

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 39/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 66 654

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. März 2000 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die nachfolgend genannten Waren zurückgewiesen worden ist:

"unedle Metalle, transportable Bauten aus Metall, Schlosserwaren, Kleineisenwaren, Geldschränke, Briefkästen, Straßenschilder u. ä. Orientierungshinweiser, Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung; Maschinen für die chemische Industrie, für den Bergbau, für die Holzindustrie; Werkzeugmaschinen; landwirtschaftliche Geräte, insbesondere Waschmaschinen, Spülmaschinen, Wäschetrockner, Pumpen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen, elektrische Sägen; handbetätigte Werkzeuge für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Messerschmiedewaren, Gabel, Löffel – auch aus Edelmetallen -, Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate, Haarschneide- und Schermaschinen, Nagelschneidemaschinen und elektrische Zahnbürsten, Rasenmäher, wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte und –fahrzeuge Stative für Kameras, Verbindungsarmaturen für elektrische Kabel, Drähte, Leiter; Schalter und Verteilertafeln oder –schränke; Spezialbehälter für Waren der Klasse 9; Signalf Pfeifen; Warndreiecke; Unfallschutzbekleidung; Schwimmgürtel,

Schwimmflossen, Atmungsgeräte für Taucher, elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt; Brillen, chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne, orthopädische Artikel; Spezialmobiliar für medizinische Zwecke; Blutdruckmeßgeräte, Hörgeräte, Rollstühle, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, elektrische Christbaumbeleuchtung (Ketten), Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Schußwaffen, Teile von Gewehren, Gewehrfutterale, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren, Zeitmeßinstrumente; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Musikinstrumente, Papier, Pappe (Karton) und Waren daraus, nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Taschentücher, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten; Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe; Künstlerbedarfsartikel, nämlich Zeichen-, Mal- und Modellierwaren; Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Folien; Spielkarten, Möbel, Spiegel, Rahmen, Möbelscharniere, Briefkästen nicht aus Metall, Schilder einschließlich Fahrzeugkennzeichenschilder nicht aus Metall; Verkaufsschalter, Ticketterminals, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten, Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Isolierkannen, Töpfe, Pfannen, Abfalleimer nicht aus Metall, Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, Häkel- und Stricknadeln, künst-

liche Blumen, Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und Bodenbeläge aus Gummi, Kunststoff, Naturstein, Kacheln, Kunststein oder textilem Material; Tapeten ausgenommen aus textilem Material, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Christbaumschmuck."

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Zur Eintragung des Markenregisters ist unter der Nr. 398 66 654 als Wort-/Bildmarke mit dem Antrag auf farbige Eintragung angemeldet



für die im Tenor genannten Waren sowie für folgende Dienstleistungen:

"Marktforschung, Marktanalyse sowie Durchführung von Messen und Ausstellungen, Betrieb eines Museums, Filmproduktion, Filmvorführung, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit sowie Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung".

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß des Prüfers die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, es handele sich um eine rein beschreibende Angabe, die aus diesem Grunde freizuhalten und auch nicht unterscheidungskräftig ist. Die von der Anmelderin vorgelegten "Unbedenklichkeitsbescheinigung" des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen binde das DPMA in dem vorliegenden Eintragungsverfahren nicht.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie aus, das angemeldete Zeichen sei für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend. Im Designzentrum Nordrhein-Westfalen würden Gebrauchsgegenstände und gängige Produkte, deren Design als besonders anspruchsvoll, hochwertig oder innovativ beurteilt wird, ausgestellt und ausgezeichnet. Der Verkehr nehme diese Marke als eine Art Gütesiegel wahr. Der Ausgezeichnete erhalte gleichzeitig die Berechtigung, die Marke werbend zu nutzen. Das angemeldete Zeichen weise auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Dies ergebe sich schon aus dem vorangestellten roten Punkt. Im übrigen seien eine Reihe von vergleichbaren Marken in das Register eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle liegen Versagungsgründe nach § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 1 MarkenG lediglich für die beanspruchten Dienstleistungen vor.

1. Ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) für die angemeldeten Waren ist nicht gegeben.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich im Grundsatz um eine beschreibende Sachangabe. Sie setzt sich zusammen aus dem Begriff "Design Zentrum" und der Ortsangabe Nordrhein Westfalen. Zudem ist das Zeichen mit einem vorangestellten Punkt versehen.

Der Begriff "Design Zentrum" weist auf eine Stätte hin, die sich im weitesten Sinne mit dem Design beschäftigt, entsprechend gestaltete Produkte ausstellt bzw anbietet, sie ggf selbst gestaltet oder entsprechend hergestellte Produkte bewertet. Im Ergebnis lassen sich alle Dienstleistungen rund um das Design unter diesen Begriff einordnen.

Der Zusatz "Nordrhein Westfalen" weist auf den Sitz des Zentrums bzw auf seinen Tätigkeitbereich hin. Es handelt sich hierbei um eine freizuhaltende, rein geographische Angabe des Orts- und Wirkungsbereichs.

Gleichwohl erstreckt sich das Freihaltungsbedürfnis mit diesem Bedeutungsinhalt nicht auf die angemeldeten Waren.

Nach ständiger Rechtsprechung muß das Freihaltungsbedürfnis gerade für die Waren (oder Leistungen) nachgewiesen werden, die von der einzutragenden Marke erfaßt sein sollen. Demgegenüber reicht es nicht aus, wenn die angemeldete Bezeichnung lediglich einen Hinweis auf den Geschäftsbetrieb enthält. Der dadurch nahegelegten Gefahr einer Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe soll nicht im Eintragungs- oder Lösungsverfahren, sondern im Verletzungsverfahren begegnet werden (BGH BIPMZ 1999, 365 – HOUSE OF BLUES mit weiteren Nachweisen).

Nach der durchgeführten Internetrecherche kann nicht festgestellt werden, daß die Bezeichnung "Designzentrum" im Verkehr auch als Bezeichnung besonderer Merkmale für die in derartigen Betrieben veräußerten Waren dienen kann. Es kann insbesondere nicht angenommen werden, daß so gekennzeichnete Waren ohne weiteres als Produkte mit einem besonderen Design angesehen werden und eine derartige Bezeichnung als Prädikat für eine in diesem Sinne besondere Form steht. Vielmehr ist für eine derartige Bewertung ein gedanklicher Zwischenschritt nötig, der den Bogen von der im Vordergrund stehenden Aussage über den Geschäftsbetrieb "Designzentrum" zu einer bestimmten Eigenschaft der Ware spannt. Für den angesprochenen Verkehr besteht mithin ein gedanklicher Ergänzungsbedarf im Sinne eines "ausgezeichnet vom....", der der Annahme einer ohne weiteres verständlichen Sachangabe entgegensteht.

Demgegenüber stellt die angemeldete Bezeichnung mit ihrem oben dargestellten Bedeutungsinhalt für die beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres eine beschreibende Sachangabe dar. Dies steht auch der Rechtsprechung des BGH aaO im Einklang, der mit der ausgeführten Argumentation den Versagungsgrund des Freihaltungsbedürfnisses lediglich auf den Warenbereich erstreckt hat. Eine derartige Begrenzung ist auch sinnvoll, da bei Dienstleistungen regelmäßig eine Übereinstimmung der beschreibenden Bezeichnung des Geschäftsbetriebs mit den dort angebotenen Dienstleistungen gegeben sein wird.

Die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke wirkt nicht schutzbegründend. Die Aufspaltung der ursprünglich zusammengesetzten Bezeichnung Designzentrum in zwei Substantive ist ein übliches werbemäßiges Gestaltungsmittel zur Erleichterung der Lesbarkeit und damit der Informationsaufnahme. Soweit die angemeldete Marke zudem auf Bindestriche zwischen den vorgenannten Begriffen und der Ortsangabe "Nordrhein Westfalen" verzichtet, handelt es sich dabei um eine ebenfalls in der Werbung übliche Reduktion auf die eigentlich sinntragenden Begriffe und deren Herausstellung.

