



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 98/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 66 938.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

"Prima Discount"

ist zur Eintragung ins Markenregister angemeldet worden für die folgenden Waren:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Zahnputzmittel

Beleuchtungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken- und Lüftungsgeräte

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren, Klebstoffe für Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahmen von Pinseln); Putzzeug; Glaswaren; Porzellan- und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten.

Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Garletten (Geléés); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle- und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essen, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis

Land-, Garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz

Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirup und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

Tabak; Raucherartikel, Streichhölzer

Die Markenstelle für Klasse 29 hat die Anmeldung zunächst wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft beanstandet. Daraufhin hat Anmelder u. a. vertreten, es sei nicht ersichtlich, in wel-

cher Weise das Wort "Discount" in Bezug auf die beanspruchten Waren eine konkrete Beschreibung enthalten könne. Das Wort "prima" könne in der angemeldeten Wortfolge auch auf die sehr gute Qualität der beanspruchten Waren bezogen werden. Ein konkrete Verwendung der Wortfolge "Prima Discount" durch Dritte habe die Markenstelle nicht nachgewiesen. Sofern die Markenstelle eine beschreibende Verwendung dieser Wortfolge für die Zukunft für möglich halte, müsse sie entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs konkrete Anhaltspunkt für die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung darlegen. Das sei nicht geschehen. Im Übrigen beruft sich der Anmelder auf Voreintragungen. Eine Marke "Discount" 305 37 565 sei bereits in Alleinstellung für Waren der Klassen 20 und 21 eingetragen worden, die Wörter "prima" und "Discount" seien zwar nicht in Kombination mit einander, aber mehrfach in Kombination mit anderen Wörtern eingetragen worden.

Im weiteren Verfahren hat die Markenstelle die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen mit der Begründung, dass die angemeldete Wortfolge nicht eingetragen werden könne, weil sie Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig sei, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Seine Erinnerung hatte der Anmelder nicht begründet.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Anmelder sein Eintragungsbegehren weiter. Zur Begründung hat er sich auf seinen Vortrag aus dem patentamtlichen Verfahren berufen. Der Anmelder hat im Beschwerdeverfahren keine Anträge gestellt. Inhaltlich zielt seine Beschwerde auf eine Entscheidung des Gerichts hin, mit der die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni und vom 16. Oktober 2006 aufgehoben werden.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders kann in der Sache keinen Erfolg haben, weil die Wortfolge "Prima Discount" - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig ist.

Die Wortfolge "Prima Discount" kann im Zusammenhang mit keiner der beanspruchten Waren die gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft entfalten.

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 im Unterschied zu solchen anderer Unternehmen wahrgenommen zu werden (std. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dieses Schutzhindernis ist ebenso wie das gesetzliche Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 (Rz. 26) - SAT.2). Die Eintragung einer Marke kommt daher nur in Betracht, wenn sie geeignet ist, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen. Keine Unterscheidungskraft in diesem Sinne besitzen vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Rz.) - Postkantoor).

So verhält es sich hier. Das deutsche Eigenschaftswort "prima" bedeutet umgangssprachlich "hervorragend, ausgezeichnet, großartig" und in der Kaufmannssprache "von bester Qualität, erstklassig" (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 1317). Das ursprünglich englische Wort "discount" wurde

inzwischen eingedeutscht und bedeutet sowohl Einkaufsmöglichkeiten, bei denen Waren in Selbstbedienung verbilligt erworben werden können, oder auch ein Discountgeschäft (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 407). Ein "Discountgeschäft" ist ein Einzelhandelsgeschäft, in dem nicht preisgebundene Produkte bei Wegfall des Kundendienstes mit hohen Rabatten verkauft werden (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 407). Wie die Markenstelle bereits in ihrem Erstbeschluss vom 20. Juni 2006 zutreffend - und von dem Anmelder seitdem unbestritten - dargestellt hat, haben solche Discountgeschäfte in Deutschland für alle hier beanspruchten Waren eine hohe Verbreitung. Die Wortfolge "Prima Discount" stellt den angesprochenen Verkehrskreisen daher in Aussicht, dass die für die Anmeldung beanspruchten Waren in sehr guter Auswahl und zu den Bedingungen eines Discountgeschäftes angeboten werden. Die werbetypischer Verkürzung auf zwei Schlagworte ändert nichts an der eindeutigen Bedeutung von "Prima Discount". Daher werden die angesprochenen weitesten Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge ausschließlich als eine Mitteilung über die Qualität der angebotenen Waren (prima) und zur Preisgestaltung (Discount) verstehen. Dagegen kann die Wortfolge "Prima Discount" nicht die für eine Marke spezifische Herkunftsfunktion erfüllen; denn es kann nicht damit gerechnet werden, dass auch nur bedeutende Teile des Verkehrs die Wortfolge "Prima Discount" als ein Zeichen verstehen werden, mit dem die Waren des Anmelders von denen anderer Unternehmer unterschieden werden sollen.

Alle vorstehenden Überlegungen hatte die Markenstelle bereits in ihrem Erstbeschluss vom 20. Juni 2006 entwickelt und begründet. Der Anmelder hat sich dazu nicht geäußert. Er hat insbesondere nichts vorgetragen, was diese Argumentation in irgend einer Weise in Frage stellen könnte. Die Auffassung des Anmelders, dass "Prima Discount" die beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibe, wäre - ihre Richtigkeit einmal unterstellt - kein Gegenargument, weil auch nicht beschreibenden Zeichen und Angaben die notwendige Unterscheidungskraft fehlen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 (Rz. 86) - Postkantoor; vgl. auch BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Entscheidend ist die Wahrnehmung des

Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise. Dabei muss die Herkunftsfunktion eines Zeichens aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers im Vordergrund stehen (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Rz. 25) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt.

Da der angemeldeten Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kommt es auf die Frage nicht mehr an, ob "Prima Discount" außerdem Freihaltungsbedürftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Aus der Eintragung anderer, möglicherweise ähnlicher deutsche Marken lässt sich kein Anspruch der Anmelderin auf Registrierung ableiten. Die deutsche Rechtsprechung geht von jeher davon aus, dass Voreintragungen - selbst identischer Marken - weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen führen, welche über die Eintragung zu befinden haben (vgl. z. B. BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS und zuletzt BPatG MarkenR 2007, 88 ff. - Papaya). Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft (Markenrichtlinie, GMV) gilt im Übrigen nichts Anderes, wie der Europäische Gerichtshof in den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z. B. GRUR 2004, 674 - Postkantor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel).

Diese Entscheidung kann im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Ein entsprechenden Antrag hat der Anmelder nicht gestellt. Besondere Gründe, die die Durchführung einer mündlichen Verhandlung aus sachlichen Gründen erforderlich machten, liegen nicht vor. Der anwaltlich vertretene Anmelder hatte daher zu gewärtigen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Allerdings

gebietet das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich in eigener Sache zu äußern. In-soweit genügt in der Regel ein Zeitraum von zwei Wochen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - "Ceco"). Vorliegend sind seit der Einreichung der Beschwerde über vier Monate vergangen. Der Anmelder hatte daher genügend Zeit, seine Beschwerde zu begründen.

gez.

Unterschriften