



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 68/09

vom

1. Juli 2010

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 306 44 991.9

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Hefteinband

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Besteht ein Bildzeichen nur aus üblichen dekorativen Elementen der Waren, für die der Markenschutz beansprucht wird, wird es der Verkehr im Allgemeinen nicht als Herkunftsmittel auffassen, auch wenn sich auf dem Markt noch keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung findet.

BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 68/09 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

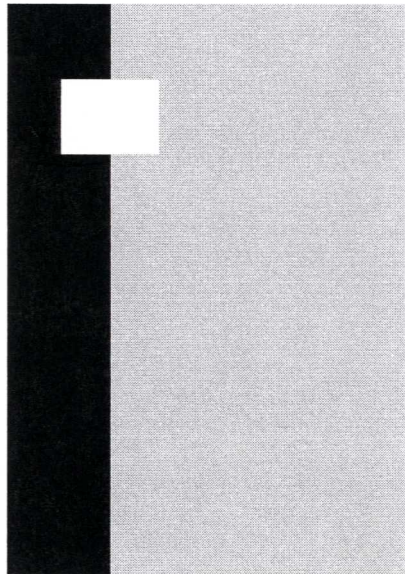
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Juni 2009 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der schwarz-weißen Bildmarke



für verschiedene Waren der Klasse 16 beantragt.

- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, und zwar für

Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Notizblöcke, Schreibhefte, Notizbücher, Papierblätter (Papeteriewaren), Kalender.

- 3 Die gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 17.6.2009 - 29 W (pat) 22/08, juris). Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

- 4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Bildmarke fehle für die genannten Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

- 5 Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um die abstrakte Aufmachung von Blöcken, Büchern und Heften. Andere Hersteller verwendeten ähnliche Gestaltungen. Auch wenn mit der Bildmarke vollständig übereinstimmende Aufmachungen nicht hätten ermittelt werden können, werde der Verkehr in der angemeldeten Bildmarke nur eine weitere beliebige Zusammensetzung von grafischen Elementen sehen, die nur der Ausschmückung und Beschriftung dienen. Die nachträglich eingereichte Beschreibung der Bildmarke ändere nichts an der Beurteilung der Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke.
- 6 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass die Eintragung des angemeldeten Bildzeichens für die in Rede stehenden Waren wegen des Schutzhindernisses des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu versagen ist.
- 7 1. 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 die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urt. v. 21.1.2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Tz. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Tz. 23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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, Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778

Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschl. v. 14.1.2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Tz. 10 = WRP 2010, 891 - hey!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urt. v. 8.5.2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Tz. 67 - Eurohypo/HABM; BGH, Beschl. v. 15.1.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Tz. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL).

- 8 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 ein 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 - Jeanshosenentasche; 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; Beschl. v. 12.8.2004 - I ZB 1/04, GRUR 2005, 257, 258 = WRP 2005, 217 - Bürogebäude).

9                    2. Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat angenommen, das angemeldete Bildzeichen gebe wesentliche Gestaltungselemente der beanspruchten Waren wieder und weiche nicht von den auf den jeweiligen Warengeländen üblichen Gestaltungen ab. Es hat deshalb zu Recht angenommen, dass das Publikum das angemeldete Bildzeichen für die fraglichen Waren nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstehen wird.

10                   a) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass auf dem Gebiet der Waren

Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Notizblöcke, Schreibhefte, Notizbücher, Papierblätter (Papeteriewaren), Kalender

Produkte in einer ähnlichen Aufmachung mit verschiedenfarbigen linken Balken angeboten und Umschläge sowie Einbände verwendet werden, die in vertikaler Richtung geradlinig farblich unterteilt sind und bei denen die linke Fläche erheblich schmaler als die rechte ist. Zum Teil sind auf den Umhüllungen Felder für Eintragungen vorgesehen. Das Bundespatentgericht hat daraus gefolgert, dass das Publikum werde wegen der häufigen Verwendung ähnlicher Gestaltungen durch andere Hersteller das angemeldete Zeichen nur als eine beliebige Zusammensetzung von grafischen Elementen auffassen, die der Ausschmückung und Beschriftung dienen. Diese trichterliche Würdigung des Bundespatentgerichts lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

11                   b) Entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde hat es das Bundespatentgericht nicht unterlassen zu ermitteln, ob die maßgeblichen Verkehrskreise das

Zeichen als Unterscheidungsmittel ansehen. Das Bundespatentgericht hat diese Frage vielmehr zu Recht mit der Begründung verneint, das Bildzeichen entspreche üblichen dekorativen Gestaltungen auf den in Rede stehenden Warengebieten. Dieser Sichtweise steht nicht entgegen, dass das angemeldete Bildzeichen die Gestaltungselemente in einer abstrakten Weise aufgreift. Im Hinblick auf die Ähnlichkeit zwischen dem Bildzeichen und den vom Bundespatentgericht angeführten, auf den in Rede stehenden Warengebieten anzutreffenden Aufmachungen sind diese Unterschiede zu gering, um daraus einen Anhalt abzuleiten, der Verkehr werde die angemeldete Marke als Herkunftsmittel auffassen.

12 Das Bundespatentgericht hat auch keine zu strengen Maßstäbe an die Beurteilung der Unterscheidungskraft angelegt. Zwar hat es keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung einer bereits auf dem Markt befindlichen Aufmachung angeführt. Daraus ergibt sich aber nicht, dass das Bildzeichen über Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt. Entscheidend ist vielmehr, dass das Bildzeichen nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts keine Elemente aufweist, die vom Verkehr nicht nur als übliche dekorative grafische Mittel aufgefasst werden.

13 Die Rechtsbeschwerde wendet sich schließlich auch ohne Erfolg gegen die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts, das eine mangelnde Unterscheidungskraft des Bildzeichens auch für Papierblätter (Papeteriewaren) angenommen hat. Wegen des zumindest engen Bezugs dieser Waren zu den Blöcken (Papier- und Schreibwaren), Notizblöcken, Schreibheften und Notizbüchern ist das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass das angemeldete Bildzeichen auch für diese Waren über keine Unterscheidungskraft verfügt.

- 14 c) Das Bundespatentgericht hat eine Schutzfähigkeit des Bildzeichens auch nicht aufgrund der eingereichten Beschreibung der Anmelderin angenommen. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Rechtsfehler sind insoweit ebenfalls nicht ersichtlich.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.06.2009 - 29 W(pat) 22/08 -