



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 52/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 307 08 817.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. April 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 24 vom 26. Januar 2010 die Anmeldung des Begriffs

ULTRASHIELD

als Marke für die Waren

Insekt Repellant für Veterinärgebrauch; Netzbedeckung die die Augen, Ohren, Kopf der Pferde umschliesst; Moskitonetz um die Augen, Ohren und Kopf der Pferde zu bedecken

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen, weil die angesprochenen Verkehrskreise das zusammengesetzte Zeichen in Verbindung mit den angemeldeten Waren, nämlich Insekt Repellant für den Veterinärgebrauch und Netzbedeckung bzw. Moskitonetz für Augen, Ohren und Kopf der Pferde, ohne weiteres im Sinne von „bester bzw. optimaler Schutz gegen Insekten“ verstünden. Das angemeldete Zeichen „ULTRASHIELD“ bestehe erkennbar aus dem ursprünglich aus dem Lateinischen stammenden Wort „ultra“, welches im deutschen Sprachgebrauch im Sinne von „äußerst“ und „extrem“ verwendet werde, und dem englischen Wort „shield“, das als Substantiv u. a. „Abschirmung“, „Schild“ und „Schutzschild“ sowie als Verb

„abschirmen“, „schützen“ bedeute. Dass der Wortbestandteil „SHIELD“ der englischen Sprache entstamme, stehe dem nicht entgegen, da die beteiligten Verkehrskreise die beschreibende Bedeutung dieses Wortes erkennen würden; die Übersetzung des Wortes „SHIELD“ liege dem deutschen Verbraucher in Verbindung mit Insektenschutzmitteln auch deshalb nahe, weil eine hohe Ähnlichkeit mit dem entsprechenden deutschen Wort „Schild“ bestehe; auf jeden Fall würden aber die Fachkreise der Veterinärmedizin und des Veterinärhandels, bei denen englische Sprachkenntnisse vorhanden seien, den Begriff in seiner Bedeutung auf Anhieb verstehen. Darüber hinaus werde der Gesamtbegriff "ULTRASHIELD" bereits in der genannten Bedeutung in verschiedenen Warenbereichen verwendet, um in werbemäßig anpreisender Form auf einen höchstmöglichen Schutz hinzuweisen; insbesondere sei dies für Insektenschutzmittel der Fall, welche mit den anpreisenden Worten „Ultra“ und „Schutzschild“ angeboten würden. In Bezug auf die hier gegenständlichen Waren bezeichne "ULTRASHIELD" einen optimalen Schutz, insbesondere vor Insekten. Dies gelte entgegen der Ansicht der Anmelderin auch für die beanspruchte Ware „Insekt Repellant“. Ob eine Ware die mit der Bezeichnung suggerierte Eigenschaft auch tatsächlich aufweise, sei nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nämlich irrelevant, da es bereits für die Schutzversagung ausreiche, wenn sie die mit der Bezeichnung suggerierte Eigenschaft aufweisen könne. Dies sei vorliegend auch der Fall, zumal die beanspruchte Ware „Insekt Repellant“ - also ein Insektenschutz bzw. -abwehrmittel - durchaus Schutz vor Insekten biete. Da die maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung daher nur als Sachangabe auffassen würden, so dass sie die Hauptfunktion einer Marke, auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen, nicht mehr erfüllen könne, sei die Anmeldung zurückzuweisen.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Anmeldemarke sei schutzfähig, weil der Bestandteil „ultra“ für sich keine Eigenschaft bezeichne, der weitere Bestandteil „shield“ kein gängiges englisches Wort sei, welches der Verbraucher, der - ebenso wie das Fachpublikum - nur über ein Ba-

siswissen der englischen Sprache verfüge, verstehe und der gleichlautende Begriff als Marke in Benelux, der Schweiz, den USA und in Großbritannien eingetragen sei; darüber hinaus habe das Deutsche Patent- und Markenamt auch ähnliche Marken im deutschen Register eingetragen. Schließlich werde die Marke bereits seit 2007 von der Anmelderin benutzt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 24 vom 26. Januar 2010 aufzuheben.

II.

A. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Da die Beschwerdeführerin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Der Senat musste der Beteiligten den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung auch nicht mitteilen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verlangt lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde bereits mit der Beschwerdeeinlegung ausführlich begründet hat, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

B. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass die angemeldete Bezeichnung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

a) Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortidentisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach Art. 234 EGV allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT. 2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington;

MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - nicht hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH).

Wie auch die Anmelderin nicht bestreitet, besteht die Marke aus den zu einem einheitlichen (Gesamt-)Begriff zusammengesetzten Bestandteilen „ultra“ und „shield“. Die von der Markenstelle genannten Bedeutungen dieser beiden Worte hat die Anmelderin ebenfalls nicht in Frage gestellt. Soweit die Anmelderin meint, der nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Betrachtung zugrunde zu legende Durchschnittsverbraucher werde die Bedeutung dieser beiden Begriffe nicht verstehen, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Vorab ist da-

bei darauf hinzuweisen, dass ein Schutzversagungsgrund bereits dann besteht, wenn ein Teil des von den mit der Marke gekennzeichneten Waren angesprochenen Publikums diese als Sachangabe auffasst, es sei denn, es handele es sich hierbei nur um einen unbedeutenden Teil des Publikums. Der Durchschnittsverbraucher in der Bundesrepublik Deutschland versteht aber nicht nur den bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Begriff „ultra“, der in Bildungen mit Adjektiven oder Substantiven „jenseits von ..., über... hinaus, hinausgehend über“ bedeutet (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort „ultra-“), sondern auch das englische Wort „shield“ im Sinne von „Schild“. Soweit die Anmelderin meint, der deutsche Verbraucher einschließlich des von der angemeldeten Marke angesprochenen Fachpublikums verfüge nur über ein „Basiswissen“ der englischen Sprache, bedarf es keiner Vertiefung dieser Frage (wobei allerdings die Auffassung der Anmelderin nach allen Erkenntnissen und der ständigen Rechtsprechung unzutreffend ist); denn der Begriff „shield“ gehört zum englischen Grundwortschatz und damit zu dem auch nach Ansicht der Anmelderin beim inländischen Durchschnittsverbraucher vorhandenen „Basiswissen“. Ob der Begriff „ultra“ für sich genommen eine Eigenschaft der beanspruchten Waren beschreibt, was die Anmelderin in Abrede gestellt hat, bedarf ebenfalls keiner Vertiefung, da er in dieser Form in der Anmeldemarke nicht vorkommt; dort geht er vielmehr mit dem nachfolgenden Substantiv eine untrennbare Einheit ein, so dass die Gesamtmarke nicht aus der Angabe zweier Eigenschaften „ultra“ und „shield“, sondern nur einer einzigen Eigenschaft, nämlich „ultrashield“ besteht; dementsprechend wird der Verbraucher die Kennzeichnung nicht im Sinne zweier voneinander zu trennender Eigenschaften, nämlich „ultra“ und „Schild zu sein“, verstehen, sondern als Sachhinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Waren einen „Ultraschild“ darstellen, also einen besonders intensiven Schutz herstellen. Ungeachtet dessen ist aber auch der isolierte Begriff „ultra“ eine in der Werbung in der Bundesrepublik Deutschland besonders häufig verwendete Anpreisung, mit der auf eine (angeblich) besonders große Qualität oder Verwendbarkeit der so gekennzeichneten Produkte hingewiesen

wird, was für sich betrachtet ebenfalls zur Schutzunfähigkeit dieses isolierten Begriffs führen würde.

Da die beanspruchten Waren dem Schutz vor Insekten - gleich ob dieser wie bei den Netzen auf mechanischem oder wie beim Repellant auf chemischem Weg erfolgt - dienen sollen, wird der inländische Verkehr den in der Anmeldemarke enthaltenen Gesamtbegriff „ULTRASHIELD“ in der Bedeutung „Ultraschild“ nur als bloßen sachlichen Hinweis darauf ansehen, dass diese Produkte einen besonders intensiven Schutz vor Insekten herbeiführen sollen. Dass auch ein Mittel zur Bekämpfung von Insekten dem Schutz vor denselben dient, kann entgegen der von der Anmelderin im Eintragungsverfahren vor dem Patentamt vertretenen Ansicht vernünftigerweise nicht bestritten werden.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus den von der Anmelderin genannten Voreintragungen ihrer Marke in Drittstaaten. Abgesehen davon, dass solche Eintragungen in Drittstaaten einen Eintragungsanspruch ohnehin nicht begründen können und die von ihnen nach früherer Rechtsprechung ausgehende Indizwirkung durch die vorstehenden Ausführungen widerlegt ist, ist auch nicht erkennbar, ob und ggf. auf welcher Tatsachengrundlage diese Eintragungen erfolgt sind; soweit es sich um Eintragungen auf der Grundlage der Markenrichtlinie handelt, ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen allerdings fraglich, ob diesen die vom Europäischen Gerichtshof verlangte umfassende und sorgfältige Prüfung vorausgegangen ist. Ungeachtet dessen ändern sowohl diese Voreintragungen der angemeldeten Marke in Drittstaaten als auch die Eintragung von nach der Ansicht der Anmelderin vergleichbaren Drittmarken im beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Markenregister nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung

über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus); GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbietet die Markenrichtlinie es daher den nationalen Eintragungsbehörden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - Bild.T-Online.de und ZVS).

2. Soweit die Anmelderin schließlich geltend macht, sie benutze die Anmelde-
marke bereits seit 2007, kann dies ebenfalls keine Eintragbarkeit begründen. Für die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die tatsächliche Benutzung ohne jede Bedeutung. Soweit die Anmelderin hiermit eine Verkehrsdurchsetzung behaupten möchte, welche die Schutzversagung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gem § 8 Abs. 3 MarkenG hindern würde, reicht die bloße tatsächliche Benutzung einer Marke für die nicht der Amtsermittlung unterliegende, sondern vom Anmelder darzulegende und nachzuweisende Verkehrsdurchsetzung einer Kennzeichnung nicht aus.

3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ju