



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 9/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 71 090.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Für die Dienstleistungen

- „35 Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung;
- 38 Telekommunikation, Bereitstellung von Portalern im Internet, Betrieb eines Teleshopping-Kanals;
- 41 Unterhaltung, Ausbildung, sportliche Aktivitäten“

ist die Wort-Bild-Marke 304 71 090.3



angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke entbehre jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sowohl der angesprochene allgemeine als auch der Fachverkehr werde das Gesamtzeichen entweder aufgrund

der sehr dominanten Bildwirkung aus Farbe und Form lediglich als Wiedergabe des allgemein bekannten Stop-Zeichens interpretieren mit der optisch sehr geringen Abweichung des Wortes „SHOP“ gegenüber „STOP“, die nicht bemerkt werde. Soweit der Verkehr den Aussagegehalt des Verbs „SHOP“ in der Bedeutung „kaufen“ wahrnehme, werde dessen Ausgestaltung im Stil eines Stop-Zeichens nur als werbeübliche und aufmerksamkeitsregende Gestaltung aufgefasst. Diese Werbeüblichkeit ergebe sich z. B. aus dem in Anlage beigefügten Titelblatt des Magazins für Markenführung „Markenartikel“. Das Bestehen zweier möglicher Verständnisvarianten führe entgegen der Auffassung des Anmelders nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit. Die vom Anmelder vorgeschlagenen Interpretationen des Aussagegehalts der angemeldeten Marke im Sinn von „Stop to shop“ sowie „Stopp shopping“ hätten beide einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngesamt. Der Verweis auf die Voreintragung „FRISH“ (vgl. PAVIS PROMA 25 W (pat) 120/02) gehe fehl, da es sich dort um eine nicht existente Wortabwandlung handele. Im Übrigen habe der Anmelder außerdem nur dann einen Anspruch auf Markeneintragung, wenn keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstünden.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde. Er vertritt die Auffassung, die angemeldete Marke verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie enthalte einen eigenständigen Begriffsgehalt. Die Abweichung des Wortbestandteils von der erwarteten Beschriftung eines Stop-Schildes führe zu einem Überraschungseffekt. Das dem Beschluss beigefügte Titelbild der Zeitschrift „Markenartikel“ habe die klassische Bedeutung eines Haltesignals. Ein Stop-Schild, welches eine Unterbrechung bzw. Verbotsaufforderung signalisiere, sei als Kaufanreiz nur schwerlich geeignet. Die in der Marke enthaltene Widersprüchlichkeit begründe in der Kombination ihrer Elemente die Schutzfähigkeit. Der Verweis auf die Entscheidung „Bürogebäude“ (vgl. BGH GRUR 2005, 257 ff.) zur Verneinung der Unterscheidungskraft gehe fehl. Die Unterscheidungskraft sei nur zu verneinen, wenn sich bei mehreren Deutungsmöglichkeiten alle als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen würden.

Aus verschiedenen vorgelegten Werbebeispielen werde deutlich, dass ein Stop-Schild stets als Aufforderung gelte, einen gegenwärtigen Ablauf bzw. Zustand zu unterbrechen und etwas gerade nicht zu tun.

Der Anmelder beantragt daher sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die angemeldete Marke entbehrt jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke inwohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 - Henkel; BGH GRUR 2008, 71, 73 - Fronthaube). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips; GRUR 2003, 604 ff. - Libertel). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR Int. 2003, 632, 635 - Linde; GRUR Int. 2004, 500, 504 - Postkantoor; GRUR Int. 2004, 631, 633 - Dreidimensionale Tablettenform; GRUR Int. 2006, 226

- Standbeutel). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - marktfrisch; GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT). Dabei sind nach ständiger Rechtsprechung fremdsprachige Begriffe den entsprechenden deutschen gleichzustellen, sofern sie geläufige warenbeschreibende Bezeichnungen darstellen, die von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auch verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Maßgeblich für die Schutzzfähigkeit zusammengesetzter Begriffe ist, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - BioID).

Der englische Wortbestandteil „SHOP“ (= Geschäft, kaufen) ist als überaus häufig auch im deutschen Sprachgebrauch sowie in der inländischen Werbung gebrauchter Begriff dem Verkehr äußerst geläufig und enthält einen rein beschreibenden Sinngehalt in Bezug auf sämtliche beanspruchten Dienstleistungen entweder im Sinn einer imperativen Aufforderung zu deren Inanspruchnahme oder als Bezeichnung eines Geschäfts, in dem diese in Auftrag gegeben werden können. Insbesondere ist der Begriff „SHOP“ nicht nur für Waren gebräuchlich, sondern auch in Bezug auf Dienstleistungen nicht ungewöhnlich und für den Verkehr ohne Weiteres in seinem beschreibenden Aussagegehalt verständlich.

Die grafische Ausgestaltung (rotes Achteck mit weißem Rand und weißer Schrift) ist identisch mit der eines Verkehrs-STOP-Schildes und ist - für sich gesehen - durchaus werbeüblich, wie nicht zuletzt die vom Anmelder vorgelegten zahlreichen Beispiele zeigen. Grundsätzlich sind Ausstattungen wie Ornamente, Umrahmungen, Musterungen als nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn sie lediglich als schmückendes Hervorhebungsmittel dienen (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503

- St. Pauli Girl), auch wenn die Tatsache, dass eine Marke bzw. deren grafische Ausgestaltung als sog. „Eyecatcher“ auch einen Blickfang darstellen soll, für sich gesehen der Unterscheidungskraft nicht entgegensteht. Da es sich vorliegend um eine in breiten Verkehrskreisen bekannte Grafik handelt, die in der angemeldeten Marke keine charakteristischen grafischen Besonderheiten erfährt, wird der Verkehr dieser keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen.

Auch in der Kombination geht die angegriffene Marke nicht über eine Zusammenfügung zweier nicht unterscheidungskräftiger Elemente hinaus, denn sie stellt insgesamt lediglich eine werbeüblich hervorgehobene allgemeine Geschäftsbezeichnung bzw. eine werbeübliche Aufforderung dar. Insbesondere vermag die vom Anmelder geltend gemachte Widersprüchlichkeit der Verbindung zwischen einem solchen Geschäftshinweis bzw. eine Aufforderung zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen mit dem aus dem Straßenverkehr wohl bekanntesten Verbotsschild keine Schutzfähigkeit zu begründen. Wie sich nicht zuletzt aus den Werbebeispielen, die der Anmelder im Beschwerdeverfahren selbst vorgelegt hat und dem Titelblatt des Heftes „Markenartikel“ (vgl. Anlage zum Erinnerungsbeschluss) ersehen lässt, ist der Verkehr in der Werbung an „Abwandlungen“ bzw. Verfremdungen des normalen Stop-Schildes durchaus gewöhnt. Ob es sich bei den damit verknüpften Aussagen um negative oder positive Aussagen handelt, ist letztlich nicht ausschlaggebend, solange ein rein beschreibender Sinngehalt vermittelt wird wie dies bei der bloßen Geschäftsbezeichnung bzw. der Kaufaufforderung „SHOP“ der Fall ist. Einen betrieblichen Herkunftshinweis wird der Verkehr in dieser Verbindung daher nicht sehen. Wie die Markenstelle weiterhin zutreffend ausgeführt hat, vermag eine Mehrdeutigkeit eine hinreichende Unterscheidungskraft nicht zu begründen, wenn sich alle Deutungsmöglichkeiten als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Dabei erachtet es der BGH für die Verneinung der Unterscheidungskraft als ausreichend, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Anmeldung von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit (eindeutig) beschreibendem Charakter entnehmen können

(vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 57). Es ist nicht zu erwarten, dass der Verkehr, der nicht zur zergliedernden, analytischen Betrachtung neigt, die angemeldete Marke in weitaus komplizierterer Weise unter Einschaltung gedanklicher Zwischenschritte in einem möglichen Sinngehalt „STOP TO SHOP“ oder „Stopp shopping“ interpretieren wird. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Verkehr hierin die Aufforderung zum Stop sieht, d. h. - wie auch der Anmelder selbst dargelegt hat - seinen gegenwärtigen Tätigkeitsablauf zu unterbrechen, weil er auf ein Geschäft aufmerksam gemacht bzw. dazu aufgefordert wird, (die betreffenden Dienstleistungen) in Anspruch zu nehmen.

Schließlich vermag die vom Anmelder zitierte Voreintragung der Marke 305 44 615 eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht zu begründen, da sich der dortige Bildbestandteil sehr viel fantasievoller darstellt als die dem Verkehr von Haus aus geläufige Grafik des STOP-Zeichens.

Da die angemeldete Marke jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt, kann dahingestellt bleiben, ob auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Ko