



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 551/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 065 988.5**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 21. Juli 2010 die Anmeldung der für die Dienstleistungen der Klasse 39: „Dienstleistungen einer Spedition (Güterbeförderung), Lagerung von Waren, Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor“ beanspruchten Wort-/Bildmarke 30 2009 065 988.5



wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der durch die Kombination des Zeichens bewirkte Gesamteindruck gehe nicht über eine Zusammenfügung beschreibender Elemente hinaus, sondern erschöpfe sich in deren bloßer Summenwirkung. Die Wortkombination „GEORGIEN TRANSPORT LOGISTIK GMBH“ enthalte lediglich die beschreibende Aussage, dass Transportlogistikdienstleistungen, die Transporte von und nach Georgien beträfen, von einer GmbH erbracht würden und sei daher nicht geeignet, den angesprochenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Auch der mit einem Teil der georgischen Flagge

gefüllte Umriss des Landes Georgien vermöge der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit nicht zur Schutzfähigkeit zu verhelfen, weil der überwiegende Teil des Verkehrs in ihrem Bildbestandteil lediglich eine Illustration des Wortes „Georgien“ sehen werde.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hat der 26. Senat des Bundespatentgerichts diese Entscheidung mit Beschluss vom 29. Juni 2011 aufgehoben. Er hat das angemeldete Zeichen für schutzfähig erachtet und u. a. festgestellt, ohne nähere analysierende Betrachtungsweise, die sich bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verbiete, werde der Verkehr die Bedeutung des Zeichens nicht auf dessen Wortbestandteil reduzieren. Der Umriss des Staatsgebietes von Georgien sei sowohl dem durchschnittlichen inländischen Interessenten für Transport- und Logistikdienstleistungen, als auch dem angesprochenen Fachverkehr überwiegend unbekannt. Erst der Umstand, dass der Betrachter des Gesamtzeichens in dessen Wortbestandteil auf die Bezeichnung eines Staates, nämlich „Georgien“ treffe, führe ihn zu der Annahme, dass es sich bei dem ihm als solchen unbekanntem Schattenriss eines Staatsterritoriums in Kombination mit der veränderten Darstellung einer Flagge um die Illustration des im Wortbestandteil bezeichneten Staates handeln werde. Dieser Umstand stelle einen gedanklichen Schritt dar, der letztlich dem Gesamtzeichen zum notwendigen Mindestmaß an Unterscheidungskraft ver helfe.

Mit der Begründung, dass ihr bei richtiger Sachentscheidung durch das Deutsche Patent- und Markenamt keine Gerichtskosten entstanden wären, beantragt die Anmelderin sinngemäß

die Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

## II.

Der gem. § 71 Abs. 3 MarkenG zulässige Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Mit ihrem auslegungsbedürftigen, wörtlich als „Niederschlagung der Gerichtskosten gem. § 20 GKG“ bezeichneten Antrag begehrt die Anmelderin die Rückzahlung ihrer am 18. August 2010 geleisteten Beschwerdegebühr.

Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann eine solche Rückzahlung in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, sofern der Beschwerdeführer gerade durch einen Verfahrensfehler oder eine andere fehlerhafte Sachbehandlung des Deutschen Patent- und Markenamtes in der Vorinstanz, wie beispielsweise die eklatante Verkennung des Prüfungsumfangs mit schlechterdings unvertretbarem Ergebnis und einer Begründung mit nicht einschlägigen Textbausteinen (vgl. BPatG GRUR 2003, 1069, 1070 – Nettpack), veranlasst worden ist, Beschwerde einzulegen (vgl. näher Knoll, Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. Rn. 32 zu § 71; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn. 38 f. zu § 71). Solche Fehler sind im hiesigen Fall nicht feststellbar.

Wie die Begründung der Entscheidung vom 29. Juni 2011 erkennen lässt, hat der Senat innerhalb der zur Beurteilung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens gebotenen Gesamtbetrachtung dessen Bildbestandteil eine andere rechtliche Bedeutung zugemessen als die Markenstelle, die die angegriffene Entscheidung vom 21. Juli 2010 gleichwohl mit einer in Aufbau und Argumentation nachvollziehbaren Begründung versehen hat. Die Aufhebung wegen anderer rechtlicher Bewertung durch das Bundespatentgericht stellt jedoch bei Vertretbarkeit der vom Deutschen Patent- und Markenamt zugrunde gelegten Auffassung keinen Rückzahlungsgrund dar (vgl. BPatG GRUR 2009, 188, 191 – Inlandsvertreter III; BPatG GRUR 2004, 1030, 1033 – Markenregisterfähigkeit einer GbR; Knoll, a. a. O. Rn. 32 zu § 71; Ingerl/Rohnke, a. a. O., Rn. 39 zu § 71). Dass im hiesigen Verfahren über einen Grenzfall zu entscheiden war, hat der Senat nicht zuletzt

durch seinen Hinweis auf den geringen Schutzzumfang des angemeldeten Zeichens am Ende seiner Entscheidung vom 29. Juni 2011 zu erkennen gegeben.

Aus diesen Gründen war der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb