



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 58/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 021 974.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Mai 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin Dorn

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Februar 2011 und 2. September 2010 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 14. April 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden (nach Beanstandung geändertes Verzeichnis vom 25. Januar 2010 bzw. 13. März 2010, vgl. Bl. 13/14, 20/21, 23/24, 27/28 VA):

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen und Verteilung von Werbematerial, Herausgabe von Werbeteilen, Marketing und Marktforschung, Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Erstellen von Statistiken, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Werbung, Verwaltung von Werbeartikeln; Präsentation von Waren im Rahmen eines Online-Portals; Bestellannahme und Lieferauftragservice über ein Online-Portal im Rahmen von e-commerce;

- Klasse 38: Bereitstellung eines Online-Portals zur Vorstellung von Waren sowie zu deren Bestellung und Versendung;
- Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Einlagerung, Einpacken, Transport, Versand und Zustellung (Auslieferung) von Waren, Dienstleistungen einer Spedition, nämlich Kommissionierung, Lagerung, Verpacken, Ent- und Umpacken und Transport und Auslieferung und Aufbau von Gütern; kundenbezogene Zusammenstellung von Waren (Kommissionierung) im Bereich der Transportlogistik, Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor;
- Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, diesbezügliche Forschungsarbeiten und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analyse und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Design von Computersystemen, Dienstleistungen eines Designers.

Nachdem das zuletzt mit Schreiben des Anmeldevertreters vom 13. März 2010 geänderte Dienstleistungsverzeichnis noch nicht abschließend geklärt worden war, hat das DPMA mit Bescheid vom 23. April 2010 (Bl. 30/31 VA) erneut die angemeldeten Dienstleistungen „Verwaltung von Werbeartikeln“ in Klasse 35 und „Dienstleistungen einer Spedition, nämlich ... Aufbau von Gütern“ in Klasse 39 als zu unbestimmt bzw. verschiedene Klassen betreffend beanstandet und dem Anmelder eine Frist von einem Monat zur Beseitigung der Eintragungshindernisse gesetzt. Innerhalb der antragsgemäß mehrfach, zuletzt bis 27. Juli 2010 verlängerten Frist - und auch im anschließenden Erinnerungsverfahren (s. u.) - ging keine Stellungnahme des Anmelders zum Beanstandungsbescheid des DPMA vom 23. April 2010 ein.

Mit Beschlüssen vom 2. September 2010 und 16. Februar 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung teilweise wegen Nichterfüllung formeller Erfordernisse gemäß §§ 36 Abs. 4, Abs. 1 Nr. 2, 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 20 Abs. 1 MarkenV zurückgewiesen, nämlich für „Verwaltung von Werbeartikeln“ und „Dienstleistungen einer Spedition, nämlich Aufbau von Gütern“. Sie hat ausgeführt, dass der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist das formelle Erfordernis des hinreichend präzisierten Dienstleistungsverzeichnisses im Umfang der Zurückweisung nicht erfüllt habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 16. Februar 2011 aufzuheben.

Nachdem er im Beschwerdeverfahren vom Senat auf die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses hingewiesen worden ist, hat der Anmelder das Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich der beanstandeten Dienstleistungen mit Schreiben vom 23. Mai 2011, eingegangen per Fax am selben Tag, wie folgt beschränkt/konkretisiert (Änderungen wurden ge- bzw. unterstrichen):

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen und Verteilung von Werbematerial, Herausgabe von Werbeteilen, Marketing und Marktforschung, Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Erstellen von Statistiken, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Werbung, Verwaltung von Werbeartikeln, nämlich diesbezügliche Büroarbeiten, Zusammenstellung von Werbeartikeln für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken, Verteilung von Werbemitteln; Präsentation von Waren im Rahmen eines Online-Portals;

Bestellannahme und Lieferauftragsservice über ein Online-Portal im Rahmen von e commerce;

Klasse 37: Dienstleistungen einer Spedition, nämlich Montage (Aufbau) von Gütern;

Klasse 38: (unverändert)

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Einlagerung, Einpacken, Transport, Versand und Zustellung (Auslieferung) von Waren, Dienstleistungen einer Spedition, nämlich Kommissionierung, Lagerung, Verpacken, Ent- und Umpacken und Transport und Auslieferung ~~und Aufbau~~ von Gütern; kundenbezogene Zusammenstellung von Waren (Kommissionierung) im Bereich der Transportlogistik, Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor;

Klasse 42: (unverändert).

Mit ergänzendem Schreiben des Beschwerdeführervertreters vom 24. Mai 2011 wurde die zunächst hilfsweise erklärte Änderung des Dienstleistungsverzeichnis unbedingrt erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist begründet.

1. Durch die im Beschwerdeverfahren erfolgte Beschränkung bzw. Konkretisierung des Dienstleistungsverzeichnisses hinsichtlich der im angefochtenen Beschluss zurückgewiesenen Dienstleistungen hat der Beschwerdeführer die vom DPMA mit Bescheid vom 23. April 2010 beanstandeten formellen Mängel - unter Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags - beseitigt. Unzulässige Erweiterungen wurden dabei nicht vorgenommen. Damit ist das sonstige Anmeldungserfordernis eines hinreichend bestimmten Dienstleistungsverzeichnisses nach §§ 32 Abs. 3 MarkenG i. V. m. §§ 19, 20 MarkenV erfüllt. Die Erhebung einer zusätzlichen Klassengebühr für die hinzugekommene Klasse 37 bleibt dem DPMA vorbehalten.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens als Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 - STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; 949 f. Rdnr. 10 - My World). Wortmarken besitzen 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 GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. 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).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Zeichen. Denn es weist für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Verwaltung von Werbeartikeln, nämlich diesbezügliche Büroarbeiten, Zusammenstellung von Werbeartikeln für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken, Verteilung von Werbemitteln“ und „Dienstleistungen einer Spedition, nämlich Montage (Aufbau) von Gütern“ weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt werden kann.

aa) Der Text des angemeldeten Zeichens setzt sich aus den Elementen „FULL“ und „MEX“ zusammen. Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Adjektiv „full“ bedeutet „voll“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). „Mex.“ bzw. „MEX“ ist die Abkürzung für Mexikaner oder Mexiko und findet

in letzterer Bedeutung insbesondere Verwendung als Internationales Kfz-Kennzeichen (vgl. <http://www.abkuerzungen.de>; <http://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/mex.php>). Auch in dem aus dem Englischen stammenden Wort „Texmex“ weist das Element „mex“ auf Mexiko hin (vgl. Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]).

bb) Der Gesamtbegriff „FULLMEX“ ist in den gängigen Lexika und Wortschatzdatenbanken (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD ROM]; Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch a. a. O.; Wortschatzportal Universität Leipzig, <http://wortschatz.uni-leipzig.de>) nicht nachweisbar und stellt daher eine sprachliche Neuschöpfung dar. Wie eine Recherche des Senats, auch unter www.google.de, ergeben hat, wird dieser Begriff nur kennzeichenmäßig bzw. in Verbindung mit dem Anmelder verwendet.

Ausgehend von den obigen Feststellungen kann die Wortverbindung „FULLMEX“ in ihrer Gesamtbedeutung allenfalls als „volles Mexiko“ verstanden werden. Ein sinnvoller Aussagegehalt des Anmeldezeichens in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen ist jedoch noch nicht einmal ansatzweise feststellbar, so dass ihm nur die Bedeutung eines betrieblichen Herkunftshinweises zukommen kann.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen kann bei dem Anmeldezeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Grabrucker

Kortge

Dorn

Cl