



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 23 903.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. März 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge sowie der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2005 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 27. April 2004 die farbige Wort-/Bildmarke (weiß, blau, rot)



für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 angemeldet.

Mit Beschluss vom 16. November 2005 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Kalender;

Klasse 41:

Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, in Verbindung mit den vorgenannten Waren und Dienstleistungen werde der aus verständlichen Worten der deutschen Alltagssprache zusammengesetzte Begriff "FREIZEIT Rätsel Woche" dahingehend verstanden, dass diese einmal wöchentlich der Gestaltung der Freizeit durch Rätsel dienen. Das Zeichen benenne folglich deren Art, Thema und Gegenstand. Im Internet würden bereits vergleichbare Wortfolgen in beschreibendem Sinne verwendet. Der graphischen Ausgestaltung komme nicht der notwendige phantasievolle Überschuss zu. Es sei üblich, einen Begriff farbig zu unterlegen und in verschiedenen Farben darzustellen. Die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen seien mit dem angemeldeten Zeichen nicht vergleich-

bar. Selbst fehlerhafte Voreintragungen führten nicht zu einer Selbstbindung und zu einem Anspruch auf Eintragung. Auch gebe es bereits Zurückweisungen entsprechender Anmeldungen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 16. November 2005 aufzuheben.

Sie hat die Ansicht vertreten, dass bereits die graphische Gestaltung durch unterschiedliche Buchstabengrößen und Farben sowie den Wechsel der Hintergrundfarbe dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft verleihe und ein etwaiges Freihaltungsbedürfnis beseitige. Im Gegensatz zu anderen Gestaltungen setze sich das angemeldete Zeichen nicht nur aus zwei, sondern aus vier Farben zusammen und hebe sich auch durch die Anordnung der einzelnen Wortbestandteile, den kastenförmigen Aufbau des Hintergrunds und die teilweise verdeckten Bereiche des Wortes "FREIZEIT" von anderen Gestaltungen ab. Ferner hat die Beschwerdeführerin auf eine Vielzahl ihrer Ansicht nach vergleichbare nationale Wort-/Bildmarken im Zeitschriftenbereich hingewiesen.

Mit Beschluss vom 10. Juni 2009 hat der Senat den Beschluss des DPMA vom 16. November 2005 aufgehoben und das Verfahren an das DPMA zurückverwiesen. Das Verfahren leide an einem wesentlichen Verfahrensfehler, weil die Begründung des Beschlusses der Markenstelle entgegen den Vorgaben des EuGH in dessen Beschlüssen vom 12. Februar 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 (GRUR 2009, 667 Rdnr. 17 - B... GmbH & Co KG u. ... in St.../Präsident des DPMA) keine Auseinandersetzung mit den zu berücksichtigenden Voreintragungen enthalte. Da die Anmelderin ihrer Mitwirkungspflicht bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere im Hinblick auf die Existenz vergleichbarer Voreintragungen, nicht nachgekommen sei, sie die Sache auch aus diesem Grund an das DPMA zurückzuverweisen.

Im zugelassenen Rechtsbeschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt.

Mit Beschluss vom 17. August 2010 hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Senats aufgehoben und das Verfahren zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Das Verfahren vor dem DPMA leide nicht an einem Mangel. Die Markenstelle sei nicht gehalten gewesen, im Hinblick auf eingetragene vergleichbare Marken im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung anzugeben oder darzulegen, dass es die Voreintragungen für rechtswidrig erachte.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

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

1. a) 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 (EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; 935 Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

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. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 - STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; 949 f. Rdnr. 10 - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits 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 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. – Die Vision; 825, 826 Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; 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 (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend – entgegen der von der Markenstelle vertretenen Auffassung – nicht festgestellt werden, dass das verfahrensgegenständliche Wort-/Bildzeichen in seiner Gesamtheit jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entbehrt.

Zwar gilt der Grundsatz, dass an die Grafik umso stärkere Anforderungen zu stellen sind, je beschreibender die Wortbestandteile eines Bildzeichens sind. Selbst wenn hier aber von einem unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt der Wortbestandteile ausgegangen würde, so dass an die Grafik die strengsten Anforderungen zu stellen wären, ist wegen der Komplexität der konkreten Gesamtgestaltung eine Schutzfähigkeit der Marke zu bejahen.

Zwar mögen die einzelnen Gestaltungsmittel, aus denen die vorliegend zu beurteilende Wort-/Bildmarke  zusammengesetzt ist, wie die Inverswiedergabe des Wortelements "FREIZEIT", unterschiedliche Schrifttypen und -größen, verschiedene Farben sowie der Wechsel der Hintergrundfarbe, je für sich genommen noch als werbeüblich anzusehen sein.

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ist aber nicht in einer analysierenden Betrachtung allein auf die für sich genommen schutzunfähigen Bestandteile abzustellen, vielmehr ist der Beurteilung der Schutzfähigkeit im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung die ganz konkrete Gesamtgestaltung zugrunde zu legen; nur sofern diese selbst ebenfalls als werbeüblich anzusehen ist, kommt eine Schutzversagung in Betracht. Dabei ist auch die Komplexität der Gestaltung ein Indiz für die Schutzfähigkeit, denn je höher diese ausfällt, umso eher wird der Verkehr geneigt sein, in der grafischen Wiedergabe der Gesamtmarke nicht nur den beschreibenden Inhalt der Wortbestandteile wahrzunehmen, sondern sie als Herkunftshinweis aufzufassen.

Eine solche Komplexität kann vorliegend aber nicht verneint werden. So werden die weißen und roten Wortbestandteile nicht nur auf zwei Zeilen aufgeteilt, sondern auch die jeweiligen Hintergründe verschiedenfarbig,

nämlich hell- und dunkelblau, gehalten. Während die beiden roten Wortbestandteile "Rätsel Woche" einen hellblauen Hintergrund haben, stehen die weißen Buchstaben des Begriffs "FREIZEIT" halb vor hellblauem und halb vor dunkelblauem Hintergrund. Die hellblaue Hintergrundfarbe bildet um die Wortbestandteile "Rätsel Woche" ein kleines Rechteck, das etwas unterhalb der Mitte von einem dunkelblauen größeren Rechteck umrahmt wird. Hinzu kommt eine ungewöhnliche Anordnung des Wortelementes "FREIZEIT" im Verhältnis zum Wortbestandteil "Rätsel Woche". Zum einen ist das oberhalb der Wortbestandteile "Rätsel Woche", die das hellblaue Rechteck ausfüllen, positionierte Wortelement "FREIZEIT" nach rechts versetzt angeordnet. Zum anderen wird das untere Fünftel einiger Buchstaben des Begriffs "FREIZEIT", nämlich "REIZ" und "IT" von dem "l" des Wortes "Rätsel" und dem "W" und dem "h" des Begriffs "Woche" überschrieben bzw. verdeckt. Auch für die Zusammenstellung der Farben "weiß, rot, hellblau und dunkelblau" kann eine Werbeüblichkeit nicht festgestellt werden. In der Verbindung von vier Farben unterscheidet sich

die angegriffene Marke bis auf zwei Ausnahmen ( [30546412];  [30547078]) von allen anderen im Zeitschriftenbereich verwendeten Wort-/Bildmarken, welche in aller Regel nur eine geringere Zahl an Farben - häufig nur zwei, höchstens drei - enthalten (vgl. Seiten 2 bis 8 des Schriftsatzes vom 26. Mai 2008, Bl. 50 - 56 GA; Recherchebelege des Senats, Bl. 62 - 65, 80 - 87 GA). Die beiden ebenfalls aus vier Farben

bestehenden Wort-/Bildmarken  und  weisen entweder eine andere Farbzusammenstellung und/oder andere Gewichtung der Farben auf. Die hier vorliegende konkrete Kombination verschiedenster Gestaltungsmittel vermittelt daher einen unverwechselbaren charakteristischen Gesamteindruck und genügt daher, eine Schutzzfähigkeit des angemeldeten Zeichens selbst dann noch zu begründen, wenn ein beschreibender Begriffsinhalt seiner Wortbestandteile unterstellt wird.

2. Im Hinblick auf die unterscheidungskräftige Gesamtgestaltung unterliegt das angemeldete Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn es wird nicht der Schutz für eine zeichenmäßige Verwendung der Wortkombination "FREIZEIT Rätsel Woche" in jedweder Form, sondern nur in der konkreten grafischen Ausgestaltung begehrt. Diese bestimmt und beschränkt zugleich den Schutzbereich der beanspruchten Bezeichnung (BGH GRUR a. a. O. - NEW MAN).

Grabrucker

Kortge

Frau Richter Uhlmann ist an der Unterzeichnung aufgrund Urlaub verhindert.

Grabrucker

Hu