



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 531/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 042 436.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 9. Oktober 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 17. Juli 2009 die Wortmarke

evolution

für die nachfolgenden Waren angemeldet:

Klasse 9: Schutzhelme für den Sport;

Klasse 28: Schutzpolster (Sportausrüstungen); Ellbogenschützer (Sportartikel); Knieschützer (Sportartikel); Schienbeinschutz (Sportartikel).

Die Markenstelle für Klasse 28 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 5. März 2010 zurückgewiesen, da der Marke die Unterscheidungskraft fehle. „Evolution“ bedeute „allmähliche oder fortlaufende bzw. fortschreitende Entwicklung oder Weiterentwicklung“. Mit Bezug auf die beanspruchten Waren bringe das Wort „evolution“ zum Ausdruck, dass sie ständig weiterentwickelt und dem neuesten Stand von Technik und Design angepasst worden seien. Die Bezeichnung werde auch in den unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsbereichen beschreibend benutzt, was durch die als Anlage beigefügten Ergebnissen einer Internetrecherche belegt werde.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie beantragt

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Anmelderin wiederholt und vertieft ihre Argumentation aus dem behördlichen Verfahren. Sie weist darauf hin, dass die Wortmarke „evolution“ beim DPMA in 15 Fällen und beim HABM in 56 Fällen für schutzwürdig gehalten und eingetragen worden sei. Das sei auch zutreffend geschehen; denn es reiche nicht aus, wenn das Zeichen geeignet sei, bestimmte Assoziationen zu wecken. Vielmehr sei ein Schutzhindernis erst dann gegeben, wenn das Zeichen entweder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt habe oder in der Werbung gebräuchlich sei. Beides treffe hier nicht zu. Insbesondere werde das Wort „evolution“ vom Verkehr im Zusammenhang mit Sporthelmen und -bekleidung nicht als Sachhinweis verstanden, denn es sei in erster Linie biologisch besetzt und im Übrigen zu schwammig und unbestimmt.

Außerdem seien die Kennzeichnungsgewohnheiten im betroffenen Segment zu beachten. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass Sporthelme mit englischsprachigen Begriffen gekennzeichnet werden, mit denen sich eine positive Qualitätsvorstellung verbinde. Daher werde der Verkehr auch das Wort „evolution“ als Produktnamen verstehen. Die von der Markenstelle angeführten Internetausdrucke seien überwiegend aus wissenschaftlichen oder fachlichen Beiträgen entnommen und deshalb nicht einschlägig.

Die Entscheidung des BPatG vom 29. November 1995, 28 W (pat) 94/95 - EVOLUTION stütze die Auffassung der Markenstelle nicht; denn sie habe ein künftiges Freihaltungsbedürfnis prognostiziert. Diese Prognose könne heute als unrichtig beurteilt werden, da der damals für möglich gehaltene Bedeutungswandel des Wortes „evolution“ nicht eingetreten sei.

Der Senat hat mit Schreiben vom 20. Juni 2012, auf das Bezug genommen wird, das Ergebnis einer Internetrecherche mitgeteilt und auf seine vorläufige Bewertung der Sach- und Rechtslage hingewiesen. Die Anmelderin hat Stellung genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Der begehrten Eintragung steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a)

Nach dieser Vorschrift sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dadurch sollen beschreibende Zeichen oder Angaben im Allgemeininteresse für die Verwendung durch jedermann freigehalten werden (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 54 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 Nr. 35 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2012, 272 Nr. 9 - Rheinpark-Center Neuss).

Erfasst werden Zeichen, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (EuGH GRUR 2010, 534 Nr. 29 - PRANAHAUS). Wenn die Beschreibung ihrem Inhalt nach vage und unbestimmt ist, so hilft dieser Umstand für sich genommen nicht über das Schutzhindernis hinweg (BGH GRUR 2000, 882 Nr. 17 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2008, 900 Nr. 15 - SPA II).

Allerdings muss das Wort den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als verständlich erscheinen. Dabei darf einerseits die Verständnisfähigkeit des Publikums nicht zu gering veranschlagt werden. Andererseits darf nicht davon ausgegangen werden, dass das Publikum die Marke einer näheren analysierenden Betrachtung unterzieht (BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE

CORPORATION; HK-Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 298). Maßgeblich ist dabei die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; BGH GRUR 2012, 270 Nr. 8 - Link economy).

b)

„Evolution“ bedeutet „allmähliche Entwicklung“ (Wahrig, Wörterbuch des Deutschen, 8. Auflage 2006). In der Regel ist damit im biologischen Sinne die Entwicklung der Lebewesen von niederen zu höheren Formen gemeint (Wahrig a. a. O.; Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1999). Der Begriff ist aber nicht auf diese Bedeutung beschränkt. Er bezeichnet auch eine allmähliche Fortentwicklung im Geschichtsablauf, beispielsweise die Evolution der Gesellschaftsformen oder die Evolution einer politischen Partei (Duden a. a. O.).

Diese allgemeine Bedeutung entspricht der Herkunft des Wortes: „evolere“ ist das lateinische Wort für „entwickeln“; „evolutio“ bedeutet das Aufwickeln einer Buchrolle oder ganz allgemein das Auseinanderwickeln oder Entwickeln (Kluge, Etymologisches Wörterbuch, 25. Auflage 2011). Das Wort „evolution“ hat auch im Englischen ein vergleichbar weites Bedeutungsspektrum. Es ist auch dort nicht auf seine biologische Bedeutung beschränkt, sondern umfasst etliche Bedeutungsvarianten. Unter anderem bezeichnet es „the process of evolving, developing or working out in detail, what is implicitly or potentially contained in an idea or principle“ (The Oxford English Dictionary, 1989).

Der Begriff ist zwar durch die auf Charles Darwin zurückgehende Evolutionstheorie besetzt und wird überwiegend im biologischen Sinne verwendet, um die über Generationen hinweg stattfindende Veränderung des Erbmaterials zu bezeichnen. Diese Bedeutung dürfte auch dann mitschwingen, wenn das Wort in anderen Zu-

sammenhängen verwendet wird. Das bedeutet aber nicht, dass das Wort in anderen Zusammenhängen ungebräuchlich oder gar unverständlich wäre. Wird der Begriff „Evolution“ auf Zusammenhänge bezogen, in denen er erkennbar nicht im Sinne der biologischen Evolutionstheorie zu verstehen ist, so wird er von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen im Sinne einer allmählichen Entwicklung verstanden. Das Fremdwort „Evolution“ ist dem Publikum gerade durch die Evolutionstheorie bekannt und verständlich, ebenso durch die Kenntnisse des Englischen, die bei der großen Mehrheit des Verkehrs vorauszusetzen sind.

c)

Wird das Wort „evolution“ auf Sportartikel bezogen, dann wird es von den angesprochenen Verkehrskreisen (zu denen alle sportinteressierten Endverbraucher und die Inhaber von Sportgeschäften gehören) dahin verstanden, dass diese Artikel aus einer langen, fortlaufenden Entwicklung hervorgegangen sind, dass sie immer wieder den Erfordernissen des Lebens angepasst worden sind, sich im „survival of the fittest“ bewährt haben und sich als „höhere Entwicklungsform“ auf dem neuesten Stand befinden. Damit wird aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein Merkmal der Waren beschrieben. Wenn nicht zugleich dargestellt wird, was genau von welchem Entwicklungsstand aus weiterentwickelt worden ist, so begründet das zwar eine gewisse Unschärfe; diese steht jedoch nach dem oben dargestellten Maßstab der Einordnung als beschreibendes Zeichen nicht entgegen.

Das Wort „Evolution“ wird im Sprachgebrauch auch tatsächlich verwendet, um die fortlaufende Entwicklung von Produkten zu beschreiben. Insbesondere wird der Begriff für die Entwicklung von Skiern verwendet, außerdem für die Entwicklung von Sportschuhen, Messgeräten, Uhren, Angelruten, Kunstködern, Werkzeugen, Raumanzügen, Kraftfahrzeugen, Software, und dem iPad. Auf das entsprechende Ergebnis einer Internetrecherche hat der Senat in seiner Mitteilung vom 20. Juni 2012 samt Anlagen hingewiesen, auf die Bezug genommen wird.

Die Beschwerde kann nicht mit der Behauptung durchdringen, dass das Wort „evolution“, wenn es in Alleinstellung verwendet werde, erst nach mehreren Gedankenschritten verständlich sei. Aus der dargestellten Bedeutung und den recherchierten Verwendungsbeispielen folgt, dass das Wort auch in Alleinstellung - im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren - aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise eine klare und ohne weiteres verständliche Bedeutung hat. Dafür spricht auch, dass das Wort in Artikelüberschriften ohne weitere Erläuterung verwendet wird (z. B. „Evolution der Laufschuhe“, „Die Evolution des Raumanzugs“, „Evolution der Sportlichkeit“).

Zwar mag die von der Beschwerde genannte (fiktive) Überschrift „Das neue iPad im Test - mehr Evolution“ interpretationsbedürftig sein. Das liegt jedoch daran, dass die beiden letzten Wörter der tatsächlichen Überschrift („... als Revolution“) weggelassen worden sind. Die Überschrift „Das neue iPad im Test - mehr Evolution“ wäre ebenso unklar, wenn „Evolution“ durch das zweifellos verständliche Wort „Entwicklung“ ersetzt würde. Die Interpretationsbedürftigkeit ergibt sich in diesem fiktiven Beispiel nicht aus einer Unklarheit des Wortes „Evolution“, sondern aus der sinnentstellenden Weglassung der letzten beiden Wörter.

Die Überschrift „Die Evolution des Raumanzugs“ verliert zwar in der Tat ihren Sinn, wenn die Wörter „... des Raumanzugs“ weggelassen werden. Das ist jedoch entgegen der von der Beschwerde vertretenen Auffassung unerheblich; denn es kommt darauf an, ob das schutzsuchende Zeichen die beanspruchten Waren beschreibt. Der Bezug zu einer bestimmten Ware darf deshalb nicht hinweggedacht werden.

2.

Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist gegeben.

a)

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel).

Ob das schutzsuchende Zeichen als Werbeslogan bzw. als werbendes Schlagwort einzuordnen ist, kann offenbleiben. Für Werbesprüche und werbende Schlagworte gelten insofern dieselben Maßstäbe wie für alle anderen Zeichen. Ein Werbeslogan ist nicht unterscheidungskräftig, wenn er als so gewöhnlich erscheint, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden kann, dass er sich als Herkunftshinweis verstehen lässt (EuGH GRUR 2010, 228 Nr. 57 f. - Audi [Vorsprung durch Technik]). Letzteres gilt insbesondere dann, wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH GRUR 2006, 850 Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; BGH a. a. O. Nr. 11 - Willkommen im Leben).

b)

aa) Vorliegend fehlt es an der Unterscheidungskraft schon deshalb, weil das schutzsuchende Zeichen ein Merkmal der beanspruchten Waren beschreibt.

Darüber hinaus handelt es sich aber auch um ein Wort, das der Verkehr wegen seiner häufigen Verwendung in der Werbung nicht als Unterscheidungsmittel verstehen wird. Das ergibt sich aus den zahlreichen, vom Senat recherchierten Verwendungsbeispielen, auf die Bezug genommen wird. Helme mit dem Namen oder Namensbestandteil „evolution“ gibt es von den Anbietern Alpina, Cratoni, und

Abus. Zudem wird „evolution“ als Name oder Namensbestandteil für zahlreiche Produkte aus unterschiedlichen Warenklassen verwendet, namentlich für eine Sportbrille, Schulterschützer, einen Reithelm, Sportlernahrung, Fahrradtransportkoffer, Trainingstaschen, Sportwäsche, Sport-Unterwäsche, Skihosen, einen Trainingsanzug, eine Herrenjacke, Kampfsportschuhe, Bogen für Sportschützen, Tischtennisschläger, Heimtrainer, ein Ruderblatt für Segelboote, einen Eispickel, ein Lawinensuchgerät, Alpinski, Skischuhe, eine Stockschlaufe, eine Kamerabrille, Kindertaschenmesser, Autos, Anhänger, Spielzeugautos, Kinderwagen, ein Rennrad, Fahrradreifen, Bodenbelag, eine Angelrute und einen Anglerstuhl.

bb) Wird das Wort „evolution“ häufig als Name oder Namensbestandteil verwendet, um das Produkt in einem guten Licht erscheinen zu lassen, so ist der Verkehr an diese Verwendung gewöhnt. Dann verstehen die angesprochenen Verkehrskreise das Wort nicht als Herkunftshinweis, sondern als allgemeines werbendes Schlagwort, wonach das Erzeugnis aus einer langen, „natürlichen“ Entwicklung hervorgegangen und den Erfordernissen des Lebens angepasst sei und sich auf dem neuesten Stand befinde. Welche Bedeutung der Umstand hat, dass bei den entsprechenden Angeboten im Internet üblicherweise auch der Hersteller genannt wird, ist unerheblich.

cc) Die von der Beschwerde zitierte „Starsat“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschluss vom 4.4.2012, I ZB 22/11 - Starsat) gibt keinen Anlass, dem hier schutzsuchenden Zeichen Unterscheidungskraft zuzusprechen. In jenem Verfahren ist gerade nicht festgestellt worden, dass das dort zur Prüfung stehende Zeichen „Starsat“ eine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage sei. Davon ausgehend hat der Bundesgerichtshof ausgesprochen, dass jenem Zeichen mit Bezug auf die dort beanspruchten Waren keine klare und unmittelbar verständliche beschreibende Aussage entnommen werden könne. Dagegen hat das hier schutzsuchende Zeichen „evolution“ aus den dargelegten Gründen eine unmittelbar verständliche, beschreibende Bedeutung. Darüber hinaus handelt es

sich hier um einen gebräuchlichen, im werbenden Sinne verwendeten Produktnamen.

3.

Voreintragungen aus anderen Verfahren binden den Senat nicht. Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Schwabenpost; BGH GRUR 1997, 527 - Autofelge; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BPatGE 51, 157 - Linuxwerkstatt; BPatG GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 36 ff.).

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI