



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 522/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
29. Juni 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 073 252.3**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2010 aufgehoben, soweit die Eintragung versagt worden ist.

## Gründe

### I.

Das Zeichen



ist am 9. Dezember 2009 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Wissenschaftliche, elektrische und elektronische, photographische, Film-, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- und Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton-, Bild- und Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, Compact Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder; Disketten, CD-ROMs, sämt-

liche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, soweit in Klasse 9 enthalten; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; optische Geräte und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, Computer-Software (soweit in Klasse 9 enthalten);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge, Hefte, Bücher, Handbücher, Begleitbücher, Zeitungen, Zeitschriften und Kalender, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Marketing, Marktforschung, Marktanalyse; Unternehmens- und Organisationsberatung; Vermittlung von Handelsgesellschaften für Andere; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren; Meinungsforschung; Werbeforschung; Verkaufsförderung (Sales Promotion) für Dritte; Werbemittlung; Werbung, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext- und Teletextwerbung; Werbevermarktung, nämlich Werbung, Public Relations und Marketing mit dem Ziel der Vermarktung in vorbenannten Medien und über vorbenannte Medien; telefonische Bestellannahme für Teleshopping-Angebote; Produktion von Teleshopping-Sendungen; Veröffentlichung von Werbeprospekten; Werbefilmproduktion; Werbefilmvermietung; Zusammenstellung; Systematisierung und Aktualisierung von Daten in Computerdatenbanken; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikation; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletex-Programmen oder -Sendungen, insbesondere Werbespots; Ausstrahlung von Teleshopping-Sendungen; Sammeln und Liefern von Nachrichten (Presseagenturen); Sammeln und Liefern von allgemeinen Informationen im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen; Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer (-Netzwerke), Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien; Bereitstellen des Zugriffs auf in Datenbanken gespeicherten Informationen, auch im Internet und insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme; Bereitstellen des Zugriffs auf

und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen eines Online-Portals, insbesondere mit Video-on-Demand-Inhalten; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen für Abonnenten, insbesondere in Form von Pay-TV und Video-On-Demand; Bereitstellen des Zugriffs auf Computerspiele zum Abruf und Übertragung im Internet, anderen Onlinedienste und in vergleichbaren Medien;

Klasse 41: Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Rundfunk-, Internet- und Fernsehunterhaltung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere Katalogen, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext- und Teletextprogrammen und -sendungen; Filmproduktion; Fernseh-, Rundfunk-, Videotext- und Teletextprogrammen und -sendungen; Filmproduktion; Videoproduktion; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Organisation und Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Durchführung von Live-Unterhaltungsveranstaltungen und Filmfestivals; Vorführung und Vermietung von Filmen, Video- und Bildungsprogrammen; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Durchführung von Spielen im Internet einschließlich Durchführung von Computerspielen und Videospiele (soweit in Klasse 41 enthalten);

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Speicherung von Daten in Computerdatenbanken; Update von Datenbanksoftware, Installation und Wartung von Datenbanksoftware; Erstellen von Computerprogrammen und Computerspielen (Software); Design und Vermietung von Computersoftware; Erstellen von Webseiten, Design und Aktualisierung von Homepages und Webseiten;

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Lizenzierung von Computersoftware (juristische Dienstleistungen); Verwaltung von Urheberrechten“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. März 2010 insoweit mit der Begründung zurückgewiesen, dass für diese Waren und Dienstleistungen dem Freihaltebedürftigen Zeichen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. In ihrer Begründung hat sie ausgeführt, dass der Wortbestandteil des Zeichens die Abkürzung „MAZ“ für „Magnetaufzeichnung“ mit dem werbeüblichen Schlagwort „MORE“ durch das ebenfalls dem Verkehr geläufige „&“-Symbol verbinde. Ihre Feststellung, dass der Begriff „Magnetaufzeichnung“ zum einen die elektronische analoge oder digitale Aufzeichnung von visuellen oder akustischen Inhalten auf magnetischen Medien, zum anderen die dazu verwendeten Geräte sowie drittens die zur Aufzeichnung eingesetzten Datenträger bezeichne, hat die Markenstelle durch Nachweise belegt. Der Wortbestandteil des Zeichens, der von den angesprochenen Verkehrskreisen, die über die nötigen Terminologiekenntnisse verfügten, ohne weiteres in seiner Bedeutung „Magnetaufzeichnung und mehr“ verstanden werde, stelle zu den von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen der Medientechnik, der Ausbildung, der Unterhaltung, der Werbung, der Publikation, des Marketings, des Informations- und Veranstaltungsmanagements, des Rundfunks und Fernsehens sowie des Lizenzrechts einen engen sachlichen beschreibenden Bezug her. Da sich auch die graphische Gestaltung des Zeichens innerhalb des Werbeüblichen bewege, vermöge es in seiner Gesamtheit nicht als Herkunftshinweis zu dienen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, „MAZ & MORE“ sei bereits als Wortzeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eintragungsfähig. Jedenfalls ergebe sich das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft aus der konkreten graphischen Gestaltung des angemeldeten Zeichens in seiner Gesamtheit.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. März 2010 aufzuheben, soweit die Eintragung versagt worden ist.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29. Juni 2011 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Bei Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen kombiniert sind, hat sich die Prüfung der Schutzfähigkeit der Marke darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche jedenfalls in einem ihrer Bestandteile den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH BIPMZ 2001, 397 – antiKalk). So kann ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis durch eine besondere graphische Ausgestaltung als solcher nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht

werden (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; BPatG Mitt. 1993, 367- EXTREME Sport GmbH; Mitt. 1996, 215 - MOD'elle; BPatG Mitt. 1998, 272 - Koch; BPatG GRUR 2000, 805 - Immo-Börse; BPatG GRUR 2002, 889 - Fantastic.5), sofern sie eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke zu bewirken vermag (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; EuGH GRUR 2006, 229. 233, Nr. 73, 74 - BioID; Ströbele/Hacker, Markenrecht, 9. Aufl., Rn. 126 ff., 87 f.).

Es kann hier letztlich dahingestellt bleiben, ob der Verkehr die Wortkombination "MAZ & MORE" im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen lediglich als Sachangabe im Sinne von "Magnetaufzeichnung und mehr" versteht. Denn von einer reinen Sachangabe unterscheidet sich die angemeldete Marke durch ihre graphische Gestaltung deutlich.

Seine konkrete Gestaltung verhindert, dass das Gesamtzeichen ohne analysierende Betrachtungsweise ausschließlich im Sinne von „MAZ & MORE“ verstanden wird. Eine Reduzierung auf diesen Sinngehalt wird dem besonderen Charakter der angemeldeten Marke nicht gerecht (vgl. hierzu auch BPatG PAVIS ROMA, 27 W (pat) 92/97 - PRO Comfort; BPatG PAVIS ROMA, 25 W (pat) 145/04 - saTVision). Denn innerhalb der untereinander in schwarzen Kapitälchen auf weißem Grund angeordneten Schriftzüge „MAZ“ und „MORE“, die gemeinsam ein Quadrat bilden, ist an zentraler Stelle das „&“-Zeichen in grauer Schrift so angeordnet, dass es nicht nur Teile des „M“ und des „A“ von „MAZ“, sondern auch den zweiten Buchstaben von „MORE“ in dessen oberem Teil vollständig verdeckt. Das Schriftbild dieses zweiten Buchstabens entspricht hierdurch dem eines „U“ mit aufgesetztem „&“-Zeichen. Der aufmerksame und verständliche Durchschnittsverbraucher, der das Gesamtzeichen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, bedarf eines weiteren gedanklichen Schrittes, um den zweiten Buchstaben des zweiten Wortbestandteils nicht als „U“ in einer ihm unbekanntem Buchstabenkombination namens „MURE“, sondern als „O“ wahrzunehmen. Die Lesart dieses

Buchstabens als „O“ liegt zwar nahe, weil sowohl dem Fachverkehr für Medientechnik und Journalismus sowie für Film- und Fernsehunterhaltung, als auch dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des Zusatzes „& MORE“ im Sinne von „und mehr“ aus der inländischen Werbesprache als werbeüblicher Hinweis auf ein breites Leistungsspektrum bzw. auf zusätzliche Eigenschaften oder Funktionen der fraglichen Waren bekannt ist (vgl. statt vieler BPatG PAVIS PROMA, 28 W (pat) 30/04 - fry&more; speziell zum „&“-Zeichen EuG GRUR Int. 2006, 1021 - 1023 (Nr. 44–47) - map&guide (bestätigt durch EuGH GRUR-RR 2008, 47, 49, Nr. 34 - MAP & GUIDE)). Ohne nähere analysierende Betrachtungsweise, die sich bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens verbietet (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 60, Nr. 24 - Companyline; EuGH GRUR Int. 2004, 635, 638 f., Nr. 44 - Dreidimensionale Tablettenform II; GRUR Int. 2005, 135, 137, Nr. 20 - Maglite; ebenso die st. Rspr. in Deutschland, z. B. BGH GRUR 1995, 269, 270 - U-KEY; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), lässt sich diese Bedeutung dem angemeldeten Zeichen jedoch nicht zumessen.

Auch steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegen, denn das Zeichen besteht nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben, da jedenfalls die besondere graphische Gestaltung von einer reinen Sachangabe wegführt.

Dieser Umstand ist allerdings, darauf sei abschließend hingewiesen, zugleich von wesentlicher Bedeutung für den - entsprechend geringen - Schutzzumfang des angemeldeten Zeichens (vgl. näher Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., Rn. 334 zu § 9).

Die Beschwerde der Anmelderin hat aus diesen Gründen Erfolg.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb