



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 515/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 017 430.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2017 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

EINS

ist am 17.06.2016 für die Dienstleistungen der

„Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten

Klasse 36: Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen; Depotverwahrungsdienste; Finanz-, Geld- und Bankgeschäfte; Fundraising und Sponsoring; finanzielle Schätzungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten

Klasse 45: juristische Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“

zur Eintragung als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 20. Dezember 2017 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Zeichen **EINS** sei ein Zahlwort, das zur Nummerierung verwendet werde und zugleich die Zeugnisnote „sehr gut“ darstelle. Mit dieser Bedeutung werde es in der Produktwerbung häufig als Bewertungsziffer für eine sehr gute Leistung, eine Spitzenstellung auf dem Markt oder die Nummer Eins eines Rankings verwendet. Eine entsprechende brancheneinschlägige Verwendung sei nach den Ergebnissen einer amtsseitigen Internetrecherche auch für die hier relevanten Dienstleistungen belegbar, so dass das Anmeldezeichen wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung auszuschließen sei. Ob auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Anmelders.

Zur Begründung trägt er vor, das Markenzeichen entbehre weder der notwendigen Unterscheidungskraft, noch sei es für die relevanten Dienstleistungen Freihaltebedürftig. Entgegen den Ausführungen der Markenstelle sei eine brachenmäßige Verwendung des Zeichens **EINS** nicht belegt. Die amtsseitigen Rechercheergebnisse betreffen teilweise markenmäßige Verwendungen. In weiteren Fundstellen sei dem Zahlwort „Eins“ jeweils ein beschreibender oder sonstwie erläuternder Zusatz beigefügt, so dass sich ein Sinngehalt erst aus der Wortkombination ergebe. Vorliegend sei das Zeichen **EINS** dagegen gerade isoliert und ohne einen solchen Zusatz angemeldet worden und daher ohne Weiteres eintragungsfähig.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Schutzhindernisse gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG entgegenstehen. Dem als Marke angemeldeten Zahlwort **EINS** fehlt für die konkret beanspruchten Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es insoweit eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10)

– My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Zahlen und Zahlwörtern – wie hier: **EINS** – fehlt nicht bereits von Haus aus jede Unterscheidungskraft; vielmehr ist eine auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezogene Einzelfallbeurteilung unerlässlich, welche die Zahl branchenbedingt als schutzfähig oder nicht schutzfähig erscheinen lassen kann (vgl. etwa BGH GRUR 2002, 970, 971 – Zahl 1; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn 230 f., 232 m. w. N.).

Nicht unterscheidungskräftig sind insbesondere Zahlen, welche für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eine beschreibende Bedeutung haben. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass Zahlen wegen ihres häufigen Einsatzes als Preis-, Maß- oder Mengenangaben eher als sachbezogene Angaben verstanden werden als Buchstaben oder Wörter, was dem Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises entgegenstehen kann; eine derartige beschreibende Verwendbarkeit ist bei Grundzahlen eher anzunehmen als bei speziellen längeren Zahlenfolgen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn 230 f.). Daneben ist bei Zahlen auch ein die Unterscheidungskraft ausschließendes Verständnis als sonstiger Sachhinweis möglich, so z. B. bei Jahreszahlen oder wenn Zahlen als Synonyme zur Beschreibung bestimmter Eigenschaften oder Vorgänge (vgl. BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 119/05 – 2 in 1; BPatG GRUR 2004, 336, 337 – beauty 24) bzw. als Kürzel und Ersatz für (englische) Wörter (z. B. „2“ für to oder „4“ statt „for“, vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 231 mwN) benutzt oder verstanden werden.

Bei Zahlwörtern – wie hier: **EINS** – ist maßgeblich, ob die benannte Zahl bzgl. der einschlägigen Waren und Dienstleistungen als Mengenangabe, Größenbezeichnung usw. von wesentlicher Bedeutung ist und auch für sich selbst (also nicht nur in untrennbarer Verbindung mit den jeweiligen Maß- oder Mengenbezeichnungen) sachbezogen verstanden wird. In solchen Fällen kommt auch ein werbemäßig hervorgehobener beschreibender Gebrauch des entsprechenden Zahlworts in Betracht (vgl. BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 180/98 – DAS ERSTE). Sofern diese Vo-

oraussetzung nicht erfüllt ist, kann dagegen die Schutzfähigkeit von Zahlwörtern bejaht werden (BGH GRUR 2000, 231, 232 – FÜNFER; vgl. zum Ganzen auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a O., § 8 Rn. 232 mwN).

3. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht dem angemeldeten Zahlwort **EINS** in Bezug auf die vorliegend relevanten Dienstleistungen das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

a) Zunächst kommt in Zusammenhang mit den in den Klassen 35, 36 und 45 konkret beanspruchten Werbe-, Finanz- und juristischen Dienstleistungen ein Verständnis des Zahlwortes **EINS** als Preis-, Maß- oder Mengenangabe von vorneherein nicht in Betracht.

b) Ferner ist, entgegen der Auffassung der Markenstelle, für diesen Dienstleistungszusammenhang ein die Unterscheidungskraft ausschließendes Verständnis als sonstiger Sachhinweis oder werblich anpreisender Qualitätshinweis nicht feststellbar.

Das Zahlwort **EINS** kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht allgemein und unabhängig von dem konkreten Waren- oder Dienstleistungszusammenhang mit einer „Bewertungsziffer für eine sehr gute Leistung“ oder dem Hinweis auf eine „Spitzenstellung auf dem Markt“ gleichgestellt werden (vgl. etwa BGH GRUR 2002, 970 – Zahl 1).

Stattdessen ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Einzelfallbeurteilung zwingend geboten. In Bezug auf die die vorliegend konkret beanspruchten Dienstleistungen lässt sich aber nicht feststellen, dass das beanspruchte Zeichen – das Zahlwort **EINS** in Alleinstellung – branchenüblich als Sachbezeichnung verwendet oder eindeutig als Qualitätshinweis verstanden würde. Die Fundstellen der Markenstelle belegen dies nicht, da das Zahlwort „Eins“ hier stets mit einem Zusatz verwendet wird (z.B.: „Eins mit Sternchen“, „Nummer Eins“, „Platz Eins“), überdies

fehlt es in vielen Fällen schon generell an einem merkmalsbeschreibenden Sachbezug (z.B: „Anwalt eins stellt dem Richter eine Frage, (...) ruft Anwalt zwei“; „Immobilie eins ist eine Doppelhaushälfte“). Auch eine ergänzende Internetrecherche des Senats hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass **EINS** in Alleinstellung in Zusammenhang mit den hier relevanten Dienstleistungen (in den Bereichen Werbung, Versicherung und Finanzen, juristische Dienstleistungen) branchenüblich als Sach- oder Qualitätshinweis verwendet oder verstanden würde.

Somit bleibt das Zahlwort **EINS** in Alleinstellung im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang in seinem Aussagegehalt unklar, weil für den Verkehr nicht auf Anhieb eindeutig erkennbar wird, was mit ihm zum Ausdruck gebracht werden soll (vgl. BGH GRUR 2002, 970, Rn. 22 – Zahl 1).

4. Dem Anmeldezeichen fehlt ausgehend hiervon weder die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch unterliegt es einem Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Insbesondere lässt sich ein Freihaltungsbedürfnis nicht damit begründen, dass das verfahrensgegenständliche Zahlwort eine sinnvolle Verwendung als Beschaffenheitsangabe im Rahmen einer „Spitzenstellungswerbung“ finden könnte; denn insoweit fehlt es vorliegend wie dargelegt an jeglichen tatsächlichen Anhaltspunkten für die Annahme, dass der Verkehr alleine in der Kennzeichnung mit dem Zahlwort **EINS** die Inanspruchnahme einer Spitzenstellung für die in Rede stehenden Dienstleistungen sieht (vgl. schon BGH GRUR 2002, 970, Rn. 24 – Zahl 1).

5. Zu keinem anderen Ergebnis führt die amtsseitig zitierte Rechtsprechung (BPatG 28 W (pat) 065/03 – „4“; 29 W (pat) 180/98 – „DAS ERSTE“; 28 W (pat) 69/12 – „1“), zumal diese Entscheidungen jeweils einen anderen Waren- und Dienstleistungszusammenhang betreffen. Weitere von der Markenstelle zitierte Entscheidungen betreffen aus Wortelement und Zahl zusammengesetzte Kombina-

tionsmarken (BPatG 33 W (pat) 042/04 – „Konto1“; BPatG 24 W (pat) 33/10 „Im-
mografik1“; BPatG 29 W (pat) 146/00 – „TelCo1“; EuG T-0844/14 – „Mark1“) und
lassen sich daher ebenso wenig unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen.

6. Die Beschwerde ist daher begründet.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr