



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 533/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 024 922.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. April 2017 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-Bildzeichen



ist am 1. September 2016 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2016 024 922.2 für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

"Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung, insbesondere Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Handelsdienstleistungen, auch im Internet, insbesondere E-Commerce- Dienstleistungen, Präsentation von Waren und Dienstleistungen, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, Vermittlung von Kontaktinformationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Vermittlungs-

dienste in Geschäftsangelegenheiten; Verbraucherinformationsdienste, insbesondere Erteilung von Auskünften [Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Web-Site; Unternehmensverwaltung; Zusammenstellung von Daten in Computer-Datenbanken, Dateienverwaltung mittels Computer; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computer-Datenbanken; Geschäftsführung; Büroarbeiten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Internet; Bereitstellung und Übermittlung von Informationen, insbesondere juristischen Informationen, im Internet; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Bereitstellung von Online-Foren; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Bereitstellen von Eingabemöglichkeiten in öffentlich oder einem bestimmten Personenkreis zugängliche Datenbanken; Vorhalten von öffentlich oder einem bestimmten Personenkreis zugängliche Datenbanken; E- Commerce Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, insbesondere For-

schungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere IT-Dienstleistungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Design von Computersoftware; Cloud-Computing; Software as a Service [SaaS]; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; elektronische Datenspeicherung; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 45: juristische Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung, auch über das Internet, Bereitstellung von Programmen zur Nutzung im Internet, die es ermöglichen, rechtliche Dokumente zu erstellen; Schlichtungsdienstleistungen, Mediation, Lizenzierung von Computersoftware, Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten, Dienstleistungen auf dem Gebiet der nicht-juristischen Streitregelung; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten."

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 21. April 2017 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei nicht unterscheidungskräftig. Die beanspruchten

Dienstleistungen bezögen sich inhaltlich auf eine sogenannte Patientenverfügung. Auch unter Berücksichtigung des Bildbestanteils gelte nichts anderes. Die vorliegende Entscheidung trage dem Umstand des ständigen Wandels des Verkehrsverständnisses Rechnung. So könne die Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Sachen "NEW MAN" nicht mehr Maßstab für einen hinreichend unterscheidungskräftigen Bildbestandteil sein. Je häufiger ein Gestaltungsmittel verwendet werde, desto höher sei die Verkehrsgewöhnung daran. Vorliegend stelle der angesprochene Verkehr die Bezeichnung "PatientenverfügungPlus" sofort und ohne weiteres Nachdenken ausschließlich einen konkreten und direkten Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen her.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht im Wesentlichen geltend, dass das angemeldete Zeichen über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Der Buchstabe "P" mit dem "+"-Zeichen sei für sich genommen eintragungsfähig und begründe in der Voranstellung vor dem Wort "PatientenverfügungPlus" die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens.

Die Kombination eines "P" mit dem "+"-Zeichen () sei eigenartig und prägnant, da das "P" gleichzeitig das "+"-Zeichen darstelle. Es greife nach wie vor die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Sachen "NEW MAN". Es lasse sich nicht feststellen, dass die Verbindung häufiger in der Werbung genutzt werde.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. April 2017 aufzuheben;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 MarkenG statthaft und zulässig. Sie hat auch in der Hauptsache Erfolg. Dem angemeldeten Wort-Bildzeichen

"  PatientenverfügungPlus " steht kein Eintragungshindernis entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Unrecht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG). Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, hat dagegen keinen Erfolg.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem 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. EuGH GRUR 2012, 610 Rn. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 808 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 Rn. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044 Rn. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 Rn. 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 Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister; GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision).

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist das angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Mit den hier maßgeblichen Dienstleistungen werden Unternehmer, leitende Angestellte von Unternehmen, Fachverkehrskreise und Endverbraucher angesprochen, wobei es sich um Dienstleistungen handelt, die mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung nachgefragt werden.

b) Das angegriffene Zeichen setzt sich – auch aufgrund der Binnengroßschreibung – für den angesprochenen Verkehr ersichtlich aus den allgemein verständlichen Substantiven "Patientenverfügung" und "Plus" sowie einem zusammenge-

setzten Komplex "  "zusammen, der Zeichen, Buchstaben und grafische Bestandteile aufweist.

aa) Der Wortbestandteil des Anmeldezeichens "Patientenverfügung" ist dem angesprochenen Verkehr geläufig und verständlich. Die Legaldefinition hierzu findet sich in § 1901a Abs. 1 BGB: "Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung)....". Es bedeutet somit die schriftliche

Verfügung über gegebenenfalls zu ergreifende oder zu unterlassende medizinische Maßnahmen, die eine erwachsene Person für den Fall niederlegt, dass sie durch Krankheit oder Unfall in eine Lage gerät, in der es ihr nicht [mehr] möglich ist, entsprechende Entscheidungen zu treffen (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., Stichwort: Patientenverfügung).

bb) Der Wortbestandteil "Plus" drückt vorliegend keinen mathematischen Rechengang aus, sondern einen Vorteil oder ein Positivum, also ein „Mehr“ vom Üblichen, sei es Inhalt, Leistungen oder Neuerungen betreffend (vgl. DUDEN, a. a. O., Stichwort: Plus; vgl. BPatG, 28 W (pat) 629/12 – EcoPlus; 30 W (pat) 510/13 – CONFIG+). Es ist Ausdruck der Suche nach Steigerung, Optimierung und den besten Gegenwert.

cc) Der angesprochene Verkehr wird die Wortbestandteile des Anmeldezeichens im Sinne "Patientenverfügung Plus", mithin ein Mehr an Informationen als üblich zu einer (standardisierten) Patientenverfügung verstehen. Dieses Verständnis des Anmeldezeichens führt dazu, dass der Wortbestandteil in Bezug auf die Mehrzahl der beanspruchten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist. Es kann allerdings letztendlich dahingestellt bleiben, für welche konkreten Dienstleistungen dies der Fall wäre.

dd) Die graphische Ausgestaltung des Anmeldezeichens



reicht aus, um dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft zu verleihen. Dies ist dann der Fall, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (EuGH GRUR 2006, 229, 233 Rn. 73, 74 – BioID; BPatG,

29 W (pat) 157/10 – ). Vorliegend handelt es sich nicht um ein rein dekoratives Hervorhebungsmittel, welches werbetypisch oft verwendet wurde,

sodass sich der angesprochene Verkehr daran gewöhnt hätte (vgl. BGH GRUR 2008, 710, 711 Rn. 20 – VISAGE).

Auch wenn eine schwarze Kreisfläche als Hintergrund für das in weißer Schrift gehaltene Kombinationszeichen nur als einfaches geometrisches Element und somit als gewöhnliche Hintergrundgestaltung wahrgenommen wird, weist das



Anmeldezeichen charakteristische Merkmale auf. Der Zeichenbestandteil " " illustriert vorliegend in eigentümlicher Weise den Buchstaben "P" sowie das "+"-Zeichen. So wird die Kreiswölbung im Zeichenbestandteil aufgenommen und spiegelt sich in dem Bogen des Buchstabens "P" wieder. Der Bogen endet gerade nicht typischerweise am Stamm des Buchstabens, sondern wird verlängert über den Stamm hinaus geführt. Darin erschöpft sich die Bedeutung der Verlängerung der Linie des Bauches nicht, sondern erhält eine veränderte und gleichzeitig zusätzliche Bedeutung. Denn zusammen mit dem Stamm des Buchstabens "P" bildet die verlängerte Linie des Bauches, die den Stamm in einem rechten Winkel kreuzt, das "+" Zeichen. Um diesen Effekt herauszustellen hat der Buchstabe "P" auch keine geschlossene Punze mehr. Vielmehr ist der Stamm des "P" gleichzeitig integraler Teil des Pluszeichens. Um das "+"-Zeichens deutlich hervorzuheben, ist die Verlängerung der Linie des Bauches gleich lang wie der zweigeteilte Stamm des Buchstabens "P". Eine derartige in sich verwobene Kombination des Buchstabens "P" mit einem Pluszeichen stellt kein bloß dekoratives Element mehr dar. Vielmehr werden die Strukturelemente des Buchstabens "P" und des "+"-Zeichens in eigentümlicher Weise aufgenommen und im Sinne eines Gesamtzeichens ohne grafische Brüche kombiniert. Der Auffassung der Markenstelle, dass es sich hierbei um eine werbeübliche grafische Gestaltung handeln soll, kann nicht beigetreten werden. Recherchebelege hat die Markenstelle zur Begründung ihrer Auffassung nicht vorgelegt. Auch der Senat konnte eine solche werbeübliche Kombination des Buchstabens P mit dem Zeichen "+" in den einschlägigen Nachschlagewerken nicht recherchieren.

2. Aus vorstehenden Gründen scheidet auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Denn es wird nicht der Schutz für eine zeichenmäßige Verwendung der Wortfolge in jedweder Form, sondern nur in der gegebenen grafischen Gestaltung begehrt. Diese bestimmt und beschränkt zugleich den Schutzbereich der beanspruchten Bezeichnung.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist unbegründet.

Die Rückzahlung ist nur anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen der Beschwerdeführerin einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich aus Verfahrensfehlern oder einer völlig unvertretbaren Rechtsanwendung ergeben (BPatG 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber). Die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die Rückzahlung an sich noch nicht. Diese kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint, z. B. weil eindeutige gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amtspraxis bzw. eine ständige Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 53). Anhaltspunkte für eine derart fehlerhafte Verfahrensbehandlung vor dem Patentamt ergeben sich nicht. Auch die Beschwerdeführerin zeigt solche in ihrer Beschwerdeschrift nicht auf.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. von Hartz

Fi