



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 113/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 67 599.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. März 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Juni 2009 und 30. Oktober 2009 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 41 zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat durch Beschlüsse vom 12. Juni 2009 und 30. Oktober 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die am 17. Oktober 2007 zur Eintragung als Marke in das beim DPMA geführte Register angemeldete Wortfolge

move the image

teilweise, nämlich für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 41: Aufzeichnung von Videobändern; Dienstleistungen eines Fernsehstudios; Filmproduktion; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Videofilmproduktion; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung);

Klasse 42: Design von Home-Pages und Web-Seiten; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines

Grafikers; digitale Bildbearbeitung; Erstellen von Webseiten; Erstellung von Computeranimationen; Konzeptionierung von Web-Seiten

gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die aus allgemein bekannten Begriffen des englischen Grundwortschatzes sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge im konkreten Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen von den angesprochenen Verkehrskreisen als ein unmittelbar beschreibender Sachhinweis auf deren Gegenstand, nämlich das Bewegen, Verschieben von Bildern/Images, nicht aber als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werde. Bei den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen handele es sich um (zumindest teilweise) Bildbearbeitungs- und Grafikerdienstleistungen mit und ohne Computer. In diesem Bereich der visuellen Medien würden bewegte Bilder vielfältig eingesetzt. Der Begriff "image" sei auch Bestandteil zahlreicher branchenspezifischer Fachbegriffe. Wie eine Internetrecherche gezeigt habe, werde in der Medienwirtschaft vom Dienstleistungsbereich "Moving Image" gesprochen und der angesprochene Verbraucher kenne die Wortfolge, weil sie ihm bereits bei der Betätigung einer digitalen Foto- oder Videokamera sowie bei der digitalen Bildbearbeitung am Computer begegne. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Veranstaltung und Durchführung von Seminaren oder Workshops (Ausbildung) liege ein Verständnis der angemeldeten Wortfolge als inhaltlich/thematische Ausrichtung bzw. als Motto der Seminare und Workshops nahe. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen würden der Wortfolgenbestandteil "move" auch nicht mehrdeutig im Sinne von "Umzug" oder "Auslenkung" oder das Wortfolgenelement "image" auch nicht mehrdeutig als "Ebenbild", "Gebilde" oder "Metapher" verstanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die beiden Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Juni 2009 und 30. Oktober 2009 in dem Umfang aufzuheben, in dem die Anmeldung zurückgewiesen wurde, und die angemeldete Marke in vollem Umfang einzutragen.

Zur Begründung hat er vorgetragen, dass es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine sprachregelwidrige und daher fantasievolle Zusammensetzung handele, die weder im deutschen noch im englischen Sprachraum gebräuchlich sei. "Move" sei mit "Auszug", "Umzug", "Auslenkung" und "Schachzug" als Hinweis auf verschiedene Waren und Dienstleistungen der Spielwarenindustrie oder von Umzugsunternehmen zu übersetzen. Der Begriff "image" sei ebenfalls mehrdeutig und könne mit "Ebenbild", "Gebilde", "Metapher" oder "Vorstellung" als Hinweis auf Presseerzeugnisse oder Waren und Dienstleistungen des Kunstgewerbes übersetzt werden. Diese interpretationsbedürftige Mehrdeutigkeit der angemeldeten Wortfolge spreche für ihre Unterscheidungskraft. Das Anmeldezeichen könne nicht ausschließlich auf den Bedeutungsinhalt "Bewege(n), verschiebe(n) (Sie) das Bild" reduziert werden. In den anderen Übersetzungen weise sie keinen Sachbezug zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen auf.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 41 zurückgewiesen worden ist. Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 ist sie unbegründet.

1. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge "move the image" als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung insoweit zu Recht die Eintragung versagt.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2009, 949 f. Rdnr. 10 - My World). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in sei-

ner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegnet, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006). Ob das Merkmal des engen beschreibenden Bezuges vorliegt, hängt davon ab, ob das Publikum den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die individuelle betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH a. a. O. 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006). Dabei gilt, dass je bekannter der beschreibende Begriffsgehalt für die Waren oder Dienstleistung ist, desto eher wird er auch nur als solcher erfasst, wenn er im Zusammenhang mit der Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung in Erscheinung tritt (BPatG GRUR 2007, 58, 60 – BuchPart-

ner). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline; GRUR 2004, 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 - BIOMILD); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge einer ungewöhnlichen Veränderung – etwa syntaktischer oder semantischer Art – hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (EuGH a. a. O. Rdnr. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rdnr. 39 f. – BIOMILD; a. a. O. Rdnr. 28 – SAT 2; a. a. O. Rdnr. 29 - BioID; MarkenR 2007, 204, 209 Rdnr. 77 f. – CELLTECH).

Ist – wie hier – die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken.

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortfolge "move the image" für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 jegliche Unterscheidungskraft. Denn sie stellt zumindest einen engen funktionalen und damit beschreibenden Bezug zu ihnen her, weshalb der Verkehr in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die individuelle betriebliche Herkunft dieser Dienstleistungen sehen wird.

Die von den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 nämlich angesprochenen inländischen Verkehrskreise werden die englischsprachige Wortfolge "move the image" mühelos im Sinne von "Bewege(n), verschiebe(n) (Sie) das Bild" verstehen, weil der englische Grundwortschatz

in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet ist. Der vom Anmelder angeführte Umstand, dass "move" auch mit "Umzug, Spiel- oder Schachzug, befördern oder berühren" (Duden-Oxford – Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]) und "image" mit "Bildnis, Ebenbild, Metapher oder Vorstellung" (Duden-Oxford – Großwörterbuch Englisch, a. a. O.) übersetzt werden kann, ist unerheblich. Denn der Sinngehalt einer Marke ist ausschließlich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42: nämlich Design von Home-Pages und Web-Seiten, Dienstleistungen eines Grafikdesigners oder Grafikers; digitale Bildbearbeitung, Erstellen von Webseiten, Erstellung von Computeranimationen und Konzeptionierung von Web-Seiten, macht nur die Bedeutung der angemeldeten Wortfolge im Sinne von "Bewegen, Verschieben von Bildern/Images" Sinn, zumal der Begriff "image" auch Bestandteil zahlreicher Fachbegriffe der Bildbearbeitungsbranche ist (www.xipolis.net, Anlage A 1 zum Erstbeschluss, Bl. 19 VA; Mühle, Wörterbuch der Bildtechnik Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch, 2005, S. 245, Anlage A 1 zum Zweitbeschluss, Bl. 47 f. VA). Das Bewegen von Bildern gehört zudem zum essentiellen Bestandteil der vorgenannten Dienstleistungen. Wegen dieses engen funktionalen Zusammenhangs (BPatG 29 W (pat) 43/04 – juris Tz. 14 – print24) wird der Verkehr, dem, wie eine vom DPMA durchgeführte Internetrecherche gezeigt hat, die Wortfolge schon deshalb bekannt ist, weil sie ihm sowohl bei der Betätigung einer digitalen Foto- oder Videokamera als auch bei der digitalen Bildbearbeitung am Computer begegnet, die Bezeichnung "move the image" als reinen Sachhinweis auf die Bilderstellung und –bearbeitung im grafischen und computergrafischen Bereich und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Damit fehlt der angemeldeten Wortfolge die erforderliche Eignung, die beanspruchten Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Abgesehen davon, dass die Wortfolge auch im englischen Sprachraum innerhalb des computergrafischen Bereichs benutzt wird, wie die Internetrecherche des Amtes gezeigt hat, spielt es nach der bereits oben genannten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keine Rolle, ob die Wortfolge allgemein gebräuchlich ist oder gar lexikalisch belegt ist, es sich also, wie der Beschwerdeführer meint, um eine fantasievolle Zusammensetzung handelt. Denn es entspricht bekanntlich menschlichen Grundfähigkeiten, auch neuen Wortverbindungen, die aus gebräuchlichen Wörtern gebildet sind, einen Sinngehalt zuzuordnen, der sich an der Bedeutung der Einzelwörter orientiert (BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I; BPatG 27 W (pat) 155/09 - SCHULKOMPASS).

Da die Gesamtbezeichnung zudem keine ungewöhnliche Veränderung – etwa syntaktischer oder semantischer Art – aufweist, wird dem angesprochenen Publikum auch nicht der Gedanke kommen, dass statt dessen auf die Herkunft dieser Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Unternehmen hingewiesen werden soll. Damit ist die Wortfolge aber nicht geeignet, die Hauptfunktion einer Marke zu erfüllen.

2. Hinsichtlich der im angefochtenen Beschluss zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 41 "Aufzeichnung von Videobändern; Dienstleistungen eines Fernsehstudios; Filmproduktion; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Videofilmproduktion; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)" kann der angemeldeten Wortfolge nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Zwar haben auch sie mit bewegten Bildern, aber nicht primär mit dem Bewegen/Verschieben von Bildern/Images zu tun. Im Zentrum der vorgenannten Dienstleistungen steht die Bildfolge und nicht das einzelne Bild. Es handelt sich bei ihnen – selbst bei der Montage (Bearbeitung) von Videobändern – nicht um eine mit dem grafischen oder computergrafischen Bereich vergleichbare Erstellung, Bearbeitung oder Bewegung von einzelnen

Bildern. Nur zu diesem Bereich steht aber die (Tätigkeits-)Bezeichnung "move the image" in engem funktionalem und damit beschreibenden Bezug. Zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 könnte eher die Bezeichnung "move the movie/clip" einen engen funktionalen Bezug aufweisen. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist aufgrund des fehlenden beschreibenden Aussagegehalts des Anmeldezeichens für die vorgenannten Dienstleistungen ebenfalls zu verneinen.

Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, besteht nicht.

Vorsitzende Richterin Grabrucker
ist aufgrund krankheitsbedingter
Abwesenheit gehindert zu unter-
schreiben.

Dr. Kortbein

Kortge

Dr. Kortbein

Hu