



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 158/04

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 55 704.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Wortmarke

### **mailing24**

ist angemeldet worden für die Dienstleistungen

"Marketing; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Adressierung, Kuvertierung, Versendung, Beförderung und Zustellung von Briefen, Päckchen und Paketen für andere".

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Wortverbindung "mailing24" erschöpfe sich lediglich in einem schlagwortartigen Hinweis auf die sachliche bzw. thematische Ausrichtung der beanspruchten Dienstleistungen. Der überwiegende Teil der angesprochenen Verkehrskreise werde die Sachaussage "mailing24" ausschließlich als Hinweis auf Zweckbestimmung und Verfügbarkeit der Dienstleistungen werten. Die betreffenden Verbraucher würden dabei davon ausgehen, dass alle vorgesehenen Dienstleistungen Teil eines allgemeinen Leistungsspektrums seien, wie es auf dem einschlägigen Wirtschaftssektor branchentypischer Weise angeboten bzw. erbracht werde. Die vom Gesetzgeber geforderte Kennzeichnungsfunktion erfülle das angemeldete Zeichen nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Seiner Ansicht nach entbehrt die angemeldete Marke "mailing24" nicht jeglicher Unterscheidungskraft. Es handle sich bei der angemeldeten Marke um eine Wortneubildung, die einen her-

kunftshinweisenden Gesamteindruck vermitteln. Die Marke sei in ihrer Gesamtheit für die angemeldeten Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe eine Reihe von vergleichbaren Marken mittlerweile eingetragen, wie etwa "block24", "broschüre24", "businesspaper24", "card24", "formular24", "kalender24", "logo24", "office24", "pen24", "Plakat24", "print24", "prospekt24" etc. Auch vom HABM gebe es vergleichbare Eintragungen. Die Markenstelle habe nicht nachvollziehbar begründet, warum "mailing24" im Vergleich zu diesen Marken nicht eintragungsfähig sei.

Darüber hinaus bestehe für die Marke "mailing24" in ihrer Gesamtheit auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Bei Kombinationen von Zahlen und Buchstaben sei ein Freihaltebedürfnis nur dann gegeben, wenn die jeweilige Verbindung eine Fachangabe (z. B. eine Bezeichnung von Normen) darstelle. Da eine gegenwärtige Benutzung der Marke als Sachangabe nicht festzustellen sei, setze die Feststellung eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses voraus, dass Tatsachen ermittelt würden, die einen konkreten Anhalt für eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung böten.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als unbegründet. Der angemeldeten Marke fehlt in Bezug auf die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Einer Marke kommt Unterscheidungskraft i. S. d. vorgenannten Bestimmung zu, wenn sie geeignet ist, die Waren/Dienstleistungen als aus einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von den Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH MarkenR 2005, 22, 25 - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Kann einer Marke ein für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen im Vorder-

grund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen der entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhaltspunkt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, a. a. O., - Cityservice).

Beide Markenbestandteile enthalten - jeweils für sich betrachtet - beschreibende Angaben in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen, was der Anmelder auch nicht in Abrede gestellt hat. Während die Zahl "24" eine Verfügbarkeit für 24 Stunden am Tag und somit "rund um die Uhr" zum Ausdruck bringt (vgl. BPatG PAVIS ROMA 25 W (pat) 207/01 - beauty24), stellt der Bestandteil "mailing" die Partizipform des auch deutschen Verkehrskreisen sehr geläufigen englischen Verbs "to mail" dar, das in der deutschen Übersetzung "(ab)schicken, aufgeben, zuschicken" bedeutet (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch, S. 392 re. Spalte) und sowohl auf Briefe als auch auf Päckchen oder Pakete bezogen sein kann.

Entgegen der Auffassung des Anmelders weist die angemeldete Marke auch in ihrer konkreten Zusammensetzung keine Unterscheidungskraft auf. Bei einer Kombination von Wörtern, die für sich betrachtet Merkmale oder Eigenschaften der angemeldeten Waren/Dienstleistungen beschreiben, ist maßgeblich darauf abzustellen, ob die Marke in der Gesamtheit beschreibenden Charakter aufweist. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne eine ungewöhnliche, den beschreibenden Charakter der Einzelbestandteile aufhebende Veränderung, vermag die Schutzfähigkeit einer Marke nicht zu begründen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Insbesondere ist für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004,

146, 147 - DOUBLEMINT; a. a. O., - Postkantoor; a. a. O., - BIOMILD); auch bisher noch nicht verwendete, aber dennoch verständliche Sachaussagen werden in der Regel nur als solche wahrgenommen und stehen der Annahme als betrieblicher Herkunftshinweis entgegen.

Die angemeldete Marke enthält in ihrer Gesamtheit lediglich einen werbeüblichen, beschreibenden Hinweis darauf, dass die angebotenen Dienstleistungen das Versenden, Verschicken und Befördern von Briefen, Päckchen und Paketen zum Leistungsgegenstand haben bzw. mit diesen Dienstleistungen in engem Zusammenhang stehen (z. B. Adressieren, Kuvertieren, Verpackung und Lagerung von Waren sowie auch Marketing auf diesem Sektor) und 24 Stunden am Tag, d. h. rund um die Uhr, zur Verfügung stehen bzw. erbracht werden. Wie sich bereits aus der Recherche der Markenstelle ergeben hat, bieten zahlreiche Agenturen einen Komplettservice "rund ums Mailing" an, der sämtliche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang (vor allem auch Marketing) mit einschließt. Dieser beschreibende Hinweis auf die Bestimmung der Dienstleistungen wird in der vorliegenden Marke mit dem Hinweis auf die zeitliche Verfügbarkeit (24 Stunden) in werbeüblicher Weise zu einer Gesamtaussage verbunden, die nicht über die bloße Summierung der Einzelelemente hinausgeht; damit fehlt der Zusammensetzung die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - BioID).

Soweit der Anmelder auch im Beschwerdeverfahren auf zahlreiche Voreintragungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt sowie das HABM verweist, hat die Markenstelle bereits in zutreffender Weise ausgeführt, dass die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke eine Rechtsfrage darstellt, bei deren Prüfung andere, möglicherweise zu Unrecht eingetragene Marken nicht bindend herangezogen werden können. Zudem haben gerade die vorstehend zitierten Entscheidungen "Biomild" und "Postkantoor" des EuGH, die im Februar 2004 ergangen sind, im Hinblick auf zusammengesetzte Marken neue Maßstäbe gesetzt, die bei früheren Eintragungen wie den vom Anmelder genannten, die überwiegend aus

2002, 2003 und dem Jahresbeginn 2004 stammen, noch keine Berücksichtigung finden konnten.

Da der Eintragung der angemeldeten Marke der Schutzversagungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht, kann dahingestellt bleiben, ob die Anmeldung auch als beschreibende freizuhaltende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

gez.

Unterschriften