



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 16/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2013 018 603.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juni 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

### **Spider Bottle**

ist am 21. Februar 2013 unter der Nummer 30 2013 018 603.6 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen; Becher nicht aus Edelstahl.

Mit Beschlüssen vom 31. Oktober 2013 und 26. Februar 2015, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 21 des DPMA die Anmeldung teilweise, nämlich für die Waren

„Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen“

wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen bestehe aus den beiden Wörtern „Spider“ und „Bottle“, die zum englischen Grundwortschatz gehörten und in ihrer Gesamtheit vom angesprochenen deut-

schen Verbraucher ohne weiteres mit „Spinnenflasche“ übersetzt werden könnten. Mit dieser Bedeutung sei das sprachüblich gebildete Zeichen geeignet, die Art und die Ausgestaltung der Waren unmittelbar zu beschreiben, nämlich, dass sie mit einem Spinnenmotiv versehen seien. Zeichnerische Darstellungen von Spinnen auf Haushalts- und Küchenwaren stellten ein weit verbreitetes Motiv dar und das Dekor sei für die Auswahl dieser Produkte ein wesentliches Kriterium. Üblicherweise würden diese Waren bei ihrer Präsentation mit dem Begriff, der das Motiv angebe, auch benannt und beworben, wie eine entsprechende Internetrecherche ergeben habe. Das Anmeldezeichen nehme somit nur in werbeüblich komprimierter Art auf die dekorative Ausgestaltung der so gekennzeichneten Waren Bezug und diene als schlagwortartiger Sachhinweis. Die vom Anmelder hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses auf „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen, nicht mit abgebildeten Spinnenmotiven; Becher nicht aus Edelstahl“ sei unzulässig, da diese Erklärung bedingungsfeindlich sei und eine dahingehende Einschränkung, dass eine Ware ein bestimmtes Merkmal nicht aufweise, zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führe.

Hiergegen richtet sich die nicht begründete Beschwerde des Anmelders. Im Amtsverfahren hat er die Ansicht vertreten, die angemeldete Wortfolge gebe keine Eigenschaft der zurückgewiesenen Waren an, weil es keine Behälter, insbesondere auch keine Trinkflaschen, in Spinnenform oder für Spinnen gebe. Die angesprochenen Verkehrskreise bezögen Zusätze wie „Spider“ zu warenbeschreibenden Angaben wie „Bottle“ nur auf den Verwendungszweck, den Benutzerkreis (z. B. Babyflasche), den vorgesehenen Inhalt (z. B. Bierflasche), das Material, den Verschlusssteil (z. B. Bügelflasche) oder die Form (z. B. Weithalsflasche) und nicht auch auf Dekore oder Farben der Waren, zumal diese mit beliebig vielen Motiven verziert sein könnten. Ferner stelle die angemeldete Wortfolge eine ungewöhnliche Wortneuschöpfung dar, weil „Spider“ keinen Bezug zu einem menschlichen Gebrauch herstelle. Sie sei auch mehrdeutig, weil nach dem allgemeinen Sprachgebrauch für die inländischen Verkehrskreise unklar sei, ob es sich um eine Fla-

sche zum Gebrauch für Spinnen, mit Spinnen als Inhalt, in Form einer Spinne, zum Einfangen oder Vernichten von Spinnen oder mit einem Spinnenmotiv handele. Zudem befänden sich auf den Trinkflaschen des Anmelders, der die Bezeichnung „Spider Bottle“ im Inland als einziger benutze, keine Spinnenmotive. Die vom Amt festgestellte Benutzung im englischsprachigen Ausland erfolge markenmäßig und nicht beschreibend.

Er beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Oktober 2013 und 26. Februar 2015 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 10. Mai 2016 ist der Anmelder unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 3, Bl. 16 – 63 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**Spider Bottle**“ als Marke steht im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 21 das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-

den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress)

b) Diesen Anforderungen genügt das Wortzeichen „**Spider Bottle**“ nicht, weil bei ihm der werbeübliche Sachhinweis auf das Dekor der zurückgewiesenen Waren der Klasse 21 „*Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen*“ im Vordergrund steht, so dass ihm insoweit die Fähigkeit fehlt, diese Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu kennzeichnen.

aa) Die angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise sind sowohl die Durchschnittsverbraucher als auch der Küchen- und Haushaltsfachhandel.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den englischen Substantiven „spider“ und „bottle“ zusammen.

aaa) „Spider“ wird mit „Spinne“ übersetzt ([www.leo.org](http://www.leo.org), s. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis) und ist den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen schon aufgrund der weltberühmten Comic-Serie „Spider-Man“ bekannt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Spider-Man>), die auch verfilmt wurde ([https://de.wikipedia.org/wiki/Spider-Man\\_\(Film\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Spider-Man_(Film))).

bbb) „Bottle“ gehört zum englischen Grundwortschatz und bedeutet „Flasche“ ([www.leo.org](http://www.leo.org), s. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis).

ccc) Der beanspruchten Wortfolge kommt daher die Gesamtbedeutung „Spinnenflasche“ zu.

cc) Damit enthält das Anmeldezeichen den schlagwortartigen, beschreibenden Hinweis, dass die beanspruchten Flaschen mit einem Spinnenmotiv versehen sind. Die Regeln der deutschen bzw. englischen Syntax erlauben es, sperrige Präpositionalkonstruktionen mit einem Substantiv auszudrücken. So ergeben sich beispielsweise anstelle von „Flasche zur Einfüllung von Milch“ die „Milchflasche“ oder aber anstelle von „Flasche mit Spinnenmotiv“ einfach „Spinnenflasche“. Eine Flasche mit Spinnenmotiv als „Spinnenflasche“ zu beschreiben, ist damit der nächstliegende Schritt, der sich für die beteiligten Verkehrskreise ergibt.

dd) Fotografische und zeichnerische Darstellungen von Blumen stellen seit langer Zeit ein weitverbreitetes Motiv bei der dekorativen Ausgestaltung von Haushaltswaren aller Art und damit auch von Behältern für Haushalt und Küche dar (vgl. BPatG 26 W (pat) 503/12 – Margerite; 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA).

Dies gilt auch für Tiermotive, wie eine Internetrecherche des Senats ergeben hat, bei der eine Vielzahl unterschiedlicher Trinkflaschen und Tassen mit Spinnenmotiv (s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis), Schüsseln und Schalen mit Spinnenabbildungen sowie Tassen mit Bienen-, Hasen-, Pferde- und Elefantmotiv auf dem deutschen Markt gefunden worden sind (s. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis). Solche Gefäße erfüllen nicht nur einen Gebrauchszweck, sondern dienen häufig gleichzeitig dekorativen Zwecken in Haushalt und Küche. Neben der Form und der Farbe stellt daher das Dekor, also das aufgebrachte Motiv, das wichtigste und wesentliche Kriterium für die Auswahl von Haushalts- und Küchenwaren dar. Aus diesem Grund werden diese in der Werbung nicht nur häufig mit Blumen- oder Tierdekor abgebildet, sondern daneben auch ausdrücklich mit dem das Motiv bezeichnenden Begriff benannt, wie z. B. Spinnen-Flasche, Spinnen Taschenflasche, Spinnen-Tasse, Halloween-Spinnen-Tasse, Spider (Water) Bottle, Spider Bowl, Spinnenschüssel, Bientasse, Bienen Trinkgefäße, Trinkflasche Busy Bee, Elefantentasse, Pferdetasse, Hasentasse oder Hasenbecher (s. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis).

ee) Dass daneben eine Flasche theoretisch auch für die Benutzung durch Spinnen, zum Befüllen mit Spinnen, zum Einfangen oder Vernichten von Spinnen geeignet oder in Form einer Spinne gestaltet sein kann, bewirkt noch keine Schutz begründende Mehrdeutigkeit, weil ein Schutzhindernis schon dann besteht, wenn nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten einen beschreibenden Inhalt hat (EuGH a. a. O. Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 Rdnr. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.).

ff) Auch wenn die beanspruchte Wortkombination nicht lexikalisch nachweisbar ist, erfährt das Anmeldezeichen durch die Zusammensetzung der beiden Elemente „Spider“ und „Bottle“ keine Veränderung syntaktischer oder semantischer Natur, die über die bloße Summe ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht und die dem Zeichen Schutzfähigkeit verleihen könnte (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 39-41 – BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 – My World). Die angemeldete Wort-

folge weist keine ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte, sondern kombiniert lediglich die beschreibenden Angaben zu einer warenbezogenen Gesamtaussage.

gg) Der Umstand, dass die angemeldete Wortfolge „Spider Bottle“ nur für „Spinnenflaschen“ bzw. „Flaschen mit Spinnenmotiv“ eine beschreibende Aussage enthält, nicht aber auch für Tassen, Schüsseln oder andere Behälter für Haushalt und Küche, steht ihrer Schutzunfähigkeit für alle zurückgewiesenen Waren nicht entgegen, weil die Eintragung eines Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann zu versagen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2002, 91, 92 f. – AC).

hh) Der Umstand, dass sich auf den Trinkflaschen des Anmelders keine Spinnenmotive befinden, kann keine Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens bewirken. Die Art und Weise einer bereits erfolgten oder künftig beabsichtigten Benutzung des beanspruchten Wortzeichens ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich unerheblich. Letztere muss von Haus aus, also unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage, bestehen (BGH GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Denn die konkrete Art der Benutzung kann vom Markeninhaber jederzeit verändert oder die Marke auf Dritte übertragen werden, ohne dass der Erwerber in der Art der Benutzung eingeschränkt wäre.

gg) Abgesehen davon, dass die Internetrecherche des Senats die Behauptung widerlegt hat, dass der Anmelder die Bezeichnung „Spider Bottle“ im Inland als einziger benutze, sind Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung weder vortragen noch ersichtlich.

2. Die vom Anmelder hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses auf „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen, nicht mit abgebildeten Spinnenmotiven“ ist unzulässig.

a) Gegen die Zulässigkeit solcher innerprozessual bedingten Einschränkungen bestehen bereits Bedenken, weil mit einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses regelmäßig ein (Teil-)Verzicht nach § 48 Abs. 1 MarkenG verbunden ist, welcher ohne weiteres zum teilweisen Erlöschen der Marke führt und daher grundsätzlich nicht bedingt erklärt werden kann (BGH GRUR 2011, 654 Rdnr. 14 - Yoghurt-Gums).

b) Ungeachtet dessen, ist es auf jeden Fall nicht zulässig, die Anmeldung in der Art und Weise einzuschränken, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes durch die Marke beschriebenes Merkmal (hier „mit abgebildeten Spinnenmotiven“) nicht aufweisen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 114 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr. 9 - Willkommen im Leben). Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen (EuGH a. a. O. Rdnr. 115 - Postkantoor).

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren Freihaltungsbedürftig ist.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä

