



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 33/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. Juni 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 040 344.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2010 und vom 19. April 2011 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

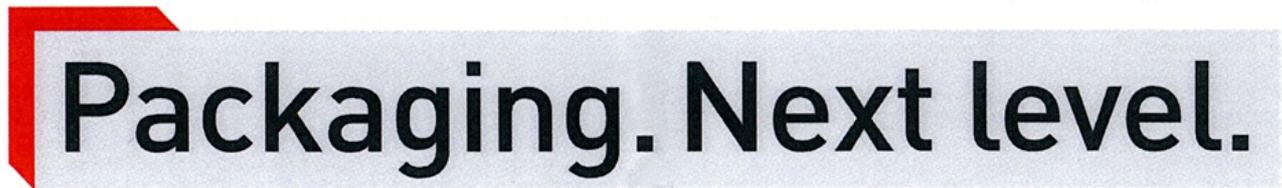
- |           |  |
|-----------|--|
| Klasse 6  | Folien aus Metall für Verpackungszwecke; Aluminiumfolie; Bleiplomben; Drahtseile für Verpackungen; Spannbügel aus Metall; Eisendraht; Gitter aus Metall; Drahtnetze; Paletten aus Metall; Verpackungen aus Weißblech und Metall.   |
| Klasse 7  | Papier- und Kunststoffherstellungsmaschinen; Verpackungsmaschinen (Einwickelmaschinen).  |
| Klasse 9  | Magnetaufzeichnungsträger; mit Programmen versehene Datenträger aller Art; Computer-Software; Compact Discs (Ton, Bild); DVDs (Ton, Bild); Ton-, Bildempfangsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Hardware; Hardware-Speicher; Memorycard-Chips (integrierte Schaltkreise); elektrische Schweißgeräte für Kunststoffverpackungen. |
| Klasse 16 | Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerei-Erzeugnisse; Verpackungsmaterialien aus Papier, Karton, Stärke, Viskose, regenerierter Zellulose und Kunststoff,  |

soweit in Klasse 16 enthalten; Verpackungen aus Pappe oder Papier; Folien aus Kunststoff, regenerierter Zellulose, Stärke und Viskose für Verpackungszwecke; Plastikfolien für Palettenverpackung; Karten, Coupons; Gutscheine, Geschenk-, Gutschein-, Treue-, Bonus-, Rabatt-, und andere Karten (nicht kodiert).

- Klasse 35 Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Datenverwaltung mittels Computer; Ausgabe und Verteilung von Kundenkarten ohne Zahlungs- oder Rabattfunktion für Dritte; Ausgabe von Kundenkarten zur Identifikation für den Einkauf.
- Klasse 36 Ausgabe von Rabattkarten, Rabattmarken, Treuekarten, Wertgutscheinen, Wertmarken, Punktesammelkarten.
- Klasse 38 Telekommunikation; elektronische Informationsübermittlung, Sammeln und Liefern von Informationen (Presseagenturen); elektronische Übermittlung von Daten im Internet und in anderen audiovisuellen Medien; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten und Informationen in Computernetzwerken und im Internet.
- Klasse 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren.
- Klasse 42 Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, nämlich Entwicklung von Datenbanksoftware zum Bereitstellen des Zugriffs auf im Internet und in anderen und in anderen audiovisuellen Medien; technische Beratung für die Entwicklung und Gestaltung von Datenbanken; technische Beratung im Zusammenhang mit Telekommunikation, Internet, Extranets, Internets; Hard- und Softwareberatung, insbesondere Beratung bei der Konzeption, Implementierung und Konfiguration von Hardware, Software und Computernetzwerken; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit

der Verpackungsindustrie; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Implementierung und Konfiguration von Software, nämlich individuellen Intra-, Extra-, und Internetprogrammen, soweit in Klasse 42 enthalten; Entwicklung von elektronischen Programmführern (Software); Dienstleistungen eines Grafikdesigners, nämlich Gestaltung (Design) von Ton- und Bildträgern, Internetseiten und anderen audiovisuellen Medien; Dienstleistungen eines Grafikdesigners für elektronische Medien, nämlich Konzeption und Ausgestaltung von Verpackungen.

bestimmten Bildmarke



**Packaging. Next level.**

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die englischsprachigen Wortbestandteile der angemeldeten Marke seien für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend. Das Wort „Packaging“ habe die Bedeutungen „Packung“ bzw. „Verpackung“. Die weiteren Wörter „Next Level“ bildeten einen Gesamtbegriff mit den Bedeutungen „nächsthöherer Stand“ bzw. „nächsthöhere Stufe“. Der Begriff „Next level“ sei dem inländischen Verkehr insbesondere aus dem Bereich der Computertechnik

bekannt, weil Computerspiele regelmäßig zum Ziel hätten, das „nächste Level“ zu erreichen, und zum anderen im Internet auch Begriffe wie „Top Level Domain“ und „Second Level Domain“ verwendet würden. Bei einer Benutzung für Waren und Dienstleistungen stelle die Angabe „Next level“ für den Verbraucher einen Qualitätshinweis dar. In ihrer Gesamtheit gehe die Marke nicht über den Bedeutungsgehalt ihrer einzelnen beschreibenden Angaben hinaus. Sie sei sprachlich gebildet und werde von jedermann dahingehend verstanden, dass es sich bei den so bezeichneten Waren und Dienstleistungen um solche auf dem Verpackungssektor handele, die bereits dem nächsthöheren Stand entsprächen. Der Verkehr sei daran gewöhnt, mit Wortneuschöpfungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollten. Auch die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Marke gehe nicht über werbeübliche Stilmittel hinaus und weise keine besondere Eigentümlichkeit oder Originalität auf, weshalb sie die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht begründen könne.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, bereits die Wortbestandteile der angemeldeten Marke stellten nicht für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe dar. Die erforderliche Unterscheidungskraft beziehe die angemeldete Marke jedenfalls aber aus ihrer grafischen und farblichen Gestaltung. In der konkret beanspruchten Form bestehe die angemeldete Marke auch nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2010 und vom 19. April 2011 aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehen die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. C MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne der Bestimmung von jedermann frei verwendet werden können (EuGH GRUR 1999, 723 n. 25 – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Rn. 54 – Postkantoor).

Bei einer mehrteiligen Kombinationsmarke kommt es nicht auf die Schutzfähigkeit der Markenteile, sondern auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an. Deshalb kann aus dem beschreibenden Charakter der einzelnen Bestandteile einer angemeldeten Marke nicht ohne Weiteres auch für die Kombinationsmarke ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hergeleitet werden (EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 28 u. 35 – SAT.2; BGH GRUR 2011, 65, Rn. 10 – Buchstabe T mit Strich). Dieser Grundsatz entbindet allerdings nicht von einer Prüfung der einzelnen Markenteile (EuGH a. a. O. – SAT.2). Ein schutzbegündender Überschuss kann insbesondere durch eine besondere bildliche oder grafische Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden (BGH GRUR 1991, 136, 137 – NEW MAN; GRUR 2000, 805, 806 – Immo-Börse). Das setzt allerdings voraus, dass die angemeldete Kombinationsmarke besondere Gestaltungselemente aufweist, die sie nicht nur als ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehend erscheinen lässt. Nicht erforderlich ist hingegen, dass der schutzfähige Teil die Marke dominiert oder deren Ge-

samteindruck prägt. Vielmehr ist auch eine auf den ersten Blick nicht unmittelbar eingängige besondere Ausgestaltung einer angemeldeten Marke zu berücksichtigen, soweit sie deren Schutzbereich bestimmt und ggf. auch beschränkt (BGH a. a. O – NEW MAN).

Ausgehend von diesen Grundsätzen kann die angemeldete Marke nicht als eine solche bewertet werden, die ausschließlich aus die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Angaben besteht. Zwar können ihre Wortbestandteile entgegen der Ansicht der Anmelderin für alle in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen zur Bezeichnung von deren Art, deren Beschaffenheit, deren Bestimmung oder von deren sonstigen Merkmalen dienen. Zutreffend hat die Markenstelle insoweit festgestellt, dass der in der angemeldeten Marke enthaltene englischsprachige Begriff "Packaging" die Bedeutungen "die Verpackung" bzw. "Das Verpacken" hat. Diese Begriffe bezeichnen sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 6 sowie einen Großteil der beanspruchten Waren der Klasse 16 ihrer Art nach dahingehend, dass es sich bei ihnen um Verpackungen handelt bzw. sie zur Verpackung von Waren bestimmt oder zumindest geeignet sind. Auch für die in der Klasse 39 beanspruchte Dienstleistung "Verpackung und Lagerung von Waren" stellt die Bezeichnung „Packaging“ eine beschreibende Angabe über die Art der angebotenen Dienstleistung dar. Bezüglich der in der Klasse 16 enthaltenen Waren "Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Druckereierzeugnisse" bezeichnet das Wort „Packaging“ den Inhalt bzw. die Thematik, mit dem bzw. der sich diese Druckerzeugnisse befassen. Für die beanspruchten Waren der Klasse 7 und die in der Klasse 9 aufgeführte Ware "elektrische Schweißgeräte für Kunststoffverpackungen" bezeichnet dieser Begriff den Bestimmungszweck solcher Maschinen und Geräte. Auch in Bezug auf die in der Klasse 42 aufgeführten technologischen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit der Verpackungsindustrie und den Dienstleistungen eines Grafikdesigners für elektronische Medien, nämlich Konzeption und Ausgestaltung von Verpackungen,

weist das Wort "Packaging" nur einen beschreibenden Sachhinweis auf den Gegenstand auf, auf den sich diese Dienstleistungen beziehen sollen.

Für die darüber hinaus beanspruchten Datenträger und Datenverarbeitungsgeräte der Klasse 9 sowie die Dienstleistungen der Klassen 35,38 und 42 stellt das Wort "Packaging" einen beschreibenden Sachhinweis dahingehend dar, dass es sich insoweit um Datenkomprimierungssoftware oder um Hardware handelt, die die Nutzung einer solchen Software ermöglicht. Dasselbe gilt sinngemäß für sämtliche Telekommunikations- und Datenverarbeitungsdienstleistungen, die sämtlich die Entwicklung oder Nutzung einer Datenkomprimierungssoftware oder -hardware ermöglichen können oder die Beratung oder sonstige Unterstützung bei der Entwicklung oder dem Einsatz einer solchen Software zum Gegenstand haben können. Die danach noch verbleibenden Dienstleistungen der Klasse 36 stehen in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem Verpacken und Versenden von Waren. So können für das wiederholte Verpacken und Versenden von Paketen vorab zum Beispiel Wertgutscheine oder Wertmarken für standardisierte Verpackungen und deren Versand erworben werden. Die Ausgabe von Rabattkarten, Rabattmarken, Treuekarten und Punktesammelkarten ist seit langem wieder bei vielen Waren- und Dienstleistungsanbietern als Maßnahme der Kundenbindung üblich.

Der weitere Wortbestandteil der angemeldeten Marke, nämlich „Next Level“, ist ein Begriff der englischen Sprache mit der Bedeutung "nächste Stufe", der vom inländischen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in dieser Bedeutung ohne weiteres verstanden wird, weil das Wort "next" zum englischen Grundwortschatz zählt und das Wort „level“ bereits Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden hat, was die Markenstelle im Einzelnen zutreffend dargelegt hat. Der Begriff "Next Level" kann bei einer Benutzung im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen dazu dienen, die nächsthöhere bzw. nächstbessere Qualitätsstufe dieser Waren und Dienstleistungen zu be-

zeichnen und ist angesichts dieser Eignung als Ausstattungs- bzw. Qualitätsbezeichnung freihaltebedürftig.

Auch insgesamt erschöpfen sich die Wortbestandteile der angemeldeten Marke in einer bloßen Aneinanderreihung waren- bzw. dienstleistungsbeschreibender Angaben und können deshalb die Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht begründen.

Die angemeldete Marke weist jedoch darüber hinaus eine grafische und farbliche Ausgestaltung auf, die sie nicht ausschließlich aus beschreibenden Bestandteilen bestehend erscheinen lässt. Die Kombination der die Wortbestandteile der Marke hinterlegenden rechteckigen grauen Fläche in Verbindung mit dem an dessen linker oberer Ecke positionierten roten Winkel ist nämlich derart ausgestaltet, dass sie die angemeldete Marke – je nach dem Blickwinkel des Betrachters – als dreidimensionale Gestaltung erscheinen lässt. Damit geht die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit aufgrund der besonderen Art der Verbindung ihre Bestandteile über die bloße Summe dieser Bestandteile hinaus und kann nicht mehr als solche bewertet werden, die ausschließlich aus beschreibenden Wortbestandteilen in einer werbeüblichen grafischen und farblichen Gestaltung besteht. Die bildliche Ausgestaltung der angemeldeten Marke erschöpft sich aus dem vorgenannten Grunde auch nicht in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln, sondern weist ein eigenständiges grafisches Element auf, auf dass der Schutz der Marke im Kollisionsfall reduziert werden kann und das seinen Schutzzumfang beschränkt.

Auch das von der Markenstelle angenommene Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) steht der Eintragung der angemeldetenmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen die konkrete Eignung fehlt, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Bewertung der Unterscheidungskraft ist auf die Fähigkeit der Marke, einen Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft zu geben, auszurichten, nicht etwa darauf, wie originell, neu oder innovativ die angemeldete Marke erscheint. Einer angemeldeten Marke fehlt insbesondere dann jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie ausschließlich aus Angaben und Zeichen besteht, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, oder wenn zwischen der Marke den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein enger sachlicher, beschreibender Bezug besteht (EuGH a. a. O. - Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 19 - BIOMILD; BGH, GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2009, 411, - STREETBALL). Maßgeblich ist dabei, ob die beteiligten Verkehrskreise den sachbezogenen Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und in der Bezeichnungen deshalb keinen Unternehmenshinweis erkennen (BGH a. a. O. - BerlinCard; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006). Von einem engen beschreibenden Bezug ist auch bei Hilfsmitteln und -leistungen auszugehen, welche regelmäßig beim Vertrieb bzw. bei der Erbringung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, Nr. 13-15, 19 - DeutschlandCard).

Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann hingegen durch eine besondere graphische und/oder farbliche Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden. Allerdings ist hier darauf abzustellen, wie deutlich ein sachlicher Bezug des in der Marke enthaltenen Wortbestandteils zu den Waren und Dienstleistungen erkennbar ist und wie deutlich die Veränderung durch die graphische Ausgestaltung ausfällt. Maßstab ist in einem solchen Fall, ob ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder eine sachbezogene Aussage im Vordergrund steht. Gebräuchliche und einfache Ausgestaltungen

vermögen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht herzustellen (BGH GRUR 2008, 710 - VISAGE). Regelmäßig nicht unterscheidungskräftig sind einfache geometrische Figuren oder graphische Elemente, die lediglich als dekorative Gestaltungen und nicht als Unternehmenshinweis angesehen werden (BGH GRUR 2011, 158 - Hefteinband).

Bei Zugrundelegung dieses rechtlichen Maßstabs kann der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Zwar fehlt den Wortbestandteilen der angemeldeten Marke angesichts ihres zuvor bereits im einzelnen dargelegten beschreibenden Charakters für diese Waren und Dienstleistungen die Eignung, sie von den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen ihre betriebliche Herkunft nach zu unterscheiden; denn objektiv beschreibenden, für die angesprochenen Verkehrskreise verständlichen beschreibenden Angaben fehlt zwangsläufig jede Unterscheidungskraft (EuGH a. a. O. - Postkantoor; a. a. O. - BIOMILD; GRUR Int. 2011, 400 - Zahl 1000).

Auch im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer angemeldeten Marke ist jedoch zu beachten, dass ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis durch eine besondere graphische und/oder farbliche Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden kann (BGH a. a. O. - NEW MAN; GRUR 2009, 954 - Kinder III). Das setzt allerdings voraus, dass die charakteristische Gestaltungselemente aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann (BGH a. a. O. - VISAGE). Die angemeldete Marke weist mit der Kombination der grauen Hintergrundfläche mit dem an ihrer oberen linken Ecke positionierten roten Winkel aus den zuvor bereits dargelegten Gründen ein solches charakteristisches Gestaltungselement auf, das nicht mehr nur als reines Hervorhebungsmittel zu bewerten ist. Bei dieser

Sachlage musste die Beschwerde der Anmelderin Erfolg haben, weshalb die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben waren.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Me