



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 508/17

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 037 941.7**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
28. August 2019 unter Mitwirkung der Richter Kätker, Dr. von Hartz und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2016 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Das Bildzeichen (magenta, gelb, grau, weiß)



ist am 6. Mai 2015 unter der Nummer 30 2015 037 941.7 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:    Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessung-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Re-

geln und Kontrollieren von Elektrizität; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Computersoftware; elektronisch gespeicherte Daten [herunterladbar]; elektronische Publikationen [herunterladbar];

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Sammeln, Systematisierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen [auch über das Internet und sonstige Kommunikationsnetze], betreffend Waren der Klasse 9; Abrechnungsdienste [für Telekommunikationsdienstleistungen];

Klasse 38: Telekommunikation; Dienstleistungen von Presseagenturen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Auskünfte über Telekommunikation; Telekommunikationsdienstleistungen mittels Prepaid-Telefonkarten;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und Datenbanken; Wartung von Software; technische Beratung; elektronische Datenspeicherung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Gestaltung von Webseiten für Dritte.

Mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt,

das Anmeldezeichen bestehe aus einem Eurozeichen auf weißem Hintergrund mit einer gelben Umrandung sowie einer stilisierten SIM-Karte. Letztere seien Chipkarten, die dem Nutzer die eigene Identifizierung und somit die Nutzung eines Terminals und anderer Dienste ermöglichen. Sie würden unter anderem im GSM-Netz eingesetzt und fungierten als kleinste mobile Rechner, die über einen nichtflüchtigen Speicher und einen Prozessor verfügten. Dadurch könnten auf SIM-Karten auch Programme und persönliche Daten gespeichert werden. Bei ihrem Einsatz in Mobiltelefonen seien dies z. B. eine optionale Geheimnummer, persönliche Gerätekonfigurationen, technische Daten des Mobilfunkbetreibers und eine weltweit einzigartige Nummer zur Identifizierung des Benutzers. Das Gestaltungselement des eingerahmten Eurozeichens stelle einen Hinweis auf die europäische Währung und das Zahlungsmittel in den entsprechenden europäischen Ländern dar. Die gewählte Bildgestaltung sei als völlig übliche gebräuchliche Werbegraphik zu werten, wie sie den Verbrauchern seit Jahren vertraut sei. Das Werbedesign habe für den Bereich der visuellen Kommunikation einfache graphische Mittel entwickelt, mit denen beschreibende Sachinformationen ohne besonderen Aufwand bildlich gegliedert und optisch hervorstechend gestaltet werden könnten. Die Graphikelemente des Euro-Symbols und der SIM-Karte gehörten für sich genommen als auch in ihrer Kombination zum allgemein bekannten Werbestandard. In der Summe erschöpfe sich das Zeichen in der sachbezogenen Darstellung auf Waren und Dienstleistungen, die ein mobiles Bezahlsystem darstellen könnten. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 könne das Zeichen den sachlichen Hinweis enthalten, dass diese für den Einsatz mobiler Bezahlsysteme geeignet und bestimmt seien. Die Dienstleistungen der Klasse 35 stellten öffentlichkeitswirksame Präsentationen oder ein unternehmerisches Konzept dar, mit denen der Anbieter lediglich für ein mobiles Bezahlsystem werbe. Die weiteren Daten- und Informationsdienstleistungen der Klasse 35 könnten auf ein mobiles Bezahlsystem zugeschnitten und zur Erfassung oder Verarbeitung von Kontodaten bestimmt sein. Die Einzelhandelsdienstleistungen könnten in einem engen Sachzusammenhang stehen, da hier die Waren der Klasse 9 maßgeblich seien. Die Dienstleistungen der Klasse 38 stellten die technische Voraussetzung zur Inbetriebnahme eines mobi-

len Bezahlsystems dar. Das Gleiche gelte für die Dienstleistungen der Klasse 42. Die Anmelderin könne sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen von Bildmarken berufen, da diese weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung hätten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2016 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, dem Anmeldezeichen könnten vielerlei mögliche Aussagen entnommen werden. Neben einem Hinweis auf Bezahlsysteme mobiler Art könne es auch als bildliche Darstellung von Prepaid-Tarifsystemen oder als Hinweis auf die verschiedenen Möglichkeiten der Aufladung einer SIM-Karte mit Guthaben verstanden werden. Zudem unterschieden sich die heute verwendeten Nano- oder Micro-SIM-Karten in der Form nicht unwesentlich von der abgebildeten Karte. In jedem Fall rege die Kombination der Zeichenbestandteile aufgrund ihrer unklaren Bedeutung zum Nachdenken an. Das Hauptelement des Anmeldezeichens, die SIM-Karte, sei in der Farbe Magenta (RAL 4010) gestaltet, die die Hausfarbe der Anmelderin sei und sich auf dem in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungsbereich als Herkunftshinweis durchgesetzt habe und sogar originäre Unterscheidungskraft besitze. Die Anmelderin trete seit 1991 unter dieser Farbe auf, die auch regelmäßig im Mittelpunkt ihrer Werbung stehe. Die angesprochenen Verkehrskreise verbänden daher das Anmeldezeichen problemlos mit der Anmelderin.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.



Der Eintragung des Wort-/Bildzeichens ste-  
hen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Klasse 9, 35, 38 und 42  
keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen nicht an  
Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. 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 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede

auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – for you). 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 Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) oder die Zeichen 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 2014, 1204 Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Zeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT). Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Bestandteile jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung

erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. - CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 - DüsseldorfCongress).

2. Diesen Anforderungen genügt das angemeldete Wort-/Bildzeichen, weil es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Klasse 9, 35, 38 und 42 aufweist.

a) Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise sind die Endverbraucher und der jeweilige Fachhandel, insbesondere bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 und 42 auch Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene von Unternehmen.

b) Das angemeldete Bildzeichen setzt sich aus einer SIM-Karte und einem €-Zeichen in einem runden weißen, gelb umrandeten Feld zusammen.

aa) Im Hintergrund des Zeichens befindet sich ein aufrecht stehendes, in roter Farbe gehaltenes Rechteck mit einer abgeschrägten Ecke oben rechts. Die anderen drei Ecken sind abgerundet. Im unteren Teil des Rechtecks ist ein goldenes Quadrat erkennbar, das von grauen Linien durchzogen ist.

Auch wenn die Anmelderin die Farbe des Rechtecks in ihrer Anmeldung mit „Magenta“ bezeichnet, ist das Zeichen gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinreichend bestimmt. Denn Magenta ist eine rotblaue Farbe, die auch als helles Purpur bezeichnet wird und je nach Mischungsverhältnis der Grundfarben Rot und Blau unterschiedliche Töne annehmen kann ([www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de), Stichwort „Magenta“). Insofern kann die rote Farbe noch unter dem Farbbegriff „Magenta“ bezeichnet werden, so dass keine widersprüchlichen Angaben in der Anmeldung vorliegen. Die RAL-Nummer 4010 nennt die Anmelderin unter Berufung auf ihre entsprechende „Hausfarbe“, die auch als Farbmarke eingetragen ist, erst in den nachfolgenden Schriftsätzen.

Das rote Rechteck erkennen die angesprochenen Verkehrskreise unschwer als SIM-Karte (vom englischen **subscriber identity module** für „Teilnehmer-Identitätsmodul“). Diese ist eine Chipkarte, also ein kleiner Prozessor mit Speicher, die in ein Mobiltelefon eingesteckt wird und zur Identifikation des Nutzers im Netz dient. Mit ihr stellen Mobilfunkanbieter Teilnehmern mobile Telefonanschlüsse und Datenanschlüsse zur Verfügung ([www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de), Stichwort „SIM-Karte“).

bb) Im Vordergrund des Anmeldezeichens steht ein €-Zeichen in schwarzer Farbe in einem runden weißen Feld, das gelb umrandet ist und den linken Teil der SIM-Karte teilweise verdeckt. Das Eurozeichen (€) ist das Währungssymbol des Euros. Das weiße, gelb umrandete Feld mag entfernt an eine 1€- oder 2€-Münze erinnern, die silbern mit einem messingfarbenen Rand gestaltet sind, wobei allerdings eine Zahlenangabe fehlt.

c) Dem Senat erschließt sich bereits nicht eine Aussage des angemeldeten Zeichens in seiner Gesamtheit. Insbesondere dem Eurozeichen kommt ohne unzulässige analysierende Betrachtungsweise keine sinnvolle Bedeutung zu. Nach der Recherche des Senats wird es nahezu ausschließlich in Verbindung mit Zahlen zur Angabe eines Preises verwendet. Nur in wenigen Medien der Reisebranche wie Reiseführern oder Bewertungsportalen im Internet wie Tripadvisor findet es sich in Alleinstellung. Es gibt dort je nach Anzahl der aneinandergereihten Eurozeichen das Preisniveau einer Ware oder Dienstleistung an, wobei ein Eurozeichen für einen günstigen Preis steht und vier oder fünf Eurozeichen auf ein Angebot des Luxussegments hinweisen. Der Senat hat jedoch keine Belege dafür gefunden, dass in der allgemeinen Werbesprache das Eurozeichen ein günstiges Angebot anpreist. Ebenso wenig finden sich Hinweise, dass es in der Werbung als Synonym für das Verb „bezahlen“ verwendet wird.

Zumindest aber aus der dargestellten Kombination aus einem Euro-Zeichen und der SIM-Karte, die zudem in der ungewöhnlichen Farbe Rot gehalten ist, er-

schließt sich für den Verkehr nicht ohne weiteres eine konkrete beschreibende Bedeutung. Zur Symbolisierung mobiler Bezahlssysteme werden üblicherweise die Darstellungen der Geräte oder Karten verwendet, die der Kunde bzw. die Zahlstelle bedient, d.h. Mobiltelefone, Kredit- oder sonstige Zahlkarten, Kartenlesegeräte oder entsprechende Funkempfänger, nicht jedoch Teile von solchen Geräten, wie SIM-Karten, die zur funktionsgemäßen Benutzung in das Gerät eingelegt werden müssen und damit im Gerät „verschwinden“. Die Darstellung eines EURO-Symbols zusammen mit einer SIM-Karte ohne weitere Erläuterungen lässt Fragen offen, wie Geldtransaktionen über bzw. mit Hilfe einer isolierten SIM-Karte funktionieren sollen, insbesondere ob und welche zentrale Funktion dabei allein der SIM-Karte (und nicht etwa dem gesamten Mobilfunkgerät) dabei zukommen soll.

d) Mangels klarer Gesamtbedeutung des Anmeldezeichens kann es die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreiben. Es kann im Hinblick auf diese keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt darstellen oder einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen herstellen.

3. Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht einer Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht entgegen. Da es keine sinnvolle Gesamtaussage enthält, ist es auch nicht freihaltebedürftig.

Kätker

Dr. von Hartz

Schödel

prä