



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 121/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 32 358.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

hot edition

ist für die Waren

„Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Parfümeriewaren; Ätherische Öle; Zahnputzmittel; Haarwässer“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet.

Nach vorangegangener Beanstandung der angemeldeten Marke als eine i. S. v. „heiße, vielversprechende, großartige, brandaktuelle Ausgabe“ die beanspruchten Waren lediglich anpreisende bzw. beschreibende Angabe, hat die mit einer Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen bestehender Schutzhindernisse nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Der Verkehr werde den Gesamtbegriff „cool edition“ i. S. v. einer „hervorragenden, besonders guten Ausgabe“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als werbemäßig anpreisende Angabe bzw. allgemeinen Qualitätshinweis auffassen. Der in der sprachüblichen Wortzusammenstellung enthaltende Begriff „edition“ sei vollständig in die deutsche Sprache eingegangen und werde vom inländischen Verbraucher ohne weiteres als Hinweis darauf verstanden, dass es sich bei den betreffenden Waren um eine

Sonderausgabe oder eine limitierte Produktserie handle. Auch wenn ursprünglich insbesondere auf dem Sektor der Bücher und Musikalien gebraucht, werde die Bezeichnung „Edition“ heute für die verschiedensten Produkte, u. a. auch auf den hier in Rede stehenden Gebieten der Kosmetik und der Waschmittel beschreibend verwendet, wie die anliegenden Beispiele zeigten. Das weitere englische Wort „cool“ habe sich in Deutschland über die Jugendsprache zu einem Trendwort mit der Bedeutung „hervorragend, besonders gut“ entwickelt. Aufgrund des demnach für die deutschen Verbraucher im Vordergrund stehenden Qualitätshinweises sei der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft abzuspreehen. Darüber hinaus müssten die Mitbewerber der Anmelderin mit der angemeldeten Wortfolge ohne Behinderung durch Markenrechte Dritter auf Qualitätsmerkmale ihrer Waren hinweisen können, so dass auch ein Freihaltebedürfnis bestehe. Die von der Anmelderin angeführten Markeneintragungen führten zu keiner anderen Beurteilung, da vergleichbare oder selbst identische Voreintragungen keinen Anspruch auf Registrierung unter den Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes, der Gleichbehandlung oder der Selbstbindung der Verwaltung schafften. Dem Beschluss sind, neben Verwendungsbeispielen aus dem Internet betreffend das Wort „Edition“, zwei Fundstellen aus Wörterbüchern betreffend das Wort „hot“ beigefügt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Anmelderin hat angekündigt, keine Beschwerdebegründung einzureichen, und um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwar leidet der angegriffene Beschluss an einem nicht unwesentlichen Begründungsmangel, der die Möglichkeit eröffnen würde, den Beschluss aufzuheben und ohne eigene Sachentscheidung an die Markenstelle zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die sachliche Begründung des Beschlusses bezieht sich nämlich nicht auf die im Tenor zurückgewiesene Marke „hot edition“, sondern auf die von der Anmelderin parallel angemeldete, mit Beschluss der Markenstelle vom selben Tag ebenfalls zurückgewiesene Marke 306 32 359.1 „cool edition“. Von der Möglichkeit einer Zurückverweisung sieht der Senat aber aus Gründen der Verfahrensökonomie ab. Nachdem sich die beiden dem angefochtenen Beschluss beigefügten Kopien aus Wörterbüchern auf das in der zurückgewiesenen Marke „hot edition“ enthaltene Adjektiv „hot“ beziehen, hat die Markenstelle offenbar nur irrtümlich die Begründung aus ihrem die parallele, ähnlich gebildete Markenmeldung „cool edition“ zurückweisenden Beschluss übernommen. Es besteht daher kein Anlass für die Annahme, dass die Markenstelle bei einer erneuten Entscheidung über die Anmeldung „hot edition“ zu einer anderen Beurteilung der Schutzfähigkeit gelangen würde, weshalb eine Zurückverweisung der Sache nur eine unnötige Verzögerung zur Folge hätte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 70 Rdn. 5).

Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der angemeldeten Marke „hot edition“ jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. den normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel für die

betreffenden Waren oder Dienstleistungen 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. u. a. EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f. (Nr. 61, 62) „Orange“; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere solche Wortmarken, denen die maßgeblichen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“). Jedoch ist das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht auf konkret Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibende Angaben beschränkt (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 86) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 19) „BIOMILD“; BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“). Vielmehr fehlt nach der Rechtsprechung auch solchen Marken die erforderliche Unterscheidungseignung, deren Aussagegehalt sich in einer bloßen Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art erschöpft (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“) oder die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder geläufigen Wörtern einer fremden Sprache bestehen, welche etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. „Cityservice“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Ausgehend hiervon ist die Annahme gerechtfertigt, dass die angemeldete Wortmarke „hot edition“ von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen nicht als ein Zeichen aufgefasst werden wird, welches auf die Herkunft der mit der Anmeldung beanspruchten Waren der Klasse 3 aus einem bestimmten Unternehmen hinweist, sondern lediglich als eine die besondere Qualität der Waren anpreisende Angabe werblicher Art.

Das in der zu beurteilenden Wortkombination sprachregelgerecht mit einem Adjektiv zusammengesetzte Substantiv „edition“ ist ein sinngleich in der englischen und in der deutschen Sprache enthaltener Begriff mit der Bedeutung „Ausgabe, Auflage, Herausgabe“ (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. Mannheim 2005 [CD-ROM]; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]; jeweils zu „E/edition“). Wie die Markenstelle anhand von einschlägigen Verwendungsbeispielen aus dem Internet belegt hat, wird der ursprünglich aus dem Bereich des Verlagswesens stammende Ausdruck mittlerweile für Waren unterschiedlichster Art zur Bezeichnung von besonderen Ausgaben bzw. Serien eines bestimmten Produktes eingesetzt (vgl. hierzu beispielhaft in der Anlage des angefochtenen Beschlusses die Internet-Seite mit dem Erfahrungsbericht eines Verbrauchers über das Flüssigwaschmittel „Ariel Pure Frische (Special Edition)“, in dem es heißt: „...ein Flüssigwaschmittel von Ariel entdeckt! Eine Special Edition!! Nur für kurze Zeit erhältlich!!! Das konnte ich mir doch nicht entgehen lassen...“; s. auch BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 142/02 „EDITION“, 28 W (pat) 119/00 „Olympic Limited Edition“).

Das in der Marke vorangestellte, die „edition“ näher bestimmende einfache englische Adjektiv „hot“ ist in seiner Bedeutung „heiß“ i. S. v. „prima, wunderbar, klasse, großartig, stark, sensationell, aufregend“ (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. Mannheim 2005 [CD-ROM] zu „hot“; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O. zu „heiß“, sowie die beiden dem angefochtenen Beschluss beigefügten Kopien aus Hermann Ehmann, Endgeil, Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache, München 2000, S. 114, und aus Reinhart von Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch, Band I, 1990, S. 878; jeweils zu „hot“) dem inländischen Publikum allgemein geläufig (vgl. auch den in die deutsche Sprache eingegangenen englischen Ausdruck „Hotpants“ = heiße Hosen, Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O. zu „Hotpants“).

In der sich daraus nächstliegend ergebenden gesamtbegrifflichen Bedeutung „heiße, prima, großartige, starke, sensationelle Edition“ werden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „hot edition“ im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren der Klasse 3, im Wesentlichen Wasch- und Reinigungs-

mittel sowie Parfümeriewaren und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, unmittelbar, ohne weitere Überlegungen anstellen zu müssen, als bloße werbliche Anpreisung von Produkten begreifen, die einer qualitativ großartigen, starken, sensationellen Produktausgabe bzw. -serie angehören, nicht hingegen als ein die Herkunft der betreffenden Waren aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichnendes Unterscheidungsmittel.

Soweit sich die Anmelderin vor der Markenstelle auf ihrer Meinung nach vergleichbare in Deutschland eingetragene Marken mit dem Wortbestandteil „hot“ beruft (u. a. Nr. 301 12 871 „hotcups“, Nr. 303 59 491 „hot music radio“; Nr. 397 41 931 „hot shots“), wurde bereits in dem angefochtenen Beschluss zutreffend darauf hingewiesen, dass Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nachträglich angemeldeter Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Bundespatentgericht keinerlei verbindliche Bedeutung haben (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. „Papaya“; BPatG BIPMZ 2007, 236, 237 ff. „CASHFLOW“; EuGH GRUR a. a. O. (Nr. 59-65) „Henkel“). Abgesehen davon sind die von der Anmelderin angeführten Marken im Hinblick auf die darin enthaltenen abweichenden Wortbestandteile, insbesondere auch in ihrer (gesamt)begrifflichen Aussage, nicht notwendig mit der vorliegenden Markenmeldung vergleichbar.

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann dahingestellt bleiben, ob die angemeldeten Marke auch wegen des Schutzhindernisses einer ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehenden Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb