



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 77/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. Juni 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 06 585

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

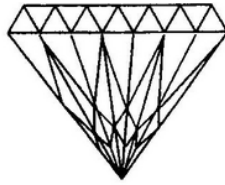
Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 399 06 585 angeordnet worden ist.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat beantragt, die am 3. Januar 2000 unter der

Nummer 399 06 585 eingetragene Wort-Bildmarke



Ruby Crystal

für die Waren

„Mittel- zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle,
Parfümeriewaren; Nagelfeilen“,

hilfsweise für die Waren „Nagelfeilen“

wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 und 4 MarkenG zu löschen, weil die Marke entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 4 MarkenG eingetragen worden und außerdem die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Bei dem englischen Wortbestandteil „Ruby Crystal“ handle es sich in seiner deutschen Bedeutung „Rubinkristall“ zum einen um eine Farbangabe für die Produkte oder ihre Verpackung sowie zum anderen um eine Beschaffenheitsangabe, insbesondere für Nagelfeilen, die aus – künstlichen - Rubinkristallen bestehen könnten. Der einfache englische Begriff sei dabei dem entsprechenden deutschen Ausdruck im Hinblick auf die phonetische Ähnlichkeit und die weite Verbreitung der englischen Sprache in der inländischen Bevölkerung gleichzustellen. Zumindest werde die Angabe „Ruby Crystal“ von den Mitbewerbern beim Warenvertrieb, insbesondere beim Im- und Export der fraglichen Waren benötigt. Der Bildbestandteil, ein stilisierter Rubin, unterstreiche nur den beschreibenden Gehalt des Wortbestandteils, könne das Gesamtzeichen aber nicht durch seine graphische Eigenheit prägen. Die Marke sei außerdem geeignet, das Publikum über die Beschaffenheit der

Waren zu täuschen. Der Wortbestandteil „Ruby Crystal“ erwecke den Eindruck echter Rubinkristalle, während Nagelfeilen aus Kostengründen allenfalls aus Korund bzw synthetischen Rubinen bestünden. Zudem liege der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit vor, da die Antragsgegnerin die Anmeldung in Kenntnis absoluter Schutzhindernisse getätigt und absichtlich verschwiegen habe, daß Nagelfeilen aus „ruby crystals“ bestehen könnten.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 28. Juli 2000 zugestellten Lösungsantrag am 13. September 2000 widersprochen.

Mit Beschluß vom 31. Januar 2002 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der Marke 399 06 585 für die Waren

„Nagelfeilen“

angeordnet. Im übrigen hat sie den Lösungsantrag in der Hauptsache zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß die angegriffene Marke für die von der Löschung betroffenen Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft und als ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehend gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen gewesen sei. Selbst die Teile des angesprochenen inländischen Verkehrs mit nur rudimentären Englischkenntnissen würden wegen der klanglichen und schriftbildlichen Nähe der englischen Worte „ruby“ und „crystal“ zu den deutschen Entsprechungen „Rubin“ und „Kristall“ den Begriffsgehalt „Rubinkristall“ der englischen Wortverbindung „Ruby Crystal“ erkennen. Im Zusammenhang mit Nagelfeilen vermittele die Bezeichnung einen unmittelbar beschreibenden Hinweis darauf, daß die Feilen mit Rubinkristallen versehen seien, die ihnen ihre besonderen Eigenschaften verliehen. Auch die graphische Gestaltung verschaffe der Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Die gewählte Schmuckschrift, eine gängige Graphik-Software für Schriften, entspreche einfachsten Mitteln des Werbedesigns, an die der Verkehr gewöhnt sei. Ebenso wirke die stilisierte Darstellung eines geschliffenen

Kristalls in keiner Weise ungewöhnlich. Sie unterstreiche lediglich die beschreibende Bedeutung von „Ruby Crystal“ und verleihe der Marke kein neues eigenartiges Gepräge. Die angegriffene Marke stelle zudem eine beschreibende freihaltebedürftige Angabe dar, weil ihr eine verständliche glatt beschreibende Aussage zu entnehmen sei. Ob der Eintragung der Marke für die Waren „Nagelfeilen“ darüber hinaus auch das Schutzhindernis der Täuschungsgefahr nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG entgegengestanden habe, könne dahinstehen. Die Antragsgegnerin sei ferner bei der Anmeldung der Marke nicht bösgläubig unter dem Gesichtspunkt der Markenerschleichung gewesen. Daß sie sich möglicherweise über die rechtliche Beurteilung der Marke als schutzunfähige Angabe im klaren gewesen sei, mache sie noch nicht bösgläubig iSd § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, nach deren Auffassung die angegriffene Marke mit vorangestelltem stilisierten Rubin weder an fehlender Unterscheidungskraft leide noch freihaltebedürftig sei. Die Bezeichnung „Ruby Crystal“ sei keine Beschaffenheitsangabe, da darin eine beschreibende Aussage allenfalls angedeutet und der Zusammenhang zur Ware erst aufgrund gedanklicher Schlußfolgerungen erkennbar werde. Sie sei auch nicht für alle Arten von Nagelfeilen beschreibend, so offenkundig nicht für Papier- oder Metallnagelfeilen. Darüber hinaus könne nicht davon ausgegangen werden, daß der englischsprachige Ausdruck vom inländischen Verkehr ohne weiteres als Beschaffenheitsangabe aufgefaßt werde, da insbesondere die Worte „Ruby Crystal“ dem durchschnittlichen Käufer nicht geläufig seien. Außerdem sei bei der Frage der Schutzhindernisse des Freihaltebedürfnisses und der fehlenden Unterscheidungskraft stets auf das Zeichen als Ganzes abzustellen, das hier nicht nur aus dem Wortbestandteil bestehe, sondern auch den vorangestellten stilisierten Rubin und eine charakteristische Schriftform aufweise. Dies reiche aus, um die Schutzfähigkeit der Marke zu begründen. Der Gesamteindruck der Marke vermittele den Eindruck künstlerischer, ästhetischer Gestaltung, wobei der stilisierte Rubin dem Betrachter schon aufgrund seiner Größe und der mittig oberhalb der Schrift angeordneten Stellung ins Auge steche.

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß in seiner Ziffer 1.) aufzuheben und den Löschungsantrag der Antragstellerin auch bezüglich der Waren „Nagel feilen“ zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich auf ihr bisheriges Vorbringen vor der Markenabteilung und die ihrer Auffassung nach zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist in der Sache begründet. Nach Auffassung des Senats ist die angegriffene Marke für die von der Löschanordnung der Markenabteilung betroffenen Waren „Nagel feilen“ weder entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2 oder 4 MarkenG eingetragen worden, noch war die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig. Es liegt daher kein Lösungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 3 oder 4 MarkenG vor.

1. Die angegriffene Marke war für die fraglichen Waren nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von ihr beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen

anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. ua EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f. „Orange“; BGH BIPMZ 2001, 321 „marktfrisch“; GRUR 2002, 64 „INDIVIDUELLE“; MarkenR 2003, 148, 149 „Winnetou“). Besteht die Marke - wie im vorliegenden Fall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen. Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH BIPMZ 1991, 26, 27 „NEW MAN“; GRUR 2001, 162, 163 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“).

Insofern erscheint schon fraglich, ob dem Wortbestandteil „Ruby Crystal“ der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Zwar bestehen aus Sicht des Senats keine Zweifel an der für Nagelfeilen glatt beschreibenden Bedeutung der englischen Begriffskombination, welche die Markenabteilung, ausgehend von der Bedeutung der Einzelworte („ruby“ = Rubin, „crystal“ = Kristall, vgl. Pons Collins Großwörterbuch Englisch Deutsch, 1997, S. 1051 u. 1496), zutreffend mit „Rubinkristall“ übersetzt hat und welche in dieser Bedeutung im Englischen auch zur Bezeichnung echter wie synthetischer Rubine bzw. Rubinkristalle verwendet wird (vgl. die den Beteiligten übermittelten Internet-Seiten mit einschlägigen Verwendungsbeispielen des Begriffs „ruby crystal“). Des Weiteren ist im Ergebnis unstrittig, daß Nagelfeilen mit Kristallen oder anderen Edelsteinen (Saphiren oder Diamanten), respektive mit dem Granulat oder Staub der Edelsteine, beschichtet sein können (vgl. die den Beteiligten vom Senat übermittelten Internet-Seiten betreffend „Kristall-, Saphir- und Diamantfeilen“; Anlagen 6-9 zum Löschungsantrag vom 20. Juni 2000 mit Produktbeispielen von Kristall-Feilen). Daß Nagelfeilen insbesondere auch aus Rubinkristallen bzw. Rubinkristallstaub bestehen können, ergibt sich dabei eindeutig aus den Anlagen zum Löschungsantrag vom 20. Juni 2000, welche Werbeunterlagen und Produktbeschreibungen für die unter der Bezeichnung „Ruby Crystal“ vertriebenen Nagelfeilen (-Sets) enthalten (vgl.

hierzu zB Anlage 2, wo es ua heißt: „...Die „Ruby Crystal“ Feile besteht zum größten Teil aus künstlichen Rubinkristallen. ...“; „Die Ruby Crystal Original-Feile besteht aus mikrofein gemahlenem synthetischen Rubinstein. ...“). Im übrigen führt die Antragsgegnerin selbst in ihrem Schriftsatz vom 13. September 2000, S 6, aus, daß sie in der Werbung die Begriffe „Rubinstaub“, „Rubinkristalle“, „Rubinstein“ verwende, da die streitgegenständliche Nagelfeile tatsächlich aus synthetischem Rubinkristall bestehe. Damit gibt der Begriff „Ruby Crystal“ einen im Vordergrund stehenden Sachhinweis auf ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal von Nagelfeilen, die aus Rubinkristallen bestehen bzw damit beschichtet sind. Fraglich erscheint jedoch, ob überwiegende Teile der hier angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise die beschreibende Bedeutung des englischen Ausdrucks ohne weiteres erkennen, da es sich nicht um ganz einfache, geläufige Wörter des englischen Grundwortschatzes handelt und zumindest die orthographische Nähe des Wortes „Ruby“ zu dem entsprechenden deutschen Wort „Rubin“ nicht so ausgeprägt ist, daß sich daraus zwangsläufig die Sinnidentität erschließen würde. Die Frage der Unterscheidungskraft des Wortbestandteiles kann hier jedoch dahingestellt bleiben, weil jedenfalls die graphischen Elemente der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft verleihen.

Einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke kann - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl BGH GRUR 1991, 136, 137 „NEW MAN“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“). Dabei vermögen allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft ebensowenig aufzuwiegen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl BGH MarkenR 2001, 207 „Jeanshamentasche“; GRUR 2001, 413, 415 „SWATCH“). Vorliegend ist schon das Bildelement der Marke für sich, die stilisierte Darstellung

eines Kristalls, nicht als ein derartiges einfaches graphisches Gestaltungselement zu werten.

Die als solche ohne weiteres erkennbare Wiedergabe eines Kristalls vermittelt insoweit zwar einen bildhaft beschreibenden, die Bedeutung „Rubinkristall“ des Wortbestandteils ergänzenden Hinweis auf ein Beschaffenheitsmerkmal kristallbeschichteter Nagelfeilen. Soweit zeichnerische Elemente einer Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, wird einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, mit ihm gekennzeichnete Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH 1999, 495 „Etiketten“; GRUR 2000, 502, 503 „St Pauli Girl“). Anders liegt der Fall, wenn sich das Bildelement nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH BIPMZ 2001, 58, 59 „Zahnpastastrang“). Dabei muß eine Marke keinen bestimmten Eigentümlichkeitsgrad aufweisen, um als unterscheidungskräftig angesehen werden zu können. Denn Eigentümlichkeit und Originalität sind keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen für Unterscheidungskraft und können deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden (vgl. BGH GRUR 2000, 722, 723 „LOGO“; BIPMZ 2001, 58, 59 „Zahnpastastrang“). Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das Bildelement.

Der Bildbestandteil stellt keine naturgetreue Abbildung eines Kristalls dar, sondern eine gezeichnete stilisierte Kristallform. Mit dem oberem, aus gleichschenkligen dreieckigen Flächen bestehenden Rand und der nach unten, im spitzen Winkel zulaufenden Dreiecksform, die wiederum übereinander und nebeneinander angeordnete spitzwinklige Dreiecksflächen aufweist, handelt es sich offensichtlich um einen bearbeiteten geschliffenen Kristall, wie er beispielsweise zum Besatz von

Schmuckstücken, Uhren oder ähnlichen Gegenständen Verwendung findet. Dies aber entspricht nicht der Form, in der Kristalle auf Feilen angebracht sind, die üblicherweise mit zermahlenden Kristallpartikeln oder -staubteilchen beschichtet werden. Die Darstellung eines geschliffenen (Schmuck-) Kristalls zeigt daher dieses Beschaffenheitsmerkmal nicht in einer für Nagelfeilen typischen oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen, sondern vielmehr in einer symbolhaft verfremdeten Bildform, die über die rein beschreibende Wiedergabe hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist.

Nachdem das Bildelement in der Marke unübersehbar, in optisch hervorgehobener Stellung, mittig nach Art einer Krone über dem in Schmuckschrift geschriebenen Worten „Ruby Crystal“ angeordnet ist, verleiht es in Zusammenwirken mit den anderen Elementen der Marke einen hinreichend einprägsamen, individualisierenden Gesamteindruck, dem die erforderliche Eignung, Nagelfeilen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, nicht abgesprochen werden kann (vgl hierzu auch BPatGE 33, 167, 169 f „KAMILL“; 42, 245, 249 „Immo-Börse“; BPatG BIPMZ 2003, 27 „Fantastic“).

2. Die angegriffene Marke war auch nicht gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, da sie nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren „Nagelfeilen“ dienen können, obwohl nach dieser Bestimmung ohne Zweifel der isolierte Wortbestandteil „Ruby Crystal“ nicht eintragungsfähig (gewesen) wäre. Denn auch wenn möglicherweise das angesprochene inländische Publikum die im oben dargelegten Sinn unmittelbar beschreibende Bedeutung der englischen Worte nicht ohne weiteres erfaßt, kann der gebräuchliche Ausdruck der Welthandelsprache Englisch jedenfalls im Im- und Exportverkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit von Nagelfeilen dienen und ist daher im Interesse der Mitbewerber der Markeninhaberin freizuhalten. Dem steht nicht entgegen, daß „Ruby Crystal“ nicht für alle Arten von Nagelfeilen eine beschreibende Angabe darstellt. Denn das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG

steht der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Oberbegriff (hier: „Nagelfeilen“) enthält, dem ua auch Waren (hier: „Kristallnagelfeilen“) unterfallen, für die ein Freihaltebedürfnis als Sachangabe feststellbar ist (vgl BGH GRUR 1997, 634, 635 „Turbo II“; BIPMZ 2002, 251, 252 „AC“).

Allerdings verschafft auch insoweit das charakteristische individualisierende Gestaltungsmerkmale aufweisende Bildelement der Marke eine hinreichende, über eine rein beschreibende Aussage in Wort und Bild hinausgehende, kennzeichnungskräftige Verfremdung ihres optischen Gesamteindrucks. Ein berechtigtes Freihaltebedürfnis der Mitbewerber, die Angabe „Ruby Crystal“ in der konkret eingetragenen graphischen Ausgestaltung zum Hinweis auf die Beschaffenheit von Nagelfeilen aus „Rubinkristall“ verwenden zu können, ist daher nicht zu erkennen.

3. Weiterhin stand der Eintragung der Marke nicht das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG entgegen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum über die Art oder Beschaffenheit der Waren zu täuschen. Maßgeblich für die Beurteilung ist dabei eine Irreführung durch den Zeicheninhalt, der im wesentlichen durch die Waren oder Dienstleistungen geprägt wird, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl BGH BIfPMZ 2002, 256, 257 „OMEPRAZOK“, m w Nachw a d Rspr zu § 4 Abs 2 Nr 4 WZG u d Lit). Insoweit erscheint schon fraglich, ob die in der Marke enthaltene Angabe „Ruby Crystal“ im Sinn von „Rubinkristall“ beim angesprochenen Publikum - die Kenntnis der Bedeutung unterstellt - überhaupt im beachtlichen Umfang eine unrichtige Vorstellung von der Beschaffenheit von „Nagelfeilen“ aus echtem Rubinkristall hervorrufen kann, da der englische Ausdruck nachweislich sowohl für echte wie auch für synthetische Rubinkristalle gebraucht wird (vgl die den Beteiligten übermittelten Internet-Seiten mit einschlägigen Verwendungsbeispielen des Begriffs „ruby crystal“). Zudem liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG dann nicht vor, wenn für die entsprechenden Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung möglich ist, bei der

keine Irreführung des Verkehrs erfolgt (vgl BGH aaO „OMEPRAZOK“). Dies aber ist hier der Fall, da die Marke für den Warenoberbegriff „Nagelfeilen“ eingetragen ist, der sowohl eine Verwendung für Nagelfeilen aus synthetischem wie auch für solche aus echtem Rubinkristall zuläßt. Nachdem es handelsübliche Nagelfeilen aus anderen echten und wertvollen Edelsteinen (Diamanten und Saphire) gibt, erscheint eine Verwendung der Marke für Nagelfeilen aus echtem Rubinkristall bzw Rubinkristallstaub dabei auch nicht aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen.

4. Ohne Erfolg beruft sich die Antragstellerin schließlich auf den Lösungsgrund des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG. Nachdem der Eintragung der Marke, wie unter Ziffern 1 bis 3 dargelegt, keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 4 MarkenG entgegengestanden haben, scheidet die Annahme aus, die Markeninhaberin habe die Anmeldung in Kenntnis des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse getätigt und sich dadurch die Eintragung bösgläubig erschleichen wollen. Abgesehen davon hat die Markenabteilung zutreffend darauf hingewiesen, daß ein die Bösgläubigkeit begründender Verstoß gegen die Wahrheitspflicht des Anmelders nur hinsichtlich tatsächlicher Angaben in Betracht kommt, nicht hingegen, wenn er bei der rechtlichen Beurteilung seiner Marke von deren möglicher Schutzunfähigkeit ausgeht (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 50 Rdn 9).

5. Es bestand kein Anlaß, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Fa