

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 78/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juni 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 16 168.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird im Hauptantrag zurückgewiesen.
2. Auf den Hilfsantrag wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 12 - vom

12. März 1999 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

G r ü n d e

I.

Das Wort

CARRERA

soll für die Waren:

"durch Muskelkraft angetriebene Fahrzeuge, Fahrräder, Kinderroller, soweit in Klasse 12 enthalten; Waschmaschinen"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses teilweise, und zwar mit Ausnahme der Waren "Waschmaschinen" , zurückgewiesen mit der Begründung, daß das spanischsprachige Markenwort in seiner Kernbedeutung "Wettlauf, Rennen, Rennstrecke" für die versagten Waren (zu denen zB auch Rennräder oder Rennscooter gehören könnten) lediglich auf deren Verwendung ("für Rennen geeignet oder bestimmt") hinweise und damit eine unmittelbar sachbeschreibende Angabe darstelle.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, daß zwischen dem beanspruchten Markenwort und den versagten Waren allenfalls über mehrere gedankliche Schritte ein Sachbezug entwickelt werden könne, was

markenrechtlich nicht relevant sei. Im übrigen zeige die vom Senat eingeholte Auskunft des Verbandes der Fahrrad- und Motorrad-Industrie bzw. des Statistischen Bundesamtes, daß es nach Spanien keine nennenswerte Ausfuhrstätigkeit auf dem beanspruchten Warengbiet gebe, so daß auch keine Anhaltspunkte für ein eventuelles Freihaltebedürfnis zugunsten der Exportwirtschaft vorlägen.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse insoweit aufzuheben, als der Anmeldung die Eintragung versagt worden ist,

hilfsweise mit der Maßgabe, daß die streitigen Waren durch den Zusatz "nicht für Rennzwecke bestimmt" eingeschränkt werden.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nur im Umfang der hilfsweisen Beschränkung des Warenverzeichnisses begründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke nur insoweit keine Schutzhindernisse iSv § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegenstehen.

Bei "Carrera" handelt es sich um ein Wort der spanischen Sprache mit der von der Markenstelle richtig erkannten lexikalischen Bedeutung von "Laufen, Wettlauf, Rennen, Rennstrecke", das allerdings nicht in die deutsche Sprache übernommen worden ist und von den inländischen Verkehrskreisen deshalb weitgehend als Phantasiewort aufgefaßt wird. Bereits dieser Umstand läßt es zweifelhaft erscheinen, der Anmeldung jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Richtig ist allerdings, daß sich das Markenwort in Zusammensetzungen wie "bicicleta de carreras" (Rennrad) und "carrera di bicicletas" (Radrennen) findet und in diesem Zusammenhang einen deutlichen Warenbezug aufweist, da von den Warenober-

begriffen der Anmeldung nach Hauptantrag zwanglos jede Art von rennsporttauglichen Fahrzeugen umfaßt sein können. Zwar reicht für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses, das vorliegend allein und auch nur im Zusammenhang mit dem Export und Import entsprechender Waren und somit nur in begrenztem Umfang in Betracht kommt, eine bloße Eignung des Markenwortes im allgemeinen Sinn zur Beschreibung nicht aus, sondern es müssen deutliche Hinweise bestehen, daß das fremdsprachige Wort tatsächlich zur Beschreibung verwendet oder jedenfalls benötigt wird. Das ist vorliegend jedoch solange der Fall, wie das Warenverzeichnis auch Waren einschließt, für die die Angabe "carrera" unmittelbar als reine Sachbezeichnung steht (Rennsportfahrzeuge). Insoweit ist das Markenwort daher Freihaltebedürftig und der Schluß der Markenstelle des Deutschen Patentamts, daß sich das Zeichenwort zur beschreibenden Verwendung eignet, nicht zu beanstanden.

Anders liegen die Dinge indes nach der hilfsweise erklärten Beschränkung des Warenverzeichnisses. Denn grundsätzlich darf eine Anmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses nicht zurückgewiesen werden, wenn das Zeichenwort die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft, die Zeit der Herstellung oder sonstige Merkmale der der Anmeldung zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen nicht selbst, sondern nur mittelbar durch mit der Ware oder Dienstleistung in Beziehung stehende Modalitäten oder sonstige die Ware selbst nicht unmittelbar betreffende Umstände bezeichnet (BGH GRUR 95, 737 - BONUS -). Letzteres ist hier dann der Fall, wenn die für den Rennsport verwendbaren Artikel ausgenommen werden. Denn dann enthält das Zeichenwort keine unmittelbar beschreibende Sachangabe mehr, sondern ist in Bezug auf die verbleibenden Waren indifferent und diffus; um einen solchen Sachbezug dennoch herzustellen, wären mehrere gedankliche Zwischenschritte und eine Analyse zwischen dem Aufnehmen des Wortes "Carrera" mit der gleichzeitigen assoziativen Vorstellung eines Wettrennens oder einer Rennbahn erforderlich, die vom Verkehr erfahrungsgemäß nicht angestellt werden und markenrechtlich unberücksichtigt zu bleiben haben.

Wie schon angedeutet, lassen sich auch keine hinreichend sicheren Feststellungen treffen, daß es dem Zeichenwort an der für eine Marke erforderlichen Unterscheidungskraft mangelt. Das wäre dann der Fall, wenn ihr im Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Waren ein hinreichend bestimmter, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden könnte. Davon kann jedoch, wie ausgeführt, nicht ausgegangen werden. Im übrigen sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die angemeldete Marke aus sonstigen Gründen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt wird, so daß die Beschwerde im Umfang des Hilfsantrags Erfolg hat und der angefochtene Beschluß im Umfang der Teilversagung aufzuheben war.

Stoppel

Grabrucker

Martens

Ko/prö