



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 546/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 105 300.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2018 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 24. Mai 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Plakate und Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate];

Klasse 35: Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Durchführung und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen; organisatorische Dienstleistungen für Messeteilnehmer; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für gewerbliche Zwecke; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen zu Werbezwecken sowie Verkaufsförderung für Dritte und Vermittlung von Wirtschaftskontakten, auch im Internet; Vermietung von Standflächen für Messestände und von Messeständen einschließlich der dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände [Werbeausrüstung]; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vorführung von Waren und Dienstleistungen zu Werbezwecken; Aktualisierung und Vermietung von Werbematerial und Verfassen und Herausgabe von Werbetexten; Entwurf und Entwicklung von Werbekonzepten und Entwurf und Entwicklung sowie Durchführung von Werbekampagnen für Dritte, auch online und per E-Mail; Vermietung von Werbeflächen; Marketing [Absatzforschung]; Marktforschung und Marktanalyse; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Organisation und Veranstaltung von Produktpräsentationen; Veröffentlichung und Herausgabe von Katalogen und Prospekten für Werbe- und Präsentationszwecke; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Onlinewerbung in einem

Computernetzwerk; Telemarketing; Vermietung von Werbezeit in Kommunikationsmedien; Sponsorensuche und Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Sponsoring;

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Sonderschauen für kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Organisation und Veranstaltung von Wettbewerben für kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften; Organisation und Durchführung von Seminaren; Organisation und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Organisation von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Live-Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von Musikdarbietungen; Party-Planung [Unterhaltung]; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von Bällen; Veranstaltung von Bällen; Organisation von Konzerten; Veranstaltung von Konzerten; Organisation von Unterhaltungsshows; Durchführung von Unterhaltungsshows; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Veranstaltung von Wettbewerben; Erziehung; Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; Layoutgestaltung [außer für Werbezwecke]; Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere Entwurf und Verfassen von Texten [ausgenommen Werbetexte]; Veröffentlichung von Verlagsdruckerzeugnissen, auch über das Internet;

Klasse 42: Zurverfügungstellung und Vermietung von Ausrüstungsgegenständen für Standflächen und Messestände, nämlich Leihe und Vermietung von Computerhardware, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräten, Datenverarbeitungsgeräten, Speicherplatz im Internet und von Zugriffszeiten zu Datenbanken.

Mit Beschluss vom 21. Juni 2018 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. §§ 37 Abs. 1 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Es handele sich um eine sprachüblich gebildete Kombination der bekannten beschreibenden englischen Angaben „surface“, „technology“ sowie „Germany“. Diese würden vom interessierten inländischen (Fach-)Publikum ohne weiteres als Hinweis auf Oberflächentechnik aus bzw. in Deutschland verstanden. Kombinationen mit dem Bestandteil „Technology“ seien zudem bekannt und üblich. Sämtliche Waren und Dienstleistungen könnten sich thematisch mit Oberflächentechnik aus bzw. in Deutschland beschäftigen, diese zum Gegenstand oder Inhalt haben bzw. in unmittelbarem Zusammenhang damit stehen. Die Grafik sei werbeüblich und erscheine weder besonders außergewöhnlich noch markant. Sowohl die Schriftart, die Anordnung der Wörter als auch der Hintergrund bewegten sich im Rahmen üblicher Gestaltungen und veränderten den beschreibenden Aussagegehalt nicht.

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

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2018 aufzuheben.

Der Senat hat der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 26. April 2021 einen gerichtlichen Hinweis zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde erteilt.

Die Beschwerdeführerin hat sich daraufhin mit Schreiben vom 12. Mai 2021 mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt und beansprucht mit der Anmeldung nur noch folgende Dienstleistungen in Klasse 41:

„Organisation und Veranstaltung von Sonderschauen für kulturelle Zwecke; Organisation und Veranstaltung von Wettbewerben für kulturelle Zwecke; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Musikdarbietungen; Party-Planung [Unterhaltung]; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Bällen, Konzerten und Unterhaltungsshows; Erziehung“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf den Senatshinweis vom 26. April 2021, Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG wirksam eingelegte Beschwerde ist zulässig und nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch begründet.

Der angegriffene Beschluss ist aufzuheben, da der Eintragung des Zeichens für die zuletzt noch beanspruchten Dienstleistungen keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

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. Dem angemeldeten Zeichen fehlt es für die jetzt noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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 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; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

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 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; 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, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer

beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops).

a). Von den noch verfahrensgegenständlichen kulturellen Organisations-, Veranstaltungs- und Erziehungsdienstleistungen der Klasse 41 werden sowohl der inländische Fachverkehr als auch der allgemeine inländische Verbraucher angesprochen.

b). Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen genügt das Anmeldezeichen



in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen den Anforderungen an die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Wortbestandteile „Surface“, „Technology“ und „Germany“ stammen aus dem Englischen und werden mit „Oberfläche“, „Technologie“ bzw. „Technik“ und „Deutschland“ übersetzt. Das Zeichen ist sprachüblich gebildet. Die relevanten Verkehrskreise werden die angemeldete Wortkombination daher als „Oberflächentechnologie/Oberflächentechnik aus/in Deutschland“ verstehen (vgl. hierzu u. a. auch BPatG, Beschluss vom 02.07.2009, 30 W (pat) 6/07 – living surface; Beschluss vom 17.01.2012, 33 W (pat) 558/12 – Fast Technology). Oberflächentechnik oder -technologie, also die Summe aller Technologien zum Verändern der Eigenschaften von Oberflächen, ist als Teil der Ausbildung zum Oberflächenbeschichter und Lehrgebiet im Bereich der Werkstoffwissenschaften in Deutschland seit langem etabliert.

Kombinationen mit dem Bestandteil „Technology“ sind, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, üblich. So sind z.B. „Automotive Technology“, „Medical Technology“, „Nuclear Technology“, etc. gängige Bezeichnungen, die insbesondere in Fachkreisen statt der entsprechenden deutschen Begriffe zum Einsatz kommen.

Für den angesprochenen (Fach-)Verkehr reiht sich die angemeldete Bezeichnung deshalb hierin problemlos ein.

Wenngleich somit das begriffliche Verständnis dem angesprochenen Verkehr keine Schwierigkeiten bereitet, ist gleichwohl die Beurteilung des Anmeldezeichens stets im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die die Eintragung begehrt wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 33 – Postkantoor).

Nach der zulässigen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist für die noch beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 41 kein Zusammenhang mit „Oberflächentechnik“ ersichtlich. Die Dienstleistung „Erziehung“ kann dabei nicht mit „Ausbildung“ gleichgesetzt werden. Ausbildung umfasst die standardisierte Vermittlung von anwendbaren Fertigkeiten, die der Vorbereitung auf einen bestimmten (Berufs-)Abschluss dienen und mit denen im besten Falle ein Befähigungsnachweis erworben werden kann. Erziehung dagegen bedeutet, „jemanden, insbesondere Kinder, zu einem bestimmten Verhalten anzuleiten, deren Geist und Charakter zu bilden und deren Entwicklung zu fördern“ (vgl. Duden, [https://www.duden.de/rechtschreibung/ Erziehung bzw. -/erziehen](https://www.duden.de/rechtschreibung/Erziehung)) oder „die pädagogische Einflußnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozeß als auch das Resultat der Einflußnahme.“ (Brockhaus Enzyklopädie, 17. Auflage, Bd. 5, 1968, S. 707). Der Begriff „Erziehung“ umfasst dabei nicht nur in einem engeren Sinn die allgemein der Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit dienenden Maßnahmen, sondern durchaus auch die Vermittlung von Fachwissen, wie schon die Begriffe „Musikerziehung“, „Sexualerziehung“, „Verkehrserziehung“, „Spracherziehung“ oder „Kunsterziehung“ zeigen (BPatG, Beschluss vom 10.03.2015, 29 W (pat) 555/12). Jedoch vermittelt die Erziehung nicht die Fertigkeiten, die für das Erlernen einer (beruflichen) Tätigkeit erforderlich sind (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 05.04.2016, 25 W (pat) 43/14 – Zertifizierter Steuerkaufmann (ZStKfm)). Vorliegend besteht somit im Hinblick auf die Dienstleistung „Erziehung“ – anders als bei „Ausbildung“, bei der dies Inhalt oder Bestandteil der erworbenen

Befähigung sein kann – kein Bezug zu „Oberflächentechnik/ Oberflächen-technologie aus/in Deutschland“.

Hinsichtlich der kulturellen Organisations- und Veranstaltungsdienstleistungen, also solcher mit Bezug zu bildender Kunst, Musik und Literatur, handelt es sich bei „Oberflächentechnik/Oberflächentechnologie aus/in Deutschland“ weder um den gedanklichen Inhalt oder das Thema der Dienstleistungen, noch beschreibt das angemeldete Zeichen branchentypische Angaben wie Abnehmerkreise, Verwendungszweck oder Vertriebs- bzw. Erbringungsart und auch keine anderen bedeutsamen Umstände der Dienstleistungen. Gleiches gilt im Bereich der „Unterhaltungsdienstleistungen“.

Zwar werden seit langem im Zusammenhang mit Oberflächentechnik bzw. -technologie Sonderschauen, Wettbewerbe und Ausstellungen organisiert und durchgeführt. Ein Beispiel hierfür ist der Stuttgarter Oberflächentechnik-Preis „Die Oberfläche“ des Fraunhofer IPA, der bereits seit 2013 vergeben wird. Diese Veranstaltungen finden jedoch nicht zu kulturellen Zwecken statt, sondern dienen vielmehr dem fachlichen Austausch, der Weiterbildung, der Darstellung des aktuellen Standes der Technik bzw. der Prämierung besonders guter oder innovativer Entwicklungen auf dem eben genannten Gebiet. Eine Verbindung zu kulturellen Zwecken hat weder die Markenstelle dargelegt, noch hat eine Senatsrecherche zu entsprechenden Ergebnissen geführt.

Gleiches gilt für die noch beanspruchten Dienstleistungen „Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Musikdarbietungen; Party-Planung [Unterhaltung]; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Bällen, Konzerten und Unterhaltungsshows“. Unterhaltung bezeichnet „kulturelle Aktivitäten mit dem Ziel, einem Publikum Freude zu bereiten“ (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltung>) bzw. „jemanden auf Vergnügen bereitende, entspannende o. ä. Weise [mit etwas Anregendem] beschäftigen, ihm die Zeit vertreiben“ (vgl.

<https://www.duden.de/rechtschreibung/Unterhaltung>). Auch bei diesen Dienstleistungen steht der kulturelle bzw. musikalische Aspekt im Vordergrund. Eine Verbindung zur Oberflächentechnik oder -technologie konnte hingegen nicht ermittelt werden. So gibt es weder Konzerte noch Bälle oder Shows, die sich thematisch mit Oberflächentechnik beschäftigen, noch finden Partys mit einem entsprechenden Motto statt.

Dem Anmeldezeichen kann nach alledem die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

c). Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ebenfalls nicht gegeben.

d). Auch besteht keine ersichtliche Täuschungsgefahr gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG. Danach sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen irreführenden Angaben müssen aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst folgen und sich nicht etwa erst in Verbindung mit anderen Umständen, wie der Person oder dem Unternehmen des Markenanmelders ergeben. Ist für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht vor (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 880).

Es ist aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen Dienstleistungen mit Bezug zu bildender Kunst, Musik, Literatur sowie Unterhaltung auf der einen und Technologien zum Verändern der Eigenschaften von Oberflächen auf der anderen Seite nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise irrig

annehmen würden, die kulturellen Organisations- und Veranstaltungsdienstleistungen oder Unterhaltungsdienstleistungen bezögen sich auf Oberflächentechnik in bzw. aus Deutschland.

e) Da die Beschwerdeführerin mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden ist und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt

Fi