/ Bildzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung

oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. - CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 - DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen genügt das angemeldete Wort-/Bildzeichen  nicht. Die hier angesprochenen Verkehrskreise werden im Anmeldezeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

aa) Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise sind die Verbraucher und der Matratzenfachhandel.

bb) Der Wortbestandteil der angemeldeten Bezeichnung setzt sich aus den Wörtern „Matratzen“ und „direct“ zusammen.

aaa) Das Worthelement „Matratzen“ ist der Plural des Substantivs „Matratze“ mit der im Vordergrund stehenden Bedeutung „mit Rosshaar, Seegras o. Ä. gefülltes oder aus Schaumstoff bestehendes, mit festem Stoff überzogenes Polster, das dem Sprungfederrahmen oder dem Lattenrost eines Bettes aufliegt“ (www.duden.de).

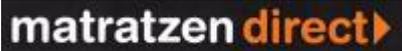
bbb) Der Zeichenbestandteil „direct“ stammt aus der englischen Sprache mit der Bedeutung „direkt“. Er wird aufgrund seiner kaum vom deutschen Wort „direkt“ abweichenden Schreibweise von den betroffenen Verkehrskreisen auch in diesem Sinne erfasst. In Verbindung mit einer Sachangabe weist er nach der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in werbeüblicher Weise darauf hin, dass die jeweilige Sache unmittelbar erworben oder die jeweilige Dienstleistung unmittelbar in Anspruch genommen werden kann (vgl. BPatG 25 W (pat) 99/03 – scheidung-direkt; 30 W (pat) 39/02 – Fenster direkt; 32 W (pat) 412/99 – SOLAR DIREKT; 29 W (pat) 29/06 – Truck Direct). Auch für den allgemeinen Sprachgebrauch lassen sich eine Vielzahl von Wortverbindungen belegen, bei denen der Bestandteil „direkt“ eine solche Unmittelbarkeit zum Ausdruck bringt, z. B. Direktbank, Direktmarketing, Direktvertrieb, Direktversicherer.

ccc) Das angemeldete Wort-/Bildzeichen enthält daher für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die Gesamtaussage „Matratzen unmittelbar“ bzw. „Matratzen direkt“ als Hinweis auf einen Direkterwerb von Matratzen, ohne dass es dafür einer analysierenden Betrachtungsweise bedürfte. Die Internetrecherche des Senats, deren Ergebnis der Anmelderin als Anlagenkonvolut 1 mit dem gerichtlichen Hinweis übermittelt worden ist, hat zudem ergeben, dass sehr häufig mit dem Slogan „Matratzen direkt“ für den Fabrikverkauf von Matratzen bzw. deren Verkauf unmittelbar vom Produzenten geworben wird.

cc) Damit gibt das Anmeldezeichen für die Ware „Matratzen“ in Klasse 20 unmittelbar an, dass sie direkt erworben werden kann. Hinsichtlich der weiteren Waren der Klassen 6, 20 und 24 „Gitter- und Lattenroste aus Metall; Matratzen-

*rahmen, Bettrahmen, Lattenroste für Betten; Möbel; Polstermöbel; Betten (Möbel); Liegen; Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), insbesondere Kissen, Auflagen, soweit in Klasse 20 enthalten; Schonerdecken; Bettzeug (Bettwäsche), insbesondere Bettdecken, Steppdecken, Tagesdecken, Bettwäsche, Auflagen, soweit in Klasse 24 enthalten“* weist es neben der Direkterwerbsmöglichkeit entweder auf deren Bestimmungszweck hin, weil diese Produkte für den bestimmungsmäßigen Gebrauch einer Matratze notwendig sind, oder es stellt einen engen beschreibenden Bezug zu den Waren her, die üblicherweise mit einer Matratze zusammen Verwendung finden bzw. sich als Zubehör eignen.

Im Rahmen der beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35 „*Einzelhandel von Waren der Klassen 6, 20, 24; Betreiben eines Online-Portals zum Verkauf von Waren der Klassen 6, 20, 24*“ wird das angesprochene Publikum das Anmeldezeichen wegen der funktionellen Nähe dieser Dienstleistungen zu den Waren, mit denen Handel getrieben werden soll, nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern nur als Sachhinweis auf den Gegenstand des (Online-)Einzelhandels ansehen, nämlich Matratzen und Zubehör im Direktvertrieb (vgl. BPatG 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA; 29 W (pat) 525/10 – fashion.de). Insoweit besteht ein enger beschreibender Bezug.

dd) Das graphische Erscheinungsbild ist nicht ausreichend, um dem Zeichen  die notwendige Unterscheidungskraft zu verleihen. Dafür müsste die bildliche Ausgestaltung charakteristische Gestaltungselemente aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann. Daran fehlt es, wenn sich das Bildelement in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpft oder ausschließlich die – sachbezogenen – Aussagen der anderen Zeichenteile illustriert (BGH GRUR 2008, 710 Rdnr. 20 – VISAGE; GRUR 2001, 1153 – antiKALK; a. a. O. Rdnr. 18 - grill meister).

Es ist nicht ungewöhnlich, Substantive zu Werbezwecken mit einem Kleinbuchstaben beginnen zu lassen. Durch die zunehmende Bedeutung des Internets für das tägliche Leben ist es dem Verkehr beispielsweise bekannt, dass Internetadressen meist in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Diese Schreibweise wird oft imitiert, um Modernität zu vermitteln. Die Verwendung des kleinen Buchstabens „m“ am Beginn des Begriffs „matratzen“ in der angemeldeten Marke ist somit werbeüblich. Auch die verwendete Schriftart ist nicht eigentümlich, sondern gleicht einer Standardschrift.

Ob das Dreieck rechts von dem Wortbestandteil aufgrund seiner geringen Größe überhaupt wahrgenommen wird, kann dahinstehen. Es wird aufgrund seiner Gestaltung und Orientierung vom Verkehr jedenfalls nur als ein nach rechts zeigender Pfeil wahrgenommen, der sich in der Unterstützung des beschreibenden Aussagegehalts des Gesamtzeichens erschöpft. Dadurch wird die dargelegte Sachaussage der Wortbestandteile durch die graphische Ausgestaltung gerade nicht verfremdet, sondern im Gegenteil noch betont (vgl. BPatG 30 W (pat) 85/11 –

 QM System  
Navi

; BPatG 25 W (pat) 101/09 –



; BPatG

29 W (pat) 55/06 –  handysektor ).

Auch das schwarze Rechteck, in dem die übrigen Zeichenbestandteile mittig platziert sind, wird nur als gewöhnliche Hintergrundgestaltung wahrgenommen. Die Verwendung von drei Farben vermag ebenfalls nicht zu einem unterscheidungskräftigen Gesamteindruck beizutragen. Neben den sehr gebräuchlichen Farben schwarz und weiß ist allenfalls der in orange gehaltene Zeichenteil auffällig. Orange ist jedoch eine Modelfarbe, die häufig in der Werbung eingesetzt wird (vgl. BPatG 29 W (pat) 2/12 – Bueroservice24; BPatG 32 W (pat) 15/05 – MORE EVENTS).

ee) Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen daher als eine Gesamtheit wahrnehmen, in der der sachbezogene Charakter der Wortbestandteile so im Vordergrund steht, dass der bildlichen Gestaltung daneben keine Besonderheit, die über das in der Werbung Übliche hinausgeht, beigemessen wird. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass an die grafische Ausgestaltung umso größere Anforderungen zu stellen sind, je deutlicher der nicht unterscheidungskräftige Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (BGH a. a. O. - antiKALK; GRUR 2009, 954 Rdnr. 17 – Kinder III; GRUR 2010, 640 Rdnr. 17 – hey!). Eine derart komplexe und hinreichend eigentümliche Gestaltung weist das angemeldete Wort-/Bildzeichen auch in seiner Gesamtheit nicht auf.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.

3. Eine andere Beurteilung ist auch nicht unter Berücksichtigung der von der Anmelderin unter Vorlage von Registerauszügen genannten Voreintragungen geboten, da diese nicht vergleichbar sind.

Die Wortmarken „MATRATZEN-MARKT-CONCORD“ (2102495), „Matratzen-Markt Comford“ (2061328) und „MATRATZEN COMPASS“ (3020090710112) erhalten ihre Unterscheidungskraft nur durch die Zeichenbestandteile „CONCORD“, „Comford“ und „COMPASS“, die keinen Sachhinweis enthalten.

Die Wortmarken „BEST DIRECT“ (008343171), „FIRST DIRECT“ (2905923), „Sun Direct“ (39524411), „Dental Direct“ (30056062) und „DIRECT“ (30120767) beschreiben nicht unmittelbar die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet sind. Die Marken „Sun Direct“ und „Dental Direct“ stehen nicht für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sonne(nschutz) oder Zähnen, sondern für Finanzdienstleistungen (Klasse 36) bzw. Mittel zur Körperpflege, Verbandmate-

rial und Babykost (Klassen 3 und 5). Auch die Wortmarke „Brille Direkt“ (30038135) bezieht sich nicht auf Sehhilfen, sondern ist für optische Geräte der Klasse 9 u. a. für Mikroskope und Teleskope eingetragen, die zwar aufgrund ihrer Bestandteile, nämlich Linsen, eine gewisse Nähe zu Brillen aufweisen, jedoch einem völlig anderen Verwendungszweck dienen.

Die Marke  **Berlin Direkt** Versicherung (30 2012 006 772) erhält ihre Kennzeichnungskraft durch das eigentümlich stilisierte Brandenburger Tor.

Die Wort-/Bildmarke  (5844601) ist eine Gemeinschaftsmarke. Die Eintragung als Gemeinschaftsmarke reicht nicht aus, um Schutzhindernisse im Inland auszuräumen. Die im Ausland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Harmonisierungsamt aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428, 432 Nr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569, 572 Rdnr. 30 – HOT; GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä