



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 1/04

vom

12. August 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 399 28 523.7

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Bürogebäude

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

- a) Besteht ein Bildzeichen nur aus der photographischen Abbildung des Gegenstands, auf den sich die Dienstleistung bezieht, für die der Markenschutz beansprucht wird, fehlt dem Zeichen regelmäßig jegliche Unterscheidungskraft.
- b) Ruft ein Bildzeichen für die Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt ist, positive Assoziationen hervor, die die Art der Dienstleistung nur vage umschreiben (hier: sachlich-professionell, kompetent, zeitgemäß, innovativ, dynamisch, hochwertig), so reicht dies, anders als bei einer wörtlichen Beschreibung von Dienstleistungen, für die Annahme eines Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht aus.
- c) Faßt der Verkehr ein Bildzeichen als Angabe des Ortes auf, an dem die Dienstleistungen erbracht wurden, für die der Schutz beantragt ist, fehlt dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft.

BGH, Beschl. v. 12. August 2004 - I ZB 1/04 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelder wird der Beschluß des 33. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. September 2003 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Rechtsberatung und Vertretung" zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelder haben mit ihrer am 18. Mai 1999 eingereichten Anmeldung die Eintragung der nachstehend dargestellten Bildmarke für die Dienstleistungen

"Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Immobilienwesen; Rechtsberatung und Vertretung"

beantragt:



Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Der Verkehr verstehe die Abbildung des Bürogebäudes lediglich als einen Hinweis auf das Gebäude, in welchem die Dienstleistungen angeboten würden, nicht aber als einen Hinweis auf ein bestimmtes dienstleistendes Unternehmen.

Die Beschwerde der Anmelder ist erfolglos geblieben (BPatG GRUR 2004, 334).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgen die Anmelder ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat das Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht und hierzu ausgeführt:

Das angemeldete Zeichen entbehre jeglicher Unterscheidungskraft, weil es für die angesprochenen Verkehrskreise einen ohne weiteres erkennbaren und im Vordergrund stehenden Sachbezug zum Gegenstand der jeweiligen Dienstleistungen aufweise. Für den Bereich "Immobilienwesen" beziehe sich das Zeichen, das ein Gebäude abbilde, allgemein auf den Gegenstand dieser Dienstleistungen. Es sei branchenüblich, für Immobiliengeschäfte mit der Darstellung von Gebäuden zu werben. Die angesprochenen Verkehrskreise sähen in dem Zeichen deshalb nur die Darstellung eines Bürogebäudes und leiteten hieraus keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistung ab.

Dem Zeichen fehle auch für die übrigen Dienstleistungen, für die es Schutz beanspruche, jegliche Unterscheidungskraft. Das Bildzeichen spiegele

von den Abnehmern geschätzte oder wesentliche Eigenschaften der Dienstleistungen wider, die sich für das Publikum ohne weitere analysierende Schritte aus der Darstellung ergäben. Das in hochwertiger und moderner Architektur gestaltete Gebäude vermittele den potentiellen Kunden der Anmelder, daß die so beworbenen Dienstleistungen ihrer Qualität nach diesem Ambiente entsprächen. Mit solchen Bürogebäuden symbolisierten die Anbieter wirtschaftsbezogener Dienstleistungen, daß diese ebenfalls sachlich-professionell, kompetent, zeitgemäß, innovativ, dynamisch und hochwertig seien. Entsprechend sei der Einsatz von architektonisch interessanten ansprechenden Gebäuden in der Werbung für verschiedene Dienstleistungen üblich. Der Verkehr werde in dem Zeichen deshalb nur eine allgemein gehaltene qualitätsbezogene werbemäßige Anpreisung und keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen sehen.

III. Die Rechtsbeschwerde hat zum überwiegenden Teil Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht bei den für die Marke angemeldeten Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Rechtsberatung und Vertretung" vom Vorliegen eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg.

1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-nehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unter-

scheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.: BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1155 = WRP 2001, 1198 - Farbmarke violett-farben; Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 - Transformatorengehäuse).

Bei Bildmarken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, wird im allgemeinen die erforderliche (konkrete) Unterscheidungseignung fehlen. Soweit die Elemente eines Bildzeichens nur die typischen Merkmale der in Rede stehenden Waren darstellen oder sich in einfachen dekorativen Gestaltungsmitteln erschöpfen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige Verwendung gewöhnt hat, wird einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, die mit ihm gekennzeichneten Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Weist das in Rede stehende Zeichen dagegen nicht nur die Darstellung von Merkmalen, die für die Ware typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht, so kann die Unterscheidungskraft nicht verneint werden (BGH, Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang; Beschl. v. 16.11.2000 - I ZB 36/98, GRUR 2001, 734, 735 = WRP 2001, 690 - Jeanshosentasche; Beschl. v. 3.7.2003 - I ZB 21/01, GRUR 2004, 331, 332 = WRP 2004, 351 - Westie-Kopf; Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel). Diese Grundsätze gelten auch für Bildmarken, welche die Herkunft der Dienstleistungen bezeichnen sollen. Auch hier ist zu fragen, ob das Bildzeichen in der Bildsprache die Dienstleistung selbst oder einzelne ihrer Merkmale beschreibt oder ob es

darüber hinausgehende graphische Gestaltungselemente enthält, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 65 u. Rdn. 75; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rdn. 165 f.). Davon ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen.

