



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 7/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. März 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 26 301

(hier: Löschung S 280/05)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 2009

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2007 wird aufgehoben.

Die Marke 301 26 301 ist zu löschen.

Gründe

I.

Gegen die am 25. April 2001 angemeldete und am 17. Oktober 2001 für folgende Waren und Dienstleistungen

16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), insbesondere Studienmaterialien und Skripten; alle vorgenannten Waren der Klasse 16, insbesondere zur Verwendung bei der Durchführung von Studienveranstaltungen, insbesondere von Fernstudien bestimmt; Verwendung von Studienmaterialien;

41: Durchführung von Studienveranstaltungen, insbesondere Durchführung von Fernstudien; Korrektur und Rücksendung von eingesandten Studienarbeiten; Durchführung von pädagogischen Präsenzveranstaltungen und pädagogischen Prüfungen

eingetragene Wort-/Bildmarke 301 26 301

BEST Betriebswirtschaftliches ErgänzungsSTudium

hat der Antragsteller am 2. Dezember 2005 Löschungsantrag gestellt. Dazu hat er ausgeführt, die angegriffene Marke sei nicht unterscheidungskräftig, weil "BEST" der Superlativ von "gut" sei und der Zusatz "Betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium" die angebotenen Dienstleistungen beschreibe. Auf diese beziehe sich das "BEST" als Anpreisung.

Auf die dem Bevollmächtigten der Markeninhaber am 12. Januar 2006 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG haben die Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag am 17. Januar 2006 widersprochen und später beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 16. Mai 2007 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Entscheidung ist damit begründet, "BEST" sei keine nachweisbare Abkürzung für den weiteren Zeichenbestandteil Betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium. Im Zusammenhang mit den darin hervorgehobenen Buchstaben B, E und ST zeige sich, dass "BEST" davon abgeleitet und keine Anpreisung sei.

Der Antragsteller hat am 12. Juni 2007 Beschwerde eingelegt und u. a. vorgetragen, das angegriffene Zeichen enthalte keine verfremdende Graphik; die Großbuchstaben seien üblich.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2007 aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Die Antragsgegner beantragen übereinstimmend,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führen dazu aus, die Hervorhebung der Buchstaben B, E, sowie ST in "**B**etriebswirtschaftliches **E**rgänzung**S**tudium" zeige, dass "BEST" hier nicht der Superlativ von "gut" sei.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung und der Inhaber der angegriffenen Marke kann ein Lösungsgrund nach §§ 54, 50 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht verneint werden, weil der angegriffenen Marke sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch noch derzeit die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Nrn. 27 ff. - BioID). Die Schutzfähigkeit als Marke ist dabei stets anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 15). Weist eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt auf, gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Bei einem solchen beschreibenden Zeichen können auch einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich das Publikum etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter nicht aufwiegen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Zeichen die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Begriffen "**BEST**" und "**Betriebswirtschaftliches ErgänzungsSTudium**" zusammen. Das der Marke vorangestellte Wort "**BEST**" werden die von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Kreise entweder als den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Superlativ von "gut" im Sinne von das Beste oder - wovon wohl

die Markenabteilung ausgegangen ist - aufgrund der Hervorhebung im nachgestellten Bestandteil als Abkürzung von Betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium verstehen. In beiden Bedeutungen ist das Wort "BEST" schutzunfähig. Als Superlativ von gut wäre es als glatt beschreibende Angabe nicht schutzfähig. Sollten die Verbraucher das Wort "BEST" als Abkürzung von "Betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium" verstehen, wäre es ebenfalls schutzunfähig, da die vorangestellte Abkürzung dann nur den Inhalt des nachgestellten ausgeschriebenen sozusagen erklärenden Bestandteils wiederholen würde. Das Wort "BEST" ist daher in beiden Bedeutungen für sich betrachtet ebenso schutzunfähig wie der weitere Bestandteil "**B**etriebswirtschaftliches **E**rgänzungs**ST**udium", der den Inhalt bzw. das Thema der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt. Sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen können einen Bezug zu einem Betriebswirtschaftlichen Studium haben.

In der Gesamtheit, auf die bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblich abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD), ergibt sich nichts Abweichendes. Die bloße Zusammenfügung der schutzunfähigen Einzelwörter ergibt keinen betriebskennzeichnenden Eindruck. Begegnet das angesprochene Publikum der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, so wird bei ihm die Vorstellung im Vordergrund stehen, die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen seien für das beste Betriebswirtschaftliche Ergänzungsstudium - soweit es "BEST" als Superlativ von gut versteht - oder für ein betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium - soweit es "BEST" als Abkürzung dieses Begriffs versteht - bestimmt.

Auch die graphische Ausgestaltung vermag die Schutzfähigkeit der Wortelemente nicht zu begründen. Zwar kann ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden. An diese Ausgestaltung sind aber umso größere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (vgl. BGH, a. a. O., - antiKALK). Einfache graphische Gestal-

tungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewöhnt ist, vermögen in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe nicht zu beseitigen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 100).

Im vorliegenden Fall beschränkt sich die graphische Gestaltung auf die Großschreibung und den Fettdruck des Wortes "**BEST**" und der entsprechenden Buchstaben in dem weiteren Bestandteil "**B**etriebswirtschaftliches **E**rgänzungs**ST**udium". Die Großschreibung von BEST sowie die Binnengroßschreibung in ErgänzungsStudium stellen ein in der Werbung gebräuchliches Mittel dar, um Aufmerksamkeit zu erzeugen (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus). Dies gilt auch für den Fettdruck, der nicht ausreicht, den glatt beschreibenden Sinngehalt der Wortbestandteile zu überwinden.

Da die angegriffene Marke somit sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch heute noch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufwies bzw. aufweist, ist sie nach § 50 Abs. 2 MarkenG auf den Antrag der Beschwerdeführerin zu löschen. Der anderslautende Beschluss der Markenabteilung war daher auf die Beschwerde aufzuheben.

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine Gründe, so dass es nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bei dem Grundsatz verbleibt, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten selbst zu tragen hat.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

br/Fa