



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 527/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 100 641.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Kruppa beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das Zeichen

ProSilence

ist am 19. Januar 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 6: Rolltore, Rollgitter, Kipptore, Sektionaltore, Industrietore, jeweils aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Baumaterialien ganz oder überwiegend aus Metall, insbesondere zum Aufbau und zur Montage von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht oder überwiegend nicht aus Metall), insbesondere zum Aufbau, zur Montage und zur Schalldämmung von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren;

Klasse 37: Montage, Reparatur und Wartung von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 13. Juli 2018 – mit Beschluss vom 23. November 2018 vollumfänglich zurückgewiesen, da es dem

Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und an diesem auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Das Anmeldezeichen setze sich aus den Begriffen „Pro“ und „Silence“ zusammen. Ersterer werde als Abkürzung für „professional/Profi“ im Sinne von „Spezialist/Experte“ verwendet, sei aber auch eine Bestimmungs- und Bezugsangabe mit der Bedeutung „für“ etwas zu sein bzw. „für“ etwas da zu sein. In der Gesamtheit vermittele das angemeldete Zeichen „ProSilence“ die beschreibenden Aussagen „professionelle Geräuschlosigkeit“ und „(Spezialist) für Lautlosigkeit/Geräuschlosigkeit“.

Insbesondere in dem hier betroffenen Bereich der metallisch bewegten (und quietschanfälligen) Roll-, Kipp-, Sektional-, Industrie- und Gittertore sowie der baulichen Schallisolierung mit schalldämmenden Baustoffen stellten Angaben zur Beschaffenheit (z. B. Schallemissionsminderung/-vermeidung) eine wichtige Information für die potentiellen Kunden dar. Die unterschiedlichen Bedeutungen von „ProSilence“ führten nicht zu einer Mehrdeutigkeit des Anmeldezeichens, denn ein Zeichen sei bereits dann schon von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen bestimmte Eigenschaften und Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienste beschreibe. Auf Grund des rein beschreibenden Sachinhalts des Anmeldezeichens sei es weiterhin für die Wettbewerber der Anmelderin gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG frei zu halten. Schließlich entfalteten auch die von der Anmelderin ins Feld geführten Voreintragungen keine Bindungswirkung für vorliegendes Verfahren.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 20. Dezember 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenstelle für Klasse 19, vom 23. November 2018 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, man gelange lediglich auf Grund einer markenrechtlich nicht zulässigen analysierenden Betrachtungsweise zu der Annahme, bei dem Anmeldezeichen handle es sich um eine beschreibende Angabe. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt in dem Zeichenbestandteil „Pro“ einen Hinweis auf „Profi“ bzw. „professionell“ sehe, stünden dem die PROTECH- und ProClip-Entscheidungen des Bundespatentgerichts entgegen. Hiervon ausgehend komme dem Anmeldezeichen der beigemessene Begriffsgehalt „professionelle Geräuschlosigkeit“ nicht zu. Auch die weitere vom Deutschen Patent- und Markenamt zugrunde gelegte Bedeutung „Spezialist für Laut- bzw. Geräuschlosigkeit“ erschließe sich dem Verkehr nur durch eine analysierende Betrachtungsweise. Der Zeichenbestandteil „Pro“ sei entweder die Abkürzung für „Profi“ oder die Bestimmungsangabe „für“, er weise jedoch nicht beide Bedeutungen auf. Zudem könne es sich nicht um einen Hinweis auf „Profi“ handeln, so dass einer Interpretation des Anmeldezeichens im Sinne von „Spezialist für Laut- bzw. Geräuschlosigkeit“ von vornherein die Grundlage fehle. Verstehe man das Zeichenelement „Pro“ dagegen als die Präposition „für“, so könne der weitere Zeichenbestandteil „Silence“ die Waren und Dienstleistungen nicht direkt beschreiben. Ein unmittelbar den geräuschlosen Betrieb der beanspruchten Waren beschreibender Begriff wäre allenfalls „for silent operation“, der aber nicht Gegenstand der Anmeldung sei. Eine Interpretation des Anmeldezeichens „ProSilence“ im Sinne von „für Geräuschlosigkeit“ könne auch nichts Eindeutiges und Konkretes darüber aussagen, wodurch oder inwiefern die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu einer Geräuschlosigkeit beitragen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin ihren hierauf gerichteten (hilfsweisen) Antrag mit Schriftsatz vom 30. April 2020 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

1. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen die Eintragung versagt, da es diesem an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Sie ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch

noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen 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 (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt

wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden – ob der gewählten Binnengroßschreibung deutlich erkennbaren – Bestandteilen „Pro“ und „Silence“ zusammen. Der Erste kann die Präposition „für“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff „pro“) oder die Abkürzung für „professionell“ bzw. „Profi“ sein (vgl. BPatG 29 W (pat) 4/17 – Prophysis; 29 W (pat) 159/02 – GPRS Pro; 33 W (pat) 68/04 – Musikmesse-Pro Light & Sound; 27 W (pat) 273/00 – ProRaid). Die deutsche Übersetzung des zweiten Zeichenelements „Silence“ lautet „Stille“ bzw. „Geräuschlosigkeit“ (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff „silence“). In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen handwerksaffinen Durchschnittsverbraucher wie auch die Fachkreise das Anmeldezeichen unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise im Sinne von „professionelle Geräuschlosigkeit“ bzw. „Spezialist für Lautlosigkeit/Geräuschlosigkeit“ auffassen (vgl. in diesem Zusammenhang auch HABM R0332/12-5 – PROSPORT).

b) Geräuschlosigkeit (respektive Schallimmissionsvermeidung bzw. -verringerung) ist gerade bei den vorliegend in Rede stehenden Rolltoren und Rollgittern ein wichtiges Verkaufskriterium. Zahlreiche Anbieter bewerben diese Waren mit dem Vorteil der Geräuschlosigkeit bzw. besonderen Geräuscharmheit, was der Senat in seinem gerichtlichen Hinweis vom 9. April 2020 unter beispielhafter Bezugnahme auf die Anbieter „Prestige Alutech“ sowie „LIFE HOME INTEGRATION“ bereits dargelegt hat. Hiervon ausgehend bringt das Anmeldezeichen lediglich die Beschaffenheit und den Gegenstand der solchermaßen bezeichneten Waren und

Dienstleistungen zum Ausdruck, nämlich, dass es sich um von Profis hergestellte und entwickelte besonders geräuscharme Produkte handelt, was der Annahme der für die Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft entgegensteht.

So können die in Klasse 6 beanspruchten Tore und Gitter von Spezialisten in besonderer Art und Weise konstruiert worden sein, damit sie beim Öffnen und Schließen möglichst wenig Geräusche erzeugen. Die weiter angemeldeten Schlosser- und Kleineisenwaren lassen sich für solchermaßen hergestellte Tore und Gitter verwenden.

Entsprechendes gilt für die in den Klassen 6 und 19 beanspruchten Baumaterialien, die ausweislich der Formulierungen „insbesondere zum Aufbau und zur Montage von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren“ bzw. „insbesondere zum Aufbau, zur Montage und zur Schalldämmung von Rolltoren, Rollgittern, Kipptoren, Sektionaltoren und Industrietoren“ vorgesehen sind. Sie stehen entweder mit professionell schallgedämmten Toren und Gittern in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang oder können selbst von Experten entwickelte geräuschhemmende Eigenschaften aufweisen. Zu denken ist hierbei beispielsweise an Dämmmaterial, isolierte Rohre oder auf Gummi lagernde Torgestelle.

Die Dienstleistungen in Klasse 37 können die Montage, Reparatur und Wartung von professionell geräuscharm konstruierten Toren und Gittern zum Gegenstand haben. Das Anmeldezeichen vermittelt darüber hinaus die Aussage, dass die Dienstleistungen dazu dienen, in professioneller Weise die von Toren und Gittern ausgehenden Geräusche zu beseitigen.

c) Ebenfalls führt die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Mehrdeutigkeit nicht zur Eintragbarkeit der gegenständlichen Wortverbindung.

Einem mehrdeutigen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft nämlich bereits dann, wenn es – wie vorliegend – mindestens in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibend ist. In diesem Fall begründet auch der durch verschiedene Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des angesprochenen Verkehrs allein keine Unterscheidungskraft (vgl. BeckOK Markenrecht, 20. Edition, Stand 01.01.2020, § 8, Rdnr.149).

d) Auch die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, 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 GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens im Übrigen ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann auf Grund vorstehend Gesagtem im Ergebnis dahinstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

Fi