



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 230/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 57 291.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Mai 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2003 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

XtraLetter

ist für verschiedene Waren der Klasse 16 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 9. Juli 2003 wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen für die Waren

Geschenkanhänger; Geschenkschecks; Gutscheinkarten; Kartenkalendar; Kundenkarten; Gewinn Gutscheine; Infoschecks; Loskarten; Lotteriekarten; Präsentcoupons.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass das angemeldete Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren vom angesprochenen Publikum ohne weiteres im Sinne von „Extrabrief“ als Sachhinweis auf Waren verstanden werde, die als Brief verwendet oder verschickt werden könnten. Sowohl die Schreibweise „Xtra“ als auch die Wortverbindung durch Binnengroßschreibung seien werbeübliche Ge-

staltungsmittel und veränderten den beschreibenden Aussagegehalt des Gesamtzeichens nicht.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass sich dem Zeichen aufgrund der verschiedenen möglichen Bedeutungen der beiden Bestandteile „Xtra“ und „Letter“ kein im Vordergrund stehender beschreibender Aussagegehalt zuordnen lasse und es sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache handele. Selbst wenn man mit der Markenstelle davon ausgehe, dass das angesprochene Publikum den Bestandteil „Letter“ im Sinne von „Brief“ erfasse, beschreibe das Zeichen nicht unmittelbar die beanspruchten Waren.

II.

Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und auch in der Sache begründet. Die angemeldete Marke ist weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard m. w. N.). Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 ff. - BioID). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Dies ist hier nicht der Fall.

1.1. Die angemeldete Marke ist aus den beiden Begriffen „Xtra“ und „Letter“ zusammengesetzt. Bei dem Bestandteil „Xtra“ handelt es sich um eine werbeübliche Schreibweise des Wortbildungselements „Extra“, das in Zusammensetzungen mit Substantiven eine Sache als etwas Zusätzliches oder Besonderes kennzeichnet und als allgemeines Werbeschlagwort weit verbreitet ist (vgl. 29 W (pat) 220/02 - XtraNews). Der weitere Zeichenbestandteil „Letter“ ist für die deutsche Sprache mit der Bedeutung „Druckbuchstabe, Drucktype“ und für die englische Sprache als „Brief, Schreiben, Buchstabe“ lexikalisch belegt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM]; Pons, Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Aufl. 2002). Mit diesen Bedeutungen hat der englische Begriff „letter“ in Ausdrücken wie „Newsletter“ und „Four-Letter-Word“ auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, a.a.O.). Nach der Internet-Recherche des Senats wird der Begriff „Extra Letter“ im Zusammenhang mit dem Versand von Newslettern zur Bezeichnung einer zusätzlichen Newsletter-Ausgabe verwendet (vgl. „Buchtipps - demnächst im Extra Letter“ - www.gitarrenlinks.de; „DECUS-Letter“ Extra Ausgabe September 2005 - <http://www.decus.de>). In seiner Gesamtheit ist das angemeldete Zeichen als sprachübliche Wortzusammensetzung zweier beschreibender Begriffe daher ohne weiteres i. S. von „Extrabuchstabe“ bzw. „Extrabrief“ verständlich.

1.2. Unter Berücksichtigung dieser beiden möglichen Bedeutungen lässt sich der angemeldeten Marke für die Waren „Geschenkanhänger; Geschenkschecks; Gutscheinkarten; Kartenkalender; Kundenkarten; Gewinn Gutscheine; Infoschecks; Loskarten; Lotteriekarten; Präsentcoupons“ aber kein eindeutiger Aussagegehalt

zuordnen. Die Bezeichnung „XtraLetter“ stellt für die genannten Waren keine unmittelbar produktbeschreibende Sachangabe dar, weil diese üblicherweise nicht als Buchstaben oder in Briefform angeboten werden. Dass sie als Druckereierzeugnisse mit einem Extra-Buchstaben i. S. eines zusätzlichen oder besonders gestalteten Buchstaben bedruckt oder als besonderer Brief i. S. eines Extra-Briefs verschickt werden können, ist eine Selbstverständlichkeit, die bei der Beschreibung bzw. Bewerbung dieser Waren üblicherweise keine Erwähnung findet. Auch die Tatsache, dass die Bezeichnung „Extraletter“ im Zusammenhang mit dem Versand von Newslettern verwendet wird, rechtfertigt keine andere Beurteilung, weil es sich bei den beanspruchten Waren nicht um solche handelt, die üblicherweise in Form von Rundschreiben zu Informationszwecken verschickt werden.

2. An dem Zeichen besteht auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Nach der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Da die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren keinen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt aufweist, ist nicht erkennbar, welche Merkmale oder Eigenschaften mit der Bezeichnung „XtraLetter“ konkret beschrieben werden

könnten. Ein Bedürfnis diese Bezeichnung für den Geschäftsverkehr als Sachangabe freizuhalten, ist damit nicht ersichtlich.

gez.

Unterschriften