



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 28/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 041 210 – S 61/14 Lösch**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers werden der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juni 2015 aufgehoben und das DPMA angewiesen, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

**I.**

Der Antragsteller hat am 30. Januar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung der am 12. Juli 2013 angemeldeten und am 11. Dezember 2013 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Dienstleistungen einer Werbeagentur; Konzeption und Durchführung von Werbemaßnahmen aller Art, insbesondere Offline- und Online-Anzeigenkampagnen für die in- und ausländischen Hotels sowie Dienstleister, die im Programm angeboten werden, in den einschlägigen Medien (hochwertige, gedruckte Magazine, Webseiten);

Klasse 39: Vermittlung und Veranstaltung von Reisen nach Mauritius auf die Seychellen, auf die Malediven und Madagaskar sowie andere Inseln;

Klasse 41: Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Konzeption, Beratung über und Vermittlung von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an Reisezielen, insbesondere Theateraufführungen, Tagesausflüge, Besichtigungen und Museumsbesuche unter Ermöglichung einer direkten Buchung

in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Register eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2013 041 210 (dunkelblau, gold)



der Antragsgegnerin beantragt, weil sie sich aus schutzunfähigen Angaben zusammensetze und die graphischen Elemente keine charakteristischen Merkmale aufwiesen. Die Wiedergabe des Buchstaben „i“ in Form einer Palme sei eine bloße Verzierung, soweit man diese überhaupt erkennen könne, da lediglich ein oberhalb des Buchstaben „i“ angeordnetes stilisiertes Palmenblatt erkennbar sei (§§ 50 Abs. 1 und 2, 54 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Antragsgegnerin, der der Löschungsantrag am 26. Februar 2014 zugestellt worden ist, hat der Löschung der Marke mit einem am 27. Februar 2014 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom 26. Februar 2014 widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat am 19. Juni 2015 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke verfüge über hinreichende Unterscheidungskraft. Sie weise als gestalterische Elemente eine zweizeilige Anordnung und die Zentrierung ihrer Wortbestandteile, eine farbige Wiedergabe und die Verfremdung eines Buchstabens in ein Bildmotiv auf. Auch wenn

jedes Merkmal für sich genommen zum üblichen Repertoire der Gebrauchsgrafik gehöre, führe aber deren Kombination zu einer Bildwirkung, die vom Eindruck einer bloßen beschreibenden Sachaussage wegführe und die Marke als individuelles Betriebskennzeichen erscheinen lasse. Hinzu komme, dass die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise stets auch durch die Kennzeichnungsgewohnheiten auf den jeweiligen Waren- und Dienstleistungsgebieten beeinflusst würden. Eine Recherche habe ergeben, dass im Bereich der Reisedienstleistungen Begriffskombinationen wie „Paradies Reisen“, „Traum-Reisen“, „Traumwelt Reisen“, „Happy reisen“ oder „fun Reisen“ als Kennzeichen üblich seien, bei denen der Begriff „Reisen“ jeweils nachgestellt sei und der vorangehende Bestandteil teilweise aus ebenso schwach kennzeichnenden Begrifflichkeiten bestehe. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass der an eine Vielzahl vergleichbarer Kennzeichen gewöhnte Verkehr in der Marke den Hinweis auf einen bestimmten Reiseanbieter sehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Er wiederholt seine im Amtsverfahren vertretene Rechtsansicht und ergänzt, dass die von der Markenabteilung recherchierten Reiseanbieter eine Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen erst durch den Eigen- oder Firmennamen vornähmen.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juni 2015 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und vertritt die Auffassung, die stilisierte Palme mit einem schrägen Stamm in blauer Farbe und einer goldenen Baumkrone sei nicht nur eine schmückende Hervorhebung des Buchstabens „i“, sondern weise ein hohes Maß an Individualität auf, weil eine Palme in dieser Form und Farbe nicht in der Natur vorkomme. Palmen hätten üblicherweise einen hellgrauen Stamm und eine grüne Baumkrone. Diese fantasievolle Verfremdung führe vom Eindruck einer bloß beschreibenden Sachaussage der Wortbestandteile weg und hin zu einem betrieblichen Herkunftshinweis. Die Palmendarstellung sei zudem eine gemäß § 2 Nr. 1 UrhG urheberrechtsfähige Leistung, die eine Unterscheidungskraft begründe. Die Farbe Gold assoziiere etwas Luxuriöses, Exklusives. Da die Krone auch als Stern aufgefasst werden könne, entstehe eine äußerst schwierig zu erreichende Wechselwirkung zwischen Baumkrone und Stern, die die konkrete grafische Ausgestaltung zu einem ungewöhnlichen und daher individualisierenden Gestaltungselement mache. Da der Stamm bewusst größer gehalten sei als die Gesamtheit der übrigen Buchstaben entstehe der Eindruck einer Krönung der geschützten Dienstleistungen.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 7. April 2016 sind die Beteiligten unter Beifügung umfangreicher Recherchebelege (Anlagen 1 bis 4, Bl. 26 – 80 GA) auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers ist begründet.

