



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/08

Verkündet am
17. Juni 2009

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 44 991.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein

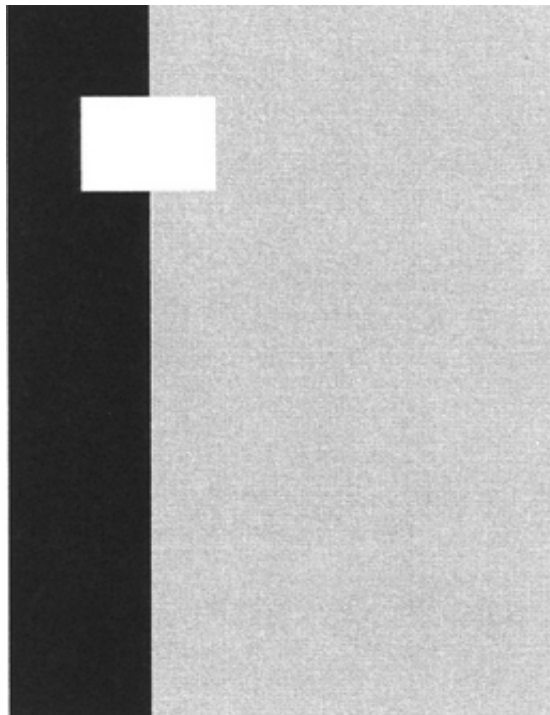
beschlossen:

1. Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 11. Januar 2008 wird zurückgewiesen, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.
2. Die Beschwerde wird im Hilfsantrag ebenfalls zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 21. Juli 2006 die schwarz-weiße Bildmarke



für nachfolgende Waren der Klasse 16 angemeldet worden:

Papier, Schreibmaterialien, Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Register, Notizblöcke, Schreibhefte, Notizbücher, Papierblätter (Papeteriewaren), Kalender.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss vom 11. Januar 2008 teilweise wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 37 Abs. 1 und 5, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für nachfolgende Waren zurückgewiesen:

Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Notizblöcke, Schreibhefte, Notizbücher, Papierblätter (Papeteriewaren), Kalender.

Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass mit dem angemeldeten Zeichen auf den Einband der von der Zurückweisung umfassten Waren hingewiesen werde. Auf ihm könne gerade im schulischen Bereich der Name, das Schulfach usw. vermerkt werden. Die Verbraucher seien an eine Vielzahl von Hefteinbänden und Deckblättern gewöhnt, von denen sich die vorliegende Gestaltung nicht abhebe. Sie erfülle rein funktionale Zwecke, da die damit versehenen Produkte vom Verbraucher individuell gestaltet und nach Schulfächern, Bürovorgängen sowie Haushaltszwecken geordnet werden könnten. Gerade die verfahrensgegenständlichen Waren müssten praktisch verstaut und leicht zu erkennen sein. Auf die Übereinstimmung mit anderen Einbänden oder Deckblättern komme es nicht an, da sich der Verkehr auf Grund der Vielzahl der in Rede stehenden Produkte nicht alle Einzelheiten merken könne. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie ihm nicht gleichzeitig begegnen würden. Folglich komme es bei dem angemeldeten Zeichen auf die Funktionalität und das möglicherweise ästhetisch ansprechende Design an. Die auf der nachgereichten Zeichenwiedergabe vorhandene Struktur ändere an dieser Einschätzung nichts, da sie auf der ursprünglich eingereichten Abbildung nicht erkennbar sei und zudem nur als übliche textile Struktur erscheine. Im

Übrigen habe das Bundespatentgericht bereits entschieden, dass eine weitgehend naturgetreue Abbildung der Waren nicht schutzfähig sei.

Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 11. Januar 2008, hilfsweise unter Einbeziehung der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Beschreibung des angemeldeten Zeichens, aufzuheben.

Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Frage des Spannungsverhältnisses zwischen den Entscheidungen "Rado-Uhr III" und "Fronthaube" an (vgl. BGH GRUR 2007, 973 und BGH GRUR 2008, 71).

Zur Begründung trägt sie vor, dass es für die Bejahung der Unterscheidungskraft ausreiche, wenn praktisch bedeutsame Möglichkeiten des Einsatzes eines Zeichens bestünden, die es gegenüber einem maßgeblichen Teil des angesprochenen Verkehrs als Herkunftshinweis erscheinen ließen. Die Feststellung der Markenstelle, dass das angemeldete Zeichen eine gewisse Ähnlichkeit mit bereits vorhandenen Gestaltungen aufweise, reiche für den Nachweis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nicht aus. Zur Begründung der ausschließlichen Funktionalität könne nicht auf das links oben befindliche weiße Rechteck abgestellt werden, da das Zeichen noch weitere graphische Elemente aufweise. Die von der Markenstelle angeführten Abbildungen von Heften, Kalendern, Blöcken etc. stimmten nicht annähernd mit dem vorliegenden Zeichen überein. Insofern könne nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei ihm um eine übliche und ausschließlich dekorative Gestaltungsform für Einbände handele. Auch könnten bereits unbedeutende Elemente die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens begründen. Darüber hinaus gebe es bereits vergleichbare nationale Markeneintragungen. Schließlich sei nicht erkennbar, warum das angemeldete Zeichen für die Waren "Papierblätter (Papeteriewaren)" schutzunfähig sein soll, da sie beschrieben würden und nicht ganzseitig mit dem angemeldeten Zeichen versehen sein könnten.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin darüber hinaus folgende Beschreibung des angemeldeten Zeichens eingereicht:

"Ein Rechteck, DIN A4-Format, hochkant, mit einem vertikalen dunklen Streifen am linken Rand, dessen Breite ein Viertel der Gesamtbreite umfasst, und mit einem kleinen einbeschriebenen Rechteck, im Querformat, dessen Breite der Breite des linken Randstreifens entspricht, dessen Abstand von der oberen Endkante seiner Höhe entspricht und das symmetrisch zur rechten Begrenzungslinie des linken Randstreifens angeordnet ist."

Die Recherchebelege des Senats sind der Beschwerdeführerin vorab zugeleitet worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, aber nicht begründet.
 - a) Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufge-

fasst zu werden Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. u. a. EUGH GRUR 2008, 608 ff., Rdnr. 66, 67 - EUROHYPO; EUGH GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 ff. - BioID). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann, wenn es sich um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage oder um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice).

(1) Beschränkt sich eine Abbildung auf die Wiedergabe wesentlicher Gestaltungsmerkmale der beanspruchten Waren, so wird sie regelmäßig nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - "Etiketten"). Hierbei ist auch zu berücksichtigen, ob auf dem jeweiligen Warengbiet die angemeldete Darstellung von üblichen Gestaltungen anderer Hersteller abweicht. Nur wenn dies der Fall ist, kann sie ihrer Hauptfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis genügen (vgl. BPatG 29 W (pat) 276/02 - Büroklammer).

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um die abstrakte Aufmachung von Blöcken, Büchern und Heften, die von der Beschwerdeführerin im Rahmen der Reihe OXFORD speziell für Kinder hergestellt werden (vgl. "Books & Pads Children" unter "<http://www.groupe-hame-lin.com/books/pageLibre000101c5.html>"; "Oxford Hausaufgabenheft" und "Oxford Vokabel-Coach" unter "www.officio.de"). Für Studenten werden die Produkte in einer etwas anderen Aufmachung mit einem verschieden farbigen linken Balken angeboten (vgl. "Books & Pads Stu-

dents" unter "<http://www.groupe-hamelin.com/books/pageLibre000101c6.html>").

Von Dritten werden ebenfalls Umschläge bzw. Einbände verwendet, die in vertikaler Richtung geradlinig farblich unterteilt sind und bei denen die linke Fläche erheblich schmaler als die rechte ist. Diese Art der Aufmachung findet sich beispielsweise auf Schnellheftern, Klemmmappen, Klemmbrettmappen, Ringbüchern, Heften und Blöcken (vgl. u. a. BÜRO4YOU oppermann, Angebote gültig bis 31. Juli 2000, Seiten 143 und 155; tempus. Zeitplansysteme, Katalog gültig bis 31. Juli 1999, Seite 25; memo, Katalog 1998, Seite 96; VIKING DIREKT, Katalog gültig bis 26. Juli 2003, Seiten 26, 29, 82 und 83). Daneben sind auf den Umhüllungen teilweise Felder vorgesehen, in die der Name des Benutzers oder der Inhalt des Papiererzeugnisses eingetragen werden kann (vgl. u. a. BÜRO4YOU oppermann, a. a. O.). Teilweise erscheinen auf ihnen wie bei dem angemeldeten Zeichen Balken und Feld auch gemeinsam (vgl. VIKING DIREKT, a. a. O.; "Landré Oberschulhefte" unter "www.officio.de").

Zwar konnte keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung ermittelt werden, doch machen die genannten Belege deutlich, dass farblich voneinander abgesetzte Balken und Platzhalterfelder in den verschiedensten Kombinationen häufig von anderen Herstellern verwendet werden. Die verfahrensgegenständliche Gestaltung ähnelt ihnen, so dass sie vom Verkehr lediglich als eine weitere beliebige Zusammensetzung von graphischen Elementen aufgefasst wird, die der Ausschmückung und der Beschriftung dienen (vgl. zu dreidimensionalen Gestaltungen BGH GRUR 2004, 505 - Rado-Uhr II).

