



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 551/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 027 205.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juli 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

ECLI:DE:BPatG:2019:290719B26Wpat551.17.0

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. September 2017 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

BerlinFaces

ist am 21. September 2016 unter der Nummer 30 2016 027 205.4 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 angemeldet worden. Nach der im Beschwerdeverfahren am 17. Juni 2019 erklärten Rücknahme der Anmeldung für den überwiegenden Teil der vom DPMA mit Beschluss vom 11. September 2017 zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen wird die Anmeldung entsprechend dem gerichtlichen Hinweis im Schreiben vom 15. Mai 2019 nur noch aufrechterhalten für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier, Pappe [Karton]; Schreibwaren; Büroartikel [ausgenommen Möbel];

Klasse 35: Werbung.

Mit Beschluss vom 11. September 2017 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teil-

weise zurückgewiesen, nämlich u. a. für die oben genannten Waren und Dienstleistungen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Wortkombination aus der geografischen Herkunftsangabe „Berlin“ und dem englischen Begriff „Faces“ für „Gesichter“ bestehe. Neben der ursprünglichen Bedeutung eines menschlichen Körperteils werde damit auch „das [charakteristische] Aussehen“ bzw. „das äußere Erscheinungsbild“ bezeichnet. Das Wort „Gesichter“ finde aber auch im Zusammenhang mit Städtenamen Verwendung, um auf die für die jeweilige Stadt typischen Besonderheiten hinzuweisen. Die Verbindung der beiden Begriffe „Berlin“ und „Faces“ ergebe daher eine sinnvolle Gesamtaussage im Sinne von „Gesichter Berlins“. Die zurückgewiesenen Waren der Klasse 16 seien geeignet, die „Gesichter Berlins“, also stadttypische Besonderheiten oder das äußere Erscheinungsbild dort lebender Personen, darzustellen, während die versagten Dienstleistungen der Klasse 35 sich dazu eigneten, im Zusammenhang mit den für die Stadt Berlin typischen Merkmalen erbracht zu werden. Ferner fehle es an einem ausreichend substantiierten Vortrag für eine (Anfangs-)Glaubhaftmachung der vom Anmelder geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Nach seiner Auffassung handelt es sich bei dem angemeldeten Wortzeichen um eine schutzfähige originelle Wortschöpfung, mithin ein Kunstwort, ohne einen im Vordergrund stehenden Sachhinweis auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Schon der Begriff „Faces“ führe zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit, weil das Wort „face“ auch „Oberfläche, Fassade, Schriftbild, Wand, Miene, Anschein oder Bildseite“ bedeuten könne. Das DPMA habe zudem nicht festgestellt, ob alle Waren und Dienstleistungen üblicherweise im Zusammenhang mit dem Aussehen einer Stadt angeboten würden. Durch die Binnengroßschreibung weise das Anmeldezeichen eine ungewöhnliche Struktur auf. Selbst wenn ein absolutes Schutzhindernis vorläge, sei dieses durch Verkehrsdurchsetzung überwunden, weil die beanspruchte Wortkombination seit 2004 als Titel eines regelmäßig erscheinenden Berliner Stadtmagazins, das auch unter www.berlinfaces.de im Internet zugänglich sei, benutzt werde.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 11. September 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und nach der Teilrücknahme der Anmeldung auch begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**BerlinFaces**“ als Marke für die noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 16 und die Dienstleistung der Klasse 35 stehen keine Eintragungshindernisse entgegen, insbesondere fehlt ihm weder jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. - OUI).

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. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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 analytischen Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 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 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache 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 a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu

diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. - #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); 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 jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „**BerlinFaces**“ für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

aa) Die noch beanspruchten Waren der Klasse 16 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als auch an den Fachhandel für Papier-, Schreibwaren und Bürobedarf sowie Gewerbetreibende jeglicher Art, die auch bei weitgehend elektronischer Unternehmens- und Buchführung Papier, Schreibwaren und Büroartikel benötigen. Die Werbedienstleistungen in Klasse 35 richten sich ausschließlich an Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich – schon durch die Binnengroßschreibung erkennbar – aus den beiden Wörtern „Berlin“ und „Faces“ zusammen.

aaa) „Berlin“ ist der Name der deutschen Hauptstadt und damit als geografische Herkunftsangabe jedermann geläufig.

bbb) Auch das englische Substantiv „face“ in der Pluralform „faces“ wird mit der Bedeutung „Gesichter“ von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden, weil es zum englischen Grundwortschatz gehört, der schon in einer frühen Phase des Englischunterrichts in der Schule gelehrt wird (s. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis). Ein „Gesicht“ kann die „besonders durch Augen, Nase und Mund geprägte Vorderseite des menschlichen Kopfes vom Kinn bis zum Haaransatz“, die „Vorder- oder Oberseite eines Gegenstands“, seltener „Miene, Gesichtsausdruck“ sein oder „Vision“ bedeuten (www.duden.de).

ccc) Der Wortkombination „BerlinFaces“ kommt aus Sicht des inländischen Publikums die Gesamtbedeutung „Berlin-Gesichter“, „Berliner Gesichter“ bzw. „Gesichter Berlins“ zu.

