



# BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 547/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 012 291.0**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Dr. Weitzel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 9. Mai 2018 angemeldete Wort-/Bildmarke



soll für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Magnetaufzeichnungsträger; mit Programmen versehene Datenträger aller Art; maschinenlesbare Datenträger; Drucker

Klasse 16: Druckereierzeugnisse

Klasse 35: Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Werbepräsentation von Waren und Dienstleistungen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 28. April 2020 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) teilweise zurückgewiesen und zwar für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Ware „Drucker“ (Klasse 09) und der Dienstleistung „Werbepäsentation von Waren und Dienstleistungen“ (Klasse 35).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der Wortbestandteil setze sich aus dem englischen Substantiv „card“ mit der naheliegenden Bedeutung von „Karte“ und dem Wort „plus“, das im deutschen Sprachgebrauch einen Vorteil bzw. ein Positivum beschreibe, zusammen. Der Wortbestandteil sei sprachüblich gebildet und weise den sachlichen Aussagegehalt auf, dass die so gekennzeichneten Karten neben der Zahlungsfunktion einen weiteren, darüber hinausgehenden Vorzug aufwiesen. Der Umstand, dass die Wortfolge keine nähere Information dazu erhalte, welche konkreten Vorzüge der Kartennutzer habe, verleihe ihr keine Unterscheidungskraft, weil eine solche Unbestimmtheit dem Charakter einer allgemeinen Werbeaussage entspreche.

Angesichts des eindeutigen Produktbezugs der Wortfolge für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen sei eine prägnante grafische Gestaltung erforderlich, um von dem beschreibenden Aussagegehalt wegzuführen und das Gesamtzeichen zu einem unterscheidungskräftigen betrieblichen Herkunftshinweis zu machen. Diese Voraussetzung erfülle die grafische Ausgestaltung des Wortbestandteils „CARD PLUS“ jedoch nicht. Die Anordnung einer Wortfolge in zwei Zeilen in unterschiedlicher Schrift sei als beliebtes Mittel der Intensivierung einer Werbebotschaft geläufig. Auch die Wiedergabe einer Smartcard (gut erkennbar am wiedergegebenen Chip) im Bildbestandteil führe vom beschreibenden Gehalt des Wortes „CARD“ nicht weg, sondern verstärke diesen.

Damit entsprächen die einzelnen Elemente der Grafik sowohl für sich genommen als auch in ihrer Kombination dem allgemein bekannten Werbepstandard.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, soweit die Anmeldung für die Waren „Druckereierzeugnisse“ (Klasse 16) zurückgewiesen wurde. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, das angemeldete Zeichen besitze für Druckereierzeugnisse keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden.

Zwar könne eine gewisse Unbestimmtheit allgemeinen Werbeaussagen immanent sein, um einen möglichst weiten Bereich von Eigenschaften, Vorteilen oder Leistungsinhalten abzudecken. Das angemeldete Gesamtzeichen beinhalte für Druckereierzeugnisse aber keine allgemeine Werbeaussage. Insofern begründe der Umstand, dass die Wortfolge keine nähere Information dazu erhalte, welche konkreten Vorzüge der Kartennutzer habe, vorliegend die Unterscheidungskraft.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. April 2020 insoweit aufzuheben als die Anmeldung für die Waren der Klasse 16: „Druckereierzeugnisse“ zurückgewiesen wurde,


hilfsweise, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Klasse 16 wie folgt zu fassen:

„Druckereierzeugnisse, ausgenommen nicht kodierte Karten“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige und insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache weder im Haupt- noch im Hilfsantrag Erfolg.

A. Der Hauptantrag ist erfolglos, da es der angemeldeten Wort-/Bildmarke  in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen „Druckereierzeugnisse“ an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher diesbezüglich zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; 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 AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). 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 Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018,

301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

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 Rn. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT); 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 Rn. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt der zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Wort-/Bildmarke  bezüglich der noch beanspruchten „Druckereierzeugnisse“ jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Die angemeldete Marke setzt sich in ihrem Wortbestandteil aus dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Substantiv „card“ und dem Wort „plus“ zusammen. Wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat, ist der Begriff „card“ mit der naheliegenden Bedeutung „Karte“ in den Wortzusammensetzungen „Bahncard“ und „Smartcard“ bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres geläufig. Der weitere Zeichenbestandteil „PLUS“ wird als Zusatz zu Begriffen in vielen Lebensbereichen verwendet, um auf ein Mehr im Vergleich zum Üblichen hinzuweisen, z.B. an

Leistungen, an Inhalt oder Verbesserungen (vgl. BPatG, 30 W (pat) 310/03 – medizin plus).

Es handelt sich bei dem Wortbestandteil „CARD PLUS“ um eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung mit dem leicht fassbaren sachlichen Aussagegehalt, dass so gekennzeichnete Karten neben der üblichen Funktion zusätzliche, darüber hinausgehende Vorzüge aufweisen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, nicht erforderlich, dass die Wortfolge nähere Informationen dazu enthält, welche Vorzüge konkret der Kartennutzer hat. Vielmehr entspricht die vorgenannte Unbestimmtheit dem Charakter einer allgemeinen Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich von Eigenschaften oder Vorteilen in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt).

Die Wortfolge „CARD PLUS“ verstehen breite Verkehrskreise trotz der Unbestimmtheit somit als werbeüblichen Hinweis, dass die betreffenden Karten neben der üblichen Funktion zusätzliche Vorzüge aufweisen.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers gilt das auch im Hinblick auf die allein beschwerdegegenständlichen „Druckereierzeugnisse“. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Bezeichnung „CARD PLUS“ für „Druckereierzeugnisse“ nicht als ungewöhnlich und interpretationsbedürftig empfinden, auch wenn z.B. Smartcards häufig aus Plastik bestehen. So ist dem Verkehr geläufig, dass Karten wie z.B. Parktickets und Fahrkarten häufig aus Karton bestehen und von Druckereibetrieben hergestellt werden. Im Hinblick auf Umweltaspekte gelten überdies recyclebare Chipkarten aus Karton als beliebte Alternative zu herkömmlichen Plastikkarten.

Dem Wortbestandteil der angemeldeten Marke fehlt es somit an der erforderlichen Unterscheidungskraft, da der unmittelbare Bezug zu den beschwerdegegenständlichen „Druckereierzeugnissen“ für den Verkehr ohne



weiteres ersichtlich ist und sich die Wortkombination "CARD PLUS" in Bezug auf die beanspruchten Waren in einer im Vordergrund stehenden sachbezogenen Aussage in werbemäßiger Form erschöpft.

b) Die grafische Ausgestaltung des Wortelements „CARD PLUS“ bewegt sich im

Rahmen des Werbeüblichen und verleiht dem angemeldeten Zeichen daher nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.




Zwar kann ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewöhnt ist, vermögen in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe jedoch nicht zu beseitigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die grafische Ausgestaltung eines Wortzeichens in einer naheliegenden Form umso weniger die erforderliche Unterscheidungskraft begründen kann, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug der Bezeichnung zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK; früher schon BPatG GRUR 1996, 410, 411 – Color COLLECTION; s. auch BPatG 2007, 324, 326 – Kinder (schwarz-rot). Für sachbeschreibende Angaben wie "CARD PLUS" bedürfte es deshalb einer über eine allgemein übliche Gebrauchsgrafik hinausgehenden, phantasievollen Ausgestaltung, um von der durch die Zeichenwörter vermittelten Sachaussage wegzuführen und ein Verständnis im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu ermöglichen.


Vorliegend fehlt es an einer phantasievollen Ausgestaltung im vorgenannten Sinn. Die grafische Gestaltung der beiden Wortbestandteile, nämlich ihre räumliche Anordnung untereinander, ihre Farbgebung in grau bzw. schwarz, die durchgängige Verwendung von Großbuchstaben, die gewählten Standardschriftarten sowie die unterschiedliche Schriftgröße, bewegt sich vielmehr im Rahmen des Werbeüblichen und dient lediglich der Hervorhebung. Die vorgenannten Grafikelemente begründen

keine Schutzfähigkeit, da sie weder einzeln noch in ihrer Summe eine eigenständige Bedeutung erlangen und damit nicht von der beschreibenden Sachaussage des Begriffs "CARD PLUS" wegführen.

c) Die Schutzfähigkeit ergibt sich auch nicht aus dem Bildbestandteil der

angemeldeten Marke  in Form einer Karte mit Chip, da dieser, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, von dem beschreibenden Gehalt des Wortes „CARD“ nicht wegführt, sondern diesen - im Gegenteil - verstärkt. Wie dargelegt, können herkömmliche Plastikkarten ohne weiteres umweltfreundlich durch Kartonkarten ersetzt werden, die wie Plastikkarten verarbeitet, personalisiert und – mittels Magnetstreifen oder Chip – kodiert werden.

d) Auch die Anordnung der Wort- und Bildelemente weist keine eigentümliche,

schutzbegründende Gestaltung auf. In dem angemeldeten Zeichen  befindet sich die dargestellte Chipkarte auf Höhe des Wortbestandteils „PLUS“. Beide Elemente stehen unterhalb des Begriffs „CARD“. Die Wort- und Bildbestandteile bleiben in dieser Anordnung gut erkennbar und bilden keine neue phantasievolle Einheit. Sie ergänzen sich vielmehr wechselseitig in dem beschreibenden Sinngehalt „codierte Karte mit Zusatzfunktion(en)“.

3. Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist für die beschwerdegegenständlichen „Druckereierzeugnisse“ nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde im Hauptantrag zurückzuweisen war.

B. Auch der Hilfsantrag ist in der Sache erfolglos. Da der Formulierung gemäß „nicht kodierte Karten“ von den „Druckereierzeugnissen“ ausgenommen sind, betrifft der Hilfsantrag logischerweise kodierte Karten. Insoweit wurde bereits zum Gegenstand



des Hauptantrags festgestellt, dass der angemeldeten Wort-/Bildmarke die erforderliche Unterscheidungskraft für „Druckereierzeugnisse“ nicht zugesprochen werden kann, da hierunter auch kodierte Papier- oder Karton- Karten fallen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Dr. Meiser

Dr. Weitzel