



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 35/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Juli 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 104 157.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund mündlicher Verhandlung am 5. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. November 2015 und vom 24. Februar 2017 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen gemäß der in der mündlichen Verhandlung am 5. Juli 2018 überreichten Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 7. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung

KS-Bau

als Wortmarke für nachfolgende Dienstleistungen in das Markenregister einzutragen:

Klasse 37:

Generalunternehmerdienstleistungen für den Bau; Bauwesen; Reparaturwesen und Installationsarbeiten im Baubereich; Verputzarbeiten; Sanierungsarbeiten an Bauten; Leitung von Bauarbeiten; Erstellung von schlüsselfertigen Gebäuden; Aufbringen von Estrichen; Wärmedämmung von Gebäudefassaden und Fenstern; Bauberatung; Abbrucharbeiten von Gebäuden; Trockenbauarbeiten; Hochbauarbeiten; Tiefbauarbeiten; Leitung von Tiefbauarbeiten;

ten; Tiefbauarbeiten in Bezug auf Bewässerungsarbeiten; Straßenbau;

Klasse 42:
Bauplanung.

Im Verlauf des Amtsverfahrens hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 29. September 2015 das Verzeichnis der Dienstleistungen wie folgt geändert:

Klasse 37:

Reparaturwesen und Installationsarbeiten im Baubereich; Verputzen von Holz-, Ziegel- sowie Betonfassaden; Sanierungsarbeiten an Bauten aus Ziegel, Holz oder Beton; Leitung von Bauarbeiten an Gebäuden aus Holz, Ziegel und Beton; Erstellung von schlüsselfertigen Gebäuden aus Holz, Ziegel oder Beton; Aufbringen von Estrichen auf Holz-, Ziegel- oder Betonwänden; Wärmedämmung von Gebäudefassaden aus Holz, Ziegel oder Beton; Abbrucharbeiten von Gebäuden aus Holz, Ziegel oder Beton; Trockenbauarbeiten; Tiefbauarbeiten; Leitung von Tiefbauarbeiten; Tiefbauarbeiten in Bezug auf Bewässerungsarbeiten; Straßenbau;

Klasse 42:

Bauplanung von Gebäuden aus Holz, Ziegel oder Beton.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 37, hat die Anmeldung auf der Grundlage des geänderten Dienstleistungsverzeichnisses nach vorausgehendem Beanstandungsbescheid durch Beschluss vom 3. November 2015 und die hiergegen eingelegte Erinnerung durch Beschluss vom 24. Februar 2017 zurückgewiesen. Im Erinnerungsbeschluss hat es sich die Begründung des Erstbeschlusses zu eigen gemacht, da die Anmelderin keine Erinnerungsbegründung eingereicht hat. In dem Erstbeschluss ist ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle

im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Zeichenbestandteil „KS“ sei eine eingeführte Abkürzung für „Kalksandstein“. Das Anmeldezeichen „KS-BAU“ weise daher als produktbezogene Angabe auf einen Bau bzw. auf Bauarbeiten mit Kalksandstein hin. Die Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses könne die Eintragbarkeit nicht begründen, da weiße Mauerwerksteine auch in Gebäuden und Bauten aus Ziegel, Holz oder Beton verwendet, im Rahmen von Trocken- oder Tiefbauarbeiten eingesetzt würden oder Gegenstand von Reparaturarbeiten sein könnten. Ferner nehme die erklärte Beschränkung gerade solche Dienstleistungen von der Anmeldung aus, die sich auf Arbeiten an oder mit Kalksandsteinen bezögen. Eine derartige Beschränkung auf Waren oder Dienstleistungen, die ein von dem Zeichen genanntes Merkmal nicht aufwiesen, sei nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht zulässig. Es sei für Konkurrenten nicht erkennbar, dass Dienstleistungen nicht geschützt seien, die im Zusammenhang mit Kalksandstein erbracht würden. Das Anmeldezeichen sei ferner als eine zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Leistungen geeignete Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. In der mündlichen Verhandlung hat sie das Verzeichnis der beanspruchten Dienstleistungen wie folgt gefasst:

Klasse 37:

Reparaturwesen und Installationsarbeiten im Baubereich an Bauwerken aus Ziegel, Holz oder Beton; Verputzen von Holz-, Ziegel- sowie Betonfassaden; Sanierungsarbeiten an Bauten aus Ziegel, Holz oder Beton; Leitung von Bauarbeiten an Gebäuden aus Holz, Ziegel und Beton; Erstellung von schlüsselfertigen Gebäuden aus Holz, Ziegel oder Beton; Aufbringen von Estrichen auf Holz-, Ziegel- oder Betonwänden; Wärmedämmung von Gebäudefassaden aus Holz, Ziegel oder Beton; Abbrucharbeiten von Gebäuden aus

Holz, Ziegel oder Beton; Trockenbauarbeiten an Bauwerken aus Ziegel, Holz oder Beton; Tiefbauarbeiten an Bauwerken aus Ziegel, Holz oder Beton; Leitung von Tiefbauarbeiten an Bauwerken aus Ziegel, Holz oder Beton; Tiefbauarbeiten im Bezug auf Bewässerungsarbeiten mit den Materialien Ziegel, Holz oder Beton; Straßenbau mit den Materialien Ziegel, Holz oder Beton;

Klasse 42:

Bauplanung von Gebäuden aus Holz, Ziegel oder Beton.

