



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 103/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 38 815. 3**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wortmarke

### **WANKEL**

für die folgenden Waren und Dienstleistungen

- Kl. 07: Motoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); Rotationskolbenmotoren (soweit in Klasse 07 enthalten), Rotationskolbenverdichter (soweit in Klasse 07 enthalten); Rotationskolben; Dichtungen; Motoren- und Maschinengehäuse; Lader; Gebläse; Pumpen;
- Kl. 12: Motoren für Landfahrzeuge; Rotationskolbenmotoren (soweit in Klasse 12 enthalten)
- Kl. 37: Service (Reparatur, Wartung, Instandhaltung) von Rotationskolbenmaschinen;
- Kl. 40: Metallbearbeitung bei der Herstellung von Rotationskolbenmaschinen;
- Kl. 42: Dienstleistungen von Ingenieuren, Entwicklungsdienstleistungen auf den Gebieten der Rotationskolbenmaschinenteknik sowie deren Teilen, Komponenten und Zubehörteilen

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 07 hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, zuletzt mit Erinnerungsbeschluss vom 30. Mai 2005 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Bei dem angemeldeten

Markenwort handle es sich um den Namen des Erfinders eines Kreis- bzw. Rotationsmotors, der sich in dem Fachbegriff „Wankelmotor“ auch längst als übliche Sachbezeichnung etabliert habe. Der Verkehr werde die angemeldete Marke lediglich als verkürzten, aber eindeutig beschreibenden Hinweis auf Wankelmotoren verstehen. Das im Erinnerungsverfahren hilfsweise vorgelegte eingeschränkte Warenverzeichnis könne ebenfalls keine andere Bewertung der Sach- und Rechtslage bewirken. Ob darüber hinaus ein Freihaltungsbedürfnis für den Verkehr bestehe, können bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, zu deren Begründung sie lediglich darauf hingewiesen hat, dass die Anmelderin die Fortsetzung der ursprünglichen Aktivitäten von Prof. Felix Wankel betreibe und sich mit der Fertigung und Weiterentwicklung der entsprechenden zur Serienreife gebrachten Maschinen befasse. Insbesondere in Deutschland würden die originalen Wankel-Produkte durch gleichartig funktionierende Produkte eines anderen Herstellers in Folge minderwertiger Qualität in Misskredit gebracht.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 Abs. 2 und 5 MarkenG), sie bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg, da der Eintragung der angemeldeten Marke die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen stehen.

Die Markenstelle hat der Wortmarke zu Recht die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen. Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden

(stRspr., BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Auch mit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG soll dem zentralen Anliegen des Markenrechts Rechnung getragen, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. hierzu den 1. Erwägungsgrund der MarkenRL). Da die Eintragung einer Marke, als Monopolisierung einer Markenbezeichnung für einen einzelnen Wettbewerber, grundsätzlich eine Beschränkung des freien Wettbewerbs darstellt (vgl. hierzu auch Alber, GRUR 2005, 127, 128), ist der Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unter Berücksichtigung des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 40, m. w. N.). Nur wenn eine Marke ihre Herkunftsfunktion erfüllen kann, und auch weitere Ausschlussgründe nicht gegeben sind, ist es daher gerechtfertigt, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass sie der Allgemeinheit dauerhaft entzogen und zugunsten des Anmelders monopolisiert wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, Rdn. 48 – 52 - Arsenal FC). Ob ein Zeichen diesen zentralen Markenzweck erfüllen kann, ist dabei zum Einen im Hinblick auf die konkret angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen und zum Anderen im Hinblick auf die Anschauung der mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen. Dabei ist der markenrechtlichen Prüfung die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen zugrunde zu legen (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, Rdn. 41 - Linde, Winward u. Rado). Personennamen, wie die hier angemeldete Wortmarke, besitzen zwar, wie in der nicht abschließenden Aufzählung von § 3 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich hervorgehoben, eine abstrakte Unterscheidungseignung, die Frage der konkreten Unterscheidungskraft bleibt jedoch wie bei anderen Wortmarken in jedem Einzelfall zu prüfen. Kann einer Wortmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, stellt dies nach ständiger Rechtsprechung einen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür dar, dass ihr die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt (vgl.

EuGH GRUR 2004, 680, Rdn. 19 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 f. - BerlinCard).

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um den allgemein bekannten Nachnamen des Erfinders Felix Wankel. Der von ihm entwickelte Rotationskolbenmotor (Wankelmotor) weist aufgrund seiner technischen Besonderheiten gegenüber Otto- und Dieselmotoren verschiedene Vorteile auf, wie beispielsweise seine besondere Laufruhe und Kompaktheit. Während diesen günstigen Eigenschaften lange Zeit ein vergleichsweise hoher Kraftstoffverbrauch gegenüber stand, konnten mittlerweile neue Wankel-Aggregate entwickelt werden, die auch in dieser Hinsicht den aktuellen Standards entsprechen. Daneben wurde in den letzten Jahren intensiv an der Entwicklung eines Wasserstoff-Wankelmotors geforscht und inzwischen von einem japanischen Automobilhersteller ein erstes PKW-Modell vorgestellt, das mit diesem Motorentyp ausgestattet ist. Zudem wird das Konzept des Wankelmotors, mit seiner besonders kompakten und leichten Bauweise, über den Bereich der Automobil- und Motorradproduktion hinaus auch für den Flugzeugsektor genutzt und auf seiner Grundlage beispielsweise Sportmaschinen mit entsprechendem Zweiseiben-Kreiskolbenmotoren entwickelt. Vor dem Hintergrund dieser technischen Gegebenheiten wird der angesprochene (Fach-)Verkehr das angemeldete Markenwort in Verbindung mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken als beschreibenden Hinweis auf die ihnen zugrundeliegende technische Lehre bzw. ihre fachspezifische Ausrichtung werten (vgl. zum beschreibenden Bedeutungsgehalt des Personennamens „Wankel“ auch Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 119). Aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise steht bei der angemeldeten Marke somit die beschreibende Hinweiswirkung im Vordergrund und nicht - wie erforderlich - die markenrechtliche Herkunftsfunktion, so dass sie nicht über die Eignung verfügt, für die angesprochenen Verbraucher die Ursprungsidentität der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu garantieren. Ihrer Eintragung steht somit bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Darüber hinaus ist auch ein schützenswertes Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendbarkeit i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder des Bestimmungszwecks der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dadurch soll dem Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs Rechnung getragen werden (EuGH GRUR 2004, 943 Rdn. 26 - SAT.2). Im Hinblick auf die dargelegte, den angesprochenen Fachkreisen unmittelbar verständliche Bedeutung der Bezeichnung „WANKEL“ ist die angemeldete Marke geeignet, zur Beschreibung produkt- bzw. dienstleistungsbezogener Merkmale i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu dienen. Sie deutet die beschreibende Aussage dabei nicht nur an, so dass der Verkehr erst über eine analysierende Betrachtungsweise zu dem beschreibenden Bedeutungsgehalt gelangen könnte. Vielmehr stellt sie im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen unmissverständlichen Sachhinweis auf die betreffende Technik dar. Selbst der Gesichtspunkt, dass der Personennamen in der Praxis regelmäßig um weitere Wortelemente („Motor“ bzw. „Technik“) ergänzt werden wird, steht der Wertung als unmittelbar beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Denn hierbei handelt es sich jeweils nur um die Anfügung eines glatt beschreibenden Sachbegriffs, der sich in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geradezu aufdrängt und vom Verkehr deshalb ohne weiteres Nachdenken gedanklich ergänzt werden wird (vgl. BPatG 33 W (pat) 30/97 - RAUHPRÄGE, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM; sowie nochmals Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 196). Der beschreibende Bedeutungsgehalt besteht auch im Hinblick auf das von der Anmelderin im Erinnerungsverfahren hilfsweise eingereichte Warenverzeichnis, so dass sich insoweit nichts an der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke ändert.

Da die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung lediglich auf ihre geschäftlichen Aktivitäten und eine Diskreditierung ihrer Produkte durch Mitbewerber hin-

gewiesen hat, ohne sich in irgendeiner Weise mit der rechtlichen Argumentation der Markenstelle oder den von ihr ermittelten Internetbelegen auseinanderzusetzen, ist im Übrigen auch nicht ersichtlich, inwieweit sie die in dem angefochtenen Beschluss getroffenen Feststellungen zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke für angreifbar hält.

Die Beschwerde der Anmelderin war somit zurückzuweisen. Nachdem eine mündliche Verhandlung von der Beschwerdeführerin nicht beantragt wurde und nach Wertung des Senats auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG).

gez.

Unterschriften