



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 49/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 213 633.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. März 2021 angemeldete Wortmarke

PLATZHIRSCH

soll nach einer während des Beschwerdeverfahrens vorgenommenen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Compact-Disks [Ton, Bild]; Computer; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerperipheriegeräte; Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]; Computertastaturen; Datenverarbeitungsgeräte; Elektronische Publikationen [herunterladbar]; Elektronische Terminkalender; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Laptops [Computer]

Klasse 35: Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Erstellen von Statistiken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 38: Auskünfte über Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Telekommunikation; Internetbasierte Telekommunikationsdienste; Telekommunikationsdienste mittels Portalen; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation

Klasse 42: Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisierung und Upgrading von Computersoftware; Aktualisierung von Webseiten für Dritte; Verwaltung von Benutzerrechten in Computernetzen; Computerberatungsdienste; Hard- und Softwareberatung; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; Gestaltung und Erstellung von Homepages und Webseiten; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Zertifizierung [Qualitätskontrolle]; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Durchführung technischer Tests; Elektronische Datensicherung; Elektronische Datenspeicherung; EDV-Beratung zur Anwenderbetreuung für die Informationstechnologie; EDV-Beratung in Bezug auf die Analyse von Informationssystemen; EDV-Beratung in Bezug auf den Entwurf von Informationssystemen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwurf und Aktualisierung von Homepages und Webseiten; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computersysteme; Installieren von Computerprogrammen; IT-Projektmanagement; Konfiguration von Computersystemen und -netzen; Serveradministration; Technisches Projektmanagement; Vermietung von Computern; Vermietung von Computersoftware und -programmen; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermietung von Webservern; Wartung von Computersoftware; Computer-Projektmanagement im Bereich

der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Zertifizierung von mittels Telekommunikation übertragenen Daten“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 2. Juli 2021 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, da es der angemeldeten Bezeichnung **PLATZHIRSCH** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle.

Das Markenwort **PLATZHIRSCH** entstamme der Jägersprache und bezeichne einen Hirsch, der während der Brunftzeit das Rudel und den Brunftplatz beherrsche. Über diesen ursprünglichen Wortsinn hinaus sei **PLATZHIRSCH** ein nachweisbares und daher für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständliches Synonym für den Spitzenreiter bzw. „die Nummer eins“. **PLATZHIRSCH** werde mit dieser Bedeutung als beschreibender und werblich anpreisender Hinweis zB auf einen Spezialisten oder auf die ausgeprägte Expertise einer Person und damit allgemein als Qualitätsangabe verstanden, mit der dem Verkehr in werbetypisch übersteigerter Form schlagwortartig und anpreisend positive Assoziationen und ein Anreiz zum Erwerb bzw. zur Inanspruchnahme der so beworbenen Waren und Dienstleistungen vermittelt werden solle.

Mit dieser Bedeutung weise der Begriff **PLATZHIRSCH** zu allen beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 zumindest einen engen beschreibenden Bezug auf, da er sich in einem generischen Hinweis auf die fachliche Kompetenz der Anbieter der jeweiligen Waren und Dienstleistungen erschöpfe. Hinsichtlich der zu Klasse 09 beanspruchten Waren weise die Bezeichnung überdies mittelbar auch auf die Beschaffenheit der betreffenden Waren hin. Die Bezeichnung **PLATZHIRSCH** sei daher nicht geeignet,

eine Verbindung zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb herzustellen und die Waren oder Dienstleistungen eines konkreten Unternehmens von denen anderer, auf demselben Gebiet tätiger Anbieter markenmäßig abzugrenzen.

Die von der Anmelderin zitierten und von der Markenstelle bei der Entscheidung mit einbezogenen Voreintragungen böten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung, da diese rechtlich keine Bindungswirkung entfalteten.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen vor der Markenstelle (lediglich) geltend macht, dass die identische Bezeichnung als Unionsmarke 018 428 196 vom EUIPO als Anmeldung veröffentlicht worden sei, so dass auch der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nicht versagt werden könne.

Vor der Markenstelle hat sie im Wesentlichen geltend gemacht, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung **PLATZHIRSCH** weder um eine sprachübliche Bezeichnung z.B. für Outsourcing-Dienste oder Aktualisierung und Pflege von Computerdatenbanken handele noch ihr in Bezug auf diese Dienstleistungen sowie alle übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein unmissverständlicher und unmittelbar beschreibender Aussagegehalt zugeordnet werden könne. **PLATZHIRSCH** werde vorliegend mangels einer entsprechenden Stellung der Anmelderin am Markt auch nicht als von „Marktführer, Branchenprimus“ etc. verstanden; vielmehr handele es sich um eine „eigenironische Begrifflichkeit“ für Leistungen hauptsächlich aus dem Computerbereich, ohne dass damit eine Behauptung verbunden wäre.

Könne der angemeldeten Bezeichnung damit aber jedenfalls nicht ohne eine nähere analysierende Betrachtungsweise ein beschreibender Begriffs- und/oder Aussagegehalt zuerkannt werden, könne ihr auch nicht jegliche bzw. ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Zu berücksichtigen sei weiterhin, dass eine Vielzahl vergleichbarer oder sogar identischer Marken mit zum Teil identischen bzw. nahezu identischen Klassenverzeichnissen zur Eintragung gelangt seien. Es bedürfe daher einer näheren Begründung, warum trotz entsprechender Voreintragungen ein Eintragungshindernis angenommen werde.

Die Anmelderin hat keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist gemäß § 66 MarkenG zulässig. Ein konkreter Antrag ist ebenso wenig erforderlich wie eine Beschwerdebegründung. Fehlt - wie vorliegend - ein Antrag, ist von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 66 Rdnr. 40)

B. In der Sache hat die Beschwerde allerdings keinen Erfolg. Denn der angemeldeten Marke fehlt es in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. 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]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).

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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die

Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die 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 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I; 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!).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke **PLATZHIRSCH** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung **PLATZHIRSCH** um ein vor allem im Werbesprachgebrauch seit Jahren gebräuchliches Schlagwort handelt, welches auf Grundlage seiner ursprünglichen, aus der Jägersprache stammenden Bedeutung als Bezeichnung des „stärksten Hirschs, der sich im Kampf gegen Nebenbuhler auf dem Brunftplatz behauptet und das Rudel führt“ (vgl. DUDEN-online zu „Platzhirsch“) in einem übertragenen Sinne dazu verwendet wird, um in Zusammenhang mit Unternehmen, aber auch einzelnen Produkten werbesprachlich-prägnant deren führende, etablierte Marktstellung oder Marktmacht durch hohe Marktanteile zu beschreiben (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Platzhirsch>).

b. In dieser auch lexikalisch nachweisbaren (vgl. dazu den der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid vom 22. April 2021 übersandten Auszug aus dem „Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache“ zu „Platzhirsch“) und darüber hinaus auch gerichtskundigen Bedeutung als allgemein bekanntes und geläufiges Synonym zur schlagwortartigen Bezeichnung einer Spitzenstellung und/oder Marktführerschaft eines Unternehmens oder Produkts beschreibt **PLATZHIRSCH** zwar nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Jedoch besteht in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen ein die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließender enger beschreibender Bezug, weil der allgemeine wie auch der Fachverkehr dieser ihm bekannten und geläufigen Bezeichnung in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich den werbesprachlich-prägnanten Hinweis entnehmen wird, dass den Waren in ihrem Produktbereich eine Spitzenstellung/Marktführerschaft etc zukommt, es sich daher bei diesen um den **PLATZHIRSCH** unter den betreffenden Waren handelt bzw. – was die Dienstleistungen betrifft -, diese von Anbietern/Unternehmen erbracht werden, denen als **PLATZHIRSCH** eine Spitzenstellung/Marktführerschaft auf dem jeweiligen Dienstleistungssektor zukommt.

Sämtlichen beanspruchten Waren kann auch eine entsprechende Spitzenstellung am Markt zukommen, was auch für die Erbringer der beanspruchten Dienstleistungen gilt. Ob dies auch auf die Anmelderin zutrifft bzw. – wie die Anmelderin vor der Markenstelle geltend gemacht hat – dies erkennbar nicht der Fall sei, ist für ein beschreibendes Verständnis unerheblich, da die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung losgelöst von der Person des Anmelders zu prüfen ist. Es handelt sich daher bei **PLATZHIRSCH** auch nicht um eine für den Verkehr erkennbare „eigenironische Begrifflichkeit“, sondern um eine werbeübliche Behauptung einer Spitzenstellung am Markt.

Ein Verständnis und eine Interpretation von **PLATZHIRSCH** in diesem Sinne erfordert insoweit auch keinen Interpretationsaufwand bzw. gedankliche Ergänzungen. Vielmehr handelt es sich **PLATZHIRSCH** auch ohne weiteren verständnisfördernden und die Spitzenstellung/Marktführerschaft näher definierenden Kontext um ein geläufiges und aus sich heraus verständliches und prägnantes Schlagwort zur Bezeichnung der Spitzenstellung von Produkten und/oder Unternehmen.

3. Die Anmelderin wendet sich in ihrer Beschwerdebegründung auch nicht mehr gegen diese bereits seitens der Markenstelle dargelegte Bedeutung von **PLATZHIRSCH** als Werbeschlagwort zur Bezeichnung einer Spitzenstellung/Marktführerschaft eines Produkts oder Unternehmens, sondern macht in der Sache allein geltend, dass die identische Unionsmarkenanmeldung 018 428 196 bereits als Anmeldung veröffentlicht worden sei, was aber auch eine Eintragung der angemeldeten Marke nach sich ziehen müsse.

Daraus kann die Anmelderin jedoch keinen Anspruch auf Schutzgewährung ableiten. So handelt es sich bei dem Verständnis von **PLATZHIRSCH** im obengenannten Sinne um ein Spezifikum der deutschen Sprache, das von einer supranationalen Behörde nicht ohne weiteres erkannt wird. Im Übrigen lässt sich nach übereinstimmender höchstrichterlicher Rechtsprechung aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken grundsätzlich kein Schutzgewährungsanspruch herleiten, da es sich bei der Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. z.B. EuGH GRUR 2009, 667, Nr. 18 - Bild.t.-Online.de; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Danach sind auch die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom EUIPO aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedsstaaten

unverbindlich (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Rdnr. 43 f. - Postkantoor). Sie vermögen auch keine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Nr. 30 - HOT; GRUR 2009, 778, Nr. 18 - Willkommen im Leben).

4. Die Marke **PLATZHIRSCH** kann im Umfang der beanspruchten Waren und Dienstleistungen damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Wagner

Merzbach