



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 6/07

Verkündet am  
2. Juli 2009

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 306 23 754.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister ist die Wortfolge

### **living surface**

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 42 und 44

„Software, Computerprogramme; Spielprogramme für Computer; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Computer; Computerperipheriegeräte; Beleuchtungsgeräte; Beleuchtungslampen; Deckenlampen; Spiele; Spielzeug; Werbung; Verkaufsförderung; Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial, Werbezeit in Kommunikationsmedien; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung durch Werbebeschriftung; Schaufensterdekoration; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Vermietung von Bühnendekoration; Vermietung von Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung und Fernsehstudios; Vermietung von Film- und Videovorführgeräten (Projektoren); Erstellung von Programmen zur Datenverarbeitung; Entwicklung, Entwurf, Design von Computersoftware und Computersystemen; Installation, Aktualisierung, Kopieren und Vermietung von Computersoftware; wissenschaftliche und technische Forschung; tech-

nische Projektplanung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen mit der Begründung, die englischsprachige Wortfolge werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in ihrer deutschen Übersetzung „lebendige Oberfläche“ verstanden, nachdem man z. B. bei Computerspielen nicht mehr nur von Grafiken spreche, sondern auch von „lebendigen Oberflächen“; diese Bedeutung stelle eine im Vordergrund stehende Sachangabe dahingehend dar, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine lebendige Oberfläche erzeugten, besäßen oder mit ihr arbeiteten. In einer solchen Sachangabe erblicke der Verkehr keinen betrieblichen Herkunftshinweis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zur Begründung ausführt, dass der fremdsprachlichen, lexikalisch nicht nachweisbaren Wortfolge lediglich eine unscharfe Bedeutung ohne präzise Zuordnung zu einem Sinngehalt zukomme, die der deutsche Verkehr auch mit „Wohnfläche, Wohnraum“ übersetzen werde, so dass sie zumindest mehrdeutig sei. Damit könne ihr auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden; an sie seien nur geringe Anforderungen zu stellen, zumal die beanspruchten Waren und Dienstleistungen über keine lebendige Oberfläche verfügten und damit keine inhärente Eigenschaft beschrieben werde. Im Übrigen liege auch keine freihaltebedürftige beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor, wobei zu berücksichtigen sei, dass fremdsprachige Worte nicht schematisch ihren deutschen Übersetzungen gleichgestellt werden dürften. Auch bezögen sich die von der Markenstelle vorgelegten Nachweise lediglich auf Fundstellen, die auf die Markenmelderin zurückzuführen seien, die das Zeichen bereits monatelang markenmäßig benutzt habe. Hingegen verwendeten die Mitbewerber andere Begriffe, aber nicht die angemeldete Marke, zumal diese in ihrem beschreibenden Gehalt nur aufgrund wei-

terführender analytischer Überlegungen erkennbar sei; zudem seien ähnliche Marken wie „living floor“ und sogar die parallele Gemeinschaftsmarkenanmeldung anstandslos eingetragen worden. Auch die vom Senat vorgelegten Fundstellen rechtfertigten kein anderes Ergebnis.

Hilfsweise hat die Anmelderin ein eingeschränktes Verzeichnis eingereicht, in welchem die Waren der Klasse 28 vollständig und die Dienstleistungen „Vermietung von Werbematerial; Schaufensterdekoration; Vermietung von Bühnendekoration“ gestrichen sind.

Die auf ihren Hilfsantrag durchgeführte mündliche Verhandlung hat die Anmelderin nicht wahrgenommen. Der Senat hat die zur Erörterung in der mündlichen Verhandlung bestimmten Belegstellen dem Protokoll der Verhandlung beigelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist weder im Haupt- noch im Hilfsantrag begründet. Nach Ansicht des Senats unterliegt die angemeldete Marke hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen sowohl dem Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch dem einer Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zu solchen Angaben gehören insbesondere Wortkombinationen, die im Verkehr unter anderem zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25 - 27) - Chiemsee -, GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen Auslegungs-

grundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft als auch auf die des Freihaltungsbedürfnisses an (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - Linde, Winward u. Rado). Das Allgemeininteresse im Zusammenhang mit Unterscheidungskraft und Freihaltungsbedürfnis liegt in dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird, sondern schon durch eine bloße potenzielle Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: „... dienen können, ...“). Ungerechtfertigte Monopole müssen im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH ausdrücklich hervorgehoben, dass „die Prüfung anlässlich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden“ (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel - und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).

Die Wortfolge stellt, wie bereits die Markenstelle unter Verweis auf Fundstellen zutreffend ausgeführt hat, eine auch im Deutschen bekannte Angabe dar, die verschiedene Übersetzungen zulässt, unter denen sich „lebendige Oberfläche“ findet zumal es sich damit um die unmittelbarste Übersetzung handelt. Wenn die Anmelderin insoweit vorträgt, der Wortfolge kämen weitere Bedeutungen zu, so ist dem entgegenzuhalten, dass das Verständnis einer Marke stets im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu würdigen ist. Unerheblich bleibt hierbei, ob die Waren der Anmelderin möglicherweise keine lebendige Oberfläche aufweisen; vielmehr reicht allein die Möglichkeit aus, um der Marke wegen eines Freihaltungsbedürfnisses die Eintragung zu versagen. Gerade das von der Markenstelle angeführte Beispiel eines Computerspiels veranschaulicht deutlich, dass die Wortfolge „lebendige Oberfläche“ in diesem Zusammenhang verwendet wird. Dann besteht aber auch gleichermaßen der Bedarf an der entsprechenden eng-

lischsprachigen Übersetzung, zumal in diesem Bereich Englisch bereits Fachsprache ist.

Aber auch für die weiteren versagten Waren und Dienstleistungen kann die angemeldete Marke als beschreibende Angabe zur Bezeichnung von deren Art oder Zweck dienen.

So können die „Computerprogramme, Software; Spielprogramme für Computer; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer; Computerperipheriegeräte“ eine lebendige Oberfläche im Sinne eines beweglichen Bildschirmbildes enthalten oder dafür bestimmt sein. Derartige Oberflächen kennt der Verkehr aus Sportveranstaltungen, wo die Seitenbände etwa bei Fußballspielen mit leuchtenden Werbebändern ausgestattet sind, die laufend wechseln und so den Einsatz verschiedener Werbemaßnahmen ermöglichen. Auch sind bei manchen öffentlichen Gebäuden gläserne Fußböden zu finden, auf denen Einzelbilder oder auch Film-Trailer wiedergegeben werden. Gleichermaßen sind in Aufzügen Deckenoberflächen mit Bildschirmen ausgerüstet, auf denen Filme ablaufen. Der Patient beim Zahnarzt wird mit einem Bildschirm an der Decke abgelenkt oder unterhalten.

Offensichtlich zielt die Anmelderin mit ihrer Marke genau auf diesen Sinngehalt, wenn sie auf ihrer Homepage ausführt: „living surface/interaktive floors, walls and tables ... „living surface“ sind atemberaubende, interaktive Touch-Flächen mit lebendigen Inhalten zum Anfassen, Mitmachen und Spielen. Ob auf dem Fußboden, auf dem Tisch an der Wand oder an der Decke, unsere „digitalen Lebewesen“ schwimmen, hüpfen oder fliegen und reagieren dabei stets auf die Bewegungen aller handelnden Personen. „living surface“ gibt es zu mieten und zu kaufen ... „living surface“ ist ein innovatives Medium, das den Betrachter zum Agieren auffordert und ins Geschehen mit einbezieht. Die magische Interaktion mit den Bilderwelten spricht die Sinne an und weckt Emotionen, der Zuschauer wird zum Teilnehmer. Werbebotschaften werden so spielend übermittelt, der Erinnerungs-

effekt von „living surface“ ist nachweislich höher als bei herkömmlichen Werbemedien.“ Oder an anderer Stelle: „Our „living surfaces“ are interactive playgrounds with truly vivid components that you can touch or play with“ (<http://www.youtube.com/user/vertigosystems>).

Auch soweit in den Texten die angemeldete Marke durch Anführungszeichen hervorgehoben ist, wird der beschreibende Gehalt der Wortkombination ohne weiteres klar und unmissverständlich. Darüber hinaus hat der Senat weitere Internet-Fundstellen ermittelt, in denen die Marke im bloßen Fließtext als Sachangabe verwendet wird und damit die Eignung der Marke zur Beschreibung verdeutlicht. So sind nach der Überschrift „unser digitales und interaktives Portfolio“ die „Applications ... Living Table ... Living Surface“ aufgeführt (vgl. [www.xeos-media.de/html/philosophie.html](http://www.xeos-media.de/html/philosophie.html)). In der Ausgabe „TRUE COLOURS“ 2/08 findet man auf Seite 6 unter Rubrik „Video“ die Notiz: „Schon immer einmal in einem Aquarium spazieren gehen wollen? Solche Träume werden mit Living Surface wahr. Mit Living Surface werden per Film Lebewesen und Elemente auf Wände oder Böden projiziert. Eine Lebenswelt entsteht ... Ein Projektor verändert die Living Surface. ... Ein Blickfang für jede Veranstaltung! Bei der Führungskräftetagung der ... ergänzte Living Surface perfekt den Loungecharakter der Umgebung.“ (vgl. [www.satis-fy.com/entity\\_file/file/74/TRUE\\_COLOURS\\_8.pdf](http://www.satis-fy.com/entity_file/file/74/TRUE_COLOURS_8.pdf)).

Auf Seite 68 von „Convention International Destination Berlin“ wird über das „Hotel Berlin“ berichtet: „Ebenfalls im Foyer ist ein Deckenbeamer mit Infrarotstrahler: „Living Surface“ heißt die Methode, mit der sich auf dem Fußboden in der Lobby interaktive Inhalte wie Videos, Logos und andere Symbole darstellen lassen ...“. Ähnlich beschreibend wird die Wortfolge in einer weiteren Fundstelle verwendet: „Living Surface is a reactive projection system that makes visual advertising more dynamic and exciting ...“ (vgl. [www.tkgeomedia.com/uk/produit\\_ls.html](http://www.tkgeomedia.com/uk/produit_ls.html)).

Damit wird dem Leser die beanspruchte Wortkombination eindeutig in ihrem beschreibenden Gehalt präsentiert, der sich im Kontext der Waren auch aufdrängt, und zwar auch hinsichtlich weiterer Waren wie der angemeldeten Beleuchtungsgeräte der Klasse 11 und der Spiele bzw. des Spielzeugs in Klasse 28.

Gleichermaßen kann sich die Sachaussage auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 beziehen. Es handelt sich um reine Werbedienstleistungen, die unter Verwendung eines living surface erbracht werden können. Dasselbe betrifft die Dienstleistungen der Klasse 41, die Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie Vermietungsdienstleistungen enthalten; schließlich gilt dies auch für die Klasse 42 mit den Dienstleistungen „Entwurf, Entwicklung, Design von Computersoftware und Computersystemen“ sowie deren Installation, Aktualisierung, Kopieren und Vermietung oder wissenschaftliche und technische Forschung, technische Projektplanung und Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten. Die beschreibende Angabe braucht sich insoweit auch nicht in einer Synonymfunktion des Dienstleistungsbegriffs zu erschöpfen; vielmehr enthält das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine Reihe von Beschreibungsvarianten, die bis zu besonderen bedeutsamen Umständen auch von Dienstleistungen reichen, solange sie bei deren Inanspruchnahme eine Rolle spielen können („dienen können“). Hierzu gehört zweifellos auch die Bestimmungsangabe. Eine solche kommt auch für die Computer-Programme und bespielten Datenträger der angemeldeten Klasse 9 in Betracht, die genauso wie die Tätigkeiten der Klasse 42 den Einsatzbereich beschreiben können.

Auf diese Nachweise, welche für die in der mündlichen Verhandlung stattfindende Erörterung vorgesehen waren, hat die Beschwerdeführerin nach Schluss der mündlichen Verhandlung im Einzelnen Stellung genommen. Hierauf kommt es zum einen deshalb nicht an, weil die Beschwerdeführerin durch Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung sich ihres insoweit eingeräumten rechtlichen Gehörs begeben hat, soweit Tatsachen betroffen sind. Sie hätte aber auch in der Sache damit keinen Erfolg, weil die Fundstellen die Eignung zur Beschreibung genügend belegen. Angesichts der festgestellten vielfältigen Verwendung der beanspruchten Wortfolge als Fachbegriff durch verschiedene Anbieter muss daher markenregisterrechtlich von einem Freihaltungsbedürfnis ausgegangen werden.



Die Anmeldung entbehrt in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen aber auch jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Sie beschreibt die Waren/Dienstleistungen nach Art und Zweck und erfüllt damit nicht die Funktion eines sich durch individuelle Merkmale von den Dienstleistungen anderer Anbieter unterscheidenden betrieblichen Herkunftshinweises (vgl. zur Unterscheidungskraft u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Rdn. 86) - Postkantoor; GRUR 2002, 804, 80 - Philips; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; WRP 2004, 1173 f. - URLAUB DIREKT).

Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken als werbeüblichen Hinweis auf eine Dienstleistung oder auf Waren verstehen, die zu dieser Dienstleistung eingesetzt werden (können). Insofern steht die Bestimmungsangabe so im Vordergrund, dass der Verkehr in dem Markenwort keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen wird. Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf das fragliche Waren- und Dienstleistungsspektrum hinweist. Zumindest die Handelskreise, die für den angesprochenen Verkehr gleichermaßen maßgeblich sind wie der Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 - Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 8 Rdn. 107) werden dies ohne weitere Überlegungen erkennen und die angemeldete Wortkombination nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden Sachhinweis, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen.

Soweit die Anmelderin auf die Voreintragung ihrer Marke beim Harmonisierungsamt in Alicante sowie auf andere ähnliche Eintragungen hinweist, ist dem entgegen zu halten, dass Voreintragungen möglicherweise vergleichbarer - möglicherweise auch löschungsreifer - Marken zwar ein zu berücksichtigendes Indiz darstellen können, für die Schutzfähigkeitsentscheidung aber keinesfalls verbindlich

sind, zumal Änderungen der Rechtsprechung eine andere Entscheidung rechtfertigen können.

Aber unabhängig davon können Voreintragungen für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde keinerlei Bindungswirkung entfalten. Vielmehr hat diese Entscheidung ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zu erfolgen, wie dies in ständiger Spruchpraxis des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht und des BGH zum Markengesetz immer wieder bestätigt worden ist (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46 - 49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Sowohl die Markenrichtlinie wie auch das Markengesetz gehen davon aus, dass schutzunfähige Marken durchaus Eingang ins Register erlangen können, und sehen deshalb ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher zu Unrecht eingetragener Marken vor. Eine Bindungswirkung einzelner Voreintragungen scheidet daher ebenso aus wie der Aspekt einer möglicherweise „gefestigten“ Entscheidungspraxis, wie sie von der Anmelderin zwar sinngemäß geltend gemacht wurde, im vorliegenden Fall jedoch nach den Feststellungen des Senats nicht gegeben ist. Auch die zwischenzeitlich erfolgte Voreintragung als Gemeinschaftsmarke ist unerheblich, da es sich insoweit um ein gegenüber den nationalen Markensystemen autonomes System handelt und ohnehin der Gleichheitsgrundsatz keine Gleichbehandlung im Unrecht gebietet, wie die europäischen Gerichte erst kürzlich bestätigt haben (EuGH GRUR 2009, 667 - Schwabenpost; EuG Ent. v. 17. November 2009, Az. T 234/06 - CANNABIS , Rz. 40).

Da sich der Hilfsantrag im Schriftsatz vom 24. Juni 2008 lediglich auf das ursprüngliche Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen mit nur vereinzelt

Streichungen bezieht, konnte die Beschwerde weder im Haupt- noch im Hilfsantrag Erfolg haben.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

CI