



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 58/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

...

betreffend die Marke 306 10 356

(Löschungsverfahren S 97/08)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 1. Februar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

"LOTTOGLOBE"

wurde am 16. Februar 2006 angemeldet und am 14. Juni 2006 in das Markenregister eingetragen für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen (Büroarbeiten); Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Betrieb einer Im- und Exportagentur; Buchführung; Büroarbeiten; Dateienverwaltung mittels Computer; Erstellung von Rechnungsausdrucken; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung); Geschäftsführung für Dritte; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Online Werbung in

einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; Sekretariatsdienstleistungen; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Telefonantwortedienst (für abwesende Teilnehmer); Textverarbeitung (Schreibdienste); Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte); Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Versandwerbung; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vervielfältigung von Dokumenten; Werbung im Internet für Dritte; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Auslieferung von Paketen; Auslieferung von Waren; Austragen (Verteilen) von Zeitungen; Dienstleistungen einer Spedition (ausgenommen die Verzollung von Waren für Dritte); Dienstleistungen eines Frachtmaklers; Dienstleistungen eines Fuhrunternehmers (Güterbeförderung); Dienstleistungen eines Transportmaklers; Einlagerung von Waren; Einpacken von Waren; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Kurierdienste (Nach-

richten oder Waren); Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Lagerung von Waren; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Lufttransporte; Nachrichtenüberbringung (Botendienst); Reservierungsdienste (Transportwesen); Seetransporte; Transport von Wertsachen; Vermietung von Lagern; Verpacken von Waren; Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb eines Spielcasinos; Betrieb von Spielhallen; Durchführung von Spielen, auch im Internet, Veranstaltungen von Lotterien, auch im Internet.

Am 28. Februar 2008 wurde von den Beschwerdeführerinnen beim DPMA die vollständige Löschung der vorgenannten Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gem. §§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beantragt. Zur Begründung haben sie angeführt, der angegriffenen Marke fehle für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Sie bestehe aus den Bestandteilen "LOTTO" und "GLOBE", die beide beschreibend seien. "LOTTO" bezeichne ein bestimmtes Glücksspiel und sei damit eine Sachangabe für sämtliche lotterie- und glücksspielrelevanten Dienstleistungen und die damit üblicherweise einhergehenden sonstigen Dienstleistungen. Der Begriff "GLOBE" für Globus oder Welt sei auch für den deutschen Durchschnittsverbraucher verständlich, so dass die Marke die Bedeutung "LOTTOWELT" habe. Durch die Kombination beider Elemente entstehe kein darüber hinausgehender Schutzzumfang.

Der Inhaber des Zeichens "LOTTOGLOBE" hat dem Löschungsantrag widersprochen. Zur Begründung hat er vorgetragen, dass die angegriffene Marke weder in ihren Wortbestandteilen noch als Gesamtzeichen im Hinblick auf die beanspruchten Produkte beschreibenden Charakter habe.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Markenabteilung 3.4 – hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 3. März 2009 zurückgewiesen. Der angegriffenen Marke habe bei Eintragung im Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft gefehlt, noch sei sie als beschreibende Angabe für Mitbewerber freizuhalten gewesen. Sie wirke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ungewöhnlich. Durch die Verbindung von Lotto und Globe sei ein neues Kunstwort entstanden, das aus sich heraus ohne weiteres individualisierend wirke. Der Aussagegehalt sei unscharf und lasse sich ohne analysierende Betrachtung kaum zuverlässig ermitteln. Der Ausdruck werde nicht typischerweise als Hinweis auf weltweit erbrachte Dienstleistungen des Lotteriewerbes verwendet. Es handele sich um ein sogenanntes sprechendes Zeichen, das die Verkehrskreise lediglich in eine bestimmte Richtung lenke, in der Gesamtaussage jedoch vage und interpretationsbedürftig bleibe. Da es an einem im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt fehle, werde das Zeichen auch nicht als beschreibende Angabe für Mitbewerber benötigt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerinnen, mit der sie sinngemäß beantragen,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 3. März 2009 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Marke 306 10 356 zu löschen.

Sie sind der Ansicht, die angegriffene Marke sei in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig. Es handele sich um die sprachlich nicht ungewöhnliche Verbindung der beschreibenden Elemente "Lotto"

und "Globe", Lotto beschreibe ein bestimmtes Glücksspiel. Globe werde von dem angesprochenen Verkehr als englisches Wort für "Welt" verstanden. Damit beschränke sich der Bedeutungsgehalt des Zeichens auf "LOTTOWELT" oder "WELT DES LOTTOS" Es habe einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen im Bereich des Lotterie- und Glücksspielwesens. Damit fehle ihm jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Wegen der in ihr enthaltenen verständlichen Sachaussage sei die Marke auch zur Beschreibung der beanspruchten Produkte geeignet und müsse freigehalten werden, so dass ihrer Eintragung auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwar sei der Begriffsbestandteil "Lotto" eine Sachangabe für ein bestimmtes Glücksspiel und könne daher beschreibend für die Dienstleistung "Veranstaltungen von Lotterien, auch im Internet" sein. Für alle übrigen beanspruchten Dienstleistungen fehle es aber an einem konkreten Bezug schon zu dem Begriffselement Lotto. Auch für die Dienstleistung "Veranstaltung von Lotterien" sei die Marke aber unterscheidungskräftig. Denn das zweite Element "Globe", das nicht mit "Welt" sondern mit Erdball, Erdkugel, Globus, Kugel, Weltkugel oder kugelförmiger Bau zu übersetzen sei, sei dem deutschen Durchschnittsverbraucher nicht bekannt. Selbst wenn er den Begriff aber kenne, werde er ihn nicht ohne ergänzende Interpretation als Kennzeichnung einer global oder weltweit erhältlichen Dienstleistung verstehen. Der Begriff "LOTTOGLOBE" sei eine lexikalisch weder im Englischen noch im Deutschen nachweisbare Wortneubildung, die keinerlei eindeutig beschreibenden Sinngehalt habe und mehrdeutig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, aber unbegründet. Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat zu Recht die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke abgelehnt.

1. Nach § 50 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Im Falle eines Eintragungshindernisses nach §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG muss dieses noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ferner kann bei einem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG eine Löschung nur erfolgen, wenn der Löschungsantrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Der Löschungsantrag vom 28. Februar 2008 ist innerhalb der seit dem 14. Juni 2006 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden.

Der Antragsgegner hat dem ihm am 21. April 2008 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht mit einem am 20. Mai 2008 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

2. Der angegriffenen Marke standen weder im Zeitpunkt der Eintragung noch zum Entscheidungszeitpunkt absolute Schutzhindernisse, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegen.
 - a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede ste-

henden Waren oder 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). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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). Wortmarken besitzen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuzuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH, GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) 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 GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1153 - anti Kalk; GRUR 2011, 65 Rdnr. 10 - Buchstabe T mit Strich). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt.

- b) Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass das angegriffene Wortzeichen dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt.

Das angegriffene Zeichen weist in seiner Gesamtheit keinen für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf. Ein beschreibender Sinngehalt seiner Einzelbestandteile wird jedenfalls durch den eigenartigen Gesamtbegriff so weit überlagert, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abgesprochen werden kann.

Das angegriffene Zeichen setzt sich aus den beiden ohne Abgrenzung miteinander verbundenen Wortelementen Lotto und Globe zusammen.

- aa) Das Wort "Lotto" bezeichnet - wie schon der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 19. Januar 2006 (I ZB 11/04) festgestellt hat - ein Glücksspiel. Allgemein bezeichnet es z. B. in zusammengesetzten Wörtern wie Zahlenlotto und Bilderlotto ein Spiel, dessen Ausgang vor allem vom Glück abhängt. In der konkreten Verwendung bezeichnet es ein Glücksspiel, bei dem der Spieler mit einem finanziellen Einsatz auf eine bestimmte Zahl setzt und der Ausgang des Spiels ausschließlich vom Glück abhängt und nicht durch Geschick oder Erfahrung beeinflusst werden kann.

- bb) Das Wort "Globe" stammt aus der englischen Sprache und hat die Bedeutung Erde, Erdkreis, Globus, Kugel (Pons Großwörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 2008). Im Deutschen ist es lexikalisch isoliert in der hier verwandten Form nicht nachweisbar. Der Wortstamm findet sich nur als Wortbestandteil etwa in dem Wort global, Globalisierung oder in dem eingedeutschten engli-

schen Fremdwort "Globetrotter". Auch im gegenwärtigen Sprachgebrauch findet es außer in Eigennamen oder Produktbezeichnungen wie dem US-Filmpreis "Golden Globe", "Globe Schuhe", "Globe Skateboard Shop", "Mova Globe" für einen Globus, Osram Duluxstar Globe" für eine Energiesparlampe in Kugelform noch keine Verwendung. Der Begriff Globe ist im Deutschen daher nicht geläufig.

- cc) Der Gesamtbegriff LOTTOGLOBE ist weder im Deutschen noch im Englischen lexikalisch nachweisbar. (Duden - Deutsches Universalwörterbuch; Wortschatzportal Universität Leipzig). Es handelt sich um eine Wortneubildung, die keine klare inhaltliche Aussage hat. Als Bezeichnung für ein kugelförmiges Gefäß, in dem die Lotteriekugeln gemischt werden, ist der Begriff nicht nachgewiesen. Selbst bei tatsächlicher Verwendung im Englischen wäre diese Bedeutung zu fern liegend, um im Inland als Sachbezug für die beanspruchten Dienstleistungen zu dienen. Wie der Beschwerdegegner durch Vorlage zweier Kurzgutachten der Übersetzer Winfried Kern und Katharina Rinaldi (Blatt 124 – 129 der Akten) nachgewiesen hat, kann dem Zeichen auch nicht die Bedeutung "Lotteriekugel", also einer mit einer Zahl versehenen Kugel zur Auslosung der Gewinnzahl beigemessen werden. Diese Kugel wird im Englischen als "lottery ball" bezeichnet. Das Zeichen erweckt auch im englischsprachigen Raum nicht die Assoziation mit einer Lotteriekugel. Der aufmerksame und verständige inländische Durchschnittsverbraucher, auf den hier abzustellen ist, verbindet mit dem Begriff keinen beschreibenden Sachbezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Publikum ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterzie-

hen (BGH GRUR 2001, 240, 241 SWISS-ARMY). Daher kann die Unterscheidungskraft eines Zeichens nur dann verneint werden, wenn sein Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (EuGH GRUR Int 2001, 556 (Nr. 27) CINE ACTION). Der Begriff "LOTTOGLOBE" vermittelt zwar eine vage Vorstellung, dass die beanspruchten Dienstleistungen eine Verbindung zu einem Glücksspiel haben können, ein konkreter Sachbezug erschließt sich dem Publikum aber nicht. Es bedarf weiterer gedanklicher Schritte, um eine Verbindung zwischen dem zweiten Wortteil und dem im Deutschen geläufigen Wort "global" herzustellen und daraus die Schlussfolgerungen zu ziehen, dass der Verwender Lotteriespiel auf weltweiter Ebene anbieten könnte. Hinsichtlich der übrigen beanspruchten Dienstleistungen fehlt auch dieser vage Bezug von vornherein.

Daher hat die Marke keinen konkreten sachlichen Bezug und ist interpretationsbedürftig. Sie weist die zur Eintragung erforderliche minimale Unterscheidungskraft auf und ist deshalb als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet.

- c) Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortneubildung "LOTTOGLOBE" zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterliegt die angegriffene Marke auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.