



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 4/09

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
15. Mai 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 15 790.3

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Winter und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister ist

ULTIMATE

für die Waren der Klasse 9

„Elektrische Instrumente, Apparate und Geräte in Klasse 9, nämlich wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate und Instrumente für die Leitung, die Schaltung, Umwandlung, Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; digitale, optische und magnetische Datenträger, Schallplatten, Tonwiedergabegeräte, Equalizer, Leistungsverstärker, Lautsprecher, Empfangsgeräte, Verstärker, Vorverstärker, Tuner, Abspielgeräte, nämlich Turntables, CD- und Audio Kassettenabspielgeräte, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Verkaufsautomaten, Registrierkassen, Feuerlöschgeräte, Telefone, Telefonzubehör, Stecker, Steckerzubehör, Adapter, Kupplungen, Wandplatten, Verbinder, Wählschalter, Leitungskabel, Tonkabel, Telefonlautsprecher, Telefonantennen und Telefonadapter“.

Die Anmeldung war ursprünglich als Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt in Alicante eingereicht und dort unter der Nummer 003546207 geführt worden. Laut Bescheid des Harmonisierungsamtes vom 6. Februar 2007 hat das Amt den Antrag auf Umwandlung einer Gemeinschaftsmarke genehmigt; das Deutsche Patent- und Markenamt hat am 31. Januar 2008 die Weiterbehandlung des Umwandlungsantrages als Markenmeldung verfügt (§ 125 d Abs. 2 MarkenG).

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse vom 20. Mai 2008 und 14. Oktober 2008 (letzterer stammt von einem Prüfer des höheren Dienstes) wegen fehlender Unterscheidungskraft und als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe zurückgewiesen mit der Begründung, das englischsprachige Wort werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „das allerbeste, das endgültig nicht mehr zu Übertreffende“ verstanden und damit als lediglich anpreisende Angabe über Eigenschaften der so gekennzeichneten Waren. In einer solchen Sachangabe erblicke der Verkehr keinen betrieblichen Herkunftshinweis, so dass der Marke die Eintragungshindernisse mangelnder Unterscheidungskraft und einer lediglich beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in der mündlichen Verhandlung zur Begründung ausführte, dass der fremdsprachlichen Angabe lediglich eine unscharfe Bedeutung ohne präzise Zuordnung zu einem Sinngehalt zukomme. Dementsprechend bestehe auch für die Allgemeinheit kein Bedürfnis an der freien Verwendung des Wortes. Darüber hinaus könne der Marke auch nicht die erforderliche geringe Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Die Anmelderin beantragt,

den Amtsbeschluss vom 14. Oktober 2008 aufzuheben und die Eintragung der Marke zu verfügen.

Der Senat hat dem Vertreter der Anmelderin einen Auszug aus dem „Handwörterbuch PONS Englisch-Deutsch“ in Kopie ausgehändigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet.

Nach Ansicht des Senats unterliegt die angemeldete Marke hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren sowohl dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch dem einer Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zu solchen Angaben gehören insbesondere Wörter, die im Verkehr unter anderem zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25 - 27) - Chiemsee, GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen Auslegungsgrundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft als auch auf die des Freihaltungsbedürfnisses an (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - Linde, Winward u. Rado). Das Allgemeininteresse im Zusammenhang mit Unterscheidungskraft und

Freihaltungsbedürfnis liegt in dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird, sondern schon durch eine bloße potenzielle Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: „... dienen können, ...“). Ungerechtfertigte Monopole müssen im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH ausdrücklich hervorgehoben, dass „die Prüfung anlässlich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden“ (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).

Wie von der Markenabteilung bereits ausführlich und zutreffend erläutert, handelt es sich bei dem angemeldeten Markenwort um einen Begriff, den der von den beanspruchten Waren angesprochene Verkehr ohne weiteres und zwanglos im Sinne von „besonders gut, hervorragend, das allerbeste“ verstanden wird, was angesichts dieser allgemein anpreisenden Bedeutung nicht nur das Eintragungshindernis einer für alle beanspruchten Waren freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern auch jenes der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt.

Der Anmelderin ist zwar zuzugestehen, dass das angemeldete Markenwort verschiedene Bedeutungen hat. Ob eine schutzbegründende Bedeutungsvielfalt vorliegt, ist allerdings nicht abstrakt - lexikalisch zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Deshalb reicht dies allein nicht für die Annahme einer originellen Marke aus, die weder freihaltungsbedürftig ist noch der Unterscheidungskraft ermangelt. Vielmehr handelt es sich um ein einfaches Wort der englischen Sprache, das - wie sich unter anderem aus der der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung überreichten Fundstelle ergibt (vgl. PONS Wörterbuch Englisch/Deutsch 1. Aufl. 2004, S. 993 li. Sp.) - im Deutschen die Bedeutung

von „bester, optimal, vollendet, unvergleichlich“ hat, dessen anpreisender Inhalt sich jedenfalls im Kontext der beanspruchten Waren - auch wegen der Nähe zum nahezu identischen deutschen Wort „ultimativ“ - ohne weiteres Nachdenken erschließt. In diesem Sinne hat das Bundespatentgericht bereits in einer Entscheidung aus dem Jahre 1996 entschieden (Az. 27 W (pat) 165/95 vom 17. Dezember 1996) mit der Begründung, dass angesichts der mittlerweile weit verbreiteten Englischkenntnisse in maßgeblichen deutschen Publikumskreisen dem Wort „ultimate“ ganz überwiegend der Hinweis auf Spitzenqualität (bezüglich der jeweiligen Erzeugnisse) entnommen werde; zur negativen Bewertung der Unterscheidungskraft von „ultimate“ trage auch der Umstand bei, dass sich das dem englischsprachigen Markenwort in seinem semantischen Gehalt jedenfalls weitgehend entsprechende deutsche Wort großer Beliebtheit erfreue, und zwar sowohl in alltäglichen Sprachzusammenhängen als auch in der Werbung für unterschiedliche Produkte. Gleichmaßen hat auch die zweite Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes die Marke als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen mit der Begründung, es handele sich bei dem Markenwort um einen üblichen Begriff wie die Wörter „best, excellent, super, top“, die im Bewusstsein des relevanten Publikums in erster Linie die Vorstellung vermittelten, dass die beanspruchten Waren die besten auf dem Markt seien, auf dem neuesten technischen Stand oder von höchster Qualität (AZ.: R 76/2006-2 vom 25. April 2006, Rz. 15 - 18). Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die Qualität der Produkte hinweist; der Verkehr wird dies

ohne weitere Überlegungen erkennen und die angemeldete Marke nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden Sachhinweis, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen.

Dr. Vogel von Falckenstein
ist zwischenzeitlich in den
Ruhestand getreten und
deshalb an der Unterschrift
verhindert.

Winter

Paetzold

Winter

CI