2. Für den Bereich der Dienstleistung "Immobilienwesen" hat das Bundespatentgericht ohne Rechtsverstoß angenommen, das Zeichen erschöpfe sich in der Darstellung des wesentlichen Aspekts der Dienstleistung, nämlich in der photographischen Abbildung eines Bürogebäudes als eines Gegenstandes, mit dem sich das Immobiliengeschäft typischerweise befaßt. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, der Verkehr entnehme der Abbildung des Bürogebäudes keinen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Zu Recht hat das Bundespatentgericht weder der von der Rechtsbeschwerde betonten eigentümlichen architektonischen Gestaltung des Gebäudes noch dem besonderen photographischen Blickwinkel eine maßgebliche Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens beigemessen. An dem mit der Abbildung der als existent erscheinenden Immobilie dem Verkehr vermittelten Eindruck, es werde damit der Gegenstand der Dienstleistung "Immobilienwesen" bezeichnet, ändert sich nichts dadurch, daß das Objekt in seiner Architektur auffällt und photographisch originell präsentiert wird. Auf die vom Bundespatentgericht in seinen zusätzlichen Erwägungen bejahte, von der Rechtsbeschwerde angegriffene Feststellung, wonach die Darstellung moderner Bürogebäude in der Werbung für Immobiliengeschäfte branchenüblich sei, kommt es nicht an (vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN).

3. Dagegen hat die Rechtsbeschwerde Erfolg, soweit sie sich dagegen richtet, daß das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch für die Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Rechtsberatung und Vertretung" verneint hat.

a) Die Bildmarke weist entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts für die in Rede stehenden Dienstleistungen keine sich für den Verkehr in den Vordergrund drängende, ohne weiteres ersichtliche Beschreibung von Eigenschaften dieser Dienstleistungen auf, wie sie einer wörtlichen Beschreibung von Eigenschaften zukommt. Vielmehr bleiben die Eigenschaften, die das Bürogebäude für die Dienstleistungen nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts symbolisieren soll, vage und mehrdeutig. Danach sollen mit dem Bildzeichen die in Rede stehenden Dienstleistungen mit "sachlich-professionell", "kompetent", "zeitgemäß", "innovativ", "dynamisch" und "hochwertig" und damit keineswegs in einem eindeutigen Sinne beschrieben werden. Daß sämtliche dieser Merkmale für die weiteren Dienstleistungen, für die die Marke neben dem Immobilienwesen Schutz beansprucht, positive Assoziationen wecken, hat für sich genommen nicht zur Folge, daß von einer eindeutig beschreibenden Aussage über Eigenschaften der Dienstleistungen auszugehen ist. Denn bei einer Marke schließen sich insoweit die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323 f. = WRP 2000, 300 - Partner with the Best). Auch führt der Umstand, daß ein Bild eine Eigenschaft der Dienstleistung charakterisiert, nicht notwendig zu der Annahme, dem Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft. Ein Bildzeichen kann trotz einer gewissen beschreibenden Darstellung über charakteristische Merkmale verfügen, die seine Eignung be-



gründen können, auf die Herkunft der Dienstleistung aus einem Unternehmen hinzuweisen.

b) Gleichwohl kann der Senat auf der Grundlage der Feststellungen des Bundespatentgerichts das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch nicht verneinen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat angenommen, bei dem Bildzeichen handele es sich um eine Ortsangabe in photographischer Form. Die angesprochenen Verkehrskreise faßten das Bildzeichen lediglich als Hinweis auf das Gebäude auf, in dem die die Dienstleistungen erbringenden Unternehmen ihren Sitz hätten. Ist von einem derartigen Verkehrsverständnis auszugehen, fehlt dem Bildzeichen als Beschreibung des Ortes, an dem die Dienstleistungen erbracht werden, jegliche Unterscheidungskraft. Denn für das Vorliegen des Schutzhindernisses reicht es aus, daß die angesprochenen Verkehrskreise dem Bildzeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine (eindeutige) Aussage mit beschreibendem Charakter entnehmen (vgl. zu einer Wortmarke: EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - Rs. C-265/00, GRUR Int. 2004, 410, 412 Tz. 38 - Biomild). Zu einem entsprechenden Verkehrsverständnis hat das Bundespatentgericht - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. Diese kann der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht nachholen. Das Bundespatentgericht wird daher im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren zu prüfen haben, ob der Verkehr das angemeldete Bildzeichen als eine Ortsangabe auffaßt.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann