



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 508/14

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2013 026 172.0**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann und den Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2013 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 6. April 2013 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften [Magazine]

Klasse 35:

Werbung in elektronischen Medien, Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext- und Teletextwerbung; Werbevermarktung, insbesondere in vorbenannten Medien und über vorbenannte Medien; Marketing, Marktforschung, Marktanalyse, Meinungsforschung, Werbeforschung

Klasse 41:

Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Bildern und allgemeinen Informationen; Dienstleistungen eines Redakteurs und eines Photographen“

angemeldete farbige (rot, schwarz, weiß) Wort-/Bildmarke 30 2013 026 172.0



hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss vom 3. Dezember 2013 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit ohne weiteres in ihrem Bedeutungsgehalt verstehen, und zwar ohne dass gedankliche Schlussfolgerungen oder eine analysierende Betrachtungsweise nötig wären, und sie unter Berücksichtigung der gewählten Sprachform sowie der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten lediglich als Sachhinweis auf irgendeine sonntags erscheinende Zeitung auffassen, nicht jedoch als Hinweis auf ein ganz bestimmtes individuelles Unternehmen. Es handele sich hierbei auch nicht um eine eigentümliche Begriffskombination, etwa weil „SUNDAY GAZETTE“ aus Worten der englischen bzw. französischen Sprache zusammengesetzt wäre. Englisch und Französisch würden als mittlerweile von vielen zum inländischen Publikum gehörenden Personen beherrschte Fremdsprachen angesehen und seien überdies in der Werbesprache eine bevorzugte Ausdrucksform, an welche die Verkehrskreise bereits seit vielen Jahren gewöhnt seien. Zudem entstamme der Begriff „Gazette“ zwar dem Französischen, sei jedoch bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Die Bezeichnung „Gazette“ werde gattungsmäßig als Titel von Zeitungen verwendet. Die hier in Rede stehenden einfachen grafischen Elementen der angemeldeten Marke - Wiedergabe der Worte „SUNDAY GAZETTE“ in weißen Großbuchstaben auf einem roten rechteckigen Hintergrund - würden sich als Titelaufmachung von Zeitungen- und Zeitschriften, die heute praktisch in allen Farben anzutreffen seien, nicht von allseits gebräuchlichen Gestaltungsmitteln abheben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 7. Januar 2014, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 3. Dezember 2013 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Die Anmelderin hält die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit für unterscheidungskräftig. Das Amt setze die Anforderungen an die Unterscheidungskraft für die angemeldete Wort-/Bildmarke unzutreffend hoch an und ließe die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt für Druckereierzeugnisse (Zeitschriften, Zeitungen) zu Unrecht außer Betracht. Zahlreiche Voreintragungen belegten, dass gerade im hier fraglichen Warenbereich „Zeitungen, Zeitschriften/Magazine“ auch Marken mit stark assoziativem Inhalt zur Bejahung der Eintragungsfähigkeit genügen würden. Schließlich lasse das Markenamt außer Betracht, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine Wort-/Bildmarke handelt, deren Unterscheidungskraft sich auch aus der Kombination von jeweils nur knapp die Hürde der Eintragungsfähigkeit nehmenden Wort- und Bildelementen begründen würde. Die Anmelderin strebe keinesfalls eine Monopolstellung für die reine Wortbezeichnung „Sunday Gazette“ an, sondern lediglich Markenschutz für die Kombination dieser für sich genommen bereits (knapp) unterscheidungsfähigen Begriffe mit einer besonderen grafischen Gestaltung (Schriftbild in einprägsamen Großbuchstaben vor einem roten Hintergrund mit Verlauf von oben - hell, nach unten - dunkel).

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die angemeldete Marke entbehrt in ihrer Gesamtheit nicht jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen kombiniert sind, hat sich die Prüfung der Schutzfähigkeit darauf zu erstrecken, ob die Marke in ihrer Gesamtheit den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH BIPMZ

2000, 397 - antiKALK). Der angemeldeten Marke kann in ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Die von den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise werden zwar ohne Weiteres in der Lage sein, die aus zum Grundwortschatz der englischen und französischen Sprache gehörenden Wortbestandteile mit „Sonntag“ und „Zeitung“ zu übersetzen. Der Senat hat abweichend von der Auffassung der Markenstelle jedoch bereits Bedenken, ob dieser originellen Kombination aus zwei Fremdsprachen die erforderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen fehlt.

Letztlich kann die Frage, ob die angemeldeten Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind, jedoch dahingestellt bleiben, da die Marke aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung unterscheidungskräftig ist. An die Graphik sind vorliegend keine besonders hohe Anforderungen zu stellen, da die zu überwindende Kennzeichnungsschwäche aller Wortbestandteile in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht so ausgeprägt ist (BPatG GRUR 1996, 410 - Color COLLECTION). Unter Berücksichtigung sämtlicher konkreter Merkmale der in farbiger Gestaltung beanspruchten Marke ist dieser nicht jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Die konkrete Farbgebung in dem von hell nach dunkel verlaufendem roten Untergrund mit der weißen Schrift in der gewählten Type wirken nicht zuletzt mit Blick auf die von der Anmelderin erwähnten, branchenüblichen Kennzeichnungsgewohnheiten hinreichend eigenständig, um sich den angesprochenen Verbrauchern als betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen.

Zwar mögen die Gestaltungsmittel je für sich genommen werbeüblich sein. Dies gilt jedoch nicht für die graphischen Gestaltungen in ihrer Gesamtheit, die der Senat für ausreichend komplex hält.

Damit kann der verfahrensgegenständlichen Marke ein - wenngleich möglicherweise eher geringer - Schutz letztlich nicht abgesprochen werden. Dem stehen Belange der Allgemeinheit nicht entgegen, weil der Schutz der Marke auf die ganz konkrete Ausgestaltung beschränkt ist, also insbesondere nicht gegenüber Kennzeichnungen oder sonstigen Angaben besteht, welche zwar ebenfalls die Wortbestandteile „Sunday“ und „Gazette“ enthalten, aber nicht die konkrete graphische Ausgestaltung der Marke aufweisen. Vielmehr steht eine Verwendung in veränderter Gestaltungsform der Markenelemente der Allgemeinheit weiterhin offen.

Die konkrete graphische Gestaltung ist auch nicht Freihaltungsbedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG besteht kein Anlass, da die Wertung der graphischen Ausgestaltung durch die Markenstelle nicht willkürlich erscheint.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu