



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 24/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 85 427

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2011 aufgehoben, soweit der Antrag auf Löschung der Marke 399 85 427 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 399 85 427 wird angeordnet.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat am 27. Oktober 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der am 13. November 2000 für die Ware

„20: Möbel“

eingetragenen Marke 399 85 427

SIT

beantragt, weil diese entgegen § 8 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden sei (§§ 50 Abs. 1 u. 2, 54 Abs. 1 MarkenG). Die Antragsgegnerin hat dem ihr zugestellten Löschungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 2. November 2011 zurückgewiesen sowie zugleich einen Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts der Antragsgegnerin als unzulässig verworfen. Kosten hat sie nicht auferlegt.

Zur Begründung der Zurückweisung des Löschungsantrags hat die Markenabteilung ausgeführt, über den zulässigen Löschungsantrag sei in der Sache zu entscheiden, weil die Antragsgegnerin der Löschung ihrer Marke innerhalb der durch § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG bestimmten Frist widersprochen habe. Zwar sei auf Grund des Empfangsbekenntnisses, auf dem der Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin die Zustellung des Löschungsantrags bescheinigt habe, nicht eindeutig erkennbar, ob die Antragsgegnerin dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen habe. Der Bevollmächtigte der Antragsgegnerin habe jedoch ergänzend glaubhaft gemacht, zu welchem Zeitpunkt er den Löschungsantrag erhalten habe, und ausgehend von diesem Zeitpunkt sei der Widerspruch gegen die Löschung rechtzeitig erfolgt.

Der Löschungsantrag sei unbegründet, weil es der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Eintragung nicht an jeglicher Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe. Die eingetragene Marke stelle die Imperativform des englischen Verbs „(to) sit“ dar und sei mit „sitz!“ zu übersetzen. Das Verb „(to) sit“ sei zwar Bestandteil des englischen Grundwortschatzes und als solches im Inland bekannt. Zudem weise es zu Möbeln, wovon auch Sitzmöbel umfasst würden,

durchaus einen gewissen Bezug auf. In der eingetragenen Imperativform sei jedoch fraglich, ob hierin sofort die Aufforderung, sich zu setzen, erkannt werde. Hiergegen spreche, dass Sitzmöbel ihrer Natur nach zum Sitzen bestimmt seien, so dass ein Hinweis hierauf als obsolet erscheine. Ein Verweis auf die Sitzmöglichkeit sei bei Sitzmöbeln deshalb, wie eine Internetrecherche ergeben habe, auch unüblich. Auch zur Warenanpreisung würden einladendere Formulierungen als das Wort „sit“ verwendet, das eher im Bereich der Tierdressur beheimatet sei. Auch die Wiedergabe des Wortes in Großbuchstaben erinnere eher an ein Firmenkürzel als an eine beschreibende Angabe. Verstärkt werde dieser Eindruck noch durch den Fettdruck der Lettern, weil es sich insoweit um ein beliebtes Grafikelement zur Herausstellung von Unternehmenskennzeichen handele. Schließlich fehle es auch an einem Ausrufezeichen, das die Bedeutung von „SIT“ als Aufforderung unterstreiche. Damit könne nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit festgestellt werden, dass die angegriffene Marke von der Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer nur als Sachangabe verstanden werde.

Gegen die Zurückweisung des Löschungsantrags wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Sie verweist auf den Beschluss des 33. Senats vom 17. Februar 2009 zum Aktenzeichen 33 W (pat) 89/07, in dem die Schutzunfähigkeit der Bezeichnung „Saugauf“ in Bezug auf Waren, die mit Staubsaugern in Verbindung standen, festgestellt worden sei und zudem ausgeführt worden sei, dass sich das Freihaltungsbedürfnis nicht nur auf die Infinitivform eines beschreibenden Verbs, sondern auch auf einfache Konjugationen wie einen Imperativ erstrecke. Die angegriffene Marke sei in gleichem Maße zur Beschreibung von Sitzmöbeln geeignet, da ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich hervortrete, dass sie ihre Funktion als beschreibender Hinweis auf Sitzmöbel ohne weiteres erfüllen könne. Die Wiedergabe der angegriffenen Marke in Großbuchstaben und Fettdruck könne den beschreibenden Charakter nicht beseitigen und die Schutzfähigkeit deshalb nicht begründen. Ergänzend verweist die Antragstellerin auf weitere zurückgewiesene Markenmeldungen, wie z. B. „PLAY & SAY“ und „eat'n go“.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2011 aufzuheben und die Löschung der Marke 399 85 427 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke weise nicht darauf hin, dass die beanspruchten Waren zum Sitzen geeignet und bestimmt seien. Die Ware „Möbel“, für die die angegriffene Marke eingetragen sei, umfasse auch Möbel, die nicht zum Sitzen geeignet seien. Die Tätigkeit „Sitzen“ habe keinerlei beschreibenden Charakter für derartige Möbel. Die Großschreibung der angegriffenen Marke und ihr Fettdruck drückten eindeutig den Firmencharakter der angegriffenen Marke aus.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist begründet. Die Eintragung der Marke 399 85 427 ist auf den gemäß § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG rechtzeitig gestellten und auch im Übrigen zulässigen Antrag der Antragstellerin hin zu löschen, da der Eintragung zum Eintragungszeitpunkt die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstanden. Die genannten Schutzhindernisse bestehen auch bis zum heutigen Tage fort (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der bean-

spruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen und Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben können, von allen frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (ständige Rechtsprechung; vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35 - 36) „BIOMILD“; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 176 m. w. N.).

Hiervon ausgehend ist die angegriffene Marke „SIT“ entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, da sie dazu dienen konnte und kann, die Bestimmung so bezeichneter Möbel zu beschreiben. Unter den Warenoberbegriff „Möbel“ fallen auch Sitzmöbel aller Art, wie z. B. Stühle, Hocker, Sessel und Sofas. Im Zusammenhang mit Möbeln dieser Art bringt das englische Wort „sit“, das Teil des englischen Grundwortschatzes und deshalb dem normal informierten deutschen Durchschnittsverbraucher bekannt ist, zum Ausdruck, dass diese zum „Sitzen“ geeignet und bestimmt sind. Angesichts dieses objektiv beschreibenden Begriffsgehalts besteht an dem Wort „sit“ ein hochgradiges Freihaltungsbedürfnis, und zwar sowohl in der Grundform (Infinitiv) als auch als Aufforderung (Imperativ), denn auch diese Verbform ist im Zusammenhang mit der Ware „Möbel“ zur beschreibenden Verwendung geeignet. Der Grundsatz, dass nicht nur bestimmte oder unersetzliche, sondern alle zur Warenbeschreibung geeigneten Zeichen und Angaben jedermann zu freien Benutzung verfügbar bleiben müssen, gilt nicht nur für die Vielfalt der Begriffe, sondern zumindest auch für die Grundform und die weiteren wesentlichen grammatikalischen Formen einer beschreibenden Angabe, wozu auch die Imperativform eines Verbs zählt (BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 89/07 - Beschluss vom 17.02.2009 - Saugauf). Der beschreibende Aussagegehalt der

angegriffenen Marke tritt so unmittelbar, deutlich und unmissverständlich hervor, dass es die Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen kann.

Dass die Ware „Möbel“, für die die angegriffene Marke eingetragen wurde, auch andere Möbelstücke als Sitzmöbel umfasst, vermag das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht auszuräumen; denn wenn das Warenverzeichnis einer Markenmeldung Oberbegriffe von Waren enthält, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Eintragung für diese weiten Warenoberbegriffe auch dann entgegen, wenn zwar für einen Teil der darunter fallenden Waren ein beschreibender Charakter der Marke zu verneinen ist, unter diese Oberbegriffe jedoch weitere Waren fallen, für welche die betreffende Angabe beschreibend ist (BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich).

Auch dass die angegriffene Marke in Großbuchstaben geschrieben und fettgedruckt ist, kann ihre Eignung zur Beschreibung von Sitzmöbeln nicht in Frage stellen. Zwar kann durch eine besondere grafische Gestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile im Einzelfall ein schutzbegründender Überschuss erreicht werden. An den erforderlichen Überschuss sind aber umso größere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2010, 640 - hey!). Den notwendigen schutzbegründenden Überschuss können aber einfache und gebräuchliche Gestaltungen, zu denen auch die Wiedergabe eines Wortes in Großbuchstaben und in fetter Druckschrift zählen, nicht herbeiführen (BGH GRUR 2008, 710 - VISAGE; GRUR 2009, 954 - Kinder III).

Angesichts ihres erkennbar beschreibenden Charakters für Sitzmöbel fehlt der angegriffenen Marke entgegen der im angegriffenen Beschluss vertretenen Ansicht auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-

dungsmittel für die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen und damit als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2002, 804, 806, Nr. 35 - Philips; GRUR 2008, 608, 611 Nr. 66 - EUROHYPO; GRUR 2010, 228, Nr. 33 - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2009, 411, Nr. 8 - STREETBALL; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision). Keine Unterscheidungskraft kommt insbesondere solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard).

Die angegriffene Marke weist für Möbel einen unmittelbar beschreibenden, sofort und ohne Unklarheiten erfassbaren Begriffsgehalt auf, indem sie zum Ausdruck bringt, dass die so bezeichneten Möbel zum Sitzen geeignet und bestimmt sind. Die gegenteilige Auffassung der Markenabteilung und der Antragsgegnerin, ein Hinweis darauf, dass Möbel zum Sitzen geeignet und bestimmt seien, sei obsolet und die Aufforderung „SIT“ sei eher schroff und in der Tierdressur beheimatet, vermag den beschreibenden Charakter des Verbs „SIT“ nicht in Frage zu stellen, wenn es im Zusammenhang mit Sitzmöbeln benutzt wird. Dass an Stelle der Aufforderung „SIT“ andere, ggf. höflichere Formen, wie z. B. das von der Markenabteilung angesprochene „TAKE A SEAT“, in der englischen Sprache zur Verfügung stehen und ggf. auch gebräuchlicher sind, um jemanden aufzufordern, Platz zu nehmen, vermag die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke nicht zu begründen; denn die Unterscheidungskraft fehlt allen Angaben, die eine Eigenschaft der Ware, wie z. B. deren Bestimmung, in für den Verkehr verständlicher Form beschreiben, weil sie wegen ihres erkennbar beschreibenden Charakters ungeeignet sind, die notwendige betriebliche Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion auszu-

üben (EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR Int. 2011, 400 - Zahl 1000). Auch die Wiedergabe des beschreibenden Wortes in Großbuchstaben und in Fettdruck vermag den beschreibenden Charakter der Bestimmungsangabe nicht derart zu verändern, dass der Verkehr darin einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen würde. Insoweit wird ergänzend auf die vorstehende Begründung zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Bezug genommen, die hier in gleicher Weise zutrifft.

Der mit der Beschwerde angegriffene Beschluss der Markenstelle war daher aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Antrag der Antragsgegnerin, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, kann keinen Erfolg haben.

Nach § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG trägt jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten in der Regel selbst. Eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf eine der am Verfahren beteiligten Parteien kommt nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG nur in Betracht, wenn sie der Billigkeit entspricht. Hierfür bedarf es stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Solche Umstände sind aber weder von der Antragsgegnerin vorgetragen worden noch sonst ersichtlich, so dass keine Grund besteht, der Antragsgegnerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Auch für eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf die Antragsgegnerin besteht kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

T. Hermann

Reker

Fa