



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 514/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 034 515.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Januar 2014 sowie vom 20. Februar 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Bildzeichen



ist am 31. Mai 2013 als Marke für die Dienstleistungen der

„Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Ausbildung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Coaching; Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten; Erziehung auf Akademien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Schulung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte;

Klasse 42: Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen;

Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten, Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte, Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“

bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 13. Januar 2014 sowie vom 20. Februar 2015, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Bildzeichen weise im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen gewisse beschreibende Bezüge auf. In jedem Falle aber bestehe es ausschließlich aus einer Grafik gebräuchlicher und werbeüblicher Art, die der Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstehen werde.

Es handele sich um eine zweidimensionale schwarzweiße Darstellung dreier Personen, die auf Grund der Kleidung (jeweils Anzug und Krawatte) und des jeweiligen Haarschnitts als Männer zu erkennen seien, die in lockerer Haltung (Hände in den Hosentaschen) in einer Gruppe — allerdings voneinander abgewandt, in unterschiedliche Richtungen schauend — zusammenstünden. Die Art und Weise der Darstellung lasse an eine kleine Gruppe „beispielsweise von Geschäftsleuten o. Ä.“ denken, die in einer Veranstaltungspause in lockerer Runde nach Gesprächspartnern Ausschau hielten. Derartige Darstellungen von Personengruppen würden, wie es die Recherche der Erstprüferin belege, nachweislich im Businessbereich häufig verwendet (so etwa in der Internetwerbung, in Werbeflyern oder Prospekten), um auf Meetings, Seminare, Konferenzen oder sonstige Veranstaltungen hinzuweisen; sie unterstrichen werbend den Gemeinschafts- und Kommunikationswert solcher Veranstaltungen und wirkten gleichzeitig dekorativ im Rahmen der Werbematerialien. Auch wenn es sich vorliegend nach dem Vortrag der Anmelderin um originalgetreue Abbildungen ihrer geschäftsführenden Partner handele, sei anzunehmen, dass der Verkehr — abgesehen von wenigen Ausnahmefälle — die abgebildeten Personen nicht werde identifizieren können. Ob die fragliche Darstellung dabei einen piktogrammartigen Charakter aufweise, könne dahingestellt bleiben.

Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit lediglich als

werbendes und dekoratives Gestaltungselement mit beschreibenden Anklängen auffassen werde, wie es in ähnlicher Weise vielfach in Werbematerialien für das Angebot von Dienstleistungen der beanspruchten Art Verwendung finde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin hat ihre Beschwerde nicht begründet. Im Erinnerungsverfahren hat sie vorgetragen, das Anmeldezeichen beziehe sich in seiner maßgeblichen Bildsprache nicht ansatzweise auf die beanspruchten Dienstleistungen selbst oder auf einzelne ihrer Merkmale. In dem Zeichen sei kein sachbezogener Hinweis, insbesondere kein Hinweis auf die einschlägigen Berufsgruppen, zu erkennen.

Die Markenstelle habe zunächst in ihrem Beanstandungsbescheid vom 22. Juli 2013 fehlerhaft unterstellt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um ein Piktogramm handele. Dies sei mitnichten der Fall; vielmehr handele es sich um das graphisch als Scherenschnitt umgesetzte Foto der geschäftsführenden Partner der Kanzlei der Anmelderin, das sich von den von der Markenstelle in Bezug genommenen Piktogrammen deutlich abhebe. Ferner verkenne die Argumentation der Markenstelle grundsätzlich, dass die Unterscheidungskraft nur einfachen, in ihrer beschreibenden Aussage unzweideutig erkennbaren Darstellungen abgesprochen werden könne. Erhebliche Verfremdungen und ungewöhnliche Verbindungen, wie sie das Anmeldezeichen aufweise, ließen hingegen die Möglichkeit offen, als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Januar 2014 sowie vom 20. Februar 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann nicht festgestellt werden, dass die angemeldete Bildmarke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41, 42 und 45 jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt; auch sonstige Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Die angefochtenen Beschlüsse waren daher aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 - Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Vorliegend handelt es sich um eine reine (Dienstleistungs-)Bildmarke, hinsichtlich derer sich die Unterscheidungskraft gleichermaßen nach diesen allgemeinen Grundsätzen bemisst (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 268, 278; BPatG, Beschl. v. 6. August 2015, 25 W (pat) 14/14 - Abbildung eines bunten aus Stoffbahnen bestehenden Zeltes (Bildmarke), juris Rn. 23).

Besteht das Bild nur aus der Darstellung des Gegenstands, auf den sich die Dienstleistungen unmittelbar beziehen, stellen die Elemente eines Bildzeichens

nur typische Merkmale der in Rede stehenden Dienstleistungen dar oder erschöpft sich die bildliche Darstellung in einfachen dekorativen Gestaltungsmitteln, an die der Verkehr sich etwa durch häufige Verwendung gewöhnt hat, wird einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, die mit ihm gekennzeichneten Dienstleistungen von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH, GRUR 2001, 239 f. - Zahnpastastrang; GRUR 2001, 734, 735 – Westie-Kopf; GRUR 2004, 683, 684 – Farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude). Auch Darstellungen, die lediglich mittelbar auf die Dienstleistungen hinweisen, etwa auf deren Bestimmung oder ihren Erbringungsort, kann als sachbezogene Abbildung die Unterscheidungskraft fehlen. Davon ist aber nur bei eindeutigen Gestaltungen auszugehen (vgl. insoweit auch BGH, MarkenG 2012, 160 – Grüner Apfel: kein naheliegendes Symbol für gesunde Zähne; BPatG GRUR 2013, 379, 381 - Gehendes Ampelmännchen: keine Inhaltsangabe für Druckschriften).

Weist das Bildzeichen dagegen nicht nur die Darstellung von Merkmalen, die für die Dienstleistungen typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern darüberhinausgehende charakteristische Merkmale (graphische Gestaltungselemente) auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann, so kann die Unterscheidungskraft regelmäßig nicht verneint werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 278; BPatG, a. a. O., 25 W (pat) 14/14, juris Rn. 23).

3. In Anwendung der dargelegten Grundsätze ist das Anmeldezeichen vorliegend als hinreichend unterscheidungskräftig zu erachten. Eine herkunftshinweisende Individualisierung lässt sich in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht ausschließen.

a) Für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41, 42 und 45 hat das Zeichen keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

Selbst wenn man der Markenstelle darin folgen will, dass das Bildzeichen „drei Geschäftsleute in lockerer Haltung“ darstellt, besteht kein unmittelbarer Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Das Zeichen ist seiner Bildsprache nicht lediglich auf die Dienstleistungen selbst bzw. auf einzelne ihrer Merkmale bezogen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 278).

Die beanspruchten Dienstleistungen (u. a. „*eines Rechtsanwalts*“, „*Veranstaltung und Durchführung von Seminaren*“, „*Coaching*“, „*Beratung (...)*“) werden weder selbst in typischer Form wiedergegeben, noch stellen Elemente des Bildzeichens deren typische Merkmale dar. Alleine die Darstellung von Kleidung (schwarzer Anzug und Krawatte) und Haarschnitt der drei abgebildeten Personen, welche nach Auffassung der Markenstelle auf „Geschäftsleute o. Ä.“ hindeutet, reicht hierfür nicht aus. Die drei Personen entfalten letztlich überhaupt keine Tätigkeit, die auf eine bestimmte Dienstleistung hindeuten könnte; auch fehlt es an eindeutigen Gestaltungselementen, die auf bestimmte Berufsgruppen hinweisen könnten (wie z. B. das §-Zeichen auf Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, vgl. BPatG PAVIS PROMA, 25 W (pat) 142/04 - Paragraphenzeichen; siehe auch m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 278).

b) Die Darstellung enthält auch keinen mittelbaren Hinweis auf die einschlägigen Dienstleistungen, wobei hiervon, wie dargelegt, ohnehin nur bei insoweit eindeutigen Gestaltungen ausgegangen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 277).

c) Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich auch weder um ein „Piktogramm“ (vgl. hierzu im Einzelnen Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 279), noch kann der Auffassung der Markenstelle beigetreten werden, dass sich die bildliche Darstellung vorliegend in dekorativen Gestaltungsmitteln erschöpfe, an die sich der Verkehr durch häufige Verwendung ähnlicher Darstellungen gewöhnt habe. Grundsätzlich ist insoweit kein strenger Maßstab anzulegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 269 m. w. N.). Um *einfache* graphische Gestaltungselemente bzw. allgemeine

dekorative Gestaltungen (Ströbele/Hacker, ebenda) handelt es sich vorliegend nicht.

Die Markenstelle hat im Übrigen auch nicht den Nachweis geführt, dass sich die vorliegende Grafik in eine häufige Verwendungspraxis einfügt, an die sich der Verkehr gewöhnt hätte. Die Rechercheergebnisse der Markenstelle zeigen zwar unterschiedliche grafische Darstellungen (in schwarz-weiß) von Geschäftsleuten. Anders als bei der verfahrensgegenständlichen Bildmarke werden dabei jedoch überwiegend Personen in „geschäftstypischen Situationen“ (Meeting, Besprechungssituation, sich einander zugewandt stehend oder am Tisch sitzend etc.) dargestellt. Auch das „Business-Piktogramm“ (VA Bl. 18 Rückseite) bzw. die „Piktogramme Meeting“ (VA Bl. 8 Rückss.) weisen kaum Ähnlichkeiten zu dem verfahrensgegenständlichen Zeichen auf, so dass es an der Vergleichbarkeit fehlt.

d) Vielmehr weist das verfahrensgegenständliche Bildzeichen durchaus graphische Gestaltungselemente auf, in denen der Verkehr einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 278).

Eine gewisse Originalität und Prägnanz wird der Darstellung bereits dadurch verliehen, dass die Gruppe mit drei Personen („Geschäftsleute“) nicht homogen dargestellt wird. Vielmehr blicken die drei Personen jeweils voneinander abgewandt in unterschiedliche Richtungen, was auch Raum für Interpretationen belässt. Da es sich um ein graphisch als Scherenschnitt umgesetztes Foto der geschäftsführenden Partner der Kanzlei der Anmelderin handelt, unterscheiden sich die drei Personen auch untereinander (in Größe sowie den sonstigen Umrissen). Hinzu treten weitere Gestaltungselemente, wie etwa die - auch von der Markenstelle erkannte - Darstellung einer „lockeren Haltung“ (Hände in den Hosentaschen, „lockerer“ Stand), welche ebenso unterschiedlichen Deutungen unterliegt.

Damit ist eine charakteristische, zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignete Gestaltung erreicht, so dass für eine Schutzversagung kein Anlass besteht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 269).

4. Auch sonstige Schutzhindernisse, insbesondere nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sind nicht ersichtlich.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker

Merzbach

Meiser

Bb