



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 25/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 33 208.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2001 aufgehoben.

Gründe

I

Am 15. Juni 1998 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die dreidimensionale Marke

siehe Abb. 1 am Ende

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Druckereierzeugnisse; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien; Immobilienverwaltung; Kapitalanlageberatung; Vermittlung von An- und Verkäufen über Grundbesitz; Ausbildung und Schulung; Veranstaltung von Seminaren; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen; Schilder und deren Träger-
vorrichtungen sowie Werbeträger.

Mit der Anmeldung hat die Anmelderin die Erklärung eingereicht, dass die Marke in sechs verschiedenen Ansichten dargestellt werde, "von denen nur die Ansicht Nr. 1.1 veröffentlicht werden soll".

Mit Beschluss vom 5. Dezember 2001 hat die Markenstelle für Klasse 35 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle weist die angemeldete Marke, deren Schutzzumfang sich offensichtlich nur auf die Gestaltungselemente der Träger-
vorrichtung und nicht auf die Bezeichnung Engel & Völkers" erstrecken sollte, keine Merkmale auf, die geeignet wären, eine betriebliche Herkunftskennzeichnung zu begründen. In Bezug auf "Schilder und deren Trägervorrichtungen sowie Werbeträger" beschreibe die Marke nur den Inhalt der Ware selbst bzw. ihren Bestimmungszweck, ohne dass die Form des Trägers ausreichend einprägsame Gestaltungselemente aufweise. Die Elemente der Marke, wie etwa die am Fuß befindlichen vier Betonplatten, die als Beschwerung dienten und sich zwecks Transportierbarkeit entfernen ließen, erschöpften sich in rein funktionsbedingten Zwecken. Auch die am oberen Stielende angebrachte rote Kugel führe zu keinem "gestalterischen Überschuss", da ein gewöhnlicher Verbraucher in ihr allenfalls einen dekorativen Blickfang erblicken werde. Für die übrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen gebe die Anmeldemarke nur den Bestimmungszweck wieder, nämlich mit Hilfe, entsprechender Schilder auf diese Waren und Dienstleistungen hinweisen zu können.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben,

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der angemeldeten Marke weder um ein nicht unterscheidungskräftiges noch um ein Freihaltungsbedürftiges Zeichen handle. Eine rein beschreibende Funktion der Anmeldemarke könnte allenfalls für die Ware "Schilder und deren Trägervorrichtungen" diskutiert werden und käme für die übrigen Waren und Dienstleistungen gar nicht erst in Betracht. Doch auch für diese Waren sei die Marke schutzfähig. Neben den für Schilder der Anmelderin typischen Merkmalen ("Nasenschild") ergebe sich dies vor allem aus dem kennzeichnungskräftigen und bereits als Wortmarke eingetragenen Schriftzug "Engel & Völkers". Im Übrigen sei die Anmeldemarke auch wegen ihres Formanteils schutzfähig. Für alle Waren und Dienstleistungen außer "Schilder und deren Trägervorrichtungen" sei dies schon deshalb unproblematisch, weil weder die Form der Ware selbst wiedergegeben werde, noch eine beschreibende Funktion dieses Formanteils ersichtlich sei. Unter Bezugnahme auf die "Bonus"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs meint die Anmelderin ferner, dass der Formanteil allenfalls mittelbar als Beschreibung in Zusammenhang mit dem Vertrieb der Waren und Dienstleistungen dienen könne. Aber auch für die beanspruchten Waren "Schilder und deren Trägervorrichtungen sowie Werbeträger" sei die Marke schutzfähig. Bereits der Vergleich mit den üblichen Kennzeichnungsformen, nämlich Plakaten in Fenstern oder an Balkongittern befestigten oder fest montierten Tafeln, zeige, dass die Anmeldemarke eine von der Anmelderin erstmalig verwendete Besonderheit darstelle. Selbst wenn man für ein Verkaufsschild mit Stangenhalter und einem Poller auf Betonfuß ein Freihaltungsbedürfnis vertrete, seien weitere Merkmale vorhanden, die die Schutzhindernisse ausschließen.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Einverständnis damit erklärt, dass alle sechs eingereichten Abbildungen der Marke und nicht nur die Ansicht 1.1 veröffentlicht wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat sieht davon ab, die Sache nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG an das Patentamt zurückzuverweisen, ohne selbst in der Sache zu entscheiden. Zwar hat die Markenstelle erkennbar nicht über die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke sondern nur über die Schutzfähigkeit bestimmter Markenelemente, nämlich der dreidimensionalen Gestaltung entschieden, so dass ein Fall des § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG vorliegt. Da der Senat zu einer abschließenden Sachentscheidung in der Lage ist, kann von einer Zurückverweisung jedoch abgesehen werden (vgl. BGH GRUR 1998, 395 – Acitve Line).

Gegenstand der Anmeldung ist eine dreidimensionale Marke, die alle aus den mit der Anmeldung eingereichten 6 Ansichten ersichtlichen Merkmale umfasst. Zwar enthielt die Anmeldung auch die Bitte, dass nur die Ansicht Nr. 1.1 veröffentlicht werden solle, die jedoch nur einen Teil des aus den anderen Darstellungen ersichtlichen Gegenstands wiedergibt, während das Schild samt Aufschrift und Halterung nicht erkennbar ist. Andererseits ist aus den weiteren Darstellungen unzweideutig ein Schild mit Aufschrift ersichtlich (Ansichten 1.2 bis 1.4). Außerdem hat die Anmelderin in ihrer Beanstandungserwiderung vom 1. März 1999 darauf hingewiesen, dass sich die besonderen Gestaltungsmerkmale der Marke aus den sechs Darstellungen ergäben, und auf die Bedeutung des "Nasenschildes" sowie auf die Aufschrift "Engel & Völkers" Bezug genommen. Da die Anmelderin nunmehr im Beschwerdeverfahren klargestellt hat, dass die Veröffentlichung gegebenenfalls auch die Abbildungen 1.2 bis 1.6 umfassen solle, erscheint die ursprüngliche Unklarheit hinsichtlich des Gegenstandes der Anmeldung hinreichend beseitigt.

Geht man von dem somit klargestellten Anmeldegegenstand aus, so ergibt sich die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke schon aus der unübersehbar hervortretenden Schildaufschrift, ohne dass es eines weiteren Eingehens auf die dreidimensionale Gestaltung bedarf. Die gesamten Wort- und Zahlenbestandteile des Schildes stellen - auch wenn zwei Wörter teilweise verdeckt sind - erkennbar den Hinweis auf

ein Maklerunternehmen dar, wobei die Buchstabenfolge "...GEL" regelmäßig als Schlussteil des ersten Firmenwortes und das Wort "VÖLKERS" (schon wegen seines Zusammenhangs mit "...GEL &") als ein Nachname und zugleich zweiter Bestandteil der Firma aufgefasst werden wird. Bereits das letztgenannte Wort hat erkennbar keinen beschreibenden Sinngehalt und schließt damit ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Als Nachname stellt es eindeutig einen betrieblichen Herkunftshinweis dar, so dass ihm auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Auch wenn die Firma teilweise verdeckt ist und keineswegs einen nach seiner Stellung und Größe hervorgehobenen Teil des Schildes darstellt, so ist ihr lesbarer Teil dennoch ohne Weiteres optisch wahrnehmbar und geht nicht zwischen den anderen Markenelementen unter. Sie tritt daher innerhalb der Gesamtmarke so unübersehbar hervor, dass sie noch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden kann (vgl. BPatGE 34, 105, 017 – JOY of LEONARDO, Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 145).

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI

Abb. 1

