



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 113/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke IR 997 683**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. März 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe sowie der Richterin Dorn und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der schutzsuchenden IR-Marke 997 683 werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 6 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Januar 2011 und vom 24. August 2012 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 6 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 4. Januar 2011 der für die Waren und Dienstleistungen

- Klasse 6: Metal and goods of metal, included in this class; locks of metal, other than electric, in particular with corresponding key, in particular padlocks; cask stands of metal; pallets, of metal; furniture casters of metal; ladders of metal; bicycle parking installations of metal; containers of metal.
- Klasse 16: Cardboard articles; adhesive bands for stationery or household purposes; plastic film for wrapping; boxes of cardboard or paper; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; wrappers of cardboard or paper; bags (envelopes, pouches) of paper or plastic; plastic film for wrapping; cardboard articles.
- Klasse 17: Plastic substances, semi-processed; adhesive bands other than stationery and not for medical or household purposes; bags (envelopes, pouches) of rubber, for packaging; packing (cushioning, stuffing) materials of rubber or plastics; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes.
- Klasse 22: Ropes, nets, tents, tarpaulins, sails, bags, not included in other classes; bags (sacks) for the transport and storage of materials in bulk; packing (cushioning, stuffing) materials, not of rubber or plastics; sacks (bags) of textile, for packaging; packing rope.
- Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods; storage information; car transport; courier services (merchandise); removal services; rental of storage containers, warehouses, garages, parking place, vehicles, vehicle roof racks; packaging of goods.

international registrierten Wort-/Bildmarke IR 997 683



den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland vollständig verweigert, weil der Eintragung der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne der §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B PVÜ fehle.

Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 24. August 2012 den Beschluss vom 4. Januar 2011 teilweise aufgehoben, soweit der Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 6: ladders of metal

Klasse 16: Cardboard articles; adhesive bands for stationery or household purposes; plastic film for wrapping; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; wrappers of cardboard or paper; bags (envelopes, pouches) of paper or plastic; plastic film for wrapping; cardboard articles

Klasse 17: Plastic substances, semi-processed; adhesive bands other than stationery and not for medical or household purposes; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes

Klasse 22: Ropes, nets, tents, tarpaulins, sails, bags, as far as not contained in other classes


Klasse 39: car transport; courier services (merchandise); removal services; rental of parking place, vehicles; vehicle roof racks; packaging of goods

verweigert wurde. Im Übrigen hat die Markenstelle die Erinnerung zurückgewiesen, weil der Marke für die Waren und Dienstleistungen


- Klasse 6: Metal and goods of metal, included in this class; locks of metal, other than electric, in particular with corresponding key, in particular padlocks; cask stands of metal; pallets, of metal; furniture casters of metal; bicycle parking installations of metal; containers of metal
- Klasse 16: boxes of cardboard or paper
- Klasse 17: bags (envelopes, pouches) of rubber for packaging; packing (cushioning, stuffing) materials of rubber or plastics
- Klasse 22: bags (sacks) for the transport and storage of materials in bulk; packing (cushioning, stuffing) materials, not of rubber or plastics, sacks (bags) of textile, for packaging; packing rope
- Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods; storage Information; rental of storage containers, warehouses, garages

jegliche Unterscheidungskraft fehle und dies damit begründet, dass im vorgeannten Umfang die angemeldete Marke lediglich eine sachbezogene, beschreibende Angabe enthalte, die vom Verkehr als solche verstanden und nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werde. Zur Begründung hat die Marken-



stelle weiter ausgeführt, die Wortzusammensetzung  werde der Verkehr dahingehend verstehen, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handele, die der eigenen Lagerung an einem individuellen Platz dienen, ohne ihr einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu entnehmen.



Der Begriff  sei ohne Weiteres verständlich und für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend. Er treffe eine sinnvolle Aussage, sei eindeutig und bedürfe keiner Interpretation. Auch ihre graphische Gestaltung könne der Marke nicht zur Schutzfähigkeit verhelfen, weil diese werbeüblich sei. Die Ausgestaltung der Marke in der Art eines Schildes mit dem Buchstaben „A“ in Form eines Schlüssellochs unterstütze nur die Aussage der Wortbestandteile, da der eigene Lagerraum zur Identifizierung mit einem Schild gekennzeichnet sein und der eigene Zugang mittels eines Schlüssels ermöglicht werde. Ob der Eintragung der Marke auch das absolute Schutz-

hindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie hat vorgetragen, die Marke verfüge auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich derer die Markenstelle ihr den Schutz verweigert habe, über die erforderliche Unterscheidungskraft, für deren Beurteilung es auf den Gesamteindruck der Marke ankomme. Die Wortbestandteile der Marke seien schon für sich betrachtet nicht rein beschreibend. Die erforderliche Unterscheidungskraft ergebe sich jedenfalls aus der Gesamtbetrachtung der Wortbestandteile mit dem Bildbestandteil. Auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stünde der Eintragung der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht entgegen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss, soweit er zu ihrem Nachteil ergangen ist, aufzuheben und dem deutschen Teil der internationalen Registrierung IR 997 683 vollumfänglich Schutz zu gewähren und  
hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die nach §§ 113, 124, 66 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, weil die IR-Marke 997 683 weder im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können,

noch der IR-Marke in ihrer Gesamtheit für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Gegenstand der Prüfung ist die Wort-/Bildmarke IR 997 683



Es handelt es sich um eine Kombinationsmarke, denn sie weist mehrere getrennte Bestandteile auf, insbesondere Wort und Bild.

Bei einer mehrteiligen Kombinationsmarke kommt es nicht auf die Schutzfähigkeit der einzelnen Markenbestandteile, sondern auf die der Marke in ihrer Gesamtheit an. Deshalb darf aus dem beschreibenden Charakter der einzelnen Bestandteile nicht ohne weiteres auch für die Kombinationsmarke ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hergeleitet werden. Dieser Grundsatz schließt jedoch nicht aus, dass die einzelnen Markenteile zunächst getrennt geprüft werden.

Die Wortbestandteile „My Place“ und „Selfstorage“ fassen die beteiligten inländischen Verkehrskreise, nämlich der Handel und/oder der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher für die das Lagerwesen betreffenden Waren und Dienstleistungen als glatt beschreibend auf. Den zum englischen Grundwortschatz zählenden Wortbestandteil „My Place“ verstehen die beteiligten Verkehrskreise als das im Deutschen sehr ähnliche „Mein Platz“. Den Wortbestandteil „Selfstorage“ werden die Verkehrskreise, sofern ihnen der Begriff „Selfstorage“ nicht ohnehin bekannt ist – mühelos in die ebenfalls zum englischen Grundwortschatz gehörenden Worte „self“ und „storage“ teilen

und als „selbst“ und „Lagerung“ erfassen. Die Wortbestandteile „My Place Selfstorage“ begreifen die maßgebenden Verkehrskreise damit als „Mein Platz zur Selbsteinlagerung“, was die das Lagerwesen betreffenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibt.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt allerdings nur „ausschließlich“ aus beschreibenden Zeichen und Angaben bestehende Marken vom Schutz aus. Weist eine Marke neben schutzunfähigen Elementen einen hinreichenden schutzfähigen Überschuss auf, auf den der Schutz der Marke bezogen und beschränkt werden kann, ist sie eintragungsfähig.

Beim Zusammentreffen schutzfähiger mit schutzunfähigen Markenbestandteilen ist nicht erforderlich, dass der schutzfähige Teil die Marke dominiert oder deren Gesamteindruck prägt. Ebenso wenig ist erforderlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem schutzfähigen Markenteil einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Es muss nur möglich sein, ihn als schutzbegründenden Überschuss zu bewerten, auf den der Schutz der eingetragenen Kombinationsmarke bezogen und beschränkt werden kann (*Ströbele*, in: *Ströbele/Hacker*, *Markengesetz*, Kommentar, 11. Auflage 2014, § 8 Rn. 499).

Ein schutzbegründender Überschuss kann durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden, die allerdings besondere Gestaltungselemente aufweisen muss (BPatGE 33, 167, 169 f. – KAMILL (mit Blütendarstellung); Mitt. 1993, 367, 368 - EXTREME Sport GmbH (mit Bild eines Kletterers); PAVIS PROMA 27 W (pat) 81/08 - LOTTO mit Kleeblatt; GRUR-Prax 2011, 80 - Premium Ingrediens International (mit Weltkugel)).

Dies führt vorliegend zu dem Ergebnis, dass die IR-Marke nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Der erforderliche schutzbegründende Überschuss liegt begründet

- in der besonderen farblichen Gestaltung des selbst beschreibenden Wortbestandteils der Marke „MY“, der in signalrot auf weißem Grund gehalten ist, und des beschreibenden Wortbestandteils „PLACE“, der in weißer Schrift auf blauem Grund dargestellt ist,
- in der ungewöhnlichen graphischen Gestaltung der Marke als dreidimensionalem Schild, was durch die vier Befestigungslöcher des Schilds hervorgehoben wird und vor allem
- in dem in dem Buchstaben A des Wortes „PLACE“ enthaltenen Schlüsselloch. Der Buchstabe A dieses Wortes beschreibt ein Trapez und wird als A erst erkennbar durch das eingefügte Schlüsselloch.

In ihrem Gesamteindruck enthält die um Schutz nachsuchende IR-Marke im Blick auf die genannten graphischen Besonderheiten, die in ihrer Gesamtheit ungewöhnlich und nicht werbeüblich sind, was insbesondere für das symbolisierte Schlüsselloch gilt, über die beschreibenden Wortbestandteile „MY PLACE SELF-STORAGE“ hinaus einen Überschuss, der ihren Schutz begründet, weshalb der Eintragung der IR-Marke nicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

2. Der IR-Marke fehlt hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Für die Schutzfähigkeit einer mehrteiligen Kombinationsmarke kommt es nicht auf die Schutzfähigkeit der Markenteile, sondern auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an, weshalb aus der fehlenden Unterscheidungskraft der einzelnen Bestandteile nicht ohne Weiteres auch für die Kombinationsmarke ein Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hergeleitet werden darf.



Dieser Grundsatz schließt jedoch auch insoweit nicht aus, dass die einzelnen Markenteile zunächst getrennt geprüft werden.

Für die Frage, ob einer Kombinationsmarke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, ist entscheidend, ob sich aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die Kombinationsmarke in der bloßen Aneinanderreihung nicht unterscheidungskräftiger Angaben erschöpft oder einen darüber hinausreichenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittelt (*Ströbele*, a. a. O., § 8 Rn. 187, 498). Auch im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht erforderlich, dass der schutzfähige gegenüber dem nicht schutzfähigen Teil in der Marke dominiert oder deren Gesamteindruck prägt. Der schutzbegründende Markenteil muss aber so hervortreten, dass er noch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden kann.

Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden. Diese Ausgestaltung muss eine kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, die den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile bedeutungslos macht. Die graphische Ausgestaltung einer rein sachbezogenen Angabe vermag einen über die sachliche Aussage hinausgehenden schutzfähigen Gesamteindruck zu bewirken, soweit sie entsprechende herkunftshinweisende Merkmale aufweist.

Kombinationsmarken können im Blick auf ihre bildliche Ausgestaltung oder andere Zusätze schutzfähig sein. Das setzt voraus, dass sie charakteristische Gestaltungselemente aufweisen, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann. Auch hier gilt, dass eine die bloße Summenwirkung übersteigende und damit schutzbegründende Wirkung durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden kann.

Zwar verstehen die maßgebenden Verkehrskreise die Wortbestandteile „My Place Selfstorage“ als „Mein Platz zur Selbsteinlagerung“, was die das Lagerwesen betreffenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibt (siehe oben). Doch vermitteln die

- farbliche Gestaltung der Marke,
- ihre ungewöhnliche graphische Gestaltung als dreidimensionales Schild und vor allem
- das ungewöhnliche in dem in dem Buchstaben A des Wortes „PLACE“ enthaltene Schlüsselloch

jedenfalls in ihrer Kombination einen herkunftshinweisenden Gesamteindruck, weshalb der IR-Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist.

Auf die Beschwerde der Inhaberin der schutzsuchenden IR-Marke waren deshalb die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Friehe

Frau Richter Dorn  
ist wegen Urlaubs an der  
Unterzeichnung gehindert

Dr. Himmelmann

Friehe

Me