



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 113/11

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 038 802.4**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek am 26. Februar 2013

**beschlossen:**

Die Beschlüsse der Markenstelle vom 22. März 2010 und vom 5. September 2011 werden insoweit aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt wurde.

**Gründe**

**I.**

Die Wort-Bildmarke



ist für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreib-

waren oder für Haushaltsszwecke; Künstlerbedarfsartikel: Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 44:

Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft.

angemeldet und mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA vom 22. März 2010 durch eine Prüferin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen worden. Auf die Erinnerung der Anmelderin ist der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA vom 22. März 2010 durch Beschluss vom

5. September 2011 insoweit aufgehoben worden, als die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen:

„Buchbindeartikel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltsszwecke; Künstlerbedarfsartikel: Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Drucklettern; Druckstöcke; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Tiere; Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft“

zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen ist die Erinnerung zurückgewiesen worden.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass der angemeldeten Marke für die zurückgewiesenen Waren/Dienstleistungen nicht das notwendige Maß an Unterscheidungskraft zugesprochen werden könne. Die grammatikalisch korrekt und sprachüblich gebildete Wortfolge „SPIEL NICHT BIS ZUR GLÜCKS-SPIEL-SUCHT“ stelle eine Aufforderung oder einen Appell dar, dass die angesprochenen Verkehrskreise ihr Spielverhalten im Blick behalten sollten. Der Umgang mit Glücksspielen könne leicht außer Kontrolle geraten, weshalb eine solche Aufforderung den Blick für das eigene Verhalten schärfe. Die Anmelderin schreibe auf ihrer Homepage selbst, dass die Glücksspielsucht eine Krankheit sei, die behandelt, therapiert und der vorgebeugt werden müsse, weshalb sich für die Dienstleistungen „medizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen“ ein Bestimmungshinweis ergebe. Im Rahmen der Gesundheitsaufklärung könne in Schulen, aber auch bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen auf ein kontrolliertes Spielverhalten hingewirkt werden. Hinsichtlich der Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ und für die

Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ sei Unterscheidungskraft daher ebenfalls nicht gegeben. Bei den genannten Veranstaltungen würden Merchandisingartikel wie Stifte, T-Shirts etc. verteilt oder von den Veranstaltern getragen, weswegen für „Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ nur ein Hinweis auf das damit ausgedrückte Anliegen verstanden werde. Derartige Aktionen erforderten auch einen hohen Werbeaufwand, weshalb für Werbedienstleistungen eine Inhaltsangabe vorliege.

Die Anmelderin hat gegen den ihr am 8. September 2011 zugestellten Erinnerungsbeschluss vom 5. September 2011 am 7. Oktober 2011 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 22. März 2010 und vom 5. September 2011 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde und die Marke in vollem Umfang einzutragen.

Zur Begründung führt sie aus, auch wenn man hypothetisch der Prüfung die unzutreffende Annahme zugrunde lege, dass die Wortelemente für sich genommen schutzunfähig seien, sei die angemeldete Wort-Bild-Marke zumindest in ihrer konkreten grafischen Gestaltung ohne weiteres geeignet, dem Verkehr mit Blick auf alle schutzbeanspruchten Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu dienen. Die Verwendung der unterschiedlichen Farben und Schriftgrößen sowie der unterschiedliche breite und hohe horizontale Balken verleihe der angemeldeten Marke ersichtlich bereits aus sich heraus eine hinreichende Komplexität und Eigentümlichkeit, um als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Darüber hinaus enthalte die Marke durch ihre konkrete Anordnung und ihre Farbwahl aber auch mehrere Ebenen, die unterschiedlich kombiniert sein könnten (z.B. Wahrnehmung zuerst der gelb unterlegten Elemente), so dass die Wortelemente gerade nicht zwanglos als „SPIEL NICHT BIS ZUR GLÜCKSSPIELSUCHT“ gelesen, sondern die Verkehrskreise zum Nachdenken angeregt würden. Die angemeldete Marke

verfüge somit über Eigentümlichkeit und Originalität und werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis wahrgenommen. In diesem Zusammenhang verweist die Anmelderin auf fünf grafisch ausgestaltete Markeneintragungen, die ebenfalls in verschiedenen Farben gehalten und der vorliegenden Anmeldung vergleichbar seien. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehe zudem auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da die Beschwerdeentscheidung dem Antrag der Anmelderin in vollem Umfang entspricht.

2.

Der Eintragung des vorliegenden Wort-/Bildzeichens als Marke 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.

a)

Unterscheidungskraft 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).

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 einerseits 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 Verbraucher 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).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend – entgegen der von der Markenstelle vertretenen Auffassung – nicht festgestellt werden, dass das verfahrensgegenständliche Wort-/Bildzeichen in seiner Gesamtheit für die beanspruchten Waren-/Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entbehrt.

