



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 539/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Mai 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 063 537.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

GET IT RIGHT

ist am 29. Oktober 2010 für die Waren der

Klasse 9:

Software zur Simulation von Produktprototypen und/oder der Herstellungstechnik,

und der

Klasse 42:

Computergestützte Dienstleistungen eines Ingenieurs für Dritte im Bereich von Produktprototypen und/oder der Herstellungstechnik,

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2010 063 537.1 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung in einem Beschluss durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Sie hält die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für nicht schutzfähig. Es handele sich bei dieser um einen sloganartigen Werbespruch, der sich aus drei englischen Begriffen zusammensetze und von dem inländischen Verkehr ohne weiteres als "Mache es richtig" oder "Beschaffen Sie richtig" verstanden werde. "GET" bedeute "machen, verschaffen, erwerben", "IT" habe die Bedeutung von "es, er, ihn, sie" und "RIGHT" von "richtig". Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 verstehe der angesprochene Verkehr in dem Slogan lediglich eine werbliche Anpreisung in Form eines Qualitätshinweises in dem Sinne, dass er mit dem Erwerb der Waren bzw. der Inanspruchnahme der so gekennzeichneten Dienstleistungen alles richtig mache. Daher stelle die angemeldete Wortmarke "GET IT RIGHT" lediglich eine Qualitätsangabe dar, die den Anreiz wecken soll, die so gekennzeichneten Waren zu erwerben bzw. die in dieser Weise gekennzeichneten Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Markenstelle verweist in diesem Zusammenhang auf eine Vielzahl von diversen Entscheidungen zu Werbeslogans (so z. B. BGH I ZR 48/08 - Willkommen im Leben; HABM GRUR 2002, 702 - DAS BESTE GEBEN; BPatG 29 W (pat) 120/05 - HIER GEWINNEN SIE MEHR" uvm.). Von einem die Unterscheidungskraft begründenden Phantasiegehalt könne daher nicht ausgegangen werden. Als eine der gängigsten, werbeüblichen Gestaltungsmittel vermöge die Großschreibung der drei Wortbestandteile eine Unterscheidungskraft des angemeldeten Wortzeichens nicht zu begründen. Auch die Entscheidung "Vorsprung durch Technik" des EuGH modifiziere diese Grundsätze nicht. Da jedenfalls fehlende Unterscheidungskraft anzunehmen sei, käme es auf die Frage des Freihal-

tebedürfnisses nicht mehr an. Soweit sich die Anmelderin auf vergleichbare Voreintragungen berufe, werde auf die ständige Rechtsprechung verwiesen, nach der Voreintragungen keine Bindungswirkung entfalten würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hält die angemeldete Wortfolge für schutzfähig, da ihr entgegen der Auffassung der Markenstelle Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zukomme. Es sei nämlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft würde ausreichen, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen würden sich ausschließlich an ein gewerbliches Fachpublikum richten, nämlich an Industrieunternehmen oder größere mittelständische Betriebe im Bereich des Automobil-, Flugzeug-, Maschinen-, Anlagen- und Schiffbaus, die Prototypen bzw. Herstellungsverfahren für Prototypen entwickeln, bevor diese in ein Serienmodell oder eine Fertigungsanlage umgesetzt würden. Das Verständnis dieses speziellen Fachpublikums habe die Markenstelle bei ihrer Prüfung nicht berücksichtigt, weshalb ihre Entscheidung auf bloßen Mutmaßungen und nicht auf Tatsachen basiere. Die hier maßgeblichen Verkehrskreise würden die angemeldete Wortfolge aber nicht lediglich als plumpe, rein und ausschließlich werbende Anpreisung in Form einer Qualitätsanpreisung verstehen. Aber auch wenn der allgemeine Verbraucher die angemeldete Wortfolge allein in dieser Weise verstehen sollte, könne er dennoch in einem solchen Werbeslogan einen Herkunftshinweis erkennen, da er auch andere Werbesprüche bestimmten Unternehmen durch ihre jahrelange Präsenz zuordnen würde, wie z. B. "Geiz ist geil", "Think different", "ich bin doch nicht blöd" oder "Solutions for a better world". "GET IT RIGHT" sei zudem nicht ganz sprachregelgerecht gebildet, des weiteren einfach, kurz und prägnant und somit leicht merkbar, wobei der Slogan gerade für die mit komplexen technischen Produkte befassten Fachkreise aufgrund seiner Einfachheit ungewöhnlich sei, so dass er gerade wegen dieses Kontrastes von den Fachleuten als Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Schließlich werde die

Doppeldeutigkeit des Zeichens wahrgenommen, da "IT" auch für "Informationstechnologie" bzw. als gängige Abkürzung hierfür gelesen werden könne. Damit erhalte die Wortfolge für das Fachpublikum einen doppelten Sinn. Die EuGH-Entscheidung "Vorsprung durch Technik" sei von der Markenstelle nicht in ihrer ganzen Tragweite berücksichtigt worden. Auch soweit die Markenstelle andere Entscheidungen zur Begründung ihres Beschlusses bemüht habe, habe sie verkannt, dass bei diesen Fällen andere Verkehrskreise betroffen seien als im vorliegend zu beurteilenden Fall. Schließlich habe das DPMA bei seiner Entscheidung nicht hinreichend berücksichtigt, dass es Kennzeichenverwendungsmodalitäten gäbe, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis erblicke. D. h. es sei möglich, die Wortfolge "GET IT RIGHT" in einer Weise zu verwenden, dass diese von dem maßgeblichen Verbraucher ausschließlich als Marke wahrgenommen werde, z. B. auf der Rückseite von Computersoftwareverpackungen oder in der Produktbeschreibung eines Exposés, wobei der Herkunftshinweis noch durch die herkömmliche Hinzufügung des ® verstärkt werden könne. Es sei auch nicht unüblich, dass Firmen neben einer Dach- eine Produktmarke benutzen und mit diesen Marken z. B. in einer Firmenzeitschrift ihre Produkte präsentieren bzw. bewerben, wie es ausweislich der Firmenzeitschrift gemäß Anlage B 1 (zum Schriftsatz der Anmelderin vom 11. Oktober 2011, Bl. 30 ff. d. A., insbesondere Bl. 31 d. A.) bei "hp invent" (hp steht für Hewlett Packard) mit den Marken von Hewlett Packard "hp" als Dachmarke und der darunter platzierten Produktmarke "invent" sowie der Marke der Anmelderin "esi" und dem gegenständlichen Anmeldezeichen "get it right" der Fall sei. Der maßgebliche Verkehr werde die angemeldete Wortfolge "GET IT RIGHT" bei diesen Benutzungsmodalitäten als betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin diesbezüglich ihren Vortrag vertieft und nochmals ihre Rechtsauffassung dargelegt, nach der sich die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge allein aufgrund ihrer markenmäßige Verwendung ergeben könne und die sie insbesondere durch die Marlene-Dietrich II-Entscheidung des BGH gestützt sehe. Denn danach komme einem angemeldeten Zeichen bzw. einer Bezeichnung stets Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu, wenn es an einer Stelle (an der Ware

bzw. an einer Verpackung) angebracht sei, an welcher der Verkehr nach den Kennzeichnungsmodalitäten auf dem betreffenden Warengbiet üblicherweise eine Marke erwarte. Sofern es entsprechende Kennzeichnungsmodalitäten gebe, komme jedem Zeichen, auch glatt beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - ungeachtet eines Schutzversagungsgrundes nach dieser Vorschrift - jedenfalls markenrechtliche Unterscheidungskraft zu.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 2011 aufzuheben.

Des weiteren beantragt sie,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin nebst Anlagen sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist aber unbegründet. Die angemeldete Marke weist entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Schlagwortartige Wortfolgen, wie die hier vorliegende Markenmeldung "GET IT RIGHT", unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228,

Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - z. B. in Form einer Anpreisung der Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK, nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK; s. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 177).

Ausgehend hiervon weist die angemeldet Wortfolge "GET IT RIGHT", die aus drei zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden und damit allgemein verständlichen Begriffen besteht, wobei sie insbesondere von den

hier angesprochenen auf Prototypenbau spezialisierten IT-Fachleuten, bei denen die englische Sprache regelmäßig die Arbeitssprache ist, ohne die geringste Verständnishürde und praktisch ohne Übersetzungsaufwand unmittelbar erfasst und auch im Sinne von "Mach es richtig" verstanden wird, keine Unterscheidungskraft auf. Das Verb "to get" hat die Bedeutung von "bekommen, erhalten", "sich verschaffen und besorgen" und auch von "machen" (siehe Muret-Sanders, Langenscheidt Großwörterbuch Englisch, 2010, die Unterlage ist der Anmelderin als Anlage 1 zu dem Ladungshinweis des Senats vom 4./7. Mai 2012 übersandt worden, Bl. 58 ff. d. A). Die beiden weiteren Wörter "it" und "right" werden mit "es" und "richtig" übersetzt. "GET IT RIGHT" wird daher vom Verkehr insbesondere im Hinblick auf die Imperativform als allgemeiner Kaufappell für die so gekennzeichneten Waren bzw. als Aufforderung zur Inanspruchnahme der so dargebotenen Dienstleistungen für die Prototypherstellung in dem Sinne aufgefasst werden, dass er es mit dem Erwerb der so gekennzeichneten Waren bzw. mit der Inanspruchnahme der in dieser Weise dargebotenen Dienstleistungen "richtig macht". Angesichts ihrer Bedeutung erscheint die Wortfolge als Waren- und Dienstleistungsanpreisung praktisch universell einsetzbar und deshalb für sehr viele verschiedene Waren und Dienstleistungen einschließlich der vorliegend beanspruchten nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Dem steht auch nicht entgegen, dass es andererseits Werbeslogans wie beispielsweise "Geiz ist geil" gibt, die der Verkehr allein aufgrund ihrer Bekanntheit einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen. Denn dafür, dass die angemeldete Wortfolge "GET IT RIGHT" wie diese Verkehrsbekanntheit erlangt hat, hat die Anmelderin nichts vortragen.

Dass es sich bei dem angesprochenen Verkehr um auf Prototypenbau spezialisierte IT-Fachleute handelt, rechtfertigt keine andere Beurteilung, insbesondere werden diese Fachverkehrskreise kein abweichendes Verständnis der Wortfolge entwickeln. Denn auch bei ihnen handelt es sich gleichermaßen um potentielle Käufer bzw. Kunden, welche die Anmelderin für sich

einnehmen will, wenn auch für auf einem speziellen Markt angebotene Waren und Dienstleistungen. Auch für diese Verkehrskreise sind wie bei "normalen" Verbrauchern Anreize dafür zu schaffen, dass sie die Produkte, hier der Anmelderin, erwerben bzw. in Anspruch nehmen und sich nicht für ein Konkurrenzprodukt entscheiden. Werbeslogans sind inzwischen auch bei den für Fachverkehrskreise bestimmten Spezialprodukten übliche Mittel zur Steigerung des Absatzes, was vor einigen Jahrzehnten durchaus noch anders gewesen sein mag. Mithin wird auch der hier angesprochene Fachverkehr die angemeldete Wortfolge nicht als ungewöhnlich bzw. als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der so gekennzeichneten Produkte verstehen.

Der Umstand, dass das Wort bzw. die Buchstabenfolge "IT" der angemeldeten Wortfolge theoretisch auch im Sinne von "Informationstechnologie" verstanden werden könnte, was angesichts der einheitlichen Schreibweise der Wortfolge im Übrigen wenig naheliegend erscheint, rechtfertigt auch dies nach Auffassung des Senats keine andere Beurteilung. Abgesehen davon, dass der Verkehr auf eine solche Idee erst kommen kann, wenn er das konkrete Produktangebot analysierend beim Aufnehmen der Wortfolge einbezieht, was markenrechtlich nicht relevant ist (ständig Rechtsprechung, siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 105), wäre der sich dann ergebende Werbeslogan im Sinne von "erwerbe (alternativ: erhalte/bekomme/verschaffe dir) Informationstechnologie richtig" ebenfalls ohne jeden Interpretationsaufwand sofort verständlich und zudem auch noch fachspezifisch auf die angebotenen IT-Produkte bezogen. Im Übrigen begründet die Mehrdeutigkeit einer Aussage bzw. eines Slogans dann nicht die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sich alle Deutungsmöglichkeiten als sachbezogen oder sonst zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 113 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen), was hier der Fall wäre, wenn eine entsprechende Mehrdeutigkeit als entscheidungserheblich einbezogen werden könnte.

Schließlich lassen entgegen der Auffassung der Anmelderin weder sprachliche noch andere Gestaltungsmittel die angemeldete Wortfolge als prägnant oder phantasievoll erscheinen und regen auch nicht zum Nachdenken an. Die angemeldete englische Wortfolge weist keine sprachlichen Besonderheiten auf, sie ist vielmehr als Imperativ sprachregelgerecht gebildet.

Soweit die Anmelderin sich darauf beruft, dass die angemeldete Wortfolge "GET IT RIGHT" versehen mit dem Zeichen ® als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde, ist dieser Vortrag schon deshalb unbehelflich, weil ein angemeldetes Zeichen stets nur in seiner konkret angemeldeten Form zu beurteilen ist, wobei die vorliegend angemeldete Wortfolge keinen Zusatz in Form des Buchstabens "R" im Kreis aufweist (siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 23). Außerdem kann ein Sachhinweis auf die bloße Markenregistrierung, sei es in Form eines "R" im Kreis oder in Form der Abkürzung "TM" für "Trademark", zur Herkunftsfunktion eines Zeichens nicht beitragen (vgl. dazu die maßgebliche Rechtsprechung des EuGH, GRUR 2009, 229, Tz. 72 - BioID; siehe auch BPatG, GRUR-RR 2009, 426, 427 - Yoghurt-Gums - Beschluss vom 10. September 2009, 26 W pat) 72/07). Diese Bezeichnungszusätze dienen als Hinweis auf eine bereits erfolgte markenrechtliche Registrierung und sind nicht als Hilfs- oder Allheilmittel dafür vorgesehen, schutzunfähige Zeichen in schutzfähige umzuwandeln, und zwar weder als Zusatz zur Anmeldung noch als bereits im Eintragungsverfahren zu berücksichtigende, naheliegende (hypothetische) Möglichkeit der Zeichenverwendung als nicht registrierter Zusatz zum eingetragenen Zeichen. Die gegenteilige Auffassung läuft im Ergebnis auf die Abschaffung jedenfalls der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG hinaus und sie ist mit dem Sinn und Zweck dieser Vorschriften nicht in Einklang zu bringen.

Auch soweit die Anmelderin meint, die Wortfolge "GET IT RIGHT" könne bei bestimmten branchen- und produktüblichen Benutzungsmodalitäten marken-

mäßig verwendet werden, so dass ihr allein deswegen Unterscheidungskraft zukomme, kann dieser Auffassung nicht zugestimmt werden. Dabei geht der Senat von den Kennzeichengepflogenheiten, die die Anmelderin angeführt hat, als mögliche Verwendungsformen aus. Eine Bezeichnung, die als solche über keine Unterscheidungskraft verfügt, kann Unterscheidungskraft nämlich nicht dadurch erlangen, dass sie nach Art einer Marke auf der betreffenden Ware, auf ihrer Verpackung (z. B. Rückseite von Computer-softwareverpackungen), oder für die betreffende Dienstleistungen in der Produktbeschreibung eines Exposés unterhalb des Firmenkennzeichens angebracht bzw. platziert wird. Andernfalls liefe in letzter Konsequenz das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG praktisch auf fast allen Warengebieten vollkommen leer, was mit dem Zweck dieser Bestimmungen und demjenigen der zugrunde liegenden Bestimmungen der europäischen Markenrechtsrichtlinie nicht in Einklang zu bringen ist. Die Frage der Unterscheidungskraft einer Wortmarke ist vielmehr anhand ihres Sinngehaltes, wie er von den maßgeblichen Verkehrskreisen in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen verstanden wird, zu beantworten. Es entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, davon auszugehen, dass die Anbringung eines Zeichens nach Art einer Marke, z. B. auf Etiketten oder wie hier auf der Rückseite von Computersoftwareverpackungen, nicht dazu führt, dass es der Verkehr ausnahmslos als Herkunftshinweis auffasst. In dieser Weise, d. h. dass jedes Zeichen allein aufgrund seiner markenmäßiger Anbringung Unterscheidungskraft erlangt, ist entgegen der Ansicht der Anmelderin auch die Marlene-Dietrich II-Entscheidung des BGH (GRUR 2010, 825 ff.) nicht zu verstehen, bei der der BGH die Schlussfolgerung der Vorinstanz beanstandet hatte, dass Porträtfotos bislang in den maßgeblichen Branchen nicht als Marke verwendet worden seien und deshalb nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden würden, ohne diese Frage bei praktisch bedeutsamen und naheliegenden, den Verkehrsgpflogenheiten entsprechenden Verwendungsformen zu prüfen. Vielmehr kann auch bei der Anbringung beispielsweise auf Etiketten die Beantwortung der Frage, ob der

Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens und der Waren, an denen das Etikett angebracht wird, variieren (vgl. BGH GRUR 2010, 838 Tz. 20 - DDR-Logo und - GRUR 2010, 1100, Tz. 30 - TOOOOR!, wobei die letztgenannte Entscheidung nach der Marlene-Dietrich II - Entscheidung ergangen ist). So kommt Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft zu, denen der Verkehr unabhängig von der konkreten Präsentation z. B. auf Etiketten etc. wegen ihres beschreibenden Bezugs zu den betreffenden Waren keinen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Tz. 30 - TOOOOR!). Ebenso werden universell für nahezu jede Ware und Dienstleistung einsetzbare Werbeslogans wie die angemeldete Wortfolge "GET IT RIGHT", mit der allgemein ein Kaufappell bezüglich der so dargebotenen Waren bzw. ein Appell zur Inanspruchnahme der derart angebotenen Dienstleistungen ausgesprochen werden, von den angesprochenen Verkehrskreisen ausschließlich in dieser Weise verstanden. In solchen Werbeslogans wird der Verkehr unabhängig von ihrer konkreten Platzierung bzw. Präsentation keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen.

Nach Auffassung des Senats sind zudem rein tatsächliche Erwägungen dazu, in welcher Form ein Zeichen auf der Ware bzw. der Verpackung angebracht bzw. im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen verwendet werden könnte und welche Auswirkungen dies auf das Verkehrsverständnis haben könnte, im Rahmen der Schutzfähigkeitsprüfung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht anzustellen. Die Prüfung hat vielmehr abstrakt von der (möglichen) Präsentation des Zeichens allein anhand seines konkreten Sinngehalts und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen, zumal die Frage der tatsächlichen Verwendungsmöglichkeiten im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungszusammenhang rein spekulativ sind und im Registerverfahren regelmäßig auch nicht abschließend überblickt werden können (siehe dazu auch die Senatsentscheidung, GRUR 2011, 922, 925, letzter Absatz - Neuschwanstein).

Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen beruft, ist auf die dazu ergangene und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Inzwischen ist auch klargelegt, dass es keinen wesentlichen Verfahrensmangel i. S. v. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG darstellt, wenn die Markenstelle zur Eintragung ähnlicher Zeichen nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angibt und nicht dargelegt, dass sie die Voreintragungen für rechtswidrig hält (BGH MarkenR 2011, 68 - SUPERgirl; vgl. auch die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 ff. - Linuxwerkstatt).

2. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Markeninhaberin gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG kommt offensichtlich nicht in Betracht.

Bei dieser Regelung handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, der nur bei Vorliegen besonderer Umstände und regelmäßig noch nicht einmal bei einfacher fehlerhafter Rechtsanwendung erfüllt ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 43, 44). Vorliegend sind aber, wie den obigen Ausführungen unter Ziffer 1. zu entnehmen ist, keine Anzeichen für eine fehlerhafte Verfahrens- bzw. Sachbehandlung der Markenstelle gegeben.

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Schutzfähigkeit

der angemeldeten Marke anhand der insoweit von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien beurteilt. Dies gilt auch und gerade im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich derer der Senat von einer fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung ausgeht.

Ein Zulassungsgrund ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des BGH "Marlene-Dietrich-Bild II" und der von der Anmelderin hieraus gewonnenen und vertretenen Auffassung, dass einem angemeldeten Zeichen bzw. einer Bezeichnung stets Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zukomme, wenn es an einer Stelle (an der Ware bzw. an einer Verpackung) angebracht sei, an welcher der Verkehr nach den Kennzeichnungsmodalitäten auf dem betreffenden Warengbiet üblicherweise eine Marke erwarte. Wie bereits ausgeführt, kann diese Schlussfolgerung aus der genannten Entscheidung offensichtlich nicht gezogen werden und ist weder mit der Gesetzeslage noch mit der gesamten übrigen Rechtsprechung sowohl des BGH - auch in Entscheidungen nach "Marlene-Dietrich-Bild II" (vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 1100, Tz. 30 -TOOOR!) - als auch des EuGH zum Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Einklang zu bringen. Insoweit vermag der Senat auch keinen irgendwie gearteten Klärungs- bzw. Vereinheitlichungsbedarf unter einem der Gesichtspunkte des § 83 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG zu erkennen.

Knoll

Richter Metternich ist urlaubsbedingt
abwesend und deshalb verhindert zu
unterschreiben.

Grote-Bittner

Knoll

Hu