



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 549/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 069 065.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 17. September 2014 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Uhlmann und den Richter k.A. Portmann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Mai 2012 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung hinsichtlich der Waren der Klasse 16

Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush;

zurückgewiesen worden ist:

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

stencilcity

ist am 22. Dezember 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im

Bereich Malen, Lackieren und Airbrush;

Klasse 26:

Besatzwaren für Textilien, insbesondere Strasssteine und Strassapplikationen;

Klasse 35:

Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush; Besatzwaren für Textilien, insbesondere Strasssteine und Strassapplikationen.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. Mai 2012 teilweise als unmittelbar beschreibende Angabe wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen und zwar für die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16:

Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush;

Klasse 35:

Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush.

Die angemeldete Bezeichnung bestehe aus den Wörtern „stencil“ und „city“. Das Wort „stencil“ stamme aus der englischen Sprache und werde als Bezeichnung für „Malerschablone, Matrize, Schablone“ verwendet. Es handle sich um einen Fachbegriff für eine bestimmte Art von Schablonen bzw. Schablonenkunst. Den inländischen Durchschnittsverbrauchern seien englische Bezeichnungen gerade im Bereich Airbrush, Maler- und Lackierarbeiten bekannt, so dass davon auszugehen sei, dass die englische Sprache im verfahrensrelevanten Waren- und Dienstleistungsbereich auch verstanden werde. Das Wort „city“ bezeichne das Geschäftsviertel einer Großstadt, die Innenstadt und werde auch als Synonym für die Bezeichnungen „Stadtkern, Stadtzentrum, Zentrum“ verwendet. Daneben habe sich der Begriff „City“ zur Bezeichnung für den Herkunfts- und Erbringungsort bzw. für die Angebotsstätte von Waren und Dienstleistungen entwickelt. Die Bezeichnung „stencilcity“ bezeichne demnach (irgend-)eine Herkunfts-, Erbringungs- und/oder Angebotsstätte, in welcher Schablonen, Matrizen, Malerschablonen angeboten würden oder Produkte erhältlich seien, die sich für Arbeiten mit Schablonen und Matrizen eignen. Die Waren der Klasse 16 könnten selbst Schablonen darstellen und in einer als „stencilcity“ bezeichneten Angebotsstätte für Schablonen zu Maler-, Lackier- und Airbrush-Arbeiten angeboten werden. Schablonen würden häufig aufgrund ihres Designs und ihrer Funktionalität als Vorlagen beim Malern, Lackieren oder Airbrush verwendet, um dekorative Ziermotive leicht und einfach auf Wänden, Decken oder sonstigen Flächen anzubringen. Die beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen könnten dazu dienen, die Angebots-, Erbringungs- und Herkunftsstätte sowie deren Warenbereich zu beschreiben.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des deutschen Patent- und Markenamtes für Klasse 16 vom 8. Mai 2012 aufzuheben, soweit die Markenmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Der Zeichenteil „stencil“ sei ein Begriff aus der Szenesprache, wie er beispielsweise im „Duden, Neues Wörterbuch der Szenesprachen“ beschrieben werde. Dies bedeute aber nicht, dass der englischsprachige Begriff damit Eingang in den Wortschatz des normal gebildeten inländischen Verbrauchers gefunden hätte. Außerhalb der „(Graffiti-)Szene“ sei der Begriff in Deutschland schlicht unbekannt. Hinzu komme, dass selbst in der „Szene“ der Zeichenteil „stencil“ nicht auf Schablonen hinweise, sondern auf Graffitis. Gegenstand der Markenmeldung seien aber nicht Graffitis, sondern Schablonen bzw. spezielle Dienstleistungen im Bereich Schablonen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache hinsichtlich der Waren „Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, zur Anwendung im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush“ begründet, da insoweit Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen. Im Übrigen ist die Anmeldung **stencilcity** hingegen wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen und die Beschwerde deshalb zurückzuweisen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet

(EuGH, GRUR Int. 2012, 914, Rdnr. 23 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS - BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, a.a.O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World; GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE). 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, GRUR 2009, 778, 779, Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2009, 411, Rdnr. 8 - STREETBALL). Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.). Ein enger beschreibender Bezug ist insbesondere zwischen Bezeichnungen von Verkaufs- und Vertriebsstätten bzw. von Angebotsstätten und den dort vertriebenen Produkten gegeben, wobei die Bezeichnung für die Betriebsstätte die Ware selbst nicht ohne weiteres beschreibt (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Rdnr. 15 - HOUSE OF BLUES).

1. Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt dem angemeldeten Wortzeichen in Bezug auf die beanspruchten „Dienstleistungen des Einzelhandels

über das Internet in den Bereichen Schablonen, auch für Buchstaben und Zahlen, im Bereich Malen, Lackieren und Airbrush“ die Unterscheidungskraft.

„City“ erkennen die Verkehrskreise unschwer in der Bedeutung „Geschäftsviertel einer Großstadt, Innenstadt“, da es insoweit Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden hat (Duden, Deutsches Universalwörterbuch 7. Auflage, S. 376). Der Begriff „city“ wird dabei zudem im Sinne von „Zentrum“ verwendet (Duden, Das Synonymwörterbuch 3. Auflage, S. 233). Der Verkehr kennt Wortzusammensetzungen mit „city“, wie z.B. „Outletcity, Shoppingcity, Bahnhofscity, Hafencity, Megacity“ aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Weiterhin bezeichnet „city“ im Internet üblicherweise auch eine Internetplattform, auf der Waren in reichhaltiger Auswahl und Vielfalt angeboten werden. Ein Onlineshop, der damit wirbt, die vielfältige Welt der Stempel entdecken zu können, bezeichnet sich als „Stempelcity“. Ein anderer bietet unter der Bezeichnung „CHEERCITY“ Bekleidungsstücke für Cheerleader an. In dem Onlineshop „Kryolan City“ werden neue Make-up Trends beworben. Auf der Website „www.drivecity.de“ sind Festplatten verschiedener Hersteller erhältlich und unter „www.farbcity-uster.ch“ werden Farben angeboten. Unter der Bezeichnung „Airbrush-City“ werden Produkte rund um diese Maltechnik vertrieben. Weiterhin sind Onlineshops mit den Bezeichnungen „OUTLETCITY“, „MÖBEL CITY“ und „ShoeCity“ nachweisbar (vgl. die mit Schreiben vom 31. Juli 2014 übersandten Kopien).

Der Zeichenteil „stencil“ stammt ebenfalls aus der englischen Sprache und bedeutet „Schablone“ (Pons, Großwörterbuch Englisch – Deutsch 2008, S. 955). Dem Fachverkehr, der sich mit Maler- und Lackierarbeiten, insbesondere in Airbrush-Technik beschäftigt, der von den beanspruchten Dienstleistungen ebenso angesprochen wird wie der Durchschnittsverbraucher (EuGH, GRUR 2008, 608, Rdnr. 67 – EUROHYPO; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH WRP 2014, 449 Rdnr. 11 – grill meister), ist er daher bekannt.

Anders verhält es sich mit dem Durchschnittsverbraucher, der in seiner Freizeit zwar möglicherweise Schablonen zum Zeichnen verwendet oder zum Verschönern von Flächen benutzt. Diesem ist die deutsche Bedeutung des - nicht zum englischen Grundwortschatz gehörenden - Begriffs „stencil“ allerdings - wenn er sich nicht speziell mit Graffiti-Malerei beschäftigt - nicht vertraut. Eine Differenzierung innerhalb eines einzigen angesprochenen Verkehrskreises - hier dem des Verbrauchers, der als Nachfrager für Schablonen in Betracht kommt - widerspricht dabei dem Grundsatz, dass es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen ankommt. Die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung ist mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff deshalb nicht zu vereinbaren (vgl. BGH, GRUR 2013, 631, Rdnr. 64 - AMARULA/Marlulablu; Hacker, in: Ströbele/Hacker, 10. Auflage, § 9 Rdnr. 18; krit. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14 Rdnr. 461). Selbst wenn einem kleinen Teil der Endverbraucher, der sich mit dem speziellen Bereich der Graffiti-Malerei beschäftigt, der Begriff „stencil“ in seiner Bedeutung als Schablone bekannt sein sollte, trifft dies auf „den“ in Rede stehenden Durchschnittsverbraucher nicht zu. Es werden zwar Schablonen von Street-Art Künstlern mit der Bezeichnung „Street Art Stencil Kunst“ angeboten, diese gehören jedoch zu der - zahlenmäßig unbedeutenden - Gruppe, die sich mit Graffiti-Malerei auseinandersetzt. In einem Internetkatalog werden ebenfalls verschiedene „Stencils“ angeboten, z.B. mit den Bezeichnungen: „Stencil Schablone Eule“, „Stencil Schablone Flugzeug“, „Stencilschablone Sommer“, „Stencilschablone Mechanik, dabei wird der Begriff allerdings tautologisch verwendet, da der Verbraucher ihn vermutlich sonst nicht verstehen würde. Weiterhin werden „Stencils“ und Schriftarten für den Stencildruck zum Herunterladen über das Internet zur Verfügung gestellt. Im Internet finden sich auch Anleitungen zum Basteln mit „Stencils“. Die Elsa-Brandström-Schule bietet sogar einen Kunstkurs mit der Bezeichnung „Stencil dich“ an, was damit zu erklären ist, dass die Schüler mit der Graffiti-Maltechnik vertraut gemacht werden sollen (vgl. die mit Schreiben vom 31. Juli 2014 übersandten Kopien). Die Verwendungsnachweise sind aber zum

einen nicht vielfältig, wobei man sich darüber im Klaren sein muss, dass man im Internet grundsätzlich alles finden kann. Zum anderen sind die ermittelten Nachweise zum Teil unmittelbar wegen des – fehlenden – Verkehrsverständnisses übersetzt, so dass bereits insoweit zu vermuten ist, dass die Bezeichnung „Schabloneschablone“ den Endverbraucher unmittelbar über das zu erwerbende Produkt aufzuklären soll.

Die Wortzusammensetzung „stencilcity“ wird daher jedenfalls dem Fachverkehr einen Hinweis auf ein Schablonenzentrum geben, also auf einen Onlineshop mit einer gewissen Größe und einer umfangreichen Auswahl an Schablonen.

In diesem Sinne hat das Bundespatengericht auch die Anmeldung „SHOE CITY“ (Beschluss vom 21.04.1998, 27 W (pat) 183/96) als Etablissementbezeichnung, in der Schuhe verkauft werden, und „Travelcity“ (Beschluss vom 26.02.2002, 33 W (pat) 198/01) als Angebotsstätte für Reisen zurückgewiesen. Die ebenfalls zurückgewiesenen Anmeldungen „messecity“ (Beschluss vom 05.10.2006, 30 W (pat) 283/04), und „VirtualCITY“ (Beschluss vom 23.10.2001, 33 W (pat) 195/00) beruhten demgegenüber zum einen auf einem Verständnis als „Messestadt“, in der die beanspruchten Dienstleistungen für die Organisation von Ausstellung und Messen und damit im Zusammenhang stehenden weiteren Dienstleistungen der Unterbringung von Gästen erbracht werden sollten. „Virtual-CITY“ war hingegen der Hinweis auf eine virtuelle Stadt und das Angebot entsprechender vielfältiger Angebote über virtuelle Marktplätze, E-Commerce und Online-Shopping im Internet.

Die Schutzzähigkeit des Zeichens „Fotocity“ (Beschluss vom 30.04.2003, 26 W (pat) 100/02) für die ausschließlich beanspruchten Waren beruhte demgegenüber auf dem Umstand, dass der Senat darin allenfalls einen Hinweis auf ein kaufmännisches Unternehmen sah, nicht aber einen unmittelbar beschreibenden Sachzusammenhang zu den ausschließlich beanspruchten Waren. „Centralcity“ (Beschluss vom 10.07.2001, 27 W (pat) 268/99) wurde als sprechende Marke eingestuft, da eine Übersetzung mit „Innenstadt“ oder „Stadtzentrum“ lexikalisch

falsch und eine Verwendung des Begriffs in der Werbung aufgrund der Senatsrecherche nicht nachgewiesen gewesen sei. Die Anmeldung „Cable City“ (Beschluss vom 21.03.2001, 29 W (pat) 335/99) erwies sich demgegenüber als schutzfähig, weil sie für die beanspruchten Dienstleistungen nicht als sachbeschreibende Angabe gedient hatte.

Selbst wenn die Bezeichnung „stencilcity“ oder „Schablonenzentrum“ für ein stationäres Ladengeschäft ungewöhnlich sein sollte, gilt dies nicht für den Vertrieb über das Internet. Die Verkaufsmodalitäten im Internet unterscheiden sich von denjenigen stationärer Geschäfte. Insoweit kann auch ein deutlich kleineres Sortiment über einen Onlineshop angeboten werden, für das die Anmietung eines Ladengeschäfts sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht lohnen würde. Nebenkosten wie z.B. für Ladenmiete, Ladeneinrichtung und Ladenreinigung entfallen. Auch Personalkosten lassen sich einsparen, Öffnungszeiten müssen nicht beachtet werden. Die Produkte müssen ferner nicht vor Ort präsentiert und können unter Umständen direkt vom Hersteller an den Kunden versandt werden. Durch den Betrieb einer Internetplattform ist es daher ohne besonderen Kostenaufwand möglich, ein Schablonenzentrum mit einer großen Auswahl und einem umfangreichen Sortiment zu führen.

b) Für die mit der Beschwerde noch beanspruchten Waren der Klasse 16 ist die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dagegen zu bejahen. Die Beschwerde ist daher insoweit begründet.

Das Anmeldezeichen weist für die beanspruchten Waren im tenorierten Umfang weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt werden kann. Der Hinweis auf eine Verkaufsstätte ist für Waren grundsätzlich keine Merkmalsangabe. Eine Bezeichnung, die der Beschreibung einer virtuellen oder stationären Verkaufsstätte dienen kann, stellt nicht notwendig eine konkret beschreibende Angabe der in einem solchen Unternehmen veräu-

ßerten Waren dar. Das Bedürfnis, eine Bezeichnung für bestimmte Herstellungs- oder Verkaufsstätten freizuhalten, rechtfertigt es nicht, die Eintragung des Zeichens auch für dort hergestellte oder verkaufte Waren zu versagen (BGH GRUR 1999, 988 – HOUSE OF BLUES, BPatG Beschluss vom 30.04.2003, 26 W (pat) 100/02 - FotoCity).

Zwar kann die Silhouette einer Stadt das Motiv einer Schablone sein. Eine solche Schablone würde jedoch sprachüblich mit „Citystencil“ und nicht mit „Stencilcity“ benannt werden. Der Verkehr benötigt deshalb mehrere analytische Zwischenschritte, um angesichts der auf einer Schablone wiedergegebenen Bezeichnung „stencilcity“ darauf zu schließen, dass es sich nicht um einen Herkunftshinweis, sondern die Herkunft des Produkts aus einer üblichen Vertriebsstätte handelt, die eine große Auswahl und ein umfangreiches Sortiment von Schablonen anbietet.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der im Tenor aufgeführten Waren kann bei der angemeldeten Bezeichnung für diese Waren auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden. Zwar ist bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse auch ein aktuell noch nicht bestehendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten (BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT; GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES). Für ein solches, sich aufgrund konkreter Anhaltspunkte für die Zukunft abzeichnendes Freihaltebedürfnis fehlt im Streitfall jedoch jeder Anhalt. Es ist nicht zu erkennen, dass sich etwa bei auf Schablonen spezialisierten Fachgeschäften in Zukunft das Bedürfnis einstellen wird, die veräußerte Ware in einer beschreibenden Weise entsprechend zu bezeichnen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Portmann

Hu