



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 24/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 28 786.9**

(Löschungsverfahren S 328/08)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Mai 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Der Antragsteller und Beschwerdegegner hat am 17. Oktober 2008, dem Markeninhaber zugestellt am 15. Dezember 2008, die Löschung der am 2. August 2005 für die Waren und Dienstleistungen

der Klasse 12: Fahrzeuge; Chassis für Fahrzeuge; Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugfelgen;

der Klasse 37: Reparatur von Kraftfahrzeugen; Installationsarbeiten; Abschmieren von Fahrzeugen; Auskünfte über Reparaturen; Fahrzeuginstandhaltung; Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Lackierarbeiten; Polieren von Fahrzeugen; Reinigung von Fahrzeugen; Rostschutzbehandlungen von Fahrzeugen; Runderneuerung von Reifen; Sandstrahlen; Schmirgeln; Reparatur und Instandsetzung von Autoscheiben; Reparatur und Instandhaltung von Autofelgen; Autotuning;

Ausbeulen von Autokarosserien; Ausbeulen von Karosserien von Motorrädern;

der Klasse 40: Materialbearbeitung im Bereich von Kraftfahrzeugen; Ausbeulen von Metall, insbesondere bei Karosserie- und Lackschäden bei Kraftfahrzeugen; Färben von Fensterscheiben durch Oberflächenbehandlung; Information über Materialbearbeitung

eingetragenen Wortmarke Nr. 305 28 786.9

### DENT-EX

wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß den §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt. Zur Begründung trägt er vor, das angegriffene Zeichen sei für das „Ausbeulen von Autokarosserien“ und die damit zusammenhängenden Waren und Dienstleistungen rein beschreibend. Das Zeichen bestehe aus den ohne Weiteres verständlichen englischen Wörtern „dent“ im Sinne von „Beule/Delle“ und „ex“ mit der Bedeutung „aus, ohne, weg“. Aus dem Ergebnis der vorgelegten Internetrecherche ergäbe sich, dass der Begriff „dent“ von zahlreichen Anbietern im Zusammenhang mit dem Ausbeulen von Fahrzeugen verwendet werde.

Der Markeninhaber und Beschwerdeführer hat der Löschung am 22. Dezember 2008 widersprochen und ausgeführt, es handele sich bei dem angegriffenen Zeichen um eine phantasievolle Wortneuschöpfung. In der englischen Sprache werde „DENT-EX“ für Ausbeulen oder sonstige sinngemäße Tätigkeiten nicht verwendet. Der Verkehr werde das angegriffene Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren für eine Phantasiebezeichnung halten. Die Bezeichnung „DENT“ werde vom inländischen Verkehr ausschließlich im Sinne von zahnärztlichen Dienstleistungen wahrgenommen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 8. Dezember 2009 die Löschung der Marke Nr. 305 28 786.9 „DENT-EX“ angeordnet, da die angegriffene Marke schon im Zeitpunkt der Eintragung für alle eingetragenen Produkte eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossene Angabe gewesen und aktuell auch noch sei. „DENT-EX“ setze sich nicht nur deutlich erkennbar aus dem englischen Wort für „Delle, Beule“ und dem Wort „ex“ im Sinne von „weg“ zusammen. „DENT-EX“ sei auch analog zu Gesamtbegriffen, die ebenfalls aus einem vorangestellten Substantiv und dem nachfolgenden Wort „ex“ bestünden, gebildet. Allen jenen in dieser Weise gebildeten Gesamtbegriffen komme ein insoweit gemeinsamer Begriffsinhalt zu, als damit ein Mittel beschrieben werde, dass das, was durch das vorangestellte Substantiv bezeichnet werde, beseitigt werde. Das Wort „dent“ werde von deutschen Betrieben, die sich mit dem Entfernen von Beulen bei Autos beschäftigten, zur Beschreibung ihrer Produkte verwendet. Dies ergäbe sich aus den dem Beschluss beigefügten Ausdrücken aus der Werbung zahlreicher deutscher Betriebe. Das angegriffene Zeichen sei deshalb für alle beanspruchten Produkte, bei denen es um die Entfernung von Dellen und Beulen gehe, eine unmittelbar beschreibende Sachangabe für das Thema, den Gegenstand, die Bestimmung oder eine sonstige (bestimmende) Eigenschaft dieser Produkte.

Gegen diesen, dem Beschwerdeführer am 24. Dezember 2009 zugestellten, Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 12. Januar 2010. Die Behauptung der Markenstelle „zu lange bekannten Gesamtbegriffen“, die aus einem vorangestellten Substantiv und dem nachfolgenden Wort „ex“ bestünden, sei nicht belegt und nicht nachvollziehbar. Das eingetragene Zeichen besitze Unterscheidungskraft und der Verkehrskreis sehe darin einen Herkunftshinweis. Ein bestimmter Sachantrag wird von der Beschwerdeführerin nicht gestellt.

Der Löschantragsteller und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Das Zeichen sei in der Bedeutung „Ausbeulen von Karosserien“ und den damit in Zusammenhang stehenden weiteren Dienstleistungen und Waren beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Die tatsächliche Verwendung des Begriffs „dent“ im Zusammenhang mit dem Ausbeulen von Fahrzeugen werde durch die vorgelegten Ausdrücke von Internetseiten belegt. Wegen des bekannten Grundmusters der Begriffsbildung von Worten in Zusammenhang mit „...-Ex“ werde ebenfalls auf konkrete Angebote im Internet hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere fristgerecht erhobene, Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Auf den Löschungsantrag vom 17. Oktober 2008, den der Antragsteller innerhalb der seit dem 2. August 2005 laufenden Zehnjahresfrist gestellt hat (§ 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG) und dem der Markeninhaber rechtzeitig innerhalb der Zwei-monatsfrist nach § 54 Abs. 2 S. 2 und S. 3 MarkenG widersprochen hat, hat die Markenstelle die Eintragung der Marke „DENT-EX“ zu Recht gelöscht.

Die Löschung der eingetragenen Marke ist wegen - nach wie vor - fehlender Unterscheidungskraft gemäß den §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geboten.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kenn-

zeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände

beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt die eingetragene Wortmarke nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft, da sie sich in schlagwortartiger Weise auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränkt.

a) Die weder in der deutschen noch in der englischen Sprache lexikalisch belegte Wortkombination „DENT-EX“ versteht der von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochene Durchschnittsverbraucher als den Vorgang der „Entfernung von Dellen“.

Der Zeichenbestandteil „dent“ gehört in der Bedeutung „Delle oder Beule“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache (LANGENSCHIEDTS Schulwörterbuch Englisch, 1986; Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005 - CD-ROM). Eine „Beule“ bezeichnet in der deutschen Sprache eine „hervorgerufene Vorwölbung oder Vertiefung an einem Gegenstand“, eine Delle „eine durch einen Schlag, Stoß, Zusammenprall oder Ähnliches entstandene leichte Vertiefung“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 - CD-ROM).

Der Wortbestandteil „ex“ ist der lateinischen Sprache entlehnt und wird im Deutschen als Präfix mit der Bedeutung „aus, aus ... heraus oder weg“ verwendet und findet sich mit der Bedeutung „ehemalig“ in bekannten Ausdrücken wie Exfrau, Exfreund, Exgeneral, Exminister und Exweltmeister (Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 - CD-ROM). Es gehört für den Durchschnittsverbraucher zu dem aus der Werbesprache Gewohnten, Produkte, die etwas entfernen, in einer Weise zu bezeichnen, dass das zu Entfernende mit

dem Anhang „Ex“ versehen wird. Der Antragsteller hat insoweit auf deutsche Internetseiten verwiesen, auf denen mit dem Begriff „INSEKTEN EX“ für Insektenentferner (Bl. 77-84 GA) oder mit dem Begriff „Schmutz-Ex“ für Reinigungsmittel (Bl. 85-90 GA) geworben wird.

Die Bedeutung „Entfernung von Dellen“ ist dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 44 Rn. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. Rn. 9 - DeutschlandCard) im Zusammenhang mit den Begriffen „Dent“ und „Ex“ auch durch eine Vielzahl von Angeboten, die sich auf die Dienstleistung der Entfernung von Beulen oder Dellen beziehen und auch im Internet präsentiert werden, bekannt, beispielsweise durch die Betriebe Dent-X Dellentechnik, dent-eXpert, consident oder DENT Wicha GmbH, auf die der Beschwerdegegner unter Vorlage entsprechender Angebote aus dem Internet hingewiesen hat (Bl. 71-76 GA) und bei denen „dent“ beschreibend verwendet wird.

(2) In der Bedeutung „Entfernung von Dellen“ ist das angegriffene Zeichen „DENT-EX“ für die eingetragenen Dienstleistungen und Waren entweder unmittelbar beschreibend oder hat einen engen sachlichen Bezug zu diesen, so dass eine Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Das angegriffene Zeichen ist geeignet, die Dienstleistungen der Klasse 37 „Reparatur von Kraftfahrzeugen; Abschmieren von Fahrzeugen; Auskünfte über Reparaturen; Fahrzeuginstandhaltung; Fahrzeugservice (Reparatur, Wartung, Instandhaltung); Lackierarbeiten; Polieren von Fahrzeugen; Reinigung von Fahrzeugen; Rostschutzbehandlungen von Fahrzeugen; Sandstrahlen; Schmirgeln; Reparatur und Instandsetzung von Autoscheiben; Reparatur und Instandhaltung von Autofelgen; Ausbeulen von Autokarosserien; Ausbeulen von Karosserien von Motorrädern“ sowie der Klasse 40: „Materialbearbeitung im Bereich von Kraftfahrzeugen; Ausbeulen von Metall, insbesondere bei Karosserie- und Lackschäden bei Kraftfahrzeugen und Information über Materialbearbeitung“ unmit-

telbar zu beschreiben. Auch Autoscheiben aus Kunststoff, etwa bei einem Cabrio-Verdeck, können - beispielsweise durch Hagelschlag - eingedellt und entsprechend repariert werden. Die Dienstleistungen „Reinigung von Fahrzeugen, Rostschutzbehandlungen von Fahrzeugen, Sandstrahlen, Schmirgeln, Lackierarbeiten und Polieren von Fahrzeugen“ sind Tätigkeiten, die regelmäßig im Zusammenhang mit der Entfernung von Dellen erbracht werden. Das „Abschmieren von Fahrzeugen“, z. B. an den Türgelenken oder anderen Fahrzeugteilen, kann nach dem zur Entfernung von Dellen erforderlichen Ausbau der Türen oder anderer Fahrzeugteile notwendig werden. Die Dienstleistungen „Auskünfte über Reparaturen“ und „Information über Materialbearbeitung“ können sich inhaltlich mit den Möglichkeiten und Grenzen des Entfernens von Dellen und Beulen befassen (vgl. BGH GRUR 2009, 949-952 - My World).

Zwischen den von dem angegriffenen Zeichen unmittelbar beschriebenen Dienstleistungen des Entfernens von Dellen und den Dienstleistungen der Klasse 37 „Installationsarbeiten, Runderneuerung von Reifen und Autotuning“ und der Klasse 40: „Färben von Fensterscheiben durch Oberflächenbehandlung“ besteht ein enger funktionaler Zusammenhang. Denn Autohäuser und Kfz-Reparatur- bzw. Servicebetriebe verstehen sich insoweit als Volldienstleister im Kfz-Bereich. Daher werden diese Dienstleistungen üblicherweise und für den Durchschnittsverbraucher erwartbar von denselben Unternehmen angeboten, so dass die Entfernung von Dellen anlässlich der genannten weiteren Dienstleistungen erfolgen kann und bei Bedarf auch erfolgen wird. Zu der Dienstleistung „Autotuning“ gehört insbesondere auch die - zur Veränderung des Aussehens eines Fahrzeugs - äußere Umgestaltung der Fahrzeugkarosserie (z. B. auch das „Cleanen von Karosseriestrukturen“), in deren Rahmen Dellen entfernt werden. Gleiches gilt für „Installationsarbeiten“ an einem Fahrzeug. Ein enger beschreibender Bezug besteht schließlich auch zu den Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge, Chassis für Fahrzeuge, Fahrzeugkarosserien oder Fahrzeugfelgen“, da diese Objekt der Dienstleistung des Entfernens von Dellen sein können. Insoweit eignet sich das angegriffene Zeichen daher ebenfalls nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Der Einwand des Markeninhabers, es handele sich um eine Wortneuschöpfung, ändert nichts an der Schutzunfähigkeit des angegriffenen Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Denn auch wenn ein Wortzeichen bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, reicht es aus, dass es in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 BIOMILD; GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung seiner schutzunfähigen Bestandteile abweicht (EuGH MarkenR 2007, 204, 209 Rdnr. 77 f. - CELLTECH; GRUR 2006, 229, 239 Rdnr. 29 - BioID; a. a. O. Rdnr. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rdnr. 39 f. - BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 28 - SAT 2). Dies gilt um so mehr, als das Publikum daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Der Durchschnittsverbraucher wird auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; BPatG 26 W (pat) 90/09 - brand broadcasting m. w. N.). So liegt der Fall auch bei der hier nicht besonders ungewöhnlich gebildeten Wortkombination, bei der ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile nicht besteht.

Schließlich vermag auch die Schreibweise der angemeldeten Wortfolge mit dem zwischen den beiden Begriffen gesetzten Bindestrich deren Schutzfähigkeit nicht zu begründen, da es sich hierbei um ein werbeübliches Gestaltungsmittel handelt.

Das angegriffene Zeichen wird daher von den angesprochenen Verkehrskreisen insgesamt nicht als Unterscheidungsmittel verstanden, so dass die Löschung des angegriffenen Zeichens durch die Markenabteilung zu Recht erfolgt ist.

Klante

Dorn

Jacobi

Me