



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 37/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 017 392.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 13. 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

Edition 100

ist am 17. Juni 2016 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 12: Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten); Motoren, Kupplungen, Vorrichtungen zur Kraftübertragung, Reifen (Pneus), Felgen, Kompletträder sowie deren jeweilige Teile, alle vorgenannten Waren für Kraftfahrzeuge.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat – nach vorangegangener Beanstandung vom 20. Juli 2016 – die Anmeldung mit Beschlüssen vom 15. September 2017 sowie vom 19. März 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, vollumfänglich zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, bei dem Wort „Edition“ handele es sich um eine ursprünglich aus dem Verlagswesen stammende Bezeichnung für „Ausgabe“ bzw. „Auflage“. Darüber hinaus werde es bereits seit langem in verschiedensten Zusammenhängen, insbesondere auch im hier einschlägigen Fahrzeugbereich verwendet. So hätten bereits zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt diverse Hersteller Sondermodelle ihrer Fahrzeuge mit

dem Begriff „Edition“ versehen, der in aller Regel mit einer ergänzenden Angabe inhaltlich näher bestimmt worden sei, was Recherchen belegten.

Die Zahl „100“ werde als Mengenangabe verwendet, könne aber ebenso für ein 100-jähriges Jubiläum stehen. In seiner maßgeblichen Gesamtheit weise das Anmeldezeichen damit auf ein anlässlich eines 100-jährigen Jubiläums angebotenes Sondermodell der beanspruchten Waren und/oder darauf hin, dass von einer bestimmten Ausgabe nur 100 Stück hergestellt und vertrieben würden. Damit beschreibe die Kombination „Edition 100“ zwar die hier einschlägigen Waren der Klasse 12 nicht unmittelbar, allerdings weise sie zu ihnen einen engen beschreibenden Bezug auf, da limitierte Sonderausgaben und/oder Jubiläumseditionen in diesem Produktbereich üblich seien. Sie werde vom Verkehr folglich auch in diesem Zusammenhang nur als Bezeichnung eines Jubiläums- und/oder eines auf 100 Stück limitierten Sondermodells, jedoch nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Ergebnis dahinstehen lassen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vom 17. April 2019, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 12, vom 15. September 2017 sowie vom 19. März 2019 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dem Anmeldezeichen könne für die verfahrensgenständlichen Waren der Klasse 12 kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden, da das Wort „Edition“ von den Verbrauchern nicht ohne Weiteres mit einer „Sonderedition“ in Verbindung gebracht werde, sondern

verschiedene Bedeutungen haben könne. Es werde hauptsächlich im Verlagswesen verwendet und bezeichne eine Veröffentlichung, eine Ausgabe oder ein Modell. Der Begriff beschreibe somit in seiner ursprünglichen Bedeutung keine Fahrzeugteile und habe deshalb auch nur einen sehr entfernten Bezug zu Fahrzeugen. Der Zeichenbestandteil „Edition“ könne daher keine nähere inhaltliche Aussage zu den damit gekennzeichneten Waren treffen.

Im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren sei auch die Zahl „100“ mehrdeutig, so dass der angesprochene Verkehr keinen unmittelbar beschreibenden Bezug zu ihnen erkenne. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommene Bedeutung im Sinne einer „Sonderedition zum 100-jährigen Jubiläum“ sei nur eine von zahlreichen Interpretationsmöglichkeiten, wie beispielsweise „Geschwindigkeit von 100 km/h“, „100 PS/kW“, „Reichweite von 100 km“ oder „Nutzlast von 100 kg“. Die jeweilige Mehrdeutigkeit der Bestandteile „Edition“ und „100“ führten in ihrer Kombination zu einer noch größeren Zahl von Interpretationsmöglichkeiten, was die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens begründe. Daraus ergebe sich im Ergebnis auch, dass seiner Eintragung kein Freihaltebedürfnis entgegenstehe.

Abschließend verweist die Beschwerdeführerin noch auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen, welche ebenfalls die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens zu stützen geeignet seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin ihren hierauf

gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 9. März 2020 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG).

1. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen die Eintragung versagt, da einer solchen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft 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 Zeichen 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).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

a) Es setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Edition“ und „100“ zusammen. Bei erstgenanntem handelt es sich um eine ursprünglich aus dem Verlagswesen stammende Bezeichnung für „Herausgabe“ bzw. „Auflage“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „Edition“). Daneben wird der Begriff „Edition“ bereits seit vielen Jahren – mithin auch vor dem Zeitpunkt der Anmeldung des vorliegend verfahrensgegenständlichen Zeichens – in verschiedenen anderen Bereichen verwendet. Dabei wird ihm oftmals auch eine Zahl nachgestellt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die zahlreichen vom Deutschen Patent- und Markenamt ermittelten Belege verwiesen. Die Zahl „100“ kann allgemein als Mengenangabe aufgefasst werden, aber – abhängig vom jeweiligen Zusammenhang – auch andere Bedeutungen aufweisen.

b) In Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 12 (Kraftfahrzeuge und hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Waren) werden die angesprochenen Durchschnittsverbraucher, aber auch der Fachverkehr die Kombination „Edition 100“ unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise insbesondere als Bezeichnung eines auf 100 Stück limitierten oder anlässlich eines 100-jährigen Jubiläums hergestellten Sondermodells verstehen. Damit beschreibt das Anmeldezeichen die verfahrensgegenständlichen Produkte zwar nicht unmittelbar, gleichwohl weist es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen auf, zumal es vom Verkehr als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften verstanden wird (vgl. hierzu BeckOK Markenrecht, 20. Edition, Stand: 01.01.2020, § 8, Rdnr. 147). Alle angemeldeten Waren können Gegenstand einer Sonderedition sein und damit eine besondere Qualität oder ein individuelles Design aufweisen.

Dass speziell im Kraftfahrzeugbereich die Verwendung von Kombinationen des Begriffs „Edition“ mit einer Zahl, vor allem die Zusammensetzung „Edition 100“

üblich ist, hat das Deutsche Patent- und Markenamt unter Verweis auf zahlreiche Recherchebelege überzeugend dargetan, auf die zum Zwecke der Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird. Recherchen des Senats haben diese bereits vor der Anmeldung des in Rede stehenden Zeichens bestehende Praxis bestätigt. So kam bereits im Jahr 2005 zum 100-jährigen Bestehen der Automarke Skoda eine Sonderserie „Edition 100“ von Kraftfahrzeugen dieses Anbieters auf den Markt (vgl. „Ein Jahrhundert Skoda: Zum Jubiläum kommt die Edition 100“ unter „<https://www.heise.de/autos/artikel/...>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 12. Februar 2020). Ferner existiert eine „Edition 100“ des Opel Astras (vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 12. Februar 2020). Aber auch Motoren wurden bereits vor dem Anmeldezeitpunkt mit dem Begriff „Edition“ sowie nachfolgender Spezifizierung bezeichnet (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 12. Februar 2020). Entsprechend verhält es sich hinsichtlich Felgen sowie Reifen (vgl. Anlagen 4 und 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 12. Februar 2020). Ebenso ist es möglich, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (z. B. Getriebe) als auch Komplettträder sowie Teile für diese und für Kraftfahrzeuge im Rahmen einer Sonderedition anzubieten, die anlässlich eines 100-jährigen Jubiläums aufgelegt wird. Dieses muss sich nicht unbedingt auf den Hersteller selbst beziehen, sondern kann allgemeiner Natur sein. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn eine 100 Jahre alte Erfindung eines bestimmten Kraftfahrzeugbauteils gewürdigt wird.

Zusammenfassend werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem Anmeldezeichen somit lediglich die Bezeichnung eines Sondermodells erblicken. Sie ist zwar allgemein gehalten und deshalb mit einer gewissen begrifflichen Unbestimmtheit verbunden. Allerdings steht dies der Feststellung, dass es sich um eine Sachangabe handelt, der die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2009, 952 – DeutschlandCard).

c) 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 darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann auf Grund obiger Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der 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 aufgrund 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