



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 40/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Mai 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 054 550.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie der Richterin Uhlmann

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 3. Oktober 2011 angemeldete Bezeichnung

rcd

soll nach dem zuletzt mit Schriftsatz vom 3. April 2013 eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen werden für:

„Klasse 16:

Briefpapier; Broschüren; Bücher; Druckereierzeugnisse; Formulare; Glückwunschkarten; Handbücher; Karteikarten; Magazine (Zeitschriften); Notizbücher; Plakate, insbesondere aus Papier und Pappe; Portraits; Postkarten; Prospekte; Registrierbücher; Schilder aus Papier und Pappe; Schreibgeräte; Schreibhefte; Statuetten aus Papiermaché; Stempel; Veröffentlichungen (Schriften, Druckschriften, Zeitschriften, Bücher, Vordrucke); Zeichnungen; Druckereierzeugnisse; vorgenannte Waren in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen;

Klasse 35:

Sekretariatsdienstleistungen, Textverarbeitung (Schreibdienste), betriebswirtschaftliche Beratung im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten, vorgenannte Waren in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen;

Klasse 45:

Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Dienstleistungen eines Juristen in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Dienstleistungen eines Patentanwalts, insbesondere Patentbewertung und Patentverwaltung, Beratung Rechtssuchender und Vertretung von Auftraggebern in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Anfechtung von nationalen, ausländischen und internationalen gewerblichen Schutzrechten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, Abfassung von Verträgen, insbesondere Lizenz-, Unterlassungs-, Abgrenzungs- und Kooperationsverträgen sowie von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, Ausarbeitung von Gutachten, insbesondere zu Fragen der Verletzung gewerblicher Schutzrechte in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, Behandlung von Arbeitnehmererfindungen, nämlich Entgegennahme und Bewertung von Erfindungsmeldungen und Ermittlung von Erfindervergütungen, Vorbereitung und Durchführung von Recherchen rechtlicher Art, insbesondere auf dem Gebiet der gewerblichen Schutzrechte in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-

Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, Recherchen rechtlicher Art, wie insbesondere in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, rechtliche Beratung sowie gutachterliche Dienstleistungen (juristische Dienstleistungen) in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, Ausarbeitung von Verträgen, wie insbesondere von Lizenzverträgen, Führung von Prozessen, Anfertigung von Patentzeichnungen; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Recherchedienste für Dritte bezüglich neuer Produkte; Erstellung juristischer Gutachten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Erstellung patentrechtlicher Gutachten; Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleistungen); Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Beratung bei Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte in Rechtsangelegenheiten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Schlichtungsdienstleistungen in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Vergabe von Lizenzen an

gewerblichen Schutz- und Urheberrechten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Beratung bei der Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Verwaltung von Urheberrechten; Recherchen rechtlicher Art in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, einschließlich Beschaffung in- und ausländischer Patentdokumente; Übersetzungen von Dokumenten des gewerblichen Rechtsschutzes zur Einreichung in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Übersetzung von Patentanmeldungen und Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen; Vermittlung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Marken in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen; Nachforschung, nämlich Ermittlung, Beschaffung und Weitergabe von Informationen aus nationalen und internationalen Datenbanken in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sowie Wirtschaftsinformationen betreffend, nämlich Beschaffung von Informationen betreffend Lizenzierung oder Verkauf von Schutzrechten, insbesondere Wettbewerbs- und Verletzungsanalysen; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen.“

Der Anmeldung dieses Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses waren mehrere Bestandungen der Markenstelle zur Klassifizierung sowie wegen absoluter Schutzhindernisse vorausgegangen, in Folge dessen der Anmelder zuletzt mit vorgenanntem Schriftsatz vom 3. April 2013 den weitaus größten Anteil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen durch den Zusatz „in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ konkretisiert hat.