Die Anmelderin führt zur Begründung der Beschwerde aus, dass das Verhalten der Markenstelle ihr Recht auf ein faires Verfahren verletze. Die Erstprüferin habe telefonisch bestätigt, dass die Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses die Eintragbarkeit des beanspruchten Zeichens begründe. Die Anmeldung sei ohne Vorwarnung zurückgewiesen worden, so dass die Beschränkung vergebens erfolgt sei. Selbst wenn „KS“ für Kalksandstein stünde, beschreibe eine derartige Abkürzung die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht, da sie nicht mit Kalksandstein im Zusammenhang stünden.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. November 2015 und vom 24. Februar 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen gemäß der in der mündlichen Verhandlung am 5. Juli 2018 überreichten Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Dienstleistungsverzeichnisses begründet. Der Anmeldung stehen insoweit keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts waren daher aufzuheben.

Soweit die Anmelderin die Anmeldung im Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgt hat, sind die angefochtenen Beschlüsse entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz, ZPO wirkungslos.

1. Ob die Markenstelle den Erstbeschluss gefasst hat, ohne die Anmelderin vorher auf eine andere Bewertung der ggf. telefonisch abgestimmten Änderungen des Dienstleistungsverzeichnisses aufmerksam zu machen, bedarf keiner weiteren Aufklärung. Zwar würde ein derartiges Vorgehen zu einer gegen § 59 Abs. 2 MarkenG verstoßenden Überraschungsentscheidung führen. Dieser Verfahrensmangel wäre jedoch im Erinnerungsverfahren geheilt worden. Die Anmelderin hatte nämlich in diesem Verfahrensabschnitt Gelegenheit, zur rechtlichen Bedeutung der im Amtsverfahren vorgenommenen Beschränkungen des Dienstleistungsverzeichnisses und ihrer Folgen für die Bewertung der Anmeldung Stellung zu nehmen.

2. Die Anmelderin hat das Verzeichnis der angemeldeten Dienstleistungen durch ihre Erklärungen vom 29. September 2015 und vom 5. Juli 2018 gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG wirksam eingeschränkt. Entgegen den Ausführungen der Markenstelle, die zu Unrecht vom Vorliegen von negativen Ausnahmevermerken ausgeht und eine genaue Prüfung der differenzierten Anforderungen nicht vorgenommen hat (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 417), sind die erklärten Einschränkungen mit den Belangen der Rechtssicherheit vereinbar.

Die vorgenommenen Änderungen des Dienstleistungsverzeichnisses dienen durchweg der positiven Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen. Denn die Bauwerke, Fassaden, Bauten, Gebäude oder Wände aus Ziegel, Holz oder Beton bzw. einzelne Baumaterialien („... mit den Materialien Ziegel, Holz oder Beton“), auf die sich die beanspruchten Einzeldienstleistungen beziehen, werden konkret positiv benannt. Die Anmelderin hat damit keine Einschränkungen des Inhalts aufgenommen, dass die beanspruchten Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 114 f. - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 2009, 778, Rdnr. 9 - Willkommen im Leben).

Die genannten Zusätze knüpfen ferner an dauerhafte charakteristische Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen an. Bauleistungen stellen in Abhängigkeit von den eingesetzten Baumaterialien unterschiedliche technische Anforderungen an den Erbringer. Die Bearbeitung der verschiedenen Baumaterialien erfordert jeweils spezifische Kenntnisse und eine hierauf abgestimmte Geräteausstattung. Aus diesen Gründen werden die beanspruchten Dienstleistungen teilweise speziell für die genannten Materialien angeboten. Sie wurden daher, was auch bei positiv formulierten Einschränkungen zu beachten ist, in wirtschaftlich nachvollziehbarer Weise von der Anmelderin definiert (vgl. BGH 2015, 587, Rdnr. 21 - PINAR; BPatG, Beschluss vom 17. November 2011, 30 W (pat) 515/10 - nanoLine; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rdnr. 415). Damit sind alle Dienstleistungen nicht mehr Gegenstand der Anmeldung, die auf Kalksandstein bezogen sind oder mit Kalksandstein durchgeführt werden.

3. Das Anmeldezeichen verfügt damit über die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Un-

ternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT). 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 2017, 186, Rdnr. 29 - Stadtwerke Bremen).

a) Einem Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft insbesondere dann, wenn ihm die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt seiner Anmeldung lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress; GRUR 2013, 731, Rdnr. 22 - Kaleido). Dies ist hier zu verneinen. Selbst wenn das angesprochene Publikum dem Anmeldezeichen die Bedeutung „Kalksandstein-Bau“ entnimmt, werden damit nicht Merkmale der noch beanspruchten Dienstleistungen beschrieben. Ihr Gegenstand sind Bauwerke, Fassaden, Bauten, Gebäude, Wände oder Baumaterialien, die nicht aus Kalksandstein bestehen, so dass der Zeichenbestandteil „KS“ nicht mehr als Materialangabe in Betracht kommt. Auch als Hinweis auf den Farbton der verwendeten Baumaterialien scheidet er aus. Kalksandsteine sind zwar regelmäßig weiß. Die von der Markenstelle nicht näher erläuterte Sichtweise, dass die beanspruchten Dienstleistungen unter Verwendung „weißer Mauerwerksteine“ erbracht würden, geht jedoch zu weit. Kalksandstein stellt kein Synonym für weiße Mauerwerksteine aus jedwedem Material dar, zumal hierfür mehrere Gedankenschritte erforderlich sind. Folglich liegt eine Interpretation als Farbangabe nicht auf der Hand.

b) Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft solche Zeichen, 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 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006). Das Vorliegen eines „eng beschreibenden Bezugs“ hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Insoweit

bedarf es gesonderter Feststellungen, dass der Verkehr ein Zeichen wegen des engen beschreibenden Bezugs nur als Sachangabe und nicht als Herkunftshinweis auffasst (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rdnr. 102, 122).

Zwar erscheint es nicht ganz ausgeschlossen, dass das Publikum das Zeichen als Hinweis auf einen beliebigen Anbieter versteht, der sich auf Kalksandstein-Bauten spezialisiert hat, darüber hinaus aber auch Leistungen im Bereich Ziegel-, Holz- oder Betonbau erbringt (vgl. BPatG, Beschluss vom 12. Oktober 2010, 25 W (pat) 6/10 - BIOTEEMANUFAKTUR: Keine Unterscheidungskraft für „Instantpulver, zur Herstellung von Kaffee-, Cappuccino- und Kakaotränken“). Dieses Verständnis liegt nach den konkreten Umständen aber nicht nahe. Nach den Feststellungen des Senats bieten auf Kalksandstein spezialisierte Unternehmen nur in Ausnahmefällen selbständige Bauleistungen unter Verwendung anderer Baumaterialien an. Bei einer derartigen Sachlage fehlen ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Publikum die Buchstabenfolge „KS“ in Verbindung mit den noch beanspruchten Dienstleistungen überhaupt als Abkürzung für Kalksandstein versteht. Eher wird es darin ein Firmenschlagwort erkennen, das im Baubereich vielfach aus einer Buchstabenfolge besteht.

4. Aus den unter 3. genannten Gründen besteht das Anmeldezeichen auch nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen dienen können. Damit liegt das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls nicht vor.

5. Des Weiteren ist das gegenständliche Zeichen „KS-Bau“ keine ersichtlich zur Täuschung geeignete Angabe und damit nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Dies wäre nur dann der Fall, wenn es einen zur Täuschung führenden unrichtigen Aussagegehalt aufweisen würde, der so deutlich und unmissverständlich hervortreten würde, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkenn-

bar wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rdnr. 792). Die Buchstabenfolge „KS“ kann zwar ein Kürzel für „Kalksandstein“ sein. Allerdings steht sie noch für eine Vielzahl anderer Wortverbindungen. So finden sich 18 weitere Begriffe, die mit „KS“ abgekürzt werden können (vgl. Wikipedia, Suchbegriff „KS“: u. a. „Kammersänger“, „Kleiderschrank“ oder „Kontrollstreifen“). Folglich handelt es sich bei der Buchstabenkombination „KS“ nicht um eine unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbare Materialangabe, die in Verbindung mit den gegenständlichen Dienstleistungen deutlich und unmissverständlich unrichtige Vorstellungen bei den Verkehrsteilnehmern hervorruft. Vielmehr eröffnet sie Spielräume für Interpretationen, die einer ersichtlichen Eignung zur Täuschung entgegenstehen.

6. Von der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG wird abgesehen. Die Rückzahlung der Gebühr aus Billigkeit ist nicht bei jeder fehlerhaften Rechtsanwendung veranlasst, sondern nur, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 53). Ein derartiger Fall ist hier jedoch noch nicht gegeben, wenngleich der Erstbeschluss deutliche Ungereimtheiten aufweist und die Erinnerungsentscheidung hierüber wortlos hinweggeht.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Pr