



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 15/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Mai 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 059 701.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Mai 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Mai 2016 und vom 8. November 2016 aufgehoben, soweit die Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen

Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung;
Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Veröffentlichung von Büchern;
Veröffentlichung von digitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte über Datenbanken oder Internet;
Verfassen und Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte

zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

NEUER HUCKEPACKBAHNHOF

ist am 17. November 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 39, 41, 42 und 43 angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 13. Mai 2016 und vom 8. November 2016, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1, 5 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, nämlich für folgende Dienstleistungen

Klasse 35: Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Marketing für Immobilien (Facility-Management); Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 36: Immobilienwesen; Gebäudeverwaltung; Grundstücksverwaltung; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers;

Klasse 37: Bauwesen; Hafenanbau; Erschließung von Grundstücken (Bauarbeiten); Erschließung von Bauland; Bauberatung; Bau von Straßen und Brücken;

Klasse 39: Vermietung von Parkplätzen;

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren, Konzerten und Kongressen; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Freizeitgestaltungen; Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Veröffentlichung von Büchern; Veröffentlichung von di-

gitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte über Datenbanken oder Internet; Verfassen und Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Städtebau- und Architekturwettbewerben; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Bauberatung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von technischen Gutachten, Dienstleistungen eines Stadtarchitekten (Stadtgestaltung); technische Beratung und Erstellung technischer Gutachten; Bau- und Konstruktionsplanung und Konstruktionsberatung; Stadtplanung; technische Projektplanung; integrierte Stadt- und Gewerbeflächenentwicklung; Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes; Aktualisierung von Internetseiten;

Klasse 43: Vermietung von Tagungs- und Veranstaltungsräumen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Bezeichnung „NEUER HUCKEPACKBAHNHOF“ sei ihrer Struktur nach keine ungewöhnliche Wortzusammenstellung. Unter „Huckepackbahnhof“ verstehe man im Allgemeinen einen (Güter)Bahnhof, der für Huckepackverkehr geeignet ist. Das sprachüblich hinzugefügte Adjektiv „neuer“ weise auf eine Neugestaltung bzw. neue Verwendung

dieses Huckepackbahnhof hin. Dieser sprachüblich gebildete Ausdruck sei keine ungewöhnliche Wortzusammenstellung, sondern ein ohne weiteres verständlicher und ohne analysierende Betrachtungsweise erfassbarer Sachhinweis auf den Erbringungsort, den Gegenstand, den Inhalt oder das Thema der angebotenen Dienstleistungen. Die von den beanspruchten Dienstleistungen angesprochenen Fachkreise aus dem Bauwesen und die daran interessierten Laien gingen davon aus, dass diese Dienstleistungen speziell an dem bzw. für den (Güter)Bahnhof, für dessen (Um-)Bau, Erhalt, Entwicklung etc. angeboten würden bzw. dass diese Leistungen in einem engen sachlichen Bezug zu einem neuen/umgestalteten/modernisierten Huckepackbahnhof stünden. Eine solche neue Verwendung von Gewerbeflächen sei keineswegs ungewöhnlich. Es gebe ferner eine Vielzahl vergleichbarer Begriffe mit dem Wortbestandteil "Huckepack", was darauf hindeute, dass dieser Begriff nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2016 und vom 8. November 2016 insoweit aufzuheben, als der Markenmeldung nicht stattgegeben wurde.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, das angemeldete Zeichen sei für alle beanspruchten Dienstleistungen unterscheidungskräftig. Die relevanten Verkehrskreise kämen nicht zu dem Schluss, dass es sich bei den in Frage stehenden Dienstleistungen um solche handele, die zur Umgestaltung und zum Umbau von (ehemaligen) Bahnhöfen bestimmt seien. Vielmehr bedürfe es einer längeren Assoziationskette, um auf einen solchen Aussagegehalt zu kommen. Auch aus der Argumentation im Erinnerungsbeschluss könne man nicht schließen, dass der Begriff „Huckepack“ für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sei. Darüber hinaus sei der in dem Erinnerungsbeschluss angeführte Beschluss betreffend

die zurückgewiesene deutsche Markenmeldung 305 63 669.3 „Apotheke im Bahnhof Zoo“ aufgrund der dort beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das angemeldete Zeichen zweifelsohne beschreibend sei, nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin ihr Dienstleistungsverzeichnis insoweit beschränkt, als von den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nur noch Folgende beansprucht werden:

Klasse 35: Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung;

Klasse 41: Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Veröffentlichung von Büchern; Veröffentlichung von digitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte über Datenbanken oder Internet; Verfassen und Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat nach Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses durch die Anmelderin in der Sache Erfolg, da dem angemeldeten Wortzeichen für die noch verbleibenden Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen.

Die angegriffenen Beschlüsse waren für die nach Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses noch verbleibenden Dienstleistungen aufzuheben, weil der Eintragung des Wortzeichens „NEUER HUCKEPACKBAHNHOF“ insoweit keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Weder fehlt es dem Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. 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 MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). 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 a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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 a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; a. a. O. Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedenfalls dann, wenn die beschreiben-

den Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 – CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 – BIOMILD; BGH a. a.O. – DüsseldorfCongress).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen in Bezug auf die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) Die beanspruchten Dienstleistungen der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, ebenso wie die Verlagsdienstleistungen sprechen in erster Linie ein unternehmerisch tätiges Fachpublikum, daneben jedoch auch – insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistung „*Veröffentlichung von digitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte über Datenbanken oder Internet*“ – das allgemeine Publikum an.

b) Das angemeldete Zeichen besteht aus den Wörtern „Neuer“, „Huckepack“ und „Bahnhof“. Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses anhand der Gesamtheit dieser Bestandteile vorzunehmen ist, ist es zulässig, zunächst die einzelnen Bestandteile getrennt zu betrachten (EuGH, GRUR 2006, 229 – BioID). „Neuer“ ist die deklinierte männliche Form des Adjektivs „neu“ und bezieht sich auf den nachfolgenden Ausdruck „Huckepackbahnhof“, der zwar lexikalisch nicht nachgewiesen ist, aber einen (Güter-)Bahnhof bezeichnet, der für Huckepackverkehr geeignet ist. „Huckepackverkehr“ wird dabei die „Beförderung von Straßenfahrzeugen auf speziell hierfür eingerichteten Güterwagen der Eisenbahn“ genannt (DUDEN Online, <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Huckepackverkehr>; http://www.deacademic.com/searchall.php?SWord=Huckepackverkehr&from=xx&to=de&did=universal_lexikon&styp=;). Insbesondere Last- und Sattelzüge werden auf diese Weise transportiert (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Huckepack>).

Der Terminus "Huckepack-Bahnhof" hat sich zu einem gebräuchlichen Begriff entwickelt, der – u. a. auch von der Anmelderin – beschreibend verwendet wird (vgl. <http://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch/huckepack-bahnhof-in-ermetzhofen-bleibt-vision-1.441347> (Bl. 30 d. A.) – „Huckepackbahnhof in Ermetzhofen bleibt Vision“; Hamburger Abendblatt vom 03.02.2015 (Bl. 35 d. A.): Hamburgs neue Speicherstadt entsteht in Rothenburgsort: ...„Anders als in vielen anderen Ecken Hamburgs, in denen die Wirtschaft ansässig ist, soll das neue Gebiet, das auf dem bisherigen Huckepackbahnhof entstehen wird, mit vielen neuen Straßen urbanes Flair bieten.“). Das Adjektiv „Neuer“ weist lediglich auf einen neu gebauten oder neu gestalteten Bahnhof hin. Auch wenn die Anmelderin die Wortkombination inzwischen als Bezeichnung für ein neues Bauprojekt in Hamburg verwendet, das kulturellen und gastronomischen Zwecken, aber nicht der Nutzung als Bahnhof dient, bleibt es bei der verständlichen und naheliegenden Bedeutung, dass es sich um ein (Güter)Bahnhofsgelände handelt. Das neu bebaute und umgestaltete Gelände war vormals auch tatsächlich der ehemalige „Huckepackbahnhof“ Billwerder, der schon als er noch in Betrieb war wegen seiner Funktion als „Huckepackbahnhof“ bezeichnet worden ist (<http://www.nordreport.de/gueterzug01.html>).

Die oben dargestellte Bedeutung hat jedoch keinen beschreibenden Sinngehalt für die nach Einschränkung noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen.

Weder ist „Neuer Huckepackbahnhof“ ein Sachhinweis auf die angesprochene Branche oder Zielgruppe noch wird die Bezeichnung als Aussage über Inhalt oder Qualität des Leistungsangebots verstanden. Die in den Bereichen „Geschäftsführung“ und „Unternehmensverwaltung“ angebotenen Leistungen werden vielmehr unter Hinweis auf besondere Erfahrungen und Kompetenzen, z. B. auf den Gebieten „Technik, Controlling, Einkauf, Finanzwesen, Informationstechnologie, Logistik etc.“ angeboten und beworben. Es handelt sich dabei jedoch um branchenübergreifende Spezialisierungen. Dagegen konnte nicht festgestellt werden, dass sich Unternehmer, die derartige Dienstleistungen anbieten, auf ganz enge Bran-

chen beschränken oder als Zielgruppe lediglich die Betreiber von Huckepackbahnhöfen ansprechen wollten. Insofern steht kein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen „Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Veröffentlichung von Büchern; Veröffentlichung von digitalen Bildmaterialien zum Zugriff durch Dritte über Datenbanken oder Internet; Verfassen und Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte“. Auch hier kann nicht generell angenommen werden, dass ein für Druckwerke vom Verkehr möglicherweise als beschreibend aufgefasster Begriff im gleichen Sinn auch für Verlagsdienstleistungen verstanden und auf einen so engen Themenkreis wie den „Huckepackbahnhof“ beschränkt wird (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 17- Deutschlands schönste Seiten) oder dass sich derartig gekennzeichnete Dienstleistungen ausschließlich auf Huckepackbahnhöfe beziehen.

Anhaltspunkte dafür, dass dem Begriff aus sonstigen Gründen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen könnte, bestehen schließlich ebenfalls nicht. Dem Anmeldezeichen kann daher in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Da das angemeldete Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die zuletzt beanspruchten Dienstleistungen hat, besteht auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr