

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 32/09
<b>Entscheidungsdatum:</b>	21. Juni 2010
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§ 37 Abs. 1 MarkenG; § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG

---

Neue Post

Die grafische Ausgestaltung einer Marke führt umso eher zur Schutzfähigkeit, je komplexer die Grafik ist, auch wenn die einzelnen grafischen Elemente, jeweils für sich genommen werbeüblich sind.



# BUNDESPATENTGERICHT

**27 W (pat) 32/09**

---

**(Aktenzeichen)**

Verkündet am  
21. Juni 2010

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 305 46 412**  
**(hier: Löschungsverfahren S 127/06 Lö)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin hat am 15. Mai 2006 die teilweise Löschung der am 3. August 2005 angemeldeten und seit 21. Oktober 2005 im Register für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 7 bis 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38, 39, 41 bis 44 in den Farben weiß, rot, grün und gelb eingetragenen Bildmarke



für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

*Klasse 09:*

*Brillen; Brillenetuis; Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Tonbänder, Kassetten, Compactdiscs (ROM, Festspeicher, Ton, Bild); Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-Roms, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Computerhard- und -software; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Datenerfassungs-, Dateneingabe-, Datenausgabe-, Datenübermittlungs- und Datenspeichergeräte sowie Eingabebildschirme, Monitore, Grafikkarten, Filecards, Interfacekarten, Schnittstellengeräte, Festplatten, Massenspeicher, Computer-Tastaturen, Mäuse, Touchpads, optische Lesegeräte, Barcodeleser, Schriftenleser, Scanner, Drucker, Plotter, Platten-, Band- und Diskettenlaufwerke, Netzgeräte, Modems; Computerbetriebsprogramme; Computerprogramme; mit und ohne Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; magnetische Aufzeichnungsträger, insbesondere Magnetbänder, Magnetscheiben, Magnetplatten und Magnetkarten; elektronische Apparate und Instrumente zur Verarbeitung, Aufzeichnung, Speicherung, Übertragung, zum Empfang, zur Überwachung oder zum Ausdrucken von Daten; Kodier- und Dekodierapparate und -instrumente; Chips (integrierte Schaltkreise); codierte Identifikationskarten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; optische Platten (Datenverarbeitung); Smartcards (Karten mit integrierten Schaltkreisen); Telekommunikationsgeräte, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; wis-*

*senschaftliche Apparate und Instrumente; Schifffahrtsapparate und -instrumente, Vermessungsapparate und -instrumente, Filmapparate und -instrumente; Computerspiele und Videospiele, die über Computernetze und weltweite Kommunikationsnetze zugänglich sind und heruntergeladen werden können; Folienschweißgeräte (elektrisch)*

*Klasse 16:*

*Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, insbesondere Servietten, Taschentücher, Toilettenpapier, Haushaltspapier, Papierhandtücher (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Kataloge und Prospekte; Buchbinderartikel; Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Schreibwaren; Plakate; Abziehbilder; Sammelkarten; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern, Druckstöcke*

*Klasse 28:*

*Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Gymnastikgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten), Christbaumschmuck*

*Klasse 35:*

*Meinungsforschung; Verteilung von Waren (insbesondere Flugblättern, Prospekten, Drucksachen und Warenproben) zu Werbezwecken; Werbemittlung; Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext- und Teletextwerbung; Werbevermarktung, nämlich Werbung, Public Relations und Marketing mit dem Ziel der Vermarktung, insbesondere in vorbenannten Me-*

*dien und über vorbenannte Medien; Werbefilmvermietung; (telefonische) Bestellannahme für Teleshopping-Angeboten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Werbeforschung*

*Klasse 39:*

*Reisebegleitung; Beratung bezüglich Reisen, nämlich hinsichtlich Reisezielen, Unterkünfte und Transportmittel und Buchung von Reisen (soweit in Klasse 39 enthalten), Vermittlung von Verkehrsdienstleistungen, nämlich Vermittlung von Reisetransportmitteln wie Kraftfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge und Schienenbahnen und Reisen, insbesondere von Geschäfts- und Freizeitreisen; Reservierungsdienste (soweit in Klasse 39 enthalten), insbesondere bei Geschäfts- und Freizeitreisen; Reservierungs- und Buchungsdienste (soweit in Klasse 39 enthalten) im Bereich der Touristik und der Geschäftsreise; Beförderung von Personen und Gütern, insbesondere mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen, Schiffen und Flugzeugen; alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen Postdienstleistungen*

*Klasse 41:*

*Bereitstellung von Informationen über Computerspiele, Videospiele und verwandte Produkte im Internet; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung sowie Unterhaltung über das Internet; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten; Ausbildung, Erziehung und Unterricht, insbesondere in Bezug auf Gesundheits- und Schönheitspflege; Durchfüh-*

*rung von Trainings-, Fitness- und Sportprogrammen, insbesondere Körpertraining, Entspannungstraining, Gymnastik- und Tanzunterricht; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Vorträgen, Kursen und Seminaren, insbesondere bezüglich Körpertraining, Entspannungstraining und Ernährungsfragen; Durchführung von über Computernetze und weltweite Kommunikationsnetze zugänglichen Spielen einschließlich Durchführung von Computerspielen und Videospielen; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk) einschließlich Computerspielen und Videospielen, die über Computernetze und weltweite Kommunikationsnetze zugänglich sind bzw. gespielt werden können (soweit in Klasse 41 enthalten); Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, Liveevents, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Veranstaltung von Wettbewerben im Internet (soweit in Klasse 41 enthalten); Durchführung von Wettbewerben (soweit in Klasse 41 enthalten); Durchführung von Spielen im Internet.*

