



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 99/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
17. August 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 306 26 722.5/07

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Hartlieb und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**I.**

Angemeldet ist die Wortmarke

**Capolavoro**

für die Waren der Klassen 7, 9 und 11

„Haushalts- und Küchenmaschinen und -geräte (soweit in Klasse 07 enthalten), insbesondere elektrische Küchenmaschinen und -geräte einschließlich Zerkleinerungsgeräte, Rühr- und Knetgeräte, Pressgeräte, Entsafter, Saftzentrifugen, Mahlgeräte, Schneidegeräte, elektromotorische Werkzeuge, Dosenöffner, Messerschleifgeräte sowie Maschinen und Geräte zur Bereitung von Getränken und/oder Speisen; elektrische Müllentsorgungsgeräte einschließlich Müllzerkleinerer und Müllverdichter, Geschirrspülmaschinen; elektrische Maschinen und Geräte zur Behandlung von Wäsche- und Kleidungsstücken einschließlich Waschmaschinen, Wäscheschleudern, Bügelpressen, Bügelmaschinen, soweit in Klasse 07 enthalten; elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt einschließlich, elektrische Fensterputzgeräte und elektrische Schuhputzgeräte und Staubsauger; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 07 enthalten, insbesondere Schläuche, Rohre, Staubfilter und Staubfilterbeutel, alle für Staubsauger;

elektrische Apparate und Instrumente soweit in Klasse 09 enthalten, nämlich elektrische Bügeleisen; Küchenwaagen, Personenwaagen; elektrische Folienschweißgeräte; Fernbedienungs-, Signal- und Steuergeräte für Haushalts- und Küchenmaschinen und -geräte; bespielte und unbespielte maschinenlesbare Datenträger für Haushaltsgeräte; elektrische Ausgabegeräte für Getränke oder Speisen, Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Datenverarbeitungsprogramme für die Steuerung und Bedienung von Haushaltsgeräten; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 09 enthalten;

Heizungs-, Dampferzeugungs- und Kochgeräte, insbesondere Herde, Back-, Brat-, Grill-, Toast-, Auftau- und Warmhaltegeräte, Tauchsieder, eigenbeheizte Kochtöpfe, Mikrowellengeräte, Tee- und Kaffeemaschinen; Espressomaschinen, Kaffeefullautomaten; Kühlgeräte, insbesondere Kühlschränke, Kühltruhen, Kühl-Gefrierkombinationsgeräte, Gefriergeräte, Eismaschinen und -apparate; Trockengeräte, insbesondere auch Wäschetrockner, Wäschetrocknermaschinen, Händetrockner, Haartrockengeräte; Lüftungsgeräte, insbesondere Ventilatoren, Dunstfilter, Dunstabzugsggeräte und Dunstabzugshauben, Klimaapparate sowie Geräte zur Verbesserung der Luftgüte, Luftbefeuchter; Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, insbesondere auch Armaturen für Dampf-, Luft- und Wasserleitungsanlagen, Warmwassergeräte, Speicherwassererhitzer und Durchlaufwassererhitzer; Geschirrspülbecken; Wärmepumpen; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 11 enthalten“.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Bei dem angemeldeten Markenwort handle es sich um den italienischen Begriff für „Meisterstück“ und könne mit diesem Bedeutungsgehalt als werbeüblicher, anpreisender Qualitätshinweis dienen. Beschreibende Begriffe der Welthandelsprache Italienisch seien generell für alle Wettbewerber freihaltungsbedürftig, unabhängig davon, ob sie von allen angesprochenen Verkehrsteilnehmern verstanden würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, das angemeldete Markenwort sei dem inländischen Verkehr weitgehend unbekannt und daher nicht als beschreibende Angabe bzw. als anpreisender Hinweis verständlich. Es werde auch nicht für den Im- und Export benötigt, da mit dem Bedeutungsgehalt „Meisterstück“ im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren kein beschreibender Bezug vorliege. Dass ein Begriff einer Welthandelsprache zuzuordnen sei, reiche für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nicht aus, da es insoweit auf ein konkretes und aktuelles Bedürfnis der Mitbewerber ankomme. Bei der Prüfung, ob diese Voraussetzungen vorlägen, sei maßgeblich darauf abzustellen, ob der angesprochene Verkehr das fragliche Zeichen als beschreibende Angabe erkenne. Dies sei hier aber gerade nicht der Fall. Vielmehr werde der Verkehr die angemeldete Marke als reine Fantasiebezeichnung mit betriebskennzeichnender Wirkung verstehen, so dass ihrer Eintragung keine absoluten Schutzhindernisse entgegen gehalten werden könnten. Diese Wertung befinde sich zudem im Einklang mit der langjährigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu italienischen Begriffen. Soweit der Senat von dieser Entscheidungspraxis abweichen wolle, werde hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Fremdsprachige Wörter sind dann nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der von der Anmeldung erfassten Waren dienen können, die für den Warenverkehr relevant und für die angesprochenen Abnehmerkreise bedeutsam sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212 - FÜNFER). Dies setzt allerdings voraus, dass sie entweder von beachtlichen deutschen Verbraucherkreisen in ihrem beschreibenden Sinngehalt verstanden oder von dem an der Ein- und Ausfuhr beteiligten Verkehr zur ungehinderten Verwendung benötigt werden (vgl. BGH GRUR 1992, 515 - Vamos; BPatG GRUR 1996, 355 - Benvenuto; BPatG 32 W (pat) 035/97 - BELLEZZA; BPatG 26 W (pat) 133/98 - LAMIERA; BPatG 30 W (pat) 108/02 - Porco; BPatG 28 W (pat) 202/04 - Superleggera; BPatG 24 W (pat) 110/05 - BAGNO, die vier letztgenannten Entscheidungen veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM; BPatG 26 W (pat) 2/06 vom 13. Juni 2007 - Frutto, veröffentlicht unter <http://www.bundespapentgericht.de/index.html>).

Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, handelt es sich bei der angemeldeten Marke um das italienische Wort für „Meisterstück“, das als Wertversprechen auf eine „meisterhafte Ausführung“ hinweisen und damit als werbeüblich anpreisende Qualitätsangabe dienen kann (vgl. hierzu auch BPatG 33 W (pat) 215/98 - MASTER STROKE; HABM, R0866/05-2 - MEISTERSTÜCK, beide Entscheidungen veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Wie die Anmelderin geht auch der Senat davon aus, dass der italienische Begriff „Capolavoro“ dem überwiegenden Teil der inländischen Verbraucher unbekannt sein wird. Zu den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen gehört aber neben den angesprochenen Endverbrauchern auch der mit den fraglichen Waren befasste Handel (EuGH

GRUR 2006, 411 ff., Rdn. 44 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 29 - Chiemsee). Der beschreibende Charakter fremdsprachiger Markennörter ist dabei bereits dann i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtlich relevant, wenn er zumindest von den am zwischenstaatlichen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen erkannt wird (vgl. Ströbele MarkenR 2006, 433, 435 - „Keine Ruhe auf fremden Matratzen - Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben“). Diese Fachkreise verfügen generell über spezielle Sprachkenntnisse, so dass sich ihnen der dargestellte Sinngehalt des angemeldeten Begriffs ohne Weiteres erschließen wird, zumal es sich bei dem angemeldeten Markennwort um einen Begriff des italienischen Grund- und Aufbauwortschatzes handelt (vgl. Grund- und Aufbauwortschatz Italienisch, Klett-Verlag, 1991). Zudem belegen die der Anmelderin übermittelten und in der mündlichen Verhandlung erörterten Rechercheergebnisse des Senats, dass der Begriff bereits auf unterschiedlichen Warenbereichen beschreibende Verwendung findet. Dies sowohl in der italienischen Sprache selbst, wie etwa im Zusammenhang mit Waschmaschinen „UN CAPOLAVORO TUTTO ITALIANO ...“, unter [http://www.ciao.it/Lavatrici\\_carica\\_frontale\\_Rex\\_\\_Opinione\\_344693](http://www.ciao.it/Lavatrici_carica_frontale_Rex__Opinione_344693)), aber auch im inländischen Verkehr, wie etwa in mehrsprachigen Produktbeschreibungen für Uhren („Ein unvergleichliches Meisterstück Schweizer Uhrmacherkunst ... / Incomparabile capolavoro dell'arte orologiera svizzera ...“, unter <http://www.swiza.com/documents/showFile.asp?ID=1493>), für Badmobiliar („Ein Meisterstück, aus einem Guss hergestellt ... / Un capolavoro prodotto in un pezzo unico ...“, unter [http://www.surface.ie/brochures/wellness\\_brochure\\_06.pdf](http://www.surface.ie/brochures/wellness_brochure_06.pdf)), für Sonnenbrillen („... machen diese Sonnenbrille zum Meisterstück. / ... da sole un autentico capolavoro“, unter <http://www.dasbrilleneck.de/porschekatalog.pdf>) oder für Präzisionswerkzeuge („Ein Meisterstück der Feinmechanik! / Un capolavoro della meccanica di precisione!“, unter [http://www.riester.de/fileadmin/downloads/produkte/hno/schioetz\\_tonometer.pdf](http://www.riester.de/fileadmin/downloads/produkte/hno/schioetz_tonometer.pdf)).

Wenn die Anmelderin dem entgegenhält, diese Nachweise seien mit einer Ausnahme nicht auf die mit der Anmeldung erfassten Waren bezogen, ist darauf hinzuweisen, dass dem Markenrecht der Gesichtspunkt einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme, wie er etwa im Patentrecht eine Rolle spielt, fremd ist. Steht wie im vorliegenden Fall der beschreibende Sinngehalt einer angemeldeten Wortmarke fest, bedarf es im Rahmen des Tatbestands nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keiner weiteren Nachweise, dass die fragliche Bezeichnung für die konkret beanspruchten Waren bereits im Verkehr verwendet wird (vgl. Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 199 m. w. N.).

Die getroffenen Feststellungen belegen klar und eindeutig das schutzwürdige Interesse der am Im- und Exporthandel mit Italien beteiligten Fachkreise, ihre Produkte mit der Bezeichnung „Capolavoro“ bewerben und die fraglichen Exportwaren unter Verwendung des Begriffs mit entsprechenden italienischen Beschreibungen und Werbebroschüren versehen zu können. Da der angemeldeten Marke somit bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht, kommt es auf die Frage des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht mehr an.

Die von der Anmelderin angeführten Entscheidungen des Bundespatentgerichts begründen kein anderes Ergebnis. Entgegen ihrer Wertung ist in diesen Entscheidungen keine gefestigte Spruchpraxis zu sehen, von welcher der Senat im vorliegenden Fall abzuweichen gedenkt. Dies belegen bereits die mit der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung erörterten patentgerichtlichen Entscheidungen, mit denen Anmeldungen italienischer Begriffe zurückgewiesen wurden (vgl. hierzu nochmals BPatG GRUR 1996, 355 - Benvenuto; BPatG 32 W (pat) 035/97 - BELLEZZA; BPatG 26 W (pat) 133/98 - LAMIERA; BPatG 30 W (pat) 108/02 - Porco; BPatG 28 W (pat) 202/04 - Superleggera; BPatG 24 W (pat) 110/05 - BAGNO, die vier letztgenannten Entscheidungen veröffentlicht auf PAVIS ROMA CD-ROM; BPatG 26 W (pat) 2/06 vom 13. Juni 2007 - Frutto, veröffentlicht unter <http://www.bundespatentgericht.de/index.html>). Es kann daher dahinge-

stellt bleiben, ob den einzelnen, von der Anmelderin zitierten Entscheidungen überhaupt mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbare Fallgestaltungen zugrunde lagen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass sich für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke aus Vorentscheidungen keine anspruchsbegründende Selbstbindung ableiten lässt. Dieser Grundsatz ist sowohl durch die Rechtsprechung des BGH als auch durch verschiedene Entscheidungen des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht immer wieder bestätigt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID, sowie BPatG GRUR 2007, 333 ff. - Papaya, m. w. N.).

Soweit von der Anmelderin generell eine großzügigere Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts sowie des Bundespatentgerichts angemahnt wird, da nach § 23 Nr. 2 MarkenG ohnehin nicht gegen die beschreibende Verwendung von Sachangaben vorgegangen werden könne, ist diese Wertung mit den gesetzlichen Vorgaben nicht vereinbar. Die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG enthält lediglich Schranken eines bestehenden Markenschutzes, indem die Rechte des Markeninhabers im Verletzungsprozess klarstellt bzw. beschränkt werden, während durch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Eintragung von beschreibenden Angaben von vornherein verhindert werden soll. Dieses Ziel dient damit letztlich der Gewährleistung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs, also dem zentralen Anliegen des Markenrechts (vgl. den 1. Erwägungsgrund der MarkenRichtl) und macht eine strenge und umfassende Prüfung der absoluten Schutzhindernisse unabdingbar (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607, Rdn. 52 ff. - Libertel; EuGH GRUR 2004, 674, 680, Rdn. 123 - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 1027, 1030, Rdn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Nur dadurch kann die Eintragung von Marken verhindert werden, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte (EuGH GRUR 1998, 922, 923, Rdn. 21 - Canon; vgl. zu diesem Themenkomplex auch Ströbele, GRUR 2005, 93 ff., „Die strenge und vollständige Prüfung – Libertel und seine Umsetzung in Deutschland“). Die Wertung der Anmelderin lässt zudem das Drohpotenzial völlig unberücksichtigt, das von einer eingetragenen Marke für den Wettbewerb ausgehen kann. Das Ri-

siko für die Mitbewerber, wegen der beschreibenden Benutzung von Sachangaben, die als Marke geschützt wurden, einem Rechtsstreit ausgesetzt zu werden, vermag § 23 Nr. 2 MarkenG weder auszuschließen noch weitgehend zu minimieren.

Der Senat sieht keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Weder ist vorliegend eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch eine Entscheidung des BGH aus Gründen der Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Die Entscheidung ist vielmehr auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung ergangen.

Stoppel

Hartlieb

Schell

WA