



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 103/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 027 757.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Mai 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2009 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das farbige (violett, gelb) Wort-/Bildzeichen



ist am 8. Mai 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Werbung; Dienstleistungen in der Werbeagentur, Beratung im Bereich des Direktmarketing; Bereitstellung von Produktinformationen für Werbezwecke; Produktwerbung durch das Angebot von Zugaben und Produkten zur Bestellung durch Dritte; Verteilung von Werbematerialien; Geschäftsvermittlung beim Ankauf und Verkauf von Geschenken; Organisation von Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen und anderen Aktivitäten zu kommerziellen Zwecken; Geschäftsvermittlung beim Ver-

kauf von Energie; Geschäftsvermittlung bei Einkauf und Verkauf und Handel mit Energie-Rohmaterialien; Geschäftsführung hinsichtlich der Nutzung von elektrischer und thermischer Energie und Einrichtungen zur Energieerzeugung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Transport und Verteilung von Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser; Transport von Gasen, flüssigen und festen Substanzen, auch durch Pipelines; Wasserversorgung (Transport), Transport und Lagerung von Abfällen; Verteilung von Energie; Information und Beratung über Transport und Verteilung von Energie, Gas, Wärme und Wasser;

Klasse 40: Erzeugung von Energie.

Mit Beschluss vom 4. September 2009 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass der angesprochene Verkehr in der aus den Wörtern "Meine" und "Wahl" sowie einem Icon mit Einkaufswagen, welcher als allgemein bekanntes Symbol des Warenkorbs für die elektronische Bestellung verwendet werde, zusammengesetzten Bezeichnung einen beschreibenden und werbeüblichen Hinweis auf die individuelle Auswahl der über das Internet orderbaren, beanspruchten Dienstleistungen sehe. Der Slogan "Meine Wahl" werde zudem ausweislich einer Internetrecherche bereits zahlreich verwendet. Auch die grafische Gestaltung sei im Hinblick auf den unmittelbar beschreibenden Charakter der Marke nicht geeignet, die Schutzfähigkeit herbeizuführen. Denn sowohl bei der Verwendung von zwei verschiedenen Farben, einer herkömmlichen Schriftart, der Abbildung eines Einkaufswagens und einer Umrah-

mung handele es sich um einfache werbeübliche Gestaltungsmittel, denen der Verkehr keinen Herkunftshinweis entnehmen werde. Wie eine Internetrecherche gezeigt habe, würden auch Icons mit Einkaufswagen von verschiedenen Anbietern bereits verwendet. Dass es sich um die Hausfarben der Anmelderin handele, sei für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Formenzusatz nicht erkennbar. Die Wortmarken 303 48 714.3 "Die volle Auswahl" und 305 40 085.1 "Die clevere Wahl" seien ebenfalls nicht eingetragen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2009 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, das DPMA habe die besondere Bedeutung der farblichen Gestaltung des Anmeldezeichens nicht ausreichend gewürdigt und die Bedeutung von Hausfarben für ein Dienstleistungsunternehmen verkannt. Selbst unmittelbar beschreibende Marken könnten durch ihre konkrete Gestaltungsart eintragungsfähig sein. Die Farben lila/gelb würden seit ihrem Marktauftritt in Deutschland zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwendet. Mit Beschluss vom 11. Februar 2009 (Bl. 33 - 39 VA) habe das DPMA die Farbmarke 30 2008 058 276.6 (Lila/Gelb) für einen Teil der von der N... GmbH, ihrem Tochterunternehmen, angemeldeten Waren und Dienstleistungen zur Eintragung zugelassen. Wenn die Farben sogar in abstrakter Anordnung geeignet seien, ihre Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen, so gelte dies erst recht für konkrete Gestaltungen. Das Wesen einer abstrakten Farbmarke bestehe gerade darin, dass sie losgelöst und unabhängig von der jeweiligen Erscheinungsform bzw. ungeachtet der unterschiedlichen Konturen vom Verkehr einem bestimmten Unternehmen auf dem betreffenden Waren- und Dienstleistungsgebiet als Herkunftshinweis zugeordnet werde. Hinzu komme, dass der Wortbestandteil "MeineWahl" eine bloße Andeutung enthalte und nichts Bestimmtes aussage. Auch ein Freihaltebedürfnis beste-

he nicht, weil die vom Verkehr mit diesem Wortbestandteil assoziierte Bedeutung, dass es sich bei den Dienstleistungen um eine individuelle Wahl des Kunden handele, keine sinnvolle Sachaussage darstelle, sondern eine Selbstverständlichkeit zum Ausdruck bringe.

Die Marke ist im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf die Nuon Deutschland GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer M..., ...straße in B..., umgeschrieben worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg.

1. Obwohl das angemeldete Wort-/Bildzeichen am 25. Februar 2010, also nach Beschwerdeeinlegung und -begründung, auf die N... GmbH umgeschrieben worden ist, bleibt die Anmelderin verfahrensführungsbefugt. Eine Erklärung der Rechtsnachfolgerin zur Verfahrensübernahme ist nicht erfolgt, so dass das Verfahren mit der Rechtsvorgängerin gemäß §§ 82 Abs. 1 Satz 1, 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO fortzusetzen ist (BGH GRUR 2000, 892, 893 – MTS). Die Rechtskrafterstreckung der Entscheidung auf die Rechtsnachfolgerin folgt aus §§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 265 Abs. 3, 325 ZPO (BGH GRUR 1998, 940 - Sanopharm; GRUR 1999, 245, 246 - LIBERO; a. a. O. - MTS].
2. Der Eintragung des vorliegenden Wort-/Bildzeichens als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft oder des Bestehens

eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World). 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. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2009, 949 f. Rdnr. 10 - My World). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist 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 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). 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 analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001,

1151, 1152 - marktfrisch). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) 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 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH a. a. O. Rdnr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. O. – My World u. Willkommen im Leben). Selbst wenn aber Mar-

ken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – My World).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend – entgegen der von der Markenstelle vertretenen Auffassung – nicht festgestellt werden, dass das verfahrensgegenständliche Wort-/Bildzeichen dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt.

Die angemeldete Kombinationsmarke weist in ihrer Gesamtheit keinen für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf. Der im Wortelement enthaltene Slogan "MeineWahl" ist aufgrund seiner Kürze prägnant, einfach gehalten und eingängig. Ohne ergänzende Zusätze ist er in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen entgegen der Ansicht der Markenstelle zumindest nicht eindeutig und regt zum Nachdenken an.

Die im angemeldeten Kombinationszeichen enthaltene sloganartige Wortfolge setzt sich sprachüblich aus den der deutschen Alltagssprache entstammenden Wortelementen "Meine" und "Wahl" sowie dem im Bereich der elektronischen Bestellung allgemein bekannten Symbol des Warenkorbs zusammen. Aufgrund der Verbindung des Substantivs "Wahl" mit dem Possessivpronomen "Meine" wird die Auswahl personalisiert und auf den Leser des Zeichens bezogen. Diese Kombination ist vielfältig gebräuchlich und werbeüblich, um auszudrücken, dass die "Wahl" Gegenstand einer subjektiven Perspektive ist. Der angesprochene Verkehr kann daher die angemeldete Wortfolge als Sachhinweis auf ein umfassendes, den individuellen Interessen gerecht werdendes Angebot von Dienstleistungen, die ihn betreffende "eigene Wahl" deckend, auffassen. Die Begriffskombination "MeineWahl" ist aber nicht konkret genug, um vom Verkehr ausschließlich in dieser Weise verstanden zu werden. Es ist ebenso möglich, dass er sie als schlagwortartigen Hinweis auf einen bestimmten Dienstleistungserbringer und als Mittel zur Unterscheidung von anderen Dienstleistungserbringern auffasst (BPatG 29 W (pat) 35/07 – my choice).

Bei den in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Werbung; Dienstleistungen in der Werbeagentur, Beratung im Bereich des Direktmarketing; Bereitstellung von Produktinformationen für Werbezwecke; Produktwerbung durch das Angebot von Zugaben und Produkten zur Bestellung durch Dritte; Organisation von Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen und anderen Aktivitäten zu kommerziellen Zwecken; Verteilung von Werbematerialien" ist im Marktauftritt entscheidend, in welchem Medium die Werbung platziert oder in welcher Branche sie eingesetzt wird. Die Kennzeichnungsgewohnheiten lassen darauf schließen, dass mit Hilfe eines Zeichens nicht auf das Thema der Werbung hingewiesen wird, da eine solche Festlegung auf einen bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Beschränkung bedeuten würde (BGH GRUR 2009, 949, 951 Rdnr. 24 – My World). Im Zusammenhang mit den vorgenannten Werbedienstleistungen

kommt der Wortfolge "MeineWahl" daher im Verkehr nicht die Bedeutung einer thematischen Sachangabe, sondern eines betrieblichen Herkunftshinweises zu.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen "Geschäftsführung hinsichtlich der Nutzung von elektrischer und thermischer Energie und Einrichtungen zur Energieerzeugung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten", weil diese Dienstleistungen regelmäßig unter Familien- oder Firmennamen, nicht aber unter einer allgemein verständlichen Wortfolge angeboten und erbracht werden (BGH a. a. O. – My World).

Auch bei den beanspruchten Dienstleistungen im Bereich der Vermittlung, nämlich "Geschäftsvermittlung beim Ankauf und Verkauf von Geschenken; Geschäftsvermittlung beim Verkauf von Energie; Geschäftsvermittlung bei Einkauf und Verkauf und Handel mit Energie-Rohmaterialien", bestehen keine Anhaltspunkte, die den Verkehr veranlassen könnten, den Slogan in einem beschreibenden Sinne aufzufassen.

Dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen kann aber auch für die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 39 "Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Transport und Verteilung von Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser; Transport von Gasen, flüssigen und festen Substanzen, auch durch Pipelines; Wasserversorgung (Transport), Transport und Lagerung von Abfällen; Verteilung von Energie; Information und Beratung über Transport und Verteilung von Energie, Gas, Wärme und Wasser" und in Klasse 40 "Erzeugung von Energie" nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Der Slogan "MeineWahl" bedeutet im Zusammenhang mit den vorgenannten Dienstleistungen zwar, dass sich jeder seinen Spediteur, Reiseveranstalter, Verpacker, Lageristen, Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- oder Wasserversor-

ger, Energieberater oder Energieerzeuger nach seinen individuellen Bedürfnissen aussucht. Dass es sich bei den angebotenen Dienstleistungen um eine individuelle Auswahl des Kunden handelt, ist aber weder für sich genommen eine sinnvolle Sachaussage, noch beschreibt die angemeldete Wortfolge Merkmale der ausgewählten Dienstleistungen unmittelbar oder stellt einen engen beschreibenden, funktionalen Bezug zu ihnen her. Hinzu kommt, dass nach einer Internetrecherche des Senats nicht festgestellt werden kann, dass bei der Auswahl von Dienstleistungen eines Spediteurs, Reiseveranstalters, Verpackers, Lageristen, Elektrizitäts-, Gas-; Fernwärme- oder Wasserversorgers, Energieberaters oder Energieerzeugers das Warenkorb-Icon für die elektronische Auftragserteilung verwendet wird. In diesen Branchen wird vom angesprochenen Verbraucher in der Regel nur ein einziger Auftrag erteilt, so dass der für eine große Anzahl von Waren konzipierte Korb in diesem Bereich weder erforderlich noch üblich ist. In diesen Branchen konzentriert man sich eher auf die detaillierte Ausgestaltung des einzelnen Auftrages. Dem Slogan "MeineWahl" in Verbindung mit dem Warenkorb-Icon kommt in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen daher kein beschreibender Aussagegehalt zu, so dass er sich als Unternehmenshinweis eignet.

2. Sowohl wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen als auch wegen der grafischen Ausgestaltung kann bei dem angemeldeten Kombinationszeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.
3. Vor einer Eintragung der angemeldeten Marke wird die Markenstelle noch geringfügige Unklarheiten im Dienstleistungsverzeichnis zu klären haben, die auf einem offensichtlichen Versehen beruhen. Denn die in Klasse 35

angemeldete Dienstleistung "Förderung" muss wohl "**Verkaufsförderung**" lauten, und die "Dienstleistungen **in der** Werbeagentur" dürften "Dienstleistungen **einer** Werbeagentur" sein.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterschreiben.

Dr. Kortbein

Kortge

Dr. Kortbein

Hu