



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 50/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 040 517. 4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Januar 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante sowie der Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wort-Bildmarke



als Kennzeichnung für die zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 37 und 40.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung teilweise zurückgewiesen, und zwar für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen:

„Maschinen und Maschinenteile für die metall-, holz-, kunststoff- und papierverarbeitende Industrie;

Brechwerke (Maschinen);

Häckslermesser; Hämmer (Maschinenteile); Klingen (Maschinenteile); Mähmaschinenmesser;

Maschinenmesser für die papiererzeugende und -verarbeitende Industrie, nämlich Planschneidmesser, Dreischneidmesser, Trimmermesser, Querschneidmesser für Papier, Karton und Wellpappe, Messer für Verpackungsmaschinen, Messer für Schulheftstraßen; Maschinenmesser für die holzverarbeitende Industrie, nämlich Hobelmesser, Blanketts, Furniermesser, Zerspanermesser, Hackmesser, Spaltmesser; Maschinenmesser für die metallverarbeitende Industrie, nämlich Tafelscherenmesser, Knüppelmesser, Brammenmesser, Profilscherenmesser, Schrottscherenmesser, Abkantwerkzeuge, Shreddermesser; Ma-

schienenmesser für die kunststoffverarbeitende und Recyclingindustrie, nämlich Recyclingmesser, Rotormesser, Rotorscheren, Statormesser, Folienschneidmesser, Shreddermesser, Granuliermesser; Messerhalter (Maschinenteile); maschinelle Müllzerkleinerer; Pflugschare; Sägeblätter (Maschinenteile); Zerkleinerungsmaschinen für gewerbliche Zwecke; Verschleißteile für Zerkleinerungsmaschinen; Messer und Klingen für handbetätigte Werkzeuge; Handwerkzeuge; Schärfen und Schleifen von Maschinenmessern; Nachschärfen und Nachschleifen von Maschinenmessern; Materialbearbeitung; Abfallverarbeitung (Umwandlung); Lasergravuren; Metallbearbeitung; Müll- und Abfallrecycling, Sägen; Schleifen“.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, bei dem Wortbestandteil der Anmeldemarke handle es sich um einen produktbeschreibenden Sachbegriff, der von dem angesprochenen Publikum im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen als bloße Beschaffenheits- sowie als Bestimmungsangabe verstanden werde. Auch die gewählte grafische Ausgestaltung dieses Sachbegriffs sei aufgrund ihrer Werbeüblichkeit nicht geeignet, dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu vermitteln.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der zur Begründung im Wesentlichen vorträgt, dass bei Berücksichtigung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft schon aufgrund ihrer bildlichen Ausgestaltung nicht abgesprochen werden könne. Zwar habe das Bundespatentgericht in einer Entscheidung das Markenwort „CutMetall“ als schutzunfähigen Sachbegriff bewertet. Bei dem nun angemeldeten Zeichen vermittelten jedoch die nach Art von

Schneidkanten ausgestalteten Unterstreichungen im Zusammenspiel mit den unterschiedlich großen Buchstabendarstellungen die erforderliche Unterscheidungskraft. Dem Anmeldezeichen könnten deshalb keine absoluten Schutzhindernisse entgegengehalten werden.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. April 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Wie der Senat bereits in seinem Beschluss vom 9. Dezember 2010 (28 W (pat) 95/09 – CutMetall, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM) zu einer Beschwerde desselben Anmelders festgestellt hat, handelt es sich bei dem Markenwort „CutMetall“ um einen für die angesprochenen Fachkreise unmittelbar verständlichen Sachhinweis mit dem produktbezogenen Bedeutungsgehalt „schneiden/sägen/abspanen/schleifen/zerspanen/fräsen von Metall“. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren ist das Markenwort geeignet, deren Bestimmungszweck und besondere Eignung zu beschreiben. So müssen etwa Werkzeuge und Maschinen für die Materialbearbeitung, wie Sägeblätter, Klingen, Hochleistungsmaschinenmesser, Furniermesser, Hackmesser, Spaltmesser oder Maschinenmesser eine möglichst hohe Schnitthaltigkeit bzw. einen hohen Widerstandswert aufweisen. Dies gilt für die Metallverarbeitung ebenso wie für die holz-, kunststoff- und papierverarbeitende Industrie. Eine hohe

Abrasionsresistenz stellt bei der Materialbearbeitung die Voraussetzung für optimierte Schnittergebnisse und möglichst (arbeits-)zeitsparende Bearbeitungsvorgänge dar. Je höher der Widerstandswert der fraglichen Produkte gegen Abnutzung durch mechanische, thermische und chemische Einflüsse ist, desto länger ist zudem die Standzeit der Verschleißteile, was für die einschlägigen Verarbeitungsbetriebe geringere Wartungs- und Nachrüstkosten zur Folge hat. In diesem Sinne betont der Sachhinweis „CutMetall“ die entsprechende Tauglichkeit der fraglichen Waren. Im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen benennt das Markenwort deren spezifische Ausrichtung auf entsprechende Materialverarbeitungsvorgänge, d. h. schneiden, sägen, abspannen, schleifen, zerspannen, fräsen oder gravieren von Metall. Die Dienstleistungen Schärfen und Schleifen von Maschinenmessern können auf entsprechende, zur Metallbearbeitung bestimmte Maschinenmesser bezogen sein. Der Wortbestandteil der angemeldeten Marke stellt somit eine schutzunfähige Sachangabe dar.

Auch die grafische Ausgestaltung des Markenwortes vermittelt dem Anmeldezeichen nicht die Schutzfähigkeit. Soweit sich der Anmelder insoweit auf einen „großzügigen Beurteilungsmaßstab“ beruft, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass dieser in der Rechtsprechung verwendete Terminus lediglich die spezifische Herangehensweise benennt, mit der das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft im Einzelfall gesetzeskonform bestimmt wird. Die Formulierung „großzügiger Maßstab“ steht also nicht etwa für eine „großzügige Handhabung“ der Anforderungen an den Rechtsbegriff der Unterscheidungskraft selbst. Grundlegend für die Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – und damit auch für das Verständnis des hierbei anzuwendenden Beurteilungsmaßstabs – ist die Tatsache, dass die Förderung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ein zentrales Anliegen des Markenrechts ist (vgl. Erwägungsgrund 2 der Europäischen Markenrechtsrichtlinie). Unterscheidungskraft i. S. v. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht in diesem Zusammenhang für 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). Die Eintragung als Marke kommt von vornherein 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). Das markenrechtliche Prüfungsverfahren besteht also letztlich in einer Abwägung des Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Wettbewerbs mit den legitimen Anmeldeinteressen an der Erlangung von Markenschutz, wobei eine einseitige Großzügigkeit zugunsten der Interessen des Anmelders schon deshalb ausscheidet, weil (auch) das Markenrecht keine Großzügigkeit zu Lasten Dritter kennt.

Bei Wort-Bildmarken ist es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft regelmäßig von Belang, ob sie eine schutzbegründende Grafik oder lediglich einfache bildliche Gestaltungselemente aufweisen, an die der Verkehr gewöhnt ist und deren konkreter Kombination er deshalb keine betriebliche Hinweiswirkung zuordnet (vgl. BGH MarkenR 2008, 343, Rdn. 20 – VISAGE). Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass wegen des eindeutigen Produktbezugs des Wortbestandteils eine prägnante grafische Gestaltung erforderlich wäre, um von dem beschreibenden Aussagegehalt der Wortelemente wegzuführen und das Zeichen zu einem unterscheidungskräftigen, betrieblichen Herkunftshinweis zu machen (vgl. hierzu BGH WRP 2010, 891, Rdn. 17 – hey, m. w. N.). Diesen Anforderungen wird die konkrete Gestaltung des angemeldeten Wort-Bildzeichens aber nicht gerecht, da die gewählten Stilmittel und der vorhandene Schwarz/Weiß-Kontrast sowohl für sich genommen als auch in ihrer Kombination in jeder Hinsicht dem bekannten Werbepstandard entsprechen.

So handelt es sich bei der Binnengroßschreibung sowie generell bei der Verwendung unterschiedlicher Buchstabengrößen um eine in der Werbung häufig anzutreffende Schriftzuggestaltung, die der Verkehr in aller Regel nicht als kennzeichnend im markenrechtlichen Sinn wahrnimmt (vgl. BGH MarkenR 2003, 388, 390 „AntiVir/AntiVirus“). Mit derartigen Gestaltungsvarianten sollen produktbezogene Bedeutungsgehalte von Kurztexten bildlich gegliedert und optisch hervorstechend gestaltet werden, damit das Publikum sie möglichst unkompliziert erfassen kann (vgl. hierzu auch Albrecht, GRUR 2000, 648, 653 f.). In diesem Sinne handelt es sich bei den vorliegend verwendeten Grafikelementen um grundlegende Hervorhebungsmittel, mit denen die durch das Wort „CutMetall“ verkörperte Produktaussage lediglich „unterstrichen“ wird. Dagegen ist die konkrete Bildgestaltung des Anmeldezeichens in ihrer Gesamtheit nicht geeignet, von der beschreibenden Sachaussage wegzuführen und der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft zu vermitteln. Soweit der Anmelder sinngemäß eine originelle Wirkung einzelner Bildelemente geltend macht und hierbei insbesondere auf die überlappende Anordnung der beiden letzten Buchstaben des Wortes „CutMetall“ verweist, durch die eine spanende Bearbeitung des zweiten „L“ durch das erste „L“ angedeutet werde, erschließen sich derartige Assoziationen dem Betrachter allenfalls über mehrere Gedankenschritte hinweg bzw. über eine zielgerichtet interpretierende Umdeutung. Im Rahmen der Beurteilung, ob ein Zeichen über die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt oder nicht, ist eine analysierende Betrachtungsweise jedoch unzulässig. Entscheidend ist vielmehr, ob das jeweilige Zeichen aus sich heraus eine die notwendige Unterscheidungskraft begründende Komplexität aufweist, was vorliegend nicht der Fall ist.

Der Eintragung des Anmeldezeichens steht somit bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Entgegen der vom Anmelder vertretenen Auffassung, spielt die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG im Rahmen der Schutzfähigkeitsprüfung keine Rolle, da diese Norm lediglich der Klarstellung und Beschränkung von Markenrechten im Verletzungsprozess dient und damit einen

bereits bestehenden Markenschutz voraussetzt. Dagegen liegt der Schutzzweck des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG darin, die Fehlmonopolisierung beschreibender Angaben von vornherein zu verhindern. Die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG kann somit nicht zur Begründung der erforderlichen Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG herangezogen werden.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Nachdem das Bundespatentgericht über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung entscheidet (§ 69 MarkenG) und im vorliegenden Fall eine mündliche Verhandlung weder von der Beschwerdeführerin beantragt wurde noch nach Wertung des Senats sachdienlich gewesen wäre, konnte diese Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen.

Klante

Schwarz

Schell

Me