



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 545/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 020 316.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. November 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 5. Mai 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier-

und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie in dieser Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Hörn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschäum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 21: Behälter und Geräte für den Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Bürsten (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

- Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten;
- Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;
- Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Mellassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;
- Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeit; Handel mit Waren über das Internet.

Mit Beschluss vom 26. Juli 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Wortbestandteil des Anmeldezeichens, der sich aus den einfachen englischen Begriffen "fine" und "selection" zusammensetzt, in seiner Gesamtheit von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in seiner Bedeutung "feine, großartige Auswahl" ver-

standen werde. Zwar komme dem englischen Wort "fine" auch die Bedeutung von "Strafe, Bußgeld" zu. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liege aber entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht vor, da der Begriffsinhalt der Gesamtbezeichnung stets im Zusammenhang mit den jeweils konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden müsse und insoweit nur die erstgenannte Bedeutung in Betracht komme. Bei sämtlichen angemeldeten Waren und Dienstleistungen könne eine großartige, feine Auswahl im Vordergrund stehen. Das angesprochene Publikum werde die Bezeichnung "fine selection" daher nur als werblich anpreisende Beschaffenheits- und Inhaltsangabe der fraglichen Waren und Dienstleistungen ansehen, nämlich, dass hier eine feine Auswahl an Produkten angeboten und erbracht werde bzw. dass man ein ausgezeichnetes Sortiment erhalte. Auch die gewählte Grafik verleihe dem Anmeldezeichen keine Unterscheidungskraft, da sie sich in einer werbeüblichen Schriftgestaltung erschöpfe und nicht von der glatt beschreibenden Sachaussage wegführe. Soweit sich die Anmelderin auf identische Eintragungen in anderen europäischen Staaten berufen habe, rechtfertigten diese keine andere schutzrechtliche Beurteilung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 26. Juli 2011 aufzuheben.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass dem Anmeldezeichen jedenfalls aufgrund der bildlichen Ausgestaltung ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zukomme. Die jeweiligen Anfangsbuchstaben der beiden Wörter "fine" und "selection" seien in einer ausgefallenen Zierschrift und völlig anders gestaltet als die weiteren Buchstaben der Wortbestandteile. Weiter sei auffällig, dass beide Anfangsbuchstaben identisch gestaltet seien und sich lediglich durch einen horizontalen Strich in der oberen Hälfte des Buchstabens "f" unterscheiden. Dies führe dazu, dass die jeweiligen Anfangsbuchstaben nicht ohne weiteres erkennbar seien und der Betrachter zunächst nur die gut leserlichen Bestandteile "ine" und "election"

wahrnehme. Abgesehen von der nicht gängigen Schriftart sei auch die Verwendung der Farben Schwarz und Rot auffällig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens



als Marke steht in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt.

- a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu gewährleisten. 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; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 - STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; 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 (vgl. 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 seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. 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 GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. 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).

- b) Die Wortbestandteile des Anmeldezeichens weisen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt auf.
 - aa) Die um Schutz nachsuchende Angabe setzt sich sprachüblich aus zwei zum englischen Grundwortschatz gehörenden und den inländischen Verkehrskreisen geläufigen Worтеlementen zusammen, nämlich aus dem Adjektiv "fine" mit den Bedeutungen "gut; hochwertig; fein; edel; ausgezeichnet" und dem Substantiv "selection" mit der Bedeutung "Auswahl" (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]).
 - bb) Auch die - bei Zeichen, die aus mehreren Worten oder Wortbestandteilen zusammengefügt sind - vorzunehmende Gesamtbeurteilung (EuGH GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 28 - SAT 2; a. a. O. Rdnr. 96 - Postkantoor) führt vorliegend nicht zu einem Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile des Wortzeichens hinausgehen würde.

Das DPMA hat zutreffend ausgeführt, dass die Wortfolge "fine selection" in ihrer Gesamtbedeutung von dem angesprochenen inländischen Publikum ohne weiteres als "feine, großartige Aus-

wahl" verstanden werden kann, zumal die beiden englischen Worte schriftbildlich und phonetisch eng an die entsprechenden deutschen Wörter "fein" und "Selektion" angelehnt sind.

cc) Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die gegenständliche Wortkombination ohne weiteres als werblich anpreisenden Sachhinweis auf die Qualität, Beschaffenheit, Bestimmung und den Gegenstand der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstehen.

aaa) Sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 14, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 30 und 32 können Gegenstand einer feinen, edlen Auswahl aus qualitativ hochwertigen Produkten sein. In diesem Sinne preist auch die Beschwerdeführerin die von ihr angebotenen Waren auf ihrer Internetseite www.fineselection.ch an, wo es heißt:

"Fineselection - von der Drahtkugel bis zur Verwöhn- und regionalen Delikatessenauswahl - Der Onlineshop fineselection.ch steht für Klasse statt Masse. Hier finden Sie ausschließlich Produkte und Erzeugnisse von regionalen Produzenten. Jedes Produkt, das Sie in unserem Sortiment finden, ist innovativ, kundenorientiert und überzeugt vor allen durch seine hohe Qualität und seinen einzigartigen Charakter..." (Anlage zum Schriftsatz vom 27. Oktober 2011, Bl. 35 GA).

bbb) Im Zusammenhang mit der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistung "Handel mit Waren über das Internet" (das DPMA hat eine Klärung des insoweit unbestimmten Verzeichnisses zurückgestellt, vgl. Bl. 28 VA) werden die an-

gesprochenen Verkehrskreise den Wortbestandteil des Anmeldezeichens als beschreibenden Hinweis auf den Gegenstand und Bestimmungszweck dieser Dienstleistung verstehen, nämlich, dass eine feine, ausgezeichnete Auswahl an Waren als Sortiment zusammengestellt und angeboten wird.

- ccc) Bezüglich der weiter beanspruchten Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" in Klasse 35 erschöpft sich die Wortfolge "fine selection" in einer Qualitäts- und Beschaffenheitsangabe in dem Sinne, dass eine qualitativ gute Auswahl an den jeweiligen Dienstleistungen angeboten wird.

Aufgrund des im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eignet sich die Wortfolge nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

- dd) Da der Sinngehalt einer Marke ausschließlich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, ist es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin unerheblich, dass der Begriff "fine" abstrakt-lexikalisch mehrere mögliche Bedeutungen hat, wie beispielsweise die substantivische Bedeutung von "Geldstrafe; Bußgeld" (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, a. a. O.). Denn im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen kann die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit nur in dem oben unter bb) dargestellten Sinne verstanden werden. Für die Verneinung der Unterscheidungskraft ist es ausreichend, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Wortzeichen von mehreren in Be-

tracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Charakter entnehmen können (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline; GRUR 2004, 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR a. a. O. Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude); 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 seiner schutzunfähigen Bestandteile abweicht (EuGH a. a. O. Rdnr. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rdnr. 39 f. – BIOMILD; MarkenR 2007, 204, 209 Rdnr. 77 f. - CELLTECH). So liegt der Fall auch bei der hier angemeldeten, nicht besonders ungewöhnlich gebildeten Wortkombination.

- c) Das angemeldete Zeichen erhält auch nicht durch die grafische Ausgestaltung die Funktion eines Unterscheidungsmittels.

Zwar ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; GRUR 2001, 1153 - anti Kalk; EuGH GRUR 2006, 229, 233 Rdnr. 73, 74 - BioID). Allerdings vermögen einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfa-

che grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH a. a. O. 1153, 1154 – anti Kalk; GRUR 2008, 710, 711 Rdnr. 20 - VISA-GE). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall.

Das verfahrensgegenständliche Zeichen zeigt zwei Wortelemente, von denen das erste Element in rot und das zweite Element in schwarz gehalten ist. Die jeweiligen Anfangsbuchstaben der beiden Wörter "f" und "s" sind größer gewählt und in einer besonderen, auf üblichen Betriebssystemen nicht erhältlichen Schreibschrift gehalten. Diese beiden Buchstaben unterscheiden sich lediglich durch einen horizontalen Strich in der oberen Hälfte des Buchstabens "f" und sind im Übrigen identisch gestaltet. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sind die Anfangsbuchstaben jedoch ohne weiteres als "f" und "s" erkennbar. Die restlichen Buchstaben der beiden Wortelemente sind kleiner und in einer wenig auffälligen, schnörkellosen Druckschrift ausgeführt.

Die Verwendung der Farben Rot und Schwarz sowie verschiedener Schriftarten sind durchaus gängige und bekannte Mittel der Hervorhebung. Allein in der etwas ungewöhnlichen Ausgestaltung der beiden Anfangsbuchstaben ist - ebenso wie in der Farbgebung der Wortelemente - noch kein prägnantes betriebskennzeichnendes Merkmal zu sehen. Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen als eine Gesamtheit wahrnehmen, in der der sachbezogene Charakter der Wortbestandteile so im Vordergrund steht, dass der bildlichen Gestaltung daneben keine Besonderheit, die über das in der Werbung Übliche hinausgeht, beigemessen wird. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass an die grafische Ausgestaltung um so größere Anforderungen zu stellen sind, je deutlicher der nicht unterscheidungs-

kräftige Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (BGH a. a. O. - anti Kalk; BPatG GRUR 1998, 401, 402 - Jean´s etc;). Hier hätte es daher eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente bedurft, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen.

- d) Soweit die Beschwerdeführerin darauf verweist, dass sie unter der Firmenbezeichnung "f... GmbH" im Schweizer Handelsregister eingetragen sei und den fraglichen Schriftzug bereits auf ihren Visitenkarten und in ihrem Internetauftritt verwende, spielt dies für die Feststellung der originären Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die unabhängig von einer vorausgegangenen Benutzung des Zeichens zu erfolgen hat, keine Rolle (vgl. BGH GRUR 2006, 503, Rdnr. 10 - Casino Bremen; a. a. O. Rdnr. 17 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdnr. 94 f. m. w. N.). Eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG wurde vorliegend nicht geltend gemacht.
- e) Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann aus Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus für die fraglichen Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.
2. Die Tatsache, dass identische Wort-/Bildmarken in Österreich und in der Schweiz für identische Waren eingetragen wurden, ist nicht geeignet, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszuräumen. Selbst die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder die vom Harmonisierungsamt aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich. Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (EuGH GRUR 2004, 428, 432, Nr. 63, 64 - Henkel; GRUR 2004,

674 Rdnr. 43 f. - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 18 - Willkommen im Leben). Erst recht gilt dies für Eintragungen in Staaten außerhalb des harmonisierten Markenrechts, die unter teilweise anderen rechtlichen Voraussetzungen erfolgt sind.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterschreiben.

Kortge

Dorn

Kortge

Hu