



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 501/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 008 209.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. März 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

MAGNETOBOARD

ist am 31. März 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Bilder; ~~Magnettafeln~~; Metallplatten mit darauf aufgedruckten Bildmotiven;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bilder, ~~Magnettafeln~~ und Metallplatten mit darauf aufgedruckten Bildmotiven;

Klasse 40: Beschichten von Metallplatten, nämlich durch Sublimation von bestimmten Motiven; Bildbearbeitung; Bildereinrahmarbeiten; Designdruck für Dritte; Druck von digitalgespeicherten Bildern und Fotografien; kundenspezifische Fabrikations- und Anfertigungsdienstleistungen im Bereich Fotografie.

Nach amtlicher Beanstandung des Anmeldezeichens durch Bescheid vom 19. April 2017 hat der Anmelder mit Schreiben vom 24. Mai 2017 seine Anmeldung in Bezug auf die oben ~~durchgestrichenen~~ Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 zurückgenommen.

Mit Beschluss vom 20. September 2017 hat die Markenstelle für Klasse 40 die Anmeldung gemäß §§ 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige, freihaltebedürftige Angabe zurückgewiesen. Dem Anmeldezeichen komme in der vom Anmelder bestätigten Bedeutung „Magnettafel“ bzw. „magnetische Tafel, magnetisches Brett“ auch für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen ein eng beschreibender, inhaltlich-thematischer Sachaussagegehalt zu. Dieser trete so deutlich und unmissverständlich hervor, dass er für den Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne weiteres analytisches Nachdenken erkennbar sei. Im Internet würden nämlich Magnettafeln versehen mit Bildern und Fotografien vertrieben. Verschiedene Anbieter würden auch damit werben, dass die Magnettafeln mit einem eigenen Foto gestaltet, mithin dort auch Bilder bzw. Fotos aufgedruckt werden können. Um dies zu bewerkstelligen, seien die Dienstleistungen der Klasse 40 wie z. B. der Bildbearbeitung, Rahmenarbeiten, Druck der Bilder auf die Metallplatten etc. notwendig. Die Dienstleistungen der Klasse 35 dienten dem Verkauf. Somit weise die angemeldete Bezeichnung einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf, durch die Vorsilbe „Magneto“ werde lediglich darauf hingewiesen, dass die Waren magnetisch seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er ist der Auffassung, es fehle an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur in einem beschreibenden Sinne erfasst werde. „MAGNETOBOARD“ sei kein glatt beschreibender Begriff für Bilder und Metallplatten mit aufgedruckten Bildmotiven. Bei derartigen Waren dominiere der Charakter eines Bildes, also einer Wanddekoration, wobei der Verkehr nicht zwangsläufig davon ausgehe, dass diese Waren magnetisch seien. Bilder würden üblicherweise aus Papier gefertigt und Metallplatten seien nicht zwingend magnetisch, beispielsweise wenn sie aus Aluminium seien. Außerdem stehe bei Metallplatten nicht der Magnetismus im Vordergrund. Unabhängig davon sei das Anmeldezeichen auch nicht das englische Wort für

Magnettafel. Zwar bedeute „Board“ im Deutschen „Tafel, Brett“; das englische Wort für „magnetisch“ sei aber „magnetic“ und nicht „magneto“. Insofern handle es sich bei der Gesamtbezeichnung um einen ungewöhnlichen Kunstbegriff, der sich aus einem deutschen Wort und einem englischen Zweitelement zusammensetze. Zudem verleihe das Verbindungselement „O“ – das in der Kombination nicht unbemerkt bleibe – der Wortzusammensetzung auf jeden Fall eine gewisse Unschärfe und damit die erforderliche Unterscheidungskraft.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. September 2017 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 12. Februar 2018 ist der Beschwerdeführer unter Beifügung von Rechercheunterlagen (Bl. 21-42 d. A.) darauf hingewiesen worden, dass die angemeldete Bezeichnung nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der Eintragung der Bezeichnung „MAGNETOBOARD“ als Marke steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne 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 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; BGH 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).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen ist dem Zeichen „MAGNETOBOARD“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 16 und den Dienstleistungen der Klassen 35 und 40 die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen. Denn die hier angesprochenen inländischen Endverbraucher werden das angemeldete Zeichen im verfahrensgegenständlichen Umfang nur als im Vordergrund stehende Sachaussage, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

Die angemeldete Bezeichnung „MAGNETOBOARD“ setzt sich aus den beiden Worten „Magnet-“ und „-board“, sowie dem eingefügten Buchstaben „o“ zusammen. Das Wort „Magnet“ bezeichnet ein „Eisen- oder Stahlstück, das die Eigenschaft besitzt, Eisen, Kobalt und Nickel anzuziehen und an sich haften zu lassen“ (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Der zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff „board“ bedeutet u. a. „Brett; Holzplatte; Platte; Wand; Tafel; Wandtafel“ (vgl. LEO Wörterbuch Englisch-Deutsch unter dict.leo.org). Den inländischen Verkehrskreisen ist diese Bedeutung auch aus bereits in die deutsche Sprache eingegangenen Begriffen bekannt wie z. B. „Smartboard“ (= [an einen Computer angeschlossene] elektronische Wandtafel, auf der, ähnlich wie bei einem Touchscreen, Texte und Bilder sowohl angezeigt als auch eingegeben werden können), „Pinboard“ (= Pinnwand), „Surfboard“ (= Surfbrett) oder „Whiteboard“

