



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 254/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 399 62 745.6**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Juli 2005 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Dr. Albrecht und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die für "CD-Rom; Ton- und Bildträger; Druckereierzeugnisse jeglicher Art, insbesondere Zeitschriften, Bücher und Broschüren; Herausgabe von Druckereierzeugnissen jeglicher Art, insbesondere von Zeitschriften, Büchern und Broschüren sowie CD-Rom und Ton- und Bildträgern; Betrieb von Datenbanken (Internet)" angemeldete Wort-Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

hat die Markenstelle für Klasse 41 mit Beschluss vom 8. August 2001 und die dagegen eingelegte Erinnerung mit Beschluss vom 12. Juni 2003 zurückgewiesen. Diese Entscheidungen sind damit begründet, der angemeldeten Marke fehle für die versagten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. "PRIVATE WOHNTRÄUME" beschreibe den gesamten Bereich des Wohnens (Hausbau oder Wohnungsinventar). "Privat" weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich um Einrichtungsgegenstände für den privaten Gebrauch handle. An der beschreibenden Angabe bestehe auch ein Freihaltungsbedürfnis (unter Bezug auf redaktionelle Texte zum Thema "Verwirklichung/Erfüllung privater Wohnträume").

Der Erinnerungsbeschluss wurde der Anmelderin am 20. Juni 2003 zugestellt.

Am 18. Juli 2003 hat sie Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, die angemeldete Bezeichnung habe keinen eindeutigen Sinn. Es seien zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "private" eingetragen. "Private" werde großteils als englischer Begriff verstanden. Auch "WOHNTRÄUME" sei für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16 und 35 eingetragen. Sie beanpruche die angemeldete Marke für keine Waren und Dienstleistungen, die unmittelbar mit Wohnen und der Verwirklichung privater Wohnträume zu tun hätten. Damit sei Unterscheidungskraft gegeben. Ein Freihaltungsbedürfnis bestehe nicht, da für Verlage keine Benutzung festgestellt werden könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben  
und die Eintragung der Marke zu beschließen.

Im Übrigen wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat im Ergebnis keinen Erfolg, denn "PRIVATE WOHNTRÄUME" fehlt jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, dem Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen zu dienen. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft gilt – unbeschadet einer gründlichen Prüfung - grundsätzlich ein großzügiger Maßstab. Hat eine Wortmarke keinen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das die Verbraucher – etwa wegen

einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft (stRspr; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - INDIVIDUELLE).

"PRIVATE WOHNTRÄUME" ist ein gebräuchlicher Ausdruck, wie die Markenstelle belegt hat. Er gibt einen Hinweis auf Wohnungs- bzw. Hausbau und –erwerb sowie deren Einrichtung. In Verbindung mit den beanspruchten Medien benennt er deren thematische Inhalte.

In der Kombination mit "Wohnträume" wird "private" als deutsches Wort verstanden, so dass Unterscheidungskraft auch nicht aus einer Aneinanderreihung deutscher und fremdsprachiger Wörter entstehen kann.

Dass die angesprochenen Verbraucher jeweils weiterer Informationen bedürfen, um unterscheiden zu können, ob es sich konkret um Informationen im Zusammenhang mit Bau, Erwerb oder Einrichtung handelt, führt nicht dazu, dass die angesprochenen Verbraucher "PRIVATE WOHNTRÄUME" als Herstellerkennzeichnung nehmen. Der Beurteilung als nicht unterscheidungskräftig steht es nämlich nicht entgegen, wenn eine Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher wenig Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte sie vermittelt (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT). Es genügt, wenn der Verbraucher konkrete Inhalte vermutet und die Bezeichnung deshalb nicht als herkunftsmäßig unterscheidend auffasst.

Ob auch ein Freihaltungsbedürfnis (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) gegeben ist, kann dahingestellt bleiben.

Die Anmelderin kann sich nicht darauf berufen, die beschreibende Verwendung von "PRIVATE WOHNTRÄUME" bleibe Dritten gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen. Diese Argumentation verkennt die unterschiedlichen Regelungsgehalte der Eintragsverbote des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG einerseits und der Schutzschränken des § 23 Nr. 2 MarkenG andererseits. Zwar dienen beide

Vorschriften dem Freihaltungsbedürfnis an beschreibenden Angaben. Hierbei enthält aber § 23 Nr. 2 MarkenG als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes (iSv §§ 14 ff. MarkenG) lediglich eine Klarstellung und die Beschränkung des Markeninhabers ausschließlich im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - FLÄMINGER). Im Gegensatz dazu liegt der Schutzzweck der Eintragungsverbote gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG darin, bereits im Registerverfahren die Entstehung von Fehlmonopolisierungen möglichst zu verhindern. Das Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG wird demnach durch § 23 Nr. 2 MarkenG nicht inhaltlich eingeschränkt; vielmehr stellt diese Vorschrift nur eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken dar (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rdnrn. 19 ff. m.w.Nachw.). § 23 Nr. 2 MarkenG kann die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht ermöglichen; vielmehr steht einer solchen Eintragung zwingend das auf der obligatorischen Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL beruhende Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Hinweis auf vergleichbare Markeneintragungen kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Aus Voreintragungen ähnlicher oder selbst übereinstimmender Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergibt sich auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG) grundsätzlich

kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 - AUTOFELGE; BIPMZ 1998, 248, 249 - TODAY).

Viereck

Kruppa

Dr. Albrecht

Hu

Abb. 1

**PRIVATE  
WOHNTRÄUME**