



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 60/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 060 005.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juni 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 17. November 2016 und vom 19. September 2017 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Am 19. November 2015 ist das Zeichen

wam – wait a minute

für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 16: Papier- und Schreibwaren,

Klasse 25: Bekleidungsstücke;

Klasse 35: Werbung; Veröffentlichung von Druckschriften zu Werbezwecken;

Klasse 41: Schulung im Bereich Verkehrssicherheit; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Verkehrssicherheit;

Mit Beschlüssen vom 17. November 2016 und 19. September 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Markenstelle für Klasse 41, die Anmeldung zurückgewiesen, da dem Zeichen das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Zur Begründung der Beschlüsse ist ausgeführt, die aus dem englischen Grundwortschatz stammende Wortfolge „wait a minute“ bedeute „Augenblick mal, Moment mal“ und werde vom angesprochenen Verkehr hinsichtlich aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen als allgemeine und schlagwortartige Angabe dahingehend verstanden, einen Augenblick innezuhalten oder zu warten; damit solle – wie bei vergleichbaren Markenmeldungen „Hallo“, „hey“, „Stop“ - das Interesse beim angesprochenen Publikum geweckt und auf das entsprechende Waren- und Dienstleistungsangebot hingewiesen werden. Die im Zeichen vorangestellten Einzelbuchstaben enthielten lediglich die Anfangsbuchstaben der beschreibenden Wortfolge und wurden deshalb lediglich als deren Abkürzung verstanden, zumal sie in gleicher Schriftgröße und -art gehalten seien. Im Übrigen werde „wam“ auch in Alleinstellung als Abkürzung für „wait a minute“ verwendet. Weder eine gewisse Unschärfe noch die Mehrdeutigkeit des Gesamtzeichens führe zur seiner Unterscheidungskraft. Denn im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergebe sich der thematische Bezug, nämlich als „Zuruf an etwaige Kunden oder Interessenten, einen Augenblick zu warten, z.B. um die Vorzüge einer Ware oder Dienstleistung zu erläutern“. Eine Analyse des Begriffes, zu der der Verkehr erfahrungsgemäß nicht neige, sei dazu nicht notwendig.

Gegen den ihr am 25. September 2017 zugestellten Beschluss wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 24. Oktober 2017, per Fax am selben Tage eingegangen.

Er führt zur Begründung aus, dass dem angemeldeten Zeichen nicht die erforderliche geringe Unterscheidungskraft fehle. Diese könne nicht versagt werden, wenn ein Werbeslogan einen gewissen Interpretationsaufwand verlange und dazu eine gewisse Kürze sowie Originalität oder Prägnanz aufweise. Dies treffe auf das vorliegende Zeichen zu. Bereits der Anfangsbestandteil „wam“ sei in vielerlei Hinsicht interpretationsfähig, was auch für das Gesamtzeichen gelte. Gebe man das Zeichen bei „Google“ ein, handele es sich bei den Einträgen auf der ersten Seite aus-

schließlich um solche der eingetragenen Marke bzw. solche, die mit der Marke oder der Anmelderin in Verbindung stünden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA),  
Markenstelle für Klasse 41, vom 17. November 2016 und 19. September 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte sowie gem. § 66 Abs. 2 MarkenG rechtzeitig eingelegte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Da dem angemeldeten Zeichen 30 2015 060 005.9 in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse gem. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG entgegenstehen, war die angegriffenen Beschlüsse des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 17. November 2016 und 19. September 2017 aufzuheben.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht weder die fehlende Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 27 – Bio-ID; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2017, 186,

Rn. 32 – Stadtwerke Bremen; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 13 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).

Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markenrecht, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 47). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze verfügt das angemeldete Wortzeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Diese wenden sich sämtlich an die allgemeinen Verkehrskreise, auch die Schulungen und Veranstaltungen im Bereich der Verkehrssicherheit. Diese Schulungen können jeden Teilnehmer des Straßenverkehrs betreffen, auch ältere Menschen, die sich auf ihr verändertes Wahrnehmungsvermögen einstellen wollen. Die Werbedienstleistungen können alle Personen betreffen, die für Veranstaltungen von Schulen, Vereinen und Arbeitsstellen Werbematerial oder auch nur Hinweise für Werbemaßnahmen benötigen. insbesondere an Endverbraucher.

Das angemeldete Zeichen ist eine reine Wortmarke bzw. Wortfolge, bestehend aus Einzelwörtern, die nach dem ersten durch einen Bindestrich unterbrochen ist.

2. Es kann dahinstehen, ob nicht die Wortfolge „wait a minute“ bereits unterscheidungskräftig ist. Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Bedeutung „Stop, Moment mal“ wird dem deutschen Verbraucher nicht ohne Weiteres geläufig sein. Vielmehr wird er sie sich unter dem Sinngehalt „Warte eine Minute“ abspeichern, der längst nicht so als schlagwortartige Aufforderung verstanden werden wird.

Jedenfalls verleiht der weitere Bestandteil „wam“ dem Gesamtzeichen die erforderliche Unterscheidungskraft.

- a) Bei der Buchstabenfolge „wam“ handelt es sich für sich betrachtet nicht um eine allgemein oder bei den von den Waren oder Dienstleistungen der Klasse 35 oder 41 angesprochenen Geschäftskunden bekannte Abkürzung – und zwar weder der nachfolgenden Wortkombination „wait a

minute“, noch eines anderen möglicherweise beschreibenden Begriffs bzw. einer beschreibenden Begriffsfolge. Diesen Buchstaben kann bei ihrer isolierten Betrachtung ein beschreibender Gehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht entnommen werden, sie sind vielmehr als Fantasiewort unterscheidungskräftig.

- b) Die fehlende Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens ergibt sich auch nicht aus der Berücksichtigung der unter den Buchstaben angeordneten Wortfolge „wait a minute“.

Wenn eine Zeichenkombination einen unterscheidungskräftigen Bestandteil aufweist, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch dem Zeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zukommt (vgl. BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook).

Dies gilt auch für den vorliegenden Fall, in dem sich die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens aus der Schutzfähigkeit eines Bestandteils, nämlich der Buchstabenkombination „wam“, ergibt.

Hieran ändert auch die Tatsache, dass es sich bei den Buchstaben um die Anfangsbuchstaben der unter diesen angeordneten Wortfolge „wait a minute“ handelt, nichts.

Zwar fehlt einer Bezeichnung, die aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer – isoliert betrachtet – nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, die Unterscheidungskraft, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird, weil sie den Anfangsbuchstaben jedes Wortes dieser Wortkombination wiedergibt und die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet damit als eine Kombination beschreibender Angaben oder Abkürzungen verstanden wird (vgl. EuGH, GRUR 2012, 616 – Alfred

Strigl/DPMA und Securvita/öko-Invest [Multi Markets Fund MMF und NAI – Der Natur-Aktien-Index]; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 15 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Die Schutzfähigkeit ist zu verneinen, wenn die Buchstabenfolge als akzessorischer Bestandteil erscheint, der damit den beschreibenden Charakter der Wortkombination teilt (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/ Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 208).

Von diesem allgemeinen Grundsatz ausgehend kann jedoch die Prüfung im jeweiligen Einzelfall zu dem Ergebnis führen, dass einem Akronym ausnahmsweise keine lediglich akzessorische Stellung im Verhältnis zu einer beigefügten vollständigen Sachbezeichnung zukommt (vgl. Ströbele a.a.O., § 8 Rn. 208 zur Erforderlichkeit der Einzelfallprüfung).

So wurde eine derartige akzessorische Stellung beispielsweise verneint, wenn das Akronym nicht vollständig mit den Anfangsbuchstaben der Wortkombination, der es beigefügt ist, übereinstimmt (vgl. BPatG, BeckRS 2018, 28396, Rn. 20 – DZX DEUTSCHER ZWEITMARKT-INDEX) oder wenn das – auch für sich genommen aussprechbare – Akronym im Einzelfall nicht als Abkürzung eines Fachbegriffs wirkt, sondern vielmehr der Volltext als ein zu Werbezwecken darauf Bezug nehmender Slogan (vgl. BPatG, GRUR 2015, 271 – ume unique media entertainment).

Auch vorliegend sind besondere Umstände anzunehmen, aufgrund derer die Buchstabenfolge „wam“ ausnahmsweise nicht als lediglich akzessorischer Bestandteil des unter diesen Buchstaben befindlichen Schriftzugs „wait a minute“ anzusehen ist.

Zunächst präsentiert sie sich am Anfang des Gesamtzeichens als reines Fantasiewort, das den Gedanken an eine beschreibende Abkürzung

nicht aufkommen lässt, zumal es sich auch ohne Weiteres wie ein Wort aussprechen lässt und keine ungewöhnlichen Konsonantenfolgen aufweist, die für Abkürzungen typisch sind und deshalb ein Indiz dafür sein könnte. Darüber hinaus ist es von der anschließenden Wortfolge durch einen Bindestrich und einen weiteren Abstand getrennt. Schließlich sind die Anfangsbuchstaben der Wortfolge auch in keiner Weise hervorgehoben, sondern fügen sich einheitlich in den Fließtext ein. Diese Umstände führen den Betrachter des Zeichens weg von der Annahme, der Zeichenanfang stelle lediglich eine Zusammenstellung der Anfangsbuchstaben der Wortfolge dar. Selbst wenn sich dafür im Internet oder sonst wo eine entsprechende Verwendung nachweisen lässt, so bedeutet dies nicht, dass sie dem hier betroffenen Publikum in beachtlichem Umfang präsent wäre. Vielmehr muss man unter diesen Umständen davon ausgehen, dass „wam“ nicht lediglich als akzessorische Abkürzung der nachfolgenden Wortfolge „wait a minute“ wahrgenommen wird, sondern dass das angesprochene Publikum gerade in diesem für sich genommen nicht beschreibenden Bestandteil einen Herkunftshinweis sehen und daher das Gesamtzeichen als Marke wahrnehmen wird.

3. Da dem angemeldeten unterscheidungskräftigen Zeichen in seiner Gesamtheit auch kein rein beschreibender Begriffsinhalt zukommt, unterliegt dieses auch keinem Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Lachenmayr-Nikoloau

Paetzold

Ko