



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 15/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke 821 507**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. August 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2005 und vom 3. Januar 2007 aufgehoben.

## Gründe

### I.

Mit der international registrierten Wort-/Bildmarke Nummer 821 507

***CITILIGHT***

war Schutz für die Bundesrepublik Deutschland ursprünglich für die Waren

- “09 Semi-conductor elements; light-emitting diodes; chip-type light-emitting diodes
- 11 Light-emitting diode lamps, and other electric lamps and lighting apparatus”

beansprucht worden.

Hinsichtlich dieser Waren hat die Markenstelle für Klasse 11 IR des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) mit Beschlüssen vom 22. August 2005 und vom 3. Januar 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, der IR-Marke 821 507 den Schutz in Deutschland sowohl wegen fehlender Unterscheidungskraft als auch wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses verwei-

gert (§§ 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG; Art. 5 Abs. 1 PMMA i. V. m. Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschnitt B Nr. 2 PVÜ). Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der Wortbestandteil der Schutz suchenden Marke „CITILIGHT“ setze sich aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worten „citi“ (= Stadt, Innenstadt) und „light“ (= Licht) zusammen. Die Verfremdung des Wortes „city“ mit dem abschließenden „i“ falle nicht ins Gewicht, da die Verkehrskreise in diesem Wort ohne weiteres das Wort „city“ wiedererkennen würden. Letztlich stehe das Markenwort „CITILIGHT“ für die Bedeutungen „Stadtlicht“ oder „Stadtbeleuchtung“. Als „Citylight“ würden neuerdings auch auffällig beleuchtete Arten von Werbeträgern bezeichnet werden (z. B. „City-Light Poster“, „City-Light Säulen“ und „City-Light Boards“). Es handele sich hierbei um beleuchtete Werbeeinrichtungen, mit denen insbesondere in den Abend- und Nachtstunden erstaunliche Effekte erzielt würden. Daneben stehe das Wort „CITILIGHT“ auch für die Art jener Beleuchtungsgeräte, die bei den so bezeichneten, beleuchteten Werbeträgern zum Einsatz kämen. Die vom Warenverzeichnis der Marke umfassten Licht emittierenden Dioden (LEDs) würden zunehmend in Straßenlaternen sowie zur Beleuchtung von Gebäuden und Verkaufsflächen verwandt werden. Das Wort „CITILIGHT“ enthalte daher einen Hinweis auf die Art und die Bestimmung von LEDs. Auch in Bezug auf die anderen beanspruchten Waren habe das Wort „CITILIGHT“ einen unmittelbar und eindeutig beschreibenden Sinngehalt.

Hiergegen richtet sich die die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Sie weist darauf hin, dass die registrierte IR-Marke „CITILIGHT“ aus einem einzigen Wort bestehe und in dieser Form weder lexikalisch noch im allgemeinen Sprachgebrauch nachweisbar sei. Aus dem Umstand, dass es sich bei der Marke um eine Wortneuschöpfung handele, folge ohne weiteres, dass die Bezeichnung „CITILIGHT“ weder beschreibend sei noch dass ihr jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Selbst dann, wenn einige Verkehrsteilnehmer die Bezeichnung „CITILIGHT“ in die Wortbestandteile „Citi“ und „Light“ aufspalten sollten, er-

gäbe sich lediglich eine Aussage, die sehr breit, unbestimmt und äußerst vage wäre.

Nach einem Teilverzicht, den die IR-Markeninhaberin im Laufe des Beschwerdeverfahrens gegenüber der Weltorganisation für geistiges Eigentum erklärt hat (vgl. Ausgabe 2009/29 der WIPO Gazette of International Marks vom 6. August 2009), beansprucht sie Schutz mit ihrer IR-Marke für Deutschland nur noch beschränkt auf folgende Waren:

“09 Semi-conductor elements; light-emitting diodes; chip-type light-emitting diodes; all aforesaid goods as intermediate goods for integration in photographic devices for taking of still pictures and/or motion pictures.”

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Dem Schutz der IR-Marke stehen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 124, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 PMMA i. V. m. Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ entgegen. Nach dem zwischenzeitlich von der Markeninhaberin erklärten Teilverzicht kann der IR-Marke der Schutz für Deutschland insbesondere nicht mehr wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

oder wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verweigert werden.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, jene Waren oder Dienstleistungen, für welche Schutz beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2008, 710 (Nr. 12) „VISAGE“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; BGH a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; a. a. O. (Nr. 13) „VISAGE“). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 53) „Henkel“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Ausgehend hiervon besitzen Marken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH a. a. O. „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Vor diesem rechtlichen Hintergrund kann mit Rücksicht auf die von der IR-Markeninhaberin

zwischenzeitlich erklärte Beschränkung ihres Schutzbegehrens für Deutschland nicht mehr festgestellt werden, dass die Marke „CITILIGHT“ dem Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft unterliegt.

Wie die Markenstelle in ihren angegriffenen Beschlüssen zutreffend ausgeführt hat, setzt sich die Bezeichnung „CITILIGHT“ aus den beiden zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörtern „city“ (= Großstadt, Innenstadt) und „light“ (= Licht) zusammen, wobei der Wortbestandteil „citi“ von wesentlichen Teilen des Verkehrs ohne weiteres - wie sich z. B. anhand der bekannten Worte „citizen“ (= Bürger) oder „citizenship“ (= „Staatsbürgerschaft“) zeigt - als Synonym für das Wort „city“ verstanden wird (vgl. allgemein: PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch-Deutsch, 2002). Daher werden zwar die inländischen Verkehrskreise, zu denen auch der Fachhandel zählt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) „Matratzen Concord/Hukla“), der Schutz suchenden Marke „CITILIGHT“ nach wie vor die Bedeutung „Stadtlicht“ oder „Stadtbeleuchtung“ entnehmen; in markenrechtlicher Hinsicht wirkt sich dies jedoch auf die hier in Rede stehende Marke nicht mehr schutzhindernd aus.

Ein enger beschreibender oder werblich anpreisender Bezug des Zeichens „CITILIGHT“ kann im Zusammenhang mit den oben genannten, gegenwärtig noch beschwerdegegenständlichen Waren aus den Bereichen der Halbleiterelemente/Leuchtdioden, nämlich „Semi-conductor elements; light-emitting diodes; chip-type light-emitting diodes“, zu denen die IR-Markeninhaberin ferner die zulässige Einschränkung erklärt hat, dass Schutz nur noch für Zwischenprodukte begehrt wird, die zum Einbau in fotografische Vorrichtungen bestimmt sind, nicht mehr festgestellt werden. Bei den in Rede stehenden Waren der Klasse 9 handelt es sich nur noch um sehr spezielle Gegenstände, bei denen in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise kein erkennbar enger, sachbezogener Begriffsinhalt zur Beleuchtung von Städten und Gebäuden oder zu auffällig beleuchteten Werbeträgern, die in Innenstädten zum Einsatz kommen (z. B. „City-Light Poster“, „City-Light Säulen“, „City-Light Boards“), besteht.

Aus den dargelegten Gründen kann in dem Wort „CITILIGHT“ gegenwärtig auch keine Bezeichnung mehr erblickt werden, die ausschließlich aus warenbeschreibenden Angaben im Sinne des Schutzausschlussgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Anhaltspunkte für das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich und von der Markenstelle im Übrigen auch nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 PMMA dem Internationalen Büro der WIPO mitgeteilt worden.

Hacker

Kober-Dehm

Eisenrauch

Bb