



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 545/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 012 160.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. April 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel sowie der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Das Zeichen

CHAMÄLEON

ist am 21. Mai 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register neben Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 9: Bespielte DVDs; Bespielte CDs; digitale Programmhefte [herunterladbar].

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2019 012 160.7 geführt.

Mit Beschluss vom 24. April 2020 hat die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hinsichtlich der Waren der

Klasse 9: Bespielte DVDs; Bespielte CDs

teilweise zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen werde von den hier angesprochenen Durchschnittsverbrauchern in diesem Zusammenhang stets als Inhaltsangabe bzw. inhaltsbeschreibender Werktitel verstanden. Bei einem Chamäleon handele es sich um eine (kleine) Echse, die auf Bäumen lebe und bei Gefahr ihre Farbe rasch ändern könne. Die zurückgewiesenen Waren könnten sich ihrem inhaltlichen Gegenstand nach auf diese Tierart beziehen, zumal Tierdokumentationen ein seit vielen Jahren beliebtes Thema seien. Auch bei

Tiernamen komme es auf die praktisch bedeutsamste Verwendungsform an. Bei DVDs und CDs bestehe die Branchengewohnheit, Namen bekannter Tiere regelmäßig auf der Mitte der Vorderseite des Datenträgers als Inhaltsangabe wiederzugeben. Die Verwendung von Tiernamen als Herkunftsangabe am unteren rechten Rand des Datenträgers sei nicht branchenüblich und damit nicht wahrscheinlich. Die Anmelderin könne sich auch nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Ansicht, es sei nicht relevant, an welcher Stelle Tiernamen als Inhaltsangabe auf bespielten Datenträgern angebracht würden. Vielmehr komme es darauf an, an welcher Stelle sich üblicherweise die Herkunftshinweise befänden. Diese seien bei DVDs und CDs regelmäßig auf dem schmalen Rücken bzw. im unteren oder oberen Bereich der Vorder- und teilweise Rückseite in deutlich kleinerer Schrift als die Angabe zu Titel und Autor angebracht. Zwar gebe es keine bestimmte Stelle für die Platzierung des Herkunftshinweises, dieser sei gegenüber dem Titel jedoch üblicherweise grafisch untergeordnet. Der Titel werde zudem in der Regel zentral platziert. Auch wenn bestimmte Begriffe sich als Inhaltsangabe für bespielte Datenträger eigneten, hätten sie keinen sachbeschreibenden Charakter hinsichtlich der Waren „CDs, DVDs“. Andernfalls wären für diese Waren nur Phantasiebegriffe dem Markenschutz zugänglich.

Mit Schreiben vom 3. Juli 2020 hat die Anmelderin den beschwerdegegenständlichen Waren die Einschränkung „alle vorgenannten Waren ausschließlich, soweit diese im Zusammenhang mit Musik oder Unterhaltungsveranstaltungen stehen“ hinzugefügt.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 16. Februar 2022 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 – 2 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen des übrigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**CHAMÄLEON**“ als Marke steht hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932, Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 – 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). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der

Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH, a. a. O., Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Rdnr. 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, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH, a. a. O., Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache 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, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O., Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146, Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204, Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Wortzeichen „**CHAMÄLEON**“ hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben es insoweit schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 21. Mai 2019, ausschließlich als Sachangabe verstanden, so dass es sich insoweit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet.

b) Die beschwerdegegenständlichen Waren richten sich an die breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher sowie den Fachhandel für bespielte Datenträger.

c) Das Anmeldezeichen erschöpft sich in dem Substantiv „Chamäleon“, das eine Vielzahl an Bedeutungen haben kann:

- Die Chamäleons sind eine Familie der Leguanartigen innerhalb der Schuppenkriechtiere, von denen über 200 Arten beschrieben sind.
- Das Chamäleon ist ein sehr unscheinbares Sternbild in der Umgebung des südlichen Himmelspols. Es besteht aus einer Gruppe von Sternen, von denen

keiner heller als die 4. Größenklasse ist. Das Sternbild steht in einer relativ sternarmen Region abseits der Milchstraße und enthält keine interessanten nebligen Objekte. Von Europa aus ist es aufgrund seiner südlichen Lage nicht beobachtbar.

- Ein Album des deutschen Rappers und Sängers Pitvalid aus dem Jahr 2006 trägt den Titel „Chamäleon“.
- „Das Chamäleon“ ist ein US-amerikanischer Thriller von Michael Pavone aus dem Jahr 1995.
- Auch ein biografisches Drama aus dem Jahr 2010 von Jean-Paul Salomé trägt den Titel „Das Chamäleon“.
- Anton Tschechow hat die Kurzgeschichte „Ein Chamäleon“ geschrieben.
- Eine ARD-Fernsehserie aus den 1980er Jahren trug den Titel „Chamäleon“.
- Die Camaeleon-Klasse war eine Klasse von acht Dampfkanonenbooten I. Klasse, die von der Preußischen Marine in Auftrag gegeben und später auch von der Kaiserlichen Marine eingesetzt wurde (www.wikipedia.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

d) Bei den beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9 „*Bespielte DVDs; Bespielte CDs*“ handelt es sich um Produkte, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen können. Insoweit ist die markenrechtliche Unterscheidungskraft daher zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen (möglichen) gedanklichen Inhalt der Waren zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; 1043 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BPatG 30 W (pat) 543/18 – Verwalter 4.0; 26 W (pat) 505/20 – geldmagnet; 30 W (pat) 545/17 – Die Wunderknaben; 30 W (pat) 562/17 – Travelnews). Bezüglich einer jeden der genannten Bedeutungen kann das Anmeldezeichen einen entsprechenden gedanklichen Inhalt von CDs und DVDs enthalten.

e) Etwas anderes ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich digitaler Datenträger wie CDs und DVDs. Wie die Anmelderin selbst ausführt, wird der Herkunftshinweis bei diesen Waren an unterschiedlichen Stellen angebracht, z. B. auf der Vorderseite am unteren oder oberen Rand, jeweils eher rechts, links oder mittig, auf der Rückseite oder auf dem Rücken der CD oder DVD. Dies deckt sich auch mit dem Rechercheergebnis des Senats. Eine Kennzeichnungsgewohnheit lässt sich allenfalls dahingehend feststellen, dass ein Kennzeichen an beliebiger Stelle angebracht wird. Infolgedessen mangelt es dem Verkehr an einer Orientierungshilfe, an welcher Stelle er einen Schriftzug als Herkunftshinweis auffassen soll.

Der Verkehr kann sich auch nicht, wie von der Anmelderin behauptet, an der Größe des Schriftzugs orientieren. Es finden sich Hinweise, dass der Herkunftshinweis keinesfalls immer kleiner als der Titel des Werks angegeben ist (s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Zudem ist es auch üblich, eine kleinere Schriftgröße als für den (Haupt-)Titel für einen Untertitel, die Benennung einer Serienfolge oder weitere sachliche Angaben zu verwenden. Ebenso wenig sind Titel stets zentriert auf dem Cover angebracht (s. erstes Beispiel S. 5 der Beschwerdebeurteilung).

Darüber hinaus betrifft die vorliegende Fallgestaltung nicht den vom BGH entschiedenen Fall (GRUR 2020, 411 – #darferdas? II). Die dort aufgestellte Vermutung, dass ein branchenüblich angebrachtes Zeichen ein betrieblicher Herkunftshinweis sein könnte, kann nicht für Zeichen gelten, die zu den üblichen Fallgruppen gehören, bei denen die Unterscheidungskraft per se zu verneinen ist. Jede andere Deutung würde contra legem auf die Abschaffung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft hinauslaufen, die vom BGH deshalb auch so nicht gemeint gewesen sein kann. Dass dem EuGH, der stets darauf hinweist, dass die Prüfung jeder Anmeldung nicht nur umfassend, sondern auch streng sein muss, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (so auch EuGH AS/DPMA [#darferdas?] GRUR 2019, 1194 Rdnr. 27),

eine solche Deutung fernliegt, ist offensichtlich. Bei den „normalen“ Fallgruppen von Zeichen ohne (originäre) Unterscheidungskraft bleibt es bei dem registerrechtlichen Grundsatz, dass außerhalb des Registers liegende Umstände, zu denen auch die konkrete Verwendung des angemeldeten Zeichens gehört, bei der Prüfung der Schutzfähigkeit grundsätzlich unbeachtlich sind. Maßgeblicher Gegenstand der Anmeldung und der Prüfung der Schutzfähigkeit sind allein das angemeldete Zeichen und die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (st. Rspr., vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rdnr. 37 und 42 jeweils m.w.N.). Solchen Zeichen fehlt im Zusammenhang mit entsprechenden Waren und Dienstleistungen stets die Unterscheidungskraft unabhängig von der Art der Verwendung. Solche (originär) schutzunfähigen Zeichen gewinnen Unterscheidungskraft auch nicht dadurch, dass sie an der Stelle platziert werden, an der nach der Branchenübung üblicherweise die Marke zu finden ist (vgl. BPatG 25 W (pat) 29/19 Rdnr. 14 und 17 – Mädelsabend; 29 W (pat) 523/18 – Lichtmiete).

f) Soweit für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9 die Beschränkung erklärt worden ist *„alle vorgenannten Waren ausschließlich, soweit diese im Zusammenhang mit Musik oder Unterhaltungsveranstaltungen stehen“* ist dieser Disclaimer nicht geeignet, aus dem Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft herauszuführen.

Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG muss dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 114 – 117 – Postkantor; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr. 9 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss (EuGH GRUR 2012, 822 Rdnr. 46ff. – Ip Translator). Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich

abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2002, 340 Rdnr. 29 – Fabergé; GRUR 2013, 725 Rdnr. 33 – Duff Beer; BPatG 26 W (pat) 513/18 – Popcorn).

Vorliegend ist die Einschränkung „im Zusammenhang mit Musik“ nicht geeignet, das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft zu überwinden. CDs und DVDs können Musik enthalten, z. B. in Form von Film- oder Hintergrundmusik, aber dennoch sachliche Informationen über ein „Chamäleon“ im oben dargestellten Sinn enthalten. Welche Bedeutung der Einschränkung „im Zusammenhang mit Unterhaltungsveranstaltungen“ zukommt, bleibt völlig unklar. Hierbei kann es sich um Datenträger mit Aufnahmen entsprechender Veranstaltungen handeln, aber auch um CDs und DVDs, die im Rahmen von Unterhaltungsveranstaltungen zum Kauf angeboten werden. In keinem Fall ist ausgeschlossen, dass mit den Datenträgern sachliche Informationen zum Thema „Chamäleon“ vermittelt werden, denn Sachthemen können dem Publikum auch im Rahmen von Unterhaltungsveranstaltungen nähergebracht werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Schödel

Berner

Uhlmann

Bie