



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 9/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 31 772.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27.02.2008 und 2.11.2009 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen „Klasse 35: Unternehmensverwaltung“ sowie „Klasse 39: Verpackung und Lagerung von Waren“ zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Eintragung der u. a. für die Dienstleistungen

„Unternehmensverwaltung, Verpackung und Lagerung von Waren“

in schwarz-weiß angemeldeten Wort-/Bildmarke 307 31 772.2 / 39



sparhandy

mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem angemeldeten Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Wortbestandteil „sparhandy“ weise darauf hin, dass die genannten Dienstleistungen in Zusammenhang mit Telekommunikation, insbesondere mit Mobilfunk stehen und suggeriere dem Verbraucher, dass dieser durch die Nutzung der beanspruchten Dienstleistungen Geld sparen werde. Die zur grafi-

schen Gestaltung verwendeten unterschiedlichen Schriftstärken der zusammengeschriebenen Wortbestandteile „spar“ und „handy“ dienten lediglich der Hervorhebung. Sofern der über dem Wortbestandteil „handy“ angeordnete Balken vom Verkehr überhaupt als Sprechblase erkannt werde, sei dieses Bildelement selbst beschreibend, weil es sich inhaltlich auf die beanspruchten Dienstleistungen oder einzelne ihrer Merkmale beziehe. Der Verbraucher werde das angemeldete Zeichen daher nur als anpreisende Sachangabe auffassen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der Wortbestandteil werde im deutschen oder internationalen Sprachgebrauch nicht verwendet. Ein enger beschreibender Bezug zu den zuletzt noch beanspruchten Dienstleistungen fehle. Im Beschwerdeverfahren hat sie das Dienstleistungsverzeichnis auf die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung“ und „Verpackung und Lagerung von Waren“ beschränkt.

Die Anmelderin beantragt nunmehr,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27.02.2008 und 2.11.2009 teilweise insoweit aufzuheben, als die Anmeldung für die Dienstleistungen „Klasse 35: Unternehmensverwaltung“ sowie „Klasse 39: Verpackung und Lagerung von Waren“ zurückgewiesen worden ist.

Mit Senatsbeschluss vom 3. März 2010 ist ihr Wiedereinsetzung in die Frist zur Einzahlung der Beschwerdegebühr gewährt worden.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes Az. 307 31 772.2 Bezug genommen.

II.

Die nach Wiedereinsetzung in die Frist zur Einzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich nach Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses als begründet. Einer Eintragung der angemeldeten Wort-/Bildmarke „sparhandy“ für die nunmehr allein noch von der Zurückweisung umfassten und beanspruchten Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung“ und „Verpackung und Lagerung von Waren“ steht weder das von der Markenstelle angenommene Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, noch besteht insoweit ein Freihaltebedürfnis.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 - Libertel). Da die Frage der Unterscheidungskraft stets konkret für die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, vermag eine Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig zu sein, während ihr für andere die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 647, 677, Rdn. 73 - 78 - Postkantoor; GRUR 2007, 425, 426, Rdn. 32 - MT&C/BMB). Um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden, reicht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft aus (vgl. z. B. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006). Für die nunmehr allein noch beanspruchten Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung“ und „Verpackung und Lagerung von Waren“ kann der angemeldeten Wort-Bildmarke „sparhandy“ das hiernach erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden; denn die durch graphische Gestaltungselemente hervorgehobene und zu Werbezwecken einsetzbare Sachaussage des angemeldeten Zeichens, dass sich ein Mobiltelefon zum Sparen eignet, beschreibt weder die Art, Bestimmung, Beschaffenheit oder sonstige Merkmale dieser vornehmlich an Geschäftskunden gerichteten Dienstleistungen, noch weist sie einen engen sachlichen beschreibenden Bezug zu ihnen auf.

Bei einer Verwendung im Zusammenhang mit der Lagerung und Verpackung von Waren könnte „sparhandy“ zwar als Sachhinweis darauf aufgefasst werden, dass Mobilfunkgeräte verpackt und gelagert werden, die sich etwa durch ihren besonders niedrigen Stromverbrauch zum Sparen eignen. Zur Verpackung und Lagerung eignen sich jedoch die verschiedensten Waren, und es würde den tatsächlichen Kennzeichnungsgewohnheiten der Logistikbranche widersprechen, diese Dienstleistung selbst mit dem Begriff der zu verpackenden Ware zu bezeichnen.

Auch die Dienstleistung „Unternehmensverwaltung“ kann mithilfe der verschiedensten Medien erbracht werden. Allerdings sind die in erster Linie angesprochenen Geschäftskunden ebenso wenig wie private Verbraucher daran gewöhnt, diese Dienstleistung nach der Art des im Einzelfall zur Verwaltung einsetzbaren konkreten Mediums, nämlich eines zum Sparen geeigneten Mobilfunkgerätes, zu bezeichnen.

Aus diesen Gründen ist nicht auszuschließen, dass die angesprochenen Verkehrskreise „sparhandy“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung“ und „Verpackung und Lagerung von Waren“ zumindest auch als Herkunftshinweis auffassen werden.

Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt insoweit ebenfalls nicht vor, denn „sparhandy“ eignet sich auch objektiv weder zur Beschreibung der zuletzt noch beanspruchten Dienstleistungen, noch vermag das Markenwort die Art, Bestimmung, Beschaffenheit oder sonstige Merkmale der Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung“ und „Verpackung und Lagerung von Waren“ zu bezeichnen. Ein Freihaltebedürfnis besteht für diese Dienstleistungen nicht.

Da weitere Eintragungshindernisse nicht ersichtlich sind, war der Beschwerde der Anmelderin nach Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses aus diesen Gründen stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb