



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 551/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Oktober 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung DE 30 2016 106 762.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 17. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 24. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Zeichen



als Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß) für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister einzutragen:

Klasse 12:

Teile und Zubehör für Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge;

Klasse 35:

Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels auch über das Internet in den Bereichen: Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Fahrzeugzubehör;

Klasse 37:

Fahrzeugreparatur.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 37, hat die Anmeldung durch Beschluss vom 10. Januar 2017 zurückgewiesen. Zur Begründung hat

die Markenstelle auf ihre Ausführungen in dem vorausgegangenen Beanstandungsbescheid vom 20. Oktober 2016 Bezug genommen, auf den der Anmelder sich nicht geäußert hat. Im Beanstandungsbescheid hatte die Markenstelle die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt, da das Anmeldezeichen eine frei-haltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe über die geografische Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei. „Modena“ sei der Name einer italienischen Stadt, die für Maschinen- und Fahrzeugbau von Luxus-Kraftfahrzeugen bekannt sei. Bei einer Verwendung des Zeichens in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde das Publikum davon ausgehen, dass es sich um Kraftfahrzeuge sowie deren Teile und Zubehör von Autoherstellern aus der Region Modena bzw. um Reparaturdienste für Kraftfahrzeuge aus der Region Modena handele.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Die Markenstelle habe nicht berücksichtigt, dass das angemeldete Wort-/Bildzeichen in einer unüblichen Schrift ausgeführt sei. Der Anfangsbuchstabe sei ein groß geschriebenes „m“. Ferner seien die einzelnen Buchstaben in ungewöhnlicher Weise miteinander verbunden. Hierdurch werde durch den Schriftzug selbst der Effekt einer Unterstreichung erreicht. Ähnliche Schrifttypen würden markenmäßig verwendet, was zeige, dass die Schriftgestaltung als Herkunftshinweis verstanden werde. Ferner vermittele das Wort „Modena“ in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeweils eine andere Aussage. So weise es nicht auf die geografische Herkunft der letztgenannten hin.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2017 aufzuheben.

Ergänzend regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung der Frage an, ob die in Rede stehende grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck des

eine Ortsangabe darstellenden Zeichens so verändere, dass ein schutzfähiger Gesamteindruck entstehe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Angabe des Ortes bei Dienstleistungen keine Aussage über ihre Qualität vermittele. Schließlich sei angesichts der vielfältigen Voreintragungen eine einheitliche Rechtsprechung sicherzustellen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens stehen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung daher im Ergebnis zutreffend zurückgewiesen (vgl. § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Der Anmelder beanstandet zu Recht, dass die angefochtene Entscheidung der Markenstelle einen Begründungsmangel aufweist (§ 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Keinen Bedenken begegnet es dabei, dass die Markenstelle zur Begründung ihres Beschlusses vom 10. Januar 2017 auf die Ausführungen in dem vorausgegangenen Beanstandungsbescheid vom 20. Oktober 2016, zu dem der Anmelder sich nicht mehr geäußert hat, Bezug nahm. Dies setzt jedoch voraus, dass bereits dem Bescheid die Überlegungen zu entnehmen sind, die die Entscheidung tragen. Hieran ändert die Regelung nach § 19 Abs. 1 DPMVA über eine Entscheidung nach Lage der Akten nichts.

Die Ausführungen in dem Bescheid vom 20. Oktober 2016 beschränken sich jedoch auf die Frage der Schutzfähigkeit des Wortes „Modena“. Zur grafischen Ausgestaltung des Zeichens fehlen jegliche Ausführungen, so dass aus Sicht des

Anmelders sogar offen bleiben muss, ob die Markenstelle diesen Gesichtspunkt überhaupt in ihre Überlegungen einbezogen hat. Ferner differenziert die dem Be-
anstandungsbescheid zu entnehmende Begründung nur unzureichend zwischen
den einzelnen Waren und Dienstleistungen (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom
2. November 2016, 24 W (pat) 524/15 – Kerzenzauber; BPatG, Beschluss vom
23. Oktober 2017, 26 W (pat) 518/17 – modulmaster). Insbesondere fehlen
Ausführungen zur Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens in Verbindung mit den
beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35.

Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung wird aber von einer Zurückverweisung
der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 70 Abs. 3 Nr. 2
MarkenG abgesehen.

2. Das angemeldete Zeichen *Modena* ist in Bezug auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG werden solche Zeichen nicht eingetragen, die
ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung insbeson-
dere der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder zur Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen
können. Die Monopolisierung solcher Angaben oder Zeichen zugunsten eines
Wettbewerbers widerspräche einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an
ihrer ungehinderten Verwendbarkeit. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Zei-
chen bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet wird. Maßgeblich ist allein die
Eignung einer Bezeichnung als beschreibende Angabe (vgl. EuGH GRUR 1999,
723, Rdnr. 25, 30, 32 – Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 f. – DOUBLEMINT;
BGH GRUR 2012, 272, Rdnr. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss).

Das Allgemeininteresse an der Freihaltung von geografischen Angaben kann da-
rauf beruhen, dass sie nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der be-


troffenen Waren oder Dienstleistungen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 26 – Chiemsee; BPatG GRUR 2006, 509, Rdnr. 19 – PORTLAND; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 446). Dabei besteht nach der Rechtsprechung des EuGH eine Vermutung dafür, dass eine Ortsbezeichnung als geografische Angabe in Betracht kommt (vgl. BPatG GRUR 2011, 918, 919 – Stubengasse Münster).

Der Prüfung im Eintragungsverfahren ist das Anmeldezeichen in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen. Ein Schutz begründendes Merkmal des angemeldeten Wort-/Bildzeichens kann daher auch in einer besonderen bildlichen oder grafischen Ausgestaltung eines schutzunfähigen Wortbestandteils liegen. Ein eigener gestalterischer Gehalt, auf den der Schutz beschränkt werden kann, fehlt allerdings bei gebräuchlichen oder einfachen grafischen Elementen. Sie erschöpfen sich in einer Wiedergabeform der Sachangabe (vgl. vorrangig zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 20 – Visage; GRUR 2014, 128, Rdnr. 18 – grill meister; EuG, Urteil vom 15. Mai 2014, T-366/12, Rdnr. 29 ff. – Yoghurt Gums; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 532 ff.).

a) Das Wort „Modena“ ist die Bezeichnung einer italienischen Stadt und Provinz in der Emilia Romagna. In der Provinz Modena mit ca. 700.000 Einwohnern sind mehrere bekannte Sportwagenfirmen ansässig, darunter Lamborghini, Ferrari und Maserati (vgl. die gerichtliche Mitteilung vom 22. August 2018). Angesichts der Wertschätzung, die diese Region genießt, liegt es besonders nahe, dass der Begriff in Verbindung mit den beanspruchten Waren „Kraftfahrzeuge; Teile und Zubehör für Fahrzeuge“ von Mitbewerbern als geografische Herkunftsangabe herangezogen wird. Das Interesse an seiner freien Nutzung wird dadurch verstärkt, dass bei Automobilherstellern typischerweise eine enge Verbindung zu ihrer Heimatregion besteht. Sie findet darin Ausdruck, dass Hersteller und Region mitunter sogar gleichgesetzt werden. Dies wird beispielsweise deutlich anhand der in der gerichtlichen Mitteilung vom 22. August 2018 bereits erwähnten Formulierungen

„Das nenne ich wahre wolfsburger Ingenieurskunst“, „Fragen sie nur mal 10 Fahrer der wolfsburger Marke“ (vgl. „www.corpora.uni-leipzig.de“) oder „Daimler-Aktie: Stuttgarter Automobilbauer testet autonomes Fahren in Deutschland – Aktienanalyse“ (vgl. „www.aktiencheck.de“ vom 10. Januar 2017).

Auch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 eignet sich die Bezeichnung „Modena“ als geografische Herkunftsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ob sie als Hinweis auf den Ort ihrer Erbringung in Betracht kommt, kann dahingestellt bleiben. Die erforderliche Beziehung zwischen dem Ort und den in Rede stehenden Tätigkeiten kann sich nämlich auch aus anderen Anknüpfungspunkten ergeben (vgl. BPatG, Beschluss vom 8. Januar 2008, 33 W (pat) 75/06 – GREENWICH CONSULTING; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 446). Ein derartiger Zusammenhang ist vorliegend deshalb zu bejahen, da „Modena“ in Verbindung mit in Deutschland angebotenen Handels- oder Reparaturdienstleistungen als Angabe des Standorts der Konzernzentrale, von dem aus diese Aktivitäten gelenkt und insbesondere durch Waren- und Ersatzteillieferungen unterstützt werden, verstanden werden kann. Angesichts der Wertschätzung der Provinz „Modena“ im Zusammenhang mit Sportwagen liegt ein solcher geografischer Bezug auch bei den zugehörigen Serviceleistungen nahe. Dies gilt hier umso mehr, als das Publikum im Bereich der beanspruchten Kfz-Einzelhandels- und Reparaturdienstleistungen daran gewöhnt ist, dass Kraftfahrzeughersteller auch selbst ein Netz eigener Servicebetriebe unterhalten. Diese pflegen in engem sachlichen und im Einzelfall auch personellen Austausch mit der Zentrale zu stehen und treten nach außen als eine dem Hersteller angehörige Organisationseinheit auf. Diese Verkoppelung wird sinnvollerweise durch einen geografischen Hinweis auf den Konzernsitz verdeutlicht.

b) Die grafische Gestaltung des Zeichens  ist im Automobilbereich gebräuchlich.

Die Schriftart des Zeichens lehnt sich erkennbar an sog. Streamline-Schrifttypen an, bei denen alle Buchstaben eine schreibschriftähnliche Gestalt haben und mit betont ausgeprägten Querstrichen verbunden sind. Gerade in der Automobilbranche war und ist diese Schriftart, die sich in den 1930er- bis 1950er-Jahren in den USA entwickelte, weit verbreitet (vgl. hierzu den gerichtlichen Hinweis vom 22. August 2018 mit den Anlagen 1 bis 5). Sie werden heutzutage als „Retro-Schriften“ bezeichnet, wodurch ein Bezug zu einer bestimmten Zeitepoche hergestellt wird (vgl. Anlage 1 zu vorgenanntem Hinweis). Es handelt sich damit um eine bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitzeichens bestehende Standardschrift im Automobilssektor. Zwar trifft es zu, dass sich die vorgelegten Quellenachweise (vgl. den genannten gerichtlichen Hinweis) überwiegend auf marken- oder titelmäßige Verwendungen beziehen. Der Gebrauch einer Schriftart für ein Kennzeichen lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass der Gestaltung als solcher eine herkunftshinweisende Funktion zukommt. Vielmehr liegt auf Grund der Entwicklung dieser Schriftart und der Vielzahl dieser Verwendungen durch unterschiedliche Anbieter ein Gebrauch als Kennzeichen fern.

c) Das Anmeldezeichen als Kombination von Wort- und Bildelementen stellt auch in seiner Gesamtheit lediglich die gebräuchliche Wiedergabe einer geografischen Angabe dar. Die Streamline-Schrift verändert nicht den Aussagegehalt des Wortes „Modena“. Umgekehrt lassen seine Buchstaben der graphischen Ausgestaltung nicht eine besondere Wirkung zukommen. Vielmehr bringt das gegenständliche Zeichen selbst im Rahmen einer Gesamtbetrachtung nur zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren „Teile und Zubehör für Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge“ aus der Provinz Modena stammen und es sich bei den angemeldeten Handels- und Reparaturdienstleistungen der Klassen 35 und 37 um zugehörige, von Modena aus organisierte Serviceleistungen handelt.

3. Dem Anmeldezeichen fehlt zudem die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei Angaben, denen das angesprochene Publikum einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt entnimmt, bestehen keine An-

haltspunkte dafür, dass sie als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2018, 301, Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke). Das Anmeldezeichen benennt – wie unter 2. ausgeführt – den geografischen Bezug der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zur Stadt und Provinz Modena, die angesichts ihrer Bedeutung sowie örtlichen Nähe zu Deutschland die inländischen Durchschnittsverbraucher kennen. Die Schrift begründet ebenfalls nicht die Unterscheidungskraft, da es sich um eine einfache und gebräuchliche Gestaltung des Schriftbildes handelt, der keine Hinweisfunktion zukommt (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK; GRUR 2014, 872 – Gute Laune Drops).

4. Von einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr, die nur aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG in Betracht kommt, wird trotz des festgestellten Verfahrensfehlers abgesehen.

Der Anspruch auf eine sachgerechte Beschlussbegründung besteht zwar auch dann, wenn der Anmelder auf einen vorausgehenden Beanstandungsbescheid nicht reagiert hat. Vorliegend ist in die Prüfung der Billigkeit jedoch mit einzubeziehen, dass der Mangel der Begründung des Beschlusses eventuell vermieden worden wäre, wenn der Beschwerdeführer zu dem Beanstandungsbescheid Stellung genommen und das Fehlen von Ausführungen zur grafischen Ausgestaltung sowie zu den einzelnen Waren und Dienstleistungen bemängelt hätte. Da dies nicht geschah, konnte die Markenstelle den Eindruck gewinnen, dass er ihre Sichtweise bereits auf Grund der vorgetragenen Erläuterungen nachvollziehen kann und demzufolge kein Interesse mehr an der Markeneintragung hat.

5. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Anlass. Der Senat hat weder über eine klärungsbedürftige Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu entscheiden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich.

Der Bundesgerichtshof hat sich bereits zu der vom Beschwerdeführer angeregten Rechtsfrage geäußert, unter welchen Voraussetzungen die grafische Ausgestaltung von Buchstaben einen schutzfähigen Gesamteindruck entstehen lässt (vgl. u. a. BGH, a. a. O. – antiKALK; BGH, a. a. O. – Gute Laune Drops). Soweit ersichtlich beziehen sich die bisherigen Entscheidungen zwar auf das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Da dieses hier jedoch auch vorliegt, ist die Frage nicht mehr entscheidungserheblich.

Auf die weiterhin vom Beschwerdeführer vorgetragene Fragestellung, ob die Angabe des Ortes bei Dienstleistungen eine Aussage über ihre Qualität vermittele, kommt es vorliegend ebenfalls nicht an, da die Begründung der Beschwerdeentscheidung darauf nicht abstellt.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Klärung der vom Beschwerdeführer noch angesprochenen Bedeutung von Voreintragungen angezeigt, da hierüber der Bundesgerichtshof bereits mehrfach entschieden hat (vgl. u. a. BGH GRUR 2011, 230, Rdnr. 10 bis 13 – SUPERgirl; MarkenR 2011, 66, Rdnr. 10 bis 13 – FREIZEIT Rätsel Woche; ebenso im Übrigen EuGH GRUR 2009, 667, Rdnr. 18 – Bild.T-Online.de und ZVS). Danach kommt es für die Eintragung einer angemeldeten Marke allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines gesetzlich geregelten Schutzhindernisses gegeben sind. Ob identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist dagegen unmaßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 72).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Pr