



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 112/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 23 389.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

THE LIMITED

ist als Marke u.a. für die Waren

„Parfümeriewaren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine;
Uhren und Zeitmeßinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise, nämlich im Umfang der vorgenannten Waren zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die englischsprachige Wortfolge „THE LIMITED“ soviel bedeute wie „Die Limitierten“. Für die angesprochenen Verkehrskreise weise die angemeldete Marke insoweit lediglich darauf hin, daß die so gekennzeichneten Waren nur in beschränkter Auflage angeboten würden.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, daß mit der angemeldeten Marke kein bestimmtes Merkmal der von der Zurückweisung betroffenen Waren beschrieben werde. Sie weise auch sonst keinen erkennbaren Bezug zu diesen Waren auf. Waren dieser Art würden regelmäßig in hoher und unbeschränkter Stückzahl vertrieben. Anders liege es lediglich

bei hochpreisigen Artikeln, weil diese nur von verhältnismäßig wenigen Verbrauchern erworben würden. Des weiteren werde die Bezeichnung „THE LIMITED“ in der Werbung nicht als Hinweis auf ein beschränktes Angebot eingesetzt. Insoweit verwende man vielmehr die Ausdrücke „Limited Edition“, „Édition limitée“ bzw. „Limitierte Edition“. Demgegenüber stelle die vorliegende Bezeichnung einen neuen und eigentümlichen Gesamtbegriff dar, dem der Verkehr keine konkrete Sachaussage entnehmen könne. Hinzu komme, daß der Begriff „limited“ mehrdeutig sei, weil es sich dabei auch um die angloamerikanische Bezeichnung für eine GmbH handle.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, daß die angemeldete Marke in bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft aufweist.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Die Unterscheidungskraft ist regelmäßig zu verneinen, wenn ein Zeichen lediglich bestimmte Eigenschaften der be-

anspruchten Waren (oder Dienstleistungen) beschreibt. Insoweit deckt sich das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG häufig mit dem Schutzhindernis für beschreibende Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 62). Der Anwendungsbereich des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist jedoch nicht auf diese Fälle beschränkt, sondern geht darüber hinaus (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 677 f. (Nr. 70, 86) „Postkantoor“). Maßgeblich ist insoweit stets, ob das Zeichen geeignet ist, die Hauptfunktion einer Marke auszuüben, auf eine individuelle betriebliche Herkunft der betreffenden Waren (Dienstleistungen) hinzuweisen (vgl. EuGH, aaO, S. 678 (Nr. 81) „Postkantoor“). Diese Eignung kann z.B. auch dann fehlen, wenn sich der beschreibende Aussagegehalt des Zeichens nicht auf konkrete Eigenschaften der Produkte selbst, sondern auf andere Umstände bezieht, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen stehen. Denn auch in diesem Fall werden die angesprochenen Verkehrskreise in der betreffenden Bezeichnung in erster Linie eine Sachinformation, nicht aber eine individualisierende Herkunftskennzeichnung sehen. So liegt der Fall hier.

Die Wortfolge „THE LIMITED“ ist als substantiviertes Adjektiv sprachregelgerecht aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes gebildet und bedeutet soviel wie „Der/Die Limitierte(n)“.

Wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, ist es auf verschiedenen Warengeländen üblich, die Waren nur in einer beschränkten Stückzahl anzubieten. Durch diese künstliche Verknappung des Angebots soll den Waren ein gewisses luxuriöses Image verliehen werden. In der Werbung wird deshalb auf das limitierte Angebot stets besonders hingewiesen. Dabei wird regelmäßig von einer „limitierten Edition“, einer „limited edition“ oder einer „édition limitée“ gesprochen. So verhält es sich beispielsweise – wie von der Markenstelle nachgewiesen – bei Parfümewaren, aber auch im Bereich der Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen ist es üblich, mit limitierten Angeboten zu werben (vgl. hierzu BPatG, Beschl. v. 26.3.1996, 27 W(pat) 188/94 „THE LIMITED“). Bei den von der ange-

fochtenen Teilzurückweisung der weiteren betroffenen Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteinen sowie Uhren und Zeitmeßinstrumenten ist es ebenfalls ohne weiteres vorstellbar, die Exklusivität durch einen Hinweis auf ein limitiertes Angebot besonders herauszustellen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme fernliegend, der Verkehr werde die z.B. auf einer Uhr oder einem Pullover angebrachte Bezeichnung „THE LIMITED“ als individualisierenden Herkunftshinweis auffassen. Das angesprochene Publikum wird der angemeldeten Marke vielmehr die sachbezogene Aussage entnehmen, daß die so gekennzeichneten Waren nur in beschränkter Stückzahl auf den Markt gebracht werden.

Dem steht nicht entgegen, daß die Bezeichnung „THE LIMITED“ in dieser Form in der Werbung bisher, soweit ersichtlich, nicht verwendet wird. Ob ein Zeichen sich im wesentlichen in einer Sachaussage über die beanspruchten Waren erschöpft und insoweit der Unterscheidungskraft entbehrt, beurteilt sich in erster Linie nach dem Sinngehalt des betreffenden Zeichens selbst. Nachweise für eine tatsächliche Verwendung im Verkehr sind insoweit – anders als etwa bei dem Eintragungsverbot für üblich gewordene Bezeichnungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – nicht unbedingt erforderlich (EuGH, Urteil v. 21.10.2004, C-64/02 (Nr. 38, 40) „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“).

Die angemeldete Marke weist auch keine u.U. schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 8 Rn. 75). Es trifft zwar zu, daß der Ausdruck „limited“ (auch) eine der GmbH ähnliche Gesellschaftsform des angloamerikanischen Rechts bezeichnet. Insoweit handelt es sich jedoch um einen abstrakt-lexikalischen Befund. Markenrechtlich geboten ist es demgegenüber – wie eingangs ausgeführt – den Sinngehalt eines Zeichens konkret im Hinblick auf die beanspruchten Waren (Dienstleistungen) zu beurteilen. Unter diesem Blickwinkel scheidet im vorliegenden Fall der Gedanke an eine ausländische Gesellschaftsform ersichtlich aus.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Bb