



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 512/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 30 2009 011 315.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Oktober 2009 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 1. Oktober 2009 die Anmeldung der Darstellung



als Bildmarke für die Waren und Dienstleistungen

*Klasse 16: Zeitungen, Zeitschriften, Bücher;*

*Klasse 35: Veranstaltung von Messen und zu gewerblichen Werbezwecken;*

*Klasse 41: Dienstleistungen eines Verlages, Online-Publikation von elektronischen Zeitungen, Büchern und Zeitschriften, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung und Ausstellung für kulturelle oder Unterrichtszwecke*

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei der Wortfolge „Die Lokale“ handele es sich nämlich um

eine breitesten Verkehrskreisen bekannte Bezeichnung für eine örtlich begrenzte und an diesen Gegebenheiten orientierte Zeitung für regionale und lokale Informationen. In Verbindung mit Drucksachen weise die Wortfolge mithin nur titelartig auf Inhalt und Verbreitungsgebiet der betreffenden Werbung bzw. Waren hin und stelle damit eine ohne weiteres erkennbare Sachaussage zu Gegenstand, Inhalt und Verbreitungsgebiet der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar. Dieses Verständnis der Wortfolge hätten im Übrigen die Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin in ihrer Stellungnahme zum Beanstandungsbescheid selbst bestätigt. Eine Eintragbarkeit der Anmeldemarke komme auch nicht aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung in Betracht. Angesichts des beschreibenden Charakters der Wortfolge seien an die Grafik erhöhte Anforderungen zu stellen, denen die gewählte Grafik, welche sich im Rahmen heute üblicher werbegrafischen Ausgestaltungs- und Blickfangmittel halte, nicht genüge.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Anmeldemarke sei schutzfähig, weil die Substantivierung „Die Lokale“ im Zusammenhang mit Zeitungen und Zeitschriften ein neuer und eigentümlicher Begriff sei, der im allgemeinen Sprachgebrauch so nicht verwendet werde. Das Adjektiv „lokal“ habe verschiedene sachliche Bedeutungen. Als Substantiv existiere nur das Wort „Lokal“ für eine Gaststätte oder einen sonstigen öffentlich zugänglichen Raum, sodass die Wortfolge „Die Lokale“ nur als dessen Plural aufgefasst werde, was aber in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werde. Die Wortfolge könne auch nicht als bloße Substantivierung des Adjektivs „lokal“ aufgefasst werden, denn dann müsse es „Das Lokale“ und nicht „Die Lokale“ heißen. Schließlich weise auch entgegen der Ansicht der Markenstelle die grafische Gestaltung hinreichende Unterscheidungskraft auf, wobei nicht auf die einzelnen Gestaltungselemente, sondern auf das Gesamtbild abzustellen sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 1. Oktober 2009 aufzuheben.

## II.

A. Da die Anmelderin keinen (Hilfs-) Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der angemeldeten Bezeichnung kann die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nach Ansicht des Senats nicht versagt werden, da sie aufgrund ihres grafischen Gesamteindrucks eben noch über ein Minimum an Unterscheidungskraft verfügt.

1. 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 11.2.1989) 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).

Dies ist aber bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung nicht der Fall, weil zwar ihre Wortbestandteile „Die Lokale“ nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt haben (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), ihre grafische Gesamtgestaltung trotz der Werbeüblichkeit ihrer einzelnen bildlichen Bestandteile aber eben noch geeignet ist, einen Schutz der angemeldeten Kennzeichnung zu begründen (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK).

2. Der Senat teilt dabei allerdings die Einschätzung der Markenstelle, dass der Großteil der Abnehmer der beanspruchten Waren und Dienstleistungen - dies sind vorliegend wegen deren Art alle inländischen Verbraucher - die Wortfolge „Die Lokale“, wenn er sie in Zusammenhang mit diesen, sämtlich zum Bereich des Zeitungswesens gehörenden Produkten und Tätigkeiten wahrnimmt, nur als bloße Sachaussage über deren Gegenstand und Inhalt versteht; denn hiermit wird allein

darauf hingewiesen, dass diese sich vorrangig Themen aus dem lokalen Bereich widmen, also über Ereignisse aus einem begrenzten geografischen Gebiet berichten oder für Unternehmen aus diesem Gebiet werben.

Soweit die Anmelderin hiergegen eingewandt hat, die Substantivierung des Adjektivs „lokal“ müsse richtig „Das Lokale“ und nicht wie in der angemeldeten Marke „Die Lokale“ lauten und als Pluralform eines Substantivs weise die Wortfolge „Die Lokale“ nur auf eine Mehrzahl von Gaststätten hin, wird sie dem Sprachgebrauch und dem Sprachverständnis der betroffenen Verbraucher nicht gerecht. Diese werden die Anmeldemarke gerade in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Gebiet des Zeitungswesens nur als naheliegende und übrigens durchaus gebräuchliche Abkürzung der (synonymen) Wortaussagen „Die Lokalzeitung“ und „Die lokale Zeitung“ auffassen. Solche Abkürzungen durch Substantivierung des - den Kern der Aussage enthaltenden - Adjektivs unter gleichzeitigem Fortfall des allgemeinen, sich aus dem Zusammenhang des Wortgebrauchs (hier der Verwendung zusammen mit Zeitungen und Zeitschriften bzw. den damit zusammenhängenden Dienstleistungen) bereits unmittelbar ergebenden Substantivs sind in allen Sprachen üblich. Solche „sprachschöpferischen“ Abkürzungen sind darüber hinaus gerade auf dem hier einschlägigen Waren- und Dienstleistungsgebiet dem über kein ausgeprägtes Sprachempfinden verfügenden Leser von Zeitungen und Zeitschriften auch geläufig.

Mit den Begriffen „Lokalzeitung“ bzw. „lokale Zeitung“ verbindet der Durchschnittsverbraucher aber typischerweise ein Medium, welches sich vorrangig „lokalen“, also in einem begrenzten geografischen Gebiet (Stadt, Dorf, Kleinregion) anfallenden Themen widmet. Ob, wie die Anmelderin behauptet, das Adjektiv „lokal“ verschiedene Sachbedeutungen haben kann, spielt dabei keine Rolle, da die vorgenannte Bedeutung für die typischen Empfänger solcher medialen Leistungen im Vordergrund steht; darüber hinaus reicht es nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für eine Schutzrechtsversagung bereits aus, dass ein Wort oder eine Wortfolge, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer einzigen seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD).

Auch die Verwendung des bestimmten Artikels ist im Zusammenhang mit den hier konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht zur Herkunftskennzeichnung geeignet. Hiermit wird nämlich der Kreis der Lokalzeitungen im - bei einer Eintragung als Marke - gesamten Gebiet des Markenschutzes (hier also das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland) nicht in einer solchen Weise auf ein einziges (Zeitungs-)Unternehmen eingeengt, dass der (inländische) Verbraucher mit der Wortfolge „Die Lokale“ nur ein bestimmtes, sich der lokalen Berichterstattung widmendes Unternehmen verbinden würde. Vielmehr verbleibt es für ihn dabei, dass mit der Wortfolge „Die Lokale“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur auf (irgend-) ein (Print- oder elektronisches) Medium Bezug genommen wird, welches sich mit Themen auf (da offen gelassenen: irgend-) einem lokalen, d. h. geografisch begrenzten Gebiet befasst.

3. Entgegen der Ansicht der Markenstelle ist der Senat aber der Auffassung, dass die grafische Gesamtgestaltung der Anmeldemarke deren Eintragung noch zu rechtfertigen vermag.

a) Auch eine Wortbildmarke, deren Wortbestandteile für sich genommen nicht schutzfähig sind, kann eingetragen werden, wenn deren bildliche Elemente ausreichen, den Durchschnittsverbraucher von der mit den Wortbestandteilen verbundenen Sachaussage wegzuführen und bei ihm allein aufgrund der bildlichen Gestaltung den Eindruck zu begründen, die betreffende Kennzeichnung beschränke sich nicht allein auf die in ihr enthaltene Sachaussage, sondern diene der Herkunftsangabe für die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

gen. Dabei gilt, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, der Grundsatz, dass die Anforderungen an die bildliche Gestaltung um so größer sind, je beschreibender die Wortelemente sind (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK). Diesen Anforderungen wird die hier zu beurteilende Anmeldemarke in ihrer bildlichen Gesamtheit eben noch gerecht.

b) Allerdings besteht auch die grafische Gestaltung der Anmeldemarke aus einzelnen Grafikelementen, die für sich betrachtet das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft noch nicht begründen können. Soweit die Worte in einer schreibschriftähnlichen Form gehalten sind, handelt es sich um eine von üblichen Schreifschrifttypen, wie sie etwa auch in jedem modernen Textverarbeitungsprogramm zur Verfügung stehen, kaum zu unterscheidende Schriftgestaltung. Auch bei den sonstigen Gestaltungselementen - also die dem Wort „Die“ vorangestellte und dieses umfassende schwarze Hintergrundfläche mit einer einen Bogenauschnitt ergebenden weißen Aussparung - handelt es sich, jeweils für sich genommen, um übliche werbegrafische Gestaltungsmittel, welche dem Verbraucher auch zu rein werbeanpreisenden Zwecken als bloßes bildliches Verzierungs- und Blickfangmittel häufig begegnen.

c) Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist aber nicht darauf abzustellen, ob eine Marke aus Einzelementen besteht, die für sich genommen schutzfähig sind oder nicht. Vielmehr hat sie anhand des Gesamteindrucks zu erfolgen. Ist danach die ganz konkret gewählte Anordnung einzelner Bestandteile, auch wenn diese für sich genommen schutzunfähig sind, noch geeignet, dem Durchschnittsverbraucher doch den Eindruck zu vermitteln, die angemeldete Kennzeichnung trete ihm in ihrer konkreten Gesamtheit als Marke gegenüber, kann dieser die Eintragung nicht versagt werden, auch wenn ihr Schutzzumfang damit auf ein denkbar niedriges Minimum reduziert ist. Nach Ansicht des Senats ist die in der vorliegenden Kennzeichnung gewählte ganz konkrete Anordnung der einzelnen, für sich betrachtet schutzunfähigen Bestandteile, eben noch geeignet, beim Verbraucher einen solchen Eindruck hervorzurufen, so dass sich in seinen Augen



das Gesamtzeichen nicht auf die in ihr enthaltene Sachangabe in einer werbeüblichen Aufmachung beschränkt, sondern darüber hinaus auch die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten (einzigem) Unternehmen bezeichnet. Dies aber reicht aus, der Anmeldemarke das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft eben noch zuzusprechen.

d) Dem stehen auch Belange der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 51] – Libertel) nicht entgegen, weil die Anmelderin bei einer ungerechtfertigten Geltendmachung angeblicher Rechte aus den schutzunfähigen Wort- und Bildbestandteilen ihrer Marke gegenüber der - auch markenmäßigen - Verwendung durch Dritte von Kennzeichnungen, welche zwar identische oder ähnliche Bestandteile enthalten, nicht aber die allein schutzbegründende konkrete Gestaltungsform, die sich erst aus der konkreten Zusammenstellung der einzelnen Wort- und Bildelemente ergibt, aufweisen, mit zivil- (vgl. BGH GRUR 2005, 882 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarung) und ggf. auch mit strafrechtlichen (§§ 263, 22, 23 StGB) Folgen zu rechnen hätte.

e) Auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht einer Eintragung nicht entgegen, da die konkrete grafische Gestaltung nicht beschreibend oder sonst freihaltungsbedürftig ist.

2. Da der Anmeldemarke somit im Ergebnis die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG nicht versagt werden kann, war auf die Beschwerde der Anmelderin der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ju