Dies gilt insbesondere für die von der Zurückweisung umfassten Waren "Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Notizblöcke, Schreibhefte, Notizbücher, Papierblätter (Papeteriewaren)", die Gegenstand der oben genannten Belege sind. Hierbei ist die Unterscheidungskraft gerade auch im Hinblick auf "Papierblätter (Papeteriewaren)" zu verneinen. Dies gilt selbst dann, wenn nicht auf den Oberbegriff "Papeteriewaren" abgestellt wird, mit dem allgemein Papierwaren bezeichnet werden und unter den somit auch die sonstigen eben genannten Waren fallen können (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-ROM). Zum einen kann es sich bei Papierblättern auch um Blätter handeln, die mit dem angemeldeten Zeichen bedruckt sind und sich somit als Vorderseite für Blöcke, Hefte und Notizbücher eignen. Der Begriff "Papierblätter (Papeteriewaren)" als solcher schließt abweichend von der Auffassung der Beschwerdeführerin die Bedruckung dieser Waren nicht aus, zumal die Möglichkeit einer Beschriftung auf der Rückseite besteht. Zum anderen ist es denkbar, dass das angemeldete Zeichen als dekoratives Element nur einen Teil des Papierblatts abdeckt und somit ausreichend Raum für eigene Notizen bleibt.

Die beanspruchte Graphik wird ebenfalls in Verbindung mit Kalendern nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Ihr kommt diesbezüglich nur die Funktion eines Titelblatts zu. Das weiße Feld eignet sich für die Wiedergabe der Jahreszahl und des Themas des Kalenders, während auch hier die asymmetrisch angeordneten Schwarz-Graubalken wie Gestaltungselemente wirken. Die durch Helligkeitsunterschiede voneinander abgesetzten Flächen bilden Rechtecke und damit schlichte geometrische Figuren. Von ihrer Anzahl, ihrer Anordnung und ihrer Schwarz-Weiß-Tönung her weisen sie keine Besonderheiten auf und heben sich nicht deutlich von anderen Kombinationen ab.

(2) Die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens können auch nicht die von der Beschwerdeführerin angeführten nationalen Voreintragungen begründen. Unabhängig davon, dass die Eintragung der Bildmarke 394 09 281 zwischenzeitlich gelöscht ist und es sich bei der Marke 300 30 393 um ein dreidimensionales Zeichen handelt, ist festzustellen, dass diese und die weitere Marke 300 67 493 weitere Ausstattungsmerkmale aufweisen. Demzufolge rufen die Vergleichszeichen einen anderen Gesamteindruck hervor. Im Übrigen kann aus einer so geringen Anzahl von Voreintragungen nicht auf eine uneinheitliche und damit willkürliche Amtspraxis geschlossen werden (vgl. BPatG 29 W (pat) 13/06, Beschluss vom 1. April 2009 - SCHWABENPOST).

- b) Ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus als unmittelbar beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann angesichts obiger Ausführungen dahingestellt bleiben.

2. Die Schutzfähigkeit der beanspruchten Graphik wird auch nicht durch die mit dem Hilfsantrag verfolgte Einbeziehung der nachträglich eingereichten Beschreibung begründet.

Gemäß § 8 Abs. 6 MarkenV kann die Anmeldung eines Bildzeichens eine Beschreibung enthalten, bei der es sich um ein weiteres Anmeldeerfordernis gemäß § 32 Abs. 3 MarkenG handelt. Gegen die nachträgliche Einreichung bestehen vorliegend keine Bedenken, da die bereits mit der Anmeldung eingereichte graphische Darstellung durch die Beschreibung lediglich erläutert und verdeutlicht wird (vgl. PAVIS ROMA 32 W (pat) 199/04 - Fussballbrot). Die in ihr enthaltenen Angaben stimmen unter Berücksichtigung von Messtoleranzen mit der Zeichnung und insbesondere den darin wiedergegebenen Positionen bzw. Größenverhältnissen überein. Insofern verändert die Beschreibung nicht in unzulässiger Weise den

Schutzumfang des angemeldeten Zeichens (vgl. BGH GRUR 2007, 55, Rdnr. 25 und 26 - Farbmarke gelb/grün II). Dieses ist bereits Gegenstand des Hauptantrags gewesen, so dass eine von den Ausführungen unter 1.) abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht in Betracht kommt.

Im Übrigen ändern vor allem eindeutig festgelegte Positionen und Größenverhältnisse nichts an der Üblichkeit der beanspruchten Graphik. Ausweislich der oben genannten Belege gibt es eine ganze Bandbreite von Gestaltungen, die dem Bereich des Üblichen zuzurechnen sind.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugelassen. Insbesondere soll sie der Klärung der Frage dienen, welche Anforderungen an die Üblichkeit von zwei- und dreidimensionalen Gestaltungen zu stellen sind (vgl. BGH GRUR 2007, 973 - Rado-Uhr III; BGH GRUR 2008, 71 - Fronthaube). Hierbei ist insbesondere die Anzahl an Gestaltungsmöglichkeiten von Bedeutung, von denen bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit auszugehen ist. Dies gilt vor allem dann, wenn eine mit dem angemeldeten Zeichen identische Gestaltung nicht nachweisbar ist.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterzeichnen.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kopacek

Hu