



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 540/11

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. September 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 055 237.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 17. September 2010 hat die Anmelderin - eine mehr als 100 Jahre bestehende Genossenschaft der in der Bundesrepublik Deutschland tätigen Kachelofen- und Luftheizungsbauerbetriebe – beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die schwarz-weiße Wortbildmarke Nr. 30 2010 055 237.9



für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 11, 19 und 35 angemeldet, u. a. für folgende Dienstleistungen:

„Klasse 35: Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensberatung; Verkaufsförderung; Werbung“.

Mit Beschluss vom 31. Mai 2011 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung, dem angemeldeten Zeichen stünden die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, vollständig zurückgewiesen.

Zur Begründung wurde ausgeführt, das angemeldete Wort-Bild-Zeichen sei nicht unterscheidungskräftig, weil es lediglich aus einer Kombination von beschreibenden Elementen bestehe. Insgesamt weise die Bezeichnung nur auf die Spezialisierung (irgend)eines Unternehmens hin, welches im Bereich des Heizkaminbaus tätig sei und entsprechende Dienstleistungen für diesen speziellen Einsatz- und Verwendungszweck anbiete. Bei der im Vordergrund stehenden Sachinformation des Wort-/Bildzeichens „HEIZKAMINE“ würden die Verkehrskreise nicht in der Lage sein, diese in Verbindung mit den von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen einem bestimmten Anbieter zuzuordnen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Sie hat mit Schriftsatz 24. Oktober 2012 die weitergehende Anmeldung zurückgenommen und verfolgt ihre Markenmeldung nur noch hinsichtlich der oben genannten Dienstleistungen aus Klasse 35 weiter. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass nach der Teilrücknahme der Anmeldung keine Schutzhindernisse mehr entgegenstünden, denn jedenfalls in Bezug auf die jetzt noch beanspruchten Dienstleistungen aus Klasse 35 fehle dem Zeichen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft, weil das Zeichen in der Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs in keiner Richtung einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt aufweise, der als Hinweis auf diese Dienstleistungen verstanden werde. Insbesondere in Bezug auf die Dienstleistung „Werbung“ sei das angemeldete Zeichen ein geeignetes betriebliches Unterscheidungsmittel, weil es in diesem Dienstleistungssektor unüblich sei, die Dienstleistungen nach den beworbenen Waren zu benennen.

Die Anmelderin trägt ferner vor, zumindest die grafische Gestaltung des angemeldeten Zeichens erfülle die Anforderungen an die Unterscheidungskraft, es handele sich gerade nicht um eine naturgetreue Darstellung eines Heizkamins oder eine

werbetypische Grafik, sondern um eine anspruchsvolle, aus unterschiedlichen grafischen Gestaltungselementen zusammengesetzte Kombination, die sehr charakteristisch sei. Die Markenstelle habe bei der Zurückweisung auch nicht ausreichend berücksichtigt, dass das nahezu identische Markenzeichen bereits unter Nr. 396 520 36 (für Klassen 11 und 19 - „Heizungsanlagen, nämlich Kachelöfen und Heizkamine, insbesondere Heizeinsätze für Kachelöfen und Kamine, Natur- und Kunststeine, nämlich Kaminverkleidungen, Schamottsteine und Ofenkacheln“) Schutz erlangt habe.

Die Anmelderin behauptet weiter, jedenfalls die zahlreichen Kachelofen- und Luftheizungsbaubetriebe, die zu ihren Mitgliedern gehören, kennten und verstünden das angemeldete Zeichen als Herkunftshinweis für Waren von der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Mai 2011 aufzuheben und gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuzulassen im Hinblick auf die Entscheidungen des BGH „My World“ (Az. I ZB 34/08), „Link Economy“ (Az. I ZB 56/09) und „Star Sat“ (Az. I ZB 22/11).

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

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, denn das angemeldete Zeichen steht zu sämtlichen noch streitgegenständlichen Dienstleistungen in einem engen beschreibenden Zusammenhang und ist

deshalb nicht unterscheidungskräftig. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (ständige Rechtsprechung; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).

Keine Unterscheidungskraft in diesem Sinne haben u. a. solche Zeichen, die zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem engen sachlichen Bezug stehen. Entscheidend ist, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den sachbezogenen Begriffsgehalt eines Zeichens ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und deshalb in der Bezeichnung kein Mittel sehen, mit dessen Hilfe sich die betriebliche Herkunft der betroffenen Waren oder Dienstleistungen von der Herkunft gleicher Waren und Dienstleistungen aus anderen Unternehmen unterscheiden lässt (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - *BerlinCard*; GRUR 2006, 850 (Nr. 19 und 28) - *FUSSBALL WM 2006*).

Hiernach ist der angemeldeten Wort-Bildmarke jegliche Unterscheidungskraft für die angemeldeten Dienstleistungen abzusprechen. Die angemeldete Wort-Bildmarke vermittelt auf den ersten Blick und unmissverständlich die Sachangabe „Heizkamine“ i. S. e. offenen oder geschlossenen Hausfeuerstelle. Das folgt aus dem gleichlautenden Wortbestandteil und der diesem entsprechenden, darüber angeordneten piktogrammartigen Darstellung eines offenen Kamins. Die ange-

meldete Marke unterscheidet sich von der ebenfalls von der Anmelderin angemeldeten Marke Nr. 30 2010 055 239.5 (vgl. BPatG, Az. 24 W (pat) 536/11 - Kamine) im Wortbestandteil lediglich durch die zusätzlich Buchstabenfolge „HEIZ-“. Diese Zusatzangabe führt allerdings nicht vom beschreibenden Sinngehalt der Angabe „Kamine“ weg, sondern konkretisiert diese lediglich hinsichtlich einer weiteren, ausschließlich sachbezogenen Komponente. Der angesprochene Verkehr weiß nämlich, dass es neben Kaminen, die als Heizungsanlage verwendet werden können, auch solche gibt, die vorrangig als Dekoration dienen. Die Sachangabe „HEIZKAMINE“ steht zu allen jetzt noch beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 35 in einem engen beschreibenden Bezug.

Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dazu gehören in dem hier in Rede stehenden Dienstleistungssektor hauptsächlich Fachkreise, das sind in erster Linie die Hersteller, der Handel und die be- und verarbeitenden Gewerbe (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 30 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Hier können das die (Heiz-)Kaminbauer, deren Zulieferer und die Unternehmen sein, für die die Kaminbauer ihrerseits Zulieferer sind – z. B. im Baugewerbe - und die Händler.

Für die einzelnen Dienstleistungen gilt Folgendes:

Für die Dienstleistung „Werbung“ kann das angemeldete Zeichen keine Unterscheidungskraft entfalten, weil die angesprochenen Verkehrskreise in der Sachangabe „Heizkamine“ lediglich einen Hinweis sehen werden auf das Kaminbauerhandwerk als die unternehmerische Zielgruppe, auf die die angebotenen Werbedienstleistungen bezogen sind. Bei dieser Beurteilung verkennt der Senat nicht, dass die Dienstleistung „Werbung“ - ähnlich wie weitere Dienstleistungen der Klasse 35, wie z. B. „Geschäftsführung“ oder „Unternehmensberatung“ - in den verschiedensten Bereichen erbracht werden können und es deswegen nicht ohne weiteres gerechtfertigt sein kann, jeder Benennung einer Person, Sache

oder Leistung bereits deshalb die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen, weil diese spezielle Person, Sache oder Leistung im Einzelfall Gegenstand einer Werbung oder Beratung sein kann (s. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rdn. 80). Die Rechtsprechung sieht jedoch Angaben zu unterschiedlichen Branchen, auf die die jeweiligen Werbeleistungen bezogen sein können, als zur Beschreibung geeignete Kategorie für die Eingruppierung verschiedener Gruppen von Werbedienstleistern an (s. BGH GRUR 2009, 949 (Rn. 24) – My World, insoweit wurde die Ausgangsposition der Vorinstanz - BPatG GRUR 2008, 430 ff., 433 – My World - bestätigt). Derartige auf die potentiellen Abnehmer der Werbedienstleistungen bezogene Angaben sind daher nicht unterscheidungskräftig. Das Kamin- und Kachelofenbauerhandwerk ist eine als solche objektiv abgrenzbare unternehmerische Zielgruppe, denn der Bau von Kaminen und Kachelöfen, auch unter Verwendung von Heizeinsätzen, gehört zu den wesentlichen handwerklichen Tätigkeiten, die nach den Vorstellungen des angesprochenen Verkehrs auch nach der Reform des Handwerksrechts nach wie vor das Berufsbild der hier betroffenen Zielgruppe maßgeblich bestimmen (vgl. dazu BGH, GRUR 1989, 432 – Kachelofenbauer I; GRUR 1992, 123 - Kachelofenbauer II). Eine Bezugnahme auf diese Zielgruppe durch das angemeldete Zeichen, welches in Wort und Bild einen zentralen Begriff dieses Handwerks verwendet, weist lediglich auf eine Bestimmung der angebotenen Werbedienstleistungen hin, nicht dagegen auf deren betriebliche Herkunft.

Denn fachrichtungsübergreifend ist das Handwerk im Bereich der Werbewirtschaft ein bedeutender Kunde. Handwerksbetriebe bieten ihre Leistungen zumeist fachspezifisch und häufig örtlich beschränkt an. Das Handwerk benötigt daher nach übereinstimmender Einschätzung der Fachkreise, insbesondere der Handwerksverbände und der staatlichen Wirtschaftsförderungsstellen, spezielle, auf seine Verhältnisse zugeschnittene Werbeformen (siehe z. B.: „Ein bisschen Werbung reicht nicht! Handwerk: Zehn Regeln für ein erfolgreiches Marketing“, in: Handwerksblatt.de, November 2012; „Werbeplanung: Fünf Schritte zum Erfolg“, hrsg. von der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH); „Marketing im Handwerk“, hrsg. v. Bayerisches Staatsministerium für

Wirtschaft, Verkehr und Technologie, 2002). Dementsprechend treten in der Werbewirtschaft darauf spezialisierte Dienstleister auf, die auf Branchenerfahrung im Handwerk verweisen und entsprechend angepasste Dienstleistungen anbieten (vgl. u. a. Psyma/GfK-Studie „Mittelstand und Werbung – Schwerpunktauswertung Handwerksbetriebe“ Oktober 2010“; sowie weitere Belege, der Beschwerdeführerin im parallelen Verfahren – Az. 24 W (pat) 536/11 - mit Vfg. v. 16.1.2013 übersandt).

Das Kaminbauerhandwerk, ein Handwerk das mittlerweile im Beruf der Ofenbauer/in und Luftheizungsbauer/in aufgegangen ist (vgl. dazu: OfenbAusbV vom 6.4.2006 - bis 2006: KachOfenBAusbV), bildet innerhalb der Gesamtheit des Handwerks eine selbständige Zielgruppe für Werbedienstleistungen, da es sich nach objektiven Kriterien, wie wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Vorschriften, und auch nach der Vorstellung des Verkehrs klar von anderen Handwerks- und Gewerbebezweigen abgrenzen lässt. Formal handelt es sich um einen eigenständigen und zulassungspflichtigen Gewerbebezweig des Ausbauhandwerks (vgl. Ziff. 2 d. Anlage A zu § 1 Abs. 2 HwO).

Auch zu den weiteren in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen, nämlich „Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensberatung; Verkaufsförderung“ steht die mit der angemeldeten Marke vermittelte Sachangabe „Heizkamine“ in einem engen beschreibenden Bezug. Denn sie kann einerseits auf die Zielgruppe hinweisen, welche die Dienstleistungen empfängt, insbesondere die Kaminbauer, andererseits kann es die fachliche Spezialausrichtung des Anbieters bezeichnen. Gerade bei diesen für den Geschäftserfolg wesentlichen Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsorganisation, der Kundenakquise und der allgemeinen Betriebsführung ist ein sachlicher Hinweis auf die fachliche Qualifikation des Anbieter und seine Ausrichtung auf ein bestimmtes Arbeitsgebiet, hier auf einen bestimmten Handwerkszweig von wesentlicher Bedeutung. Sowohl bei der

Vermittlung von Handelskontakten als auch bei Unternehmensberatungen oder Geschäftsleistungsdiensten ist der Verkehr daran gewöhnt, dass auf bestimmte Branchen zugeschnittene Dienstleistungen angeboten werden. Dies ist für den Abnehmer auch von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung.

Diesen Feststellungen des Senats steht der Sachvortrag der Anmelderin nicht entgegen. Der Rechtsauffassung der Anmelderin, wonach das angemeldete Zeichen allein schon wegen seiner graphischen Gestaltung als Marke schutzfähig wäre, kann der Senat schon deswegen nicht folgen, weil das Zeichen nach der Überzeugung des Senats offenkundig die Sachangabe „Heizkamine“ vermittelt. Der Bildbestandteil zeigt in Form eines typischen Piktogramms lediglich eine stilisierte grafische Darstellung einer Hausfeuerstelle innerhalb einer fünfeckigen Umrahmung, die in dieser Form gewöhnlich für ein Haus steht. Darüber hinausgehende charakteristische Merkmale, etwa irgendwie eigentümliche oder auffällige Abweichungen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 218) von den üblichen Darstellungen von Hausfeuerstellen, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen könnte, fehlen hingegen. Diese ergeben sich auch nicht daraus, dass der Wortbestandteil „HEIZKAMINE“ durch zwei parallele Linien unter- und überstrichen ist, wobei die obere Linie über dem Großbuchstaben „I“ unterbrochen ist und einen i-Punkt bildet. Derartige Überstriche mit der Einbeziehung von Oberlängen der Buchstaben oder Punkte über Buchstaben (z. B. „i“, „j“ oder den Umlauten ä, ö, ü) gehören zu den einfachsten und werbeüblichen grafischen Gestaltungen, die der Verkehr, wenn er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Verzierung auffasst.

Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass die in der mündlichen Verhandlung erörterten Prospekte von Kaminöfen zahlreiche piktogrammartige Abbildungen als beschreibende Angaben zu technischen Details der darin beworbenen Kamine für Heizzwecke verwenden (s. Anl. 1 zum Protokoll vom 7. Mai 2013 und Anl. 1 zum Protokoll in der Parallelsache 24 W (pat) 536/11 vom gleichen Tag).

Gründe, die dafür sprechen, dass das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Wege einer Verkehrsdurchsetzung i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden wird, bestehen nicht. Die Anmelderin selbst hat eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht ausdrücklich geltend gemacht. Ihr Vortrag, die zahlreichen Kachelofen- und Luftheizungsbauerbetriebe, die zu ihren Mitgliedern gehören, kannten und verstünden das angemeldete Zeichen als Herkunftshinweis für Waren von der Anmelderin, genügt hierfür nicht. Verkehrsdurchsetzung setzt die Bekanntheit eines angemeldeten Zeichens bei mehr als 50 % der angesprochenen Verkehrskreise voraus. Dass für die noch beanspruchten Dienstleistungen das angemeldete Zeichen bei der Gesamtheit der maßgebenden Verkehrskreise mindestens diesen Bekanntheitsgrad hätte, ist weder dargetan noch gerichtsbekannt. Die Tatsachenfeststellungen des Senats haben dafür keine Anhaltspunkte abgegeben.

Soweit sich die Anmelderin auf eine nach ihrer Auffassung gleichstehende Vor- eintragungen der Marke Nr. 396 520 36 beruft, die Schutz für die Klassen 11 und 19 („Heizungsanlagen, nämlich Kachelöfen und Heizkamine, insbesondere Heizeinsätze für Kachelöfen und Kamine, Natur- und Kunststeine, nämlich Kaminverkleidungen, Schamottsteine und Ofenkacheln“) genießt, handelt es sich um eine Farbbildmarke, die keine Dienstleistungen der Klasse 35 betrifft, sondern für die genannten Waren eingetragen ist. Sie ist schon deshalb nicht vergleichbar.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem – nicht nachgelassenen – Schriftsatz der Anmelderin vom 8. Mai 2013. Entgegen der Auffassung der Anmelderin weisen die Markenworte „APPLE“, „YELLOW TOMATO“ und „TOMATO“, jeweils eingetragen auch für die Dienstleistungen „Werbung“, keine Parallelen zum Zeichen der Anmelderin auf. Es gibt schon keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Produktion von Äpfeln oder Tomaten, wenngleich wirtschaftlich bedeutend, ein eigenständiger landwirtschaftlicher Wirtschaftszweig ist, vielmehr geht sie vollständig im Gemüse- bzw. Obstanbau auf (vgl. www.destatis.de; Statistisches Bundesamt,

Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Abschnitt A). Der Anbau erfordert, soweit ersichtlich, auch keine staatlich geregelte Ausbildung.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, § 83 MarkenG. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden. Er hat vielmehr auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil insbesondere zur Frage der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht von höchstrichterlicher Rechtsprechung noch von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist. Insbesondere für die Dienstleistung „Werbung“ fehlt dem Zeichen nach den vom Bundespatentgericht aufgestellten und vom Bundesgerichtshof nicht in Frage gestellten Kriterien (vgl. BGH I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 – My World) die erforderliche Unterscheidungskraft.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb