



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 19/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 108 430.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Februar 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Kätker und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Dezember 2019 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren der

Klasse 3: Präparate für die Mundhygiene; Fahrzeugreinigungsmittel; Waschmittel; Leder- und Schuhreinigungsmittel; Leder- und Schuhreinigungsmittel; Leder- und Schuhreinigungsmittel

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Teilungsgebühr wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Telemichel

ist am 28. Juni 2019 unter der Nummer 30 2019 108 430.6 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 3: Präparate für die Mundhygiene; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Körperreinigungspräparate; Körperpflegepräparate; Ätherische Öle und aromatische Extrakte; Raumdüfte; Fahrzeugreinigungsmittel; Waschmittel; Leder- und Schuhreinigungs- und -poliermittel.

Mit Beschluss vom 6. Dezember 2019 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „Telemichel“ sei die umgangssprachliche Bezeichnung für den im Stadtteil Sankt Pauli stehenden Heinrich-Hertz-(Fernseh-)Turm, der als Wahrzeichen von Hamburg derzeit umgebaut und für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werde. Unter dieser an die - volkstümlich „Michel“ genannte - Hamburger Hauptkirche Sankt Michaelis angelehnten Bezeichnung sei der Fernsehturm dem Verkehr auch bekannt, was aus der Internetrecherche und der überregionalen Presseberichterstattung hervorgehe. Zudem werde der Begriff „Tele“ nachweislich mit anderen volkstümlichen Fernsehturmbezeichnungen in Verbindung gebracht, wie z. B. „Telespargel“ für den Berliner Fernsehturm. Vor diesem Hintergrund würden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen lediglich als Sachhinweis darauf verstehen, dass der als „Telemichel“ bekannte Turm bzw. dessen unmittelbare Umgebung die Verkaufs- und Angebotsstätte der beanspruchten Waren darstelle. Dies gelte umso mehr, als eine künftige Nutzung des Hamburger Fernsehturms auch für Ladengeschäfte konkret angedacht sei. Sämtliche angemeldeten Produkte könnten dort von Einzelhandelsbetrieben, insbesondere Drogerien angeboten werden, die gegenwärtig oder künftig am Fuße des „Telemichel“ oder in seiner nahen Umgebung angesiedelt seien. Da es sich um einen touristischen Publikumsmagnet in einem urbanen Umfeld mit entsprechender Infrastruktur handele, könne das durch die Sehenswürdigkeit angelockte Publikum

als Laufkundschaft gewonnen werden. Ferner könnten die beanspruchten Waren auf der Besucherplattform oder im Eingangsbereich des Turms als Souvenirs verkauft werden, zumal berühmte Gebäude, insbesondere Fernsehtürme als Motive auf den Produkten oder ihren Verpackungen abgebildet sein oder deren äußere Form bestimmen könnten. Das angemeldete Zeichen sei daher auch zur Beschreibung der Formgebung bzw. Art der Verpackung der in Rede stehenden Waren geeignet. Eine über diese beschreibende Bedeutung hinausgehende Eigentümlichkeit bzw. Originalität weise das sprachüblich gebildete Anmeldezeichen nicht auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, es handle sich um ein Phantasiewort ohne beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren. Der Fernsehturm, auf den das Anmeldezeichen möglicherweise hindeute, eigne sich als technischer und touristischer Ort weder gegenwärtig noch künftig zur Herstellung der fraglichen Produkte, bei denen es sich um Waren des laufenden Verbrauchs handele, die keine Eigenschaften aufwiesen, für die der „Telemichel“ traditionell bekannt sei. Nach den Entscheidungen des Europäischen Gerichts (EuG, Urt. v. 5. Juli 2016 - T-167/15) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH GRUR 2018, 1146) zu „NEUSCHWANSTEIN“ könne „Telemichel“ aber auch als Vertriebsort nicht auf die geographische Herkunft der beanspruchten Waren hinweisen, weil dieser sich nicht dazu eigne, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder Besonderheiten dieser Produkte zu bezeichnen. Der umgangssprachlich „Telemichel“ genannte Heinrich-Hertz-Turm sei nicht wegen möglicherweise dort verkaufter Souvenirartikel bekannt, sondern wegen seiner architektonischen Einzigartigkeit in der Hamburger Skyline und möglicherweise zukünftig wieder aufgrund seiner Begehbarkeit als Aussichtsplattform für Touristen. Da der Bestandteil „Tele“ als Abkürzung für „Television“ die technische Hauptfunktion eines Fernsehturms andeute und das Element „Michel“ als Anspielung auf die Hamburger Hauptkirche verstanden werden könne, sei die angemeldete Wortkombination „Telemichel“ zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung geeignet. Es sei das Ergebnis einer unzulässigen analysierenden Betrachtungsweise, wenn die umgangssprachliche Fanta-

