



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 580/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 104 565.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. April 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen (schwarz/rot)



ist am 5. April 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Werkzeuge, insbesondere als Online-Bestelldienst im Internet

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 2. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom

24. Juni 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete Wort-/Bildzeichen werde durch den Wortbestandteil „WERKZEUG SPEZIALIST“ bestimmt. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen stelle diese Bezeichnung einen werblichen Sachhinweis auf deren Gegenstand dar. Die nationalen Verkehrskreise würden erwarten, dass es sich um (irgend-)ein auf Werkzeuge spezialisiertes Handelsunternehmen handle. Eine derart vordergründige Sachaussage stünde dem Verständnis der Bezeichnung als betrieblicher Herkunftshinweis entgegen. Die grafische Ausgestaltung bewege sich im werbeüblichen Bereich und sei nicht geeignet, den sofort erkennbaren Textgehalt zu überlagern oder von dem Verständnis als Sachaussage wegzuführen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Oktober 2019 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, bei Zeichen, die aus mehreren Bestandteilen bestünden, genüge es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile ein beschreibender Charakter festgestellt werde, damit das Zeichen in seiner Gesamtheit als beschreibend im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angesehen werden könne. Vielmehr müsse ein solcher Charakter für die gesamte Neuschöpfung festgestellt werden. Ein beschreibender Charakter liege nicht vor, wenn ein merklicher Unterschied zwischen dem Zeichen in seiner Gesamtheit und der bloßen Summe seiner Bestandteile bestehe. Dies sei bei dem Anmeldezeichen der Fall. Die Markenstelle habe in ihrer Begründung nur auf den Textgehalt des Zeichens abgestellt und nicht das Zeichen in seiner Gesamtheit beurteilt. Sie habe dabei

außer Acht gelassen, dass das Zeichen eine grafische Gestaltung aufweise, die weit über das werbeübliche Ausmaß hinausgehe und den angesprochenen Verkehrskreis vom Textgehalt der Marke wegführe. Schon die grafische Anordnung und die unterschiedliche Schriftgröße des Markentextes führe dazu, dass beim Betrachten die Blickrichtung und somit die Aufmerksamkeit nach schräg rechts unten gelenkt werde, und der Blick des Betrachters am in der Signalfarbe Rot dargestellten „A“ in dem Wort „SPEZIALIST“ hängen bleibe. Geführt von dem ebenfalls in Rot dargestellten Pfeil werde gestalterisch auf das wiederum in Rot dargestellte „Z“ verwiesen. Die dadurch signalisierte Zusammengehörigkeit werde der Verkehr sofort als „von A bis Z“ übersetzen. Durch diese pfiffige Gestaltung und gekonnte Blickführung könne das Zeichen nicht nur die Aufmerksamkeit des Verbrauchers fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch den Textgehalt überlagern und von ihm wegführen. Der Betrachter werde die Marke in ihrer Gesamtheit auf begrifflicher Ebene als „WERKZEUG SPEZIALIST VON A BIS Z“ wahrnehmen. Darin liege jedoch keine unmittelbar beschreibende Angabe, denn „A bis Z“, was so viel bedeute wie „allumfassend“, stelle für Einzelhandelsdienstleistungen bzw. für Online-Bestelldienste im Internet in Bezug auf Werkzeuge keinen bedeutenden Umstand und somit kein Merkmal im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Aus diesen Gründen verfüge das Zeichen auch über die erforderliche Unterscheidungskraft, denn diese bemesse sich ausschließlich danach, ob das angemeldete Zeichen als solches unterscheidungskräftig sei, ohne dass weitere Elemente hinzugedacht oder weggelassen werden dürften.

Zur Ergänzung wird auf den Hinweis des Senats vom 8. Januar 2020 einschließlich der mitübersandten Recherchebelege sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens (schwarz/rot)



als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 2015, 1198 Rn. 59f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 - #darferdas?, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; 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. - #darferdas?; a. a. O. – OUI). 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. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). 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. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

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 – grill meister).

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 – Postkantor; BGH a. a. O. Rn. 8 - #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die 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!).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen nicht, da die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich sowohl um das unternehmerisch tätige Fachpublikum als auch um den Endverbraucher handelt, in diesem Wortzeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen werden.

aa) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den untereinanderstehenden jeweils in Großbuchstaben geschriebenen Wörtern „WERKZEUG“ und „SPEZIALIST“ zusammen, wobei das Wort „Spezialist“ in einer kleineren Schriftgröße gehalten ist als das darüberstehende Wort „Werkzeug“. Beide Wörter sind so untereinander angeordnet, dass der Buchstabe „A“ des Wortes „Spezialist“

unter dem Buchstaben „Z“ des Wortes „Werkzeug“ steht; beide Buchstaben sind im Gegensatz zu den übrigen schwarzen Buchstaben in Rot gehalten. Von dem (roten) Buchstaben „A“ führt ein roter Pfeil halbkreisförmig über rechts nach oben zu dem (roten) Buchstaben „Z“.

Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern, wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorträgt, die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID). Dieser Vorgabe ist die Markenstelle in ihrer Begründung gefolgt.

Der Begriff „Werkzeug“ bezeichnet einen „für bestimmte Zwecke geformten Gegenstand, mit dessen Hilfe etwas [handwerklich] bearbeitet oder hergestellt wird“ (www.duden.de/rechtschreibung/Werkzeug). Ein „Spezialist“ ist „jemand, der auf einem bestimmten [Fach]gebiet über besondere Kenntnisse, Fähigkeiten verfügt“; auch ein „Facharzt“ wird als Spezialist bezeichnet (www.duden.de/rechtschreibung/Spezialist), wobei diese Bedeutung in Kombination mit dem Wort „Werkzeug“ nicht in Betracht kommt. Die Kombination der beiden Begriffe zu dem Gesamtbegriff „Werkzeugspezialist“ bezeichnet somit jemanden, der sich mit Werkzeugen gut auskennt. Die Zusammenfügung der beiden beschreibenden Begriffe „Werkzeug“ und „Spezialist“ führt nicht zu einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. – Postkantoor; BGH GRUR 2001, 162, 163 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Vielmehr wird die Sachangabe „Spezialist“ durch den vorangestellten Begriff „Werkzeug“, der das Fachgebiet beschreibt, in dem sich der Spezialist besonders auskennt, sogar noch konkretisiert. Insofern handelt es sich um eine sprachübliche Wortbildung, die sich in vergleichbar gebildete Wortzusammensetzungen einreicht, wie zum Beispiel „Autospezialist“, „Elektronikspezialist“, „IT-Spezialist“, „Computerspezialist“ u. v. m. (vgl. Anlage 3 zum Senatshinweis vom 8. Januar 2020, Bl. 39-40 d. A.). Zur Erfassung des

Sinngehalts bedarf es keiner gedanklichen Analyse und/oder Interpretation.

Wie die Markenstelle bereits zutreffend dargelegt hat, lässt sich schon im Zeitpunkt der Anmeldung des beschwerdegegenständlichen Zeichens die beschreibende Verwendung des Begriffes „Werkzeugspezialist“ als Hinweis auf „auf Werkzeuge spezialisierte Handelsunternehmen“ feststellen (vgl. Anlagen 3 und 4 zum Senatshinweis vom 8. Januar 2020, Bl. 39 und 41 d. A.). Es kann somit ohne weiteres von einem entsprechenden Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen werden.

bb) Für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Werkzeuge, insbesondere als Online-Bestelldienst im Internet“ eignet sich die Bezeichnung „WERKZEUG SPEZIALIST“ als Sortimentsangabe, mit der schlagwortartig darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein Einzelhandelsdienstleistungsunternehmen handelt, das sich auf Werkzeuge spezialisiert hat bzw. spezielle Werkzeuge anbietet und in diesem speziellen Sortimentsbereich über besondere Kenntnisse/Fähigkeiten verfügt.

cc) Auch die grafische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens



wirkt nicht schutzbegründend.

Zwar ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 73, 74 – BioID; BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK; GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Dabei

vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH a. a. O. - antiKALK; GRUR 2008, 710, 711 Rn. 20 - VISAGE). Daran fehlt es hier.

Wie der Senat bereits in seinem Hinweis vom 8. Januar 2020 ausgeführt hat, ist die versetzte Anordnung von Wortbestandteilen werbeüblich und hat als solche keine individualisierenden Züge (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.12.2009, 25 W (pat) 153/09 – psoriasis netzwerk). Sie führt auch nicht zu einer vom Markentext ablenkenden bzw. die Lesefähigkeit beeinträchtigenden Blickführung. Der von dem roten Buchstaben „A“ zum roten Buchstaben „Z“ führende Pfeil weist ebenfalls keine betriebsindividualisierende Eigenart auf, sondern wird lediglich als dekoratives Element wahrgenommen. Denn Ornamente, Umrahmungen etc. von Bildern oder Wörtern sind dekorative und werbeübliche Gestaltungen, die der Verkehr regelmäßig nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 332). Der in einem Halbbogen von unten nach oben führende Pfeil fügt sich in diese häufig eingesetzten, werbeüblichen Darstellungsformen ein (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 13.06.2019, 30 W (pat) 523/18 - vereinfacher; Beschluss vom 18.10.2011,

25 W (pat) 525/10 -  ; Beschluss vom 20.07.2006, 33 W (pat) 66/04

).

Unterstellt man das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Verständnis im Sinne von „Werkzeugspezialist von A bis Z“ bzw. „allumfassend“, so liegt darin erst

recht eine sachbezogene Angabe, die nur den Begriff „Spezialist“ vertieft und nicht zur Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens führen kann. Schließlich entspricht auch die farbliche Ausgestaltung in Rot und Schwarz den werbeüblichen Gepflogenheiten, so dass auch daraus keine Schutzfähigkeit abgeleitet werden kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 26.05.2020, 26 W (pat) 520/18 – BildSMART; Beschluss vom 17.02.2020, 26 W (pat) 524/18 – silber SINGLES; Beschluss vom 19.01.2010, 27 W (pat) 110/09 – it.mta).

Die grafische Ausgestaltung vermag somit - anders als die Beschwerdeführerin meint - die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu begründen.

dd) Das Anmeldezeichen stellt nach alledem lediglich eine werbende Sachaussage für die beanspruchten Dienstleistungen dar und ist somit nicht geeignet, als individualisierender betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

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

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt