



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 525/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 025 983.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Februar 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

GRAND

ist am 3. März 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Druckereierzeugnisse, insbesondere Magazine und Zeitschriften

Klasse 38: Bereitstellung von Informationen unter Benutzung elektronischer Medien, unter Benutzung des Internets

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften in elektronischer Form, auch im Internet; Telekommunikation mittels einer Plattform im Internet; Bereitstellung und Betreiben eines Internetportals;

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 2. Februar 2015 hat die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das englische Wort „grand“ habe die deutsche Bedeutung „grandios, prächtig, prachtvoll“. Der angesprochene Verkehr, der durchaus über hinreichende Fremdsprachenkenntnisse verfüge, werde diese Bedeutung ohne weiteres erfassen und den Begriff „GRAND“ lediglich als werbeüblichen, beschreibenden und anpreisenden Hinweis auf „grandiose“ bzw. „prächtige“ Qualität der angebotenen Waren und der erbrachten Dienstleistungen verstehen. Der Verkehr werde die Bezeichnung jedenfalls nur in diesem beschreibenden Sinn auffassen und darin keinen Herkunftshinweis sehen. Das angemel-

dete Zeichen weise keine über die beschreibende Aussage hinausgehende ungewöhnliche Eigenart auf, die ihr die zu fordernde Kennzeichnungskraft verleihen könne. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit sei nicht ersichtlich. Selbst wenn der Begriff einen Bedeutungsspielraum in sich trage, müsse berücksichtigt werden, dass eine begriffliche Unbestimmtheit erforderlich und gewollt sein könne, um einen möglichst breiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften abzudecken.

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

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Februar 2015 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, der angemeldeten Marke könne die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden. Die Bezeichnung „GRAND“ sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Der Sinngehalt „grandios, prächtig, prachtvoll“ sei nicht im durchschnittlichen Sprachgebrauch verankert, was Auszüge aus Wikipedia und dem Online-Übersetzungsdienst „Leo“ belegten. Den Unterlagen seien eine Vielzahl von Bedeutungen für das Wort „GRAND“ zu entnehmen. So zeige der Wikipedia-Auszug verschiedene geografische und namentliche Bedeutungsinhalte, während die Auszüge aus dem Online-Übersetzungsdienst „Leo“ unterschiedliche Bedeutungsinhalte des Wortes „GRAND“ als Substantiv und Adjektiv in der deutschen, englischen und insbesondere in der französischen Sprache (z. B. „frisch“, „gesund“, „bester“, „dicker“) belegten. Das Zeichen rufe in keiner der völlig unterschiedlichen und nicht zusammenhängenden Bedeutungen eine einheitliche Assoziation in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen hervor, insbesondere nicht für Verlags- und Druckereierzeugnisse. Die Bezeichnung sei daher ebenso wie vergleichbare eingetragene Wortmarken (z. B. Bella, BRAVO, Joy, Myself, Maxi) als Herkunftshinweis geeignet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**GRAND**“ als Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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. – OUI; 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

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; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen 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 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden

(BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 - OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „GRAND“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) Das angemeldete Wortzeichen „GRAND“ ist sowohl ein Wort der englischen als auch der französischen Sprache. Im Englischen bedeutet „grand“ „groß, grandios, eindrucksvoll, glanzvoll, großartig“ (DUDEN Oxford Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage, 2005). Als Substantiv wird „grand“ als Bezeichnung für einen (Musik-)Flügel oder im Plural für „Riesen“ (im Sinne von „ten grands/zehn Riesen“ als Bezeichnung für Geld) verwendet (DUDEN a. a. O.). Als Anglizismus ist das Wort „grand“ im Sinne von „groß“ in die deutsche Sprache eingegangen. Daneben wird der Begriff in einem Kompositum im Sinne von „höchst-“ oder „Spitzen-“ verwendet, wie zum Beispiel „grand design“ oder „grand slam“ (vgl. Der Anglizismen-Index, Ausgabe 2016, Stichwort : grand).

In der französischen Sprache heißt „grand“ „groß“, „hoch“, „lang“, aber auch „groß“ i. S. v. „extrem“, „tüchtig“, „intensiv“ oder „nobel“ (PONS Großwörterbuch Französisch, 1. Auflage 2008, S. 320). Als Substantiv bedeutet es „Großer“, „Bedeutender“ (z. B. „les sept grands“ für „die sieben großen Industrienationen“ - vgl. PONS a. a. O.).

In dem Kartenspiel „Skat“ bezeichnet „Grand“ das höchste Spiel (Großspiel), zurückgehend auf den französischen Begriff „grand jeu“ (vgl. DUDEN online; Brockhaus, Enzyklopädie, Bd. 11, 21. Auflage, S. 269).

b) Eine ausschließlich anpreisende Bedeutung folgt allerdings nicht bereits daraus, dass dem Wort „GRAND“ in seinen unterschiedlichen Bedeutungen bei einer Verwendung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen für sich

genommen der Hinweis auf eine Spitzenposition zukommt. Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht aus (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 23 - Gute Laune Drops). Erforderlich ist vielmehr die Feststellung, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 28 - for you). Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise an eine beschreibende oder werbemäßig anpreisende Verwendung des Wortes „GRAND“ gewöhnt sind.

Nach den Recherchen des Senats kommt „grand“ in der deutschsprachigen Werbung kaum vor, allenfalls in Verbindung mit einem anderen Begriff, wie z. B. Grand Marnier „Petits moments. Grand Marnier“; MS Deutschland „Grand Hotel auf See“; Eduscho Gala „GrandeGeschmack, Grande Auszeit“ (www.slogans.de).

Der inländische Verkehr kennt den Begriff „GRAND“ nämlich – mit Ausnahme der Verwendung beim Skat – insbesondere nicht in Alleinstellung. Bekannt sind ihm Wortverbindungen, bei denen „grand“ einen Hinweis auf eine besondere Position/Bedeutsamkeit darstellt, wie z. B. Grand Prix; Grand Hotel; Grand Canyon; Grand Dame, Grand Slam Turnier; Grand Cru; Grand Jury etc. (vgl. Brockhaus a. a. O.; Der Anglizismen-Index a. a. O.).

Der Umstand, dass einzelnen Zusammensetzungen des angemeldeten Zeichens mit bestimmten anderen Bestandteilen für bestimmte Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, sagt aber nichts darüber aus, dass diese Schutzhindernisse auch vorliegen, wenn das angemeldete Zeichen in Alleinstellung oder in anderem Zusammenhang verwendet wird. Das Fehlen der Unterscheidungskraft oder die beschreibende Bedeutung kann vielmehr gerade auf dem durch die jeweilige Zusammensetzung hervorgerufenen Gesamteindruck beruhen und schließt daher nicht aus, dass bei anderen Verwendungen des angemeldeten Zeichens diese Eintragungshindernisse nicht bestehen (BGH GRUR 2011, 65 Rn. 18 – Buchstabe T mit Strich). So verhält es sich vorlie-

gend. Den vorgenannten Begriffspaaren ist gemein, dass „grand“ mit einem Bestimmungswort kombiniert ist, aus dem sich die nähere Bedeutung der Wortfolge im Einzelfall ergibt. Eine beschreibende, rein werbemäßige Verwendung des Wortes „grand“ in Alleinstellung konnte jedoch für keine der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ermittelt werden.

c) Das angemeldete Zeichenwort „GRAND“ beschreibt weder das Format oder die Größe noch den Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

In Bezug auf die Waren der **Klasse 16** „*Druckereierzeugnisse, insbesondere Magazine und Zeitschriften*“ fehlt der Bezeichnung „GRAND“ die Aussage, was „groß“ oder „großartig“ sein soll. Als beschreibende Angabe ist der Begriff daher nicht geeignet. Selbst wenn der Verkehr darin eine Anspielung sehen sollte, so erschöpft sich diese nur im Wecken bloßer Assoziationen an „irgendetwas Großes“. Zu einem denkbaren beschreibenden Gehalt des Anmeldezeichens gelangt der angesprochene Verkehr daher allenfalls über mehrere Gedankenschritte im Rahmen einer unzulässigen analysierenden Betrachtungsweise, bei der sich keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne Weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

Auch Spielkarten werden nicht mit „grand“ in Alleinstellung bezeichnet, sondern in Kombination z. B. mit „jeu“ (vgl.; <http://www.spielkartenonline-shop.de/de/lenormand-spiele/1596-grand-jeu-de-mille-lenormand-gaudais-wk-14006.html>), „ouvert“ (vgl. http://www.spielkartenwelt.de/product_info.php?info=p102_Skat-Grand-Ouvert.html) oder „Tarot“ (vgl. <http://www.spielkartenonline-shop.de/de/tarot-a-r/1789-grand-tarot-belline-wk-14157.html>).

In Bezug auf die in der **Klasse 38** beanspruchten Dienstleistungen „*Bereitstellung von Informationen unter Benutzung elektronischer Medien, unter Benutzung des Internets*“ ist ebenfalls nicht anzunehmen, dass der Verkehr „grand“ als beschreibende Angabe versteht. Im Bereich „Medien“ oder „Telekommunikation“ (vgl. www.slogans.de) konnte schon eine derartige Verwendung des Wortes in Alleinstellung nicht festgestellt werden.

Auch die Dienstleistungen „*Veröffentlichung und Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften in elektronischer Form, auch im Internet; Telekommunikation mittels einer Plattform im Internet; Bereitstellung und Betreiben eines Internetportals*“ der **Klasse 41** werden durch „GRAND“ nicht beschrieben. Ebenso wie bei den Waren der Klasse 16 ist der Aussagegehalt unspezifisch und unklar. Weder wird die Größe der Zeitschriften noch die der Datenbanken oder Internetportale, deren Reichweite oder der übermittelte Inhalt durch die Bezeichnung „groß, grandios, Spitzen-„ beschrieben. Die angesprochenen Verkehrskreise müssten eine erhöhte Interpretationstätigkeit aufwenden, um einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zu erkennen. Diese Vorgehensweise darf der markenrechtlichen Schutzfähigkeitsprüfung jedoch nicht zugrunde gelegt werden.

Somit fehlt „GRAND“ für die mit der Anmeldung konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ebenfalls nicht gegeben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Hu