



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 66/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 009 131.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. August 2010 und 9. August 2011 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: magnetische und optische Datenträger, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, DVDs und Blue-ray-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; downloadbare Text-, Bild-, Audio- und Videodateien; bespielte Filme und Videofilme; Audio- und Video-Dateien zur Übermittlung im Wege des Podcasting; Diapositive; Fließlichtdisplays;

Klasse 16: Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften aller Art, Broschüren, Bücher, Paperbacks, Atlanten, Folienatlanten, Skripten, Handzettel, Kalender, Poster, Plakate, Informations- und Beratungstexte, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Folientexte und -grafiken, Overhead-Folien, sonstige Schriften, Grafiken und Lichtbilder; Notizblocks, Rezeptblocks, Papiertaschentücher, Fotoalben, Spielkarten, Klebeschilder und Klebefolien, Schreibwaren, Büroartikel (ausgenommen Möbel), Werbegeschenke und Wer-

bematerialien, nämlich Ständer, Boden- und Thekenaufsteller, Infosäulen, Displays, Innen- und Außentransparente, Schau- fensterdekorationen jeweils aus Papier und Pappe (Karton) Reklameständer, Verkaufsständer, und Innen- und Außen- transparente aus Papier und Pappe;

Klasse 35: Unternehmensberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Werbeberatung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Entwicklung und Erstellen von Werbe- und Verkaufsförde- rungskonzepten, Herausgabe von Werbetexten, sämtliche Dienstleistungen einer Werbeagentur, Werbemitteilung und -vermittlung, Verbreitung von Werbeanzeigen, sämtliche vor- stehenden Dienstleistungen für und in allen Medien und medialen Formen inklusive Online-Diensten, Marktforschung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unterneh- men, Information in Geschäftsangelegenheiten; Systematisie- rung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenban- ken“

bestimmten Marke



mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle zum Wortbestandteil der Marke, nämlich „APOTHEKEN GesundheitsPortal“, unter Bezugnahme auf diverse Wörterbucheinträge und auf Beschlüsse des Bundespatentgerichts zur Schutzfähigkeit von Marken mit dem Bestandteil „-portal“ ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise würden diesen Wortbestandteil ohne weiteres als beschreibenden Hinweis auf ein Internetportal zum Thema Gesundheit verstehen, das von Apotheken bereitgestellt bzw. von ihnen als Plattform genutzt werde. Der Verkehr habe angesichts dieses ohne weiteres verständlichen beschreibenden Sinngehalts der Wortfolge keine Veranlassung, diese als betrieblichen Herkunftshinweis für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen zu verstehen. Auch die Bildbestandteile der Marke seien nicht geeignet, ihre Unterscheidungskraft herbeizuführen. Zwar könne ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis auch durch eine besondere bildliche oder grafische Gestaltung von nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen erreicht werden. An diese Ausgestaltung seien aber umso größere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die Wortbestandteile seien. Da den Wortbestandteilen der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle, müsse gerade mit der grafischen Gestaltung die Schwelle von der beschreibenden Angabe zum unterscheidungskräftigen betrieblichen Herkunftshinweis überwunden werden. Der Verkehr müsse in der bildlichen Ausgestaltung eine betriebliche Herkunftskennzeichnung sehen. Davon könne bei den Bildbestandteilen der angemeldeten Marke nicht ausgegangen werden. Diese bestünden aus der Abbildung eines senkrechten Stabs, einer sich um diesen Stab windenden Schlange, einer darunter befindlichen flachen Schale sowie einer über allen diesen Bildbestandteilen positionierten bogenförmigen Gestaltung, die an eine Pforte bzw. ein Portal erinnere. Die Äskulapschlange, die sich um einen Stab windet, sei das Symbol der Humanmediziner, die Äskulapschlange mit Trinkschale sei das Symbol der Apotheker. Letzteres finde sich auch als Symbol auf dem roten

„Apotheken-A“, das auf Apothekenschildern in Deutschland abgebildet sei. Der in der angemeldeten Marke enthaltene Bildbestandteil weise keine besondere grafische Eigenart auf, sondern illustriere nur den Wortbestandteil „APOTHEKEN“ und verstärke dadurch den beschreibenden Bedeutungsgehalt der in der Marke enthaltenen Wortfolge. Dass der in der Anmeldung enthaltene Bildbestandteil in Einzelheiten von der im offiziellen Apothekenverbandszeichen verwendeten Bild abweichen, sei unerheblich, weil er sich im Rahmen der üblichen Äskulapschlängendarstellungen bewege und keine darüber hinausgehenden charakteristischen Gestaltungselemente enthalte und der Verkehr auf Grund des Wortbestandteils „APOTHEKEN“ das in den Marken enthaltene Bild nur als eine Variante des ihm bekannten Symbols der Apotheker ansehen werde. Auch die farbige Gestaltung der Wort- und Bildbestandteile sowie die Hintergrundgestaltung in Form eines blauen, leicht bewölkten Himmels könnten der Marke nicht zur Unterscheidungskraft verhelfen, weil es sich insoweit um werbeübliche Elemente der Gebrauchsgrafik handele, in denen der Verkehr kein betriebliches Herkunftskennzeichen mehr sehe. Letztlich seien auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen von ihrer Ansicht nach vergleichbaren Drittmarken sowie die Eintragung der angemeldeten Marke als Gemeinschaftsmarke nicht geeignet, einen Eintragungsanspruch der Anmelderin zu begründen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie verweist zunächst nochmals auf die beanstandungslose Eintragung der angemeldeten Marke als Gemeinschaftsmarke. Ferner verweist sie auf einen Beschluss des 29. Senats vom 10. Dezember 2008 in der Sache 29 W (pat) 143/06, in der dieser die Schutzfähigkeit und im Besonderen auch die Unterscheidungskraft eines Bildzeichens, das aus der Abbildung einer Äskulapschlange oberhalb einer Schale bestehe, für nahezu identische Waren und Dienstleistungen bejaht habe. Soweit die Markenstelle demgegenüber die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke auf Grund der Kombination der Bildbestandteile mit dem Wort „APOTHEKEN“ verneint habe, könne der angegriffene Beschluss keinen Bestand haben, weil der Bildbe-

standteil der Marke bereits für sich gesehen unterscheidungskräftig sei und gegenüber den Wortbestandteilen auch optisch nicht in den Hintergrund trete.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. August 2010 und 9. August 2011 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehen die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG normierten Schutzhindernisse nicht entgegen.

Die angemeldete Marke besteht nicht ausschließlich aus Zeichen und Angaben, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Bestimmung, geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben können, von allen frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35 - 36) „BIOMILD“; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 334 ff. m. w. N.). Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen lediglich unmittelbar beschreibende Angaben. Soweit dagegen eine beschreibende Aussage nur angedeutet wird und allen-

falls auf Grund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar ist, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegen; denn der Verkehr nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2003, 58 - Companyline; GRUR Int. 2005, 135 - Maglite).

Bei einer mehrteiligen Kombinationsmarke kommt es nicht auf die Schutzfähigkeit der Markenteile, sondern auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an. Dabei ist der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung, wonach nur ausschließlich aus beschreibenden Zeichen und Angaben bestehende Marken vom Schutz ausgeschlossen sind. Beim Zusammentreffen schutzfähiger mit schutzunfähigen Bestandteilen ist nicht erforderlich, dass der schutzfähige Teil die Marke dominiert oder deren Gesamteindruck prägt. Vielmehr ist auch eine auf den ersten Blick nicht unmittelbar eingängige besondere Ausgestaltung einer angemeldeten Marke geeignet, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu überwinden, soweit sie deren Schutzbereich bestimmt und ggf. auch beschränkt (BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Ein schutzbegründender Überschuss einer Kombinationsmarke kann insbesondere auch durch bildliche Ausgestaltungen schutzunfähiger Wortbestandteile begründet werden (BGH a. a. O. - NEW MAN), soweit sie besondere Gestaltungselemente aufweisen, die sie nicht nur als ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehend erscheinen lassen (BPatGE 33, 167, 169 f. - KAMILL; BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 81/08 - LOTTO mit Kleeblatt; BPatG GRUR-Prax 2011, 80 - Premium Ingredients International - mit Weltkugel).

Hiervon ausgehend steht der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

Zwar können an dem beschreibenden Charakter des Wortbestandteils „APOTHEKEN GesundheitsPortal“ der angemeldeten Marke für die Waren und

Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, keine ernsthaften Zweifel bestehen. Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden und umfangreichen Feststellungen der Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen verwiesen werden, nachdem die Anmelderin den diesbezüglichen Feststellungen in ihrer Beschwerdebegründung nicht entgegengetreten ist.

Jedoch bestehen die Bildbestandteile der angemeldeten Marke nicht ausschließlich aus Zeichen, die zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Wie die Markenstelle in der Entscheidung über die Erinnerung der Anmelderin selbst festgestellt hat, weicht die in der Anmeldung enthaltene Kombination einer Abbildung der sich um den Äskulapstab windenden Schlange in Verbindung mit der darunter positionierten flachen Schale sowohl von dem Symbol der Humanmediziner als auch von dem Symbol der Apotheker insoweit ab, als das Symbol der Humanmediziner keine Schale aufweist und als im Symbol der Apotheker der Äskulapstab fehlt. Hinzu kommt, dass es sich bei der in der angemeldeten Marke enthaltenen Schale um eine flache Schale handelt, aus der sich eine Schlange nach oben um den Äskulapstab windet, während das im Verkehr verwendete Zeichen der Apotheker eine Trinkschale mit einem Stiel aufweist, um das sich die Schlange nach oben windet, wobei sich ihr oberhalb der Schale befindlicher Kopf in die Trinkschale neigt. Es handelt sich also bei der in der angemeldeten Marke enthaltenen konkreten Form der Kombination von Äskulapstab, Schlange und Schale somit nicht um ein die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung beschreibendes Zeichen, sondern lediglich um eine Abwandlung eines solchen Zeichens. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt aber nur solche Zeichen und Angaben vom Markenschutz aus, die die einschlägigen Waren und/oder Dienstleistungen selbst beschreiben. Marken, die solchen Zeichen oder Angaben lediglich nahe kommen, fallen dagegen nicht unter diesen Tatbestand. Etwas anderes kann allenfalls für Zeichen oder Angaben gelten, deren Abweichungen von beschreibenden Zeichen oder Angaben so minimal sind, dass sie im Verkehr entweder völlig unbemerkt bleiben oder für ersichtliche Druckfehler gehalten werden (für Wortmarken: BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein). Ein solcher Fall

liegt bei der angemeldeten Marke jedoch auf Grund der aufgezeigten deutlichen Unterschiede zum im Verkehr verwendeten und dem Verkehr geläufigen Apothekerzeichen nicht vor, wobei insoweit auch dem weiteren, im Apothekerzeichen nicht enthaltenen, die Kombination aus Schale, Stab und Schlange an drei Seiten umfassenden Bildelement insoweit Bedeutung zukommt, als es den Unterschied zum gängigen Apothekerzeichen noch deutlicher werden lässt.

Der angemeldeten Marke fehlt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen der in den angegriffenen Beschlüssen vertretenen Auffassung auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung weisen Marken auf, die die Eignung besitzen, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden; denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608, 610 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Nur soweit die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion bejaht werden kann, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass eine Angabe oder ein Zeichen der ungehinderten allgemeinen Verwendung vorenthalten und zu Gunsten eines Einzelnen monopolisiert wird (EuGH GRUR Int. 2004, 631, 634 - Dreidimensionale Tablettenform I). Die Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen nur eine unmittelbare beschreibende Bedeutung haben oder einen engen sachlichen Bezug zu diesen aufweisen (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Beim Zusammentreffen schutzfähiger mit schutzunfähigen Markenbestandteilen ist es auch im Rahmen der Beurteilung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht erforderlich, dass der schutzfähige Teil in der Kombinationsmarke dominiert. Der schutzfähige und damit schutzbegründende Markenteil muss jedoch tatsächlich so

hervortreten, dass er noch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden kann (EuGH GRUR 2006, 229 - BioID). Dabei kommt es nicht nur auf die relative Größe dieses Bestandteils an, sondern auch auf seine Anordnung innerhalb der Gesamtmarke. Der Betrachter des Zeichens muss erkennen, dass neben den schutzunfähigen Elementen jedenfalls noch ein weiterer Bestandteil vorhanden ist, der als Herkunftshinweis dienen kann (BPatG Mitt. 214, 215; Mitt. 1984, 235 - Fire-X).

Bei Anlegung dieses rechtlichen Maßstabs kann der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Zwar weist der Wortbestandteil „APOTHEKEN GesundheitsPortal“ wegen seines für die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung beschreibenden Charakters bzw. wegen seines engen sachlichen Bezugs zu diesen Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft auf, was auch die Anmelderin im Beschwerdeverfahren nicht mehr in Abrede gestellt hat. Jedoch kann dem in der angemeldeten Marke enthaltenen Bildbestandteil entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es mag zwar sein, dass dieser Bildbestandteil eine gewisse Versinnbildlichung der Bezeichnung „APOTHEKEN GesundheitsPortal“ darstellt. Ihm fehlt jedoch schon deshalb nicht die Fähigkeit, die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin ihrer betrieblichen Herkunft nach zu kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, weil die Kombination seiner Einzelelemente nicht so eng an die auf dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsgebiet gebräuchlichen Zeichen und Symbole angelehnt ist, dass sie unbenutzt bleiben würde oder der Verkehr sie nur als ein bloß beschreibendes Bildzeichen verstünde. Der Bildbestandteil der angemeldeten Marke weist vielmehr eine erhebliche Zahl von Abweichungen gegenüber dem von der Markenstelle zur Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogenen Bildsymbol der Apotheker auf. Wegen der Unterschiede im Einzelnen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorangegangenen diesbezüglichen Ausführungen zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Bezug genommen. Mit der dreiseitigen Umfassung von Äskulap-

stab, Schlange und Schale weist der Bildbestandteil der angemeldeten Marke außerdem ein zusätzliches Merkmal auf, das innerhalb des Bildbestandteils und auch innerhalb der Gesamtmarke deutlich in Erscheinung tritt und allenfalls auf den zweiten Blick als eine bildliche Verdeutlichung des in der Marke enthaltenen Wortes „Portal“ verstanden werden wird, da es keine naturgetreue, sondern nur eine stark stilisierte Darstellung eines Torbogens ist.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist aber davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH a. a. O. - Maglite). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt des Zeichens muss deshalb so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist. Danach fehlt zwar einfachen, in ihrer beschreibenden Aussage sofort und unzweideutig erkennbaren versinnbildlichten zeichnerischen Darstellungen die Unterscheidungskraft (BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 108/03 - Batteriesymbol auf Display). Dagegen lassen Verfremdungen und ungewöhnliche Verbindungen auch die Möglichkeit offen, als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden (BPatGE 32, 264, 267 f. - Hand mit Bierglas). So liegt der Fall auch bei der angemeldeten Marke, so dass der Beschwerde der Anmelderin stattzugeben war.

Dr. Fuchs-Wisseemann

T. Hermann

Reker

Fa