Im Rahmen ihrer Beanstandungen hatte die Markenstelle ferner mit Bescheid vom 31. Januar 2012 einen Vorschlag zur Fassung des Verzeichnisses unterbreitet (Bl. 26 – 28 d. Aktsakte), wonach u. a. die vom Anmelder der Klasse 45 zugeordneten Dienstleistungen

„Übersetzungen von Dokumenten des gewerblichen Rechtsschutzes zur Einreichung in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Übersetzung von Patentanmeldungen und Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen; Anfertigung von Patentzeichnungen; Recherchedienste für Dritte bezüglich neuer Produkte“

in die Klassen 41 bzw. 42 eingruppiert werden sollten. In seiner beim DPMA am 7. Februar 2012 eingegangenen Antwort hat der Anmelder dem Vorschlag „ohne die Klassen 41 und 42“ zugestimmt.

Mit Beschluss vom 7. August 2013 hat die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, da es sich bei dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine merkmalsbeschreibende Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handle und der Bezeichnung darüber hinaus die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Die Buchstabenkombination **rcd** sei als Abkürzung für die beschreibende Sachangabe „eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ gebräuchlich. Der Verkehr werde daher **rcd** in dem Sinne mit der beschreibenden Angabe gleichsetzen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dazu geeignet oder bestimmt seien, in Bezug auf eingetragene Geschmacksmuster hergestellt oder erbracht zu werden. Es könne dahinstehen, ob die vom Anmelder für sämtliche Waren und Dienstleistungen eingefügte Ergänzung „in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ rechtswirksam sei. Der beschreibende Sinngehalt des Zeichens **rcd** werde durch diese Ergänzung nicht geändert. Aus der Formulierung „Schutzrechte“ sei nicht genau zu erkennen, was darunter zu verstehen sei. Zwischen den gewerblichen Schutzrechten bestehe ein so enger inhaltlicher Zusammenhang, dass nur eine Gesamtbetrachtung bezüglich der Schutzrechte wirtschaftlich sinnvoll sei, womit der beschreibende Inhalt des Zeichens „**rcd**“ erhalten bleibe. Wegen des im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts fehle dem Zeichen **rcd** auch die Unterscheidungskraft.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, dass Abkürzungen nur dann vom Verkehr mit beschreibenden Angaben gleichgesetzt würden, wenn sie in den beteiligten Verkehrskreisen gebräuchlich und aus sich heraus verständlich seien. Das angemeldete Zeichen **rcd** werde jedoch bereits nicht von allen Abkürzungsverzeichnissen als Abkürzung für „Registered Community Design“ aufgeführt. Zudem stehe die Abkürzung **rcd** für eine Vielzahl von Bedeutungen. Die Abkürzung sei somit nicht aus sich heraus unmittelbar verständlich. Ein Erkennen der Bedeutung „Registered Community Design“ sei nur bei einer weitergehenden Betrachtung des gewerblichen Rechtsschutzes und somit nach einer analysierenden Betrachtung möglich. Zudem sei **rcd** eine englischsprachige und im Inland nicht benutzte Abkürzung, was für inländische Verkehrskreise einen entsprechenden Übersetzungsvorgang erfordere. Als Abkürzung würde **RCD** zudem durchgehend großgeschrieben. Das Zeichen der Marke nutze jedoch die Kleinschreibung.

Dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis fehle zudem jeglicher Bezug zu einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Die Aufzählung der Schutzrechte als Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte sei abschließend und enthalte keinerlei Hinweis zu einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Selbst bei einer Gleichsetzung des Zeichens **r_{cd}** mit der Bedeutung „eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ sei das Zeichen daher nicht beschreibend. Aus diesen Gründen fehle es dem Zeichen daher auch nicht an der Unterscheidungskraft. Dementsprechend sei **r_{cd}** für juristische Dienstleistungen der Klasse 45 durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragen worden.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist auch auf Grundlage des zuletzt eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 sowie eines Teils der Waren der Klasse 16 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hinsichtlich der übrigen Waren der Klasse 16 nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Maßgebend für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist dabei das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der mit Schriftsatz des Anmelders vom 3. April 2013 eingereichten Fassung, wobei allerdings in Bezug auf die in Klasse 45 aufgeführten Dienstleistungen

„Übersetzungen von Dokumenten des gewerblichen Rechtsschutzes zur Einreichung in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Übersetzung von Patentanmeldungen und Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen; Anfertigung von Patentzeichnungen; Recherchedienste für Dritte bezüglich neuer Produkte“

eine unzulässige Erweiterung vorliegt. Denn der Anmelder hatte dem mit Bescheid der Markenstelle vom 31. Januar 2012 (Bl. 25 d. Amtsakte) unterbreiteten Vorschlag zur Abfassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, in welchem die vorgenannten Dienstleistungen in die Klassen 41 und 42 eingruppiert worden waren, in seiner am 7. Februar 2012 beim DPMA eingegangenen Antwort zugestimmt, jedoch „ohne die Klassen 41, 42“. Dies ist als Rücknahme der Anmeldung in Bezug auf diese Dienstleistungen gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG zu werten. Das Dienstleistungsverzeichnis ist daher insoweit unzulässig erweitert worden mit der Folge, dass diese Dienstleistungen nicht mehr zu berücksichtigen sind.

Was die erstmalig im Verzeichnis vom 3. April 2013 bei fast allen Dienstleistungen der Klasse 45 sowie bei den Waren/Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 aufgenommene Konkretisierung „in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ betrifft, bestehen gegen die damit verbundene Einschränkung der beanspruchten Waren- und Dienstleistungen auf bestimmte Inhalte und/oder Themen aus Rechtsgründen keine grundsätzlichen Bedenken (vgl. BGH, GRUR 2009, 778 (Nr. 9) – Willkommen im Leben), wenngleich zu bedenken ist, dass jedenfalls bei den juristischen Dienstleistungen der Klasse 45 der einschränkende Zusatz sich letztlich darauf beschränkt – lediglich in positiver Weise

formuliert –, die unter die beanspruchten Oberbegriffe fallenden Dienstleistungen nur insoweit vom Schutzzumfang der Marke auszunehmen, als sie ein bestimmtes Merkmal aufweisen, nämlich soweit sich auf Design- bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster beziehen bzw. ein solches Design/Muster Gegenstand bzw. Inhalt der entsprechenden Dienstleistung ist (vgl. dazu BPatG 30 W (pat) 515/10 - nanoLine; veröffentlicht in PAVIS).

Unbeachtlich ist der einschränkende Zusatz jedoch, soweit die beanspruchten Waren der Klasse 16 von ihrem Gegenstand und/oder ihrer Beschaffenheit her entweder überhaupt keine Inhalte/Themen, jedenfalls nicht „in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ aufweisen können. Dies trifft auf folgende Waren zu:

„Briefpapier; Formulare; Glückwunschkarten; Karteikarten; Notizbücher; Plakate, insbesondere aus Papier und Pappe; Portraits; Postkarten; Registrierbücher; Schilder aus Papier und Pappe; Schreibgeräte; Schreibhefte; Statuetten aus Papiermaché; Stempel“.

Ferner bestehen Bedenken gegen die Wirksamkeit der Einschränkung insoweit, als diese bei einigen Dienstleistungsoberbegriffen an die mit „insbesondere“ eingeleiteten, den jeweiligen Oberbegriff nicht einschränkenden beispielhaften Aufzählungen von Dienstleistungen angefügt worden ist (z. B. „Abfassung von Verträgen, insbesondere Lizenz-, Unterlassungs-, Abgrenzungs- und Kooperationsverträgen sowie von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“). Letztlich können diese Bedenken jedoch zurückgestellt werden.

2. Denn auch wenn man der Beurteilung der Schutzzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung das zuletzt vorgelegte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unter Berücksichtigung der Einschränkung „in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ zugrunde legt – mit Ausnahme der Dienstleistungen, die eine unzulässige Erweiterung des Dienstleistungsverzeichnisses begründen -, fehlt es der angemeldeten Bezeichnung **rcd** in Bezug auf sämtliche Dienstleistungen der Klassen 45 und 35 sowie einem Teil der Waren der Klasse 16, nämlich soweit diese einen gedanklichen Inhalt aufweisen können, an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren- oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren- oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235 (Nr. 45) - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren- oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Auch Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen kann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen, wenn sie gebräuchliche und für die angesprochenen Verkehrskreise verständliche Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen. Für eine Zurückweisung wegen Schutzunfähigkeit muss in einer auf die beanspruchten Waren- oder Dienstleistungen bezogenen Einzelfallbeurteilung festgestellt werden, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme besteht, dass derartige Buchstaben auf dem einschlägigen Gebiet als beschreibende Angaben benutzt und benötigt werden können (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; EuG GRUR Int. 2008, 838, 839, Nr. 25 - 30 – Buchstabe E; EuG GRUR Int. 2008, 1035, Nr. 44 - 47 – Buchstabe E; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 200 m. w. N.).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. Buchstabenkombinationen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren- (oder Dienstleistungen) zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH

GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

b) Wenngleich die Abkürzung **rcd** unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung unterschiedliche Bedeutungen haben kann, wie die vom Anmelder vorgelegten Auszüge aus englischsprachigen und deutschen „Wikipedia“-Seiten betreffend den Zeitraum 2009 und 2010 verdeutlichen (Bl. 26 – 29 d. A.), so wird **rcd** in Zusammenhang mit den ihrem Gegenstand und Inhalt nach auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen beschränkten Dienstleistungen der Klassen 45 und 35 von dem insoweit maßgeblichen juristischen Fachverkehr, insbesondere soweit er auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist, naheliegend und ohne Weiteres als Abkürzung für „Registered Community Design“, übersetzt „eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster“, wahrgenommen. Ausweislich der vorgenannten Wikipedia-Auszüge war **rcd** in dieser Bedeutung zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung bekannt. Darüber hinaus wurde **rcd** zu dieser Zeit auch bereits als Abkürzung für „Registered Community Design“ tatsächlich verwendet, wie die dem Anmelder mit der Ladung übermittelten Auszüge belegen. So konnte (und kann) beim HABM unter der Bezeichnung „RCD-online“ nach eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern recherchiert werden. Auszüge, die durch diese Suchmaschine bereitgestellt wurden, sind mit „RCD-ONLINE Geschmacksmusterrecherche Angaben zum GGM“ überschrieben. Ebenso nutzt die der Terminladung auszugsweise als Anlage 2 beigefügte Informationsbroschüre der G... D... M... Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten, Stand Februar 2008, auf den Seiten 6 und 8 die Abkürzung **rcd** als Hinweis auf „Registered Community Design“. Soweit es sich bei „rcd-online“ nicht um eine inländische Rechercheplattform handelt bzw. insoweit neben **rcd** auch die entsprechende deutschsprachige Abkürzung GGM oder die Übersetzung „eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ zur Anwendung kommen, ist zu beachten, dass die angesprochenen Fachverkehrskreise auf dem Gebiet der gewerblichen Schutzrechte in aller Regel über umfassende Englischkenntnisse verfügen, die englische Sprache zunehmend die „Arbeitsprache“ der in diesem

Bereich tätigen Fachkreise ist. Diese werden in **rcd** aber ohne Weiteres und unmittelbar die Abkürzung für „Registered Community Design“ erkennen.

Ein solches Verständnis von **rcd** liegt auch in Bezug auf diejenigen Waren der Klasse 16 nahe, welche ihrer Beschaffenheit und Bestimmung nach ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster zum Inhalt/Thema haben können. Dies betrifft die Waren

„Broschüren; Bücher; Druckereierzeugnisse; Handbücher; Magazine (Zeitschriften); Prospekte; Veröffentlichungen (Schriften, Druckschriften, Zeitschriften, Bücher, Vordrucke); Zeichnungen; Druckereierzeugnisse; vorgenannte Waren in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“.

c) Ausgehend davon wirkt **rcd** in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 45 und 35 sowie diejenigen Waren der Klasse 16, die einen gedanklichen Inhalt aufweisen können, wegen der inhaltlich/thematischen Beschränkung auf „Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ zwar nicht unmittelbar beschreibend i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, denn ein eingetragenes Geschmacksmuster ist nicht mehr (unmittelbar) Gegenstand und/oder Inhalt dieser Dienstleistungen und Waren; jedoch weist **rcd** in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen trotz der Beschränkung auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen einen im Vordergrund stehenden, die Unterscheidungskraft ausschließenden sachbezogenen Sinngehalt auf.

Maßgebend dafür ist, dass die einzelnen „Disziplinen“ des gewerblichen Rechtsschutzes wie z. B. das Patent- und Markenrecht und eben auch das Design- bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern erhebliche Berührungspunkte und Überschneidungen aufweisen. So ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Kennzeichen, z. B. eine Marke oder auch eine geschützte (geographische) Herkunftsbezeichnung, zugleich ein neues und eigenar-

tiges Design oder Muster i. S. von § 2 Abs. 1 DesignG bzw. Art. 4 I GGV darstellt. Insbesondere ein sog. Logo ist oftmals zur gleichen Zeit Marke und Muster/Design sein, so dass es einen entsprechenden (marken- und design-)rechtlichen Schutz genießt, u. U. zusätzlich noch nach urheberrechtlichen Bestimmungen. Ebenso kann ein Erzeugnis sowohl durch ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützte technische Merkmale als auch geschmacksmuster- bzw. designrechtlich geschützte Merkmale seiner Erscheinungsform aufweisen. Zutreffend hat die Markenstelle daher darauf hingewiesen, dass vor allem Beratungsdienstleistungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes sich regelmäßig nicht auf einzelne Schutzrechte beschränken, sondern mehrere, sich u. U. ergänzende Schutzmöglichkeiten zum Gegenstand haben. Es ist daher nicht nur zweckmäßig, sondern aus rechtlicher Sicht im Hinblick auf einen möglichst umfassenden Schutz sogar regelmäßig erforderlich, z. B. im Rahmen einer patent- oder markenrechtlichen Beratung auch auf ergänzende bzw. alternative Schutzmöglichkeiten durch ein Design- bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster einzugehen.

Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr der Bezeichnung **r**cd in Bezug auf die juristischen Dienstleistungen der Klasse 45 trotz der vorgenommenen Beschränkung lediglich den Hinweis entnehmen, dass bei diesen zu Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechten und Herkunftsbezeichnungen erbrachten Dienstleistungen auch rechtliche/tatsächliche Fragen zu einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster eine Rolle spielen, so dass die angemeldete Marke damit insoweit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen kann. Dies gilt in gleicher Weise in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 sowie die einen gedanklichen Inhalt aufweisenden Waren der Klasse 16.

Soweit die angemeldete Buchstabenfolge **rcd** noch weitere Bedeutungen aufweisen kann, die in Bezug auf die Waren- und Dienstleistungen keinen beschreibenden Begriffsinhalt vermitteln, ist dies für die Frage der Schutzfähigkeit nicht entscheidend (vgl. BGH GRUR 2009, 952 ff. (Nr. 9 - 13) - Deutschland/Card; GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude. Zum Einen liegt ein abweichendes Verständnis von **rcd** bei den hier beanspruchten Dienstleistungen und Waren angesichts ihrer juristischen Thematik nicht nahe; ferner reicht es in rechtlicher Hinsicht für eine Schutzversagung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bereits aus, dass ein Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 (Nr. 21) - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 (Nr. 32) - Doublemint, MarkenR 2004, 99, 109 (Nr. 97) - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115 (Nr. 38) - BIOMILD).

d) Ein ausschließlich inhaltsbezogenes Verständnis ergibt sich auch für diejenigen wenigen Dienstleistungen der Klasse 45, welche die vorgenannte Beschränkung auf „Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ nicht enthalten, nämlich

„Behandlung von Arbeitnehmererfindungen, nämlich Entgegennahme und Bewertung von Erfindungsmeldungen und Ermittlung von Erfindervergütungen; Ausarbeitung von Verträgen, wie insbesondere von Lizenzverträgen, Führung von Prozessen, Erstellung patentrechtlicher Gutachten; Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleistungen); Verwaltung von Urheberrechten“.

Diese Dienstleistungen weisen einen engen beschreibenden Bezug zu **rcd** insoweit auf, als sie aufgrund der dargelegten Berührungspunkte und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Schutzrechten ebenfalls einen inhaltlichen Bezug zu einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufweisen können. So kann die Dienstleistung „Behandlung von Arbeitnehmererfindungen, näm-

lich Entgegennahme und Bewertung von Erfindungsmeldungen und Ermittlung von Erfindervergütungen“ und dabei insbesondere die beanspruchte Bewertung von Erfindungsmeldungen auf dem Gebiet der Arbeitnehmerfindungen Fragen einer Schutzfähigkeit als Design- bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster zum Gegenstand haben.

e) Ebenso wenig ist die konkret beanspruchte Schreibweise der angemeldeten Marke in Kleinschreibung geeignet, dieser zu dem erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu verhelfen. Zum Einen ist eine solche Schreibweise gerade bei Abkürzungen gebräuchlich. Zudem ist der Verkehr an solche Schreibweisen vor allem aus der Werbung umfänglich gewöhnt und misst ihnen keine betriebliche Unterscheidungsfunktion bei.

3. Hinsichtlich der übrigen in Klasse 16 beanspruchten Waren

„Briefpapier; Formulare; Glückwunschkarten; Karteikarten; Notizbücher; Plakate, insbesondere aus Papier und Pappe; Portraits; Postkarten; Registrierbücher; Schilder aus Papier und Pappe; Schreibgeräte; Schreibhefte; Statuetten aus Papiermaché; Stempel“

scheidet zwar ein Verständnis als inhaltsbezogene Angabe aus, da diese Waren ihrer Beschaffenheit nach keinen Inhalt, insbesondere nicht „in Bezug auf Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ aufweisen können; jedoch können diese Waren ihrerseits Gegenstand eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters sein, so dass es sich bei **rcd** insoweit um eine mögliche Merkmale und Eigenschaften der genannten Waren beschreibende Angabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt. Aufgrund der belegbaren Verwendung von **rcd** kann davon ausgegangen werden, dass jedenfalls die in diesem Zusammenhang relevanten (juristischen) Fachverkehrskreise, welche – wie bereits dargelegt – die Bedeutung von **rcd** erfassen, diese Abkürzung in Zusammenhang mit

den genannten Waren ohne Weiteres als Hinweis darauf verstehen, dass diese Gegenstand eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind.

III.

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war ebenfalls zurückzuweisen, da die Voraussetzungen für eine Rückzahlung nach § 71 Abs. 3 MarkenG nicht vorliegen.

So hat die Markenstelle bereits mit Bescheid vom 2. April 2012 auf die – dem Zurückweisungsbeschluss vom 7. August 2013 zugrunde liegenden - Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG hingewiesen sowie in dem Zurückweisungsbeschluss das Vorliegen dieser Schutzhindernisse auch unter Berücksichtigung der bei den meisten Waren/Dienstleistungen vorgenommenen Beschränkung auf „Patent-, Marken-, Urheber-Schutzrechte und Herkunftsbezeichnungen“ beurteilt, so dass es bereits an einem Fehlverhalten der Markenstelle fehlt.

Unabhängig davon ist eine Gebührenrückzahlung aus Billigkeitsgründen nur veranlasst, wenn zwischen einem Fehlverhalten der Markenstelle und der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art besteht, dass ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig gewesen wäre. Soweit jedoch auch bei richtiger Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, besteht kein Grund für eine Gebührenerstattung, die lediglich als Ausnahmefall gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde anzusehen ist (Knoll, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 47).

Ein Eingehen auf die vom Anmelder genannte Voreintragung beim HABM ist nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 277 (Nr. 18) - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V., m. w. N.).

IV.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Uhlmann

Pü