Auch der beigestellte Punkt verhilft dem angemeldeten Zeichen nicht zur Schutzfähigkeit. Er ist als eine der einfachsten graphischen Formen nicht in der Lage, von der beschreibenden Bedeutung des Wortbestandteils wegzuführen und eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende Verfremdung im Gesamteindruck zu erreichen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 145 mit weiteren Nachweisen; BGH WRP 2001, 1201–anti KALK).

Gleiches gilt für die gewählte farbige Ausgestaltung der angemeldeten Bezeichnung. Diese kann schon deshalb eine Eintragung nicht rechtfertigen, da die Farbgestaltung grundsätzlich nicht den Schutz der Marke auf die gewählte Farbe beschränkt. Dies wäre grundsätzlich nur durch eine rechtsverbindliche Einschränkung des Schutzes mittels einer beigefügten Beschreibung möglich (Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 149, § 9 Rdn 78 jeweils mit weiteren Nachweisen). Im übrigen wäre die vorliegende, in einem einfachen Rotton gehaltene, farbliche Ausgestaltung auch nicht in der Lage, ihrerseits schutzbegründend zu wirken.

Die vorgelegte "Unbedenklichkeitsbescheinigung" des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28. Mai 1999 ist für das vorliegende Verfahren ohne jede rechtliche Verbindlichkeit. Das genannte Schreiben läßt keine markenrechtlich relevanten Gründe erkennen, die es erlauben, ein derartiges Zentrum allein für die Anmelderin – wenn auch nur für den Bereich des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen – zu monopolisieren. Zudem ist nicht ersichtlich, daß ein derartiges Zentrum auf Dauer in den Händen der Anmelderin liegen müßte. Im übrigen obliegt die Beurteilung eines markenrechtlichen Freihaltungsbedürfnisses den zuständigen Behörden, für das Eintragungsverfahren dem Deutschen Patent- und Markenamt und ggfls nachfolgend dem Beschwerde- und Rechtsbeschwerdegericht.

2. Der angemeldeten Marke fehlt für die hier nur noch maßgeblichen Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Regelmäßig besteht über die Gemeinsamkeit des Kriteriums einer beschreibenden Sachangabe ein Gleichlauf zwischen den Versagungsgründen nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG und 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Danach kann die Unterscheidungskraft entfallen, wenn die Marke keinen für die fraglichen Produkte im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Hiervon kann vorliegend angesichts der zum Freihaltungsbedürfnis getroffenen Feststellungen nicht ausgegangen werden.

Neben beschreibenden Sachangaben sind zur Unterscheidung gebräuchliche Worte oder Wortfolgen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, nicht geeignet (BGH in ständiger Rechtsprechung, zB MarkenR 1999, 351 – FOR YOU). Für eine derartige Besonderheit der in der angemeldeten Marke enthaltenen Wortfolge bestehen aber vorliegend keine Anhaltspunkte (vgl auch den im Nachgang zur Entscheidung des BGH ergangenen Beschluß des Senats vom 10. April 2000, PAVIS PROMA-Kliems, 30 W (pat) 147/94 – HOUSE OF BLUES).

3. Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen angeblich vergleichbarer Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt beruft, führt dies zu keiner anspruchsbegründenden Selbstbindung des DPMA und nachfolgend des BPatG, weil die Entscheidung über die Schutzfähigkeit eine reine Rechtsfrage und keine Ermessensfrage darstellt (Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 85 mwN). Etwaigen unrichtigen Eintragungen kann allenfalls durch Löschung dieser Marken begegnet werden, nicht aber durch die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns (Althammer/Ströbele aaO).

Auf die Beschwerde der Anmelderin ist daher der Beschluß der Markenstelle insoweit aufzuheben, als der Anmeldung die Eintragung für die beanspruchten Waren verweigert wurde. Im übrigen unterliegt die Beschwerde der Zurückweisung.

Für das weitere Verfahren vor dem DPMA wird darauf hingewiesen, daß die vorliegende Entscheidung keine Aussage über die rechtliche Zulässigkeit des Warenverzeichnisses beinhaltet. Dem DPMA obliegt daher ggfls eine diesbezügliche Abklärung.

Dr. Buchetmann

Schramm

Voit

Ju