



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 178/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 19 036.4**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Dr. Albrecht und Kruppa am 27. Juli 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 - vom 6. November 2001 und vom 27. März 2003 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die für die Waren

„Kakao, Schokolade, Pralinen, auch mit Wein- oder Spirituosenfüllung; Marzipan, Zuckerwaren, insbesondere Dragées und Pastillen, Bonbons, Gummisüßwaren, Schaumzuckerwaren, Lakritz, Back- und Konditorwaren, geröstete Nüsse in Schokoladenhülle und dragiert, Rosinen in Schokoladenhülle“

am 22. März 2001 angemeldete Wortmarke

### **E-Mail**

hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts in einem ersten Beschluss vom 6. November 2001 mit der Begründung zurückgewiesen, der Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Das Markenwort E-Mail weise lediglich darauf hin, dass es sich hier um heutzutage schon allgemein übliche Warenbestellungen per elektronischer Post handele.

Die Erinnerung der Anmelderin hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle durch Beschluss vom 27. März 2003 zurückgewiesen. Bei E-Mail handele es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom überwiegenden Teil der Verkehrskreise stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Speziell bei den von der Anmeldung erfassten Waren werde der Begriff E-Mail von Unternehmen umfangreich verwendet, insbesondere werde dieser Begriff allgemein auf den Webpages der Unternehmen im Internet benutzt. Damit sei E-Mail nicht geeignet, den Verkehr zu ver-

anlassen, in diesem Begriff einen Hinweis zur Kennzeichnung der Herkunftsstätte zu sehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, für die in Frage stehenden Waren könne der Marke E-Mail kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Die Bezeichnung weise keinen Bezug zu den beanspruchten Waren auf.

## II.

1. Die angemeldete Marke entbehrt in ihrer Gesamtheit nicht jeglicher Unterscheidungskraft. Unter dieser versteht man die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion einer Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren zu gewährleisten. Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine auf den Einzelfall bezogene sorgfältige und gründliche Prüfung – seitens der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz – erforderlich (EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel, Rn 59; GRUR 2004, 674 – KPN Postkantoor, Rn 103). Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich hinsichtlich des Wortbestandteils nicht um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache oder einer Fremdsprache, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - Individuelle; 2004, 30 - Cityservice).

Die Bezeichnung E-Mail stellt für die beanspruchten Süßwaren ersichtlich keine, geschweige denn eine im Vordergrund stehende Sachangabe dar. Es kann nicht festgestellt werden, dass die angesprochenen breiten Verkehrskreise E-Mail als

ein gebräuchliches Wort für die beanspruchten Produkte und nicht als Unterscheidungsmittel der betrieblichen Herkunft verstehen. Für die in Rede stehenden Waren ergibt E-Mail keinen naheliegenden unmittelbar im Vordergrund des Verständnisses stehenden Sinngehalt. Sicher mag es sein, dass die beanspruchten Süßwaren auch per E-Mail bestellt werden können. Dieser lose und willkürliche Bezug reicht jedoch nicht aus, der Marke einen im Vordergrund des Verständnisses stehenden Begriffsinhalt in Bezug auf Süßwaren zu entnehmen. Die von den Waren angesprochenen breiten Verkehrskreise werden bei der Begegnung mit so gekennzeichneten Waren nicht ernsthaft annehmen, diese Waren könnten nur oder vorzugsweise per E-Mail bestellt bzw. erworben werden.

2. Die Marke ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, der Herstellungszeit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Unter das Schutzhindernis fallen eindeutige Angaben, die bei Wortfolgen bzw. Wortzusammenstellungen, welche - wie hier – in Bezug auf die betreffenden Waren keinen naheliegenden Sinngehalt ergeben, nicht vorliegen. Auch sind keine Anhaltspunkte für eine künftige beschreibende Verwendung der angemeldeten Marke für die streitgegenständlichen Waren vorhanden.

Viereck

Viereck

Kruppa

Dr. Albrecht ist wegen  
Urlaubs an der Unterschrift verhindert.

WA