



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 551/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 016 456.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2011 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Almanache, Anzeigekarten (Papeteriewaren), Atlanten, Büroartikel (ausgenommen Möbel), Etiketten (nicht aus Textilstoffen), Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Glückwunschkarten, Hüllen (Papier- und Schreibwaren), Karteikarten (Papier- und Schreibwaren), Klemmtafeln (Büroartikel), lose Blattbinder, Notizbücher, Ordner (Büroartikel), Papier und Schreibwaren, Papiertaschentücher, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Sachregister, Schilder aus Papier und Pappe, Schreibmaterialien, Wandtafeln;

Klasse 41: Anfertigung von Übersetzungen, Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung, Desktop-Publishing, digitaler Bilderdienst, Layout-Gestaltung (außer für Werbezwecke), Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, pädagogische Beratung, Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte).

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (blau)

Mediana

ist am 31. März 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Abreißkalender, Almanache, Anzeigekarten (Papeteriewaren), Atlanten, Aufkleber, Sticker (Papeteriewaren), Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren, Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Broschüren, Bucheinbände, Bücher, Büroartikel (ausgenommen Möbel), Druckereierzeugnisse, Einbände (Papier- und Schreibwaren), Etiketten (nicht aus Textilstoffen), Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Glückwunschkarten, grafische Darstellungen und Reproduktionen, Handbücher, Hüllen (Papier- und Schreibwaren), Kalender, Karteikarten (Papier- und Schreibwaren), Kataloge, Klemmtafeln (Büroartikel), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Lesezeichen, lose Blattbinder, Notizbücher, Ordner (Büroartikel), Papier und Schreibwaren, Papiertaschentücher, Plakate, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Postkarten, Prospekte, Rundschreiben, Sachregister, Schilder aus Papier und Pappe, Schreibmaterialien, Schriften (Veröffentlichungen), Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten), Wandtafeln, Zeitschriften, Zeitschriften [Magazine], Zeitungen;

Klasse 41:

Anfertigung von Übersetzungen, Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung, Auskünfte über Freizeitaktivitäten, Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung), Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar), Desktop-Publishing, Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckerarbeiten), digitaler Bilderdienst, Durchführung von Spielen im Internet, Erstellung von Bildreportagen, Erziehung und Unterricht, Fotografieren, Layout-Gestaltung (außer für Werbezwecke), Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, pädagogische Beratung, Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) ausgenommen für Werbezwecke, Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form auch im Internet, Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte), Veröffentlichung von Büchern, Videofilmproduktion.

Mit Beschluss vom 31. August 2011 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine bekannte beschreibende Angabe handele. Sie bezeichne den Ort Mediana in Serbien mit berühmten archäologischen Ausgrabungen und werde vom interessierten inländischen Publikum als Hinweis darauf verstanden. Serbien sei wie andere osteuropäische Länder für den inländischen Verkehr als Reiseland von Interesse. Dabei sei, wie eine Internetrecherche gezeigt habe, Mediana als bedeutende Ausgrabungsstätte bekannt und werde in den Informationen zu Reisen nach Serbien oft benannt und ein Besuch empfohlen (Anlagen A1 bis A3 zum Beanstandungsbescheid vom 14. Juni 2011, Bl. 35 – 38 VA). Fachkreisen wie Archäologen sei diese Ausgrabungsstätte eben-

so bekannt. Die angemeldete Bezeichnung werde daher von den angesprochenen interessierten Verkehrskreisen lediglich als Hinweis auf Inhalt und Thematik bzw. Bestimmung der beanpruchten Waren und Dienstleistungen verstanden. Druckereierzeugnisse sowie Veröffentlichungen, Videofilmproduktionen und Auskünfte über Freizeitaktivitäten etc. könnten sich inhaltlich mit den bekannten archäologischen Ausgrabungen von Mediana beschäftigen. Ferner könnten verschiedenartige Souvenirartikel oder Produkte und Leistungen, die in einem engen Zusammenhang mit den archäologischen Ausgrabungen in Mediana stünden, angeboten werden. Auch die graphische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen. An die werbeübliche Gestaltung des Schriftzuges sei das Publikum gewöhnt. Die Farbe Blau sei eine in der Werbung beliebte und häufig verwendete Farbe, die für Vertrauen, Ernsthaftigkeit, Beständigkeit etc. stehe. Die vom Anmelder im Schreiben vom 18. Juli 2011 vorgeschlagene Einschränkung des Verzeichnisses durch Aufnahme des Negativ-Disclaimers, Publikationen bzw. Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 mit Bezug auf Ausgrabungsstätten oder touristische Ziele auszunehmen, sei seit der Entscheidung des EuGH zu Postkantoor (GRUR 2004, 677, 679, Rdnr. 115) aus Gründen der Rechtssicherheit nicht mehr zulässig. Vielmehr seien positive Formulierungen zu wählen, durch die das Verzeichnis auf konkret benannte Waren und/oder Dienstleistungen beschränkt werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
31. August 2011 aufzuheben.

Er trägt vor, die vom Amt recherchierten Reiseinformationen stammten von kleinen Reiseveranstaltern, die sich auf eine Marktnische, nämlich Kulturreisen durch Osteuropa, spezialisiert hätten (Anlagen B1 und B2, Bl. 17 u. 18 GA). Serbien sei kein übliches Reiseziel der inländischen Verkehrskreise und Mediana sei ein wenig bekannter Ort, der höchstens archäologischen Fachkreisen bekannt sei, nicht aber den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen. Der Bekanntheitsgrad der Ausgrabungsstätte Mediana im Inland sei nicht vergleichbar mit demjenigen des Schlosses Neuschwanstein. Ein Bezug zwischen der Ausgrabungsstätte Mediana und den Waren und Dienstleistungen „Almanache, Bucheinbände, Büroartikel, Einbände, Etiketten, Karteikarten, Klemmtafeln, Notizbücher, Ordner, Papiertaschentücher, Plakatträger, Schreibmaterialien, Anfertigungen von Übersetzungen, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Erziehungsberatung, Durchführung von Spielen im Internet, Layout-Gestaltung, Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und pädagogische Beratung“ sei nicht erkennbar. Bei fremdsprachlichen Begriffen dürfe auch nicht allein auf das Verständnis von Fachkreisen abgestellt werden. Aufgrund der praktischen Schwierigkeiten, die beanspruchten Publikationen und Veranstaltungen durch positive Begriffe zu definieren, habe er eine negative Beschränkung seiner Anmeldung angeboten. Es sei nicht hinterfragt worden, ob das Kennzeichen in der Praxis in wirtschaftlich sinnvoller Weise gegenüber den archäologischen Fachkreisen verwendet werden könne. Wissenschaftliche Handbücher oder Zeitschriften bzw. wissenschaftliche Veranstaltungen, die die Ausgrabungsstätte Mediana zum Inhalt hätten, würden in der Praxis nur einmal verlegt oder durchgeführt. Dies wäre aber keine dauerhafte Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Ferner werde im Verlagswesen seit jeher auf dem Titelblatt sowohl das Kennzeichen des Verlages als auch eine Inhaltsbeschreibung des Werkes angegeben.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat im tenorierten Umfang Erfolg und ist im Übrigen unbegründet.

Der Eintragung des vorliegenden Wort-/Bildzeichens als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht - mit Ausnahme der tenorierten Waren und Dienstleistungen - das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. a)

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228, 229 Rdnr. 33 – Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 – Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2012, 1044, 1045 Rdnr. 9 - Neuschwanstein). 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 GRUR 2012, 270 Rdnr. 8 – Link economy; a. a. O. - Neuschwanstein).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits 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 abzustel-

len ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH a. a. O. – Link economy). 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 (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Ausgehend hiervon haben Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) 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 GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

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 GRUR 2010, 1100, 1102 Rdnr. 23 – TOOOR!; a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006). Dabei gilt, dass je bekannter der beschreibende Begriffsgehalt für die Waren oder Dienstleistung ist, desto eher wird er auch nur als solcher erfasst, wenn er im Zusammenhang mit der Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung in Erscheinung tritt (BPatG GRUR 2007, 58, 60 – BuchPartner). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, 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 seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; 674, 678

Rdnr. 97 - Postkantoor; 680, 681 Rdnr. 38 - BIOMILD); 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 ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (EuGH MarkenR 2007, 204, 209 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; GRUR 2006, 229, 230 Rdnr. 29 - BioID).

b)

Die beanspruchten Druckereierzeugnisse, Papier- und Schreibwaren, Büroartikel sowie die Ausbildungs-, Erziehungs-, Auskunfts-, Veröffentlichungs- und Veranstaltungsdienstleistungen richten sich sowohl an den durchschnittlichen Endverbraucher als auch an Fachverkehrskreise.

c)

Der Begriff „Mediana“ ist lexikalisch nicht nachweisbar (www.duden.de). Es handelt sich aber um den Namen einer bedeutenden archäologischen Ausgrabungsstätte der spätrömischen Epoche, die in einem östlichen Vorort von Niš, der zweitgrößten Stadt im zentralen Serbien, liegt (<http://de.wikipedia.org/wiki/Mediana>; <http://de.wikipedia.org/wiki/Niš>).

