



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 154/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:

9. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 15 444

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

dream-lens

ist am 24. März 2003 u. a. für die Waren „optische Instrumente; Korrekturlinsen; Kontaktlinsen; Brillengläser“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2005 wurde aufgrund der Erinnerung der Anmelderin der Erstprüferbeschluss vom 26. Mai 2005, welcher die Anmeldung in vollem Umfang zurückgewiesen hatte, teilweise aufgehoben und die Anmeldung lediglich teilweise, nämlich noch für die oben genannten Waren zurückgewiesen.

Der Eintragung stünden insoweit die Vorschriften des. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise sähen in der als Marke angemeldeten Bezeichnung „dream-lens“, die sowohl von allgemeinen Verkehrskreisen als auch vom Fachpublikum ohne weiteres im Sinne von „Traum-Linse“ verstanden werde, im Zusammenhang mit den genannten Waren keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern einen beschreibenden und werblich anpreisenden Sachhinweis auf die Art und qualitative Beschaffenheit der angebotenen Produkte. Im Zusammenhang mit den Oberbegriffen „optische Instru-

mente; Korrekturlinsen; Kontaktlinsen; Brillengläser“ bilde „dream-lens“ eine sinnvolle Gesamtaussage. Eine begriffliche Assoziation zu dem Bereich der in der Nacht zu tragenden Kontaktlinsen, liege entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht nahe, da „dream“ und „night“ keine Synonyme darstellten. An der Bezeichnung bestehe in Bezug auf die genannten Waren wegen ihrer Eignung, als beschreibendes Merkmal hinsichtlich der Art und der qualitativen Beschaffenheit des Angebots dienen zu können, auch ein Freihaltungsbedürfnis.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung hinsichtlich der Waren „optische Instrumente; Korrekturlinsen; Kontaktlinsen; Brillengläser“ zurückgewiesen worden war. Hilfsweise beantragt sie, in dem Verzeichnis der angemeldeten Marke die Warenbegriffe „optische Instrumente; Korrekturlinsen; Brillengläser“ zu streichen und den Warenbegriff „Kontaktlinsen“ wie folgt zu fassen: „Kontaktlinsen, nämlich Orthokeratologielinsen“.

Die Markenbestandteile „dream“ und „lens“ mögen bekannte Begriffe aus der englischen Sprache sein. Die angesprochenen Verkehrskreise reduzierten die Marke im Zusammenhang mit der Ware „Kontaktlinsen“ jedoch keineswegs auf die bloße Aneinanderreihung der beiden Bestandteile. Die angesprochenen Verkehrskreise assoziierten unter der Marke „dream-lens“ nicht ausschließlich hochwertige Kontaktlinsen, sondern solche, die nachts zu tragen seien, denn die Assoziationskette Traum - Schlafen - Nacht sei naheliegend. Für die Ware „Kontaktlinsen“ weise die Marke somit eine Schutz begründende Mehrdeutigkeit auf. Hinsichtlich der nächtlichen Nutzung dieser Kontaktlinsen sei die Marke nicht unmittelbar beschreibend, sondern diese Nutzung werde lediglich angedeutet. Es ergäben sich keine Anhaltspunkte für ein Freihaltungsbedürfnis, da der Begriff keine Eigenschaften der

Kontaktlinsen beschreibe. Sowohl im Markenregister des USPTO als auch im Gemeinschaftsmarkenregister des HABM sei die Anmeldung unbeanstandet eingetragen bzw. veröffentlicht worden. Hinsichtlich der weiteren Waren „optische Instrumente; Brillengläser“ stehe ein Linseneffekt nicht im Vordergrund, so dass die Bezeichnung vage und interpretationsbedürftig sei. Hinsichtlich der Waren „Korrekturlinsen“ stehe zwar ein Linseneffekt im Vordergrund, jedoch handele es sich bei der angemeldeten Marke auch insoweit nicht um eine vordergründige Werbeaussage. Jedenfalls sei die angemeldete Marke jedoch für das hilfsweise eingeschränkte Warenverzeichnis schutzfähig. Orthokeratologielinsen seien nicht traumhaft, da sie beim Tragen störten. Bei diesen Linsen stehe der im Sinne einer sprechenden Marke nur angedeutete Hinweis im Vordergrund, dass die Linsen nur nachts zu tragen seien. Soweit im Internet in Verbindung mit Kontaktlinsen die Bezeichnung „Dream Lens“ zu finden sei, seien damit die Kontaktlinsen der Anmelderin gemeint.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2007 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da hinsichtlich der streitgegenständlichen Waren der Eintragung des angemeldeten Zeichens zumindest das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen steht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-

nehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Der Verkehr wird in der angemeldeten Marke in Bezug auf die Waren „optische Instrumente; Korrekturlinsen; Kontaktlinsen; Brillengläser“ lediglich einen Hinweis darauf sehen, dass es sich bei den Waren um „Traumlinsen“ handelt oder die Waren mit „Traumlinsen“ ausgestattet sind und deshalb die angemeldete Marke als eine bloße Warenanpreisung ansehen, die nicht geeignet ist, als Betriebskennzei-

chen zu dienen. Die englischen Wörter „dream“ (Traum) und „lens“ (Linse) sind weiten Verkehrskreisen und insbesondere auch dem hier einschlägigen Fachverkehr (Augenärzte, Optiker usw.) bekannt, so dass erhebliche Verkehrskreise die Bedeutung der angemeldeten Marke unmittelbar verstehen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass das Wort „Traum“ aber auch das Wort „dream“ in Wortzusammensetzungen für Dinge oder Personen verwendet werden, um auszudrücken, dass diese ein Traum, also besonders gut seien. So gibt es z. B. die Ausdrücke, „Traumhaus“, „Traumjob“, „Traumschiff“, „Traumfigur“, „Dreamteam“ bzw. „dream team“, „dream house“, „dream job“. Die mit einer verallgemeinernden Aussage wie „dream-lens“ einhergehende Unbestimmtheit der Angabe dahingehend, dass die Bezeichnung nicht im Einzelnen erkennen lässt, aus welchem Grunde und in welcher Hinsicht die angemeldeten streitgegenständlichen Waren „Traumlinsen“ sind bzw. enthalten, führt nicht zur Schutzfähigkeit (vgl. BGH MarkenR 2000, 330, 332 - Bücher für eine bessere Welt). Eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe der Bezeichnung kann gerade gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich abdecken zu können.

Die Schreibweise der Wortkombination mit Bindestrich ist für deutsche Verkehrskreise eine übliche Darstellungsform, so dass sich daraus auch keine Unterscheidungskraft ergibt.

Wenn die Anmelderin meint, das angemeldete Zeichen wolle über die Assoziationskette „Traum - Schlafen - Nacht“ nur andeuten, dass die Linsen über Nacht getragen werden, so ändert dies nichts daran, dass „dream-lens“ eine bloße Werbeanpreisung im oben genannten Sinne ist. Es gibt zwar z. B. spezielle Kontaktlinsen, die nachts während des Schlafens getragen werden, damit man tagsüber besser sieht, da mit Hilfe dieser Kontaktlinsen die Hornhautform des Auges modelliert wird, so dass tagsüber keine Linsen mehr getragen werden müssen (Orthokeratologielinsen). Die Anmelderin vertreibt bereits solche Kontaktlinsen und nennt sie „dreamlens“. Selbst wenn die Linsen nachts von einzelnen Trägern als störend empfunden werden sollten, spricht dies nicht dagegen, dass sie als

Traumlinsen angesehen werden, da auch Linsen, die es ermöglichen, zeitweise noch nach dem Tragen der Linsen für eine gewisse Zeit klar sehen zu können, wegen dieses Effekts Traumlinsen im oben dargelegten Sinne sein können. So werden auf der Internetseite der Young Eyewear AG, welche der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung überreicht wurde, die Kontaktlinsen, die mit „Dream Lens“ bezeichnet wurden, als die neuen „Traumlinsen“ angepriesen. Ob die Anmelderin die Bezeichnung „dream-lens“ als erste verwendet hat, ändert nichts daran, dass die Angabe nur als Werbeanpreisung verstanden wird. Soweit die Anmelderin geltend macht, dass die Belegstellen in der ihr überreichten Internetrecherche, in welcher der Bestandteil „Dream Lens“ verwendet wird, auf sie selbst zurückgehen, begründet dies noch nicht die Unterscheidungskraft, da selbst wenn die Anmelderin die Werbeanpreisung „Dream Lens“ für eine neue Generation von Kontaktlinsen verwendet, dies am Verständnis des Verkehrs als reine Werbeanpreisung nichts ändert. Zudem wird der Verkehr häufig nicht erkennen können, dass die in den Artikeln genannten Traumlinsen (dream-lens) auf die Anmelderin bzw. auf nur eine bestimmte Firma zurückgehen. Man kann selbst dann nicht auf eine Eignung der angemeldeten Marke zur Unterscheidung von Waren eines Herstellers von denen anderer schließen, wenn die Angabe noch nicht im Verkehr verwendet worden ist. Wegen der jedenfalls für die maßgeblichen deutschen Verkehrskreise sprachüblichen Wortbildung und des nur anpreisenden Charakters der angemeldeten Bezeichnung wird der Verkehr darin keine Marke sehen.

Voreintragungen im Markenregister des United States Patent and Trademark Office oder im Gemeinschaftsmarkenregister ändern nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft. Jedenfalls für deutsche Verkehrskreise, die an englische Werbesprüche und Werbeaussagen gewöhnt sind ohne die Feinheiten der englischen Sprache in allen Einzelheiten zu kennen, hat das angemeldete Zeichen rein anpreisenden Charakter, selbst wenn möglicherweise diejenigen, die als Muttersprache Englisch sprechen, in der vorliegenden konkreten Gestaltung mit Bindestrich noch einen Betriebshinweis sehen sollten. Jedenfalls die deutschen Verkehrskreise machen zwischen der Schreibweise mit und ohne Bindestrich oder als ein

oder zwei Wörter keinen Unterschied, sondern verstehen alle Schreibweisen gleichermaßen lediglich als Werbeanpreisung. Darüber hinaus geben Voreintragungen selbst identischer Zeichen keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit handelt es sich nicht um eine Ermessensentscheidung (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25).

Auch soweit die Anmelderin in einem hilfsweise gefassten Warenverzeichnis die Warenbegriffe „optische Instrumente; Korrekturlinsen; Brillengläser“ streicht und den Warenbegriff „Kontaktlinsen“ wie folgt fasst: „Kontaktlinsen, nämlich Orthokeratologielinsen“, hat die Beschwerde keinen Erfolg. Wie bereits dargelegt wird der Verkehr die angemeldete Marke auch in Verbindung mit „Orthokeratologielinsen“ lediglich als Werbeanpreisung verstehen.

Ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahingestellt bleiben, da der angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der streitgegenständlichen Waren schon die Unterscheidungskraft fehlt.

gez.

Unterschriften