



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 563/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 30 2018 006 618.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Januar 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle für Klasse 41 - vom 23. August 2018 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der mit einem Angehörigen des gehobenen Dienstes besetzten Markenstelle für Klasse 41 vom 23. August 2018 die Anmeldung vom 1. März 2018 des Zeichens



als Wort-Bild-Marke (Farben: blau, rot, hellgrau) für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Werbung; Werbeberatung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Werbedienstleistungen, nämlich Produktion von Rundfunkspots zu Werbezwecken und/oder Werbung im Internet; Produktion von Rundfunkwerbung über das Internet und über andere Computer- und elektronische Kommunikationsnetze bereitgestellte Einzelhandelsdienstleistungen mit Computersoftware; Einzelhan-

delsdienstleistungen mit Computersoftware zur Verwendung in mobilen digitalen elektronischen Geräten; Internetdienste, nämlich Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken, die über ein weltweites Computernetz für Dritte verfügbar sind; Datenrecherche für wirtschaftliche Zwecke in Computerdateien, die in einem weltweiten Computernetz und anderen Kommunikationsnetzen für Dritte verfügbar sind; Vermittlung von Verträgen für Dritte über Online-, Musik- und Videoabonnements; Abonnementservice, nämlich Vermittlung von Abonnements für Text-, Daten-, Bild-, Ton-, Video- und Multimediainhalte, die über das Internet und andere elektronische und Kommunikationsnetze bereitgestellt werden; Systematisieren von Informationsinhalten in Computerdatenbanken zum Bereitstellen über ein weltweites Computernetz und andere elektronische und Kommunikationsnetze gemäß Nutzerpräferenzen; Erstellung von Verzeichnissen durch Systematisierung und Zusammenstellen von Informationen, Sites und anderen Ressourcen [Daten] in Computerdatenbanken, die über weltweite Computernetze verfügbar sind, für Dritte

Klasse 38:

Telekommunikation; Sendung und Weitersendung von Informationen, Musik und Werbung, insbesondere im Rahmen von Rundfunkprogrammen, auch durch Draht-, Kabel- und Satellitenfunk und über das Internet sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; elektronische Übertragung von Computersoftware über das Internet und andere Computer- und elektronische Kommunikationsnetze; elektronisches Versenden von Daten und Dokumenten über das Internet oder Datenbanken; Bereitstellung des Zugangs zu elektronischen Kommunikationsnetzen für die Übertragung oder den Empfang von Computersoftware; Übermittlung und Empfang von Nachrichten, auch durch elektronische Übertragung;

Sendung oder Übertragung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten; Lieferung von digitaler Musik über Telekommunikationsanlagen; Bereitstellung des Zugriffs auf Websites mit digitaler Musik im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten und Nachrichten durch elektronische Übertragung; Bereitstellung des Onlinezugriffs auf Websites und elektronische Nachrichtendienste, die das Herunterladen von Informationen und Daten ermöglichen; Bereitstellen von Mail-Diensten; Mailbox-Dienste; Bereitstellen des Zugriffs auf Datenbanken und Verzeichnisse über Kommunikationsnetze zum Abrufen von Daten auf den Gebieten Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Bereitstellen von Informationen über eine Website für soziale Vernetzung; Verschaffen des Zugriffs zu einer Online-Datenbank mit Text, Daten, Bild, Audio-, Video- und Multimediainhalt in den Bereichen Unterhaltung, Musik, Video, Filmproduktion, Bücher, Fernseher, Spiele und Sport

Klasse 41:

Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Produktion von Rundfunksendungen, auch von Rundfunksendungen bildender, unterrichtender und unterhaltender Art; Dienstleistungen eines Tonstudios, nämlich Tonproduktion; Veranstaltung von Musik- und Unterhaltungsdarbietungen sowie von Wettbewerben im Unterhaltungsbereich; Unterhaltungs- und Erziehungsdienste; Unterhaltungs- und Bildungsdienstleistungen, nämlich durch Bereitstellung von Informationen in Form von Text-, Video-, Audio- und Multimediale Materialien; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich durch Bereitstellung von Computerspielen; Unterhaltungs- und Bildungsdienstleistungen, nämlich Publikation von elektronischen Büchern, Magazinen, Zeitungen und anderen Veröffentlichungen; Unterhaltungs- und Erziehungsdienste, nämlich Erteilen von Auskünften

in Datenbanken, Verzeichnissen und Podcasts in den Bereichen Unterhaltung, Nachrichten, aktuelle Ereignisse, Sport, Spiele; Unterhaltung in Bezug auf Wettkämpfe, Wettbewerbe, Quizprogramme und Lotterien; Durchführung von Glücksspielen; Durchführung von Spielen; Organisation und Präsentation von Wettkämpfen, Wettbewerb, Spielen, Quizprogramm und Lotterien; Erteilen von Auskünften durch Datenbanken und Verzeichnisse über Kommunikationsnetze zum Abrufen von Daten auf dem Gebiet Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Zusammenstellung von Fernseh- und Rundfunksendungen

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt: Das vorliegende Zeichen bestehe aus dem in einer einfachen Schriftart gehaltenen Markentext „medienzentrum BERLIN“ und einer Abbildung der Berliner Quadriga. Unstrittig weise die Angabe „medienzentrum BERLIN“ allein auf die Art und den Erbringungsort des Angebotspektrums hin. Die grafische Darstellung der Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin, mit der der Wortbestandteil ergänzt sei, würden die nationalen Verkehrskreise aufgrund ihrer Bekanntheit nur als Wahrzeichen und Symbol für die Stadt Berlin wahrnehmen, weil die Quadriga durch zahlreiche Veranstaltungen an diesem Ort, über die umfangreich in Fernsehen und Zeitschriften berichtet werde, bekannt sei. Dass die Abbildung der Quadriga als geographischer Hinweis auf Berlin verstanden und als Hinweis auf die Stadt Berlin schon von Dritten verwendet werde, habe das Bundespatentgericht u. a. in seiner Entscheidung BPatG, 27 W (pat) 248/09 vom 23. Februar 2010 bekräftigt. Begegne das Publikum im Zusammenhang mit den hier beanspruchten und dem Medienbereich zuordnenbaren Dienstleistungen der Abbildung der Berliner Quadriga, werde sein überwiegender Teil aufgrund der Bekanntheit der Berliner Quadriga an Berlin und nicht an andere Städte denken. Insoweit bekräftigt der grafische Bestandteil der Wort-/Bildmarke lediglich den im

Text erkennbaren geografischen Hinweis, was zu einem bloß beschreibenden Verständnis des Gesamtzeichens für die beanspruchten Dienstleistungen führe.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 30. August 2018 zugestellten Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 27. September 2018, die beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag per Fax eingegangen ist und der ein SEPA-Basislastschriftmandat vom selben Tag beigelegt war, aufgrund dessen die Beschwerdegebühr erfolgreich eingezogen wurde.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Markenstelle habe bei ihrer Entscheidung in rechtlicher Hinsicht nicht hinreichend berücksichtigt, dass, wie das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung vom 27. August 2008 – Az. 27 W (pat) 118/08 – ausgeführt habe, ein Markenschutz bereits dann in Betracht komme, wenn die Kennzeichnung auch nur in einer einzigen Hinsicht - sei es optisch, akustisch oder semantisch - vom Verkehr noch als Produktkennzeichnung und nicht nur als Sachhinweis verstanden werden könne; hierfür könne bereits die grafische Gestaltung (vgl. BGH GRUR 1991, 636 – NEW MAN) und sogar die Kombination für sich genommener nicht unterscheidungskräftiger Einzelelemente genügen (vgl. BGH GRUR 2011, 65 – Buchstabe T mit Strich). Diese rechtlichen Voraussetzungen seien bei der Anmeldemarke auch erfüllt. Denn in der bildlichen Gesamtkomposition steche der rote i-Punkt farblich deutlich hervor und ziehe so den Blick des unbefangenen Betrachters auf sich. Dazu trage neben der typischen Signalfarbe Rot auch der scharfe, aber dennoch harmonische Kontrast zu dem Dunkelblau der übrigen Schriftzeichen und dem Silbergrau der Quadriga bei. Dieses auffällige Farbelement „störe“ den Blick und lenke ihn in die linke Bildhälfte, was ihr im optischen Gesamteindruck ein leichtes Übergewicht verleihe. Auf diese Weise lasse der i-Punkt das Gesamtzeichen leicht asymmetrisch erscheinen und Sorge beim Betrachter für eine subtile Irritation, da der Aufbau des Zeichens im Übrigen streng pyramidenförmig sei. Das Wort „BERLIN“ erweise sich sodann als optisches Gegengewicht, das die Bildebene

wieder „korrigiere“ – dies aber erst auf den zweiten Blick, was für eine innere Spannung im Gesamtzeichen Sorge, die unwillkürlich zur näheren Auseinandersetzung zwingt. Diese Gegensätze würden durch die unterschiedliche Schriftgestaltung der Wortbestandteile - „medienzentrum“ in Minuskeln, „BERLIN“ in Majuskeln - noch verstärkt. Schon aufgrund dessen weisen das angemeldete Zeichen individualisierende Züge auf, die der Gesamtdarstellung eine hinreichend eigenständige und herkunftsweisende Bedeutung verliehen. Der rote i-Punkt steht darüber hinaus nicht bloß ein farblich andersartiger Buchstabenteil, sondern ihm wohnen auch verschiedene Bedeutungen inne. So versinnbildlicht er den hohen Qualitätsanspruch der Anmelderin an ihre Medienarbeit und ihr Streben nach Perfektion, in der „bis zum i-Tüpfelchen“ alles stimme. In seiner Scharfkantigkeit weckt er darüber hinaus gewollte Assoziationen zu dem im Medienbereich - insbesondere in der Produktion von Hörfunk und Fernsehen - häufig anzutreffenden „Aufnahme-Zeichen“. Dieses sei typischerweise rund, der Punkt hier aber quadratisch, was der Seherwartung und Gewohnheit des Betrachters widerspreche und dadurch dem Gesamtzeichen ein „unangepasstes“ Gepräge verleihe.

Die Anmelderin beantragt wörtlich,

die Marke gemäß der Anmeldung vom 1. März 2018 einzutragen.

II.

A. Da die Anmelderin keinen (Hilfs-) Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde – mit der die Anmelderin entgegen ihrem Antrag nur die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes, nicht aber die Eintragung der Anmeldemarke begehren kann, weil das Bundespatentgericht für Letztere schon mangels Führung des Markenregisters nicht zuständig ist - ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Bei ihrer Entscheidung ist die Markenstelle von den zutreffenden rechtlichen Grundlagen für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen. Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, ist nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. zuletzt EuGH GRUR 2018, 917, 919 [Rdnr. 34] - Mitsubishi). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl.

EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

2. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung diese Voraussetzungen fehlen, weil ihre Wortbestandteile nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt haben (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) und der angesprochene Verkehr auch ihren grafischen Elementen nicht den für die Begründung des Schutzes der angemeldeten Kennzeichnung erforderlichen Herkunftshinweis entnehmen können (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK).

a) Hinsichtlich der beschreibenden Bedeutung der Wortbestandteile hinsichtlich der Art der beanspruchten Dienstleistungen und der diesen hinzugefügten Abbildung einer Quadriga als Hinweis auf deren Erbringungsort ist, nachdem die Anmelderin in ihrer Beschwerde hiergegen keine Einwände mehr erhoben hat, auf die angefochtene Entscheidung Bezug zu nehmen.

b) Entgegen der Ansicht der Anmelderin sind aber auch die sonstigen grafischen Gestaltungselemente weder für sich noch in Verbindung mit den übrigen Bestandteilen der Gesamtmarke geeignet, dem angesprochenen Publikum, bei dem es sich bis auf einige wenige Dienstleistungen in der Klasse 35, die sich nur an gewerbliche Abnehmer richten, um alle inländischen Verbraucher handelt, den für die Bejahung der Unterscheidungskraft erforderlichen Herkunftshinweis zu vermitteln.

Zwar ist der Anmelderin insoweit zuzustimmen, dass der erforderliche Herkunftshinweis nicht nur aus einzelnen, bereits für sich genommen schutzfähigen Bestandteilen oder Gestaltungsmerkmalen einer Kombinationsmarke hergeleitet

werden kann, sondern auch aus der bloßen Kombination von Bestandteilen oder Merkmalen, die für sich genommen nicht schutzfähig sind (vgl. Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 12. Edition, Stand: 1. Januar 2018, § 8 Rn. 363 ff. m. w. N.). Hierfür ist es allerdings entscheidend, in welchem Umfang die schutzbegründenden Umstände in der Gesamtmarke für den Verkehr überhaupt wahrnehmbar (vgl. Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, Rn. 383) und geeignet sind, aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale einen eigenständigen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu begründen (vgl. Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, Rn. 381).

c) Solche schutzbegründenden Umstände liegen in der hier zu beurteilenden Anmeldemarke aber nicht vor. Weder die Kombination der Wortbestandteile mit der Abbildung der Quadriga noch die Kombination dieser Bestandteile mit den weiteren grafischen Gestaltungselementen wird dem angesprochenen Publikum den erforderlichen Herkunftshinweis geben können.

aa) Da die abgebildete Quadriga den im Wortbestandteil „Berlin“ bereits enthaltenen bloßen Hinweis auf den Erbringungsort der beanspruchten Dienstleistungen lediglich wiederholt und verstärkt, kann die Kombination der beschreibenden Wortbestandteile mit diesem beschreibenden Bildelement nicht herkunftshinweisend wahrgenommen werden.

bb) Auch die Farbgebung der Gesamtmarke und hier insbesondere die farbliche Ausgestaltung des i-Punktes im Wort „medienzentrum“, auf welche die Beschwerdebeurteilung abstellt, sind als erforderlicher Herkunftshinweis nicht geeignet. Zwar unterscheidet sich die rote Farbe dieses i-Punktes von der ansonsten dominierenden blauen Farbe der Wortbestandteile und der grauen Farbe, in welcher die Quadriga abgebildet ist. Allerdings ist dieser rote Punkt allein schon aufgrund seines Größenverhältnisses zur Gesamtmarke nicht in einer Weise charakteristisch, dass er vom Verkehr nicht mehr als bloßes allgemeines Gestaltungsmerkmal, an das der Verkehr auch bei beschreibenden Angaben gewohnt ist,

sondern als eigenständiger Herkunftshinweis wahrgenommen wird, der ihn von der Wahrnehmung des Gesamtzeichens als bloße Sachangabe für die hiermit gekennzeichneten Dienstleistungen wegführen könnte. Wegen seiner geringen Größe fällt die gegenüber der Gesamtmarke, welche durch die insoweit ähnlich wahrgenommenen Farben blau und grau gekennzeichnet ist, abweichende Farbgebung des i-Punktes dem Betrachter vielmehr bei einer ersten Betrachtung so gut wie nicht auf, sondern ist erst bei genauerer und intensiverer Wahrnehmung des Gesamtzeichens erkennbar. Aus diesem Grund hat der Verkehr auch keine Veranlassung, die Gesamtmarke aufgrund der Farbe des i-Punktes als asymmetrisch oder individualisierend wahrzunehmen. Soweit die Anmelderin darüber hinaus meint, der rote i-Punkt signalisiere dem Betrachter auch einen hohen Qualitätsanspruch oder wecke Assoziationen zum „Aufnahme-Zeichen“ insbesondere bei Hörfunk- und Fernsehproduktionen, setzt diese Annahme eine analysierende Auseinandersetzung mit dem Gesamtzeichen voraus, zu welcher das Publikum aber nicht neigt, so dass eine solche Analyse des Gesamtzeichens weder als schutzbegründender noch schutzversagender Gesichtspunkt der Beurteilung zugrunde gelegt werden kann (vgl. BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH).

3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, ist der hiergegen gerichteten Beschwerde der Anmelderin der Erfolg zu versagen.

C. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG besteht ebenso wenig Veranlassung wie zur Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG.

III.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Schwarz

Lachenmayr-Nikolaou

prä