

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 48/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 31 276.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 vom 07. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 20. April 2000 die Wortmarke

Seahorse

zur Eintragung in das Register angemeldet worden. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wurde im Verfahren vor der Markenstelle zuletzt formuliert wie folgt:

"Computer-Software; Fleisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für Dritte, insbesondere bezüglich der Verwertung von Restposten, Insolvenzwaren und Havariewaren; Telekommunikation".

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung mit Beschluß vom 7. Januar 2002 teilweise, nämlich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen:

"Computer-Software; Gallerten (Gelees); Speiseöle und -fette; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für Dritte; Telekommunikation"

unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 29. Oktober 2001 zurückgewiesen. In dem Zwischenbescheid war ausgeführt worden, daß die angemeldete Marke das englische Wort für "Seepferdchen" bzw "Walroß" sei. Hinsichtlich der "Gallerten (Gelees); Speiseöle und -fette" handle es sich um eine konkrete Warenbeschreibung. Auch hinsichtlich der im übrigen zurückgewiesenen Dienstleistungen bestehe ein beschreibender Begriffsinhalt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde. Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben
sowie dem Anmelder die Beschwerdegebühr und die Widerspruchsgeld gemäß §§ 71, Abs 3, 63 Abs 2 MarkenG zurückzuerstatten.

Er trägt vor, daß "Seepferdchen" nahrungsmitteltechnisch nicht benötigt würden, keine Funktion im Bereich der Telekommunikation erfüllten und auch beim Abschluß von Handelsgeschäften für Dritte keine Aufgabe wahrnehmen. Es entspreche der Billigkeit, die von ihm bezahlten Gebühren zu erstatten, da die Begründung des Amtes, mit der die Anmeldung zurückgewiesen worden sei, "an Absurdität grenze".

Er hat zuletzt sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt wie folgt:

Klasse 9: Computer-Software;

Klasse 29: Fleisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte;

Klasse 35: Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für Dritte, insbesondere bezüglich der Verwertung von Restposten, Insolvenzwaren und Havariewaren, soweit diese Geschäfte nicht mit dem Handel von Seepferdchen und Walrössern in Verbindung stehen;

Klasse 38: Telekommunikation, soweit diese nicht mit dem Handel von Seepferdchen und Walrössern in Verbindung stehen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Wortmarke

Seahorse

im Zusammenhang mit dem nunmehr eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen für unterscheidungskräftig und für nicht freihaltungsbedürftig. Ihrer Ein-

tragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen insoweit daher keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO - marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Zwar geht der Senat davon aus, daß die beteiligten Verkehrskreise, hier neben Fachkreisen auch das allgemeine Publikum, den Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke im Sinne von "Seepferdchen", "Walroß" (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch, 1999, S 571) ohne weiteres verstehen werden.

In bezug auf das nunmehr eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis läßt sich nach Auffassung des Senats jedoch kein eindeutiger unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt des Zeichens für die noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen erkennen. Hinsichtlich der Dienstleistungen "Vermitt-

lung und Abschluß von Handelsgeschäften für Dritte" sowie "Telekommunikation" hat der Anmelder durch den Disclaimer, daß diese Tätigkeiten nicht mit dem Handel von Seepferdchen und Walrössern in Verbindung stehen, einen unmittelbaren Bezug ausgeschlossen. Hinsichtlich der Ware "Computer-Software" bedarf es mehrerer analysierender Zwischenschritte, um eine entsprechende Verbindung zu dem angemeldeten Zeichen herzustellen. Der Gedanke, daß sich die entsprechende Software inhaltlich in irgendeiner Form mit "Seepferdchen" oder "Walrössern" beschäftigt, ist nicht naheliegend.

Daher fehlt es insgesamt an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, daß der Verkehr die angemeldete Marke nur im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über eine Eigenschaft oder die Verwendungsbestimmung der noch beanspruchten Waren oder Dienstleistungen wertet, nicht aber schon als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeichen - Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Wortmarke "Seahorse" nicht umschrieben. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den nunmehr noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

3. Eine Gebührenrückzahlung kommt nicht in Betracht. Soweit der Anmelder diesen Anspruch auf § 63 Abs 2 MarkenG stützt, ist diese Vorschrift nicht einschlägig, da sie lediglich eine Regelung für mehrseitige Verfahren enthält. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen ist in den Fällen möglich, in denen es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr trotz materiell-rechtlicher Fehler, Verfahrensfehler oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie einzubehalten (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl, § 71 Rdz 37 f. m.w.N.). Dafür gibt es im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte. Allein die von der Rechtsauffassung des Anmelders abweichende rechtliche Bewertung der konkreten Sachlage durch die Markenstelle kann für die Anwendung des § 71 Abs 3 MarkenG nicht genügen.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

Cl/Fa