

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 377/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 726 062

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2002 unter Mitwirkung des Richters v. Zglinitzki als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2001 und vom 8. Oktober 2001 werden aufgehoben.

G r ü n d e

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Schutz der international registrierten Marke 726 062

SOFT

durch Beschluß der Markenstelle für Klasse 19 IR vom 16. Januar 2001 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 107, 113 MarkenG in Deutschland verweigert und diese Entscheidung durch Erinnerungsbeschluß vom 8. Oktober 2001 bestätigt, nachdem die Markeninhaberin das Warenverzeichnis mit Wirkung für Deutschland beschränkt hat auf die Waren:

Klasse 19: vitrages trempés

Klasse 21: verres sérigraphiés.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, daß dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle und es sich um eine warenbeschreibende freihaltungsbedürftige Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handle (Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ). "Weiches Glas" gebe es zwar nicht, Glas könne aber Eigenschaften besitzen, die man mit dem Wort "soft" umschreiben oder defi-

nieren würde. So könne die Konsistenz des Glases milchig, opal oder weich sein, auch könne die äußere Form des Glases weiche Konturen aufweisen.

Mit ihrer Beschwerde beantragt die Markeninhaberin sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Sie vertritt die Ansicht, daß die Markenstelle im Rahmen ihrer Beurteilung fälschlicherweise "Glas" im allgemeinen zugrundegelegt habe. Bei dem hier noch begehrten eingeschränkten Warenverzeichnis sei ein Bezug zu dem Begriff "SOFT" nicht herzustellen. Im übrigen habe die IR-Marke in allen anderen beanspruchten Ländern, darunter auch in Großbritannien, Schutz erlangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Wortmarke "SOFT" im Zusammenhang mit den verbliebenen Waren des eingeschränkten Warenverzeichnisses - entgegen der Beurteilung der Markenstelle - für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG iVm § 113 Abs 1 MarkenG stehen ihrer Schutzbewilligung somit insoweit nicht 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 eines Unternehmens gegen 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 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 nur als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die 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 im wesentlichen ein Fachpublikum aus dem Bauwesen, den Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke im Sinne von "weich", "sanft" (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch, 1999, S 603) ohne weiteres verstehen werden. Der Begriff "SOFT" gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und ist in zahlreichen Wortverbindungen wie beispielsweise "Softdrink" auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen.

In Bezug auf das von der Markeninhaberin mit Wirkung für Deutschland eingeschränkte Warenverzeichnis läßt sich nach Auffassung des Senats jedoch kein eindeutiger unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt des Zeichens erkennen. Die Markeninhaberin begehrt Schutz für "gehärtete (vorgespannte) Glaswände; mit Siebdruck hergestellte Glasscheiben". Es ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, daß "SOFT" für diese spezifischen Waren eine im üblichen Sprachgebrauch verwendete Angabe zur Beschreibung der Eigenschaften der Waren - insbesondere hinsichtlich ihrer Konsistenz - ist. Auch eine diesbezügliche Internetrecherche des Senats war insoweit ergebnislos.

Soweit die Markenstelle ausgeführt hat, daß mit "SOFT" auch die weichen Konturen eines Glases beschrieben werden könnten, bedarf es weiterer analysierender Zwischenschritte, um eine entsprechende Verbindung zu dem angemeldeten Zeichen herzustellen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil hier in bestimmter Art und Weise gefertigte "Glaswände/-Scheiben" und nicht "Glas" im allgemeinen von der Markeninhaberin beansprucht wird. Insgesamt fehlt es daher 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 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 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-Mitteilungen 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die beanspruchte Wortmarke "SOFT" nicht umschrieben. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den nunmehr noch streitgegenständlichen Waren 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 in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

v. Zglinitzki

Kätker

Dr. Hock

CI