Der Eintragung der angegriffenen Wort-/Bildmarke steht und stand bereits zum Anmeldezeitpunkt hinsichtlich der geschützten Dienstleistungen das absolute

Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Rdnr. 22 – test; GRUR 2014, 565 Rdnr. 10 - smartbook) bestanden hat als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 9 MarkenG geht - im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

2. Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 26. Februar 2014 zugestellten Lösungsantrag fristgerecht mit einem am 27. Februar 2014 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom 26. Februar 2014 widersprochen (§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

3. Der Lösungsantrag vom 30. Januar 2014 ist innerhalb der seit dem 11. Dezember 2013 laufenden Zehnjahresfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden.

4. Die Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke ist vorliegend wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geboten.

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 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – for you). 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 Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

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 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) 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 (BGH GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 -

Gute Laune Drops). 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 einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. - CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 - DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt und genügt die angegriffene Marke nicht.

aa) Die angesprochenen Verkehrskreise sind hinsichtlich der Werbedienstleistungen der Klasse 35 sowohl Unternehmensinhaber als auch Angehörige der unternehmerischen Führungsebene sowie hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 vornehmlich die Endverbraucher.



bb) Die Wort-/Bildmarke (dunkelblau, gold) setzt sich aus den beiden Wortelementen „TRAUMINSEL“ und „REISEN“ zusammen, wobei das „i“ im Wortbestandteil „Trauminsel“ in Form einer Palme ausgestaltet ist.



aaa) Der Begriff „Trauminsel“ setzt sich aus den Substantiven „Traum“ und „Insel“ zusammen. „Traum“ kann eine im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen, Erlebnissen; ein sehnlicher, unerfüllter Wunsch; (umgangssprachlich) etwas traumhaft Schönes“ oder eine Person oder Sache sein, „die wie die Erfüllung geheimer Wünsche erscheint“ (www.duden.de). Eine „Insel“ ist ein „ringsum von Wasser eines Meeres, Sees, Flusses umgebenes Stück Land“ (www.duden.de). Unter der Wortkombination „Trauminsel“ versteht man daher einen sehr schönen (von Wasser umgebenen) Ort, der Gegenstand der Sehnsucht vieler Menschen ist. Er wird in den Medien vielfach verwendet und ist den Verbrauchern daher auch geläufig, wie eine Internetrecherche des Senats ergeben hat (Anlagenkonvolut 1.3 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Der Bestandteil „REISEN“ stellt entweder das Verbum „reisen“ im Sinn von „eine Reise machen“ oder die Pluralform des Substantivs „Reise“ mit der Bedeutung „Fortbewegung über eine größere Entfernung“ dar (www.duden.de).

ccc) In seiner Gesamtheit bedeutet die Marke „Fortbewegung über eine größere Entfernung an einen sehr schönen, ersehnten, von Wasser umgebenen Ort“. Bezogen auf die eingetragenen Dienstleistungen wird dies vom Verkehr als werbemäßige Sachangabe verstanden. Auch die Recherche des Senats (Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis) hat ergeben, dass in der Reisebranche Reiseziele als „Trauminsel“ beworben werden und dem Wort damit ein bloß anpreisender, schlicht beschreibender Charakter zukommt.


(1) Für die Werbedienstleistungen der Klasse 35 *„Dienstleistungen einer Werbeagentur; Konzeption und Durchführung von Werbemaßnahmen aller Art, insbesondere Offline- und Online-Anzeigenkampagnen für die in- und ausländischen Hotels sowie Dienstleister, die im Programm angeboten werden, in den einschlägigen Medien (hochwertige, gedruckte Magazine, Webseiten)“* enthält die angegriffene Marke einen Sachhinweis auf die Reisebranche. Denn Werbedienstleistungen werden durch das Werbemedium, die Zielgruppe oder die

Branche, an die sie sich richten, beschrieben (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 24 – My World).

(2) Für die Dienstleistungen der Klasse 39 „*Vermittlung und Veranstaltung von Reisen nach Mauritius, auf die Seychellen, auf die Malediven und Madagaskar sowie andere Inseln*“ ist die Marke ebenfalls unmittelbar beschreibend, weil sie Reisen zu Trauminseln zum Gegenstand haben.

(3) Ein enger beschreibender Zusammenhang besteht auch zu den Dienstleistungen der Klasse 41 „*Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; Konzeption, Beratung über und Vermittlung von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an Reisezielen, insbesondere Theateraufführungen, Tagesausflüge, Besichtigungen und Museumsbesuche unter Ermöglichung einer direkten Buchung*“, da Freizeitgestaltung einen wesentlichen Teil einer Reise zu einer Trauminsel ausmachen kann.



cc) Die graphische Gestaltung der Marke  ist nicht geeignet, um von der rein beschreibenden Angabe wegzuführen, denn einfache grafische Gestaltungen können eine fehlende Unterscheidungskraft des Wortbestandteils grundsätzlich nicht aufwiegen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK). Je weniger eine warenbeschreibende Bedeutung im Vordergrund steht, umso leichter kann eine graphische Gestaltung zur Unterscheidungskraft führen und umgekehrt (vgl. BPatG 27 W (pat) 179/10) – NOVA).

Die zweizeilige zentrierte Anordnung der beiden Wortelemente ist werbeüblich. Auch die stilisierte Palme anstelle des Buchstaben „i“ geht nicht über ein einfaches, werbemäßiges Gestaltungselement hinaus. Der Umstand, dass es sich abweichend von den Farben in der Natur um eine blaue Palme mit goldener Baumkrone handelt, reicht als individualisierende Verfremdung nicht aus. Sie

unterstreicht vielmehr den beschreibenden Gehalt der Wortbestandteile. Die Verkehrskreise assoziieren „Trauminseln“ ohne weiteres mit Palmen, da Reiseanbieter sehr häufig Inselreisen mit Abbildungen von Palmen in fotografischer oder stilisierter Form bewerben. Bei einer Bildsuche des Senats unter [www.google.de](http://www.google.de) mit dem Stichwort „Trauminsel“ erscheint eine Vielzahl von Bildern mit Palmenabbildungen (vgl. Anlagenkonvolute 1 und 4 zum gerichtlichen Hinweis). Auch der goldene Farbton der Palmenkrone führt nicht von einer Sachangabe weg, weil, wie die Antragsgegnerin selbst vorgetragen hat, die Farbe Gold auf etwas Luxuriöses oder Exklusives hinweist. Damit verbinden die angesprochenen Verkehrskreise eine Auszeichnung der beanspruchten Dienstleistungen bzw. eine rein werbliche Anpreisung deren besonderer Qualität (vgl. BPatG 33 W (pat) 79/98 – Gold; HABM R1457/07-1 – Gold). Eine entsprechende Sachaussage entnimmt der Verkehr auch dem von der Antragsgegnerin angeführten Eindruck der Krönung der geschützten Dienstleistungen durch den bewusst größer gehaltenen Stamm der Palme im Vergleich zu den übrigen Buchstaben.

dd) Insgesamt nehmen die angesprochenen Verkehrskreise die Wort-/Bildmarke daher als eine Gesamtheit wahr, in der der sachbezogene Charakter der Wortbestandteile so stark im Vordergrund steht, dass der bildlichen Gestaltung daneben keine Besonderheit beigemessen wird. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass an die grafische Ausgestaltung umso größere Anforderungen zu stellen sind, je deutlicher der nicht unterscheidungskräftige Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (BGH a. a. O. - antiKALK; GRUR 2009, 954 Rdnr. 17 – Kinder III; GRUR 2010, 640 Rdnr. 17 – hey!). Eine derart komplexe und hinreichend eigentümliche Gestaltung weist die verfahrensgegenständliche Marke auch in ihrer Gesamtheit nicht auf.

5. Da der angegriffenen Marke sowohl im Anmeldezeitpunkt wie auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Löschungsantrag das

Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und noch entgegensteht, kann dahingestellt bleiben, ob weitere Lösungsgründe vorliegen.

### III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

### IV.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä