



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 505/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2014 048 519.2**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann und die Richterin Werner am 26. Mai 2015

**beschlossen:**

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2015 wird aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandungsbescheid vom 11. Juli 2014 mit Beschluss vom 21. Januar 2015 die Registrierung der mit Antrag vom 26. Mai 2014 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Druckereierzeugnisse; Seminarunterlagen

Klasse 35: Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Dienstleistungen von Presseagenturen; Marketing; gewerbliche Lobbyarbeit, nämlich Vertretung wirtschaftlicher und politischer Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern und anderen Personen und Unternehmen; Erteilung von Auskünften [Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Verbraucherberatung im Bereich Verkehrssicherheit und Umweltschutz; Verbraucherberatung im Bereich Kraftfahrzeuge und technische Verkehrssicherheit; Interessenvertretung durch Öffentlichkeitsarbeit

Klasse 41: Aus- und Fortbildung; Organisation und Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Entwicklung von Lehrgängen; Ausarbeitung von Lehrplänen

Klasse 42: Zertifizierung von Weiterbildungsmaßnahmen im Kfz-Bereich

angemeldeten Wort- / Bildmarke 30 2014 048 519 (farbig blau/grau)



zurückgewiesen, da § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung insoweit entgegenstehe.

Das angemeldete Zeichen sei im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen, da es sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränke und so nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweise. Das um Schutz nachsuchende Zeichen setze sich neben grafischen Elementen aus der Wortfolge „Gütegemeinschaft AutoBerufe“ und dem Slogan „Mehr Zukunft mit Zertifikat“ zusammen. Den Markenbestandteil „Gütegemeinschaft AutoBerufe“ verstehe das angesprochene Publikum ohne weiteres als Sachhinweis auf irgendeine Gütegemeinschaft der Berufe in der Automobilbranche. Der weitere Markenbestandteil „Mehr

Zukunft mit Zertifikat" sei sprachüblich gebildet und erschöpfe sich entsprechend der Bedeutung der Einzelworte in der Werbeaussage, dass Zertifikate in der Zukunft mehr Möglichkeiten böten. Unter Berücksichtigung der leicht verständlichen Sachaussage des Markenbestandteils „Gütegemeinschaft AutoBerufe" und der werbemäßig formulierten Aussagekraft des weiteren Markenbestandteils „Mehr Zukunft mit Zertifikat" ergäben die Wortbestandteile des Zeichens insgesamt nur einen rein sachbezogenen Hinweis auf irgendeine Gütegemeinschaft der Berufe der Automobilbranche, welche durch Zertifizierungen mehr Zukunft biete. Auch die graphische Gestaltung verleihe der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft, da sie nicht von dem sachbezogenen und sloganartig formulierten Aussagegehalt der Wortbestandteile wegführe. Angesichts der mangelnden Schutzfähigkeit des Wortelementes seien an die graphische Ausgestaltung der Marke vorliegend ganz erhebliche Anforderungen zu stellen, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zusprechen zu können. Die gewählte Schriftart und -größe, die Farbgestaltung sowie der stark vereinfachte Umriss eines Autos seien werbeüblich und nicht hinreichend auffällig, um vom sachbezogenen Aussagegehalt des Wortbestandteils ablenken zu können und im Gesamteindruck zu einer eintragungsfähigen Marke zu führen.

Gegen den ihr am 27. Januar 2015 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 18. Februar 2015, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 19. Februar 2015, Beschwerde eingelegt. Dazu hat sie ausgeführt, es handele sich nicht um eine ohne weiteres als beschreibend aufzufassende Wortkombination. Der Slogan weise mit „Mehr Zukunft mit Zertifikat“ – MZMZ – eine unterscheidungskräftige Originalität auf. Jedenfalls mit dem aufwändigen Ineinandergreifen und Zusammenwirken der Wort- und Bildelemente sei dem Zeichen Unterscheidungskraft verliehen.

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Einer Registrierung des angemeldeten Zeichens stehen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, die in Rede stehenden Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so von denjenigen anderer zu unterscheiden. Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die Gesamtheit der Marke ausschlaggebend (BGH, Beschluss v. 10. Juni 2010 – I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 10 - Buchstabe T mit Strich; Beschluss v. 10. Juli 2014 – I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 13 - Gute Laune Drops).

Die Markenstelle hat im Kern zutreffend dargestellt, dass der Bedeutungsgehalt der Wortkomponenten „Gütegemeinschaft AutoBerufe“ und „Mehr Zukunft mit Zertifikat“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar als Hinweis auf zukunftsweisende Zertifizierungen durch eine branchenspezifische Gütegemeinschaft verstanden werden könne. Sie stellen jedenfalls einen engen beschreibenden Bezug zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen her und weisen als solche nicht auf einen bestimmten Anbieter hin (vgl. BPatG, Beschluss v. 16. Juni 2011 – 25 W (pat) 69/10 – TEA LOUNGE).

Den sachbezogenen Bedeutungsgehalt der Wortbestandteile überlagert allerdings die grafische Darstellung des Zeichens hinreichend. Sie verleiht dem Zeichen einen Grad an Unterscheidungskraft, der jedenfalls zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreicht (BGH, Beschluss v. 4. April 2012 – I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 - Starsat; a. a. O. Rn. 12 - Gute Laune Drops). Ein Zeichen braucht insofern nicht einen Phantasieüberschuss oder sonstige Auffälligkeiten aufzuweisen, sofern es der Eignung zur Produktidentifikation nicht von vornherein entbehrt

(vgl. BGH, Beschluss v. 4. Dezember 2008 – I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 12 - Willkommen im Leben).

Ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der grafischen Gestaltung diese Eignung abzusprechen ist, sind nicht gegeben. Die Markenstelle ist im angegriffenen Beschluss von einer lediglich einfachen werbeüblichen Gestaltung ausgegangen (vgl. zu diesem Maßstab BGH, Beschluss v. 17. Oktober 2013 – I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 18 - grillmeister; Beschluss v. 14. Januar 2010 – I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 17 - hey!).

Dem folgt der Senat nicht. Die konkrete Gestaltung der mehrfarbigen Wort-/ Bildmarke weist vielmehr eine den Schutz begründende Komplexität auf.

Durch die unterschiedlich großen und über die gesamte Breite angeordneten, in blau und grau gehaltenen Wortbestandteile wächst der angedeuteten PKW-Silhouette selbständiger gestalterischer Gehalt zu, der der Einordnung als lediglich grafisch gefällig eingekleidete Sachaussage entgegensteht. Die konkrete Ausgestaltung mit unterschiedlich großer Schrift vermittelt einen gegenüber der vermeintlichen Sachaussage eigenständigen bildsprachlichen Eindruck (vgl. auch BPatG, Beschluss v. 25. November 2014, 27 W (pat) 534/14 – the italian; Beschluss v. 12. Dezember 2012, 28 W (pat) 535/11 - Cuisine Noblesse), in dem „Gütegemeinschaft AutoBerufe“ als Name wirkt, zumal in der Wortbildmarke auch das große B in dem zusammengescriebenen Wort „AutoBerufe“ zum Tragen kommt und eine gewisse Eigenart aufweist. Auch die Wiederholung der Anfangsbuchstaben MZMZ in dem Spruch trägt ein wenig zur Unterscheidungskraft bei. Damit fehlt der Marke jedenfalls genau in der graphischen und farblichen Merkmalskombination, in der sie beansprucht wird, nicht jegliches Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Im Hinblick auf die hinreichend eigentümliche Gesamtgestaltung unterliegt das angemeldete Zeichen ungeachtet seiner nicht unterscheidungskräftigen Wortelemente auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Beschwerde ist daher stattzugeben.

### **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

Werner

Hu