



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 510/11

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 070 871.1**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung

### **Künstlerkanzlei**

für die Dienstleistungen:

„35

Geschäftsführung, Büroarbeiten, Unternehmensberatung, Vertragsverhandlung für Künstler;

36

Einziehen von Außenständen, finanzielle Beratung, Versicherungsberatung;

45

juristische Dienstleistungen, Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, Handel mit Filmlizenzen“.

Im Beschwerdeverfahren ist das Verzeichnis der Dienstleistungen durch folgenden Zusatz eingeschränkt worden:

„sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nur für Filmkünstler“.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung auf der Grundlage des ursprünglich eingereichten Dienstleistungszeichnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet, weil sie beschreibend auf eine Anwaltskanzlei hinweise, die Künstler berate und vertrete; deshalb würden die beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen lediglich einen Hinweis auf Gegenstand und Inhalt der hier fraglichen Dienstleistungen, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Mit Beschluss vom 18. November 2010 hat dieselbe Markenstelle unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, dass der Begriff „Künstlerkanzlei“ nicht die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen ermögliche; die beanspruchten Dienstleistungen würden lediglich nach Art des Unternehmens (Kanzlei) und Zielgruppe (Künstler) beschrieben.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hat im Patentamtsverfahren insbesondere darauf verwiesen, dass seine Kanzlei eine Mischform aus Anwaltskanzlei und Künstleragentur sei und die Anmeldung deshalb eine „Kreuzung“ aus beiden Begriffen darstelle und neu sei, was zu einer Bekanntheit in der Filmbranche geführt habe. Im Beschwerdeverfahren hat er geltend gemacht, dass der angesprochene Verkehr ausschließlich seine Kanzlei mit der beanspruchten Bezeichnung verknüpfe und dazu Schreiben verschiedener Verbände vorgelegt (Verband Deutscher Drehbuchautoren; Bundesverband Regie der Film- und Fernsehregisseure; Bundesvereinigung Maskenbild; Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler; Bundesverband Kamera; Verband der Requisiteure & Setdecorator; Verband der Szenenbildner, Filmarchitekten und Kostümbildner in Europa; Bundesverband Filmschnitt Editor). Die „KünstlerKanzlei“ gebe einen zwei- bis dreimal jährlich erscheinenden Newsletter heraus, der mittlerweile von 5.357 Filmkünstlern der insgesamt ca. 10.000 Filmkünstler bezogen werde.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Zwar hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss die Zurückweisung der Anmeldung auf die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung gestützt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Jedoch erfolgte die Zurückweisung ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf die Gründe des vorausgegangenen Beanstandungsbescheides, der außer auf die fehlende Unterscheidungskraft auch auf den beschreibenden Charakter und das daraus resultierende Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung abgestellt hat. Mithin ist der Senat nicht gehindert, das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorrangig zu berücksichtigen.

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht

vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 265). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Rdn. 56 - Postkantoor). Hierbei schließt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG alle Angaben vom Schutz aus, die Eigenschaften der beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreiben können und betrifft nicht nur solche, die wichtige Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreiben (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 290 m. w. N.).

Maßgeblich ist in erster Linie der objektiv beschreibende Charakter des betreffenden Zeichens. Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren bzw. Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Nr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 Nr. 98 - Postkantoor).

Das angemeldete Zeichen **Künstlerkanzlei** besteht nach diesen Maßstäben ausschließlich aus Angaben, die Art, Beschaffenheit und Bestimmung der bean-

spruchten Dienstleistungen beschreiben. Die Mitbewerber des Anmelders haben deshalb ein berechtigtes Interesse an deren freier ungehinderter Verwendung.

Die Anmeldung ist gebildet aus den Wörtern „Künstler“ und „Kanzlei“. „Künstler“ ist die Bezeichnung für jemanden, der (berufsmäßig) Kunstwerke hervorbringt oder darstellend bzw. aufführend interpretiert (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 1073). Das Wort „Kanzlei“ bezeichnet nicht nur das Büro (im engeren räumlichen Sinn), sondern auch den Betrieb eines Rechtsanwalts oder mehrerer Anwälte in Gemeinschaft (vgl. BPatG 24 W (pat) 75/08 - KANZLEI WESERBERGLAND, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts). So ergibt sich ohne weiteres Nachdenken die Bedeutung „Kanzlei für Künstler“. Deshalb ist **Künstlerkanzlei** objektiv geeignet, Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen dahingehend zu beschreiben, dass diese von einer Kanzlei angeboten und erbracht werden, die sich an Künstler richtet und mit etwaigen rechtlichen oder tatsächlichen Besonderheiten der Belange der Künstler - zu denen auch die nach der Fassung des eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses allein maßgeblichen Filmkünstler gehören - vertraut ist.

Soweit der Anmelder meint, dass die Bezeichnung **Künstlerkanzlei** als Kombination aus Anwaltskanzlei und Künstleragentur neu sei, schließt dies die nach dem Markengesetz maßgebliche Eignung, zur Beschreibung dienen zu können, nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 404).

2. Bestehende Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 - 3 MarkenG können zwar im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Für eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt ohne abschließende Sachentscheidung des Senats (gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) zwecks Prüfung der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung besteht indessen kein Anlass. Der Anmelder hat nämlich, trotz entsprechender Hinweise in der mündlichen Verhandlung und durch Verfügung vom 12. Juli 2012, nicht ausreichend dargelegt - geschweige denn glaubhaft gemacht -, dass sich die hier angemeldete Bezeich-

nung infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke für ihn - den Anmelder als Anbieter - durchgesetzt hätte.

Die zunächst erforderliche Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung verlangt einen schlüssigen Sachvortrag des Anmelders, aus dem sich ergibt, in welcher Form, für welche Waren bzw. Dienstleistungen, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die angemeldete Angabe im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt worden ist. Hierfür geeignete Belege können entsprechende Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden sowie Abnehmern der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen sein und dafür sprechen, dass die fragliche Marke als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des Anmelders in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist (vgl. zu den Anforderungen insoweit Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 544).

Vorliegend fehlt es bereits an hinreichend spezifizierten Angaben, in welcher Form, für welche Dienstleistungen im Einzelnen, in welchem Umfang sowie seit wann die angemeldete Bezeichnung im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt worden ist. Auch eine eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung entsprechender Angaben ist nicht zur Akte gelangt.

Auch die eingereichten Schreiben verschiedener Verbände reichen für eine Anfangsglaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus. Zum einen ergeben diese Schreiben - bei wohlwollender Betrachtung - nur einen Bezug zu den juristischen Dienstleistungen und den Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, nicht aber zu den weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 sowie der Klasse 45. Darüber hinaus ist den Angaben in den vorgelegten Stellungnahmen der Verbände nicht eindeutig zu entnehmen, dass die angemeldete Bezeichnung infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke des Anmelders bekannt ist. Einige Stellungnahmen sprechen zwar für eine Bekanntheit als Marke des Anmelders. In diesem

Sinne könnten etwa die Stellungnahmen des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren, des Bundesverbandes der Film- und Fernsehschauspieler, des Verbandes der Requisiteure & Setdecorator, des Verbandes der Szenenbildner, Filmarchitekten und Kostümbildner in Europa und des Bundesverbandes Filmschnitt Editor verstanden werden. Soweit demgegenüber der Bundesverband Regie der Film- und Fernsehregisseure angibt, dass „Sie mit Ihrer Künstlerkanzlei in der Film- und Fernsehbranche als Rechtsanwalts-Kanzlei und als Agentur ... wohl bekannt sind“, lässt dies eher auf ein beschreibendes Verständnis schließen, weil hier der Begriff „Künstlerkanzlei“ nicht individualisierend, sondern gattungsmäßig wie „Strafrechtskanzlei“ oder dergleichen verwendet wird. Gleiches gilt für die Stellungnahme der Bundesvereinigung Maskenbild. Das Schreiben des Bundesverbandes Kamera schließlich spricht schlicht von „Ihrer Kanzlei“. Das durch die eingereichten Stellungnahmen vermittelte Bild ist somit nicht einheitlich. Angesichts der aus dem hochgradig beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke folgenden starken Freihaltebedürftigkeit der Angabe wäre indessen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine erheblich über 50 % liegende Verkehrsdurchsetzung erforderlich (BGH GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II). Davon kann nach den vorgelegten Stellungnahmen keine Rede sein. Auch die eingereichte Liste der Empfänger des Newsletters des Anmelders ist nicht aussagekräftig. Entscheidend wäre in diesem Zusammenhang vielmehr, in welchem Umfang es unter dem Zeichen **Künstlerkanzlei** zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen gekommen ist.

In der Gesamtschau der dargelegten Umstände kann damit nicht von einer hinreichend glaubhaft gemachten Verkehrsdurchsetzung ausgegangen werden.

3. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Hacker

Winter

Backes

Cl