



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 167/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 008 068 041.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 24. Oktober 2008 für die Waren

„Schuhe, Schuhwaren, Bekleidungsstücke, Bekleidungsstücke für den Strand, Flip-Flops, Sandalen, Zehenstegsandalen, Bekleidung“

angemeldete Wortmarke

beachers

hat die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschlüssen vom 9. Februar 2009 und 6. Oktober 2010, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Bezeichnung „beachers“ lehne sich an den englischen Begriff „beach“ an, der die Bedeutung „Strand“ bzw. „Badestrand“ habe. Das Publikum werde daher die personalisierte Wortbildung „beachers“ als Bezeichnung für „Strandgänger, Strandbesucher“ oder allgemein für „Leute, die sich gern am Strand aufhalten“ verstehen.

Die Bezeichnung „beacher“ und das Verb „beachen“ werde in diesem Sinn bereits verwendet, wie sich aus Lexika und dem Erstbeschluss beigefügten Internetauszügen ergebe. Danach beschreibe die Bezeichnung „beacher“ Strandsportler, insbesondere Beachvolleyballer, wie sich aus den dem Erstbeschluss beigefügten Anlagen 5, 7, 10 - 12 ergebe. Auch die angemeldete Bezeichnung „beachers“ werde mit dieser Bedeutung bereits verwendet, wie sich aus den dem Erstbeschluss beigefügten Anlagen 8 und 9 ergebe.

Die angemeldete Bezeichnung könne somit eine Zielgruppe der beanspruchten Waren beschreiben. Bei der angemeldeten Bezeichnung „beachers“ stehe für das angesprochene Publikum damit eindeutig eine beschreibende Aussage im Vordergrund, nicht jedoch die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises.

Das Publikum sei im Stande, die beschreibende Bedeutung des zusammengesetzten Begriffes, der sich an die englische Sprache anlehne, zu erkennen. Maßgeblich seien sowohl normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch die beteiligten Fachkreise, deren Verständnis jeweils allein von ausschlaggebender Bedeutung sein könne. Beim deutschen Durchschnittsverbraucher könne vorausgesetzt werden, dass er zu einer naheliegenden Übersetzung eines Begriffes mit einer warenbezogenen Aussage in der Lage sei. Das Publikum sei außerdem im Geschäftsleben an Wortneubildungen gewöhnt, die sich nicht an grammatikalische Regeln oder an einem korrekten Sprachstil orientierten, wie sich aus den dem Beschluss beigefügten Anlagen zu den Begriffen „Freeriderin“ und „Outdoorer“ ergebe. Der Durchschnittsverbraucher werde daher auch bisher nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen.

Auf die Eintragung von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Marken könne sich die Anmelderin nicht stützen.

Gegen den ihr am 11. Oktober 2010 zugestellten Erinnerungsbeschluss wendet sich die mit ihrer Anmelderin Beschwerde vom 11. November 2010, mit der sie (sinngemäß) beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 9. Februar 2009 und 6. Oktober 2010 aufzuheben.

Sie hält die sprachregelwidrig gebildete Marke unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren für unterscheidungskräftig. „beachers“ entstamme der englischen Sprache, sei aber kein englisches Wort mit einem feststehenden Bedeutungsgehalt. Es handle sich um einen neuen Phantasiebegriff, der sprachregelwidrig gebildet sei und so in der englischen Sprache nicht verwendet werde. Wäre der Begriff Ergebnis eines deklinierten englischen Begriffs „beacher“, würde zur Pluralbildung kein Endungs-S angehängt werden. Es heiße schließlich nicht „die Surfers“, „die Skaters“, sondern „die Surfer“ und „die Skater“. Auch wenn das angesprochene Publikum aus der angemeldeten Marke die erwähnten Anklänge von „Strand, Strandläufer“ herausfiltern könnte, würde es der Wortmarke selbst keine feststehende Bedeutung entnehmen.

Der Begriff „beachers“ sei eine von der Anmelderin verwendete Wortschöpfung. Dies zeige auch die Recherche im Internet unter Google. Bei einer Stichwortangabe wiesen die ersten 70 Treffer deutscher Websites für beachers ausschließlich auf „beachers“-Produkte der Anmelderin hin.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den im Erinnerungsbeschluss genannten Begriffen „Outdoorer“ und „Freeriderin“, die jeweils personalisiert verwendet würden. Das streitgegenständliche Zeichen „beachers“ werde jedoch in Bezug auf Waren wie Bekleidung und Schuhe nicht personalisiert, sondern produktbezogen verwendet und unterscheide sich somit von dem Wort „beacher“ für eine Person, die sich im weitesten Sinne am Strand befinde, sei es, dass sie dort liege, spazieren gehe oder Volleyball spiele.

Unter den beanspruchten Waren gebe es keine konkreten Gegenstände, die typischerweise unter den Begriff „beachers“ fallen könnten. Jedes Verständnis würde andere Assoziationen wecken, aber auf keine bestimmte Ware Rückschlüsse zulassen. Unter dem Namen „beachers“ könne sich das angesprochene Publikum sämtliche Textilien, Accessoires und Sportgeräte vorstellen, die im Sommer am Strand genutzt werden könnten, nicht aber dort auch genutzt werden müssten.

Der überwiegende Teil des Publikums werde die Bezeichnung insbesondere wegen der zahlreichen Deutungsmöglichkeiten als Produktkennzeichnung ansehen. Im Bereich der Textilwaren gebe es keine feststehende Zuordnung zum Begriff „beachers“. Alles, was die Markenstelle im Zusammenhang mit dem Wort „beacher“ vorgebracht habe, beziehe sich auf die Beschreibung einer Person, einem von ihr genannten „beacher“, nicht aber auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung, die das Publikum unter der Bezeichnung „beachers“ sehe. Die Ausführungen, dass der Verbraucher das Wort „Strandläufer“ oder „Beachvolleyballer“ erkennen könne, seien daher irrelevant. Wegen der Anklänge in der Anmelde- marke (etwa „beach“ im Sinne von Strand) könnte das Publikum zunächst an Wa- ren im Zusammenhang mit Sommer und Strand denken. Jedoch sei die konkrete Wortmarke nicht beschreibend, weil es „beachers“ als Produkt nicht gebe. Das habe bereits ein Blick auf die Suchergebnisse bei Google gezeigt. Selbst wenn man Assoziationen beim Klang der Anmeldemarke mit Strand und Sommer be- rücksichtigen würde, grenze das die beanspruchten Waren nicht derart ein, dass die Marke beschreibend werde. Entgegen den Ausführungen der Erinnerungs- prüferin gebe es heutzutage beispielsweise kaum mehr reine Strandkleidung. Vielmehr werde jegliche Sommerbekleidung auch im Alltag und bei der Arbeit ge- tragen. Es sei heutzutage nicht mehr ungewöhnlich, in der Stadt Personen mit Ze- henstegsandalen oder Tops zu sehen, die ursprünglich nur in der Freizeit am Strand getragen worden seien. Solche Schuhe und Bekleidungsstücke würden heutzutage überall getragen und drückten dabei zwar ein Gefühl von Sommer und Leichtigkeit aus, sie stünden aber nicht in festem Zusammenhang mit irgend et- was, das sich aus der Wortschöpfung „beachers“ ableiten ließe.

Der Begriff „beachers“ sei in seiner Begriffsbildung ungewöhnlich und mangels bestimmten Sinngehalts für keine der erfassten Waren direkt beschreibend.

Die Anmelderin verweist schließlich auf die Eintragung von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Marken wie „beach fresh“, „street soccer“ und „natural running“. Die Abweichung von diesen Eintragungen hält sie für nahezu willkürlich.

Der Senat hat auf den Hilfsantrag der Anmelderin Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt und der Anmelderin mit der Ladung Internetausdrücke übersandt, die eine Verwendung des Wortes „beachers“ im Zusammenhang mit Schuhwaren belegen.

Nachdem die Anmelderin mit Schriftsatz vom 26. September 2012 darum gebeten hatte, aus Kostengründen ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, wurde der Verhandlungstermin antragsgemäß aufgehoben. Ergänzend hat die Anmelderin vorgetragen, sie benutze die Marke „beachers“ seit vielen Jahren, auch schon vor dem Anmeldetag intensiv für Beach- und Fashionware, insbesondere für Strandschuhe. Auch die vom Senat überreichten Ergebnisse einer Google-Recherche zu „beachers“ wiesen nahezu ausnahmslos auf die Produkte der Anmelderin hin.

Die Bezeichnung „beachers“ sei eine Wortneuschöpfung der Anmelderin gewesen. Im Jahr 2008, als sie den Begriff als Produktnamen kreiert habe, habe es diesen Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch nicht gegeben. Da die Produkte der Anmelderin allerdings den „Nerv der Zeit“ trafen und gerade in der Surfer-Szene wie bei Jugendlichen und Prominenten sehr angesagt seien, gebe es mittlerweile eine Reihe von „Trittbrettfahrern“, die in jüngster Zeit ebenfalls den Begriff „beachers“ verwendeten. Hinzuweisen sei insbesondere auf drei nachträglich angemeldete Wort-/Bildmarken mit dem Bestandteil „Beachers“ für identische Produkte. Dies belege, dass die Anmelderin auf den Schutz ihrer Markenkreation „beachers“ als Wortmarke zwingend angewiesen sei, um diesen „Trittbrettfahrern“ die Benutzung ihrer Marke untersagen zu können.

II.

Die Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat dies zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, angenommen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu gewährleisten (st. Rspr. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Nrn. 27 ff. – BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006).

Keine Unterscheidungskraft besitzen Wortmarken, wenn ihnen das angesprochene Publikum für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern 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.

Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Zeichen für sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft, da es bezüglich dieser Waren einen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu führt, dass das angemeldete Zeichen nicht als Marke verstanden wird.

Das sprachregelwidrig gebildete Wort „beachers“ ist zwar kein feststehender und eigenständiger Begriff der englischen Sprache, dennoch steht eine beschreibende Inhaltsaussage im Vordergrund des Verständnisses des angesprochenen inländi-

schen Publikums. Nicht entscheidend ist dabei entgegen der Auffassung der Anmelderin, ob das Wort „beachers“ im englischen Sprachraum verwendet wird oder grammatikalisch korrekt ist. Abzustellen ist vielmehr auf das Verständnis des von den Waren angesprochenen inländischen Publikums. Dieses ist daran gewöhnt, ständig neuen Begriffen zu begegnen, die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermitteln. Der Durchschnittsverbraucher wird solche ihm verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Dies gilt auch für bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 107).

Bei dem hier angemeldeten Wort „beachers“ wird das angesprochene deutsche Publikum ohne weiteres eine Verbindung mit dem englischen Wort „beach“ (= Strand) erkennen. In Bezug auf die beanspruchten Waren wird das Publikum den Begriff entweder so wie die Markenstelle personenbezogen (nämlich, dass diese für Personen am Strand bestimmt und geeignet sind) oder produktbezogen (nämlich, dass diese für den Strand bestimmt und geeignet sind) verstehen. In beiden Fällen steht eine beschreibende Sachaussage im Vordergrund des Verständnisses.

Unerheblich ist entgegen der Auffassung der Anmelderin, ob sie diese Wortneubildung „erfunden“ hat und wie sie diese überwiegend benutzt. Die Prüfung der Unterscheidungskraft erfolgt grundsätzlich unabhängig von der Person des Anmelders (BGH GRUR 2006, 503 – Casino Bremen) und seiner bisherigen Benutzerpraxis. Im Übrigen kann auch eine Verwendung durch den „Schöpfer“ einer Bezeichnung dazu führen, dass die angesprochenen Verbraucher diese nicht (mehr) als Marke verstehen.

Abgesehen davon wird die angemeldete Bezeichnung zwischenzeitlich auch von Dritten für identische Produkte verwendet, wie die Anmelderin selbst eingeräumt hat.

Für ein personen- und produktbezogenes Verständnis sprechen im Übrigen die dem Erstbeschluss beigefügten Anlagen 9 - 12, die eine personenbezogene Verwendung des Wortes „beacher“(s) im Zusammenhang mit Beachvolleyball belegen, und die vom Senat ermittelten Internetbelege, die eine produktbezogene Verwendung des Wortes belegen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin kann für die Beurteilung der Frage, ob das Zeichen Unterscheidungskraft hat, auch nicht auf bereits erfolgte Benutzungshandlungen der Anmelderin abgestellt werden. Etwaigen Benutzungshandlungen der Anmelderin könnte allenfalls im Rahmen der Prüfung einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG Bedeutung zukommen. Dass sich das angemeldete Zeichen infolge tatsächlicher Benutzung für die beanspruchten Waren durchgesetzt hat, hat die Anmelderin nicht ansatzweise glaubhaft gemacht.

Eine Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens ergibt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht aus der Eintragung von ihrer Ansicht nach vergleichbaren Marken. Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG sein. Das setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich herausstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche rechtswidrig waren (BPatG 29 W (pat) 43/04, Beck RS 2007, 12252 - print24). Allein aus - wie hier - einer oder wenigen vorangegangenen Entscheidungen lässt sich noch nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung ableiten, zumal es sich um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln kann. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668, Rn. 18 - Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und Schwabenpost).

Die Amtspraxis ist daher nicht willkürlich. Zudem verbietet sich eine pauschale Betrachtungsweise, da jeder Fall unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll und des beteiligten Publikums, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage, und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung.

Ob der Eintragung zusätzlich das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu