



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 101/08

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 307 41 045.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Lehner und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Für die Waren

„Möbel, insbesondere Schlafzimmermöbel, Wohnzimmermöbel  
und Esszimmermöbel“

ist die Wort-/Bildmarke 307 41 045.5



**Better  
Homes  
and Gardens**

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 20 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. August 2008 wegen fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Redewendung erschöpfe sich in einer sprach- und werbeüblichen Anpreisung nach Art eines Slogans, die vom Verkehr nicht als herkunftshinweisendes betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden werde. Die angemeldete Wort-/Bildmarke sei ihrem Wortlaut entsprechend mit „Bessere Häuser und Gärten“ zu übersetzen und vermittele dem Verkehr in Gestalt einer Sachinformation, dass solchermaßen gekennzeichnete Waren der Klasse 20 über zur besseren Gestaltung von Häusern (im Innen- wie auch im Außenbereich) oder Gärten geeignete Produkteigenschaften verfügten bzw. auf den Anbieter eines solchen Warensortiments hinwiesen. Die grafische Gestaltung der angemeldeten Marke sei nicht geeignet, ihr Unterscheidungskraft zu verleihen. An die Kombination von Groß- und Kleinschreibung nach Art der Anmeldung sei der Verkehr gewöhnt. Die bildliche Anordnung der Wortbestandteile verleihe der verfahrensgegenständlichen Kennzeichnung auch in ihrer Kombination keinen über die Summe ihrer Einzelbestandteile hinausgehenden herkunftshinweisenden Ge-

samteindruck. Die Berücksichtigung zugunsten der Anmelderin erfolgter ausländischer Voreintragungen führe zu keiner anderweitigen Beurteilung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach habe die Markenstelle verkannt, dass an die Beurteilung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. „Better Homes and Gardens“ sei als eine „sprechende Marke“ anzusehen, die für eine Eintragung ausreichende Unterscheidungskraft aufweise. Dass die Wortfolge „Better Homes and Gardens“ in mehreren englisch-sprachigen Ländern (USA, Australien) als Marke eingetragen sei, wäre eine zugunsten der Schutzfähigkeit der Streitmarke für das Inland indizielle Bedeutung beizumessen gewesen. Die Marke sei auch aufgrund ihrer besonderen grafischen Gestaltung durch eine versetzte Anordnung der in unterschiedlicher Größe gehaltenen Wortbestandteile als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der solchermaßen gekennzeichneten Waren geeignet. Insoweit werde Bezug genommen auf mehrere zugunsten der Anmelderin durch das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgte Eintragungen von Wort-/Bildmarken mit ähnlicher Gestaltungsweise.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss vom 20. August 2008 aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Feststellung des Deutschen Patent- und Markenamts im angegriffenen Beschluss, der verfahrensgegenständlichen Anmeldung ermangele es an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist frei von Rechtsfehlern. Die hiergegen von der Anmelderin in der Beschwerdeinstanz vorgebrachten Einwände rechtfertigen keine anderweitige Beurteilung.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Wortbestandteil der angemeldeten Marke „Better Homes and Gardens“ insoweit Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat, als der Verkehr - der in der Regel bei

Wort-/Bildmarken dem Wortbestandteil als üblicherweise herkunftshinweisendem Merkmal mehr Beachtung schenkt als dem Bildbestandteil - auf der Grundlage einer wörtlichen Übersetzung („Bessere Heime/Häuser und Gärten“) hierunter einen beschreibenden Sachhinweis auf ein - wie auch dem angemeldeten Warenverzeichnis zugrunde liegend - Warenangebot versteht, das die Verbesserung bzw. die Verschönerung des eigenen Heims/der eigenen vier Wände unter Einbezug von Gartenanlagen zum Gegenstand hat (bzw. auf den Anbieter solcher Waren hinweist). Als solches setzen sich die Wortbestandteile der angemeldeten Marke aus für sich genommen schutzunfähigen beschreibenden Elementen zusammen. Unterscheidungskraft kann diesen Wortbestandteilen nur zugebilligt werden, wenn der aus ihrer Verbindung bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht und sich nicht in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - *Postkantor*; GRUR 2004, 680, 681 - *BIOMILD*; GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - *BioID*). Diese Anforderungen an die Unterscheidungskraft sind auch an - wie dem Streitfall zugrunde liegend - in Gestalt eines Werbeslogans ausgestattete Marken zu stellen (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*; BGH GRUR 2002, 1071 - *Bar jeder Vernunft*; BGH GRUR 2000, 321, 322 - *Radio von hier*). Die Kombination der einzelnen Wortelemente verleiht der angemeldeten Marke allerdings keinen über ihren beschreibenden Sinngehalt hinaus gehenden abweichenden Gesamteindruck. Gegenteiliges folgt nicht aus dem Hinweis der Anmelderin, der Anmeldung liege ein „sprechendes Zeichen“ zugrunde, da auch einem solchen Unterscheidungskraft nur zuzusprechen ist, wenn dieses bestimmte Eigenschaften nur andeutet, diese aber nicht direkt beschreibt (vgl. *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 2. Aufl. § 8 Rn. 137 m. w. N.). Demnach ist die Unterscheidungskraft zu verneinen.

Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann somit allenfalls durch die graphische Ausgestaltung der für sich genommen und auch in ihrer Kombination nicht schutzfähigen Wortbestandteile hergeleitet werden (vgl. BPatG GRUR 2002, 889 - *Fantastic*; GRUR 2000, 805, 806 - *Immo-Börse; Ströbele/Hacker*, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 8 Rn. 126 m. w. N.). An diese Ausgestaltung sind aber umso größere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - *antiKALK*; BPatG GRUR 1998, 401, 402 - *Jeans etc...*; GRUR 1996, 410, 411 - *Color COLLECTION*). In jedem Fall muss eine den

schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke eintreten, die von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise ohne weiteres festgestellt werden kann (vgl. BPatG BIPMZ 2000, 423, 425 - *COOL-MINT*; *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 8 Rn. 126). Diese Anforderungen erfüllt die graphische Ausgestaltung der verfahrensgegenständlichen Markenmeldung nicht. Vielmehr lehnt sie sich an in der Werbung häufig verwendete Besonderheiten im Schriftbild wie Groß- und Kleinschreibung an und sieht eine räumliche Aufteilung der Wortelemente vor, die durchaus werbeüblich ist, und nicht zu einer den beschreibenden Sinngehalt der Wortelemente verfremdenden Wirkung aufgrund der im Zeichen enthaltenen Bildelemente führt.

Ohne Erfolg beruft sich die Anmelderin darauf, dass an die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein großzügiger Maßstab anzulegen sei und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 504 - *Gabelstapler II*; BGH GRUR 2002, 816, 817 - *Bonus II*; BGH GRUR 2001, 56, 57 - *Likörflasche*; BGH GRUR 2000, 502, 503 - *St. Pauli Girl*). Hierbei ist allerdings auch das Allgemeininteresse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, angemessen zu berücksichtigen (vgl. EuGH a. a. O. - *Postkantoor*, S. 677; EuGH GRUR 2003, 604, 607/608 - *Libertel*; EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. - *Chiemsee*; *Hacker* GRUR 2001, 630, 632). Insoweit darf der für die Feststellung der Unterscheidungskraft entscheidende Maßstab nicht zu weit abgesenkt werden (vgl. *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 8 Rn. 101/102 m. w. N.; s. auch EuGH a. a. O. - *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*, S. 1030). Die Markenstelle hat diese von der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze hinreichend gewürdigt. Überspannte Anforderungen an die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke lässt der angegriffene Beschluss nicht erkennen.

Der Hinweis der Markeninhaberin auf die Eintragungspraxis der Registerbehörden in Richtung auf aus ihrer Sicht mit vergleichbaren Bildbestandteilen versehenen inländische Voreintragungen von Wort-/Bildmarken zu ihren Gunsten verhilft der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. Die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer angemeldeten Marke hat anhand der harmonisierten Normen des Markenrechts ohne Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu erfolgen. Aus dem

Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 GG kann daher im markenrechtlichen Verfahren im Hinblick auf vorhergehende Eintragungen oder Zurückweisungen kein Anspruch auf Eintragung oder auf Löschung abgeleitet werden (st. Rspr., vgl. EuGH, MarkenR 2009, 201, 203 - *Schwabenpost*; EuGH a. a. O. - *BioID*, S. 1015; EuGH MarkenR 2006, 19, 22 - *Standbeutel*; BGH GRUR 2006, 333, 337 f. - *Marlene Dietrich*; BPatG GRUR 2007, 333, 335 - *Papaya*). Die erforderliche Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe ändert nichts daran, dass es sich um gebundene Entscheidungen handelt, für die Voreintragungen unverbindlich sind (vgl. *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 25/26).

Vorstehende Grundsätze gelten für ausländische Voreintragungen entsprechend (vgl. *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 8 Rn. 30). Die Anmelderin hat ihre diesbezüglichen Ausführungen vor dem DPMA in der Beschwerdebeurteilung auch nicht mehr aufgegriffen.

Ob der verfahrensgegenständlichen Anmeldung auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann bei dieser Sachlage dahinstehen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb