



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 23/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2008 024 956.0**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. März 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2008 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Das Wort-/Bildzeichen (schwarz, grau, weiß)



ist am 16. April 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 16: Druckereierzeugnisse und/oder Buchbinderartikel, insbesondere Prospekte, Kataloge, Messezeitungen und/oder Fachbücher;
  
- Klasse 35: Veranstaltung und Durchführung von Messen, insbesondere im Bereich Vermessungs- und Geoinformationswesen; Präsentation von Firmen und Pro-

dukten, insbesondere aus, im Internet und anderen Medien; Vermietung von Werbeflächen im Internet;

Klasse 38: Internetdienstleistungen (soweit in Klasse 38 enthalten); Bereitstellung einer Internetplattform für den Bereich Vermessungs- und Geoinformationswesen;

Klasse 41: Ausbildung und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Kongressen und Seminaren, insbesondere im Bereich Vermessungs- und Geoinformationswesen.

Mit Beschluss vom 1. September 2008 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen weise darauf hin, dass sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Informationen über den Zustand der Erde, wie z. B. Umwelt, Natur, Politik usw., sowie mit Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven für dessen Verbesserung befassen. Damit sei es eine Angabe über deren Thematik und Zweckbestimmung, die darin liege, mittels der Kenntnisse einen Beitrag zum Erhalt unserer Erde zu leisten. Die Bedeutung der sprachüblich aus Wörtern der deutschen Alltagssprache zusammengesetzten Wortkombination "Wissen und Handeln für die Erde" sei zwar nicht lexikalisch nachweisbar, aber sowohl Fachkreisen als auch den hier ebenfalls angesprochenen interessierten und informierten Laien unmittelbar verständlich. Der Bildbestandteil unterstütze nur die Aussage des Wortelements, dem als Slogan weder Originalität noch Prägnanz beizumessen sei. Die Weltkugel mit der detailgetreuen Abbildung der Kontinente Europa, Afrika und Asien sei nicht besonders verfremdet oder ungewöhnlich, sondern ähnele sehr den bereits zahlreich vorhandenen, unterschiedlichsten Darstellungen der Erdkugel, wie eine Internetrecherche ergeben habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle 35 des DPMA vom 1. September 2008 aufzuheben.

Zur Begründung trägt er vor, weder das Vermessungswesen noch das Geoinformationswesen könne mit der Darstellung eines Globus beschrieben werden, weil beide sich nicht primär mit der globalen Erfassung von Daten beschäftigen, sondern sich in einem überschaubaren geografischen Gebiet bewegen. Die Wissenschaft des Vermessungswesens befasse sich mit der Detailvermessung räumlich beschränkter Teile der Erdoberfläche und der anschließenden Visualisierung der gemessenen Größen. Zum Geoinformationswesen gehörten das Sammeln raumbezogener Informationen sowie die Weiterverarbeitung und kartographische Darstellung von Geodaten. Zudem sei der Globus in einer besonderen Art und Weise dargestellt. Die einzelnen Kontinente seien als Flächen mit einer besonderen Schattierung graphisch von den Wassermassen abgetrennt dargestellt. Die Erde selbst sei im linken unteren Viertel von dem Schriftzug "Wissen und Handeln für die Erde" umgeben, welcher dann in eine Skalierung auf der linken Seite auslaufe. Bei fast allen vom DPMA im Internet recherchierten Globen seien die Kontinente von den Meeren farblich getrennt, während hier die Erdkugel in einem durchgängigen Farbton mit Schattierungen dargestellt werde. Hinzu komme, dass auf der rechten Seite ein in einem Halbkreis verlaufender untergliederter Streifen hinzugefügt sei, der bei der Darstellung der Erde kein notwendiges oder übliches Element sei. Das Wortelement trete graphisch nahezu vollständig zurück. Ferner sei das Anmeldezeichen, das sich an einen sehr überschaubaren Kreis von Fachleuten, nämlich Wissenschaftler und Unternehmen aus dem Bereich des Geoinformations- und Vermessungswesens richte, auch im Verkehr durchgesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des vorliegenden Wort-/Bildzeichens als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegen.

1.

- a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; 935 Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; a. a. O. Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard;). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 - STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; 949 f. Rdnr. 10 - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind ei-

nerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. – Die Vision; 825, 826 Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in ei-

ner beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Rdnr. 23 – TOOOR!; a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von (sloganartigen) Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortzeichen gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH a. a. O. Rdnr. 12 - My World; GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben; a. a. O. Rdnr. 9 – Die Vision). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. O. – My World, Willkommen im Leben u. Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – My World).

- b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt der Wortbestandteil "Wissen und Handeln für die Erde" für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht. Diese Wortfolge ist zwar aufgrund ihrer Kürze prägnant, einfach gehalten und eingängig. Aber in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist sie weder mehrdeutig, noch regt sie zum Nachdenken an. Sie hat in Bezug auf den überwiegenden Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise, nicht nur für das Fachpublikum, vielmehr einen im Vordergrund stehenden, diese Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt.
- aa) Sie setzt sich überschriftartig aus sechs einfachen Wörtern der deutschen Alltagssprache zusammen, nämlich dem Substantiv "Wissen", dem substantivierten Verb in der Infinitivform "Handeln", dem Substantiv "Erde" nebst bestimmtem Artikel "die" und der Präposition "für".
- aaa) "Wissen" kommt die Bedeutung "Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand [auf einem bestimmten Gebiet] hat, zu (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]).
- bbb) "Handeln" bedeutet "mit jemandem im Geschäftsverkehr stehen, etwas verkaufen, vertreiben", "aufgrund eines Entschlusses tätig werden, bewusst etwas tun", "sich in einer bestimmten Weise verhalten" oder "zum Thema haben, behandeln" (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.).
- ccc) Beide vorgenannten Begriffe werden mit der Konjunktion "und" verbunden.
- ddd) Die Präposition "für" dient der Angabe des Ziels, Zwecks, Nutzens", bedeutet "zugunsten einer Person, Sache" oder gibt die "Bestimmung, Zu-



ordnung, Zugehörigkeit, Hinwendung" an (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.).

- eee) Mit "Erde" werden der "Erdboden" bzw. das "Erdreich", "ein bestimmtes Metalloxid", "fester Boden bzw. Untergrund", ein "begrenztes Gebiet, Land, zu dem eine emotionale Beziehung besteht" oder die "irdische Welt als das von der Menschheit bewohnte Gebiet", bezeichnet (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.).
- fff) In seiner Gesamtbedeutung "Wissen und Handeln für die Erde" weist das angemeldete Zeichen darauf hin, dass die Gesamtheit der Erkenntnisse für das Wohl der Welt eingesetzt und das Verhalten sowie das Tätigwerden daran orientiert sein sollen.
- bb) Die in Klasse 16 angemeldeten Waren "Druckereierzeugnisse, insbesondere Prospekte, Kataloge, Messezeitungen und/oder Fachbücher", die in Klasse 35 angemeldeten Dienstleistungen "Veranstaltung und Durchführung von Messen, insbesondere im Bereich Vermessungs- und Geoinformationswesen", die in Klasse 38 angemeldeten "Internetdienstleistungen (soweit in Klasse 38 enthalten" und die "Bereitstellung einer Internetplattform für den Bereich Vermessungs- und Geoinformationswesen" sowie die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen "Ausbildung und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Kongressen und Seminaren, insbesondere im Bereich Vermessungs- und Geoinformationswesen" können sich inhaltlich mit Themen rund um den Einsatz der Gesamtheit der Erkenntnisse zugunsten des von uns bewohnten Planeten sowie mit Verhaltensanweisungen und Tätigkeitsvorschlägen zu dessen Erhaltung befassen. Sie können das Bewusstsein für den Schutz der Erde schärfen oder über den Erkenntnisstand und die Verhaltens- und Handlungsmöglichkeiten mit dem Ziel des Erhalts unserer irdischen Welt, z. B. Zu-

standsanalysen, Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzmaßnahmen usw., informieren.

- cc) Soweit die in Klasse 16 angemeldeten "Buchbinderartikel" und die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Präsentation von Firmen und Produkten, insbesondere aus, im Internet und anderen Medien; Vermietung von Werbeflächen im Internet" typischerweise nicht nach ihrem Inhalt benannt werden, gilt, dass es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine nicht schutzfähige Werbeaussage allgemeiner Natur handelt (vgl. BPatG 29 W (pat) 35/07 - my choice). Denn die Wortfolge ist zwar kurz und leicht zu merken, erfordert von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aber keinerlei Interpretationsprozess und löst auch keinen Denkprozess aus (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik).
2. Dies allein reicht aber nicht aus, um dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen.

Denn es ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; a. a. O. - anti Kalk; EuGH GRUR 2006, 229, 233 Rdnr. 73, 74 - BioID). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervor-

tretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH a. a. O. - anti Kalk; GRUR 2008, 710, 711 Rdnr. 20 - VISAGE). Das ist vorliegend der Fall.

Der Planet Erde wird durch die Abbildung eines Globus mit eingezeichneten Längen- und Breitengraden dargestellt, der sich von den Darstellungen anderer Globen deutlich unterscheidet, wie eine Internetrecherche mit den Suchbegriffen "Globus" und "Erdkugel" unter [www.google.de/images](http://www.google.de/images) ergeben hat.

Im Gegensatz zu den üblichen Gestaltungen zeigen die von schwarzen Gewässermassen umgebenen, in unterschiedlichen Grautönen abgebildeten Kontinente willkürliche Helligkeitsverläufe bis hin zur Farbe Weiß, die nicht auf Lichteinwirkungen zurückgeführt werden können. Die Erdkugel wird zudem von einem meridianartig unterteilten schwarzen Halbkreis umrahmt, der aber im Gegensatz zu einem echten Meridian nicht an den Polen beginnt oder endet, sondern sogar noch durch den auf der linken unteren Seite viertelkreisförmig mit schwarzen Buchstaben abgedruckten Schriftzug "Wissen und Handeln für die Erde" verlängert wird. Ferner ist die europazentrierte Darstellung der Kontinente verzerrt und nicht maßstabsgerecht.

Der nicht unterscheidungskräftige Sinngehalt des nur im linken Randbereich sichtbaren Wortbestandteils des angemeldeten Zeichens wird daher durch das – auch größenmäßige – Hervortreten des Bildelements so weit überlagert, dass dem Zeichen in seiner Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abgesprochen werden kann.

3. Im Hinblick auf die besondere grafische Ausgestaltung unterliegt das angemeldete Zeichen ungeachtet seiner nicht unterscheidungskräftigen Wortelemente auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG. Denn es wird nicht der Schutz für eine zeichenmäßige Verwendung der Wortfolge "Wissen und Handeln für die Erde" in jedweder Form, sondern nur in der gegebenen grafischen Gestaltung begehrt. Diese bestimmt und beschränkt zugleich den Schutzbereich der beanspruchten Bezeichnung (vgl. BGH GRUR a. a. O. - NEW MAN).

Grabrucker

Kortge

Dorn

Hu