



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 533/11

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2010 049 439.5**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2011 aufgehoben.

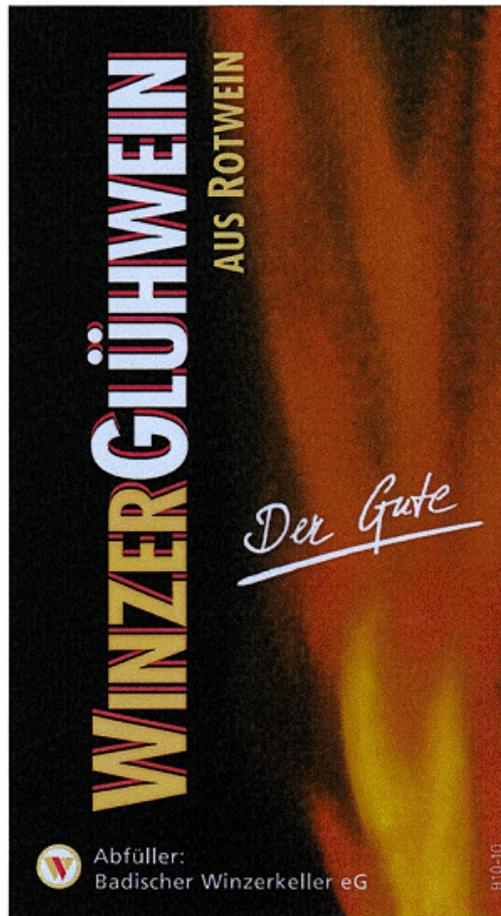
## Gründe

### I

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Ware

„Klasse 33: Glühweine“

bestimmten farbigen Bildmarke 30 2010 049 439.5



mit Beschluss vom 20. Juni 2011 zurückgewiesen, weil ihr für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Wortbestandteile der angemeldeten Marke enthielten lediglich Begriffe, die für Glühwein schutzunfähige beschreibende Angaben darstellten. Auch die in der Marke enthaltenen grafischen Elemente könnten die Unterscheidungskraft nicht begründen. Bei ihnen handele es sich zum einen um eine unterschiedliche farbliche Gestaltung der Wortelemente. Die Werbeüblichkeit einer derartigen Gestaltung sei durch verschiedene Entscheidungen des Bundespatentgerichts wiederholt festgestellt worden. Auch bei der in verschiedenen Schwarz-, Rot- und Gelbtönen gehaltenen Hintergrundgestaltung, bei der die Farben unregelmäßig ineinander verliefen, handele es sich lediglich um ein dekoratives Element, das nicht ausreiche, um den rein beschreibenden Charakter der Wortbestandteile zurückzudrängen. Schließlich könne auch das in der linken unteren Ecke der angemeldeten Marke angebrachte Emblem, bestehend aus einer besonderen bildlichen Gestaltung des Buchstabens "W", keine herkunftshinweisende Funktion entfalten, weil es innerhalb der Marke so klein und unscheinbar angebracht sei, dass es der Aufmerksamkeit des Betrachters entgehen werde.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie räumt ein, dass es sich bei den Wortbestandteilen der angemeldeten Marke um für sich genommen schutzunfähige Angaben handelt, ist jedoch im Übrigen der Ansicht, dass die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Wort-Bild-Marke geeignet sei, deren Unterscheidungskraft zu begründen. Bei der Hintergrundgestaltung der angemeldeten Marke handele es sich nicht um irgendwelche konturlos ineinander übergehenden Farben, sondern um die Darstellung der Flamme eines Kaminfeuers. In Verbindung mit der konkreten Anordnung und der farblichen Ausgestaltung der Wortbestandteile „WinzerGlühwein“ und „AUS ROTWEIN“ wirke die Flammendarstellung auf den Durchschnittsverbraucher als herkunftskennzeichnend. Unabhängig davon handele es sich auch bei dem in der linken unteren Ecke der Marke enthaltenen Emblem, das bereits unter der Registernummer 300 10 607 als nationale Marke eingetragen sei, um einen schutzfähigen und schutzbegründenden

Bestandteil der angemeldeten Marke. Entgegen der Ansicht der Markenstelle gehe dieses Emblem im Gesamteindruck der angemeldeten Marke nicht unter, sondern steche aus der Gesamtmarke an besonders hervorgehobener Stelle heraus. Es sei das einzige Markenelement, das sich im linken Sechstel der Wort-Bild-Marke befinde. Durch seine helle Farbgebung sei es auf dem schwarzen Hintergrund für einen Betrachter ohne weiteres erkennbar und trete unübersehbar hervor, so dass es als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt und verstanden werden könne. Verstärkt werde die Unterscheidungskraft des Emblems durch die benachbarte Anordnung der Abfüllerangabe „Badischer Winzerkeller eG“, welche ebenfalls einen betrieblichen Herkunftshinweis darstelle. Damit weise die angemeldete Marke insgesamt die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen, weil es sich weder bei den Bildbestandteilen der angemeldeten Marke noch bei dem in ihr enthaltenen Emblem um für Glühwein beschreibende Angaben handele.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2011 aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchte Ware stehen die in § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG aufgeführten Schutzhindernisse nicht entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen

dienen können. Bei einer mehrteiligen Kombinationsmarke kommt es nicht auf die Schutzfähigkeit der Markenteile, sondern auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an. Deshalb darf aus dem beschreibenden Charakter der einzelnen Bestandteile nicht ohne weiteres auch für die Kombinationsmarke ein Schutzhindernis im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung hergeleitet werden (EuGH GRUR 2008, 710 – VISAGE; GRUR 2011, 65 – Buchstabe T mit Strich). Dieser Grundsatz entbindet jedoch nicht von einer Prüfung der einzelnen Markenteile (EuGH GRUR Int. 2004, 639 – Dreidimensionale Tablettenform III; GRUR 2010, 1008 – Lego). Für die Beurteilung von Kombinationsmarken ist der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von ausschlaggebender Bedeutung, wonach nur „ausschließlich“ aus beschreibenden Zeichen und Angaben bestehende Marken vom Schutz ausgeschlossen sind. Die Auslegung des Rechtsbegriffs „ausschließlich“ hängt davon ab, wie eng der Schutz einer Kombinationsmarke im Kollisionsfall begrenzt werden kann und darf. So ist die Eintragung einer derartigen Marke nur insoweit gerechtfertigt, als sie neben schutzunfähigen Elementen einen hinreichenden schutzfähigen Überschuss aufweist, auf den im Kollisionsfall der Schutz der eingetragenen Marke bezogen und beschränkt werden kann. Ein schutzbe gründender Überschuss kann insbesondere durch eine besondere grafische, bildliche und/oder farbige Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden (BGH GRUR 1991, 136f. – NEW MAN; BPatG GRUR 2000, 805 f. – Im mobörse).

Die grafische Ausgestaltung einer beschreibenden Angabe vermag einen über die sachliche Aussage hinausgehenden schutzfähigen Gesamteindruck zu bewirken, soweit sie entsprechende zusätzliche Merkmale aufweist, die einen Überschuss gegenüber der Sachaussage als solcher bewirken (BGH a .a. O. – NEW MAN). Diese Voraussetzungen können einfache und gebräuchliche Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds in der Regel nicht erfüllen (BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK; GRUR 2009, 954 – Kinder III). Das gilt insbesondere für werbeübliche Schriftgestaltungsformen, wie etwa die unterschiedliche Farbgestaltung von Buchstaben (BGH a. a. O. – Kinder III).

Die bildliche Ausgestaltung einer Kombinationsmarke kann deren Schutzfähigkeit nur dann begründen, wenn die angemeldete Marke besondere Gestaltungselemente aufweist, die die angemeldete Marke nicht nur als ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehend erscheinen lässt. Diese Voraussetzung fehlt insbesondere in Fällen, in denen die bildliche Gestaltung sich in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpft, auf die allein der Schutz der eingetragenen Marke nicht reduziert werden könnte (BPatG BIPMZ 2000, 302 f. – Fünf Sterne Bäckerei). Eine schutzbegründende Wirkung der farbigen Ausgestaltung an sich beschreibender Markenelemente setzt voraus, dass die Farbgebung innerhalb der Kombinationsmarke überhaupt als eigenständiges Element zu bewerten ist, auf das der Markenschutz bezogen und beschränkt werden könnte. Davon kann in der Praxis nur ausgegangen werden, wenn die Farbe weder technisch oder funktional bedingt noch lediglich auf ein ästhetisch ansprechendes Äußeres ausgerichtet ist, sondern als vom Üblichen abweichende, eigenständige Ausgestaltung erscheint, was aber nur unter außergewöhnlichen Umständen anzunehmen ist (EuGH GRUR 2003, 604, 608 – Libertel). Keine schutzbegründende Bedeutung kommt dagegen werbe- oder branchenüblichen Farbgestaltungen zu, die lediglich dekorative Effekte vermitteln (BGH a. a. O. – antiKALK). Das gilt insbesondere für die farbige Wiedergabe beschreibender Angaben oder Gegenstände oder die bloße farbige Unterlegung solcher Angaben (BGH GRUR 2008, 710 – VISAGE; a. a. O. – Kinder III).

Selbst die Verbindung von Markenbestandteilen, die für sich gesehen alle schutzunfähig sind, kann eintragungsfähig sein, weil es für die Schutzfähigkeit der Marke auf deren Gesamtheit ankommt. Dies setzt allerdings voraus, dass der durch die Verbindung bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender und dekorativer Elemente hinausgeht und sich nicht in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Selbst eine über die bloße Summe der Einzelbestandteile hinausreichende Kombination bleibt allerdings schutzunfähig, wenn sie in ihrer Gesamtheit zur Beschreibung der einschlägigen Waren und Dienstleistungen geeignet ist (EuGH a. a. O – Postkantoor).

Bei Zugrundelegung dieser rechtlichen Maßstäbe ist in Bezug auf die angemeldete Marke festzustellen, dass weder die Wortbestandteile „WINZERGLÜHWEIN“, „AUS ROTWEIN“ und „Der Gute“ als solche - was auch die Anmelderin zugestanden hat – noch deren grafische Ausgestaltung und Anordnung innerhalb der angegriffenen Marke geeignet sind, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu überwinden, weil sie die beanspruchte Ware „Glühweine“ lediglich nach ihrer Art und Beschaffenheit beschreiben und sich die gewählten Gestaltungselemente (Binnengroßschreibung, unterschiedliche Schriftart und -größe, teilweise handschriftliche Wiedergabe und Unterstreichung sowie teilweise senkrechte Wiedergabe der Wortbestandteile) im Rahmen der in der Werbung üblichen, dekorativen Gestaltungen bewegen. Auch bei dem weiteren Wortbestandteil „Abfüller: Badischer Winzerkeller eG“ handelt es sich um einen ausschließlich beschreibenden Hinweis darauf, dass das so bezeichnete Produkt von einem ansässigen Winzerkeller, der in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft betrieben wird, abgefüllt worden ist.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin vermag auch die den Hintergrund der Marke bildende farbige Gestaltung, die nach ihrem Vorbringen ein Kaminfeuer darstellen soll, jedenfalls allein nicht entscheidend dazu beizutragen, dass die angemeldete Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG überwinden kann; denn sie bewirkt nicht den erforderlichen Überschuss gegenüber den beschreibenden Sachaussagen, die in den Wortbestandteile der angemeldeten Marke zu Tage treten, sondern stellt ein ausschließlich dekoratives Hervorhebungsmittel dar, das die sachbezogenen Aussagen der Wortbestandteile erkennbar nur illustriert.

Entgegen der im angegriffenen Beschluss von der Markenstelle vertretenen Auffassung enthält die angemeldete Marke mit dem in ihrer unteren linken Ecke positionierten Emblem jedoch ein Zeichen, das in Bezug auf die beanspruchte Ware keine beschreibende Aussage enthält und sich auch nicht in einer werbeüblichen Grafik erschöpft, und deshalb geeignet ist, der angemeldeten Marke über das

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinweg - und zur Eintragung zu verhelfen. Auch die verhältnismäßig geringe Größe dieses Markenbestandteils steht im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht der Markenstelle der Annahme einer schutzbegründenden Wirkung nicht entgegen.

Beim Zusammentreffen schutzfähiger mit schutzunfähigen Markenbestandteilen ist nicht erforderlich, dass der schutzfähige Teil die Marke dominiert oder deren Gesamteindruck prägt. Im Gegensatz zur Problematik bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von mehrteiligen Marken ist es im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch nicht notwendig, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem schutzfähigen Markenteil tatsächlich einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Es muss nur objektiv möglich sein, ihn als schutzbegründenden Überschuss zu bewerten, auf den der Schutz der eingetragenen Kombinationsmarke bezogen und beschränkt werden kann. Die Frage eines ausreichenden Überschusses kann dabei nicht schematisch nach den Größenverhältnissen der einzelnen Bestandteile beantwortet werden. Noch weniger lässt sich abstrakt und generell festlegen, welche Mindestgröße der als solcher schutzfähige Teil in einer Kombinationsmarke aufweisen muss, um der Marke insgesamt die Eintragungsfähigkeit zu verleihen. Maßgebend ist vielmehr der Schutzbereich, den die Marke letztlich beanspruchen kann. Hierbei ist von der Möglichkeit einer erheblichen Einschränkung des Schutzzumfangs zusammengesetzter Marken auszugehen. So gilt der Grundsatz, dass der Gesamteindruck einer Kombinationsmarke nicht von schutzunfähigen und in der Regel auch nicht von kennzeichnungsschwachen Elementen bestimmt wird, selbst wenn diese stark herausgestellt sind (BGH GRUR 2003, 792 f. – Festspielhaus II; GRUR 2007, 1066 – Kinderzeit). Deshalb können auch relativ kleine, im Gesamterscheinungsbild zurücktretende schutzfähige Bestandteile neben schutzunfähigen Elementen vor dem Hintergrund der Möglichkeit einer sehr engen Begrenzung des Schutzes solcher Marken das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließen (BPatG GRUR 1992, 607, 608 f. – FLEUR charme).

Hiervon ausgehend reicht der in der unteren linken Ecke der angemeldeten Marke enthaltene, für sich genommen bereits als Marke eingetragene Bildbestandteil aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszuschließen.

2. Der angemeldeten kombinierten Wort-Bild-Marke fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG weisen Marken auf, die die Eignung besitzen, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden; denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608, 610 – EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 – FUSSBALL WM 2006). Nur soweit die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion bejaht werden kann, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass eine Angabe oder ein Zeichen der ungehinderten allgemeinen Verwendung vorenthalten und zu Gunsten eines einzelnen monopolisiert wird (EuGH GRUR Int. 2004, 631, 634 – Dreidimensionale Tablettenform I). Die Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen nur eine unmittelbare beschreibende Bedeutung haben oder einen engen sachlichen beschreibenden Bezug zu diesen aufweisen (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Beim Zusammentreffen schutzfähiger mit schutzunfähigen Markenbestandteilen ist es auch im Rahmen der Beurteilung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht erforderlich, dass der schutzfähige Teil in der Marke dominiert. Der schutzfähige und damit schutzbegründende Markenteil muss jedoch tatsächlich so hervortreten, dass er noch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden kann (EuGH GRUR 2006, 229 – BioID). Im Gegensatz zur entsprechenden Problematik beim Tatbestand des § 8 innerhalb einer Kombinationsmarke trotz

seiner geringen Abs. 2 Nr. 2 MarkenG reicht also die bloße rechtliche Möglichkeit einer Beschränkung des Markenschutzes auf den schutzfähigen Bestandteil zur Bejahung der Unterscheidungskraft noch nicht ohne weiteres aus.

Für die Beantwortung der Frage, ob ein selbstständig schutzfähiger Marktteil Größe noch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden wird, kommt es nicht nur auf die relative Größe dieses Bestandteils an. Von Bedeutung ist daneben vielmehr insbesondere auch seine Anordnung innerhalb der Gesamtmarke, aber auch sein kennzeichnender Charakter, der zum Beispiel bei der Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens stärker ist als bei einer grafischen Gestaltung, die auch dekorativ verstanden werden kann. Der Betrachter des Zeichens muss erkennen, dass neben den schutzunfähigen Elementen jedenfalls noch ein weiterer Bestandteil vorhanden ist, der als Herkunftshinweis dienen kann (BPatG Mitt. 214, 215; Mitt. 1984, 235 – Fire-X).

Hiervon ausgehend steht zu erwarten, dass das in der unteren linken Ecke der Kombinationsmarke positionierte Emblem trotz seiner im Verhältnis zu vielen anderen Marktanteilen relativ geringen Größe von einem angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher der maßgeblichen Ware dennoch als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis erkannt und verstanden werden wird. Zum einen ist dieses Element nicht so klein, dass es bei Wahrnehmung der Kombinationsmarke in der angemeldeten Form, wozu auch die angemeldete Größe zählt, übersehen werden kann. Gegen ein Übersehen des Emblems spricht auch, wie die Anmelderin zu Recht dargelegt hat, dass dieser Bestandteil nach links aus den sonstigen Angaben des Etiketts herausragt. Es handelt sich bei ihm auch nicht um eine bloße Verzierung oder Hintergrundgestaltung, wie etwa die im Zeichen auch enthaltene Darstellung eines Kaminfeuers, sondern um ein fantasievolles Bildzeichen, das auch der Verkehr – jedenfalls in Verbindung mit der daneben stehenden Abfüllerbezeichnung – trotz seiner geringen Größe als eigentliches betriebliches Herkunfts- und Unterscheidungskennzeichen innerhalb der Kombinationsmarke erkennen und verstehen wird.

Da die angemeldete Marke mit diesem Bildbestandteil und in der angemeldeten Kombination und Anordnung von den Wettbewerbern nicht benötigt wird und es ohne weiteres möglich ist, den Schutz der Marke auf die eingetragene Kombination zu beschränken, waren die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu verneinen und der Beschwerde stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Pr