Zwar gilt der Grundsatz, dass an die Grafik umso stärkere Anforderungen zu stellen sind, je beschreibender die Wortbestandteile eines Bildzeichens sind. Selbst wenn hier aber von einem unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt der Wortbestandteile ausgegangen würde, so dass an die Grafik die strengsten Anforderungen zu stellen wären, ist wegen der Komplexität der konkreten Gesamtgestaltung eine Schutzfähigkeit der Marke zu bejahen.

Zwar mögen die einzelnen Gestaltungsmittel, aus denen die vorliegend zu beurteilende Wort-/Bildmarke zusammengesetzt ist, wie unterschiedliche Schriftgrößen, verschiedene Schriftfarben sowie der Wechsel der Hintergrundfarbe und die leichte Schrägstellung des Schriftzugs „GLÜCKSSPIEL“, je für sich genommen noch als werbeüblich anzusehen sein.

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ist aber nicht in einer analysierenden Betrachtung allein auf die für sich genommen schutzunfähigen Bestandteile abzustellen, vielmehr ist der Beurteilung der Schutzfähigkeit im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung die ganz konkrete Gesamtgestaltung zugrunde zu legen; nur sofern diese selbst ebenfalls als werbeüblich anzusehen ist, kommt eine Schutzversagung in Betracht. Dabei ist auch die Komplexität der Gestaltung ein Indiz für die Schutzfähigkeit, denn je höher diese ausfällt, umso eher wird der Verkehr geneigt sein, in der grafischen Wiedergabe der Gesamtmarke nicht nur den beschreibenden Inhalt der Wortbestandteile wahrzunehmen, sondern sie als Herkunftshinweis aufzufassen (BPatG Beschl. v. 7.3.2012 – 29 W (pat) 3/06 – FREIZEIT RÄTSEL WOCHE).

Eine solche Komplexität kann vorliegend aber nicht verneint werden. Die angemeldete Marke ist eine farbige Wort-Bildmarke, in der innerhalb eines schwarzen Quadrats, im oberen und unteren Drittel jeweils zwei horizontale Streifen in gelber Farbe aufgesetzt sind, sodass an den jeweiligen Rändern dünne schwarze Streifen verbleiben sowie in der Mitte ein breiter schwarzer Streifen. Die gelben Streifen enthalten in schwarzer Schrift die Wortelemente „SPIEL“ und „SUCHT“, auf

dem mittleren schwarzen Drittel findet sich der weiße, in etwas kleineren Buchstaben gehaltene Schriftzug „NICHT BIS ZUR“. Im unteren Drittel der Marke verläuft schräg und teilweise unter der Schrift „NICHT BIS ZUR“ und „SUCHT“ hindurch ein schmaler roter Balken mit dem weißen, gegenüber der Buchstabenfolge „NICHT BIS ZUR“ verkleinerter Schriftzug „Glücksspiel“. Abgesehen von der Verwendung von vier verschiedenen Schrift- bzw. Hintergrundfarben wirkt vorliegend vor allem die farbliche und räumliche Anordnung der Einzelelemente schutzbegründend, die nicht deren zwangsläufige Reihung bedingt, sondern verschiedene Kombinationen der Einzelworte zulässt. Neben der chronologischen Wiedergabe „SPIEL NICHT BIS ZUR GLÜCKSSPIEL SUCHT“ kommt auch eine primäre Erfassung der farblich zusammengehörigen Elemente „SPIEL“ und „SUCHT“ oder eine vorrangige Reihung der horizontal ausgerichteten Elemente „SPIEL NICHT BIS ZUR SUCHT“ gegenüber dem schräggestellten Element „GLÜCKSSPIEL“, das als Schlagwort gleichsam herausgestellt erscheint, in Betracht. Durch die mehrdeutige grafische Gestaltung entstehen daher verschiedene Ebenen, die unterschiedlich kombiniert werden können und mehrere Interpretationsmöglichkeiten der Wortelemente zulassen. Dies vermag eine hinreichende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit zu begründen.

2.

Im Hinblick auf die unterscheidungskräftige Gesamtgestaltung unterliegt das angemeldete Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn es wird nicht der Schutz für eine zeichenmäßige Verwendung der Wortkombination „SPIEL NICHT BIS ZUR GLÜCKSSPIELSUCHT“ in jedweder

Form, sondern nur in der konkreten grafischen Ausgestaltung begehrt. Diese bestimmt und beschränkt zugleich den Schutzbereich der beanspruchten Bezeichnung (BGH GRUR a. a. O. - NEW MAN; BPatG Beschl. v. 7.3.2012 – 29 W (pat) 3/06 – FREIZEIT RÄTSEL WOCHE).

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu