



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 47/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 14 530.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und den Richter Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel)

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung

Klasse 36: Finanzwesen, Immobilienwesen

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“

bestimmten Wortmarke

### **Comfort**

nach einer für einen Teil der Waren und Dienstleistungen erfolgten Beanstandung mit Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes vollumfänglich zurückgewiesen, da der angemeldeten Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der zum englischen Grundwortschatz zählende Begriff „Comfort“, den der inländische Verkehr ohne weiteres mit dem entsprechenden deutschen Begriff „Komfort“ gleichsetze, werde in der Produktwerbung als Hinweis auf das Vorhandensein besonders benutzerfreundlicher Eigenschaften oder Ausstattungen von Waren und Dienstleistungen verwendet. Der Verkehr werde in der angemeldeten Marke deshalb nur einen beschreibenden Sachhinweis darauf sehen, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen ihm bei der Anwendung mehr Komfort böten als andere Angebote.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Marke weise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Der Begriff „Comfort“, der entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht zum englischen Grundwortschatz zähle, sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Der Verkehr könne sich anhand dieses

Begriffs keine konkreten Vorstellungen über die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen machen, zumal diese regelmäßig keine besonderen Komfortmerkmale aufwiesen. Angesichts dieser Unbestimmtheit des Begriffsgehalts komme auch eine Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Die vollumfängliche Zurückweisung der Anmeldung nach nur teilweiser vorheriger Beanstandung stellt zwar im Hinblick auf den nicht beanstandeten Teil der Anmeldung einen Verstoß gegen den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der den Senat gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Entscheidung in der Sache berechtigen würde. Hiervon hat der Senat jedoch im vorliegenden Fall abgesehen. Bei der nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffenden Entscheidung über die Frage, ob ein Beschluss der Markenstelle wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels ohne Sachentscheidung aufzuheben oder in der Sache zu entscheiden ist, ist auch die Verzögerung zu berücksichtigen, die eine solche Zurückweisung mit sich bringen würde. Eine Zurückweisung ist insbesondere dann nicht angezeigt, wenn die Markenstelle bei der Prüfung des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse erneut zur Zurückweisung der Anmeldung gelangen müsste (BGH GRUR 1998, 394, 396 - Active Line). Davon ist hier aus den nachstehend im Einzelnen dargelegten Gründen auszugehen, so dass der Senat in der Sache selbst entscheiden konnte.

2. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht sowohl das von der Markenstelle angenommene Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch weiterhin das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen, wie z. B. ihrer Art oder Beschaffenheit, dienen können. Hierfür ist es ausreichend, dass die angemeldete Marke in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH MarkenR 2008, 160, 162, Rn. 35 - Hairtransfer). Dies ist bei der angemeldeten Marke in Bezug auf alle in der Anmeldung benannten Waren und Dienstleistungen der Fall.

„Comfort“ ist ein Begriff des englischen Grundwortschatzes, der - wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat - u. a. die Bedeutung „Komfort“ hat und wegen der weitgehenden klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmung mit diesem geläufigen deutschen Begriff vom inländischen Verkehr auch ohne weiteres in diesem Sinne verstanden wird. Angesichts dieser deutlichen Nähe zu dem entsprechenden deutschen Begriff ist es letztlich auch unerheblich, ob das Wort „Comfort“ zum englischen Grundwortschatz zählt, da seine Bedeutung zweifelsfrei auch dann vom deutschen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird, wenn er ihn nicht bereits zuvor im Rahmen des Englischunterrichts erlernt haben sollte. In der dargestellten, für den deutschen Verkehr naheliegenden Bedeutung „Komfort“ ist die angemeldete Marke geeignet, als beschreibender Hinweis darauf zu dienen, dass die in der Anmeldung aufgeführten Waren - in Abgrenzung zu einer Basis- oder Standard-Ausstattung - Komfortmerkmale aufweisen, die ihren Einsatz, ihre Bedienbarkeit o. ä. erleichtern und damit für den Nutzer komfortabel gestalten. Entgegen der Ansicht der Anmelderin können auch sämtliche in der Anmeldung aufgeführten Waren der Klassen 9 und

16 Komfortmerkmale, wie z. B. Zusatzausstattungen, die die Bedienung erleichtern, aufweisen. Auch im Zusammenhang mit Dienstleistungen verschiedenster Art wird der Begriff „Komfort“ verwendet, um z. B. auf die Kundenfreundlichkeit und umfangreiche, für den Abnehmer komfortable Zusatzleistungen hinzuweisen.

Dass der englische Begriff „Comfort“ neben der Übersetzung „Komfort“ noch weitere Bedeutungen aufweist, ist ebenso wenig geeignet, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beseitigen wie der Umstand, dass die angemeldete Marke nicht im Einzelnen bezeichnet, worin der „Comfort“ der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung besteht. Eine Angabe, die in einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kann, ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unabhängig davon von der Eintragung ausgeschlossen, ob ihr noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können (EuGH GRUR 2004, 147, 147 f., Rn. 32 - DOUBLEMINT). Von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit kann nur dann ausgegangen werden, wenn ein derartiger Grad an begrifflicher Ungenauigkeit erreicht ist, dass auszuschließen ist, dass die fragliche Angabe noch zu einer konkret beschreibenden Bedeutung dienen kann (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BPatG GRUR 2002, 885, 886 - OEKOLAND). Davon kann jedoch bei der angemeldeten Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesichts der Tatsache, dass „Komfort“ die naheliegende Übersetzung von „Comfort“ ist und die von der Anmelderin angeführten weiteren Übersetzungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eher fernliegend sind, nicht ausgegangen werden.

Auch dass es sich bei der Bezeichnung „Comfort“ um eine eher allgemein gehaltene Angabe über die Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen handelt, schließt seine Eignung als beschreibende Angabe nicht aus. Auch relativ allgemein gehaltene Angaben kommen als verbraucherorientierte, beschreibende Sachinformation in Betracht, wenn sie allgemeine Sachverhalte beschreiben sollen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse All-

gemeinheit und Unschärfe sogar weitgehend unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (BGH a. a. O - Bücher für eine bessere Welt; a. a. O - OEKOLAND). Die angemeldete Marke „Comfort“ stellt eine solche Sammelbezeichnung für das Vorhandensein eines oder mehrerer Komfortmerkmale dar und kann daher als beschreibender Hinweis auf eine entsprechende Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen und muss deshalb auch den Mitbewerbern der Anmelderin zur ungehinderten Benutzung freigehalten werden (vgl. insoweit auch BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 238/98, 21.06.99 - COMFORT; HABM PAVIS PROMA R0632/03-1, 12.05.04 - COMFORT; HABM a. a. O. R066/98-1, 30.09.98 - COMFORT PLUS).

Der angemeldeten Marke fehlt darüber hinaus angesichts ihres zuvor dargestellten beschreibenden Charakters und der Tatsache, dass sie für den inländischen Verkehr der fraglichen Waren und Dienstleistungen ohne weiteres als beschreibende Angabe verständlich ist, auch jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle im angegriffenen Beschluss verwiesen werden, die diesbezüglich keine Rechtsfehler erkennen lassen und denen sich der Senat auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens der Anmelderin anschließt. Der Beschwerde der Anmelderin muss daher der Erfolg versagt bleiben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Lehner

Reker

Bb