



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 502/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Juli 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 028 531.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 6: Klammern aus Metall

Klasse 20: Verpackungen aus Holz, Kisten aus Holz

Klasse 39: Verpacken von Waren“

angemeldeten Wort-/Bildzeichen

The logo consists of the word 'FASTFIX' in a bold, sans-serif font. The letters are dark grey with a slight gradient. On both the left and right sides of the word, there are two large, dark grey chevrons pointing outwards, resembling double arrows. The entire logo is centered horizontally.

nach vorangegangener Beanstandung vom 29. August 2012 mit Beschluss vom 8. November 2012 zurückgewiesen, weil es an dem für eine Eintragung als Marke erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle. Unter der Unterscheidungskraft im Sinne der vorgenannten Vorschrift verstehe man die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kenn-

zeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Enthielten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst werde, sei der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, komme solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer geläufigen fremden Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden würden.

Die angemeldete Bezeichnung sei in werbesprachüblicher Weise aus den beiden englischen Begriffen „fast“ mit der Bedeutung „schnell, rasch, geschwind“ und „fix“ mit der Bedeutung „fixieren, befestigen, festmachen, anbringen, arretieren“ gebildet. In der Gesamtheit komme der angemeldeten Bezeichnung die Bedeutung „schnell, rasch, geschwind fixieren, befestigen, festmachen, anbringen, arretieren“ zu. In Verbindung mit den so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen weise die angemeldete Bezeichnung damit lediglich unmittelbar beschreibend darauf hin, dass die Waren/Dienstleistungen zum schnellen, raschen Fixieren, Befestigen, Festmachen, Anbringen, Arretieren bestimmt und geeignet seien, womit lediglich eine unmittelbar beschreibende Sachaussage über die Bestimmung bzw. Wirkungsweise gegeben sei. Aus der graphischen Gestaltung des Kennzeichens folge Schutzfähigkeit nicht, diese sei gefällig, beinhalte aber offensichtlich keine weiteren, die Sachaussage überlagernde oder ergänzende Elemente, sondern sei als werbeüblich anzusehen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde, die davon ausgeht, der angemeldeten Marke komme Unterscheidungskraft zu, da kein sachlich beschreibender Bezug zu den Waren bestehe und das Zeichen aufgrund der Fremdsprachlichkeit und sprachlichen Ungebräulichkeit nicht als be-

schreibend verstanden würde, zumal die deutsche Bedeutung von „fix“ zu einer analytischen Betrachtung auffordere. Außerdem führe die grafische Ausgestaltung zu Unterscheidungskraft. Auf die Beschwerdebegründung vom 28. Januar 2013 und die Beanstandungserwiderung vom 4. Oktober 2012 wird Bezug genommen.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2012 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung steht, wie von der Markenstelle ausgeführt, das Fehlen der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft entgegen. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die Waren oder Dienstleistung eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Unterscheidungskraft ist hierbei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, wobei es auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ankommt. Bei zusammengesetzten Wortkreationen fehlt die Unterscheidungskraft, wenn aufgrund der Bekanntheit der einzelnen Wortelemente, ihrer sprachüblichen Zusammenfügung und der einfachen Erfassbarkeit des Gesamtwortes sich für die Verbraucher in Bezug auf die begehrten Waren und Dienstleistungen unmittelbar eine beschreibende Sachaussage oder ein entsprechender Sinngehalt ergibt. Eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder

Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne der Vorschrift, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (EUGH GRUR 2004, 680 - Biomild). Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung auf Grund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (EUGH a. a. O.). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 -BerlinCard).

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte weist das angemeldete Kennzeichen in seiner Gesamtheit in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in unmittelbar beschreibender Weise darauf hin, dass es sich dabei um schnell fest zu erstellende Verpackungsmittel handelt bzw. Gegenstände schnell fest verpackt werden können. Dies wird letztlich durch den Anmelder selbst bestätigt, der auf Seite 2 seiner Beschwerdebegründung darauf hinweist:

dass der Wortbestandteil der angemeldeten Marke aus den beiden englischen Wörtern „fast“ und „fix“ zusammengesetzt ist; auch die deutsche Bedeutung dieser beiden Wörter im vorliegenden Zusammenhang wird vom Deutschen Patent- und Markenamt richtig interpretiert. Hintergrund für die Wahl dieser Bezeichnung durch den Anmelder ist, dass die Bezeichnung in erster Linie im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb einer Verpackungskiste verwendet wird und weiter verwendet werden soll, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie sehr rasch fest zusammengebaut werden kann. Für die zugrunde liegende Erfin-

ung wurde dem Anmelder auch bereits am 16. März 2012 ein rechtskräftiges Patent erteilt (Az.: 10 2010 011 072.8).

Die beanspruchten Waren können sich sowohl an den normal informierten, angemessenen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher als auch an den Fachverkehr/Handel richten. Dabei ist der Fachverkehr bzw. Handel besonders zu berücksichtigen, denn bei den Verpackungsmitteln handelt es sich um Waren, deren Markt vor allem im versendenden Handel und Gewerbe liegt. Die Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens deuten im Hinblick auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den angesprochenen Verkehr unmittelbar darauf hin, dass sie der Art und Beschaffenheit nach zur schnellen Herstellung einer festen Verpackung geeignet und bestimmt sind; der beschreibende Bedeutungsgehalt ist insbesondere für Fachleute besonders klar. Die Bedeutung erschöpft sich damit für die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise erkennbar in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen in einer sprach- und werbeüblich gebildeten Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe.

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass das Wort „fix“ im Deutschen schnell bedeuten kann (anders in z.B. Fixtermin) und im Englischen die Kombination „fastfix“ nicht existiert. Denn beschreibenden Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft, wenn sie die beanspruchten Waren/Dienstleistungen mit *einer* Bedeutung beschreiben, unabhängig davon, ob sie noch anderen Bedeutungen haben können. Für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 I Nr. 1 ist kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die angemeldete Bezeichnung bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rdn. 107, 113).

Auch die Auffassung der Markenstelle, dass der grafische Bestandteil des Zeichens der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit nicht zur Schutzfähigkeit zu verhelfen vermag, begegnet keinen Bedenken.

Zwar kann einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftsnachweis sieht (vgl. BGH GRUR 91, 136 - New Man). Hierzu vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an der sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden könnten (BGH GRUR 2000, 502 - Sankt Pauli Girl, GRUR 2001, 413 - Swatch; GRUR 2001, 1153 - anti Kalk). Daher wäre vorliegend angesichts der in den Wortelementen enthaltenen, glatt beschreibende Angabe über das Warenangebot des Anmelders ein auffallendes Hervortreten des grafischen Elementes erforderlich gewesen, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen. Eine herkunftskennzeichnende Eigenart der grafischen Elemente kann aber dem werbeüblich gestalteten Schriftbild/Layout nicht beigemessen werden. Die Marke ist vorliegend in Großbuchstaben geschrieben, wobei der Bestandteil „FAST“ hellgrau ist und der Bestandteil „FIX“ dunkelgrau gehalten ist. Die Schrift weist keine untypischen oder originellen Ausgestaltungen auf, ist lediglich kursiv gehalten, wobei jedoch diese Schreibweise ebenso wie die Anführungszeichen (werbe-)üblich ist und keine Besonderheit darstellt, die dazu führen könnte, dass die Ausgestaltung innerhalb der Kombinationsmarke als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis neben den schutzunfähigen Angaben aufgefasst werden wird. Vielmehr ist auch der Senat der Überzeugung, dass sich die bildliche Darstellung hier im Rahmen dessen hält, was gerade auf dem Gebiet der Werbung üblich ist, ohne dass dem Gesamtzeichen eine betrieblich individualisierende Wirkungsweise beigemessen werden könnte.

Auch der Hinweis des Anmelders auf Voreintragungen von vergleichbaren Marken kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Voreintragungen identischer Marken sind für die Beurteilung späterer Markenmeldungen nicht maßgeblich.

Ihnen kommt keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu, so dass auch keine Veranlassung besteht, sich bei der Prüfung einer Markenmeldung im Einzelnen mit solchen Voreintragungen auseinanderzusetzen (EuGH GRUR 2009, 667, Nr. 15-18 - Bild.T-Online u. ZVS; BGH GRUR 2010, 230, Nr. 12 - SUPERgirl). Die Prüfung einer angemeldeten Marke ist ausschließlich auf diese Marke selbst zu beziehen (EuGH GRUR Int. 2011, 400, Nr. 77 – Zahl 1000). Auch Feststellungen zu anderen Markeneintragungen sind rechtlich nicht geboten (BPatG GRUR 2009, 1175, 1179 f. - Burg Lissingen). Eine auf Voreintragungen beruhende anspruchsbegründende Selbstbindung scheidet auch aus allgemeinen verfahrensrechtlichen Erwägungen aus, weil weder das Amt noch das Gericht bei der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer angemeldeten Marke einen Ermessensspielraum haben, sondern es sich bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit einer Marke um eine der freien Ermessensausübung unzugängliche Rechtsfrage handelt (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 47 - BioID). Der Anmelder selbst hat z. B. die Zurückweisung der Anmeldung seiner Wortmarke FastFix mangels Unterscheidungskraft richtigerweise hingenommen.

Weitere Tatsachen, die die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke begründen könnten, sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Die Beschwerde der Anmelderin konnte daher keinen Erfolg haben kann.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richter Reker hat Urlaub
und kann daher nicht
unterschreiben

Hermann

Dr. Fuchs-Wisseemann

Me