siebezeichnung „Telemichel“ zunächst gedanklich mit der offiziellen Gebäudebezeichnung „Heinrich-Hertz-Turm“ verknüpft, diesem dann eine Form bzw. ein Motiv zugeordnet und sodann eine gedankliche Verknüpfung der Gebäudeform mit der so bezeichneten Ware vorgenommen werde. Da die Markenstelle die aktuelle Rechtsprechung zu „NEUSCHWANSTEIN“ nicht beachtet und die Anmeldung überwiegend zu Unrecht zurückgewiesen habe, liege ein schwerwiegender Begründungsmangel vor, weshalb die Beschwerdegebühr zu erstatten sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 6. Dezember 2019 aufzuheben;
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mit der Begründung an, es liege ein mit dem NEUSCHWANSTEIN-Fall vergleichbarer Sachverhalt vor, der zudem grundsätzliche Bedeutung habe, weil es um die Auslegung der in der NEUSCHWANSTEIN-Entscheidung aufgestellten Leitsätze und der Ausfüllung ihrer Lücken gehe.

Die Anmelderin ist mit gerichtlichem Schreiben vom 27. September 2021 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 19 – 61 GA) darauf hingewiesen worden, dass der Eintragung des Anmeldezeichens für die Waren *„Parfümeriewaren und Duftstoffe; Körperreinigungspräparate; Körperpflegepräparate; Ätherische Öle und aromatische Extrakte; Raumdüfte“* Schutzhindernisse entgegenstünden.

Daraufhin hat sie beim DPMA mit Erklärung vom 18. Oktober 2021 die Teilung der Anmeldung unter Abtrennung der vorgenannten Produkte beantragt. Nachdem sie mit gerichtlichem Schreiben vom 10. November 2021 darauf hingewiesen worden

ist, dass diese Teilungserklärung für unzulässig erachtet werde, hat sie mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2021 die Rücknahme des Teilungsantrags erklärt und beantragt,

die Teilungsgebühr zu erstatten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat aber nur im tenorierten Umfang Erfolg, weil insoweit die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht vorliegen. Für die übrigen beanspruchten Waren stehen der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Telemichel**“ als Marke die Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb insoweit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 – Agencja

Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH WRP 2021, 1166 Rdnr. 13 f. – Black Friday; GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 14 – Black Friday; GRUR 2009, 669 Rdnr. 16 – POST II). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25 – Bostongurka; a. a. O. – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 19 – Black Friday; a. a. O. – Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 Rdnr. 52 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 – Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH a. a. O. – Black Friday; a. a. O. Rdnr. 42 – Stadtwerke Bremen).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das angemeldete Wortzeichen „**Telemichel**“ aus Sicht der angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 28. Juni 2019, ausschließlich aus einer Angabe bestanden, die zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren aus dem

Bereich der Duft- und Körperpflegeprodukte, nämlich „*Parfümeriewaren und Duftstoffe; Körperreinigungspräparate; Körperpflegepräparate; Ätherische Öle und aromatische Extrakte; Raumdüfte*“, geeignet ist.

aa) Von den vorgenannten Waren werden breite Verkehrskreise, nämlich sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Fachhandel für Drogerie- und Parfümeriewaren angesprochen.

bb) Die angemeldete Wortkombination „Telemichel“ setzt sich aus den Bestandteilen „Tele“ und „michel“ zusammen.

aaa) „Tele“ ist ein aus dem Griechischen stammendes Wortbildungselement mit der Bedeutung „fern, weit, in der/die Ferne“, wie z. B. „Television“, „Telekommunikation“, „Teleobjektiv“, „Telearbeit“ oder „Telekolleg“ (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Band 9, 3. Aufl. 1999, S. 3874).

bbb) „Michel“ ist die Kurzform des männlichen Vornamens „Michael“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Michel_maennlicher_Vorname; Duden, a. a. O., Band 6, S. 2581), die Bezeichnung für „Deutscher“ oder für einen einfältig-naiven Menschen, wie in dem Ausdruck „deutscher Michel“ für einen „weltfremden, unpolitischen, etwas schlafmützigen Deutschen“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Michel_Dummkopf_Deutscher; Duden, a. a. O.). Ferner wird dieser Name auch als volkstümliche Kurzform für die Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg, dem bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt, verwendet.

ccc) Offenbar in Anlehnung daran wird der „Heinrich-Hertz-Turm“, ein ca. 280 m hoher Fernsehturm in Hamburg-St. Pauli, als weiteres bekanntes Wahrzeichen der Stadt im Volksmund „Telemichel“ genannt.

cc) Das Anmeldezeichen besteht also aus dem volkstümlichen Namen des Hamburger Fernsehturms, der auch in der Schreibweise „Tele-Michel“ schon vor dem Anmeldetag, dem 28. Juni 2019, verwendet worden ist, wie eine Internetrecherche ergeben hat:

- „Der Heinrich-Hertz-Turm – Hamburgs „Telemichel“ ... Der Hamburger Fernsehturm – im Volksmund auch „Telemichel“ genannt – gehört zu den wichtigsten Wahrzeichen der Stadt. ...“ (22.01.2017, <https://www.ndr.de/geschichte/Der-Heinrich-Hertz-Turm-Hamburgs-Telemichel,fernsehturm184.html>, Anlagenkonvolut 1 zum ersten gerichtlichen Hinweis, im Folgenden genannte Anlagen beziehen sich auf diesen gerichtlichen Hinweis);
- „Heinrich-Hertz-Turm (Telemichel) in Hamburg - Das zurzeit höchste Gebäude der Stadt Hamburg ist der Fernsehturm, der allerdings in Hamburg nur „Tele-Michel“ genannt wird. ... Auch gibt es zur Zeit (Stand: August 2006) keinen Betreiber für den Restaurant-Bereich, ...“ (www.hummelexpress.de/Sehensw%FCrdigkeiten/Fernsehturm/Heinrich-Hertz-Turm.html, Anlagenkonvolut 1);
- „Fernsehturm Hamburg - Der Hamburger Tele-Michel - Der Fernsehturm als höchstes Gebäude der Hansestadt Hamburg prägt das Stadtbild als allgegenwärtiger Gigant. Die Aussichtsplattform und das Dreh-Restaurant sollen ab 2023 wieder öffnen. ... Der Fernsehturm als Orientierungspunkt in Hamburg - Der im Volksmund als Tele-Michel bekannte Fernmeldeturm im Stadtteil St. Pauli ist als Blickfang aus der Hansestadt nicht mehr wegzudenken. ...“ (<https://www.hamburg.de/fernsehturm>, Anlagenkonvolut 1);
- „Den Telemichel kaufen - Hamburger können ihr Wahrzeichen nun auch in Gold kaufen und Gutes tun ... (Hamburger Wochenblatt Nr. 36 vom 6. September 2017, Anlagenkonvolut 1);

- „Hamburger Fernsehturm - ein Wahrzeichen der Hansestadt - Der Hamburger Fernsehturm ist nicht nur ein Wahrzeichen, das die Kulisse der Stadt prägt, sondern auch das höchste Bauwerk seit seiner Eröffnung 1968. Benannt wurde der Turm nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz – die Hamburger selbst nennen ihn liebevoll Telemichel. ...“ (<https://ahoihamburg.de/fernsehturm/>, Anlagenkonvolut 3).

dd) Fernsehtürme sind funktionsbedingt schlanke, hohe Bauwerke, die oft optisch auffällig aus dem Stadtbild herausstechen und häufig als Wahrzeichen der jeweiligen Stadt angesehen werden. Da sie meistens für Besucher zugänglich sind und wegen ihrer Höhe eine besonders gute Aussicht bieten, sind sie zugleich eine Besucher- bzw. Touristenattraktion. In Deutschland sind der Berliner Fernsehturm, der Berliner Funkturm, im Volksmund „Langer Lulatsch“ genannt, der Münchener Olympiaturm und der Frankfurter Europaturm bekannt. International stellen beispielsweise der CN-Tower in Toronto und die Fernsehtürme von Moskau, Tokio und Shanghai Touristenattraktionen dar (Anlagenkonvolut 2).

ee) Die charakteristische Form solcher Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten weisen auch Waren und Verpackungen auf dem Gebiet der Duft- und Körperpflegeprodukte auf.

aaa) Flüssige Parfümeriewaren, Duftstoffe, ätherische Öle und aromatische Extrakte werden in entsprechend gestalteten Flakons oder anderen Glasbehältern angeboten. Beispielsweise wurden schon vor dem Anmeldezeitpunkt, dem 28. Juni 2019, Herren- und Damendüfte in Glasfläschchen in der verkleinerten Form des Berliner Fernsehturms verkauft, wobei auch in der Warenbeschreibung auf diese besondere Gestaltung hingewiesen wird:

„... Im stilvollen, matt-schwarz veredelten Fernsehturm-Glasflakon und in edler schwarz-metallener Verpackung ist das Eau de Toilette ein zusätzlicher Hingucker.

BREATH OF BERLIN – so atemberaubend wie die Hauptstadt selbst!“ (August 2018, www.douglas.de/de/p/3001044284?trac=de ..., Anlagenkonvolut 4).

bbb) Auch ein Raumduft in einer Glasflasche mit der Zeichnung des Berliner Fernsehturms auf ihrem großflächigen Etikett ist vor dem Anmeldezeitpunkt erhältlich gewesen:

„Feelberlin“: So duftet die Großstadt – Wie riecht eigentlich Berlin? Da gibt es unterschiedliche Ansichten, und nicht alle sind schmeichelhaft. Die Naturduft-Manufaktur hat ihre eigene Vorstellung – und das Raumspray „Feelberlin“ kreiert. Der Duft? Dynamisch, spritzig und ziemlich multikulti. „Feelberlin“ mit ätherischen Ölen ... Als Symbol auf den Flakons dient eine Zeichnung des Berliner Fernsehturms. ...“ (16. Juni 2018, Anlagenkonvolut 4).

ccc) Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate können ebenfalls entweder in entsprechend geformte Glas- oder Plastikbehältnisse gefüllt werden, selbst die Form eines Fernsehturms annehmen oder einen entsprechenden Motivaufdruck tragen. Beispielsweise gibt es mehrere Seifen in der Form verschiedener bekannter Fernsehtürme, mit Einprägung oder Motiv auf dem Seifenstück selbst oder als Abbildung auf der Verpackung:

- „Sauber-Shower mit dem Seifen-Tower – S ... W ... (42) aus Prenzlauer Berg hat eine Fernsehturm-Seife designt. 150 Gramm schwer und 20 Zentimeter groß. Der Fernsehturm duftet nach Zitrone, Shea Butter und Holz. Statt starrer Antennenspitze baumelt eine knallrote Kordel auf der Kugel. Das Berliner Wahrzeichen zum Einschäumen und Wohlfühlen! ...“ (13. Mai 2014, www.bz-berlin.de/berlin/mitte/sauber-shower-mit-dem-seifen-tower, Anlagenkonvolut 4);
- „DUSCH- UND BADESEIFE FERNSEHTURM“ ... Die original Stuttgarter Fernsehturm-Seife mit wunderbar frischem Citrus-Bergamot Duft. 150 g reinstes Dusch- und Badevergnügen kommen an der praktischen Kordel: Aufhängen,

trocknen lassen, fertig! Nie wieder Seifenmatsch am Waschbecken. ...“
(www.0711store.de/de/dusch-und-badeseife-fernsehturm-p-966, Auszug aus
archive.org zum 8. Juli 2018, Anlagenkonvolut 4);

- „Handgemachte Seife Berliner Fernsehturm Figo Fago – Vegan Kanu Nature“
(www.ebay.de/itm/..., Anlagenkonvolut 4);
- „Atelier Seifenzauber - Seife Berliner Fernsehturm (120g) ... aus einer schönen
Perspektive fotografiert und in Seife gebracht. ...“ (Anlagenkonvolut 4);
- „Stuttgarter Seifenmanufaktur ... Ganz Neu: Die 0711 Seife für alle Stuttgart Fans
– mit Fernsehturm-Prägung. Ideal auch als Geschenk. ... (<https://shop.stuttgarter-seife.de/de/0711-seife.html>, Auszug aus archive.org zum 14. August 2019,
Anlagenkonvolut 4).

