



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 539/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Oktober 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 041 147.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2010 unter Mitwirkung der Richterinnen Martens und Bayer sowie des Richters Schell

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle des DPMA für Klasse 19 vom 4. November 2009 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

OPTIMO.

Mit der Anmeldung wurde ursprünglich die Eintragung der Marke für die nachfolgenden Waren der Klassen 1 und 19

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Baumaterialien (nicht aus Metall); Zement, Kies, Beton“

beantragt. Im Laufe des patentamtlichen Verfahrens hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf die Waren

„Baumaterialien, nämlich Sand; Zement, Kies, Beton“

eingeschränkt.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, bei der Marke handle es sich um das spanische bzw. portugiesische Wort für „hervorragend, optimal“. Im Hinblick auf die zwischen Deutschland, Portugal und Spanien bestehenden, umfangreichen Handelsbeziehungen werde der Aussagegehalt vom inländischen Publikum ohne Weiteres verstanden. Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass der angesprochene inländische Verkehr die Marke lediglich als produktbezogene Qualitätsanpreisung ansehen und ihr keine betriebliche Herkunftswirkung beimessen werde.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und zur Begründung vorgetragen, ein schutzwürdiges Freihaltungsbedürfnis an dem Markenwort „OPTIMO“ könne im vorliegenden Fall bereits deshalb nicht bestehen, weil ein Handel mit den beanspruchten Waren zwischen Deutschland, Spanien und Portugal nicht statfinde und eine Verwendung des Wortes im Inland zur Produktbeschreibung nicht erforderlich sei. Die notwendige Unterscheidungskraft könne der Marke ebenfalls nicht abgesprochen werden, da die angesprochenen Verbraucher nicht über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügten, um das Markenwort überhaupt verstehen zu können.

Zur Vorbereitung der beantragten mündlichen Verhandlung hat der Senat die Anmelderin mit gerichtlichem Zwischenbescheid darauf hingewiesen, dass nach den Recherchen des Senats, ein relevanter Ex- und Import im Hinblick auf die beanspruchten Waren „Zement“ feststellbar ist.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf die Waren

„Baumaterialien, nämlich Sand; Kies, Beton“

eingeschränkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da der angemeldeten Marke für die nun nur noch verfahrensgegenständlichen Waren keine absoluten Schutzhindernisse entgegen stehen.

Bei dem Markennwort „OPTIMO“ handelt es sich um den spanischen und portugiesischen Begriff für „bestmöglich, vortrefflich, optimal“, wie dies bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat. Trotz dieses Bedeutungsgehalts des Markennworts, der für die verfahrensgegenständlichen Waren grundsätzlich als beschreibende bzw. anpreisende Angabe in Betracht kommen könnte, scheidet ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit des fraglichen spanischen bzw. portugiesischen Begriffs im vorliegenden Fall aus, da er im Geltungsbereich des MarkenG nicht ernsthaft als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommt. Dies deshalb nicht, weil Bausand und -kies als Massenrohstoffe in besonders hohem Maße kostenempfindlich sind und ihr Vertrieb mit steigender Transportweite unwirtschaftlich wird. Dementsprechend haben die Recherchen des Senats ergeben, dass im Hinblick auf mögliche Im- bzw. Exporte von Baukies und Sand ausschließlich grenznahe Sachverhalte feststellbar sind, also mit Nachbarländern, die direkte Grenzen zu Deutschland besitzen (vgl. hierzu etwa unter http://www.bvbaustoffe.de/root/img/pool/downloads/branchenprofil/branchenprofil_branchenverbaende.pdf). Im- bzw. Exporte der genannten Produkte von oder in spanisch- und portugiesischsprachige Länder finden nicht statt. Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen fehlt es an jeglichen konkreten Anhaltspunkten dafür, dass sich die fragliche Angabe zur Beschreibung der genannten Waren i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet bzw. benötigt wird oder in absehbarer Zukunft benötigt werden könnte. Dieser Wertung entspricht auch der Umstand,

dass eine beschreibende Verwendung des Wortes „OPTIMO“ im Inland nicht festzustellen ist. Ein Freihaltungsbedürfnis scheidet unter diesen Umständen aus, zumal sich weder Spanisch noch Portugiesisch auf den hier maßgeblichen Warengebieten als Fachsprache etabliert haben.

Entsprechendes gilt im Hinblick auf die weitere noch mit der Anmeldung beanspruchte Ware Beton. Dieser Baustoff muss aufgrund seiner Konsistenz innerhalb kurzer Zeit (in der Regel innerhalb einer Zeitspanne von max. 90 Minuten) nach seiner Herstellung verarbeitet werden. Er wird deshalb generell entweder direkt am Verarbeitungsort angemischt oder dorthin aus nahe gelegenen Werken als Transportbeton angeliefert, wobei die durchschnittliche Lieferentfernung meist auf einen maximalen Radius von 30 km begrenzt wird. Mögliche Ex- oder Importe sind damit von vornherein auf grenznahe Regionen beschränkt, was auch die geringen Export-/Importquoten von 0,9% bzw. 0,01% verdeutlichen (vgl. hierzu unter

http://www.bvbaustoffe.de/root/img/pool/downloads/branchenprofil/branchenprofil_branchenverbaende.pdf, S. 36). Es fehlt also auch insoweit an den erforderlichen Feststellungen dazu, dass sich das spanische bzw. portugiesische Wort „OPTIMO“ zur produktbezogenen Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet bzw. hierfür benötigt wird oder in absehbarer Zukunft benötigt werden könnte.

Für eine Verneinung der Unterscheidungskraft fehlt es ebenfalls an entsprechenden Feststellungen, zumal jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Im vorliegenden Fall sind dabei aufgrund der oben getroffenen Feststellungen nur die inländischen Endabnehmer zu berücksichtigen, während Im- und Exportkreise nicht in Betracht kommen. Auch wenn den angesprochenen Endverbrauchern die weitgehenden Übereinstimmungen zwischen dem Begriff „OPTIMO“ und seinem deutschsprachigen Pendant „optimal“ nicht entgehen werden, ist mangels ausreichender Sprachkenntnisse des inländischen Publikums auszuschließen, dass der Begriff „OPTIMO“ konkret

als spanisches bzw. portugiesisches Wort erkannt bzw. wahrgenommen wird. Vielmehr werden die Verbraucher von einer Abwandlung des Begriffs „optimal“ und damit von einer Fantasieangabe ausgehen. Als solcher kann der Marke aber die erforderliche Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion nicht völlig abgesprochen werden. Dies gilt unabhängig von dem Gesichtspunkt, ob die Originalität der „Abwandlung“ als besonders hoch anzusetzen ist oder nicht, da dieser Aspekt bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft keine Rolle spielen darf. Maßgeblich ist, ob eine solche Wortmarke (auch) als betriebsbezogener Hinweis wahrgenommen werden kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rdn. 41, 45 – Vorsprung durch Technik; sowie EuGH GRUR 2004, 1027, Rdn. 31 f., 41 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Rdn. 12 – My World), was im vorliegenden Fall zu bejahen ist. Selbst wenn das Markenwort möglicherweise als „sprechendes Zeichen“ anzusehen sein sollte, könnte dieser Gesichtspunkt seine Eignung zur Ausübung der markenrechtlichen Herkunftsfunktion nicht in Frage stellen (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 1150 – LOOK).

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben.

Martens

Bayer

Schell

Me