

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 110/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Löschung der Marke 396 49 946**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Die Antragstellerin hat am 11. August 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der - am 22. April 1999 veröffentlichten - farbigen (rot, schwarz) Eintragung der Marke 396 49 946

siehe Abb. 1 am Ende

für die Dienstleistungen

„Klasse 36: Bankgeschäfte, Finanzgeschäfte“

vom 23. März 1999 wegen Nichtigkeit nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG beantragt. Der Löschungsantrag ist dem Markeninhaber am 3. November 1999 zugesellt worden. Am 29. Dezember 1999 hat er der Löschung widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Patentamts hat den Löschungsantrag durch Beschluß vom 13. Dezember 2000 zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, die angegriffene Wort-Bild-Marke sei bereits zur Zeit ihrer Eintragung hinreichend unterscheidungskräftig gewesen und stelle auch nicht ausschließlich eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe dar, so daß die Nichtigkeitsgründe gemäß § 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 Satz 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 oder Nr 2 MarkenG nicht vorlägen. Selbst wenn der Vortrag der Antragstellerin, bei den Wortbestandteilen der Kombinationsmarke handele es sich um rein beschreibende, schutzunfähige Angaben, als richtig unterstellt werde, begründe jedoch jedenfalls der weitere graphische Bestandteil sowie die graphische Gesamtgestaltung die Schutzfähigkeit der Marke. Im Gesamteindruck der angegriffenen Marke könne sowohl dem graphischen Symbol für sich genommen als auch der graphischen Gesamtgestaltung eine ausreichende phantasievolle Eigenart nicht abgesprochen werden. Die Gestaltung der Marke sei nicht lediglich als einfaches Darstellungsmittel zu werten, das bloß der optischen Aufwertung der Sachaussagen diene. Das graphische Symbol stelle auch dann kein beschreibendes Zeichen dar, wenn es möglicherweise als zwei ineinander verschlungene Telephonhörer gedeutet werden könne.

Die Antragstellerin hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt. Sie trägt vor, vorliegend handele es sich um einen ähnlichen Sachverhalt wie im Fall der Entscheidung „Immo-Börse“ (33 W (pat) 125/99 in GRUR

2000, 805), da der Wortbestandteil „NETBANK“ der angegriffenen Marke aus den Gründen der im Löschungsantrag zur Begründung herangezogenen Entscheidung „NETBANKING“ (33 W (pat) 186/98) ein glatt beschreibender und schutzunfähiger Begriff sei.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht mehr geäußert.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten vor dem Patentamt wird auf ihre Schriftsätze in der Amtsakte Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist unbegründet.

Der Senat hält die angegriffene Marke 396 49 946 in ihrer mit Wort- und Bildbestandteilen ausgestalteten Gesamtheit - im Ergebnis ebenso wie die Markenstelle des Patentamts - für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht ausschließlich beschreibend, so daß sie nicht wie beantragt wegen Nichtigkeit gemäß §§ 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2, 54 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 oder Nr 2 MarkenG gelöscht werden darf. Die Markenstelle hat den Löschungsantrag somit zu Recht zurückgewiesen.

Zunächst stimmt der Senat der Auffassung der Antragstellerin, bei dem Begriff „NETBANK“ sowie den weiteren Wortbestandteilen der angegriffenen Marke handele es sich um beschreibende freihaltungsbedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angaben im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG, zwar durchaus insoweit zu, als sie für sich allein betrachtet werden.

Der sprachüblich gebildete und den allgemeinen breiten Verkehrskreisen ohne weiteres verständliche Begriff „NETBANK“ stellt lediglich einen Gattungsbegriff dar, der eine Bank bezeichnet, die Bank- und Finanzgeschäfte unmittelbar über ein Telekommunikationsnetz, insbesondere das Internet, ohne persönliche Kontaktaufnahme anbietet und abwickelt. Da der Begriff „NETBANK“ genauso wie „NETBANKING“ unmittelbar ein verkehrswesentliches Merkmal der Erbringungsmodalitäten der hier betroffenen Dienstleistungen „Bankgeschäfte, Finanzgeschäfte“ nennt - was beispielsweise bei der Bezeichnung „EASYBANK“ möglicherweise nicht der Fall sein mag (vgl. EuG Erster Instanz WRP 2001, 528 ff - EASYBANK) -, wird auf die dementsprechenden Gründe des die Marken Anmeldung „NETBANKING“ betreffenden Beschlusses des Senats vom 23. April 1999 - 33 W (pat) 186/98 -, der von der Antragstellerin zur Begründung ihres Löschungsantrages eingereicht und in das vorliegende Löschungsverfahren eingeführt worden ist, verwiesen.

Die in der angegriffenen Marke darunter stehende Aussage „DIE BANK AM NETZ“ gibt den Begriff „NETBANK“ bloß in anderen Worten wieder. Auch bei den weiteren Wortbestandteilen der angegriffenen Marke „Order by NET“, „Sell by NET“, „Buy by NET“, „NETbanking“, „NETcash“, „NET investment“, „NETbrokerage“, etc handelt es sich lediglich um rein beschreibende Angaben, die einzelne über das Netz angebotene Finanzgeschäftsbereiche bezeichnen. Allerdings kann hier dahingestellt bleiben, ob der Bestandteil „NETbuisness“ einen unerheblichen Rechtschreibfehler enthält, weil offenbar „NETbusiness“ gemeint ist, oder eine phantasievolle Abwandlung vorliegt.

Der Senat hält die angegriffene Marke jedoch auf Grund ihres - aus zwei verschiedenfarbigen gegenläufig versetzt ineinandergreifenden klammerartigen Kreisringsegmenten bestehenden - Bildbestandteils, der wie ein Logo wirkt und in den unteren Zeilen der angegriffenen Marke zwischen den beschreibenden Angaben noch 14 mal verkleinert auftritt, für schutzfähig.

In ständiger Rechtsprechung ist der Grundsatz anerkannt, daß einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unabhängig von der Schutzunfähigkeit dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die graphischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Dabei vermögen allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; BPatG GRUR 2000, 805, 806 f - Immo-Börse).

Wie die Markenstelle insoweit bereits zutreffend angenommen hat, besitzt der Bildbestandteil in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Funktion, weil er im Gesamteindruck nicht lediglich als Ausschmückung, Verzierung oder Mittel zur Hervorhebung der Wortbestandteile erscheint. Vielmehr tritt der Bildbestandteil als ein neben den wörtlichen Begriffen stehendes Logo auf. Derartige Verwendungen von Logos sind durch zahlreiche bekannte Unternehmenskennzeichnungen allgemein geläufig. Ein irgendwie beschreibendes Symbol oder Piktogramm vermag der Senat in dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke nicht zu erkennen. Selbst wenn der Urheber der Marke an zwei Telephonhörer gedacht hat und bei näheren Interpretationsüberlegungen, die der Verkehr aber regelmäßig nicht anstellt, auch etwa zwei Ohrmuscheln hineingedeutet werden können, ist eine ohne weiteres verständliche Bedeutung aber jedenfalls nicht ersichtlich.

III

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

Cl

Abb. 1