d)

Wie eine Internetrecherche des Amtes gezeigt hat, findet die bedeutende archäologische Ausgrabungsstätte Mediana als einer der Höhepunkte einer Serbienreise in der Tagespresse Erwähnung und ihr Besuch wird auch von mehreren Reiseveranstaltern angeboten und empfohlen (Anlagen A1 bis A3 zum Beanstandungsbescheid vom 14. Juni 2011, Bl. 35 – 38 VA). Auch wenn es sich bei letzteren nur um kleine, auf osteuropäische Reisen spezialisierte Veranstalter handeln sollte, kann entgegen der Ansicht des Anmelders daraus nicht geschlossen werden, dass die in Serbien gelegene Kulturstätte den inländischen Verkehrskreisen weitgehend unbekannt ist.

e)

Die angemeldete Bezeichnung wird im Zusammenhang mit dem überwiegenden Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls sowohl von Reiseveranstaltern und Archäologen als auch vom reisefreudigen und stets an Neuem interessierten inländischen Publikum nur als beschreibender Hinweis auf die archäologischen Ausgrabungen von Mediana verstanden. Dabei reicht es völlig aus, wenn nur die Fachkreise diesen beschreibenden Charakter des Anmeldezeichens erkennen. Denn die insoweit maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH a. a. O., Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Der Formulierung „und/oder“ ist zu entnehmen, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2004, 682, 683 Rdnr. 26 - Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido).

aa)

Für die in Klasse 16 angemeldeten Waren *„Abreißkalender, Aufkleber, Sticker (Papeteriewaren), Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren, Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Bucheinbände, Einbände (Papier- und Schreibwaren), Broschüren, Bücher, Druckereierzeugnisse, grafische Darstellungen und Reproduktionen, Handbücher, Kalender, Kataloge, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Lesezeichen, Plakate, Postkarten, Prospekte, Rundschreiben, Schriften (Veröffentlichungen), Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten), Zeitschriften, Zeitschriften [Magazine], Zeitungen“* fehlt dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft, weil es nur einen im Vordergrund stehenden, die vorgeannten Waren beschreibenden Begriffsinhalt hat oder einen engen funktionalen Bezug zu ihnen herstellt.

aaa)

Die „*Abreißkalender, Broschüren, Bücher, Druckereierzeugnisse, Handbücher, Kalender, Kataloge, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Prospekte, Rundschreiben, Schriften (Veröffentlichungen), Zeitschriften, Zeitschriften [Magazine], Zeitungen*“ können sich inhaltlich mit dem Thema der archäologischen Ausgrabungsstätte im serbischen Mediana befassen.

bbb)

„*Aufkleber, Sticker (Papeteriewaren), Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren, Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Bucheinbände, Einbände (Papier- und Schreibwaren), grafische Darstellungen und Reproduktionen, Lesezeichen, Plakate, Postkarten*“ können mit Abbildungen des berühmten serbischen Ausgrabungsortes Mediana versehen sein und damit als reine Souvenirartikel aufgefasst werden. Solche Waren werden typischerweise als Reiseandenken im Umfeld touristischer Sehenswürdigkeiten vertrieben, so dass die angesprochenen Verkehrskreise das Wort „Mediana“ im Zusammenhang mit diesen Waren nur als Bezeichnung der gleichnamigen Sehenswürdigkeit und nicht als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH a. a. O. 1046 Rdnr. 13 – Neuschwanstein).

ccc)

Die beanspruchten „*Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten)*“ können die Zufahrt und den Zugang zu dieser Sehenswürdigkeit ermöglichen. Insoweit stellt das Anmeldezeichen einen engen funktionalen Bezug zu diesen Waren her.

ddd)

Dem Anmeldezeichen kann auch nicht schon deshalb Unterscheidungskraft für die vorgenannten Waren zuerkannt werden, weil nach Ansicht des Anmelders nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Bezeichnung **Mediana** auf den Waren oder ihrer Verpackung in Art einer Marke verwendet werde.

Nach der Rechtsprechung des BGH kann es zwar von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware abhängen, ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Dabei genügt es, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das Zeichen bei den Waren, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne Weiteres als Marke verstanden wird (BGH a. a. O. 1047 Rdnr. 20 – Neuschwanstein, GRUR 2010, 825, 827 f. Rdnr. 22 f. – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 Rdnr. 28 – TOOOR!). Nach der ebenfalls zu berücksichtigenden Entscheidung des EuGH „Darstellung eines mit gestrichelten Linien umsäumten Winkels“ (MarkenR 2012, 488 ff.) besteht aber keine Verpflichtung des Amtes, die ihm obliegende Prüfung der Unterscheidungskraft auf andere Verwendungsarten des angemeldeten Zeichens zu erstrecken, als diejenige, die es aufgrund seiner Sachkunde auf diesem Gebiet als die Wahrscheinlichste erkennt.

Danach sind die vom Schutz ausgeschlossenen Waren, die sich nicht zur thematischen Angabe eignen, aus der Sicht des Senats, dessen Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, aufgrund seiner Lebenserfahrung als zur Branche der Souvenirartikel zu rechnen.

bb)

Auch für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen *„Auskünfte über Freizeitaktivitäten, Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung), Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar), Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), Durchführung von Spielen im Internet, Erstellung von Bildreportagen, Erziehung und Unterricht, Fotografieren, Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) ausgenommen für Werbezwecke, Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form auch im Internet, Veröffentlichung von Bü-*

chern, Videofilmproduktion“ stellt das angemeldete Wort-/Bildzeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise keinen betrieblichen Herkunftshinweis dar, weil es entweder nur eine beschreibende Sachaussage über sie enthält oder einen engen funktionalen Zusammenhang zu ihnen aufzeigt.

aaa)

Die Ausgrabungsstätte Mediana kann thematischer Gegenstand sowohl der „Auskünfte über Freizeitaktivitäten, Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung)“ sowie der „Erziehung“ und des *Unterrichts* als auch der *kulturellen Veranstaltungen, Konferenzen und Kongresse* sein, deren *Organisation, Veranstaltung und Durchführung* der Beschwerdeführer angemeldet hat. Denn es kommt nicht darauf an, wie oft in welchem Abstand solche Aktivitäten stattfinden, sondern, dass solche überhaupt von Wettbewerbern angeboten werden können.

bbb)

Zu den Dienstleistungen „Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar), Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckerarbeiten), Durchführung von Spielen im Internet, Erstellung von Bildreportagen, Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Publikation von Druckerezeugnissen (auch in elektronischer Form) ausgenommen für Werbezwecke, Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form auch im Internet, Veröffentlichung von Büchern, Videofilmproduktion“ stellt das Worтеlement der streitgegenständlichen Kennzeichnung einen engen funktionalen Bezug her.

Denn die Tätigkeit der Herausgabe und Veröffentlichung setzt zu verlegende Werke voraus, wie auch die Videofilmproduktion nicht ohne Filme auskommt. Wegen dieses engen funktionalen Zusammenhangs (BPatG 29 W (pat) 43/04 – juris Tz. 14 – print24) zwischen den beanspruchten Verlagsdienstleistungen und den zu veröffentlichenden Druckereierzeugnissen, elektronischen Publikationen und Filmen werden die angesprochenen Verkehrskreise das Worтеlement „mediana“ als reinen Sachhinweis auf das Thema der zugrundeliegenden Werke und nicht

als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Dies gilt auch für die Dienstleistungen „*Erstellung von Bildreportagen, Durchführung von Spielen im Internet, Fotografieren*“, weil es sich auch um Bildreportagen über den Ausgrabungsort „Mediana“, Spiele im Zusammenhang mit dieser Kulturstätte oder um Fotos von ihr handeln kann.

ccc)

Auch in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen kann die Schutzfähigkeit der Bezeichnung **Mediana** nicht deshalb angenommen werden, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das Zeichen so zu verwenden, dass es ohne Weiteres als Marke verstanden wird.

Als herkunftshinweisende Handlungen kommen vorliegend in Betracht die Anbringung des Wort-/Bildzeichens am Geschäftslokal sowie die Benutzung auf Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (BGH a. a.O. Rdnr. 28 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2008, 616 Rdnr. 13 – AKZENTA). Dabei handelt es sich auch um die wahrscheinlichsten Verwendungsformen. Aber auch hier werden die angesprochenen Verkehrskreise die Verwendung des Anmeldezeichens für die zurückgewiesenen Dienstleistungen nur als Bezugnahme auf die archäologische und touristische Sehenswürdigkeit „Mediana“ und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auffassen.

f)

Das Wort-/Bildzeichen **Mediana** erhält auch nicht durch die grafische Ausgestaltung die Funktion eines Unterscheidungsmittels im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

aa)

Grundsätzlich kann einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke, unbeschadet der Freihaltebedürftigkeit oder fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente, als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; GRUR 2001, 1153 - anti Kalk; EuGH GRUR 2006, 229, 233 Rdnr. 73, 74 - BioID). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH a. a. O. 1153, 1154 – anti Kalk; GRUR 2008, 710, 711 Rdnr. 20 - VISAGE). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall.

bb)

Abgesehen davon, dass der beschreibende Wortbestandteil „Mediana“ im Vordergrund des Gesamtzeichens steht, kann die einfache bildliche Ausgestaltung nicht als Herkunftshinweis dienen.

Das Anmeldezeichen **Mediana** zeigt das entsprechende Wortelement in einer regelgerechten Schreibweise und gängigen Schriftart. Sowohl die Typographie als auch die für die Buchstaben gewählte blaue Farbe sind werbeüblich und weisen keine charakteristischen Merkmale auf.

Damit fehlt dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen die erforderliche Eignung, die vorgenannten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

g)

Da es der angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob ihrer Eintragung auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit entgegen steht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

h)

Hinsichtlich der übrigen Waren der Klasse 16 „*Almanache, Anzeigekarten (Papeteriewaren), Atlanten, Büroartikel (ausgenommen Möbel), Etiketten (nicht aus Textilstoffen), Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Glückwunschkarten, Hüllen (Papier- und Schreibwaren), Karteikarten (Papier- und Schreibwaren), Klemmtafeln (Büroartikel), lose Blattbinder, Notizbücher, Ordner (Büroartikel), Papier und Schreibwaren, Papiertaschentücher, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Sachregister, Schilder aus Papier und Pappe, Schreibmaterialien, Wandtafeln*“ und Dienstleistungen der Klasse 41 „*Anfertigung von Übersetzungen, Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung, Desktop-Publishing, digitaler Bilderdienst, Layout-Gestaltung (außer für Werbezwecke), Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, pädagogische Beratung, Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte)*“ weist das angemeldete Wort-/Bildzeichen weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger funktionaler Bezug zu ihnen hergestellt werden kann. Insoweit kann dem Anmeldezeichen daher die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Da ein „Almanach“ entweder „früher eine [mit einem Kalender verbundene] bebilderte Sammlung von Texten aus verschiedenen Sachgebieten (Belletristik, Theater, Mode, Reisen u. a.)“ oder ein „aus besonderem Anlass oder aus Werbegründen veröffentlichter Querschnitt aus der Jahresproduktion eines Verlages“ (www.duden.de) ist, kann er sich im Gegensatz zu den zurückgewiesenen Druckereierzeugnissen nicht nur mit der Ausgrabungsstätte Mediana befassen. „Atlanten“ ist die Pluralform von Atlas, bei dem es sich um eine „Sammlung

[gleichartig bearbeiteter] geografischer Karten oder Bildtafeln aus einem Wissensgebiet (z. B. der Anatomie) in Buchform“ handelt (www.duden.de). Auch hier ist ausgeschlossen, dass solche Druckwerke allein die Ausgrabungsstätte Mediana zum Inhalt haben.

Unter der Dienstleistung „Desktop-Publishing“ versteht man das rechnergestützte Setzen von Dokumenten, die aus Texten und Bildern bestehen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Desktop-Publishing>). Diese Tätigkeit hat ebenso wie die Dienstleistungen *„Anfertigung von Übersetzungen, Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung, digitaler Bilderdienst, Layout-Gestaltung (außer für Werbezwecke), Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, pädagogische Beratung, Verfassen von Texten (ausgenommen Werbetexte)“* keinen Bezug zum archäologischen Ausgrabungsort Mediana.

i)

Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der vorgenannten Waren und Dienstleistungen kann bei dem Anmeldezeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

2.

Den vom Anmelder vorgeschlagenen Negativ-Disclaimer, Publikationen bzw. Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 mit Bezug auf Ausgrabungsstätten oder touristische Ziele auszunehmen, hat die Markenstelle zu Recht abgelehnt. Es ist nicht zulässig, die Anmeldung in der Art und Weise einzuschränken, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (EuGH GRUR 2004, 674, 679 Rdnr. 114 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 9 – Willkommen im Leben). Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen (EuGH a. a. O. Rdnr. 115 – Postkantoor). Es sind daher positive Formulierungen vorzuziehen, durch die das Verzeichnis auf konkret benannte Waren und/oder Dienstleistungen beschränkt

wird. Darauf ist der Anmelder vom DPMA mit Bescheid vom 26. Juli 2011 (Bl. 43 f. VA) bereits ausdrücklich hingewiesen worden.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu