



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 123/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 40 443.8

hat der 26. (Marken-) Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts durch ...

am 13. September 2006

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2005 wird aufgehoben.
- II. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch den angefochtenen Beschluss die Anmeldung der Wortmarke

Schnee-Express

für die Dienstleistungen der Klasse 39:

Transportwesen

gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Wortfolge entbehre für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft, weil sie für diese eine beschreibende Angabe dergestalt darstelle, dass mit ihr für einen unkomplizierten schnellen Transfer „in den Schnee“ geworben werde. Dem inländischen Verkehr sei eine Vielzahl vergleichbarer Begriffe bekannt, wie beispielweise „Urlaubsexpress“, „Ferien-Express“ oder „Inselexpress“, in denen wie in der hier angemelde-

ten Bezeichnung die Sachaussage ohne jegliche Mehrdeutigkeit dominierend im Vordergrund stehe. Es sei deshalb davon auszugehen, dass sich der völlig übliche Bedeutungsgehalt „Transfer in den Schnee“, „Fahrt in den Schnee“ den angesprochenen Verkehrskreisen nicht erst mittelbar erschließen, sondern sich ihnen geradezu aufdrängen werde. Ob außerdem ein Freihaltebedürfnis bestehe, können danach dahinstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, die Wortzusammenstellung „Schnee-Express“ sei ungewöhnlich, die Kombination erwecke vielmehr einen Eindruck, der hinreichend weit von dem abweiche, der bei bloßer Zusammenfügung der beiden Markenbestandteile entstehe. Sie beruft sich nunmehr auf die Durchsetzung der angemeldeten Wortfolge im Verkehr und legt hierzu umfangreiche Unterlagen vor.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Den zunächst gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin zurückgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses vom 7. Juli 2005 und zur Zurückverweisung der Sache gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 und 3 MarkenG.

1. Die angemeldete Wortfolge „Schnee-Express“ ist auch nach Auffassung des Senats nicht unterscheidungskräftig im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insofern schließt sich der Senat den Ausführungen der Markenstelle an, die unter anderem auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs „biomild“ (GRUR 2004, 680 ff.) Bezug genommen und diese auf den vorliegenden Fall zutreffend angewendet hat, und verzichtet auf nähere Ausführungen dazu.

2. Daneben steht der Eintragung der Wortfolge aber auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da die Bezeichnung „Schnee-Express“ als naheliegende und sprachübliche Bezeichnung für die angemeldeten Transportdienstleistungen „in den Schnee“ für Mitbewerber zur Beschreibung gleichartiger Dienstleistungen zur Verfügung stehen muss.

Soweit die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Marke für die Klassen 39 und 41 in den Benelux-Staaten hingewiesen hat, liegt der Fall insofern anders, als es sich bei dem dortigen Zeichen um eine Wort/Bildmarke handelt. Auf anderweitige Eintragungen ähnlicher Marken kommt es zwar ohnehin nicht an. Die von der Anmelderin namentlich angeführten Eintragungen von deutschen Drittmarken mit dem Bestandteil „Express“ sind aber auch überwiegend entweder bereits gelöscht oder stellen Wort/Bildmarken dar, die mit einer Wortmarke, wie sie hier verfahrensgenständig ist, aus Rechtsgründen nicht vergleichbar sind.

3. Die Anmelderin hat aber vorgetragen, sie biete spezielle Sonderzüge an und bewerbe diese umfangreich mit Druckschriften, Katalogen sowie durch großflächige Plakatwerbung auf großen überregionalen Bahnhöfen, zudem sei über die Öffentlichkeit durch umfangreiche Medien-Berichterstattung über ihre Dienstleistungen informiert worden. Daher hat sie mit ihrem Vorbringen und den vorgelegten Unterlagen die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung im Sinn von § 8 Abs. 3 MarkenG glaubhaft gemacht. Dazu trägt bei, dass nach ihrem Vorbringen ihr Bekanntheitsgrad auf der Ebene der Fachkreise (Reisebüros) über 80% beträgt. Überzogene Anforderungen sind für die Glaubhaftmachung nicht gerechtfertigt

(vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 345 f.). Im Verfahren vor dem Patentgericht sind damit neue wesentliche Tatsachen bekannt geworden, die eine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle zur Vornahme weiterer Ermittlungen rechtfertigen.

gez.

Unterschriften