(= 1. weiße Wandtafel mit einer glatten Oberfläche, auf der man mit speziellen Filzstiften schreiben und zeichnen kann und die sich sehr leicht mit einem trockenen Schwamm abwischen lässt 2. [EDV] [an einen Computer angeschlossene] elektronische Wandtafel, über die Texte und Bilder sowohl wiedergegeben als auch mit besonderen Stiften oder dem Finger eingegeben werden können), vgl. zu den vorgenannten Beispielen DUDEN Online.

Der angemeldete Begriff MAGNETOBOARD wird damit von dem hier angesprochenen Publikum ohne weiteres als „Magnet(o)tafel“ und damit als Hinweis auf eine magnetische Tafel verstanden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil der Begriff „Magnetboard“ – wenngleich er noch nicht in einem deutschen Wörterbuch verzeichnet ist – synonym zum Begriff „Magnettafel“ bzw. „Magnetwand“ oder „Magnetpinnwand“ verwendet wird (vgl. das dem Senatshinweis vom 12. Februar 2018 beigefügte Anlagenkonvolut 1, Google Bilderrecherche: „magnetboard mit bildern“ – „magnetboard mit beschichtung“ – „magnetwand memoboard“ – „magnettafel pinnwand“; Wikipedia: Magnettafel; www.google.de/search: „Magnettafel Magnetboard eBay Kleinanzeigen“; „Magnetboards und Magnetwände | fotoalben-discount.de u. v. m.). Aus den Recherchebelegen des Senats ergibt sich ferner, dass der Unterschied zwischen einer Pinnwand und einem Magnetboard lediglich – wie folgt – definiert wird, vgl. www.baur.de in Anlagenkonvolut 1: „Ideal dafür eignen sich Magnetboards und Pinnwände. ... Beide Varianten haben ihre Vorteile. So haften mit Pins festgesteckte Notizen besser, Magnete hinterlassen dafür keine Löcher. Außerdem kann man auf viele Magnetwände auch direkt schreiben. Dadurch sind sie vielseitiger als ihre klassischen Kollegen.“. Ferner ist dort über Magnetboards folgendes zu lesen: „Magnetboards gibt es in verschiedenen Materialien, zum Beispiel aus Edelstahl, als MDF-Platte mit Magnetfolie oder auch aus farbigem Glas mit magnetischer Rückwand als besonders elegante Variante.“.

Angesichts dieser dargestellten, feststehenden Bedeutung des der angemeldeten Bezeichnung zugrundeliegenden Begriffs „Magnetboard“ kann dahingestellt blei-

ben, wie die korrekte englische Übersetzung wäre, da es auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise ankommt. Die Verbindung eines aus der englischen Sprache stammenden Wortes mit Wörtern der deutschen Sprache ist ohnehin nicht als besonders eigentümlich oder ungewöhnlich zu erachten, zumal die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit eine auch für den inländischen Verkehr ohne Weiteres verständliche Gesamtbegrifflichkeit darstellt (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 25.11.2015, 24 W (pat) 545/15 – Funny Knet Freund).

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers liegt ein enger beschreibender Bezug zu den – nach der Rücknahme der Anmeldung für die „Magnettafeln“ und die darauf bezogenen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen – hier (noch) in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen vor. Wie oben ausgeführt, ist ein Zeichen nicht erst dann schutzunfähig, wenn es die beanspruchten Waren und Dienstleistungen oder deren Merkmale unmittelbar beschreibt, sondern bereits dann, wenn ein enger beschreibender Bezug hierzu festzustellen ist. Da Magnetboards oder Magnetpinnwände typischerweise „im privaten Bereich mit Motiven bedruckt [sind], um gleichzeitig als Dekoration zu dienen“ (vgl. Anlagenkonvolut 1, Wikipedia: Magnettafel; farbige Bilder bei www.google.de/search) und vielfach derartige „magnetische Wandbilder“ vertrieben werden, wird der Verbraucher – ohne sich überhaupt über die stoffliche Zusammensetzung von Magnetboards Gedanken zu machen – ohne weiteres davon ausgehen, dass es sich bei den mit dem Anmeldezeichen gekennzeichneten Waren der Klasse 16 „Bilder; Metallplatten mit darauf aufgedruckten Bildmotiven“ um entsprechende Magnettafeln bzw. Magnetbilder handelt.

In Bezug zu den beanspruchten Einzel- und Großhandelsdienstleistungen der Klasse 35 gibt das Anmeldezeichen einen Hinweis auf das gehandelte Sortiment. Schließlich steht bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 40 ein Sachhinweis im Vordergrund, nämlich dahingehend, dass diese die Erstellung bzw. Bearbeitung einer magnetischen Metallplatte bzw. eines magnetischen Bildes zum Gegenstand

und Inhalt haben (vgl. Anlagenkonvolut 1 „Whiteboard und Magnetboard Beschichtung“); hierauf hat bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen.

Im Übrigen wird eine solche Beschreibung des entsprechenden Produktangebots auch vom Anmelder selbst vorgenommen. So finden sich auf der Homepage der von ihm vertretenen Firma diesbezüglich folgende Ausführungen: *„Mit der brillanten und herausragenden Farbtiefe unserer Magnettafeln hauchen wir Ihren Bildern Leben ein. Dank des hochauflösenden Drucks bekommt Ihr MagnetoBoard eine unglaubliche, einmalige Fotoqualität. Gleichzeitig ist die Qualität der Materialien so hoch, dass auch nach lang jähriger Beschriftung mit Whiteboard-Markern keine Rückstände bleiben. Visualisieren Sie Ihre Gedankengänge für Kollegen im Büro, schreiben Sie Ihrer Familie einen To-Do-Plan oder nutzen Sie Ihre individuelle Magnettafel als Planer. Auch wenn Sie das MagnetoBoard nicht als solches nutzen, ist es immer ein hochwertiges, individuelles Designobjekt.“*

Schließlich vermag die konkrete Schreibweise mit dem zwischen „MAGNET-„ und „-BOARD“ eingefügten Buchstaben „O“ die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen. Eine geringfügig veränderte bzw. grammatikalisch unrichtige Schreibweise ist nach der markenrechtlichen Rechtsprechung nicht schutzbegründend, weil ein Teil des Verkehrs sie – vor allem beim flüchtigen Lesen – gar nicht bemerken, ein anderer für einen Druck- oder Schreibfehler halten wird (vgl. BGH GRUR 2003, 882 Rn. 18 – Lichtenstein; BPatG, Beschluss vom 9. Februar 2015, 27 W (pat) 73/14 Rn. 56 – AppOtheke; Beschluss vom 08.03.2013, 28 W (pat) 555/11 – happyness (statt Happiness); Beschluss vom 07.08.2012, 27 W (pat) 552/11 – Laz Vegas (statt Las Vegas); Beschluss vom 21.09.2011, 29 W (pat) 107/10 – Produktwal (statt Produktwahl); Beschluss vom 28.05.2009, 30 W (pat) 25/09 – SCHLÜSEL (statt Schlüssel); Beschluss vom 07.05.2008, 32 W (pat) 23/07 – PRAESSENZ-Training (statt Präsenztraining); Beschluss vom 12.03.2008, 32 W (pat) 115/06 – FOCUS SCHULE (statt Fokus Schule); Beschluss vom 17.01.2007, 28 W (pat) 66/06 – Budha (statt Buddha); Beschluss vom 20.07.2004, 24 W (pat) 317/03 – Plisée (statt Plissee)). Aber auch

soweit die abweichende Schreibweise als solche gesehen wird, ist davon auszugehen, dass der zugrunde liegende Begriff „Magnetboard“ vom deutschen Publikum sofort erkannt wird (s. o.; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 510).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen nach alledem als rein sachbezogene Aussage ohne herkunftshinweisenden Gehalt auffassen. Der Hinweis des Anmelders auf verschiedene BPatG-Entscheidungen bzw. Voreintragungen führt zu keinem anderen Ergebnis. Diesen Voreintragungen stehen zum einen schon Zurückweisungen vergleichbarer Anmeldungen gegenüber, wie z. B. „MAGNET-TEC“ (Beschluss vom 18.02.2002, 30 W (pat) 140/01) oder „Ecoboards“ (Beschluss vom 22.04.2009, 26 W (pat) 87/08). Zum anderen betreffen die genannten Marken schon andere Waren und Dienstleistungen und/oder sind hinsichtlich ihrer Wortbildung mit dem verfahrensgegenständlichen Zeichen nicht vergleichbar. So ist das vom Beschwerdeführer aufgeführte Zeichen „Magnet Map“ gerade für „Schilder aus Metall und bedruckte oder beklebte metallische Tafeln...“ zurückgewiesen und nur für nicht vergleichbare Waren als schutzfähig erachtet worden (BPatG, Beschluss vom 12.07.2012, 28 W (pat) 556/10). Entsprechendes ist für die Marke „PrintPerfection“ festzustellen, die ebenfalls nur teilweise zur Eintragung gelangt ist (BPatG, Beschluss vom 02.03.2010, 27 W (pat) 272/09). Das Zeichen „termin-o-mat“ (BPatG, Beschluss vom 25.02.2015, 29 W (pat) 530/14) ist anders gebildet, da der Buchstabe „o“ durch die beiden Bindestriche deutlich von den beiden übrigen Wortbestandteilen abgesetzt ist und darüber hinaus ist „terminmat“ – anders als „Magnetboard“ – kein dem inländischen Verkehr bekannter Begriff.

Schließlich bleibt darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung Voreintragungen nicht bindend sind. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 – Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569

Rn. 30 – HOT; WRP 2011, 349 Rn. 12 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2011, 230 Rn. 12 – SUPERgirl). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall aber ergeben, dass das Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist.

Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.

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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr