



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 127/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 019 093.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die für die Dienstleistungen

„Klasse 42: Design, Erstellung und Wartung von Homepages und Internetseiten, Serveradministration“.

angemeldete Wortmarke Nr. 30 2009 019 093.3

cityinfoclip

mit zwei Beschlüssen vom 6. November 2009 und 18. Oktober 2010, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass „cityinfoclip“ als eine für die beanspruchten Dienstleistungen ausschließlich beschreibende Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Bestimmung der entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen verstanden werde, dienen könne, denn dem Anmeldezeichen lasse sich der Begriffsinhalt eines kurzen Videofilms mit Städteinformationen entnehmen. In Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen bringe die aus den leichtverständlichen englischen Wörtern „city“, „info“ und „clip“ zusammengesetzte Angabe „cityinfoclip“ lediglich beschreibend zum Ausdruck, dass sich diese Dienstleistungen mit Stadtinformationsfilmen im Internet befassen.

Gegen diese Beschlüsse wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 18. November 2010.

Sie ist der Auffassung, die Anmeldung „cityinfoclip“ sei i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterscheidungskräftig. Überdies ist nach Rechtsauffassung der Anmelderin Unterscheidungskraft keine notwendige Voraussetzung für die Eintragung einer Marke, denn andere Marken, die ebenfalls als Herkunftshinweis untauglich seien, seien in das Register eingetragen. Das angemeldete Markenwort bestehe aus den drei Bestandteilen „city“, „info“ und „clip“ und ermögliche daher vielfältige unterschiedliche Interpretationen. Die Anmelderin habe das Wort „cityinfoclip“ auch zuerst entwickelt, sie sei auch der einzige ernsthafte Produzent solcher Filme.

Im Beschwerdeverfahren hatte die anwaltlich vertretene Anmelderin zunächst ihren Antrag auf Eintragung ihrer Marke auch mit deren Verkehrsdurchsetzung begründet. Auf den Hinweis des Senats vom 13. Juli 2012 (Bl. 26, 27, d.GA) hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 23. August 2012 folgendes mitgeteilt:

„Die Beschwerdeführerin beabsichtigt nicht, den Antrag auf Eintragung der Marke hilfsweise mit einer Verkehrsdurchsetzung zu begründen.

Demnach soll nach Ansicht der Beschwerdeführerin das Bundespatentgericht nach dem bisherigen Sach- und Rechtsstand entscheiden.“

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet; hinsichtlich der begehrten Dienstleistungen der Klasse 42 fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke geeignet sein muss, in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Keine Unterscheidungskraft kommt u.a. Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen oder die sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird, und deren sachliche Bedeutung ohne weiteres und ohne Unklarheiten von den maßgebenden Verkehrskreisen erfasst werden können (BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2010, 825 (Nr. 16) - Marlene-Dietrich-Bildnis II). Denn solche Marken weisen nur auf die für sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin, nicht dagegen auf deren Herkunftsunternehmen. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (vgl. EuGH, GRUR Int. 2005, 44 Tz. 24 - SAT 2; GRUR Int. 2005, 135 Tz. 19 - Maglite).

Hiervon ausgehend steht der begehrten Eintragung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen wird der ganz überwiegende Teil des angesprochenen Verkehrs in der Bezeichnung „cityinfoclip“ keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich einen Sachhinweis sehen. Die Begriffe „city“ für Stadt, „info“ als Abkürzung für Information und „clip“ als eingeführte Kurzform für Videoclip, also einen kurzen Videofilm (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 376, 1922) sind für sich genommen für den allgemeinen Endverbraucher auch bei nur oberflächlicher Kenntnis der englischen Sprache im Zusammenhang, mit dem Internet ohne Weiteres verständlich und enthalten in der hier vorliegenden schlagwortartigen Zusammenstellung ohne dass es weiterer Gedankenschritte bedarf, den Sinn,

den bereits die Markenstelle für Klasse 42 in den angefochtenen Beschlüssen zutreffend festgestellt hat: Die Angabe „cityinfoclip“ kann einen informativen (Video)-Film über eine Kommune, eine Stadt, einen Ort bezeichnen. Ausgehend von diesem Sinngehalt wird der Verkehr in dem Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 keinen Hinweis auf einen bestimmten Erbringer dieser Dienstleistungen selbst, sondern ausschließlich einen Sachhinweis auf den möglichen Gegenstand dieser Dienstleistungen sehen. Sämtliche im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgeführten Leistungen dieser Klasse können darauf gerichtet sein, die mittlerweile weit verbreiteten Filmsequenzen über eine Stadt oder einen Ort oder dessen Sehenswürdigkeiten für den jeweiligen Internetauftritt zu entwickeln, herzustellen, diesen zu betreiben und/oder zu warten. Der Entwurf bzw. das Design und die Herstellung derartiger Homepages kann beispielsweise mit der Produktion oder mit der Bearbeitung von solchen Videoclips verbunden sein sowie mit der Speicherung solcher Filme für den Abruf über das Internet.

Die von der Anmelderin gegen ein derartiges Verständnis der beanspruchten Bezeichnung erhobenen Einwände greifen nicht durch. Allein der Umstand, dass sich mit „cityinfoclip“ neben der festgestellten beschreibenden Bedeutung auch andere Inhalte bezeichnen lassen, ändert nichts an ihrer fehlenden Unterscheidungskraft. Denn Zeichen und Angaben, die jedenfalls mit einer Bedeutung die beanspruchten Dienstleistungen beschreiben, fehlt nach mittlerweile einhelliger Rechtsprechung die Unterscheidungskraft unabhängig davon, ob sie noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen haben können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - *Bürogebäude*; GRUR 2009, 952 - *DeutschlandCard*; GRUR 2010, 825 - *Marlene-Dietrich-Bildnis II*).

Der Umstand, dass die Bezeichnung „cityinfoclip“ allein oder überwiegend von der Anmelderin benutzt wird, begründet für sich gesehen ebenfalls nicht ihre Schutzfähigkeit. Dies ist für die Frage der Unterscheidungskraft ebenso unerheblich, wie die Frage, ob und inwieweit die die Anmelderin die angemeldete Marke erstmals entwickelt und verwendet hat (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 139 ff.).

Da zur Überzeugung des Senats feststeht, dass das Markenwort „cityinfoclip“ dazu dienen kann, den Bestimmungszweck der beanspruchten Dienstleistungen für die Herstellung, Bearbeitung und das Bereithalten von städtischen/ kommunalen Informationsfilmen für Internetauftritte leicht fasslich und unmissverständlich anzugeben, bedarf es für die Begründung des Eintragungsverbots auch keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang die angemeldete Marke als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rn. 287; EuGH GRUR 2010, 534 - *PRANAHAUS*; GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 38) - *Zahl 1000*; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 12) - *SPA II*; BGH GRUR 2003, 882, 883 - *Lichtenstein*).

Aus der Schutzgewährung für andere Marken, die sie selbst für nicht unterscheidungskräftig hält, kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163 Tz. 39 - *Terranus*; GRUR 2004, 674, - *Postkantoor*; GRUR 2004, 428, Rn. 63 - *Henkel*; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - *Topline*; GRUR 2007, 333, 335 ff. - *Papaya*; GRUR 2010, 425 - *Volksflat*).

Soweit die Anmelderin sich zunächst auch auf eine mögliche Verkehrsdurchsetzung i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG berufen hat, kommt es darauf nach ihrer Erklärung vom 23. August 2012 nicht mehr an.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Pr