



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 539/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2017 112 831.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Hermann beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **OPF24**

ist am 13. Dezember 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 37: Einbau, Wartung und Austausch von Teilen und Bestandteilen für motorbetriebene Landfahrzeuge; Montage, Wartung und Austausch von Abgasanlagen und deren Teilen, insbesondere für Kraftfahrzeuge; Einbau, Wartung, Reinigung und Wiederaufbereitung sowie Austausch von Filtern für Kraftfahrzeuge; Wartung von Teilen und Bestandteilen für motorbetriebene Landfahrzeuge; Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen; Reparatur durch Schweißarbeiten an Kraftfahrzeugen und deren Teilen; Filterreinigung;

Klasse 42: Prüfen von Filteranlagen und Filtersystemen, insbesondere für Landfahrzeuge; Prüfen von Katalysatoren für Landfahrzeuge; Anfertigung von technischen Analysen und technischen Gutachten im Zusammenhang mit Abgasanlagen und deren Teilen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 37, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. Januar 2020 vollumfänglich zurückgewiesen, da dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

„OPF“ sei die Abkürzung für „Ottopartikelfilter“. Die Zahl „24“ weise auf eine Verfügbarkeit über 24 Stunden hin. In seiner Gesamtheit werde der angesprochene Verkehr unter „OPF24“ einen rund um die Uhr verfügbaren Ottopartikelfilter verstehen. Das Deutsche Patent- und Markenamt verweist zur Stützung dieses angenommenen Begriffsverständnisses auf verschiedene Recherchebelege. Werde das Anmeldezeichen für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 verwendet, würden die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, dass es sich bei ihnen um Dienste rund um Ottopartikelfilter handele, die 24 Stunden verfügbar seien. Begegnet der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen im Zusammenhang mit den weiteren verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 werde er ebenfalls davon ausgehen, dass es sich um Tätigkeiten rund um Ottopartikelfilter handele, die rund um die Uhr angeboten würden.

Soweit die Anmelderin vorgetragen habe, ein 24-Stunden-Service käme für Ottopartikelfilter nicht in Betracht, sei dies unzutreffend. Die Bestellung sowie der Einbau, die Reparatur und Wartung von Kfz-Teilen innerhalb von 24 Stunden sei gängige Praxis, wofür die Automobilbranche ein eigenes, gut funktionierendes Logistiknetz unterhalte. Dies sei dem angesprochenen Verkehrskreis auch bekannt.

Da sich das Anmeldezeichen in einer rein beschreibenden Angabe erschöpfe, ohne dass ein darüberhinausgehender Phantasiegehalt erkennbar sei, fehle ihm jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 21. Februar 2020, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 37, vom 24. Januar 2020 aufzuheben.

Hilfsweise schränkt sie ihr Dienstleistungsverzeichnis wie folgt ein:

„Klasse 37: Einbau, Wartung und Austausch von Teilen und Bestandteilen für motorbetriebene Landfahrzeuge, ausgenommen Filter; Montage, Wartung und Austausch von Abgasanlagen (ausgenommen Filter) und deren Teilen, insbesondere für Kraftfahrzeuge; Wartung von Teilen und Bestandteilen, ausgenommen Filter, für motorbetriebene Landfahrzeuge; Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen, ausgenommen der Austausch oder die Reparatur von Filtern; Schweißarbeiten an Kraftfahrzeugen und deren Teilen;

Klasse 41: Anfertigung von technischen Analysen und technischen Gutachten im Zusammenhang mit Abgasanlagen und deren Teilen, ausgenommen in Bezug auf Filter.“

Die Beschwerdeführerin begründet ihr Rechtsmittel damit, es sei zwar richtig, dass die Zeichenbestandteile „OPF“ und „24“ in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommen Sinne verstanden würden – die hieraus gezogene Schlussfolgerung, wonach der Verkehr das Anmeldezeichen als einen Hinweis auf einen 24 Stunden verfügbaren Ottopartikelfilter auffassen werde, sei jedoch unzutreffend.

Bei einem Partikelfilter handele es sich um ein Bauteil im Abgassystem eines Kraftfahrzeugs. Ein solches sei immer verfügbar, wenn es benötigt werde. Dies treffe sowohl für das Fahrzeug als solches als auch auf jedes seiner Bauteile zu. Auch bei dem Begriff „Armaturenbrett 24“ werde nicht die Schlussfolgerung gezogen, dass das Armaturenbrett 24 Stunden verfügbar sei.

Die Zahl „24“ im Sinne einer 24-stündigen Verfügbarkeit ergebe in aller Regel nur für Dienstleistungen Sinn, um beispielsweise auf die Öffnungszeit eines Restaurants oder eines anderen Gewerbebetriebs hinzuweisen. In Verbindung mit

einer Sache, wie einem Partikelfilter, ergebe eine 24-stündige Verfügbarkeit ersichtlich keinen Sinn.

Jedenfalls im Umfang des hilfsweise eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnis bestünden gegen die Eintragung des Anmeldezeichens keine Bedenken mehr.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen die Eintragung versagt, da einer solchen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Auch die hilfsweise Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnis vermag das Schutzhindernis nicht zu überwinden.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 20. Juli 2020 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 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, 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, Rdnr. 9  
– Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR  
2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 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, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006,  
229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, 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, 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004,  
943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010,  
825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 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, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link

economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – 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, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus der Buchstabenfolge „OPF“ und der Zahl „24“ zusammen. „OPF“ ist die Abkürzung für „Ottopartikelfilter“. Hierbei handelt es sich um eine Einrichtung zur Reduzierung der im Abgas von Ottomotoren vorhandenen Partikel (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Stichwort: „Ottopartikelfilter“). Die Zahl 24 wird in nahezu allen Produkt- und Dienstleistungsbereichen als Kürzel und Synonym für „rund um die Uhr“ bzw. „24 Stunden“ verwendet und als Hinweis auf eine ständige Verfügbarkeit verstanden (vgl. BPatG 29 W (pat) 507/16 – HEADLINE 24; 26 W (pat) 58/16 – partnerguide24; 26 W (pat) 87/13 – City-Post24). In seiner Gesamtheit werden somit die kraftfahrzeugaffinen Durchschnittsverbraucher wie auch die Fachkreise das Anmeldezeichen unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise als Hinweis auf einen 24 Stunden verfügbaren Ottopartikelfilter auffassen.

Soweit die Anmelderin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgetragen hat, der Zeichenbestandteil „OPF“ habe verschiedene Bedeutungen, vermag dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zu rechtfertigen. Einem mehrdeutigen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft nämlich bereits schon dann, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibend ist. In diesem Fall begründet auch der durch verschiedene Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des angesprochenen Verkehrs allein keine Unterscheidungskraft (vgl. BeckOK MarkenR, 22. Edition, Stand: 01.07.2020, § 8, Rdnr. 149).

b) Mit vorgenanntem Begriffsinhalt beschreibt das Anmeldezeichen die von ihm beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar – es weist zu ihnen jedoch einen engen beschreibenden Bezug auf.

Ebenfalls nicht unterscheidungskräftig sind Angaben, die sich zwar nicht unmittelbar auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen betreffen, die jedoch gleichwohl einen engen beschreibenden Bezug zu diesen aufweisen und deshalb die Annahme rechtfertigen, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen sieht. Beschreibend in diesem Sinne sind unter anderem Zeichen, die als Hinweise beispielsweise auf den Verwendungszweck bzw. die Bestimmung verstanden werden (vgl. BeckOK, a. a. O., § 8, Rdnr. 145 ff). So liegt der Fall hier:

Die vom Anmeldezeichen beanspruchten Einbau-, Wartungs-, Austausch-, Montage-, Reinigungs-, Wiederaufbereitungs- und Reparaturdienstleistungen der Klasse 37 als auch die Prüfungs- und Analysedienstleistungen der Klasse 42. Können speziell „Ottopartikelfilter“ zum Gegenstand haben. So haben sich zahlreiche Unternehmen auf den Einbau und die Reinigung ausschließlich von Partikelfiltern spezialisiert. Dabei bewerben diese Unternehmen ihre



Dienstleistungen oftmals damit, dass sie diese binnen „24 Stunden“ erbringen können. Auf diesen Umstand hat der Senat die Anmelderin bereits im Rahmen seines gerichtlichen Hinweises vom 17. Juni 2020 unter exemplarischem Verweis auf die Unternehmen H... (vgl. unter „<https://www.dpf-reinigung-24.de>“) sowie D... (vgl. unter „<https://d....de>“) aufmerksam gemacht. Nicht zuletzt bewirbt auch und gerade die Anmelderin selbst ihre Dienstleistung der Filterreinigung auf ihrer eigenen Internetpräsenz „[www.d2....de](http://www.d2....de)“ mit einem „24-48 Stunden Express-Service“. Ein 24 Stunden verfügbares Dienstleistungsangebot in dem hier in Rede stehenden Sinne stellt einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil für die jeweiligen Dienstleistungserbringer dar, da die jeweiligen Kunden ihr Kraftfahrzeug nicht (wie regelmäßig üblich) für mehrere Tage in eine Werkstatt bringen müssen und es lediglich für wenige Stunden nicht nutzen können.

Hierbei gilt es ergänzend zu berücksichtigen, dass auch die Dienstleistung „Reparatur durch Schweißarbeiten an Kraftfahrzeugen und deren Teilen“ mit Ottopartikelfiltern in sachlichem Zusammenhang stehen kann. So lassen sich die Vorrichtungen zur Aufnahme der Filter oder die zu ihnen führenden Leitungen bzw. deren Halterungen an- oder abschweißen, was beispielsweise im Falle ihrer Durchrostung erforderlich ist.

Mit dem Zeichenbestandteil „24“ wird des Weiteren zum Ausdruck gebracht, dass die Ottopartikelfilter rund um die Uhr vorgehalten oder die besagten Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 ohne Unterbrechung angeboten werden. Das Anmeldezeichen bezeichnet somit lediglich den konkreten Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen sowie deren Verfügbarkeit, was der Annahme der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft entgegensteht.

c) Soweit die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren mit einem eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnis hilfweise weiterverfolgt hat, vermag auch dies ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen.

Zunächst stellt die Änderung der Dienstleistung „Reparatur durch Schweißarbeiten an Kraftfahrzeugen und deren Teilen“ in Klasse 37 in „Schweißarbeiten an Kraftfahrzeugen und deren Teilen“ eine unzulässige Erweiterung dar, da die ursprünglich beanspruchten Schweißarbeiten nur für Reparaturen bestimmt waren. Diese Einschränkung ist im Hilfsantrag jedoch entfallen.

Die Beschwerdeführerin hat darüber hinaus den Gegenstand der Einbau-, Wartungs-, Austausch-, Montage-, Reinigungs-, Wiederaufbereitungs- und Reparaturdienstleistungen der Klasse 37 als auch der Prüfungs- und Analysedienstleistungen der Klasse 42 dahingehend geändert, dass Filter ausgenommen wurden. Diese Einschränkung gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG ist jedoch unzulässig, da sie nicht dem Gebot der Rechtssicherheit entspricht (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere für Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss. Deshalb muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt. Nicht zulässig ist es, sich darauf zu beschränken anzugeben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 513/18 – Popcorn).

Um solche unzulässigen negativen Disclaimer handelt es sich hier. Mit den Formulierungen „ausgenommen Filter“, „ausgenommen der Austausch oder die Reparatur von Filtern“ oder „ausgenommen in Bezug auf Filter“ wird die Anmeldung

so eingeschränkt, dass die betreffenden Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 ein bestimmtes durch das Anmeldezeichen beschriebenes Merkmal („OPF“ = „Ottopartikelfilter“) nicht mehr aufweisen bzw. dieses nicht mehr ihren Gegenstand bildet, also Arbeiten mit oder an Filtern nicht umfasst sind. Eine solche Einschränkung führt zu Rechtsunsicherheiten hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes, zumal sie sachlich nicht geboten ist.

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens in vorgenanntem Umfang darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 Marken entgegensteht, kann auf Grund vorstehender Erwägungen im Ergebnis dahinstehen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der 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.

Kortbein

Söchtig

Hermann