



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 506/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 057 246.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 26. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Dezember 2014 wird aufgehoben, soweit die Markenmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

MAMMUT FUNDAMENTE

ist am 24. Dezember 2012 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden. Sie soll für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 6: Bauelemente aus Metall zur Befestigung von Teilen an Bauten; Baumaterialien aus Metall; Baufundamente aus Metall.

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellung verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten“

geschützt werden.

Die Markenstelle für Klasse 6 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 3. Dezember 2014 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Bezeichnung „MAMMUT FUNDAMENTE“ beschränke sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe. „Mammut“ werde laut Duden für etwas „Großes, Gewaltiges“ im Sinne von etwas Besonderem verwendet, stehe also für eine Qualitätsberühmung. Diese übertragene Bedeutung des Begriffs sei den deutschen Verkehrskreisen bekannt. „Fundamente“ beschreibe die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar. Deshalb sei die Wortfolge als beschreibende Angabe geeignet. Die von dem Anmelder zitierten Voreintragungen führten zu keiner anderen Bewertung, zumal sie teilweise aus einer völlig anderen Zeit stammten.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Anmelders vom 6. Januar 2015, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Dezember 2014 aufzuheben.

Er trägt vor, die angemeldete Wortfolge sei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Der Bestandteil „MAMMUT“ werde im Zusammenhang mit etwas Großem verwendet, unmittelbar beschreibend sei er jedoch nicht. Er stehe für ein großes ausgestorbenes Tier. Daraus könne jedoch nicht abgeleitet werden, dass „Mammut“ ein Synonym für „groß“ sei, jedenfalls nicht für Metallwaren und Dienstleistungen, die auf Metall gerichtet seien. Gerade im Zusammenhang mit Fundamenten lasse „Mammut“ allenfalls auf etwas Bewegliches, aber nicht auf etwas Statisches wie Fundamente schließen. Jegliche Unterscheidungskraft könne der Wortfolge allenfalls bei Waren und Dienstleistungen mit Bezug zu Tieren fehlen. Zudem gebe es eine Vielzahl

von Voreintragungen des Wortes „Mammut“. Wenn der Begriff „Mammut“ als Synonym für etwas Großes, Gewaltiges zu verstehen wäre, müsse dies für alle denkbaren Waren und Dienstleistungen gelten. Es bestehe kein Grund, die Beurteilungsmaßstäbe gegenüber den früheren Entscheidungen zu verschärfen. Im Fall der Zurückweisung der Beschwerde werde der Senat deshalb gebeten, wegen der dann vorliegenden Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nur hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen begründet, da der Eintragung des Anmeldezeichens insoweit keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen, weil der angemeldeten Wortfolge für die weiteren Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Der Senat konnte über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil eine mündliche Verhandlung weder beantragt war, noch sachdienlich erschien (§ 69 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH, GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-

Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, GRUR 2006, 233, 235, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH, GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH, GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH, GRUR 2012, 270, 271, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM

2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH, GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1143, 1144 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). 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, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt dem Anmeldezeichen „MAMMUT FUNDAMENTE“ für die Mehrzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

Es setzt sich aus den zwei Begriffen „Mammut“ und „Fundamente“ zusammen. Ein „Mammut“ ist ein gegen Ende der Eiszeit ausgestorbener Elefant mit dichter langer Behaarung und langen gebogenen Stoßzähnen. In Bindungen mit Substantiven drückt „Mammut-“ daneben emotional verstärkend aus, dass etwas von gewaltiger Anzahl, Menge, räumlich oder zeitlich von besonders großer Ausdehnung ist (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim, 4. Aufl., 2001). Diese Bedeutung findet sich in einer Vielzahl entsprechender Wortverbindungen aus unterschiedlichsten Bereichen wieder, wie „Mammut-Anlass“, „Mammut-Projekt“, „Mammut-Konzertreihe“, „Mammut-Betrugsfall“, „Mammut-Airbus“, „Mammut-Aufgabe“, „Mammut-Bahnhof“, „Mammut-Bauprojekt“, „Mammut-Baustelle“, „Mammut-Eisberg“, „Mammut-Gasanlage“, „Mammut-Gesetz“, „Mammutbauwerk“, „Mammutbehörde“, „Mammutumbau“, „Mammutunternehmen“ etc. (Wortschatzlexikon Universität Leipzig, <http://wortschatz.uni-leipzig.de>). „Fundament“ bezeich-

net laut Duden (a. a. O.) „den bis auf einen tragfähigen Untergrund hinabgeführten Unterbau eines Bauwerks, den „Unterbau, Sockel einer Maschine“ oder allgemein „die (geistige) Grundlage, Basis“.

In ihrer Gesamtheit wird die Wortfolge deshalb ohne Weiteres als Hinweis auf „besonders große oder starke Unterbauten, besonders starke Grundlagen“ verstanden werden. Zur Umschreibung der Größe von Bauwerken und Bauteilen wird der Begriff „Mammut“ auch bereits benutzt, wie sich aus den dem Beschwerdeführer vorab übersandten Recherchebelegen des Senats ergibt (www.mainpost.de/regional/bad-kissingen: „Mammutbauwerk aus Stahl“; www.wetterauer-zeitung.de, Artikel vom 17.12.2009: „Zentimeter für Zentimeter rückt der Mammut heran ... Geschickt bugsieren die Männer den ... 60 Tonnen schweren Transformator dicht an seinen künftigen Standort, das Betonfundament des neuen Umspannwerks der Ovag...“; www.facebook.com/N24/posts: Nachricht vom 21. Juni 2013: „Es ist ein Mammut-Bauwerk aus Beton: die Saale-Elster-Talbrücke“). Der Umstand, dass die Begriffe grammatikalisch nicht korrekt ohne einen Bindestrich nebeneinanderstehen, ändert nichts an dem unmittelbar erkennbaren Sinngehalt der Wortfolge. Der Verbraucher ist - wenn er sie überhaupt erkennt - an derartige geringfügige Abweichungen von der Rechtschreibung auch in Sachangaben gewöhnt.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 6 „Baulemente aus Metall zur Befestigung von Teilen an Bauten; Baumaterialien aus Metall; Baufundamente aus Metall“ werden die angesprochenen Verkehrskreise, die sich zusammensetzen aus Fachleuten der Bauindustrie sowie aus kundigen Endverbrauchern, die im „Do-it-yourself“-Verfahren Bauwerke wie Gartenhäuser etc. errichten, die Wortfolge als Hinweis auf die Größe und Tragkraft der angemeldeten, für die Errichtung von Fundamenten geeigneten Bauelemente und Baumaterialien sowie der Baufundamente verstehen. Dies gilt auch für Elemente aus Metall, da auch solche als Fundamente eingesetzt werden (www.kleinwindkraftanlagen.com: „BFtec stellt bodenständiges Stahl-Fundament für kleine

Windräder vor“; www.bodenanker-deutschland.de: „bodenanker rammfundamente aus stahl, Das betonfreie Fundament“).

Für die Dienstleistungen der Klasse 37 „Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten“ weist die Wortfolge einen engen beschreibenden Bezug auf, weil sie als Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen, nämlich die Errichtung, Reparatur und Installation besonders großer und tragkräftiger Unterbauten verstanden werden wird.

Für die Dienstleistung der Klasse 35 „Zusammenstellung verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ stellt die angemeldete Wortfolge ebenfalls eine relevante Sachangabe über den Gegenstand der Dienstleistung dar und zwar dahingehend, dass sie den Schwerpunkt des von der Dienstleistung umfassten Produktsortiments angibt, das aus Waren zur Errichtung, Unterhaltung oder Reparatur besonders großer und tragkräftiger Fundamente bestehen kann. Auch hier kann das Anmeldezeichen deshalb nicht als betrieblicher Herkunftshinweis auf einen einzelnen Anbieter dienen.

3. Die zitierten Voreintragungen führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Ungeachtet des Umstands, dass Voreintragungen ohnehin keine Bindungswirkung vermitteln können (ständige Rechtsprechung, siehe BGH, GRUR 2014, 376, Rdnr. 19 - grill meister), beziehen sich die zitierten Eintragungen überwiegend auf Jahrzehnte zurückliegende Anmeldungen. Insbesondere sind sie aber mit dem verfahrensgegenständlichen Anmeldezeichen nicht vergleichbar, da sie aus dem Wort „Mammut“ in Alleinstellung bestehen, während das Anmeldezeichen diesen Begriff mit der Sachangabe „FUNDAMENTE“ kombiniert, durch die der Begriff „MAMMUT“ seine übertragene Bedeutung erhält. Mangels einer Vergleichbarkeit der Voreintragungen mit dem hiesigen Anmeldezeichen ist entgegen dem Vortrag des Beschwerdeführers eine Änderung der Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht erkennbar.

4. Dagegen steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ nicht entgegen.

Der Umstand, dass besonders starke Fundamente mit Werbedienstleistungen angepriesen werden können, genügt nicht, um die beanspruchte Dienstleistung „Werbung“ selbst zu beschreiben (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., 2014, § 8 Rdnr. 97 m. w. N.). Werbedienstleistungen sind unabhängig von dem konkret beworbenen Gegenstand universell einsetzbar mit der Folge, dass der konkrete Gegenstand der Werbung die Dienstleistung sachlich nicht beschreibt. Die von Werbedienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich in erster Linie um Unternehmer und Führungskräfte in Unternehmen, Behörden und sonstigen Institutionen handelt, sind daran gewöhnt, dass Werbedienstleister ihre Leistungen entweder nach der angesprochenen Branche (Arzneimittel, Lebensmittel, Baubranche, Immobilienbranche etc.) oder nach den eingesetzten Medien (Print-, TV- oder Onlinewerbung) näher unterscheiden. Die Wortfolge „MAMMUT FUNDAMENTE“ eignet sich jedoch nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Werbemedium. Sie wird von den angesprochenen Verkehrskreisen auch nicht als Hinweis auf die Bau- oder Immobilienbranche verstanden werden, da sie zwar Teile von Bauwerken, nicht aber diese Branchen selbst bezeichnet. „MAMMUT FUNDAMENTE“ wird auch nicht ohne Weiteres im übertragenen Sinn als Qualitätshinweis auf eine besonders breite Wissens- oder Erfahrungsgrundlage des Dienstleisters wahrgenommen. Um zu einer solchen Sachaussage zu gelangen, sind mehrere Gedankenschritte erforderlich, die der angesprochene Verkehr bei Wahrnehmung der Marke nicht anstellen wird und die deshalb bei der Prüfung der Schutzhindernisse nicht zugrunde gelegt werden dürfen.

Nichts anderes gilt für die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“. Auch diese Dienstleistungen werden warenunabhängig, allenfalls spezialisiert auf bestimmte Wirtschaftsbranchen oder Unternehmensbereiche wie Marketing, Controlling, Vertrieb, Personal, Forschung und Ent-

wicklung oder Logistik erbracht. Als beschreibender Hinweis auf eine Branche oder einen Unternehmensbereich, für den diese Dienstleistungen angeboten werden, ist die Wortfolge nicht geeignet und auch sonst fehlt ein erkennbarer Sachbezug zu diesen Dienstleistungen.

Deshalb steht für diese im Tenor genannten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung des Anmeldezeichens nicht entgegen. Aus den genannten Gründen besteht auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der angegriffene Beschluss war deshalb insoweit aufzuheben. Im Übrigen war die Beschwerde jedoch zurückzuweisen.

5. Der Anregung, die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen, war nicht nachzukommen, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war und kein Fall vorliegt, in dem eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zur Rechtsfortbildung erforderlich ist.

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. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me