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 11. Juni 2007 den Antrag mit der Begründung zurückgewiesen, die Marke sei ungeachtet eines möglichen beschreibenden Begriffsinhalts der in ihr enthaltenen Wortfolge, der ohnehin nur bei einem Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen könne, jedenfalls aufgrund ihrer Grafik bei ihrer Eintragung schutzfähig gewesen, da diese eine hinreichende prägnante Eigenart aufweise.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie hält die angegriffene Marke für nicht schutzfähig, weil die Wortfolge für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei und die Grafik allein für eine Schutzfähigkeit nicht ausreiche, denn letztere unterscheide sich nicht von den zahlreichen, von ihr im Einzelnen benannten angemeldeten Bildmarken mit

schutzunfähigen Wortbestandteilen, bei denen ebenfalls eine Schutzfähigkeit allein aufgrund ihrer mit derjenigen der hier angegriffenen Marke vergleichbaren Grafik verneint worden sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 11. Juni 2007 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält bereits eine beschreibende Bedeutung der Wortbestandteile der angegriffenen Marke für die angegriffenen Waren und Dienstleistungen für nicht gegeben und erachtet die Grafik im Übrigen für (ebenfalls) schutzbegründend, weil sie sich sogar von den eingetragenen Marken mit dem Bestandteil „Post“, die aufgrund ihrer deutlich geringeren Grafik für schutzfähig erachtet worden seien, erheblich absetze.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1. Der Senat teilt die Auffassung der Markenabteilung, dass die angemeldete Bezeichnung bei ihrer Eintragung nicht nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen war, sondern ungeachtet eines möglichen beschreibenden Begriffsinhalts ihrer Wortbestandteile, die auf sich beruhen können, zumindest aufgrund ihrer Grafik zu Recht eingetragen worden war.

a) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.02.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese

Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies war bei der vorliegend zu beurteilenden Kennzeichnung bei ihrer Eintragung der Fall, weil sie ungeachtet eines möglichen beschreibenden Begriffsinhalts ihrer Wortbestandteile jedenfalls schon deshalb schutzfähig war, weil sich die grafischen Elemente, die in ihrer ganz konkreten Ausgestaltung nicht werbeüblich sind, bereits einen Schutz der angemeldeten Kennzeichnung begründeten (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK).

c) Zwar gilt der Grundsatz, dass an die Grafik umso stärkere Anforderungen zu stellen sind, je beschreibender die Wortbestandteile eines Bildzeichens sind. Selbst wenn hier aber zugunsten der Antragstellerin von einem - allerdings nicht ohne Weiteres ersichtlichen - glatt beschreibenden Begriffsinhalt der Wortbestandteile ausgegangen würde, so dass an die Grafik die strengsten Anforderungen zu stellen wären, ist wegen der Komplexität der konkreten Gesamtgestaltung eine Schutzfähigkeit der Marke zu bejahen.

Zwar mögen die einzelnen Gestaltungsmittel, aus denen die vorliegend zu beurteilende Bildmarke zusammengesetzt ist - insbesondere die Inverswiedergabe der Wortbestandteile (d. h. in Form von weißen Buchstaben auf dunklem farbigem Hintergrund) und die Schreibweise der Buchstaben, welche üblichen Schreibtypen entspricht - je für sich genommen noch als werbeüblich anzusehen sein. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ist aber nicht in einer analysierenden Betrachtung allein auf die für sich genommen schutzunfähigen Bestandteile abzustellen, vielmehr ist der Beurteilung der Schutzfähigkeit im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung die ganz konkrete Gesamtgestaltung zugrunde zu legen; nur sofern diese selbst ebenfalls als werbeüblich anzusehen ist, kommt eine Schutzversagung in Betracht. Dabei ist auch die Komplexität der Gestaltung ein Indiz für die

Schutzfähigkeit, denn je höher diese ausfällt, umso eher wird der Verkehr geneigt sein, in der grafischen Wiedergabe der Gesamtmarke nicht nur den beschreibenden Inhalt der Wortbestandteile wahrzunehmen, sondern sie als Herkunftshinweis aufzufassen. Eine solche Komplexität kann vorliegend aber nicht verneint werden. So werden die Wortbestandteile nicht nur auf zwei Zeilen aufgeteilt, sondern auch die jeweiligen Hintergründe verschiedenfarbig gehalten. Hinzu tritt die zusätzliche Umrahmung der Gesamtmarke durch ein mit dickem gelbem Strich gehaltenes Quadrat. Schließlich kann auch für die Farbzusammenstellung von weiß, rot, grün und gelb eine Werbeüblichkeit nicht festgestellt werden; in der Verbindung von vier Farben unterscheidet sich im Übrigen auch die angegriffene Marke von den von der Antragstellerin genannten zurückgewiesenen Bildmarken, welche in aller Regel nur eine geringere Zahl an Farben - häufig nur zwei, höchstens drei - enthielten. Die ganz konkrete Zusammenstellung verschiedenster Gestaltungsmittel auch wenn sie für sich genommen werbeüblich sein mögen, genügt damit noch, um eine Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke im Eintragungszeitpunkt selbst dann noch zu begründen, wenn ein beschreibender Begriffsinhalt ihrer Wortbestandteile unterstellt wird. Damit scheidet aber entgegen der Auffassung der Antragstellerin ein Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schon infolge der Grafik der angegriffenen Marke aus.

2. Da die Markenabteilung somit zu Recht den Lösungsantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen hatte, war deren hiergegen gerichteten Beschwerde der Erfolg zu versagen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei

zu verbleiben, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ko