



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 527/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 020 612.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. März 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters Schwarz

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 14, vom 19. Januar 2011 wird aufgehoben, soweit die Markenmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen der

Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Modedesigners; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen 30 2010 020 612.8

Der Eber

ist am 26. Mai 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18 und 42 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 14 hat mit Beschluss vom 19. Januar 2011 die Anmeldung wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Abzeichen aus Edelmetall; Amulette [Schmuckwaren]; Anstecknadeln [Schmuckwaren]; Armbänder [Schmuck]; Dosen aus Edelmetall; Draht aus Edelmetall [Schmuck]; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Edelmetalle [roh oder teilweise bearbeitet]; Figuren [Statuetten] aus Edelmetall; Gold [roh oder geschlagen]; Golddraht [Schmuck]; Halsketten [Schmuck]; Hutverzierungen aus Edelmetall; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Kästen aus Edelmetall; Ketten [Schmuckwaren]; Krawattennadeln; Manschettenknöpfe; Medaillen; Medaillons [Schmuck]; Münzen; Ohrringe; Platin; Ringe [Schmuck]; Schlüsselanhänger [Fantasie-Schmuckwaren]; Schmuckkästen; Schmucknadeln; Schmuckwaren; Schuhverzierungen aus Edelmetall; Silber, unbearbeitet oder getrieben; Silberdrähte; Silberschmuck;

Klasse 18: Aktentaschen; Brieftaschen; Felle; Geldbörsen; Halsbänder für Tiere; Handtaschen; Jagdtaschen; Kulturbeutel, Kulturtaschen; Kunstleder; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Ledergurte; Reisetaschen; Rucksäcke; Sattlerwaren; Sporttaschen; Taschen;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Modedesigners; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen „Der Eber“ weise in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren ohne weiteres darauf hin, dass diese in Form einer (kleinen) Eber-Figur gestaltet seien oder die Darstellung einer solchen Figur aufwiesen. Ausweislich der übermittelten Recherchebelege des DPMA würden bereits zahlreiche solcher Produkte angeboten. Die Bezeichnung „Der Eber“ beschreibe damit unmittelbar die Art oder die Beschaffenheit der so gekennzeichneten Produkte und müsse daher für die Mitbewerber freigehalten werden. Wegen

des im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts eigne sich das Zeichen auch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er vorträgt, dass das angesprochene Publikum zwar Schmuckanhänger mit Tieren kenne, nicht aber solche mit Ebern. Die Markenstelle habe auch entsprechende Beispiele nicht vorgelegt. Es sei auch künftig nicht davon auszugehen, dass der Begriff „Eber“ zur Bezeichnung von Schmuckgegenständen benötigt werde. Da sich männliche und weibliche Schweine optisch nicht unterscheiden, würde das Publikum allenfalls von einer Schweinefigur und nicht von einer Eberfigur sprechen. Die angemeldete Wortfolge sei im Übrigen nicht geeignet, die Art oder Beschaffenheit der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben, insbesondere für die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 42 sei ein beschreibender Inhalt nicht zu erkennen. Das Anmeldezeichen, das den Spitznamen bzw. die Abkürzung des Nachnamens des Anmelders beinhalte, sei auch ungewöhnlich, weshalb ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 14, vom 19. Januar 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat teilweise, nämlich in Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen Erfolg, da insoweit der Eintragung des Wortzeichens „Der Eber“ Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG

nicht entgegenstehen. Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren handelt es sich bei dem Anmeldezeichen jedoch um eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, zudem fehlt ihm jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 - BIOMILD; GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden, vielmehr genügt, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 38 - BIOMILD). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es - in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich - ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH a. a. O. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 38, 39 - BIOMILD). Diese Voraussetzungen liegen hier für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 14 und 18 vor.

a) Das geläufige und dem inländischen Publikum allgemein bekannte Substantiv „Eber“ bezeichnet ein männliches [Haus]schwein (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6.Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]).

Das DPMA hat zutreffend ausgeführt, dass die Gesamtbezeichnung „Der Eber“ von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 14 „Abzeichen aus Edelmetall; Amulette [Schmuckwaren]; Anstecknadeln [Schmuckwaren]; Armbänder [Schmuck]; Dosen aus Edelmetall; Draht aus Edelmetall [Schmuck]; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Edelmetalle [roh oder teilweise bearbeitet]; Figuren [Statuetten] aus Edelmetall; Gold [roh oder geschlagen]; Golddraht [Schmuck]; Halsketten [Schmuck]; Hutverzierungen aus Edelmetall; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Kästen aus Edelmetall; Ketten [Schmuckwaren]; Krawattennadeln; Manschettenknöpfe; Medaillen; Medaillons [Schmuck]; Münzen; Ohrringe; Platin; Ringe [Schmuck]; Schlüsselanhänger [Fantasie-Schmuckwaren]; Schmuckkästen; Schmucknadeln; Schmuckwaren; Schuhverzierungen aus Edelmetall; Silber, unbearbeitet oder getrieben; Silberdrähte; Silberschmuck“ ohne weiteres Nachdenken als unmittelbar beschreibende Angabe über die Art und die Beschaffenheit der so gekennzeichneten Produkte verstanden wird. Denn sämtliche vorgenannten Waren können in Form einer (stilisierten) Eberfigur gestaltet, mit einer Eberfigur geprägt sein, einen Anhänger mit einer Eberfigur haben oder sonst die Darstellung einer solchen Figur als Motiv aufweisen. Dabei steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Eintragung des Anmeldezeichens auch dann entgegen, wenn zwar für einen Teil der unter die beanspruchten weiten Oberbegriffe fallende Waren ein beschreibender Charakter des Zeichens zu verneinen ist, unter diese Oberbegriffe aber auch weitere Waren zu subsumieren sind, für welche das angemeldete Zeichen beschreibend ist (BGH GRUR 2002, 261, 262 Rdnr. 13 f. - AC; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 308 m. w. N.).

Ausweislich der Recherchebelege des DPMA (vgl. Anlagen zum angefochtenen Beschluss) werden zahlreiche solcher Produkte mit unterschiedlichen Tierfiguren u. a. aus dem Jagdbereich angeboten. Selbst wenn für die hier in Rede stehenden Waren eine gegenwärtige Verwendung der Bezeichnung „Der Eber“ bzw. von Ebermotiven und -figuren durch Mitbewerber nicht im Einzelnen nachgewiesen

werden könnte, steht dies der Annahme einer beschreibenden Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Denn bereits die - oben festgestellte - bloße Eignung einer Angabe, zur Beschreibung dieser Waren eingesetzt werden zu können, reicht für die Begründung dieses Eintragungsverbots aus.

b) Entsprechendes gilt für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 18 „Aktentaschen; Brieftaschen; Felle; Geldbörsen; Halsbänder für Tiere; Handtaschen; Jagdtaschen; Kulturbeutel, Kulturtaschen; Kunstleder; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Ledergurte; Reisetaschen; Rucksäcke; Sattlerwaren; Sporttaschen; Taschen“, die entweder aus Eberleder hergestellt, mit (stilisierten) Ebermotiven geprägt sein oder sonst die Darstellung einer solchen Figur aufweisen können.

c) Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist es in diesem Zusammenhang unerheblich, dass der Begriff „Der Eber“ auch sein Spitzname bzw. die Abkürzung seines Nachnamens („Eberhardt“) darstellen soll. Denn zum einen wird jedenfalls ein Großteil des angesprochenen Publikums diese Bedeutung nicht erkennen, so dass schon keine Mehrdeutigkeit anzunehmen ist, die nach der Rechtsprechung des EuGH ohnehin nicht schutzbegründend ist. Zum anderen ist der Sinngehalt einer Marke ausschließlich in Bezug auf die beanspruchten Waren zu beurteilen, hinsichtlich derer die angemeldete Wortfolge nur im obigen Sinne (s. unter a) verstanden werden kann.

Auch der Einwand des Beschwerdeführers, dass sich (weibliche) Schweine und Eber optisch nicht unterscheiden, ist unbehelflich. Denn es muss den Mitbewerbern unbenommen bleiben, auf derartige beschreibende Angaben, frei von Rechten Dritter, zurückgreifen zu können, zumal Ebermotive oder -figuren bei den hier in Rede stehenden Waren beispielsweise durch ausgeprägte Eckzähne oder eine massigere Körperform stilistisch problemlos dargestellt werden können, um vom angesprochenen Publikum auch als solche erkannt und nicht mit der Darstellung eines weiblichen Hausschweins verwechselt zu werden.

Das Anmeldezeichen erschöpft sich damit in einer unmittelbar beschreibenden Sachangabe über die Art und Beschaffenheit der beschwerdegegenständlichen Waren.

d) Dem begehrten Zeichen fehlt insoweit auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn das angesprochene Publikum wird darin wegen seines oben dargestellten beschreibenden Aussagegehalts in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

Auch der vorangestellte direkte Artikel „Der“ ermöglicht es dem angesprochenen Verkehr nicht, das Zeichen einem bestimmten Anbieter zuzuordnen. Zwar ist es nicht generell ausgeschlossen, dass die Verwendung des bestimmten Artikels einer Bezeichnung individualisierenden Charakter verleiht (vgl. BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär - zu einer fiktiven Tierfigur). In aller Regel - und so auch hier - ist die Verwendung des direkten Artikels aber nicht geeignet, vom Verkehr als Individualisierungsmerkmal erkannt zu werden. Denn die grammatikalisch korrekte Voranstellung des direkten Artikels ändert an dem beschreibenden Sinngehalt des nachfolgenden Nomens naturgemäß nichts (vgl. BPatG 30 W (pat) 90/10 - Das Datenschutz Team).

e) Die aufgezeigte Voreintragung 30 2009 043 403 des identischen Zeichens für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 26 und 35 vom 15. Dezember 2009 vermag eine andere rechtliche Beurteilung nicht zu rechtfertigen. Etwasige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rdnr. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung

entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2012, 276, 277 Rdnr. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.; GRUR 2011, 230 Rdnr. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 Rdnr. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH a. a. O. Rdnr. 15, 18 f. - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH a. a. O. - SUPERgirl).

2. In Bezug auf die im Tenor aufgeführten Dienstleistungen der Klasse 42 kann dem Anmeldezeichen jedoch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Insoweit weist die Bezeichnung „Der Eber“ weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu diesen Dienstleistungen hergestellt werden kann.

Zwar können sich die Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Industriedesigners, Modedesigners oder Verpackungsdesigners auch auf das Design von entsprechenden Objekten mit Ebermotiven oder in der Form eines Ebers beziehen. Für die Herstellung eines solchen Zusammenhangs bedarf es jedoch - anders als bei den unter Ziff. 1 genannten Waren - mehrerer gedanklicher Zwischenschritte und Ergänzungen. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist jedoch unzulässig, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für das angesprochene Publikum ohne weiteres ersichtliche Beschreibung des Inhalts von Waren oder Dienstleistungen ergibt (BGH MarkenR 2012, 19, Rdnr. 12 - Link economy; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Dem angemeldeten Zeichen kommt daher insoweit die Bedeutung eines betrieblichen Herkunftshinweises zu.

Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der vorgenannten Dienstleistungen kann bei dem Anmeldezeichen insoweit auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Klante

Schwarz

Dorn

Fa