



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 81/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 39 481

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juli 2008 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderinnen wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 24. Januar 2008 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 24. Januar 2008 auf Antrag der Beschwerdegegnerin die teilweise Löschung der am 5. Juli 2005 angemeldeten und seit dem 13. Dezember 2005 für die Waren und Dienstleistungen

„Sachmittel zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, nämlich Datenträger aller Art (magnetisch, optisch, elektronisch, mechanisch oder per Chip), Datenlese-, Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungsgeräte für die vorbezeichneten Datenträger, Computer, Computerprogramme und Computerperipheriegeräte zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Druckerei-erzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit Lotterien und deren Durchführung); Lotteriespiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für den Fernseher; Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten; Beratung in betriebswirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; betriebswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; finanzielle Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- oder Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere über Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten; Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, Geld- und Glücksspielern; technische Beratung zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs“

als Wort-/Bildmarke in der Farbe Rot beanspruchten Darstellung



angeordnet, nämlich für:

„Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen, Poster, Fotografien (im Zusammenhang mit Lotterien und deren Durchführung); Lotteriespiele (soweit in Klasse 28 enthalten); Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, nämlich Glücksspieltrommeln und -ziehgeräte; elektrische oder elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatzgeräte für den Fernseher; Spielzeug, insbesondere Stofftiere, Spielkarten; Beratung in betriebswirtschaftlicher und/oder organisatorischer Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; Beratung in finanzieller Hinsicht von Lotterie- und anderen Geld- oder Glücksspielern; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- oder Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen; Veranstaltung und Durchführung von Glücksspielen im Wege der Telekommunikation, insbesondere über Internet; Organisation und Durchführung von Rundfunk-, Fernseh- und sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und sonstigen kulturellen Aktivitäten; Beratung in technischer Hinsicht von Lotterie-, Geld- und Glücksspielern“.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Darstellung bereits zum Zeitpunkt der Eintragung freihaltebedürftig gewesen sei und das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht erreicht habe, so dass die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gegeben seien. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung BGH GRUR 2006, 760 - LOTTO geht sie davon aus, die mangelnde Schutzfähigkeit folge aus der beschreibenden Funktion des Begriffs „Lotto“ für ein Glücksspiel, so dass für auf Spiele oder Glücksspiele bezogene Waren und Dienstleistungen dieser Begriff auch angesichts der konkreten Ausgestaltung der angemeldeten Marke nicht schutzfähig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerinnen. Ihrer Ansicht nach weist das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft auf. Es werde nicht als dreidimensionale Applikation auf den beanspruchten Waren beansprucht, sondern als zweidimensionales Kennzeichen, das keinen Teil der Ware darstelle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, weil entgegen der Auffassung der Markenabteilung der eingetragenen zweidimensionalen graphischen Darstellung das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die von dem angefochtenen Beschluss betroffenen Waren und Dienstleistungen letztlich nicht abgesprochen werden kann und auch ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des Markenrechts ist nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rdn. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rdn. 35] – Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl;

GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei dem grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstab (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – Test it; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft) der Fall ist. Diese Grundsätze gelten auch für ein als Marke angemeldetes Bildzeichen, das nur dann nicht mehr unterscheidungskräftig ist, wenn es die im Warenverzeichnis genannten Waren naturgetreu bildlich wiedergibt (BGH WRP 1997, 755 - Autofelge; WRP 1999, 526 - Etiketten, mit weiteren Nachw.) oder wenn es sich bei ihm um eine einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Gestaltungselement handelt, und eine solche Gestaltung - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung, auf der Ware, ihrer Verpackung oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosenentasche; HABM Mitt. 2001, 273, 275 – M-förmige Steppnähte).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt das hier in Rede stehende Wort-/ Bildzeichen über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Dass es sich bei dem eingetragenen Wort-/Bildzeichen nicht um eine bloße naturgetreue bildliche Wiedergabe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen handelt, ist offensichtlich. Im Gegensatz zur Markenabteilung ist der Senat aber darüber hinaus der Auffassung, dass es sich bei der Marke in der konkret beanspruchten Form um mehr als nur eine vorrangig der Aufmerksamkeitssteigerung dienende Ausgestaltung eines schutzunfähigen Wortbestandteils handelt. Auch wenn das Wortelement „Lotto“ als solches nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht schutzfähig sein mag, so bedeutet dies nicht, dass der konkreten Marke ein Schutz zur Gänze zu versagen wäre. Aufgrund des Gesamteindrucks, auf den allein abzustellen ist, kommt ein Markenschutz nämlich immer dann in Betracht, wenn die Kennzeichnung auch nur in einer einzigen Hinsicht - sei es optisch, akustisch oder semantisch - vom Verkehr noch als Produktkennzeichnung und nicht nur als Sachhinweis verstanden werden kann. Dass in einem solchen Fall der Schutz auf das Mindestmaß beschränkt ist, also lediglich gegenüber solchen Drittmarken besteht, welche mit ihr in genau derselben schutzbegründenden Weise übereinstimmen, ist dabei hinzunehmen.

Die Darstellung eines Kleeblatts als solche mag als Glückssymbol durchaus üblich sein und insoweit in Verbindung mit dem Wortbestandteil „Lotto“ rein illustrativen Charakter haben. Die konkrete Darstellung in der für Wort- und Bildbestandteil gewählten Farbe Rot in Verbindung mit einer leicht perspektivisch verzerrten Darstellung der miteinander und mit dem Stängel unverbundenen Blätter setzt sich indes von einer naturgetreuen oder naturähnlichen Darstellung deutlich ab und zeigt individualisierende Züge, die der Gesamtdarstellung eine hinreichend eigenständige und herkunftshinweisende Bedeutung verleihen.

Diese Ausgestaltung, die allein schutzbegründend sind, reicht aus, um den Verkehr von der Vorstellung einer bloßen Sachangabe wegzuführen und ihm nahe-zulegen, in der Marke der Antragsgegnerinnen den für eine Produktkennzeichnung unentbehrlichen Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem bzw. mehreren bestimmten Unternehmen zu sehen.

Damit entspricht die Darstellung bei graphischer Wiedergabe in genau der eingetragenen Form aber den Anforderungen für die Hauptfunktion einer Marke, so dass ihr insoweit die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft noch zuzubilligen ist.

3. Aus denselben Gründen steht der Marke auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil sie aufgrund des vom Senat noch als hinreichend charakteristisch angesehenen bildlichen Elements nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutungsvolle Umstände angeben (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER) und hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card).

4. Damit kann der verfahrensgegenständlichen Marke ein - wenngleich möglicherweise eher geringer - Schutz letztlich nicht abgesprochen werden. Dem stehen auch Belange der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rdn. 51] - Libertel) nicht entgegen, weil der Schutz der Marke auf die ganz konkrete Ausgestaltung beschränkt ist, also insbesondere nicht gegenüber Kennzeichnungen oder sonstigen Angaben besteht, welche zwar ebenfalls den Wortbestandteil „Lotto“ enthalten, aber nicht die konkrete graphische Ausgestaltung der Marke der Antragsgegnerinnen aufweisen. Vielmehr steht eine veränderte Gestaltungsform der Markenelemente der Allgemeinheit weiterhin offen.

5. Besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, von dem Grundsatz abzuweichen, dass die Beteiligten jeweils die ihnen erwachsenen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Dr. Albrecht

Schwarz

Dr. van Raden

WA