



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 180/09

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 59 982.1**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die in den Farben orange, gelb und blau angemeldete Wort- und Bildmarke 306 59 982.1.



ist für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

"Transport- und Lagerwesen; Beförderung von Personen und Gütern, insbesondere mit Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Gepäckträgerdienste; Transport von Geld- und Wertsachen; Veranstaltung, Buchung und Vermittlung von Reisen, Exkursionen und Kreuzfahrten; Vermittlung von Transportleistungen; Vermietung von Taucheranzügen; Veranstaltung, Buchung und Vermittlung von Ausflugsfahrten, Tagestouren und Stadtbesichtigungen; Reiseberatung und Reisebegleitung; Vermietung, Buchung und Vermittlung von Flugzeugen; Vermie-

tung, Buchung und Vermittlung von Schiffen, insbesondere Ruder- und Motorbooten, Segelschiffen und Kanus; Vermietung, Buchung und Vermittlung von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, Pferden, Taucherausrüstungen (soweit in Klasse 39 enthalten); Verpackung und Lagerung von Waren; Zustellung von Paketen; Organisation von Ausflügen, Urlaubsaufenthalten und Besichtigungen; Dienstleistungen und Betrieb eines Reisebüros (soweit in Klasse 39 enthalten), insbesondere Beratung und Buchung von Reisen (auch über Internet), Informationen über Reisen sowie Vermittlung von Verkehrsdienstleistungen und Reisen; Reservierungsdienste (soweit in Klasse 39 enthalten); Informationen über Reisen im Internet, insbesondere über Reservierung und Buchung im Bereich Touristik und der Geschäftsreisen (Online travel agencies); alle vorgenannten Dienstleistungen, insbesondere im Reise- und Freizeitbereich; Austragen, Versenden und Zustellen von Zeitungen und Zeitschriften; Beratung mittels Hotline oder Callcenter auf dem Gebiet des Tourismus, des Transport- und Lagerwesens; Standortermittlung von Personenfahrzeugen mittels Computer; Ausbildung und Fortbildung sowie Erziehungsberatung; Unterricht, insbesondere Fernunterricht und Sprachunterricht; Unterhaltung; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Videoverleih, Film- und Videovorführungen; Künstlervermittlung; Künstlerdienste (Unterhaltung); Musikdarbietungen; Zirkusdarbietungen; Volksbelustigungen; Theateraufführungen; Organisation und Durchführung von Kinderbetreuungsdienstleistungen (Unterhaltung, Erziehung außerhalb der Schule); Organisation von Ferienaufenthalten (Unterhaltung); Veranstaltung und Durchführung von Sport- und Sprachunterricht sowie Filmvorführungen und Musikdarbietungen; Betrieb von Gesundheitsclubs (soweit in Klasse 41 enthalten), Trainingsclubs, Fitnessstudios, Golfplätzen, Tennisplätzen, Reitanlagen, Kinder-

gärten (Erziehung, Unterhaltung), Kinos, Diskotheken, Museen (Darbietung und Ausstellung), Spielhallen, Sportcamps, Sportanlagen und Vergnügungsparks; Vermietung und Vermittlung von Sporttaucherausrüstungen; Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe; Organisation und Veranstaltung kultureller und sportlicher Ereignisse; Reservierungsdienste (soweit in Klasse 41 enthalten) für sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen; Betrieb von Internetcafés (soweit in Klasse 41 enthalten) insbesondere zum Zweck der Unterhaltung und Weiterbildung; online angebotene Spieldienstleistungen; Vermietung von bespielten Datenträgern (Filme, Musik, Spiele), Projektionsapparaten und deren Zubehör (soweit in Klasse 41 enthalten); Vermietung von Zeitungen und Zeitschriften, Veröffentlichung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckereierzeugnissen auch in Form von elektronischen Medien einschließlich CD-ROMs; Herausgabe von Druckschriften, insbesondere von Büchern, Zeitschriften, Katalogen und Zeitungen, einschließlich in elektronischer Form auch im Internet; Aufzeichnung (Produktion) von Videobändern; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Dienstleistungen eines Freizeit- und Vergnügungsparks auf dem Gebiet der Erziehung und Unterhaltung; Dienstleistungen eines Dolmetschers und eines Übersetzers; Photographieren; Rundfunkunterhaltung, Fernsehunterhaltung; Beratung mittels Hotline oder Callcenter auf dem Gebiet der Erziehung und Unterhaltung; Beratung mittels Hotline oder Callcenter auf dem Gebiet der Reservierungsdienste für sportliche, wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen; Informationen über Unterhaltung und Unterhaltungsveranstaltungen via Onlinenetzen und Internet; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Zimmervermittlung; Vermittlung sowie Vermietung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Appartements; Zimmerreservierung und

Hotelreservierung; Betrieb von Hotels, Pensionen und Motels; Catering; Dienstleistungen von Pensionen und Hotels; Vermietung von Versammlungsräumen; Betrieb von Restaurants und Bars; Verpflegung von Gästen in Internetcafés; Beratung mittels Call-center oder Hotline auf dem Gebiet der Zimmervermittlung, Vermittlung und Vermietung von Ferienhäusern, der Zimmerreservierung und Hotelreservierung sowie der Beherbergung und Verpflegung von Gästen"

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung „XXL Bonus“ stelle eine werbemäßige Anpreisung dar, die zum Ausdruck bringe, dass mit der Inanspruchnahme der so bezeichneten Dienstleistungen ein besonders großer Preisvorteil oder Rabatt verbunden sei. Ob das Wort „Bonus“ in Alleinstellung auch nach der heutigen Rechtsprechung als unterscheidungskräftig anzusehen sei, könne dahinstehen. Jedenfalls konkretisiere sich die Bedeutung des Begriffs „Bonus“ in der angemeldeten Marke mit der vorangestellten Angabe „XXL“ und dem Eurozeichen hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen und sei eine rein werbemäßige Anpreisung ohne Unterscheidungskraft. Die graphische Gestaltung der angemeldeten Bezeichnung bewirke nicht deren Schutzfähigkeit.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit welcher sie sinngemäß beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie trägt vor: Weder bei der Buchstabenfolge noch beim Wortbestandteil der angemeldeten Marke handele es sich um ein Dienstleistungsmerkmal. Der angemeldeten Marke sei auch keine dienstleistungsbezogene Information zu entnehmen.

Die Markenstelle verkenne die Rechtsprechung des BGH zum Begriff „Bonus“ in der Entscheidung BGH GRUR 2002, 816. Die Anmelderin verweist schließlich auf eine Reihe ihrer Ansicht nach vergleichbarer Voreintragungen.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten des Deutschen Patent- und Markenamtes Az. 306 59 982.1 Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn für die beanspruchten Dienstleistungen steht einer Eintragung der angemeldeten Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil "XXL Bonus" das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, ist auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] - Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT. 2) Abnehmer als von einem be-

stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Ob die erforderliche Unterscheidungseignung bei der vorliegend zu beurteilenden Kennzeichnung schon deshalb fehlt, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, sämtliche beanspruchten Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), kann dahinstehen. Ungeachtet einer möglichen beschreibenden Bedeutung ist eine Wort-/Bildmarke nämlich von einer Eintragung auch dann ausgeschlossen, wenn es sich bei ihr um einen Werbeslogan handelt, bei dem die Werbefunktion im Vergleich zu der Hauptfunktion einer Marke als Herkunftshinweis nicht offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist. Aus solchen Angaben wird der Durchschnittsverbraucher nicht auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen schließen (vgl. EuGH MarkenR 2005, 22, 26 [Rz. 35] - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Ebenso verstehen die Verbraucher gebräuchliche Wörter und gebräuchliche Wendungen - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten, Schlechte Zeiten; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006).

Für sich allein genommen kommt dem deutschen Wort „Bonus“ ein weiter Bedeutungsumfang zu. In der deutschen Geschäfts- und Handelssprache bezeichnet es eine Zugabe, einen Gewinnanteil, einen Überschuss, eine Sondervergütung, eine Prämie, eine staatliche Beihilfe und eine Gutschrift. Im normalen Sprachgebrauch wird es häufig im Sinne eines irgendwie gearteten Vorteils verwendet (vgl. BGH GRUR 2002, 816, 817 - BONUS II, WRP 1998, 492 - BONUS I; Vorin-

stanz BPatG GRUR 1999, 740, GRUR 1995, 737). Die dem Englischen entstammende Abkürzung „XXL“ für „extra extra large“ wird in seiner Bedeutung „besonders groß“ auch im Deutschen verstanden und ist beispielsweise als Bezeichnung für eine besonders große Kleidergröße in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. In Zusammenhang mit dem im Bildbestandteil der Marke enthaltenen Eurozeichen präzisiert „XXL“ die Bedeutung des Wortes „Bonus“ dahingehend, dass die Wortkombination „XXL Bonus“ einen besonders großen geldwerten Vorteil gegenüber vergleichbaren Konkurrenzprodukten bezeichnet.

Die grafische Ausgestaltung der angemeldeten Wort-/Bildmarke im Übrigen verbessert die visuelle Wahrnehmung der Wortbestandteile. Unter Verwendung einer in ihrer Typographie üblichen Schrift sind die Wortbestandteile „XXL“ und „Bonus“ in einem einfachen bildlichen Hintergrund- und Hervorhebungsmuster in blau auf gelbem Grund angeordnet, in welchem das Eurozeichen in hellerem gelb im Hintergrund erkennbar ist. Gegenüber ihren Wortbestandteilen tritt die graphische Ausgestaltung im Gesamteindruck der Wort-Bildmarke jedoch zurück und bleibt selbst nicht prägnant als betriebskennzeichnend in Erinnerung (vgl. auch BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl. § 8 Rdn. 69, BGH GRUR 2001, 1153 anti KALK).

Zu den Adressaten verkaufsfördernder Vergünstigungen für die angemeldeten Dienstleistungen zählen Privatkunden, die Reisedienstleistungen und Dienstleistungen zur Freizeitgestaltung buchen, ebenso wie Geschäftskunden, an die sich Transportdienstleistungen für Personen und Güter oder Dienstleistungen eines Caterers richten können. Sowohl Privatpersonen als auch die am Handel beteiligten Verkehrskreise werden den Begriff „XXL Bonus“ in seiner Bedeutung als Inaussichtstellung eines besonders großen geldwerten Vorteils lediglich als schlichte Kauf- bzw. Buchungsaufforderung für die beanspruchten Dienstleistungen verstehen. Aus diesem Grunde fehlt der angemeldeten Marke für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

So kann ein besonders großer geldwerter Vorteil bei Reisedienstleistungen in einem Frühbucherrabatt bestehen. Bei der Reservierung von Zimmern, Appartements oder Ferienwohnungen kann „XXL Bonus“ in werbeüblicher Weise in Aussicht stellen, dass der Kunde im Verhältnis zum Preis ein besonders großes oder besonders luxuriös ausgestattetes Zimmer, eine Ferienwohnung oder ein Appartement erhält. Im Zusammenhang mit Rundfunk- und Fernsehunterhaltung kann „XXL Bonus“ ein Gewinnspiel-Sendeformat bezeichnen, bei welchem den Kandidaten oder interaktiv beteiligten Fernsehzuschauern ein besonders großer geldwerter Gewinn in Aussicht gestellt wird. Zusätzlich ist bei „XXL Bonus“ an einen Rabatt zu denken, den ein Kunde für die mehrmalige Inanspruchnahme derselben Dienstleistung oder einer Dienstleistung desselben Anbieters erhält. Nach Abschaffung des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung im Juli 2001 ist die Gewährung derartiger verkaufsfördernder Vergünstigungen in Form von elektronischen oder auch in Papierform erhältlichen Bonuskarten oder Kundenkonten üblich geworden, auf bzw. in denen jede Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch elektronische Buchung oder mithilfe von Stempeln vermerkt wird. Der Gedanke, dass mit „XXL Bonus“ auf die Herkunft der angebotenen Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hingewiesen werden sollte, wird einem Privat- oder Geschäftskunden angesichts dessen im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Dienstleistungen gar nicht erst kommen. Damit ist das angemeldete Wort zur Unterscheidung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen von solchen anderer Unternehmen nicht geeignet, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist.

Der Vorwurf der Anmelderin, die Markenstelle verkenne die Rechtsprechung des BGH zum Begriff „Bonus“ in der Entscheidung BGH GRUR 2002, 816, erweist sich als unbegründet. Denn zum einen konkretisieren im vorliegenden Fall der Wortbestandteil „XXL“ und das im Bildbestandteil der angemeldeten Marke enthaltene Eurozeichen den Wortbestandteil „Bonus“ in seiner zumindest im vorliegenden Fall anpreisenden Bedeutung. Zum anderen hat die Markenstelle zutreffend auch in neuerer Zeit ergangene Entscheidungen des EuGH und des BGH zur Frage

fehlender Unterscheidungskraft in ihre Erwägungen miteinbezogen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2008, 900 – SPA II).

Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die hier zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen Eintragungsbehörden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - Bild.T-Online.de und ZVS).

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb