

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 255/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenmeldung 396 34 697.9

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Februar 2001 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzendem sowie der Richterin Klante und des Richters Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 1997 und 17. Dezember 1998 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die nachfolgende Marke



für

Klasse 14:

echte und unechte Schmuckwaren; Edelsteine, Uhren;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Verpackungsmaterial (vorgenanntes soweit in Klasse 16 enthalten), Verpackungstüten; Fotografien, Schreibwaren, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren, Büroarti-

kel (ausgenommen Möbel), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien;

Klasse 18:

Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere kleinere Lederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer, Reisenecessaires, Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Rucksäcke, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 26:

Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen.

zur Eintragung als Marke angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 24 hat die Anmeldung nach vorausgegangener Beanstandung mit Beschluß vom 3. Juni 1997 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, der dominierende Wortbestandteil "Elégance" werde vom überwiegenden Teil der Verbraucherkreise auch ohne ausgeprägte Französischkenntnisse im Sinne von "Eleganz" verstanden. Der Verkehr werde in diesem Bestand-

teil der Marke nichts anderes als einen schlagwortartigen Hinweis auf eine besonders geschmackvolle, modische, vornehme Beschaffenheit der Produkte sehen. Auch in Kombination mit der auf eine Einzelhandel-Vertriebsstätte hinweisenden Bezeichnung "boutique" ergebe sich keine schutzfähige Gesamtheit, da der Charakter der beschreibenden Einzelemente hierdurch nicht verändert werde.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - durch Beschluß vom 17. Dezember 1998 wegen eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, das französische Wort "Elégance" sei der deutschen Bezeichnung "Eleganz" gleichzusetzen. In den Bereichen Textil, Leder, Schmuck weise dieses Wort auf die Qualität der so bezeichneten Produkte hin. Auch die Bezeichnung "boutique" sei ein Hinweis auf die Produktbeschaffenheit, nämlich die Exklusivität und niedrige Stückzahl modischer, in Boutiquen vertriebener Artikel. An der schlagwortartigen Nebeneinanderstellung schutzunfähiger Sachangaben bestehe ein Freihaltungsbedürfnis, wenn - wie im vorliegenden Fall - ein gewisser inhaltlicher Zusammenhang dieser Sachangaben feststellbar sei. Wegen der Verständlichkeit dieser Bestandteile fehle auch die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem (sinngemäßen) Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie macht geltend, selbst bei einer Gleichstellung des französischen Begriffs "Elégance" mit dem deutschen Wort "Eleganz" würden die beanspruchten Waren nicht beschrieben. Die Waren selbst seien nicht von "geschmackvoller Vornehmheit". Vielmehr vermittelten die fraglichen Produkte eine solche "geschmackvolle Vornehmheit" erst durch den Träger nach außen. Den Waren selbst könnten die

genannten Eigenschaften aber gerade nicht zukommen. Zudem sei der 24. Senat von der Schutzfähigkeit dieser Bezeichnung ausgegangen (BPatGE 29, 181 "Elégance/Elegan"). Schließlich sei die Eintragung der angemeldeten Marke auch aufgrund Verkehrsdurchsetzung gerechtfertigt.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 Abs 1, 2 und 5 MarkenG) und in der Sache auch begründet, da § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegenstehen.

Entgegen der im Erinnerungsbeschluß vertretenen Auffassung besteht an der angemeldeten Marke kein Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Nach dieser Bestimmung sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Indes läßt sich für das Zeichen in seiner Gesamtheit ein konkret beschreibender Inhalt nicht feststellen, sondern allenfalls für die Einzelwörter. Dies reicht für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses in seiner Gesamtheit nicht aus (vgl BGH WRP 2001, 35, 37 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"). Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die Mitbewerber der Anmelderin die Marke gerade in ihrer konkreten Gestaltung zur beschreibenden Verwendung benötigen. Selbst wenn die Bestandteile "Elégance" und "boutique" für sich gesehen schutzunfähig sind, schließt dies die Eintragungsfähigkeit der Bestandteile in ihrer Zusammenfügung nicht aus. Wenngleich der beabsichtigte Werbungseffekt anklingt, nämlich daß dem Verwender eines entsprechenden Produktes ein elegantes Erscheinungsbild vermittelt werden soll, und diese Waren in Boutiquen angeboten werden, reicht dies zur Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses nicht aus. Eine Sachaussage erschließt sich nicht unmittelbar und ohne nähere Überlegungen. Vielmehr ist ein beschreibender Gehalt des

Wortes "Elégance" in Verbindung mit der Bezeichnung "boutique" nicht so klar und jedermann einleuchtend, daß der unbefangene Betrachter spontan den Eindruck haben könnte, die Marke enthielte lediglich einen die Waren beschreibenden Sachhinweis. Da es sich nicht um das deutsche Wort "Eleganz" handelt, sondern um die französische Bezeichnung hierfür, bedarf es zumindest wegen der Kombination mit "boutique" eines zusätzlichen Umdenkungsprozesses, um zu erkennen, daß das ursprünglich nur personenbezogene Wort "Elégance" in Verbindung mit der Bezeichnung einer Verkaufsstätte als rein sachbezogener Hinweis in Betracht kommt (vgl BPatGE 29, 186 "Elégance/Elegan"), zumal "Eléganceboutique" eher das Handelsunternehmen bezeichnet, aus dem die Waren stammen, nicht aber die Waren selbst (vgl. BGH GRUR 1999, 988,990 "HOUSE OF BLUES"). Damit stellt aber die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit, auf die sich der Schutzbereich grundsätzlich auch beschränkt (vgl BPatG GRUR 1992, 607, 608 f "FLEUR CHARME"), keine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinn von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar. Vielmehr erschließt sich eine sachbezogene Bedeutung erst nach einer analysierenden Betrachtungsweise, so daß kein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an der Freihaltung gerade der Wortkombination in ihrer speziellen Ausgestaltung mit der konkreten Zuordnung der Bestandteile zueinander besteht (vgl BGH GRUR 1995, 269, 270 "U-KEY").

Die angemeldete Marke verfügt zudem über die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Die danach erforderliche konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, kann "ELÉGANCE boutique" in der angemeldeten Form nicht abgesprochen werden. Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um eine gebräuchliche Wortkombination, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als Sachhinweis und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß jegliche Unter-

scheidungskraft fehlt (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"; 2000, 722, 723 "LOGO"). Da eine Gebräuchlichkeit der angemeldeten Wortkombination nicht ersichtlich ist, sondern eine mögliche Sachaussage sich erst nach einer analysierenden Betrachtungsweise erschließt, genügt die Marke noch den an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu stellenden Anforderungen.

Nach alledem ist die Beschwerde der Anmelderin begründet, so daß die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben waren.

Fuchs-Wissemann

Sekretaruk

Klante

Ko