



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 181/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die IR-Marke 709 278**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann und die Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland sucht die international registrierte Marke **NEWTILE** nach; das Warenverzeichnis lautet: „Revêtements et sols en céramique“.

Die Markenstelle für Klasse 19 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke den nachgesuchten Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert, weil die Marke als Hinweis auf die Art und Beschaffenheit der Waren verstanden werde, nämlich in dem Sinn, dass es sich um Fliesen in neuartigem, modernem Design handele.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen den unüblich zusammengescriebenen Begriff, der so nicht an die englische Sprache erinnere, nicht für beschreibend, auch weil das Wort „new“ inhaltlich unbestimmt sei.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 19 IR vom  
24. Februar 2003 aufzuheben,

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist in der Sache ohne Erfolg. Die schutzsuchende IR-Marke **NEWTILE** unterliegt als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis (Art. 5 Abs 2 MMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Satz 1 Nr 2 PVÜ iVm §§ 107, 113, 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

Das englische Wort „New“ bedeutet im Deutschen „neu (bisher nicht existierend)“ (vgl Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch S 1345). „New“ ist in diesem Sinn in der deutschen Sprache in Wörtern wie „Newcomer“ (Neuankömmling, Neuling), „Newlook/New look“ (Neues Aussehen, neue Linie), „Newwave/New wave“ (neue Welle) oder auch „News“ (Neuigkeiten, Nachrichten) in Deutschland im Gebrauch (vgl Duden, Das große Fremdwörterbuch S 927).

Das englische Wort „tile“ bedeutet „Fliese, Kachel“ (vgl Duden Oxford aaO S 1614). Bei Fliesen oder Kacheln kann es sich um keramische Erzeugnisse zur Bekleidung von Böden und Wänden handeln (vgl Brockhaus, Die Enzyklopädie, 7. Band S 393).

Die IR-Marke bedeutet insgesamt „neue, neuartige Fliese/Kachel“. Auch in der Gesamtheit ergibt sich damit kein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile: **NEWTILE** ist eine beschreibende Angabe und kann zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der Waren „Revêtements et sols en céramique“ (Beläge und Fußböden aus Keramik) in dem Sinn dienen,

dass diese aus neuartigen, bisher nicht dagewesenen Fliesen/ Kacheln bestehen; solche Angaben sind nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ausdrücklich von der Eintragung ausgeschlossen, und nicht nur, wie die Markeninhaberin wohl meint, solche Angaben, die sich in einer Synonymfunktion des Warenbegriffs erschöpfen; das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG enthält, wie eingangs schon aufgeführt, eine – nicht abschließende – Aufzählung beschreibender Angaben; darunter fallen alle Bezeichnungen über im Verkehr wichtige Umstände bezüglich der angemeldeten Waren (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 279).

Dass das Wort „new“ inhaltlich eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit enthält, führt nicht von einer beschreibenden Angabe weg (vgl BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt). Auch dass die richtige Schreibweise im Englischen wohl „NEW TILE“ lauten dürfte, vermag den Schutz dieser Bezeichnung nicht zu begründen. Die Schreibweise der englischen Fachbegriffe ist bei Wortkombinationen vielfach nicht einheitlich, wie die oben bereits genannten Beispiele „Newlook/New look“ (auch new-look) oder und „Newwave/New wave“ zeigen, die teils zusammengeschrieben, teils mit Bindestrich oder getrennt geschrieben werden. Hinzu kommt, dass die neue deutsche Rechtschreibung gerade in Bezug auf Fremdwörter einige Änderungen gebracht, insbesondere weitere Schreibweisen eröffnet hat (vgl auch BPatG 24 W (pat) 317/03 – Plisée, demnächst veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Der Wiedergabeform „NEWTILE“ kommt daher kein eigenständiger, den beschreibenden Charakter dieser Bezeichnung ausschließender Phantasiegehalt zu. Im Hinblick auf die natürliche Silbengliederung wird auch nicht die Erkennbarkeit der Bestandteile „new“ und „tile“ aufgehoben, ebenso wenig durch die Wiedergabe in Großbuchstaben; die von der Markeninhaberin insoweit angeführte Entscheidung „INDIVIDUELLE“ (BGH GRUR 2002, 64) betrifft die Frage der Unterscheidungskraft eines normalerweise als Adjektiv verwendeten Begriffs in Alleinstellung und Großbuchstaben und ist mit dem vorliegenden Begriff, gebildet aus Adjektiv und Substantiv, schon von daher nicht vergleichbar. Die Annahme eines neuen, eigenständigen Begriffs lässt sich auch nicht mit dem von der Markeninhaberin angeführten Eigennamen „Newton“ oder

dem Wort „Reptil“ begründen, einmal abgesehen davon, dass auch bei „Newton“ die Bedeutung von „New-“ erkennbar bleibt (wie etwa in deutschen Namen wie Neumann, Neumeier, Neumeister usw); denn die Schutzfähigkeit einer Marke ist in Bezug auf die beanspruchten Waren zu prüfen, und bei Fußböden aus Keramik kann das Wort „tile“ zur Beschreibung der Art und Beschaffenheit dieser Waren dienen.

Dass **NEWTILE** eine englischsprachige Bezeichnung ist, steht der Annahme einer freihaltebedürftigen Angabe nicht entgegen. Englisch ist eine bedeutende, wenn nicht die bedeutendste Welthandelsprache und zwischen Deutschland und Großbritannien und vielen Ländern, in denen Englisch Landessprache ist, bestehen umfangreiche Handelsbeziehungen. Zu berücksichtigen ist insbesondere auch, dass Kernstück des europäischen Binnenmarktes der freie Güter- und Warenverkehr ist (vgl Art 28 bis 30 des EG-Vertrages). Diese fremdsprachige Sachangabe wird daher beim Ex- und Import von Waren von Mitbewerbern im Inland benötigt, sei es, dass Exportwaren bereits in der Bundesrepublik mit diesem Ausdruck versehen werden, sei es, dass Importwaren in ihrer, eine solche Bezeichnung enthaltenden Originalverpackung hier auf den Markt kommen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 367 mwN).

Ob der Eintragung der schutzsuchenden Marke darüber hinaus der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Ju

