



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 524/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 020 774.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2012 wird aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Das in der eingereichten Darstellung in den Farben blau/weiß gestaltete Wort-/Bildzeichen

UROLOGIE  **AM DOM**

ist zur Eintragung als Marke „in allen Farben (insbes. blau, rot, grün, orange)“ und in „schwarz/weiß“ in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Dienstleistungen der Klasse 44 „Dienstleistungen eines Arztes, medizinische Dienstleistungen“ angemeldet worden. Mit der Anmeldung hat der Verfahrensbevollmächtigte des Anmelders um Auskunft zu folgenden Fragen gebeten:

„Der Anmelder wünscht, seine Marke in unterschiedlichen Farben, nämlich vornehmlich in blau, rot, grün, orange, schwarz oder in den Farben Magenta, Silber oder Gold schützen und so auch benutzen zu dürfen. Nach diesseitiger Auffassung ist eine schwarz-weiß eingetragene Marke in allen Farbschattierungen geschützt.

Wenn dem so sein sollte, warum wird dann im Anmeldeantrag in Ziffer (5) gefragt, ob die Marke farbig eingetragen werden soll? Gäbe es in unserem Falle beispielsweise bei 5 Wunschfarben 5 separate Eintragungen in den gewünschten Farben? Oder wird nur einmal eingetragen, wobei diese Eintragung mit dem Hinweis zu versehen ist, dass die Marke auch in den angegebenen 5 Farben auch und besonders geschützt ist? Grund dieser Anfrage ist, die Kosten der Anmeldung so gering wie möglich zu halten. Denn farbige Eintragungen sind möglicherweise teurer als schwarz-weiß eingetragene Marken. Um diese Fragen zu klären, wird um kurze Rücksprache - gegebenenfalls auch telefonisch - gebeten.“

Hierauf hat die Markenstelle für Klasse 44 unter Hinweis auf die einschlägige Kommentarliteratur das Merkblatt „Wie melde ich eine Marke an“ übersandt und angekündigt, die erforderliche Klärung der Marke selbst im Hinblick auf die Bedenken gegen ihre Schutzfähigkeit vorläufig zurückzustellen. Sodann hat sie die Anmeldung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 27. März 2012 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen werde dahingehend verstanden, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen auf das Gebiet der Urologie bezögen und die Praxis ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zu einem Dom, also in zentraler Lage, habe. Sofern der Verkehr in dem Bildbestandteil die Türme der Münchener Frauenkirche erkenne, schließe er daraus, dass sich die Urologiepraxis in der Nähe des Münchner Doms befinde. Einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft gebe das Zeichen auch unter Berücksichtigung seiner bildlichen bzw. typografischen Gestaltung nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Mit näheren Ausführungen argumentiert er, das Zeichen sei unterscheidungskräftig.

Er beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 44, vom 27. März 2012 aufzuheben.

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

II.

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2012 ist aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Verfahren an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

Die Markenstelle hat über die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entschieden, obwohl nicht geklärt war, was nach dem Willen des Anmelders überhaupt Gegenstand des Schutzes sein soll, und eine ausreichende Grundlage für die getroffene Entscheidung damit nicht bestand.

Das Gebot der Bestimmtheit stellt einen tragenden Grundsatz des registerrechtlichen Markenrechts dar (vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 858, Rn. 25, 27, 35 - Heidelberger Bauchemie). Um den Anforderungen an eine den Anmeldetag währende Markenwiedergabe gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2, § 33 Abs. 1 MarkenG zu genügen, muss das Anmeldezeichen in der Anmeldung so klar und eindeutig festgelegt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes möglich ist (BGH GRUR 2004, 502, 503 - Gabelstapler II; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 32 Rn. 11).

Diesen Anforderungen wird die Anmeldung nicht gerecht. Im Hinblick auf seine grafische Gestaltung ist bereits unklar, ob das Anmeldezeichen einfarbig sein soll, wobei der Anmelder die Farbe nicht festgelegt hat, oder mehrfarbig. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich aus einer mehrfarbigen Gestaltung oder bei einfarbiger Gestaltung aus einer besonderen Farbwahl - ungeachtet der zutreffenden Erwägungen der Markenstelle zur fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente - eine Schutzfähigkeit ergibt. Denn insoweit ist anerkannt, dass eine Wortelemente enthaltende Bildmarke - trotz 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 (EuGH GRUR 2006, 229, 233, Rn. 73, 74 - BioID; BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN); insoweit bedarf es allerdings eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH GRUR 2008, 710, 711, Rn. 20 - VISAGE; GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).

Die Markenstelle hätte den Anmelder vor ihrer Entscheidung mit den in § 36 Abs. 2 MarkenG genannten Rechtsfolgen unter Fristsetzung auffordern müssen, die grafische Gestaltung des Anmeldezeichens zu klären. Da dies unterblieben ist, leidet das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, weshalb der Beschluss der Markenstelle aufzuheben war, ohne in der Sache selbst zu entscheiden.

Hacker

Winter

Jacobi

CI