Darunter kann zum einen das Aussehen bzw. der äußere Eindruck der Stadt Berlin verstanden werden, etwa die Architektur Berlins, die unter touristischen und historischen Gesichtspunkten von beachtlichem Interesse ist (s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis). Zum anderen können das Antlitz, die Erscheinung oder der Charakter der Einwohner der Stadt Berlin gemeint sein. Die architektonischen Gesichter und die Gesichter der in der Stadt lebenden Menschen werden häufig im Sinne einer gewollten Mehrdeutigkeit thematisch miteinander verknüpft (vgl. z. B. www.michaelaberbner.de/projekte/: „Was Berlin ausmacht, ist nicht nur seine Geschichte oder Architektur, es sind vor allem die Menschen, die in dieser Stadt leben und sie prägen.“). Dementsprechend gibt es auch zahlreiche kulturelle und künstlerische Projekte, bei denen die Gesichter von Einwohnern Berlins zeichnerisch oder fotografisch porträtiert und diese Bilder in Ausstellungen oder

Fotobänden veröffentlicht werden. In den Titeln und Bezeichnungen solcher Ausstellungen und Werke wird häufig auch das Wort „Faces“ alternativ oder parallel zum deutschen Begriff „Gesichter“ verwendet (s. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis). Darüber hinaus haben sich sogar umfangreiche Verwendungen der Wortkombination „Berlin Faces“ im Zusammenhang mit Gesichtern der deutschen Hauptstadt belegen lassen (s. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) Mit der so verstandenen Bedeutung weist die angemeldete Wortverbindung „BerlinFaces“ für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf, noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her.

aaa) Die Produkte der Klasse 16 „*Papier, Pappe [Karton]; Schreibwaren; Büroartikel [ausgenommen Möbel]*“ weisen im Gegensatz zu Druckereierzeugnissen, wie Bücher, Presseartikel und Fotografien, oder zu bespielten Datenträgern keine geistigen Inhalte auf. Unter die Warenbegriffe „*Papier, Pappe [Karton]*“ fallen nur unbeschriebene oder unbedruckte (Roh-)Papiere und Pappen. Als solche können sie weder irgendwelche Gesichter Berlins verkörpern noch solche abbilden. Diese Produkte sind auch nicht derart typisch für die Stadt Berlin, dass sie bereits als das/die Gesicht(er) dieser Stadt bezeichnet werden könnten, wie dies etwa bei Automobilen für die amerikanische Stadt Detroit, Schinken für die italienische Stadt Parma oder Porzellanwaren für die Stadt Meißen wenigstens ansatzweise diskutiert werden könnte.

Selbst wenn ein sachlicher Bezug von „BerlinFaces“ bzw. von Berlin-Gesichtern zu den Waren noch denkbar wäre, z. B. Berliner Gesichter als verzierende Gestaltung der Deckel von Hefordnern, Collegemappen oder Ähnlichem, so bedürfte es mehrerer gedankliche Schritte, um zu einem denkbaren beschreibenden Gehalt zu gelangen. Eine derart analysierende Betrachtungsweise ist jedoch unzulässig, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsver-

braucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung des Inhalts von Waren oder Dienstleistungen ergibt (BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 12 – Link economy; GRUR 2001, 162, 163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

bbb) Der markenrechtliche Dienstleistungsbegriff „*Werbung*“, der vorliegend noch in Klasse 35 beansprucht wird, umfasst alle Beratungs-, Mitteilungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeunternehmen - in erster Linie Werbeagenturen – gegen Entgelt im Kundenauftrag für Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht werden (BPatG 33 W (pat) 45/98 – INDIGO IMAGES, juris-Tz. 30; OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 277, juris-Tz. 52; vgl. auch Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 der MarkenV, Erläuternde Anmerkung zur Klasse 35). Da es nicht den Branchengewohnheiten entspricht, Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt(sortiment) zu charakterisieren, weil die Festlegung auf einen bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Beschränkung bedeutet, hat eine Bezeichnung nur beschreibenden Charakter, wenn sie die Art des Mediums oder die Branche angibt, auf die die Werbedienstleistungen bezogen sind (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 24 – My World; BPatG 29 W (pat) 35/15 – Immer eine Frische voraus). „Berliner Gesichter“ weisen aber weder auf ein bestimmtes Werbemedium (Print-, TV- oder Onlinewerbung) noch auf eine bestimmte Branche hin, für die „*Werbung*“ erbracht werden soll, so dass sich auch insoweit kein im Vordergrund stehender beschreibender Charakter oder enger beschreibender Bezug feststellen lässt.

2. Mangels eines eindeutigen, beschreibenden Sinngehalts der Wortkombination „BerlinFaces“ in Bezug auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

Kortge

Kätker

Schödel

prä