



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 33/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 802 696

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
31. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09/IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Dezember 2004 wird aufgehoben.

Gründe

I

Der für „holders for mobile phones“ beanspruchten Wort-/Bildmarke IR 802 696

ProClip

hat die Markenstelle mit dem angefochtenen Beschluss Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt. Dies ist damit begründet, die Verbraucher würden der Marke nur die beschreibenden Hinweise entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren zum Befestigen von Gegenständen vorgesehen und für den berufsmäßigen Einsatz geeignet seien.

Dagegen wendet sich die Inhaberin der IR-Marke mit ihrer ausführlich begründeten Beschwerde. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben,
hilfsweise die Sache dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung der Indizwirkung identischer eingetragener Marken vorzulegen.

II

1) Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 MarkenG) und hat in der Sache Erfolg.

Die schutzsuchende IR-Marke ist nicht gemäß § 107, § 113 Abs. 1, § 111, § 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 3^{ter} Abs. 1, Art. 5 Abs. 2 MMA und Art. 6^{quinques} B Nr. 2 PVÜ vom Schutz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen.

a) Der IR-Marke fehlt es nicht an Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wie die Markenstelle nur im Beanstandungsbescheid, nicht mehr aber im angefochtenen Beschluss vom 21. Dezember 2004 angenommen hat.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die (konkrete) Eignung, die Waren, für welche Markenschutz beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rn. 33, 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die Unterscheidungskraft ist zum Einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und zum Anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei es auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ankommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 50 - HENKEL).

aa) Der Bestandteil „pro“ ist keine allgemein übliche Abkürzung für „professionell“; hierfür steht in der Regel „Profi“. „Pro“ in Alleinstellung hat vielmehr die Bedeutung von „je“, „jeweils“, „für“ und „dafür (sein)“ (vgl. BPatG Beschluss vom 31. März 1999, Az.: 28 W (pat) 113/98 - PRO) oder ist Ausdruck der Zustimmung („pro und contra“; „prowestlich“). „Pro“ ist mit dem Sinngehalt „professionell“ bzw. „berufsmäßig“ weder Teil der deutschen Sprache noch ein den angesprochenen Kreisen geläufiges Wort der englischen oder einer anderen Sprache (vgl. BPatG Beschluss vom 22. März 2005, Az.: 27 W (pat) 14/04 - PRODRIVE; Beschluss vom

15. Dezember 1999, Az.: 32 W (pat) 158/99 - PROCHART; HABM vom 27. Februar 2002, R 0848/00-4 - PRO TOOLS; BGH BIPMZ 1995, 193 - PROTECH; BPatG GRUR 1998, 66 - PROPACK). Das Präfix „pro“ kommt aus dem Lateinischen und ist in mehreren europäischen Sprachen präsent, darunter in der deutschen, der englischen und der französischen. Im Englischen bedeutet das Wort ebenfalls „für“, „zugunsten von“, „wohlgesinnt“ bzw. „unterstützend“, steht aber hier wie im Französischen auch als Abkürzung für „Professional“, „Profi“, insbesondere im Golfsport. Dieses den deutschen Verbrauchern nicht geläufige Verständnis liegt bei den beanspruchten Waren aber nicht nahe.

bb) Der Bestandteil „Clip“ ist Ausgangspunkt eines Querverweises im DUDEN (20. Aufl.) und verweist auf das deutsche Wort „Klipp“, welches die Bedeutung „Klemme“ hat. Unabhängig davon, ob die angesprochenen Verkehrskreise es für ein deutsches Wort halten oder für ein der englischen Sprache entliehenes, ist im Zusammenhang mit Halterungen für mobile Telephone lediglich eine Interpretation des Wortes in Hinblick auf die Bedeutungen „Klemme“ oder „Klammer“ bzw. die korrespondierenden Verben „klemmen“ oder „klammern“ plausibel. Andere Bedeutungen sind weder zu erwarten noch weiten Teilen der angesprochenen Kreise bekannt.

cc) Als Aussagegehalt der Gesamtbezeichnung kommt demnach allenfalls „für's Klemmen“ in Frage, was aber nicht ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbar ist. Ohne eine solche wird der Verbraucher „ProClip“ als Phantasiebezeichnung ansehen (vgl. BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH; BPatG Mitt. 1983, 238 - PRO LOCK; BPatG Beschluss vom 26. Mai 2000, Az.: 33 W (pat) 10/00 - PROGLAS; HABM NJWE-WettbR. 2000, 49 - PRO CARE).

Zwar findet sich das Wort „pro“ auch in Kombinationen, doch handelt es sich dabei meist um solche mit anderen, dem Lateinischen entstammenden Wörtern, wie z. B. „pro anno“, „Promille“, „proforma“, „Prozent“ oder um die Verbindung mit Adjektiven, die eine wohlwollende Gesinnung ausdrücken. Nur selten ist „Pro“ dabei mit einem Substantiv kombiniert und bedeutet dann entweder „vor/Vorstufe“ („Pro-

seminar“) oder es drückt wieder eine wohlwollende Gesinnung aus. Insbesondere ist es nicht üblich, „pro“ im Sinn von „für“ auf ein (nichtlateinisches) Substantiv zu beziehen (vgl. BPatG Beschluss vom 9. April 2003, Az.: 32 W (pat) 29/02 - PRO LEICHTES LERNEN).

Auch dem Wort „Clip“ wird nicht üblicher Weise ein weiteres Wort vorgestellt, so dass die Kombination „ProClip“ unterscheidungskräftig erscheint. Die überwiegende Mehrheit wird keinen im Vordergrund stehenden Aussagegehalt erkennen und das Zeichen daher für einen Herkunftshinweis halten.

dd) Auf die graphische Ausgestaltung, die sich auf die Verwendung einer serifenlosen und horizontal leicht gestreckten Schrift sowie des Binnenmajuskels C beschränkt und sich damit im üblichen Rahmen bewegt, kommt es für die Annahme einer Unterscheidungskraft nicht mehr an.

b) An „ProClip“ besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. „ProClip“ besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Wie oben dargestellt, macht die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit keine beschreibende Sachaussage.

Ein Freihaltungsbedürfnis zu Zwecken des Imports und Exports ist ebenfalls nicht gegeben. Dies würde erfordern, dass das Zeichen im Ausland, insbesondere im englischsprachigen Raum, beschreibend verwendbar ist. Dies ist jedoch ohne Bezug zu (Golf-)Sport nicht feststellbar. Hiergegen spricht schon die erfolgreiche Erstreckung der IR-Marke nach Großbritannien, die insoweit eine Indizwirkung hat. Damit liegen auch keine Tatsachen vor, die einen konkreten Anhalt für ein künftiges Freihaltungsbedürfnis bieten könnten (vgl. BGH GRUR 1995, 193, Rn. 19 ff. - PROTECH).

„ProClip“ bezieht seine Schutzfähigkeit aus der Kombination. Sie gibt der Markeninhaberin jedoch keine Abwehransprüche gegen „Pro“ bzw. „Clip“ jeweils in Alleinstellung oder gegen jede Kombination mit diesen Bestandteilen.

2) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften