



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 10/05

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 03 661.7**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. November 2004 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **S-LIGHT**

ist für die Waren

„Leuchten“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 9. November 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die Zurückweisung wird im Wesentlichen damit begründet, dass die angemeldete Marke „S-LIGHT“ in konkretem Zusammenhang mit den beanspruchten Waren den beschreibenden Sinngehalt vermittele, dass es

sich um Leuchten in oder mit S-Form handle. Das englische Wort „LIGHT“ bedeute nicht nur „Lichtquelle“ im Sinne von elektromagnetischer Strahlung, sondern auch „Licht“ im Sinn von „Beleuchtung, Lampe“. Gerade auf dem Warengbiet der Leuchten herrsche eine Formen- sowie Designvielfalt, weshalb die Bezeichnung „S-LIGHT“ den Mitbewerbern der Anmelderin als Beschaffenheitsangabe zur Verfügung stehen müsse. Angesichts ihres lediglich beschreibenden Aussagegehalts sei die angemeldete Marke außerdem nicht als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren geeignet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung stellt die angemeldete Marke keine warenbeschreibende Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Das englische Wort „light“ bedeute „Licht, Lichtquelle“. Es sei nicht erkennbar, welche Eigenschaften der beanspruchten Waren „Leuchten“ damit bezeichnet werden sollten. Weiterhin sei der Bestandteil „S“ zur Charakterisierung von Leuchten nicht bekannt. Die Auffassung der Markenstelle, dass der Buchstabe „S“ als „S-Form“ gelesen werde, entbehre jeder Grundlage. Damit seien schon die einzelnen Bestandteile der Marke nicht zur Beschreibung von Leuchten geeignet, was erst recht für die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit gelte. Nachdem der angemeldeten Marke kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden könne und es sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort handle, welches vom Verkehr nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde, fehle ihr auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

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

## II.

1. Die nach § 165 Abs. 4 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Hauptsache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, so dass die Zurückweisung der Anmeldung durch die Markenstelle keinen Bestand haben kann.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge etc oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Eine in diesem Sinne die beanspruchten Waren „Leuchten“ konkret beschreibende Angabe stellt die angemeldete Marke „S-LIGHT“ jedoch nicht dar.

Zwar bezeichnet das in der Marke enthaltene englische Wort „LIGHT“ sowohl in seiner Bedeutung „Licht, Lichtquelle“ als auch in der ihm ebenfalls innewohnenden Bedeutung „Beleuchtung, Leuchte, Lampe“ (vgl. u. a. PONS Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch-Deutsch, 2001, S. 473) als Hinweis einerseits auf die bestimmungsgemäße technische Wirkung, die Erzeugung von Licht, sowie andererseits auf die Warenart oder -gattung Merkmale von „Leuchten“.

Allerdings kann dem weiteren Markenbestandteil, dem Buchstaben „S“, weder allein, noch in der konkreten Verbindung mit dem durch Bindestrich angefügten Wort „LIGHT“ ein Sachhinweis für die Waren „Leuchten“ zugeordnet werden. So konnte der Senat bei seinen Recherchen in einschlägigen Abkürzungsverzeichnissen und im Internet nicht feststellen, dass der Buchstabe „S“ als Fachabkürzung in Bezug auf Licht, Leuchten oder Lampen eine Sachangabe verkörpert oder sonst im Verkehr zur Merkmalsbeschreibung von Licht, Lichtquellen oder Leuchten verwendet wird. Dahingehende Feststellungen hat auch die Markenstelle nicht getroffen.

Soweit in dem angefochtenen Beschluss darauf abgestellt worden ist, dass das „S“ als Hinweis auf eine „s-förmige“ Gestaltung der Produkte zu verstehen sei, kann dem nicht gefolgt werden. Der Buchstabe „S“ ist lexikalisch weder in der englischen noch in der deutschen Sprache als Abkürzung für den Ausdruck „S-Form“ oder „s-förmig“ nachweisbar. Mit Ausnahme des feststehenden Begriffs „S-Kurve“ für eine Kurve in „S-Form“ (vgl. u. a. Bertelsmann, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2004, S. 1269) ist auch kein allgemeiner Sprachgebrauch zu beobachten, zur Bezeichnung von Gegenständen, die eine geschwungene, s-förmige Gestalt aufweisen, Wortzusammensetzungen mit vorangestelltem „S“ zu bilden, etwa „S-Gitter“ für ein s-förmiges Gitter. Insbesondere bei Gegenständen, wie Lampen oder Leuchten, für die eine „S-Form“ keine typische oder auch nur nahe liegende Gestaltung darstellt, ergibt das der Gattungsbezeichnung „LIGHT“ vorangestellte „S“ keinen ohne weiteres verständlichen, klaren und unmissverständlichen Hinweis auf ein s-förmiges Design.

Mangels eines für die beanspruchten Waren „Leuchten“ im Vordergrund stehenden, konkret beschreibenden Begriffsinhalts kann der angemeldeten Marke unter diesem Gesichtspunkt ferner nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKalk“). Auch stellt die angemeldete Zusammensetzung „S-LIGHT“ keinen bekannten, allgemein geläufigen Begriff der englischen Sprache dar, der von den angesprochenen Verbrauchern nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmitel für Leuchten verstanden werden wird (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 1051 „City-service“).

2. Für die von der Anmelderin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr bestand keine Veranlassung. Die aufgrund § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. Nr. 401 300 GebVerz zu § 2 PatKostG gezahlte Beschwerdegebühr ist mit der Einlegung der rechtswirksamen Beschwerde verfallen. Die Rückzahlung einer mit Rechtsgrund entrichteten Beschwerdegebühr kommt gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG

nur ausnahmsweise in Betracht, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Hierbei kommt es weder auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens noch auf die Feststellung eines vorwerfbaren Fehlers der Vorinstanz an (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 31 m. N. aus der Rspr.). Besondere Umstände, die vorliegend die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würden, sind jedoch weder vorgetragen noch ersichtlich.

gez.

Unterschriften