ddd) Neben Fernsehtürmen sind auch andere turmartige Sehenswürdigkeiten, wie
z. B. der Eiffelturm, regelmäßig Form von oder Motiv auf Duftflakons, Duftsteinen,
Cremetuben, Seifen oder (Raum-)Duftsprayflaschen (Anlagenkonvolut 5).

ff) Daher ist das angemeldete Wortzeichen „Telemichel“ in Bezug auf feste Körper-
reinigungs- und -pflegepräparate, wie z. B. Seifenstücke, nur als eine unmittelbar
beschreibende Aussage über deren Form oder Motiv aufgefasst worden. Bei den
flüssigen, gasförmigen, creme- oder pulverförmigen Duft-, Körperreinigungs- und -
pflegeprodukten, die nur in Flakons, Plastikflaschen, Glas- oder Plastikriegeln, Glas-
oder Plastikdosen oder Ähnlichem gehandelt werden, hat das Anmeldezeichen
lediglich die Form oder das Motiv dieser Behältnisse angegeben. Ferner hat es bei
allen beanspruchten Waren auch das auf der Verpackung abgebildete Motiv benen-
nen können. Das angemeldete Wortzeichen „Telemichel“ ist somit aus Sicht der
angesprochenen Verkehrskreise schon am Anmeldetag geeignet gewesen, die
Form oder das Motiv der in Rede stehenden Waren der Klasse 3 oder deren
Behältnisse oder Verpackungen anzugeben (vgl. BPatG 26 W (pat) 503/12

– Margerite; 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA; 26 W (pat) 16/15 – Spider Bottle; 28 W (pat) 523/12 – Märchenprinzen). Wie das Ergebnis der Senatsrecherche gezeigt hat, ist die äußere Form und Ausgestaltung der Ware oder Warenverpackung für Duft- und Körperpflegeprodukte ein Merkmal, das vom Anbieter hervorgehoben wird und bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen kann.

gg) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es für die Begründung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe bereits vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie diesem Zweck dienen kann.

hh) Da das Anmeldezeichen einen bekannten, volkstümlichen Gebäudenamen wiedergibt, fehlt es an einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 98 - 100 – Postkantoor; a. a. O. Rdnr. 39 - 41 – Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 – My World). Von einer unüblichen, fantasievollen Wortverbindung, die erst nach analysierender Betrachtungsweise aufgrund mehrerer Gedankenschritte als beschreibende Angabe verstanden wird, kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht ausgegangen werden. Da der Verkehrsteilnehmer das angemeldete Wortzeichen „Telemichel“ als die volkstümliche Bezeichnung des Hamburger Fernsehturms erkennt, der sich als Form oder Motiv der so gekennzeichneten Duft- und Körperpflegewaren eignet, schließt er ohne analysierende Schritte auf eine entsprechende Merkmalsangabe.

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters für die vorgenannten Waren hat dem angemeldeten Wortzeichen „Telemichel“ zum Anmeldezeitpunkt auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Ab. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt.

3. Für die weiteren beanspruchten Waren der Klasse 3 „*Präparate für die Mundhygiene; Fahrzeugreinigungsmittel; Waschmittel; Leder- und Schuhreinigungs- und poliermittel*“ ist das angemeldete Wortzeichen „**Telemichel**“ weder freihaltebedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch vermittelt es den angesprochenen breiten Verkehrskreisen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt, noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Bei Behältnissen oder Verpackungen dieser Waren legt das Publikum keinen Wert auf Formen oder Motive bekannter Sehenswürdigkeiten. Daher werden sie regelmäßig weder entsprechend gestaltet noch erwartet der Verkehr bei den mit „Telemichel“ gekennzeichneten Reinigungsmitteln eine entsprechende Ausstattung.

III.

1. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG hat keinen Erfolg

a) Die Rückzahlung ist anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein Rückzahlungsgrund. Es müssen auch hier besondere Umstände hinzukommen. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus Verfahrensfehlern des DPMA wie der Verletzung rechtlichen Gehörs ergeben. Die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die Rückzahlung nur dann, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint, z. B. weil eindeutige gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amtspraxis bzw. eine ständige Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung; BPatG 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber; 26 W (pat) 20/15 – Goldkehlchen). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist jedoch nicht veranlasst, wenn auch ohne ein Fehlverhalten der Markenstelle inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb ohnehin Beschwerde

hätte eingelegt werden müssen, weil es in diesem Falle an der erforderlichen Kausalität des Fehlers der Markenstelle für die Beschwerdeeinlegung fehlt (st. Rspr.: BPatGE 30, 207, 210 f.; BPatG 25 W (pat) 566/17 – CE+). Letzteres ist hier der Fall.

b) Es kann dahinstehen, ob die Begründung des angefochtenen Beschlusses, in der das Anmeldezeichen vorrangig als Hinweis auf eine Verkaufs- und Angebotsstätte angesehen worden ist, die EuGH-Entscheidung zu „NEUSCHWANSTEIN“ (GRUR 2018, 1146) unberücksichtigt lässt, zumal die Markenstelle ihre Entscheidung auch darauf gestützt hat, dass das angemeldete Wortzeichen die Formgebung oder die Art der Verpackung der beanspruchten Waren unmittelbar beschreiben könne. Ohne ein etwaiges Fehlverhalten der Markenstelle wäre für die in Rede stehenden Duft- und Körperreinigungs- und -pflegewaren im Ergebnis die gleiche (Teil-)Zurückweisungsentscheidung ergangen, weshalb die Anmelderin hätte Beschwerde einlegen müssen. Es fehlt daher an der Kausalität zwischen dem von der Anmelderin angenommenen Fehlverhalten der Markenstelle und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Teilungsgebühr ist unzulässig.

Denn für die Entscheidung über diesen Antrag ist das BPatG nicht zuständig. Der Erstattungsantrag hat sich gegen die Stelle zu richten, an die die Teilungsgebühr gezahlt worden ist. Erst wenn das DPMA die Rückzahlung ablehnt, ist hiergegen Beschwerde zum BPatG gegeben (BPatG 6 W (pat) 23/98; 6 W (pat) 33/98 – Drehmomentübertragungseinrichtung).

IV.

Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.

Weder ist über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Der Senat weicht entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht von der Entscheidung des EuGH zu „NEUSCHWANSTEIN“ (GRUR 2018, 1146) ab. Danach ist zum einen die einer Ware zugedachte Funktion als Souvenir kein objektives, dem Wesen der Ware innewohnendes Merkmal, da diese Funktion vom freien Willen des Käufers abhängt und allein an seinen Intentionen ausgerichtet ist (a. a. O. Rdnr. 44 f.). Zum anderen stellt nach diesem Urteil der Vertriebsort keine für die geographische Herkunft beschreibende Angabe dar, weil der Ort des Verkaufs nicht dazu geeignet ist, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder Besonderheiten der Waren zu bezeichnen, die – wie ein Handwerk, eine Tradition oder ein Klima, die einen bestimmten Ort kennzeichnen – mit ihrer geographischen Herkunft verbunden sind (a. a. O. Rdnr. 50).

In der vorliegenden Teilzurückweisung der Beschwerde für Duft- und Körperpflege-waren hat der Senat weder auf die Warenfunktion als Souvenir noch auf den Ort der Herstellung oder des Verkaufs der Produkte abgestellt, sondern nur geprüft, ob die Benennung eines konkreten Gebäudes, das das Wahrzeichen einer Stadt darstellt, für bestimmte Waren als Hinweis auf deren Form, Motiv oder Verpackungsgestaltung aufgefasst werden kann. Damit handelt es sich um Merkmale, die in dem vorgenannten EuGH-Urteil und der vorinstanzlichen Entscheidung des EuG (Urt. v. 5. Juli 2016 - T-167/15) gar nicht angesprochen worden sind, so dass die dort aufgestellten Grundsätze unangetastet bleiben. Es ist auch nicht erkennbar, dass

und inwieweit unter diesen Umständen etwaige Lücken zu schließen wären, die das Urteil des EuGH offen gelassen hätte. Im Übrigen ist der Senat entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht von einem „analogen Sachverhalt“ ausgegangen. Die beiden Fallgestaltungen entsprechen sich nur insoweit, als sowohl die Marke „NEUSCHWANSTEIN“ als auch das Wortzeichen „Telemichel“ jeweils eine bekannte Sehenswürdigkeit benennen.

Im Übrigen hat der Senat bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die vom EuGH und BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. Rupp-Swienty

ob