

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 14/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Mai 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 56 409.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel und der Richterinnen Schwarz-Angele und Martens

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 29 – vom 23. Juni 1999 und 7. November 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortfolge

AMERICAN LONG PIECES

ursprünglich für die Waren

"Konserviertes Gemüse, insbesondere Gurken".

Die Markenstelle für Klasse 29 hat die Anmeldung mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die beanspruchte Wortfolge setze sich lediglich aus warenbeschreibenden Elementen zusammen, nämlich dahingehend, dass die so bezeichneten Produkte in langen Stücken angeboten würden und aus Amerika stammten (bzw. nach amerikanischer Art zubereitet seien).

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung mit einem eingeschränkten Warenverzeichnis weiter und macht geltend, dass es zwischen dem Markenwort und den nunmehr noch beanspruchten Waren "konserviertes Gemüse, nämlich Gurken" an jeglichem sachlichen Bezug fehle, zumal es sich bei "American" um keine konkrete geographische Angabe handele.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht auf der Grundlage des eingeschränkten Warenverzeichnisses weder das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch das der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) entgegen.

1. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf die noch beanspruchten Waren kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; denn es ist nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müsste.

Zwar hat die Markenstelle zutreffend darauf hingewiesen, dass die als Marke beanspruchte Wortfolge auch im deutschen Sprachkreis ohne weiteres im Sinne von "amerikanische lange Stücke" verstanden wird, doch ist für den Senat unklar und auch nicht durch entsprechende Tatsachenfeststellungen belegt, was mit dieser Wortfolge konkret in Bezug auf die noch verbliebenen Waren "Gurken" als Sachangabe ausgedrückt werden soll. Handelt es sich um besonders lange Gurken, die in ganzen Stücken angeboten werden? Oder nur um lange Stücke von Gurken, etwa in der Form sog. Gurkensticks? Was soll mit "American" zum Ausdruck gebracht werden? Die Herkunft der Gurken oder die Art ihrer Zubereitung? Zumindest für die Waren "Gurken als konserviertes Gemüse" lassen sich diese Fragen (im Gegensatz etwa zu Maiskolben, Bohnen u.ä., also Waren die vom ursprünglichen Warenverzeichnis umfasst waren) nicht eindeutig und präzise beantworten, so dass sich schon vor diesem Hintergrund die Wortfolge nicht als glatt beschreibende Sachaussage anbietet. Nach den Feststellungen des Senates kommt hinzu, dass die Verwendung der englischen Sprache auf dem beanspruchten Warengbiet ohnehin eher unüblich ist und den gängigen Fachbüchern keinerlei Hinweis auf "amerikanische Gurken" odgl. zu entnehmen sind. Berücksichtigt man ferner, dass von der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ohnehin nur Wörter erfasst werden, die einen unmittelbaren Warenbezug aufweisen, lässt sich ein Warenbezug aus diesen Umständen allenfalls mittelbar und aufgrund einer analytischen Betrachtungsweise herstellen, die indes dem Markenre-

gisterrecht fremd ist. Den Interessen der Mitbewerber ist in diesen Fällen durch eine sachgerechte Anwendung des § 23 MarkenG Rechnung zu tragen, wobei vorliegend zu beachten ist, dass nur die Gesamtbezeichnung zur Eintragung führt und Markenschutz nur hieraus hergeleitet werden kann, nicht aber aus einzelnen Elementen der Wortfolge.

Der Schutzfähigkeit der Bezeichnung "American Long Pieces" steht damit ein Freihaltebedürfnis nicht entgegen. Für eine Verneinung der Unterscheidungskraft, fehlt es ebenfalls an entsprechenden Feststellungen, zumal jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. So liegt der Fall wie ausgeführt hier, so dass die Beschwerde Erfolg hatte.

Stoppel

Schwarz-Angele

Martens

Bb