

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 73/06

Entscheidungsdatum: 16. Februar 2007

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 8 MarkenG

Texforless

„Tex“ ist keine übliche Abkürzung für „Textilien“ - unabhängig davon, ob sich „Tex“ am Anfang oder Ende eines Zeichens befindet.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 73/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 63 037

(hier: Lösungsverfahren S 139/05)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2006 insoweit aufgehoben, als die Marke 304 63 037 für die Waren "Bekleidungsstücke, Damen- und Herrenbekleidung, insbesondere Streetwear, Sportbekleidung, Kopfbedeckungen" gelöscht wurde.

Der Lösungsantrag der Antragstellerin wird auch insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 6. November 2004 angemeldete farbige (olivgrün-braun) Wort-/Bildmarke 304 63 037

TexForLess

ist am 2. Februar 2005 für die Waren

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Taschen, Handtaschen, Brieftaschen, Kartentaschen Bekleidungsstücke, Damen- und Herrenbekleidung, insbesondere Streetweare; Sportbekleidung; Schuhwaren, Damen- und Herrenschuhe, Sportschuhe; Kopfbedeckungen

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 30. Mai 2005 Löschantrag wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse gestellt. Die Marke sei entgegen § 8 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Die englischsprachige Wortfolge sei rein beschreibend und bedeute im Deutschen "Textilien billiger zu erhalten". Das Deutsche Patent- und Markenamt habe vergleichbare Marken wie "dress for less, MORE FOR LESS oder mehr or less" nicht eingetragen.

Der Markeninhaber hat dem Löschantrag rechtzeitig widersprochen. Er hält die Wortschöpfung für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke mit Beschluss vom 4. April 2006 teilweise für die Waren "Bekleidungsstücke, Damen- und Herrenbekleidung, insbes. Streetwear, Sportbekleidung, Kopfbedeckungen" gelöscht und den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen. Für die zu löschenden Waren fehle es der Marke sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als

auch zum Zeitpunkt der Entscheidung an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Der Verkehr werde die Marke in der Bedeutung "Textilien für wenige" verstehen. Bei der ersten Silbe "Tex" handele es sich um einen verkürzten Hinweis auf Textilien. Hierzu hat sich die Markenabteilung auf zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts gestützt (27 W (pat) 175/99 - alltex und 27 W (pat) 56/98 - Lady Tex).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, der die Marke für hinreichend unterscheidungskräftig hält. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der Bestandteil "Tex" kein verkürzter Hinweis auf Textilien, was sich auch aus einer jüngeren Entscheidung des Bundespatentgerichts ergebe (27 W (pat) 185/02 - clima Tex). In jener Entscheidung habe das Bundespatentgericht die Auffassung vertreten, der Wortbestandteil "Tex" sei weder im Deutschen noch im Englischen als Abkürzung für "Textilien" bzw. "textiles" üblich. Selbst wenn der Verkehr der gesamten Marke den assoziativen Inhalt "günstiger Preis für Textilien" entnehmen sollte, sei diese Assoziation weder mittelbar noch unmittelbar produktbezogen. Unterscheidungskräftig sei die Marke auch aufgrund ihrer regelwidrigen Schreibweise, die den Eindruck eines interpretationsbedürftigen Kunstwortes verstärke. Dies gelte auch in phonetischer Hinsicht, da die Silbe "Tex" im Sinne von "tax" (= Steuern, Abgaben) verstanden werde.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2006 aufzuheben, soweit die Marke 304 63 037 für die Waren "Bekleidungsstücke, Damen- und Herrenbekleidung, insbesondere Streetwear, Sportbekleidung, Kopfbedeckungen" gelöscht wurde, und den Löschungsantrag auch insoweit zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den Beschluss der Markenabteilung. Die vom Markeninhaber zitierte Entscheidung lasse sich auf den vorliegenden Sachverhalt nicht übertragen, da die Silbe "Tex" sich in jenem Verfahren am Wortende befunden habe.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig und begründet. Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag (u. a.) gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen wurde und das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht (§ 54, § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Es ist nicht feststellbar, dass die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG bestanden und bestehen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Unterscheidungskraft eines Zeichens (u. a.) zu verneinen, wenn es im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweist (vgl. etwa BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Das kann auch bei graphisch gestalteten beschreibenden Angaben der Fall sein (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Des Weiteren ist zu beachten, dass die Anforderungen an die graphische Gestaltung zur Überwindung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft umso höher anzusetzen sind, je deutlicher der beschreibende Sinngehalt des

Zeichens zutage tritt (vgl. BGH, a. a. O., - antiKALK; BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION). Abzustellen ist bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit immer auf den Gesamteindruck einer Marke (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 15).

Da einem Eintragungsantrag nach § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist, es sei denn, dass absolute Eintragungshindernisse der Registrierung entgegenstünden, trifft die "Beweislast" für das Vorliegen solcher Hindernisse die Eintragungsbehörde, im Lösungsverfahren (zusätzlich) die Antragstellerin. Nur die positive Feststellung derartiger Hindernisse rechtfertigt die Versagung der Eintragung bzw. die Löschung. Bestehen (lediglich) Zweifel an dem Vorliegen von hinreichender Unterscheidungskraft zu den maßgeblichen Zeitpunkten, ist zugunsten des Anmelders/Markeninhabers zu entscheiden (vgl. BPatGE GRUR 2004, 685, 688 - LOTTO).

Ausgehend von diesen Grundsätzen kann der angegriffenen Wort-/Bildmarke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft weder für den Zeitpunkt der Eintragung im Februar 2005 noch für den Zeitpunkt der Entscheidung im Februar 2007 abgesprochen werden. Die Möglichkeit einer herkunftshinweisenden Individualisierung lässt sich bereits aufgrund des Wortbestandteils "TexForLess" in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren nicht ausschließen. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die Marke nicht aufgrund ihrer konkreten graphischen und bildlichen Ausgestaltung unterscheidungskräftig ist. Für die Waren "Bekleidungsstücke, Damen- und Herrenbekleidung, insbesondere Streetwear, Sportbekleidung, Kopfbedeckungen" kann dem Wortbestandteil "TexForLess" in seiner Gesamtheit kein im Vordergrund des Verständnisses stehender beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden.

Der Senat hat bereits erhebliche Zweifel, ob die von den Waren angesprochenen breiten Verkehrskreise die Marke in der von der Markenabteilung angenommenen Bedeutung "Textilien für weniger" verstehen werden. Die Markenabteilung hat dies

u. a. damit begründet, "Tex" werde vom Verkehr als Abkürzung für Textilien verstanden und sich insoweit auf eine angeblich gefestigte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts gestützt. Entgegen den Ausführungen der Markenabteilung gibt es jedoch keine gefestigte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, wonach die Erstsilbe "Tex" die gängige Abkürzung für "Textilien" sei. Die Rechtsprechung hierzu scheint eher uneinheitlich. So hat der Senat in den Verfahren 27 W (pat) 56/98 - Lady Tex und 27 W (pat) 90/97 - Papertex zwar u. a. ausgeführt, es könne nicht zweifelhaft sein, dass "Tex" als Kurzhinweis auf "Textilien, textil" verstanden werde. Zutreffend hat der Markeninhaber in seiner Beschwerdebegründung jedoch darauf hingewiesen, dass der Senat in einer jüngeren Entscheidung (27 W (pat) 185/02 - Klimatex) ausdrücklich festgestellt hat:

"Tex" ist keine übliche beschreibende Abkürzung für "Textilien".

Dass die Silbe "Tex" bei der streitgegenständlichen Marke des Verfahrens 27 W (pat) 185/02 - Klimatex am Ende verwendet wurde, ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht entscheidungserheblich. Für die Beurteilung der Frage, ob und wie die Verkehrskreise die Silbe "tex" verstehen, kommt es nicht darauf an, ob sich diese Silbe am Anfang oder am Ende einer Marke befindet. Abgesehen davon hat der Senat die Marken "Lady Tex" und "Papertex" jeweils für eintragungsfähig angesehen. Bei der Beurteilung der Marke "Lady Tex" wurde ausdrücklich auf den Gesamtbegriff abgestellt.

Letztlich kann es aber dahingestellt bleiben, ob der Verkehr die erste Silbe "Tex" als Abkürzung für "Textilien" versteht, da es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht auf den Sinngehalt der Einzelwörter, sondern auf die Marken ihrer Gesamtheit ankommt. Dies gilt auch in Bezug auf den am Ende der Marke befindlichen Bestandteil "Less", der nur aufgrund einer analysierenden Betrachtung den von der Markenabteilung zugewiesenen Sinn ("weniger") ergibt. Eine derart analysierende Betrachtungsweise ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft jedoch zu vermeiden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 54, 55).

Ausgehend von dem Grundsatz, dass bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit immer auf den Gesamteindruck einer Marke abzustellen ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 15), kann der angegriffenen Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Für jene Verkehrskreise, die die Silbe "Tex" als Abkürzung für Textilien verstehen, enthält die Marke in ihrer Gesamtheit einen so auch beabsichtigten Bezug zu den beanspruchten Waren, der aber - nach Art einer suggestiv sprechenden Marke - undeutlich bleibt und nicht als schutzhindernd und beschreibend eingestuft werden kann (BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Es kommt nicht ohne weiteres zum Ausdruck, in welcher Hinsicht die beanspruchten Waren oder damit in engem Zusammenhang stehende Umstände beschrieben werden sollten. Die Bezeichnung bleibt vielmehr unspezifisch und verschwommen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst. Sofern die angesprochenen Verkehrskreise "Tex" nicht als Abkürzung für "Textilien" erkennen, haben sie ohnehin keinen Anlass, der angemeldeten Marke die erforderliche Herkunftsfunktion abzuspochen.

2. Die angemeldete Bezeichnung unterliegt auch nicht dem Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Nach dieser Bestimmung sind solche Marken dem Registerschutz nicht zugänglich, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren dienen können. Da die Bezeichnung "TexForLess" keine Angabe ist, die deutlich und unmissverständlich ein Merkmal der beschwerdegegenständlichen Bekleidungsstücke beschreibt, liegt das Schutzhindernis des Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor. Dagegen spricht auch nicht die vom Markeninhaber im Amtsverfahren selbst vorgelegte Suchliste aus Google. Im Amtsverfahren hat der Markeninhaber unwiderlegt darauf hingewiesen, dass die Trefferliste nur auf Angebote seines Lizenznehmers und auf Angebote der Antragstellerin verweise.

Die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften