



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 563/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 080 132.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Martens sowie des Richters Schell

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 vom 25. Juni 2010 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung darin für die Dienstleistungen

„Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör; organisatorische und Unternehmensverwaltung von Kz-Fuhrparks; Reparatur, Demontage von Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

BLACK STYLE

als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 28, 35 und 37

„Kraftfahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, Anhänger und Sattelaufleger für Kraftfahrzeuge und deren Teile soweit in Klasse 12 enthalten; Motoren für Landfahrzeuge; Reifen (Pneus), Felgen und Kompletträder sowie deren Teile für

Landfahrzeuge; Alarmanlagen für Kraftfahrzeuge; Diebstahlsicherungen für Kraftfahrzeuge;

Verkleinerte Fahrzeugmodelle, Modellautos und Spielzeugautos; Fahrzeuge für Kinder (soweit in Klasse 28 enthalten), Roller (Kinderfahrzeuge); Spielkarten, Plüschtiere und sonstige Plüschspielzeugartikel, elektronische Spiele einschließlich Videospielgeräte, ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor;

Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen für den Versandhandel bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör; Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels über das Internet bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör; das Zusammenstellen (ausgenommen deren Transport) verschiedener Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeugteile oder verschiedenen Kraftfahrzeugzubehörs für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren in einer Einzelhandelsverkaufsstelle zu erleichtern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör; organisatorische und Unternehmensverwaltung von Kfz-Fuhrparks;

Umbau, Reparatur, Instandhaltung, Demontage, Wartung, Pflege, Reinigung und Lackierarbeiten von Fahrzeugen, Motoren und deren jeweiligen Teilen, Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Veredelung und Tuning von Kraftfahrzeugen, soweit in Klasse 37 enthalten; kundenspezifische Anpassung von Automobilen, soweit in Klasse 37 enthalten“.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Bezeichnung „BLACK STYLE“ bestehe aus einfachen Begriffen des englischen Grundwortschatzes und werde deshalb von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „schwarzer Stil / schwarzer Style“ verstanden. Hinsichtlich der beanspruchten Waren stelle das Zeichen insoweit eine unmittelbar beschreibende Beschaffenheitsangabe auf die Farbgebung bzw. Gestaltung der Produkte und damit auf ein kaufentscheidendes Kriterium dar. Die beanspruchten Dienstleistungen könnten sich unmittelbar auf den Vertrieb, die Präsentation oder die Bearbeitung von entsprechend gestylten Produkten beziehen, so dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen insoweit um einen beschreibenden Hinweis auf den Gegenstand dieser Dienstleistungen handle. Damit fehle der Anmeldemarke bereits die erforderliche Unterscheidungseignung, weshalb es dahingestellt bleiben könne, ob ihrer Eintragung auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, die angemeldete Marke weise keineswegs nur auf eine schwarze Farbgebung oder eine schwarze Gestaltung hin, wie dies die Markenstelle angenommen habe. So lehne sich der Bestandteil „Style“ bzw. sein deutschsprachiges Pendant „Stil“ gerade nicht an eine Farbgebung an, da es sich bei Stil nicht um eine Produkteigenschaft handle, sondern um ein Charakteristikum einer Epoche, Ära oder Region. Es bleibe also bereits unklar, wie die Begriffe „schwarz“ und „Stil“ vom Verkehr zu einer sinntragenden Einheit miteinander in Verbindung gebracht werden sollten. Ein schwarzer Stil lasse sich schon begrifflich nicht definieren und beinhalte keinerlei konkreten Informationswert, sondern stoße beim Durchschnittsverbraucher auf Irritation und Unverständnis. Selbst wenn man aber die Bedeutung der Anmeldemarke auf eine „schwarze Farbgebung“ reduzieren wolle, scheide eine Zurückweisung für die meisten Waren und Dienstleistungen von vornherein aus,

weil die angesprochenen Verbraucher ihre Kaufentscheidung hinsichtlich der beanspruchten Waren nicht von deren Farbe abhängig machten. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen komme ein beschreibender Bedeutungsgehalt der Anmeldemarke ohnehin nicht in Betracht, da sie als unkörperliche Produkte keine Farbgebung aufwiesen. Der angemeldeten Marke könnten somit keine absoluten Schutzhindernisse entgegengehalten werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2010 aufzuheben.

Nach Zustellung der Terminladung hat die Markeninhaberin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und beantragt, über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.

1. Der beantragten Eintragung der Marke stehen hinsichtlich der nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Bei der Anmeldemarke handelt es sich um eine Wortkombination, die hinsichtlich der fraglichen Waren und Dienstleistungen zur Merkmalsbeschreibung dienen

kann. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind alle Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, im Verkehr relevante Produktmerkmale zu beschreiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212 – FÜNFER). Dies gilt sowohl für Begriffe, die bereits lexikalisch belegbar sind, wie auch für Wortneubildungen mit einem unzweideutigen, produktbezogenen Aussagegehalt. Der Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt dabei nicht voraus, dass sich die beschreibende Verwendung der als Marke angemeldeten Angabe im Verkehr bereits nachweisen lässt. Bei fremdsprachigen Begriffen ist ein Freihaltebedürfnis allerdings nur dann zu bejahen, wenn davon auszugehen ist, dass ihre beschreibende Bedeutung von den angesprochenen, inländischen Verkehrskreisen auch erkannt werden kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rdn. 26 – Matratzen Concord/Hukla). Dies ist im vorliegenden Fall zu bejahen.

Mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen werden neben Fachkreisen auch die allgemeinen Endverbraucherkreise angesprochen, denen die beiden zum englischen Grundwortschatz zählenden Wörter „BLACK“ und „STYLE“ sowohl für sich genommen als auch in der hier verfahrensgegenständlichen Kombination unmittelbar verständlich sind, zumal beide Begriffe Eingang in die inländische Werbe- und Umgangssprache gefunden haben. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Anmeldemarke nach den allgemeinen Sprachbildungsregeln als naheliegendster Bedeutungsgehalt die Aussage „schwarzer Stil, schwarzer Style“ entnehmen, wie dies bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat. Mit dem genannten Bedeutungsgehalt kann die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit im Sinne einer Sachangabe auf die Beschaffenheit bzw. den Bestimmungszweck der fraglichen Waren hinweisen. Die Beschaffenheitsangabe bezieht sich dabei auf die farbliche Gestaltung bzw. die stilmäßige Ausgestaltung der zurückgewiesenen Waren, während sich die zurückgewiesenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen und Dienstleistungen der Klasse 37 auf entsprechend ausgestaltete Produkte bzw. auf ein entsprechendes Warensortiment beziehen können. Bei der farblichen Gestaltung

handelt es sich entgegen der Wertung der Anmelderin bei sämtlichen verfahrensgegenständlichen Waren um ein wesentliches Produktmerkmal, was die Markenstelle anhand verschiedener Belege veranschaulicht hat. Soweit die Anmelderin diesen Belegen entgegenhält, sie zeigten lediglich eine namensmäßige und keine beschreibende Verwendung der Wortfolge „BLACK STYLE“, lässt sie dabei unberücksichtigt, dass die fraglichen Nachweise – unabhängig von dem genannten Gesichtspunkt – die Farbgestaltung der beanspruchten Waren als verkehrswesentliches Merkmal dokumentieren. Dies lässt sich etwa dem von der Markenstelle übermittelten Artikel „Retro Perfection Die neue Harley-Davidson“ entnehmen, wo u. a. ausgeführt wird: *„Mit ihrem neuen Black- in- Black- Style ... Wie die meisten Anbauteile sind der V- Twin und die 2- in- 1- in- 2 Straight Shot Auspuffanlage in aggressives Schwarz getaucht. Im schwarzen Flat Track Design sind auch die leichten Dreispeichen- Gussräder gehalten, ... verleihen der Maschine ihre ganz besondere Ausstrahlung“*. In einem weiteren Internetauszug zur Öltemperaturanzeige „Black Style“ wird deren schwarzes Zifferblatt besonders hervorgehoben. Auch ein von der Markenstelle der Anmelderin übermittelter Auszug ihrer eigenen Homepage verdeutlicht die – allgemein bekannte – Relevanz der Farbgebung bzw. des farblichen Stils von Fahrzeugen und ihrer Teile. In diesem Auszug führt die Anmelderin aus: *„Für stilbewusste Schwarzseher: das Designpaket „Black Style“ ... Kombinieren sie das schwarze CSC-Dach und die abgedunkelte Heckscheibe ... betont das Designpaket „Black „Style“ den Charakter zahlreicher weiterer Lackierungen – natürlich auch in Schwarz“*.

Die zitierten Ausführungen verdeutlichen, dass selbst Fahrzeugteile wie Motoren, Auspuffanlagen, Gussräder oder Öltemperaturanzeigen als schwarz „gestylt“ beworben werden. Auch Alarmanlagen, deren wesentliche Teile regelmäßig an wenig exponierter Stelle im Fahrzeuginneren montiert werden, können in einem „schwarzen Stil“ gestaltet sein, nicht zuletzt in ihren jeweiligen Bedienelementen. Eine abschließende Aufzählung der insoweit in Frage kommenden Fahrzeugteile ist kaum möglich, aber vorliegend auch nicht erforderlich. Vielmehr bleibt festzuhalten, dass jedenfalls bei allen von der angemeldeten Marke in der

Klasse 12 beanspruchten Waren, ihre farbliche Gestaltung für entsprechend interessierte Verkehrskreise von Relevanz sein können, wie dies die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat. Gerade die Farbe „Schwarz“ ist insoweit sehr beliebt, da sie allgemein als besonders sportlich und dynamisch gilt. Auch die in der Klasse 28 beanspruchten Waren können in einem „schwarzen Stil“ gehalten sein, wie Plüschtiere, Schachcomputer oder Videospiegelgeräte, so dass sich hinsichtlich der Eignung zur Merkmalsbeschreibung der Anmeldemarke insoweit keine andere Wertung ergibt. Die zurückgewiesenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen sowie die nicht im Tenor genannten Dienstleistungen der Klasse 37, die sämtlich zu den so genannten Tuningleistungen zählen, können sich auf ein entsprechendes Warensortiment bzw. auf entsprechend ausgestaltete Produkte beziehen.

Somit stellt sich die Anmeldemarke im Hinblick auf die beanspruchten Waren als unmissverständlicher Sachhinweis auf deren farbliche bzw. stilmäßige Ausgestaltung dar sowie hinsichtlich der zurückgewiesenen Dienstleistungen als Sachhinweis auf deren spezifische Ausrichtung. Soweit die Anmelderin sinngemäß geltend macht, die angemeldete Bezeichnung sei schon aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit schutzfähig, bleibt auf die höchstrichterliche Rechtsprechung hinzuweisen, nach der ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es – wie hier – zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der infrage stehenden Waren bezeichnet (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT). Zudem ist der Sinngehalt einer Marke stets in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, so dass eine – möglicherweise abstrakt bestehende – Mehrdeutigkeit bei praxisnaher Betrachtung im vorliegenden Fall ohnehin ausscheidet. Dass es sich bei dem genannten Markenwort um eine lexikalisch (noch) nicht nachweisbare Bezeichnung handelt, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ebenso unerheblich wie der Gesichtspunkt, dass über Details der mit der Sachbezeichnung „BLACK STYLE“ bezeichneten Stilvariante beim angesprochenen Publikum möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen existieren. Denn die

Eintragung ist auch solchen Sachangaben zu versagen, die in ihrem Aussagegehalt eine gewisse Unschärfe aufweisen oder noch keine exakte begriffliche Konturen erlangt haben (vgl. BGH GRUR 2008, 900, Rdn. 14 ff. – SPA II).

Als sprachübliche Aneinanderreihung zweier beschreibender Wortelemente, aus der sich eine ebenfalls beschreibende Gesamtbezeichnung ergibt, steht der Eintragung der Marke für die beanspruchten Waren und die nicht im Tenor genannten Dienstleistungen ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Zudem werden die angesprochenen Verkehrskreise die Anmeldemarke mit ihrem Bedeutungsgehalt „schwarzer Stil, schwarzer Style“ nur als werbeübliche, waren- bzw. dienstleistungsbeschreibende Sachangabe und nicht (zumindest auch) als betriebliches Herkunftszeichen auffassen. Unterscheidungskraft i. S. v. Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt die Eignung voraus, die jeweils verfahrensgegenständlichen Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ob ein Zeichen in diesem Sinne als betrieblicher Herkunftshinweis wirken kann, ist im Wege einer Prognose zu ermitteln (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 66, m. w. N.). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Zudem sind die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf den jeweils einschlägigen Waren- und Dienstleistungssektoren zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdn. 28 ff. – TOOOR!).

Im vorliegenden Fall werden mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen neben Fachkreisen auch die allgemeinen Endverbraucherkreise angesprochen. Diese Verkehrskreise messen produktbeschreibenden Farb- bzw. Stilangaben bei einer branchenüblichen Verwendung auf den vorliegend einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereichen allenfalls eine mehr oder weniger intensive Werbewirkung, jedoch keine Herkunftsfunktion zu (vgl. hierzu BGH GRUR 2010, 825, Rdn. 21 ff. – Marlene-Dietrich-Bildnis II). Die hierzu von

der Markenstelle getroffenen Feststellungen kann der Senat – dessen Mitglieder selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen – aufgrund seiner eigenen Sachkunde und Lebenserfahrung bestätigen (vgl. hierzu Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 73, m. w. N.). Eine Praxis, nach der die Verbraucher durch entsprechend intensive Bemühungen der Anbieter über einen längeren Zeitraum hinweg - erfolgreich – an eine herkunftshinweisende Funktion von unmittelbar beschreibenden Farb- und Stilangaben herangeführt worden wären, hat weder die Anmelderin schlüssig dargetan noch sind hierfür sonst greifbare Anhaltspunkte ersichtlich. Allein Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „Black“ sind für sich genommen nicht geeignet, eine andere Wertung zu begründen. Dies umso weniger, als den von der Anmelderin hierzu aufgeführten Zeichen im Gegensatz zur Anmeldemarke eine gewisse Originalität und Prägnanz in den meisten Fällen kaum abgesprochen werden kann. Im Übrigen hat der Senat die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen berücksichtigt, ohne dass sich hieraus schutzfähigkeitsbegründende Gesichtspunkte ergeben hätten. Eine Bindung an Vorentscheidungen scheidet ohnehin bekanntermaßen aus (vgl. EuGH MarkenR 2009, 478, Rdn. 57 – American Clothing; MarkenR 2009, 201, Rdn. 17 – Schwabenpost; BGH GRUR 2009, 778, 779, Rdn. 18 – Willkommen im Leben; BGH GRUR 2009, 411, 412, Rdn. 14 – STREETBALL).

Der angemeldeten Marke ist somit auch bei Anlegung des gebotenen, großzügigen Prüfungsmaßstabs (vgl. BGH GRUR 2009, 949, Rdn. 10 – My World) jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen. Dies gilt für alle branchenüblichen Präsentationsvarianten sowohl der in den Klassen 12 und 28 beanspruchten Waren als auch der zurückgewiesenen Dienstleistungen.

2. Eine andere Beurteilung ergibt sich jedoch hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen. Insoweit weist das Zeichen weder einen unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt auf noch bezieht sich das Markenwort „BLACK STYLE“ auf Umstände, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den fraglichen

Leistungen hergestellt wird. So erscheint etwa die Annahme, dass auch hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen die Fokussierung auf entsprechend farblich bzw. stilmäßig ausgestaltete Produkte im Vordergrund stehen könnte, als fernliegend und branchenunüblich. Mangels Eignung zur Merkmalsbeschreibung dienen zu können, scheidet somit ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendbarkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.

Es sind zudem keine Anhaltspunkte dafür feststellbar, dass die angesprochenen Verbraucher dem Wortzeichen „BLACK STYLE“ bei einer branchenüblichen Verwendung keine individualisierende, betriebliche Hinweiswirkung zuordnen werden. Vielmehr ist die angemeldete Marke insoweit als hinreichend unterscheidungskräftig zu werten (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rdn. 99 – Postkantoor; BGH GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE). Andere Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG sind ebenfalls nicht ersichtlich.

3. Somit war der angefochtene Beschluss der Markenstelle hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen aufzuheben und die weitergehende Beschwerde zurückzuweisen.

Klante

Martens

Schell

Me