



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 302/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
2. März 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 15 692.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. September 2003 aufgehoben, soweit er die Waren "Telefonapparate, insbesondere Mobiltelefone und Zubehör für die genannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten); Rechenmaschinen; Feuerlöschgeräte; Registrierkassen; Ferngläser; Lupen; Brillenetuis, Brillen, Brillengläser und Brillengestelle und Sonnenbrillen; Optikerwaren; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Abziehbilder, Aufkleber, Stickers, Behälter für Papier- und Schreibwaren, Bierdeckel, Beutel aus Papier und Kunststoff, Papiertaschen, Papierblöcke, Briefpapier; Schreibgeräte, insbesondere Bleistifte, Kugelschreiber, Füllfederhalter; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Karton, Papier und Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Drucklettern; Fahnen und Wimpel aus Papier; Buchbinderartikel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren" betrifft.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die als Anlage beigefügte Marke 303 15 692.9 mit dem Wortbestandteil

**discount travel**

für die Waren und Dienstleistungen

Datenträger, insbesondere Magnetdatenträger, CD-ROMs, DVDs, Magnetkarten, Smartcards, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Telefonapparate, insbesondere Mobiltelefone und Zubehör für die genannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten);

Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder, belichtete Filme;

Computer-Software; Registrierkassen, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate;

Ferngläser; Lupen; Brillenetuis, Brillen,

Brillengläser und Brillengestelle und Sonnenbrillen; Optikerwaren; Taucheranzüge und –masken;

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Abziehbilder, Aufkleber, Stickers, Behälter für Papier- und Schreibwaren, Bierdeckel, Beutel aus Papier und Kunststoff, Papiertaschen, Papierblöcke, Briefpapier;

Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Prospekte, Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; Photographien, Postkarten; Fahrkarten, Eintrittskarten, Kalender, Karten, Kataloge;

Schreibgeräte, insbesondere Bleistifte, Kugelschreiber, Füllfederhalter; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Verpackungsmaterial aus Karton, Papier und Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Drucklettern;

Fahnen und Wimpel aus Papier; Buchbinderartikel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren;

Werbung einschließlich Werbung im Internet, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung, Vermietung von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial; Marktforschung einschließlich Meinungsforschung und Marktanalyse; Geschäftswesen, insbesondere Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Buchführung; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und Koordination, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung;

Geschäftsführung von Hotels für Dritte;

betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und Koordination für und von Reisebüros, Fitnessstudios und Sport- und Freizeitanlagen;

Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken, Vervielfältigung von Dokumenten;

-Franchising, nämlich Vermittlung und Weitergabe von organisatorischem und betriebswirtschaftlichem Know how;

Vermietung von Werbeflächen im Internet; Sponsoring, nämlich Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte;

Standortermittlung von Fahrzeugen durch Computer; Telemarketing; Verbraucherberatung; Verkaufsförderung für Waren und Leistungen Dritter;

Vermietung von Bürogeräten; Anwerbung von Büropersonal;

Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Werbeflächen und Wirtschaftskontakten, insbesondere im Internet; Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen;

Dienstleistungen eines Einzelhandels, nämlich eines Kiosks und eines Supermarktes;

Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, insbesondere im Internet; alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Reise- und Freizeitbereich;

Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Betrieb eines Teleshopping-Kanals, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen über den Ankauf und Verkauf von Waren

sowie über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen;

Transport- und Lagerwesen; Beförderung von Personen und Gütern, insbesondere mit Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Gepäckträgerdienste; Transport von Geld- und Wertsachen;

Veranstaltung, Buchung und Vermittlung von Reisen, Exkursionen und Kreuzfahrten;

Vermittlung von Transportleistungen;

Vermietung von Taucheranzügen;

Veranstaltung, Buchung und Vermittlung von Ausflugsfahrten, Tagestouren und Stadtbesichtigung; Reiseberatung und Reisebegleitung;

Vermietung, Buchung und Vermittlung von Flugzeugen; Vermietung, Buchung und Vermittlung von Schiffen, insbesondere Ruder- und Motorbooten, Segelschiffen und Kanus; Vermietung, Buchung und Vermittlung von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, Pferden, Taucherausrüstungen (soweit in Klasse 39 enthalten);

Verpackung und Lagerung von Waren; Zustellung von Paketen;

Organisation von Ausflügen, Urlaubsaufenthalten und Besichtigungen;

Dienstleistungen und Betrieb eines Reisebüros (soweit in Klasse 39 enthalten), insbesondere Beratung und Buchung von Reisen,

Bereitstellung von Reiseinformationen sowie Vermittlung von Verkehrsdienstleistungen und Reisen; Reservierungsdienste (soweit in Klasse 39 enthalten);

Online- Informations-, Reservierungs- und Buchungsdienste im Bereich Touristik und der Geschäftsreisen (Online travel agencies); alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Reise- und Freizeitbereich;

Unterhaltung; Film- und Videoproduktion; Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Videoverleih, Film- und Videovorführungen; Künstlervermittlung; Künstlerdienste; Musikdarbietungen; Zirkusdarbietungen; Volksbelustigungen; Theateraufführungen; Organisation und Durchführung von Kinderbetreuungsdienstleistungen (Unterhaltung, Erziehung außerhalb der Schule); Organisation von Ferienanlagen;

Vermittlung von Sport- und Sprachunterricht sowie Filmvorführungen und Musikdarbietungen;

Betrieb von Gesundheitsclubs (soweit in Klasse 41 enthalten), Trainingsclubs, Fitnessstudios, Golfplätzen, Tennisplätzen, Reitanlagen, Kindergärten, Kinos, Diskotheken, Museen, Spielhallen, Sportcamps, Sportanlagen und Vergnügungsparks;

Vermietung und Vermittlung von Sporttaucherausrüstungen;

Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe; Organisation und Veranstaltung kultureller und sportlicher Ereignisse;

Reservierungsdienste (soweit in Klasse 41 enthalten) für sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen;

Betrieb von Internetcafes (soweit in Klasse 41 enthalten) insbesondere zum Zweck der Unterhaltung;

Online angebotene Spieldienstleistungen;

Vermietung von Filmen, Datenträgern, Projektionsapparaten und deren Zubehör; Vermietung und Verteilung von Zeitungen und Zeitschriften, Veröffentlichung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckereierzeugnissen sowie von elektronischen Medien einschließlich CD-ROMs;

Herausgabe von Druckschriften, insbesondere von Büchern, Zeitschriften, Katalogen und Zeitungen, einschließlich in elektronischer Form auch im Internet;

Aufzeichnung (Produktion) von Videobändern; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Dienstleistungen eines Freizeit- und Vergnügungsparks auf dem Gebiet der Erziehung und Unterhaltung;

Dienstleistungen eines Dolmetschers und eines Übersetzers;

Photographieren;

Rundfunkunterhaltung, Fernsehunterhaltung;

Beherbergung und Verpflegung von Gästen;

Zimmervermittlung; Vermittlung sowie Vermietung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Appartements; Zimmerreservierung und Hotelreservierung; Betrieb von Hotels, Pensionen und Motels; Catering; Dienstleistungen von Pensionen und Hotels; Vermietung von Versammlungsräumen; Betrieb von Restaurants und Bars;

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 39 hat diese Anmeldung zurückgewiesen. Bei ihr handle es sich um eine Bezeichnung, die zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung ungeeignet sei. Sie werde vom Verkehr lediglich als beschreibender Hinweis auf deren Bestimmungszweck bzw thematischen Sachzusammenhang verstanden werden. Breite Teile des inländischen Publikums verfügten über ausreichende Grundkenntnisse der englischen Sprache und verstünden die hier angemeldete

Wortkombination. Da vergleichbare Wortkombinationen mit dem Bestandteil "discount" völlig gebräuchlich seien, werde sich der Sinngehalt förmlich aufdrängen. Damit habe der Verkehr auch keine Veranlassung, analysierende Betrachtungen und Vermutungen über mögliche weitere, deutlich fernliegende Übersetzungsmöglichkeiten anzustellen. Auch eine Wortneuschöpfung begründe die Schutzfähigkeit einer Marke nicht. Dies gelte insbesondere dann, wenn sie sprachüblich und ihr Bedeutungsgehalt ohne weiteres erfassbar sei. Eine Mehrdeutigkeit der Aussage "discount travel", die so weit gehe, dass ein konkreter, beschreibender Inhalt nicht mehr feststellbar sei, liege nicht vor. Die betroffenen Verkehrskreise verstünden die angemeldete Marke daher lediglich als leitmotivartige Sachaussage, unter der die betreffenden Produkte und Leistungen angeboten würden. Die Tatsache, dass neben branchentypischen Dienstleistungen aus dem Transport- und Touristiksektor noch weitere Waren und Dienstleistungen mit der Anmeldung beansprucht würden, rechtfertige keine unterschiedliche Bewertung. Aufgrund des dominierenden, im Vordergrund stehenden Bedeutungsgehalts der angemeldeten Marke werde das Publikum, ohne sich hierüber konkrete, analysierende Gedanken zu machen, davon ausgehen, dass diese insgesamt Teil eines breiten Angebotsspektrums seien, das in einem sachlichen Zusammenhang mit dem oben dargelegten Bedeutungsgehalt stehe. Die graphische Gestaltung erschöpfe sich lediglich in der Verwendung eines gebräuchlichen, in Blau gehaltenen Schriftzuges auf einem gelben Sternmotiv und hebe sich damit in keiner Weise vom werbegraphischen Standard ab. Voreintragungen in anderen Ländern begründeten keine Bindungswirkung.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses beantragt. Zur Begründung verweist sie u.a. auf ihr Vorbringen in der Vorinstanz, bei dem sie auf die schutzbegründende Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung hingewiesen hat. In der mündlichen Verhandlung hat sie ausgeführt, dass auch die graphische Gestaltung zu beurteilen sei, selbst wenn man den von der Markenstelle unterstellten Bedeutungsgehalt der Wortbestandteile zugutehalte. Die Farbzusammenstellung verleihe der



Gesamtmarke Unterscheidungskraft für alle Waren und Dienstleistungen. Im übrigen sei das Wort "discount" mehrdeutig und damit ein kennzeichnungskräftiger Bestandteil, der auch trotz der Hinzufügung eines beschreibenden Begriffes immer noch schutzfähig sei. In Österreich sei die Marke eingetragen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise, in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet, im übrigen unbegründet; insoweit fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betriebliches Herkunfts- und Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden und damit die betriebliche Zuordnung dieser Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK; BIPMZ 2004, 30 f – Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr und die ungehinderte Erbringung von Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 – Philips; MarkenR 2003, 227, 231 f – Orange). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 – BRAVO). Kann demnach einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH aaO – Cityservice).

Bei einer Kombinationsmarke ist zu prüfen, ob sie sich in der bloßen Aneinanderreihung schutzunfähiger Angaben erschöpft oder einen darüber hinausgehenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittelt. Jedenfalls können unwesentliche Verfremdungen um so weniger die erforderliche Unterscheidungskraft begründen, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug des dargestellten Begriffs zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar ist, weil insoweit nicht der Hinweis auf deren betriebliche Herkunft, sondern die beschreibende Aussage im Vordergrund steht. Ein schutzbegründender Überschuss kann z.B. durch eine besondere bildliche Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden. An diesen erforderlichen "Überschuss" sind um so größere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist. In jedem Fall muß eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke eintreten, die von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise ohne weiteres festgestellt werden kann. Einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die der Verkehr gewöhnt ist, beseitigen den beschreibenden Charakter einer Angabe in der Regel allerdings nicht. Auch durch eine farbige Ausgestaltung vermag die Schutzfähigkeit an sich nicht unterscheidungskräftiger Markenelemente nur herbeigeführt zu werden, wenn die konkrete Farbgebung innerhalb der Kombinationsmarke als eigenständiger Herkunftshinweis neben den schutzunfähigen Angaben aufgefasst wird. Davon kann im Einzelfall ausgegangen werden, wenn die Farbe weder technisch oder funktional bedingt noch lediglich auf ein ästhetisch ansprechendes Äußeres ausgerichtet ist, sondern als vom Üblichen abweichende, charakteristische Ausgestaltung erscheint. Keine schutzbegründende Bedeutung kommt dagegen werbe- oder branchenüblichen Farbgestaltungen zu (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdnr 128 ff).

Die angemeldete Darstellung setzt sich bei formaler Betrachtung aus einem Wort- und einem Bildbestandteil zusammen. Der Wortbestandteil "discount travel" besteht wiederum aus zwei Wörtern, die aus der englischen Sprache stammen. Dabei ist das Wort "discount" mittlerweile vollständig in die deutsche Sprache einge-

gangen, wie bereits ein Blick in den Duden der deutschen Rechtschreibung zeigt. Das Wort "travel" gehört zu den einfachsten englischen Wörtern und wird nicht nur wegen der guten Englischkenntnisse der deutschen Verbraucher, sondern auch wegen der zunehmenden Verwendung von Wörtern der englischen Sprache im deutschen Alltagsleben (und in der einschlägigen Werbung) ohne weiteres verstanden. Damit wird der Wortteil der angemeldeten Marke in seiner Gesamtheit im Sinne von "Billigreise(n)" verstanden werden. Dass beide Wörter darüber hinaus noch mehrere andere Bedeutungen haben, die allerdings teilweise auch sehr situationsbezogen sind, vermag regelmäßig die nächstliegende Übersetzung nicht zu verhindern, denn diese bietet sich aufgrund der Bekanntheit der beiden Wörter im Deutschen in erster Linie an. In dieser Bedeutung ist die angemeldete Bezeichnung für den Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für den die Anmeldung (auch) mit der Beschwerde zurückgewiesen worden ist, ohne weiteres ein beschreibender Sachhinweis darauf, dass diese im Zusammenhang mit Billigreisen verwendet und eingesetzt werden. So versteht es im übrigen auch die Anmelderin selbst in ihrer Homepage. Der Marke fehlt damit insoweit die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Hinweis der Anmelderin auf ein möglicherweise mehreren Bedeutungsgehalten zugängliches Verständnis des Wortbestandteils der angemeldeten Bezeichnung vermag dessen Schutzfähigkeit nicht zu begründen. Ein (Wort-)Zeichen kann nämlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD, Nr 38). Dies gilt um so mehr, als der Wortbestandteil der angemeldeten Bezeichnung keine über den Sachhinweis hinausgehende Besonderheit aufweist, die den Verkehr veranlassen könnte, in ihm das Kennzeichen eines einzelnen Unternehmens zu sehen. Im übrigen wurde die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass es im Deutschen vergleichbare Wortzusammensetzungen wie Discountgeschäft, Discountladen, Discountpreis (DUDEN Rechtschreibung) oder Discount Reisen, Discountanbieter und Discounthandel gibt, in denen das vorangestellte Wort "Discount" immer im bereits von der Markenstelle zutreffend festgestellten Sinn verstanden wird. Aus-

ländische Voreintragungen können zwar Indizwirkung haben. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es aber maßgeblich auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise an.

Wegen des deutlichen und von allen angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen beschreibenden Sinngehalts des Wortbestandteils der angemeldeten Darstellung vermag auch der bildhafte Teil dieser Darstellung dem Gesamtzeichen keine Unterscheidungskraft zu verleihen. Dies gilt sowohl für die graphische Gestaltung als solche als auch für die Farbgebung. Durch die graphische Ausgestaltung wird nämlich der beschreibende, schutzunfähige Charakter des Wortbestandteils nicht in einem solchen Ausmaß überlagert, dass damit eine kennzeichnungskräftige Verfremdung erreicht wird. Vielmehr dient dieser Bildbestandteil nach der Art seiner Darstellung lediglich der optischen Hervorhebung und Betonung des Wortteils, denn er ist diesem unterlegt und betont ihn durch seine sternförmige, in alle Richtungen strebende Ausdehnung nur (BGH aaO – antiKALK). Auch die farbige Ausgestaltung wird nicht als eigenständiger Herkunftshinweis wahrgenommen, sondern nur – wie in der Werbung üblich und gebräuchlich - als ästhetisches Mittel, Aufmerksamkeit zu erwecken.

Auch aus der Summenwirkung der einzelnen Markenteile vermag sich vorliegend kein schutzfähiges Ganzes zu ergeben. Die einzelnen Markenbestandteile sind als solche weiterhin klar erkennbar und ohne weiteres verständlich und stellen in der Gesamtheit nicht mehr dar als die Summe ihrer schutzunfähigen Bestandteile. Damit fehlt der angemeldeten Darstellung im Hinblick auf die versagten Waren und Dienstleistungen jegliche Eignung, diese ihrer betrieblichen Herkunft nach zu kennzeichnen, so dass der Beschwerde in diesem Umfang der Erfolg versagt bleiben musste.

Dagegen konnte der angemeldeten Darstellung für die verbleibenden, aus dem Tenor ersichtlichen Waren kein beschreibender Sachhinweis entnommen werden. Vielmehr vermag sie in diesem Umfang als Herkunftshinweis zu fungieren. Diese Waren bieten nämlich regelmäßig keinen Grund für die Annahme, sie hätten etwas mit "Billigreisen" zu tun, dass ein Sachbezug zur Marke nicht erkennbar und die Herkunftsfunktion gewahrt ist.

Albert

Reker

Eder

Pü

**Anlage:** Markendarstellung

***discount travel***