



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 505/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. Juli 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 033 193.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

ECLI:DE:BPatG:2017:040717B26Wpat505.14.0

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Dezember 2013 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Generaldepot

ist am 23. Mai 2013 unter der Nummer 30 2013 033 193.1 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Dienstleistungen der

Klasse 35: Produktion von Werbefilmen;

Klasse 36: Depotverwahrung von Wertsachen; Verwahrung von Wertstücken in Safes;

Klasse 39: Dienstleistungen einer Spedition [Güterbeförderung]; Dienstleistungen eines Fuhrunternehmers [Güterbeförderung]; Dienstleistungen eines Transportmaklers; Einlagerung von Booten; Einlagerung von Waren; Entladen von Frachten; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Frachtmaklerdienste; Lagerung von Waren; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Löschen von Schiffsladungen; physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Transport von Gütern; Transportlogistik; Veran-

staltung von Besichtigungen; Verfrachten [Transport von Gütern mit Schiffen]; Vermietung von Lagercontainern; Vermietung von Lagern;

Klasse 41: Filmproduktion [in Studios]; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Musikproduktion; Produktion von Shows; Unterhaltung

sowie für die keiner bestimmten Klasse zugeordneten Dienstleistungen

Einlagerung von physischen Dokumenten;
Einlagerung von archäologischen Funden und Dokumenten;
Einlagerung von Requisiten und Kulissen;
Einlagerung von Schauspiel- und Theatergarderobe.

Mit Beschluss vom 4. Dezember 2013 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen setze sich aus den englischen Wörtern „general“ für „allgemein“ und „depot“ für „Aufbewahrungsort“ zusammen. Es werde in Deutschland von jedermann im Sinne von „umfassendes Depot“ verstanden, weil seine Wortbestandteile Eingang in die deutsche Werbe- und Alltagssprache gefunden hätten. Da die beanspruchten Dienstleistungen im Wesentlichen mit Hilfe eines solchen umfassenden Depots angeboten und erbracht werden könnten, sei das Anmeldezeichen „Generaldepot“ für sie unmittelbar beschreibend. Die Anmelderin habe selbst ausgeführt, dass mit „Generaldepot“ ihre eigene Halle, die als ein „Depot mit zentraler und übergeordneter Funktion“ dienen solle, bezeichnet werden solle. Aus dem Umstand, dass zahlreiche Firmennamen den Bestandteil „General“ enthielten, könne kein Eintragungsanspruch hergeleitet werden. Einige dieser Firmennamen seien im deutschen Markenregister nicht auffindbar, einige seien zurückgewiesen worden oder verfügten über schutzfähige grafische Ausge-

staltungen. Im Übrigen entfalte die Voreintragung identischer oder vergleichbarer Marken keine rechtlich bindende Wirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Bezeichnung sei im Gegensatz zu den zurückgewiesenen Markenmeldungen „General Bearing Corporation“ (HABM R 0073/2009-1) und „General Service Online“ (28 W (pat) 210/04) keine Angabe, die die mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen glatt beschreibe. Der Verkehr zergliedere und analysiere die angemeldete Wortverbindung nicht. Er verstehe „General“ nicht in der Bedeutung „umfassend“, weil in der deutschen Sprache für „umfassend“ das Adjektiv „generell“ verwendet werde. Ferner sei auch die Wortkombination unüblich, unspezifisch und mehrdeutig. Die angesprochenen Verkehrskreise wüssten nicht, welche Dienstleistungen sie unter dieser Bezeichnung zu erwarten hätten. Zu berücksichtigen sei ferner, dass das Wort „General“ in Deutschland auch den höchsten Dienstgrad innerhalb der Streitkräfte bezeichne. Beim Begriff „Depot“ habe bereits der BGH (GRUR 1996, 771 – The Home Depot) einen warenbeschreibenden Begriffsgehalt verneint. Auch das BPatG (29 W (pat) 93/97) habe dem Zeichen „Office Depot“ für Büromöbel eine normale Kennzeichnungskraft attestiert. Zudem sei eine erhebliche Anzahl von Marken mit den Bestandteilen „General“ bzw. „Depot“ vom DPMA eingetragen worden. Keinesfalls sei eine beschreibende Bedeutung der Bezeichnung „Generaldepot“ für die Dienstleistungen anzunehmen, die eine Lagerung oder Verwahrung nicht betreffen. Insoweit habe die Markenstelle die Anmeldung nicht hinreichend differenziert geprüft.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin auf entsprechenden Hinweis des Senats das Dienstleistungsverzeichnis auf die Dienstleistungen der

Klasse 35: Produktion von Werbefilmen;

Klasse 41: Filmproduktion [in Studios]; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Musikproduktion; Produktion von Shows

beschränkt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom
4. Dezember 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nach der im Beschwerdeverfahren erklärten Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnis begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen für die im Verzeichnis verbliebenen Dienstleistungen der

Klasse 35: Produktion von Werbefilmen;

Klasse 41: Filmproduktion [in Studios]; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Musikproduktion; Produktion von Shows

keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

1. Bei dem Wort „Generaldepot“ handelt es sich für die zuvor genannten Dienstleistungen nicht um eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dieser Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

a) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den Wörtern „General“ und „Depot“ zusammen.

aa) Das Wort „General“, das sowohl Bestandteil der deutschen wie der englischen Sprache ist, hat seine sprachlichen Wurzeln in dem lateinischen Wort „generalis“ mit der Bedeutung „allgemein“. Es drückt in Wortverbindungen als Präfix mit nachfolgenden Substantiven entweder aus, „dass etwas alles umfasst, alles und alle betrifft“ (so auch BPatG 28 W (pat) 210/04 – General Service online [General = generell]); so auch bei „General Bearing Corporation“, HABM R 0073/2009-1, wobei „Bearing“ (Kugel-)Lager und nicht Transportleistung bedeutet) oder es kennzeichnet „jemanden als Leiter[in], als Inhaber[in] der höchsten Stellung oder etwas als höchste Institution“ oder es bedeutet „Haupt-, oberste[r]“ (www.duden.de). Beispiele aus der deutschen Sprache sind insoweit Begriffe wie Generalstreik, Generalprobe, Generalklausel, Generaldirektor, Generalbevollmächtigter.

Auch im Englischen hat es als Adjektiv die Bedeutungen „allgemein“, „nicht spezialisiert“, „generell“, „umfassend“ oder „Haupt-“ (www.duden.de/woerterbuch/englisch-deutsch/general). Beispiele aus der englischen Sprache sind „generalstore“, „generalpractice“ oder „generalmanager“.

Nur in Alleinstellung bezeichnet es in beiden Sprachen einen hohen militärischen Rang.

bb) Das vom lateinischen „depositum“ und dem französischen „dépot“ abgeleitete Substantiv „Depot“ bezeichnet sowohl in der deutschen wie in der englischen Sprache

- einen [staatlichen] Aufbewahrungsort für größere Mengen von Gegenständen,

- ein Sammellager,
- die Abteilung einer Bank, in der Wertsachen und -schriften verwahrt werden,
- die Gesamtheit der in einem Depot verwahrten Gegenstände oder Bestände an Aktien, Wertpapieren u. a.. sowie
- eine Sammelstelle für Omnibusse oder Schienenfahrzeuge.

Daneben kann es auch den Bodensatz in Getränken, besonders im Rotwein, bezeichnen und in der Medizin einen in Geweben oder Organen gespeicherten Stoff benennen (www.duden.de/rechtschreibung/Depot; <http://de.thefreedictionary.com/Depot>).

Da es sich bei den im Verzeichnis der angemeldeten Marke noch verbliebenen Dienstleistungen nicht um solche aus dem medizinischen Bereich handelt und auch kein Schutz für Getränke beansprucht wird, stehen die davor genannten Bedeutungen

Aufbewahrungsort für größere Mengen von Gegenständen; Sammellager; Abteilung einer Bank, in der Wertsachen und -schriften verwahrt werden, Gesamtheit der in einem Depot verwahrten Gegenstände oder Bestände an Aktien, Wertpapieren sowie Sammelstelle für Omnibusse oder Schienenfahrzeuge

im Vordergrund und sind für die rechtliche Beurteilung des beschreibenden Charakters des angemeldeten Zeichens maßgeblich.

b) Das sprachüblich gebildete Anmeldezeichen „Generaldepot“ wird daher von den angesprochenen Verkehrskreisen in seiner Gesamtheit als ein „allgemeines,

umfassendes (Sammel-)Lager“ bzw. „Hauptlager“, aber auch als „Hauptabteilung einer Wertsachen und -schriften verwahrenden Bank“ oder als „Hauptsammelstelle für öffentliche Personennahverkehrsmittel“ verstanden.

c) In den zuvor genannten Bedeutungen enthält die angemeldete Wortkombination „Generaldepot“ keine unmittelbar beschreibende Aussage über die Produktion von Filmen, Musik oder Shows.

aa) Zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der noch beanspruchten Dienstleistungen kann sie nicht dienen, weil sie keine Angabe über die konkrete geografische Lage enthält.

bb) Sie bezeichnet auch sonst keine Eigenschaft der Produktion von Filmen, Musik oder Shows. Sie enthält weder eine Angabe zur Art der produzierten Filme, Musik oder Shows noch zu deren inhaltlicher Beschaffenheit. Filme, Musik und Shows weisen zwar im Allgemeinen geistige Inhalte auf und können somit sachlich-beschreibend nach einem bestimmten Thema bezeichnet werden. Allerdings liegt es sowohl nach den Branchengepflogenheiten als auch aufgrund des beschränkten Themenbereichs fern, den beschreibenden Begriffsinhalt für die Dienstleistungsgegenstände gleichermaßen auf die beanspruchten Produktionsdienstleistungen zu beziehen (vgl. zur Veröffentlichung von Büchern: BGH GRUR 2013, 522 Rdnr. 17 – Deutschlands schönste Seiten).

2. Dem angemeldeten Zeichen fehlt für die nach der Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses noch beanspruchten Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 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 Wa-

ren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). 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. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 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 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

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 GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese 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. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). 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 Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar 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).

b) Hiervon ausgehend kann dem Anmeldezeichen für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

aa) Die von den noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene, die Werbefilme oder sonstige Filme für bzw. über ihr Unternehmen in Auftrag geben, als auch der Fachverkehr der Film- und Unterhaltungsbranche.

bb) Die angemeldete Wortverbindung hat die bereits zuvor im Rahmen der Begründung zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dargestellte Bedeutung „Aufbewahrungsort für größere Mengen von Gegenständen; Sammellager; Abteilung einer Bank, in der Wertsachen und -schriften verwahrt werden, Gesamtheit der in einem Depot verwahrten Gegenstände oder Bestände an Aktien, Wertpapieren sowie Sammelstelle für Omnibusse oder Schienenfahrzeuge“.

cc) Sie stellt insoweit auch keinen neuen, ungebräuchlichen Begriff dar.

aaa) Beispielhaft kann insoweit auf das Badische Generaldepot in Karlsruhe verwiesen werden, bei dem es sich um „ein Depot für bewegliches Kunstgut aus den Schlössern in der Region handelt, das 2500 m² klimatisierte Lagerfläche aufweist (https://ka.stadtwiki.net/Badisches_Generaldepot).

Ferner betrieb der in Deutschland stationierte Teil der US-Armee in Gießen bis zum Jahre 2015 das „US-Army-Generaldepot (<http://www.7-online.de/regionales/id-42064462/us-army-generaldepot-in-giessen-schl...>).

bbb) Im Englischen ist der Begriff „generaldepot“ sogar lexikalisch verzeichnet und wird mit „large supply establishment for receiving, storing and issuing supplies for more than one technical service“ (<http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/general+depot>) beschrieben.

dd) In diesen Bedeutungen stellt das angemeldete Zeichen jedoch für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Produktion von Werbefilmen;

Klasse 41: Filmproduktion [in Studios]; Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion; Musikproduktion; Produktion von Shows

weder eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu diesen her.

Zwar kann die Produktion von Musik, Filmen und Shows auch in einer großen Lagerhalle stattfinden. Das Wort „Generaldepot“ wird aber von den angesprochenen Fachverkehrskreisen, die mit den Bezeichnungsgewohnheiten der Film- und Mu-

sik- und Unterhaltungsbranche vertraut sind, nicht als Erbringungsort der fraglichen Dienstleistungen verstanden.

In der Film-, Musik- und Unterhaltungsbranche ist es unüblich, die Produktionsdienstleistungen ausschließlich in einer Hauptlagerhalle oder einer Hauptsammelstelle für öffentliche Personennahverkehrsmittel zu erbringen. Außerdem hat der Produktionsort von Filmen, Musik oder Shows für deren Art und Beschaffenheit keine wesentliche Bedeutung. Im Gegenteil sind die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Film-, Musik- und Unterhaltungsbranche gerade dadurch geprägt, dass Sachbegriffe als betrieblicher Herkunftshinweis benutzt werden, um wegen der ungewöhnlichen und deshalb überraschenden Verbindung die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen (vgl. zur Musikbranche: BPatG 29 W (pat) 527/13 – Urangas).

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem angemeldeten Wortzeichen im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Dienstleistungen einen betrieblichen Herkunftshinweis auf einen bestimmten Anbieter erkennen werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä