



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 75/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 52 523.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2004 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



soll für Waren der

Klasse 1: Düngemittel, nämlich Blumendünger;

Klasse 4: Kerzen für Beleuchtungszwecke;

Klasse 6: Folien aus Metall für Verpackungszwecke, insbesondere Aluminiumfolie;

Klasse 16: Folien, Taschen und Beutel aus Kunststoff für Verpackungszwecke, insbesondere Frischhaltefolien, Gefrierbeutel und Müllbeutel; Filterpapier, insbesondere Kaffeefilter und Teefilter; Backpapier;

Butterbrotpapier, Papierbeutel für Verpackungszwecke;
Papierservietten;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Reinigungstücher; Schwämme für den Haushalt;
Besen und Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln);
Haushaltshandschuhe;

Klasse 34: Feuerzeuge; Gaspatronen für Feuerzeuge

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 27. Januar 2004 zurückgewiesen, da dem angemeldeten Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die Wortfolge „Die Profis“ erschöpfe sich in einer typischen schlagwortartigen Werbeaufforderung, die lediglich den Kaufanreiz fördern solle und nur bedeute, dass die Qualität der angebotenen Waren besonders gut sei. Die graphische Ausgestaltung des Zeichens sei ebenfalls nicht hinreichend prägnant, um den beschreibenden Charakter des angemeldeten Zeichens aufzuheben und Schutzfähigkeit zu begründen.

Nach Auffassung der Anmelderin hat die Wortfolge „Die Profis“ keinen beschreibenden Anklang, da nicht unterstellt werden könne, dass die damit gekennzeichneten Produkte ausschließlich für Profis bestimmt oder von Profis hergestellt seien. Waren der vorliegenden Art würden grundsätzlich professionell und nicht in Hobby-Tätigkeit hergestellt. Waren für den professionellen Einsatz bezeichne man dagegen mit anderen Zusätzen. Der Hinweis der Markenstelle auf mangelnde Originalität und Prägnanz sei verfehlt, da diese nicht vorliegen müssen, um einer Aussage die Eignung zur Produktidentifikation zuzubilligen. Die graphische Aus-

gestaltung könne nicht völlig unberücksichtigt bleiben, da der Verbraucher das Zeichen in seiner konkreten Gestalt wahrnehme, wie es auf den Verpackungen aufgebracht ist. Ein Freihaltebedürfnis an allgemeinen, nicht warenbezogenen und in verschiedenen Bereichen einsetzbaren Ausdrücken könne ebenfalls nicht angenommen werden.

Die Anmelderin beantragt,

den Zurückweisungsbeschluss aufzuheben und die angemeldete Marke in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts einzutragen.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und begründet. Dem angemeldeten Zeichen steht kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind nur solche Zeichen, denen die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Für Wort-/Bildzeichen gelten die allgemeinen Grundsätze für die Prüfung zusammengesetzter Zeichen, d. h. wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der graphische, sei es der Wortbestandteil schutzfähig ist, ist das ganze Zeichen

eintragbar. Einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen begründen keine Unterscheidungskraft. Erst dann, wenn die graphische Gestaltung eine gewisse Gestaltungshöhe aufweist und nicht nur die beantragte Ware abbildet, ist ein Bildzeichen schutzfähig. Einer Wortmarke bzw. dem Wortbestandteil in der kombinierten Wort-/Bildmarke fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft dagegen dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt, oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen. Zu prüfen ist daher, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine - wenn auch noch so geringe - Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt. Anhaltspunkte für die Unterscheidungskraft einer Wortfolge können hingegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge ebenso wie die Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Nach diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Wort-/Bildzeichen „Die Profis“ über die erforderliche Unterscheidungskraft.



1.1. Das Zeichen  als Ganzes ist eine Kombinationsmarke aus einem Wort- und Bildbestandteil. Die Graphik ist nicht ungewöhnlich oder besonders auffallend. Sie hat keine eigenständig bildhafte Wirkung, die die Unterscheidungskraft begründet.

1.2. Der Wortbestandteil „Profi“ ist die Kurzform von „professional“ und beschreibt einen Berufssportler im Gegensatz zum Amateur oder jemanden, der etwas professionell betreibt (Duden - Das Fremdwörterbuch, 8. Aufl. 2005 [CD-ROM]). Als „Profis“ werden Personen bezeichnet, die über besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügen (vgl. <http://wortschatz.uni-leipzig.de> Stichwort: Profi: „Bevor die Profis kommen, können private Autofans heute und morgen auf dem Eurospeedway Gas geben. (Quelle: *Der Spiegel ONLINE*)“; „Aus Erfahrung weiß ich, dass viele Profis so handeln, weil sie Angst haben, von einem neuen starken Mann richtig was vor die Birne zu kriegen. (Quelle: *Der Spiegel ONLINE*)“). In der Regel wird durch ein passendes Substantiv noch auf das Segment hingewiesen, in dem die besonderen professionellen Kenntnisse vorhanden sind (vgl. <http://kachelofen-profis.de>; „Das Verzeichnis für IT-Profis“ <http://itservicefinder.de>; <http://die-futter-profis.de>; <http://wasserbetten-profis.info/>; „Die Werbeartikel-Profis sind Direktimporteure, die ...“ <http://werbeartikel-profis.de/>).

1.3. Geräte oder Waren werden zwar ebenfalls häufig mit dem Zusatz „Profi-...“ bezeichnet, um ihre positiven Eigenschaften für besonders anspruchsvolle Nutzer zu dokumentieren, so z. B. Profimesser (<http://victorinox.com>; Google, Stichwort: Profimesser) oder Profirasenmäher (Google, Stichwort: Profirasenmäher). Es ist allerdings nicht üblich, Objekte als „Die Profis“ zu personifizieren. Sämtliche angemeldeten Waren nehmen zwar für sich in Anspruch als „Profis“ über eine besondere Tauglichkeit für den jeweiligen Bereich zu verfügen, werden aber nicht unmittelbar durch die Wortfolge beschrieben. Der Gedankenschritt, dass sie von Profis hergestellt bzw. erworben werden, ist insoweit analytisch. Zum einen werden die angemeldeten Waren ganz überwiegend industriell gefertigt, und damit ohnehin von den jeweiligen Spezialisten hergestellt. Zum anderen ist die Bezeichnung für an den Fachverkehr, d. h. an „Die Profis“, gerichtete Waren anders, nämlich z. B. „Profimesser für Köche“ oder „Die Profirasenmäher sind konzipiert für Kommunen, Landschaftsgärtner und Hausmeisterdienste“. Das angemeldete Zeichen ist daher weder eine im Vordergrund stehende Sachangabe, noch unmittelbar beschreibend oder im Sinne der ständigen Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs lediglich allgemein Wort als solches (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 1999, 1093 - ABSOLUT; Mitt. 2006, 442 ff. - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

1.4. Der Verkehr erfasst ein Zeichen, das keine unmittelbar beschreibende oder im Vordergrund stehende Sachaussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen ist, allerdings auch dann ohne weiteres und ohne jede Unklarheit lediglich als beschreibenden Sachhinweis und nicht als betrieblichen Hinweis, wenn die Bezeichnung sehr bekannt ist und ein hinreichend enger beschreibender Bezug zwischen dem Zeichen und der Ware besteht (s. o.; BGH Mitt. 2006, 442 ff., Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard). Dazu sind jedoch jeweils konkrete Feststellungen zu treffen. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof auch zwischen den Bezeichnungen „FUSSBALL WM 2006“ und „WM 2006“ unterschieden (BGH Mitt. 2006, 442 ff., Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006; Beschluss vom 27. April 2006, I ZB 97/05 - Rn. 48 f. - WM 2006). Die Bezeichnung „WM 2006“ könne - was noch weiter aufzuklären war - möglicherweise nicht nur als abkürzende Beschreibung für „Weltmeisterschaft im Jahr 2006“, sondern je nach Waren- und Dienstleistungssegment auch als unterscheidungskräftige Buchstaben- und Zahlenkombination verstanden werden können. Dem Begriff „FUSSBALL WM 2006“ konnte dagegen keine andere Deutung beigemessen werden.

Unter Einbeziehung dieser Grundsätze kann ein derartiger beschreibender Bezug im vorliegenden Fall schon deshalb nicht hergestellt werden, da „Die Profis“ nach der Recherchelage weder für Waren und gegenständliche Objekte noch für Dienstleistungen ein „bekannter“, dem Verkehr in eindeutig beschreibender Weise geläufiger Begriff von übergeordneter Bedeutung - wie z. B. FUSSBALL WM 2006 - sind. Ein gedanklicher Transfer von der personenbezogenen Deutung für „Die Profis“ - im Gegensatz zu den Amateuren - zur Bezeichnung von Waren ist nicht üblich.

2. Der angemeldeten Wortfolge kommt nach den vorgenannten Ausführungen auch keine beschreibende Bedeutung im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die beanspruchten Waren zu. Damit ist das Zeichen auch nicht freihaltebedürftig, da die Gefahr einer Monopolisierung einer für Wettbewerber erforderlichen Bezeichnung nicht besteht.

gez.

Unterschriften