



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 528/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 041 618.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

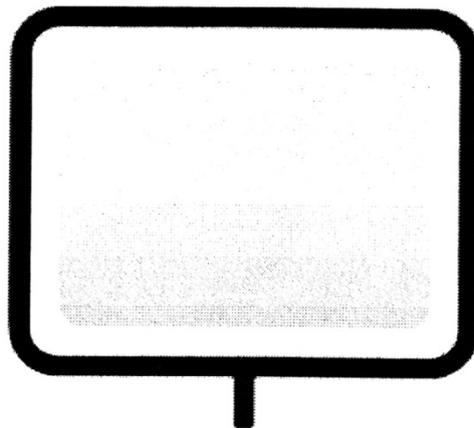
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. März 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Das schwarz/weiße Bildzeichen



ist am 20. März 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 eingereicht worden. Da die Markenwiedergabe erst mit Eingang der Originalanmeldung am 22. März 2014 den Anforderungen des § 32 Abs. 2 MarkenG entsprach, wurde als Anmeldetag der 22. März 2014 zuerkannt. Das Dienstleistungsverzeichnis lautet nunmehr wie folgt:

Klasse 35: Verkaufsförderung, Marketing, Marktforschung, Marktanalyse, Meinungsforschung; Werbeforschung, Werbung, insbesondere Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Werbevermarktung, insbesondere in den vorbenannten Medien und über vorbenannte Medien; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Werbemittlung, nämlich Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Unternehmens- und Organisationsberatung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen sowie über die Anschaffung und Veräußerung von Waren im Internet; Beratung in Fragen des Personalwesens; Erteilung von Auskünften und Erbringung von interaktiven Dienstleistungen (Schreibdienste [Textverarbeitung]) in den Bereichen der Anwerbung, Anstellung, des beruflichen Werdeganges einschließlich dessen Planung und der Erstellung von Lebensläufen; Verbreitung von Werbung für Dritte über ein Online-Kommunikationsnetz; Dienstleistung einer Stellenvermittlung; Auktions- und Versteigerungsdienste, Organisieren von Geschäftskontakten, Preisvergleichsdienste; Werbefilmvermietung;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen von Portalen im Internet; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet sowie die Übertragung von Daten betreffend Anstellung, Anwerbung von Mitarbeitern, Werbung und Lebenslauferstellung und die Zustellung von Reaktionen auf solche Werbung; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Computer, Computer-Netzwerke, Internet sowie jegliche weitere Übertragungsmedien; Sendung und Weiterleitung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch durch Internet und ähnliche technische Einrichtungen; Sammeln und

Lieferrn von Nachrichten; Lieferrn (Onlineübermittlung) von allgemeinen Informationen;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, insbesondere auf dem Gebiet der Anwerbung, Anstellung, des beruflichen Werdeganges einschließlich dessen Planung und der Lebenslauferstellung; Berufsberatung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk- oder Internet-Sendungen; Filmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Prospekten (Broschüren), Katalogen, Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Verlags- und Berichtswesen;

Klasse 42: Dienstleistung einer Internet-Agentur, nämlich Konzeption, Wartung und Pflege von Internetinhalten; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Bereitstellen von Suchmaschinen für das Internet; Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen im Internet.

Mit Beschluss vom 2. März 2015 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen werde vom angesprochenen Verkehr als Ortseingangstafel wahrgenommen. Daran ändere auch der fehlende Inhalt und die nach unten zunehmende Schattierung nichts. Der schwarze Rahmen stelle die Schildhalterung dar. Ein hoher Abstraktionsgrad sei nicht erkennbar. Es handele sich dabei lediglich um ein einfaches grafisches Gestaltungselement, an das sich das Publikum durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt habe und das nur als sog. Eye-Catcher bzw. als Hervorhebungsmittel für eine beschreibende Aussage bewertet werde. Der Verkehr werde das

Zeichen werbemäßig dahingehend verstehen, dass es sich um Dienstleistungen handele, die sich inhaltlich mit Themen/Informationen zu verschiedenen Städten befassen und lokal angeboten würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2015 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, der angemeldeten Marke könne die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden. Der Verkehr werde das Zeichen bei unvoreingenommener Betrachtung aus mehreren Gründen nicht als Ortsschild wahrnehmen. Zunächst habe das den äußeren Rahmen bildende Rechteck mit abgerundeten Ecken nicht das Seitenverhältnis eines typischen Ortsschildes. Auch die durch einen weißen Innenrahmen abgesetzte, nach unten hin dunkler werdende grau schattierte Fläche sei untypisch. Außerdem sei der Ständer nur angedeutet. Vor allem aber wegen der fehlenden Aufschrift habe der Verkehr keinen Anhaltspunkt dafür, das Zeichen als Verkehrs- oder Ortsschild einzuordnen. In dieser besonderen Gestaltung liege eine deutliche Verfremdung gegenüber den üblichen Ortsschildern. Selbst wenn man in dem Zeichen ein Ortsschild sehen wollte, sei es nicht beschreibend. Der von der Markenstelle hergestellte Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen sei zu pauschal, da Waren und Dienstleistungen aller Klassen in Städten angeboten werden könnten. Inwiefern Dienstleistungen wie Marketing, Lebenslauferstellung oder Entwicklung von Computersoftware beschrieben werden sollen, erschließe sich nicht. Jedenfalls im Gesamteindruck erweise sich das Zeichen als unterscheidungskräftig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Bildzeichens als Marke stehen keine Schutzhindernisse gemäß § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der für die beanspruchten Dienstleistungen erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich dabei um eine freihaltebedürftige Merkmalsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes

Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister). Diese Grundsätze gelten auch für ein als Marke angemeldetes Bildzeichen.

Besteht dieses nur aus der Darstellung des Gegenstands, auf den sich die Dienstleistungen unmittelbar beziehen, stellt es 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 diesem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, die mit ihm gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH, GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude; GRUR 2004, 683, 684 – Farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2001, 239 f. – Zahnpastastrang; GRUR 2001, 734, 735 – Westie-Kopf; BPatG, Beschluss vom 06.08.2015 25 W (pat) 14/14 – Abbildung eines bunten aus Stoffbahnen bestehenden Zeltes). Auch Darstellungen, die lediglich mittelbar auf die Dienstleistungen hinweisen, etwa auf deren Bestimmung oder den Erbringungsort der Dienstleistungen, kann als sachbezogene Abbildung die Unterscheidungskraft fehlen. Davon ist aber nur bei eindeutigen Gestaltungen auszugehen (vgl. insoweit auch BGH, Mar-

kenG 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 auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann, so kann die Unterscheidungskraft regelmäßig nicht verneint werden (BGH a. a. O. – Bürogebäude; a. a. O. – Westie-Kopf). Dazu ist nicht erforderlich, dass das Bildzeichen eine gestalterische Eigentümlichkeit oder eine originelle Wirkung aufweist (BGH GRUR 2001, 737 Rn. 13 – Jeanshosentasche).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen noch über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

- a) Die beanspruchten Dienstleistungen richten sich zum einen an Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene, zum anderen an den angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.
- b) Das angemeldete Zeichen besteht aus einem grauschattierten Rechteck mit einer weißen Umrandung, eingefasst von einem schwarzen Rahmen, wobei die Ecken jeweils abgerundet sind. Die Farbe des Rechtecks verläuft von einem dunkleren Grau an der unteren waagrechten Seite nach oben hin fließend zu einem hellen Grauton. An der unteren waagrechten schwarzen Linie des Rahmens ist mittig eine kurze senkrecht nach unten führende, ebenfalls schwarze Linie angebracht.

Das Zeichen stellt weder einen Gegenstand dar, auf den sich die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beziehen noch weist es typische Merkmale der in Rede stehenden Dienstleistungen auf. Anders als die Mar-

kenstelle angenommen hat, ist nicht davon auszugehen, dass der Verkehr in diesem Bild in der konkreten schwarz/weißen Ausgestaltung eine Ortstafel sieht und daher davon ausgeht, die angebotenen Dienstleistungen würden Informationen über eine Ortschaft enthalten oder bereitstellen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass Ortstafeln in einem bestimmten Gelbton gehalten sind. Dies gilt sowohl für die „echten“ Verkehrszeichen als auch für Nachbildungen solcher Tafeln mit jeweils individuellem Text, die zur Bewerbung von Orten und Ereignissen oder als Hinweis auf sonstige Begebenheiten verwendet werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 24.10.2015, 24 W (pat) 51/14 – Kommune 2.0). Insbesondere die bei dem vorliegenden Zeichen von unten nach oben hin heller werdende Grauschattierung mit ihrer weißen Umrahmung weicht von der üblichen Gestaltung von Ortstafeln erheblich ab und führt dazu, dass der Verkehr durch das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht unmittelbar an eine Ortstafel erinnert wird. Es bedürfte vielmehr einiger gedanklicher Zwischenschritte, um diesen sachlichen Bezug zu ermitteln. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy). Ebenso wenig genügen bloße Assoziationen, um die Unterscheidungskraft zu verneinen. (BGH GRUR 2013, 731 Rn. 22 – Kaleido; a. a. O. – Link economy).

Die Unterscheidungskraft steht aber auch nicht deswegen in Frage, weil das angemeldete Bildzeichen lediglich einfache geometrische Formen zeigt. Es ist zwar anerkannt, dass einfache geometrische Formen, zu denen auch das Rechteck gehört, oder sonstige einfache graphische Gestaltungselemente, die - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung, aber auch auf Warenverpackungen oder sogar Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen keine Unterscheidungskraft aufweisen (BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE;

GRUR 2001, 1153 Rn. 19 – anti KALK; BGH GRUR 2001, 734 Rn. 15 - Jeanshosenentasche; BPatG, Beschluss vom 14.10.2015, 24 W (pat) 41/14 – Kommune 2.0.).

Allerdings geht das beschwerdegegenständliche Bildzeichen in seiner Ausgestaltung über diese Grundform hinaus. Die einzelnen Bestandteile für sich genommen mögen werbeüblich sein, so wie etwa eine schwarze Umrahmung oder eine Schattierung. Die Kombination der einzelnen Elemente, nämlich abgerundete Ecken, Grauschattierung und zwischen dem schwarzen Rahmen und dem grau schattiertem Feld verlaufender weißer Rand, verleiht dem Zeichen aber eine ausreichend individualisierende Charakteristik. Selbst wenn das Zeichen grafisch sehr schlicht und damit leicht erfassbar ist, so ist zu berücksichtigen, dass eine Bildmarke keiner besonderen grafischen Eigentümlichkeit oder Originalität bedarf, um als unterscheidungskräftig angesehen zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 239 Rn. 23 – Zahnpastastrang; BGH GRUR 2001, 734 Rn. 13 – Jeanshosenentasche). In ihrer Gesamtheit enthält die Bildmarke weder eine die beanspruchten Dienstleistungen beschreibende Aussage noch einen sonstigen beschreibenden Bezug, so dass ihm eine herkunftshinweisende Wirkung nicht abgesprochen werden kann.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Schutzzumfang des verfahrensgegenständlichen Zeichens beschränkt ist, da er sich nur auf die konkrete graphische Gestaltung erstreckt.

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleis-

tungen ebenfalls nicht gegeben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr