



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 549/22

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2021 249 087.1**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. November 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **ZauberDeko.de**

ist am 16. November 2021 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgend aufgeführten Waren angemeldet worden:

Klasse 04: Bienenwachs zur Verwendung bei der Herstellung von Kerzen; Christbaumkerzen; Duftkerzen; Kerzen; Kerzen für besondere Anlässe; Kerzen-Sets; Kerzenfackeln; Schwimmkerzen;

Klasse 16: Zeichenkarton; Papiermittelstücke für Dekorationszwecke; Papierschlängen aus Krepppapier [Dekorationsartikel]; Partydekorationen aus Papier; Schablonen zum Dekorieren von Speisen und Getränken; Papierschleifen; Tischdekorationen aus Papier; Dekorative Papiergirlanden für Partys; Partydekorationen aus metallischem Papier; Präsentationskartons; Dekorationsschleifen für Verpackungen; Dekoratives Verpackungspapier; Geschenkblätter aus Papier; Geschenkkartons und -schachteln; Geschenkpapier; Weihnachtsgeschenkpapier; Behälter aus Pappe [Karton]; Schachteln aus Papier oder Pappe; Wanddekorationen aus Papier; Kuchendekorationen aus Papier; Party-Geschenkschachteln aus Pappe; Farbige Kartonagen; Kartonröhren; Pappe [Karton]; Klammern für Geldscheine aus Metall;

Klasse 21: Dekorative Sandflaschen; Bemalte Glaswaren; Glasbehälter; Glaswaren; Dekorationsgegenstände aus Glas; Porzellanwaren zur Dekoration; 3D-Kunstwerke aus Glas für Wände; Dekorative Glaskugeln; Figuren [Statuetten] aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Glasfigürchen; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Dekofigurinen aus Glas; Schilder aus Porzellan oder Glas; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Teilweise bearbeitete Glasperlen; Zierdosen aus Glas; Dekoratives Buntglas; Glaspulver für Dekorationszwecke.

Die Markenstelle für Klasse 16 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 19. April 2022 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass das Anmeldezeichen eine rein beschreibende Sachangabe darstelle. Die angemeldete Wortkombination sei mühelos erkennbar nach Art einer Internetadresse aufgebaut. Bei der Second-Level-Domain „ZauberDeko“ handle es sich um eine Wortzusammensetzung aus schutzunfähigen, weil beschreibenden Wörtern, die auch in ihrer Gesamtheit eine lediglich beschreibende Aussage ergäben. Das Wort „Zauber“ werde in seiner Bedeutung „Zauberkraft, magische Wirkung; auf gleichsam magische Weise anziehende Ausstrahlung, Wirkung; Faszination, Reiz“ in der Werbung universell als Eigenschaftsversprechen eingesetzt, um Merkmale und Wirkungen von Waren und Dienstleistungen herauszustellen. Auch hier werde es zur werbeüblichen Herausstellung der nachfolgenden Sachangabe „Deko“ verwendet. „Deko“ sei die gebräuchliche Abkürzung für „Dekoration“. Die angesprochenen Verkehrskreise werteten das Anmeldezeichen insgesamt daher lediglich als Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Waren eine zauberhafte Dekoration darstellten bzw. mit ihnen eine zauberhafte Dekoration geschaffen werden könne und diese Produkte unter der betreffenden Internetadresse angesehen und bestellt werden könnten.

Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung haben die Anmelder Beschwerde eingelegt.

Sie sind der Auffassung, dass mit der bisherigen Begründung der Zurückweisungsbeschluss des DPMA keinen Bestand haben könne. Es sei nicht nachvollziehbar, warum das DPMA von seiner bisherigen Eintragungspraxis abweiche. Bereits im Amtsverfahren sei auf existierende Voreintragungen hingewiesen worden. Auch weitere Eintragungen von vergleichbaren Wortkombinationen belegten, dass das Anmeldezeichen Unterscheidungskraft aufweise. Der Bestandteil „ZauberDeko“ sei kein Wort der Umgangssprache und ohne weiteres als Kunstwort erkennbar. Der Zusatz „.de“ hebe es zusätzlich vom normalen Sprachgebrauch ab, weil es den Anschein einer Internetadresse erwecke. Tatsächlich werde die Internetdomain „www.ZauberDeko.de“ schon seit etwa einem Jahrzehnt von den Anmeldern zum Vertrieb von genau denjenigen Produkten verwendet, die sich auch im vorliegenden Warenverzeichnis befänden. Die Binnengroßschreibung möge werbeüblich sein, unterstreiche aber die Eigenschaft als eigentümliches Kunstwort zusätzlich zu „.de“. Der Bestandteil „Zauber“ solle auch nicht auf das Adjektiv „zauberhaft“ anspielen, er werde vielmehr von den Verkehrskreisen im Sinne von „aus der Zauberwelt stammend“ oder „mittels Magie verzaubernd“ wahrgenommen. Dies entspreche dem Sprachgebrauch, wie die Begriffe „Zauberkünstler“, „Zauberwelt“ oder „Zauberstab“ belegten. Die Wortkreation rufe damit eine weniger profane Assoziation als „zauberhafte Deko“ hervor. Zu berücksichtigen sei auch, dass nicht ausschließlich Dekorationsartikel beansprucht seien, sondern auch z. B. Bienenwachs oder Papeteriewaren, so dass eine bereits angebotene Begrenzung der Anmeldung möglich erscheine.

Die Beschwerdeführer beantragen sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom  
19. April 2022 aufzuheben.

Der Senat hat unter Übersendung seiner Rechercheergebnisse (Bl. 19-47 d. A.) mit gerichtlichem Schreiben vom 18. Oktober 2023 darauf hingewiesen, dass er die angemeldete Bezeichnung nicht für schutzfähig erachte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Bezeichnung **ZauberDeko.de** fehlt für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH

GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 – #darferdas? II). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht un-

mittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **ZauberDeko.de** nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a. Die beanspruchten Waren aus den Klassen 4, 16 und 21 richten sich neben dem Fachverkehr an den allgemeinen Verbraucher.

b. Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren als werblich-anpreisende Sachangabe, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

Das angemeldete Zeichen ist nach Art einer (unvollständigen) Internetadresse aufgebaut und umfasst die Bestandteile „ZauberDeko“ und „.de“. Die Endung „.de“ stellt die übliche und allgemein bekannte Top-Level-Domain für Deutschland dar. Auf die Bedeutung der weiteren Einzelbestandteile „Zauber“ und „Deko“ hat die Markenstelle bereits zutreffend und von den Beschwerdeführern unbeanstandet hingewiesen. Die daraus gebildete Wortkombination „ZauberDeko“ wird vom angesprochenen Verkehr unschwer als Kurzbezeichnung des Begriffs „Zauberdekoration“ erkannt (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 29.03.2023, 29 W (pat) 530/20 – Dekohelden). Die Gesamtbezeichnung **ZauberDeko.de** stellt daher einen Sachhinweis auf eine Internetadresse dar, unter der alles im Zusammenhang mit Zauberdekorationen bzw. zauberhaften Dekorationsartikeln zu finden ist und dort bestellt werden kann.

Zur Bildung von Internetadressen und zur Beschreibung von Teilnetzen oder als Suchhilfen und zur Eingrenzung von Themenkreisen werden nämlich häufig reine Sach- oder Gattungsbegriffe verwendet, die von den angesprochenen Verkehrskreisen nur als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise angesehen werden (vgl. die hierzu ergangene gefestigte Rechtsprechung, beispielsweise: BPatG, Beschluss vom 09.10.2003, 25 W (pat) 53/02 – uni.de; Beschluss vom 18.01.2021, 29 W (pat) 525/10 – fashion.de). Um eine solche Sachangabe handelt es sich – anders als die Beschwerdeführer meinen – bei der Subdomain „ZauberDeko“.

Der Begriff „ZauberDeko“ fügt sich, worauf die Beschwerdeführer selbst hingewiesen haben, ohne weiteres in Begriffsbildungen wie Zauberkünstler, Zauberwelt, Zauberstab etc. ein. Gleiches gilt für Wortkombinationen mit „Deko“ bzw. „Dekoration“, vgl. Begriffe wie Weihnachtsdeko, Osterdeko, Geburtstagsdeko, Faschingsdeko, Blumendeko, Hochzeitsdeko, Tischdeko, Halloween-Deko etc. Der nach gängigem Muster – nämlich die Angabe „Deko“ mit vorangestellter Konkretisierung der Art bzw. des Anlasses der Dekoration - gebildete Begriff „ZauberDeko“ wird dementsprechend auch vom allgemeinen Publikum ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse nur als entsprechender Sachhinweis auf Dekorationsgegenstände aus der Zauberwelt bzw. als magische/zauberhafte Dekorationsartikel aufgefasst werden.

Anders als die Beschwerdeführer meinen, handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil **ZauberDeko** schon nicht um eine Wortneubildung oder ein ungewöhnliches Kunstwort. Wie aus den mit Senatshinweis vom 18. Oktober 2023 vorab übersandten Rechercheunterlagen hervorgeht, wurden die Bezeichnungen „Zauberdeko“ und „Zauberdekoration“ wie auch vergleichbare Begriffsbildungen wie „Zauberer Deko“ bereits vor dem hier maßgeblichen Anmeldezeitpunkt sachbeschreibend für eine Dekoration mit Zauberartikeln bzw. als entsprechender Sortimentshinweis verwendet. Darüber hinaus kann die Begriffsbildung auch als



werblich-sachliche Anpreisung im Sinne von „zauberhafte/magische Dekoration(sartikel)“ aufgefasst werden. Dies deshalb, weil das Wort „Zauber“ in der Werbung universell zur Herausstellung von Angeboten als zauberhaft/bezaubernd verwendet wird, worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat. Eine interpretationsbedürftige mehrdeutige Angabe liegt gleichwohl nicht vor, vielmehr ist das Zeichen in beiden Lesarten, mithin gleichsam doppelt beschreibend.

Das angesprochene Publikum wird die angemeldete Bezeichnung **ZauberDeko.de** ausschließlich und ohne weitere Überlegungen als Sachhinweis auf Art, Beschaffenheit und Verwendungszweck sowie Angebotsort der so gekennzeichneten Waren verstehen. In Bezug auf die Waren der Klasse 4 kann es sich um „Zauberkerzen“ oder „magische/zauberhafte Kerzen“ als Dekorationsartikel handeln bzw. um Bienenwachs zur Fertigung dieser Kerzen. Die Waren der Klasse 16 umfassen solche, die als magische Deko-Artikel zu Einsatz kommen können, so z. B. Kuchendeko aus Papier in Form einer Hexe, Wanddeko aus Papier in Form von Zauberern oder magischen Wesen, magische Geldklammern, Papeteriewaren, mit denen man für Zauberpartys selbst Dekorationen basteln kann, Zauberkartons mit Licht etc. In Bezug auf die Waren der Klasse 21 werden als Dekorationsartikel häufig auch solche in Form von Zauberern, Hexen, magischen Tieren oder auch Zauberkugeln aus Glas angeboten, wie die übersandten Verwendungsbeispiele belegen.

Dass der Angabe „ZauberDeko“ nicht zu entnehmen ist, um welche Dekoprodukte es sich konkret handelt bzw. wie diese „magischen/zauberhaften Produkte“ im Einzelnen aussehen, steht der Annahme einer Sachangabe nicht entgegen. Denn diese Unbestimmtheit kann tatsächlich gewollt sein, um – wie gerade auch im vorliegenden Fall - einen möglichst weiten Bereich an verschiedenen Produkten zu umfassen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt, u. a. für „Bücher“). Zudem kommt es nicht darauf an, ob der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren und

Dienstleistungen hat, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt nämlich nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 - HOT). Hiervon ist vorliegend bei der Second-Level-Domain „ZauberDeko“ auszugehen. Ist die Angabe „ZauberDeko“ zudem mit der Top-Level-Domain „.de“ verbunden, wird der Verkehr darin lediglich den Hinweis auf ein Internet- bzw. Online-Angebot über diesbezügliche Produkte sehen. Genau dies entspricht im Übrigen auch dem tatsächlichen Angebot der Beschwerdeführer unter der genannten Internetadresse, wie diese selbst ausgeführt haben.

Das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit wird nach alledem ohne weiteres Nachdenken und ohne analysierende Betrachtung als werblich-sachliche Angabe und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, so dass ihm die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1. MarkenG fehlt.

**3.** Die von den Beschwerdeführern genannten vermeintlich vergleichbaren Voreintragungen führen zu keiner anderen Beurteilung.

Die Eintragungen der Marken „Traumhochzeit“ (Nr. 2055560) und „Wunder-Baum“ (Nr. 1037344) liegen schon 30 Jahre bzw. 40 Jahre zurück, so dass ihnen noch ein anderes Verkehrsverständnis zugrunde gelegt worden sein dürfte. Zudem handelt es sich jeweils – wie bei der Marke „Höllensprudel“ (Nr. 30 2008 003 072) - um Eintragungen, deren Wortbildungen wie auch die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse mit der verfahrensgegenständlichen Anmeldung schon nicht vergleichbar sind. Im Wesentlichen gleiche Erwägungen gelten auch bei den weiteren aufgeführten Wortmarken „Florentiner Zauber“, „Zauber Air“, „Torten-Zauber“, „Kräuter-Zauber“ und „Gelier Wunder“ (Eintragung 1934!). Die

Anmeldung der Bezeichnung „Früchte-Traum“ wurde zunächst vom BPatG für schutzunfähig erachtet und danach erst im Wege der Verkehrsdurchsetzung für einen Teil der Waren eingetragen. Ohnehin stehen den genannten Eintragungen auch eine große Anzahl an Zurückweisungen gegenüber, wie die vom Senat übersandten PAVIS-PROMA-Auszüge zu Markenentscheidungen zeigen.

Schließlich bleibt darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung Voreintragungen nicht bindend sind. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 – Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall ergeben, dass das Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist.

4. Da dem Anmeldezeichen **ZauberDeko.de** bereits die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann dahinstehen, ob es darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltebedürftig ist.

5. Schließlich ist die von den Beschwerdeführern angebotene „Begrenzung der Anmeldung“, mithin eine Einschränkung des Warenverzeichnisses gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG, unbehelflich, weil das Anmeldezeichen für alle beanspruchten Waren nicht eintragungsfähig ist.

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou