



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 62/17

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2014 004 136.7**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Mai 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. November 2014 und vom 24. August 2017 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Rapier**

ist am 17. Juni 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 12: Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, zu Wasser und auf Schienen;

Klasse 28: Spielzeugfahrzeuge; ferngesteuerte Fahrzeuge [Spielzeuge]; Fahrzeugmodelle [verkleinert].

Mit Beschlüssen vom 5. November 2014 und 24. August 2017, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 28 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil es sich bei „Rapier“ um eine ohne weiteres verständliche, unmittelbar beschreibende Angabe handle. Zur näheren Begründung wurde in beiden Beschlüssen auf den amtlichen Beanstandungsbescheid vom 28. August 2014 verwiesen,

zu dem die Anmelderin keine Stellungnahme abgegeben hat. Auch die Erinnerung ist von der Anmelderin nicht begründet worden. In dem Beanstandungsbescheid ist ausgeführt, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um den Namen eines ehemaligen britischen Herstellers von Automobilen handle; „Rapier“ sei vielfach in Bezeichnungen von Automodellen verwendet worden, so dass das für Beförderungsfahrzeuge, Spielzeugfahrzeuge und verkleinerte Fahrzeugmodelle beanspruchte Zeichen als beschreibender Hinweis zu wirken vermöge. Die Kunden zögen aufgrund der Kennzeichnung „Rapier“ Rückschlüsse auf Art, Aussehen und Besonderheiten der Fahrzeuge bzw. nähmen an, es handele sich bei den Spiel- und Modellfahrzeugen um Nachahmungen dieser Vorbilder. Die angesprochenen Verkehrskreise würden dem Anmeldezeichen daher lediglich eine sachbezogene Information über die darunter vertriebenen Waren der Klasse 12 und 28 entnehmen, nicht aber einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Anbieter; dem Zeichen sei daher die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Darüber hinaus beschreibe „Rapier“ die Art der Offerten bzw. stehe in engem beschreibendem Bezug zu den beanspruchten Waren. Als beschreibender Warenhinweis unterliege das Anmeldezeichen daher auch einem Freihaltebedürfnis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2014 und 24. August 2017 aufzuheben.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hat ihre Beschwerde nicht begründet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Die angegriffenen Beschlüsse waren aufzuheben, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „**Rapier**“ für die beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse nach §§ 37, 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Insbesondere fehlt es dem Anmeldezeichen entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – 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 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O.

Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen 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 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

b) Gemessen an diesen Grundsätzen verfügt das Anmeldezeichen „Rapier“ in Bezug zu den hier beanspruchten Waren der Klassen 12 und 28 über die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Senat konnte weder feststellen, dass die Angabe „Rapier“ diesbezüglich von Haus aus einen (unmittelbar) sachbezogenen Bedeutungsgehalt aufweist noch, dass sie sich zu einem Gattungsbegriff entwickelt hat.

aa) Maßgebliche Verkehrskreise sind hier neben dem jeweiligen Fachverkehr aus der Fahrzeugbranche und dem Spielzeug- bzw. Modellbausektor jeweils auch die Endverbraucher.

bb) Mit „Rapier“ (französisch: rapière = „Degen“, spanisch: espada ropera = „Schwert, das zur Garderobe getragen wird“) bezeichnet man eine seit dem frühen 16. Jahrhundert im europäischen Raum verbreitete Stich- und Hiebwaffe. Im frühen 19. Jahrhundert wurde der Begriff Rapier (auch Rappir) für stumpfe Übungswaffen verwendet (vgl. Wikipedia Online Enzyklopädie). Im Deutschen ist das Wort „Rapier“ lexikalisch mit der Bedeutung „Fechtwaffe, Degen“ (vgl. Wahrig Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006) bzw. „degenartige Fechtwaffe“ (vgl. DUDEN Online unter [www.duden.de](http://www.duden.de)) erfasst. Im Englischen bedeutet „rapier“ ebenfalls „Rapier, Degen, Florett, Stoßdegen“ (vgl. leo Online-Wörterbuch unter [dict.leo.org](http://dict.leo.org); PONS Online-Wörterbuch unter [de.pons.com](http://de.pons.com)).

Ferner ist „rapier“ in englischen Begriffskombinationen als Bestandteil von technischen Fachbegriffen nachweisbar, so z. B. „rapier loom“ (Greiferwebmaschine), „bilateral rapier“ (beiseitiger Greifer), „rapier weaving machine“ (Greifer-Webmaschine) oder „flexible rapier loom“ (Bandgreiferwebmaschine), wobei jedoch „rapier“ in Alleinstellung lexikalisch nicht in der Bedeutung „Greifer(arm)“ erfasst ist und auch nicht entsprechend verwendet wird. Als Adjektiv ist der angemeldete Begriff schließlich in den Bedeutungen „scharf, scharfzünftig, schlagfertig“ erfasst (vgl. jeweils leo Online-Wörterbuch und PONS Online-Wörterbuch).

Der Senat hat bereits Zweifel, dass das Wort „Rapier“ für den allgemeinen Verbraucher in den vorgenannten Bedeutungen ohne weiteres verständlich bzw. ihm bekannt ist. Ob sich das Zeichenwort zumindest dem mit den fraglichen Waren befassten Handel, der als maßgeblicher Verkehrskreis allein von ausschlaggebender Bedeutung bei der Entscheidung sein kann (vgl. EuGH, a. a. O. Rdnr. 26 – Matratzen Concord/Hukla), erschließt, kann hier dahinge-

stellt bleiben. Denn in keiner dieser Bedeutungen vermag das Anmeldezeichen Eigenschaften der Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, zu Wasser und auf Schienen“ und der hier konkret beanspruchten Waren der Klasse 28 „Spielzeugfahrzeuge; ferngesteuerte Fahrzeuge [Spielzeuge]; Fahrzeugmodelle [verkleinert]“ zu beschreiben.

Die vorgenannten Waren werden weder der Art und der Funktion noch der Form nach durch diese besonderen Fechtwaffen beschrieben und stehen auch nicht in einem engen sachlichen Bezug hierzu.

Entsprechendes gilt auch für die anderen ermittelten Begriffsinhalte von „rapier/Rapier“; insbesondere werden im Zusammenhang mit Fahrzeugen mit einem Greifer bzw. Greifarm – z. B. bei Ladekränen – diese technischen Produkteigenschaften nicht mit „rapier“, sondern im Englischen mit „grapple“, „griper“ oder „grab“ bezeichnet.

cc) Auch mit den von der Markenstelle vorgebrachten Argumenten kann dem Anmeldezeichen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die Markenstelle hat noch zutreffend ausgeführt, dass es sich bei „Rapier Cars“ um einen ehemaligen britischen Automobilhersteller handelt. Für die Behauptung, der Begriff „Rapier“ sei zur Bezeichnung *diverser* Fahrzeugmodelle verwendet worden, hat sie Modellbezeichnungen im Einzelnen aber schon nicht genannt. Das Unternehmen Rapier Cars Limited begann 1935 in Hammersmith mit der Produktion von Automobilen. 1939 wurde die Produktion eingestellt. Das einzige Modell war der Rapier Sports. Es war das Nachfolgemodell des Lagonda Rapier, den die Firma Lagonda ab 1934 produziert hatte (vgl. hierzu Enzyklopädie des Automobils, Marken – Modelle – Technik, Bechtermünz Verlag sowie Wikipedia Online Enzyklopädie). Selbst wenn dem inländischen (Fach-)Verkehr der Name des britischen Herstellers Rapier Cars Ltd. und sein Fahrzeug dieser Marke bekannt sein sollte, so vermag der Senat nicht zu erkennen, warum dem Anmeldezeichen wegen dieser rein kennzeich-

nenden Verwendung die Unterscheidungskraft fehlen sollte. Dies gilt im Übrigen umso mehr als die Markenstelle für Klasse 12 im November 2014 die Wortmarke „Rapier“ u. a. für „Fahrzeuge“ der Klasse 12 und „Fahrzeugmodelle“ der Klasse 28 ohne weiteres eingetragen hat.

Die Recherche des Senats hat über die Feststellungen der Markenstelle hinaus ergeben, dass „Rapier“ ein auch in Deutschland vereinzelt vorkommender Familienname ist. Des weiteren wird mit „Rapier“ u. a. ein britisches Flugabwehr-Raketensystem, ein Auto des englischen Herstellers Sunbeam (Sunbeam Rapier), ein Flugmotor des britischen Herstellers Napier & Son (Napier Rapier), ein Katamaran, ein Flugtrike sowie ein Spielzeughelikopter bezeichnet; ferner ist bzw. war der Begriff Teil von weiteren Firmennamen (Ransomes & Rapier Ltd., ein britischer Schienenfahrzeug- und Kranhersteller; Rapier Automotive, US-amerikanischer Hersteller des Superleichtautos „SL-C“). Die Verwendung von „Rapier“ erfolgte bzw. erfolgt hier jedoch jeweils marken-, namens- oder firmenmäßig, nicht aber in beschreibender Hinsicht.

Vorliegend bedeutet das, dass der angemeldete Begriff „Rapier“ nur dann beschreibend für die beanspruchten *Waren der Klasse 12* wäre, wenn er als Bezeichnung z. B. für die im Verzeichnis genannten Waren ungeachtet der Frage, von wem diese angeboten werden, allgemein zur Beschreibung der Ware geeignet oder gebräuchlich wäre, wie z. B. die Angaben „Sportsvan“, „SUV“, „Oldtimer“, „e-Auto“, „e-Scooter“. Dies wäre etwa der Fall, wenn eine bestimmte Art von Fahrzeugen oder bestimmte Merkmale von diesen allgemein mit „Rapier“ bezeichnet würden. Weder hat dies die Markenstelle festgestellt noch konnte der Senat bei seiner Recherche hierfür Anhaltspunkte finden.

Nach alledem ist bei den zur Kennzeichnung der beanspruchten Fahrzeuge praktisch bedeutsamen und naheliegenden Verwendungsmöglichkeiten des Anmeldezeichens – insbesondere an der Fronthaube und/oder am Fahrzeugheck bei Automobilen oder am Rahmen bei Fahrrädern – anzunehmen, dass

der angesprochene Endverbraucher das Zeichen nicht als Sachhinweis, sondern als Marke verstehen wird.

Entsprechendes gilt bei der Kennzeichnung von Flugzeugen, Booten oder Schienenfahrzeugen. Dass in Bezug auf die Fahrzeuge zur Beförderung in der Luft, zu Wasser und auf Schienen der Begriff „Rapier“ herstellerunabhängig Sacheigenschaften beschreiben würde, konnte nämlich ebenfalls nicht ermittelt werden.

Auch im Zusammenhang mit den *Waren der Klasse 28* kann nicht davon ausgegangen werden, dass der inländische Verkehr in „Rapier“ nur einen Sachhinweis sieht. Ein nicht unerheblicher Teil von Spielzeug besteht in der möglichst detailgetreuen Nachbildung der Erwachsenenwelt, was sich insbesondere in der Nachbildung von Fortbewegungsmitteln wie Autos, Schiffen oder Eisenbahnen zeigt. Letztlich kann jedes real existierende Markenprodukt im Kleinformat bzw. in Miniaturform nachgebildet werden (z. B. auch Spielzeugtankstellen im „Esso“- oder „Aral“-Design; Kaufläden für Kinder mit Miniaturprodukten von Markenvorbildern wie Persil-Waschmittel, Jacobs Kaffee, Valensina Orangensaft, Kelloggs Flocken, Somat Spülmaschinen-Tabs etc.). Es ist aber nicht gerechtfertigt, jeder Marke für ein existierendes Produktvorbild die erforderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf Spielzeugmodelle schon deshalb abzusprechen, weil damit im Einzelfall darauf hingewiesen werden könnte, dass es sich um eine solche wirklichkeitsgetreue Nachbildung handelt. Insbesondere die eigene markenmäßige Kennzeichnung von Spielzeugwaren durch den Hersteller des Produktvorbilds muss möglich sein. Entscheidungserheblich für die Frage der Unterscheidungskraft ist, ob sich den beteiligten Verkehrskreisen unter Berücksichtigung der branchenüblichen Kennzeichnungsgepflogenheiten ein beschreibender Bezug zwischen der Angabe und der jeweiligen Ware – hier der Waren Spielzeugfahrzeuge, ferngesteuerte Fahrzeuge und Fahrzeugmodelle – ohne Weiteres und ohne Unklarheiten aufdrängt. Hiervon kann vorliegend nicht ausgegangen werden.

Auf dem hier relevanten Gebiet des Fahrzeug-Modellbaus mag dabei das Verständnis einer (Modell)Bezeichnung als Sachangabe einerseits oder als betrieblicher Herkunftshinweis auf den Spielwarenhersteller andererseits je nach Art und Anbringung durchaus variieren. Insbesondere die Fachkreise sowie Sammler von hochwertigen Fahrzeugmodellen legen auf die identische Reproduktion jedes Details des Originalfahrzeugs Wert, so dass diese die Anbringung des Logos bzw. der Marke des Fahrzeugherstellers an derselben Stelle erwarten wie auf dem Original. Bei einer solchen Verwendung dient die Kennzeichnung aber nicht als Angabe über ein Merkmal der genannten Modelle, sondern ist nur Teil der originalgetreuen Nachbildung der Originalfahrzeuge (vgl. EuGH MarkenR 2007, 70 Rn. 44 – Opel/Autec). Üblicherweise finden sich die Hinweise auf den *Spielzeughersteller* sowohl auf der Verpackung wie auch auf dem Fahrzeugmodell selbst, jedoch an einer anderen Stelle als auf dem Vorbild – nämlich bei Spielzeug – oder Modellautos regelmäßig auf dem Unterboden. Die hier angesprochenen Verkehrskreise haben bei einer solchen Kennzeichnung keinen Anlass, das Zeichen nicht als Unterscheidungsmittel aufzufassen. Bei dieser üblichen und zudem wahrscheinlichsten Verwendung lässt die Bezeichnung „Rapier“ vielmehr auch mit Blick auf die Besonderheiten in dieser Branche ohne weiteres ein markenmäßiges Verständnis zu. Dass im Einzelfall auf einer Spielzeugwarenverpackung (zusätzlich) die Modellangabe ggf. mit weiteren technischen Details auch als Hinweis auf das nachgebildete Original verwendet werden kann – wobei im vorliegenden Fall angesichts der unterschiedlichsten Rapier-Modelle ohnehin eine nähere Konkretisierung erforderlich wäre –, führt nicht zur Annahme eines die Unterscheidungskraft ausschließenden im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts für die beanspruchten Spielzeugwaren.

Die Annahme der Markenstelle, der angesprochene Verkehr werde aufgrund der Kennzeichnung „Rapier“ Rückschlüsse auf das Aussehen oder sonstige Besonderheiten – wie z. B. dass es sich (wahrscheinlich) um einen Oldtimer

handelt – ziehen, ergibt zudem – selbst wenn sie zutrifft – keine ausreichend klare Sachaussage. Dass das Zeichen zu produktbezogenen Assoziationen über Art und Aussehen der Fahrzeuge oder Fahrzeugmodelle Anlass geben kann, reicht für die Annahme des Vorliegens des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht aus.

Dem Anmeldezeichen kann nach alledem die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Da das angemeldete Wortzeichen aus den oben dargestellten Erwägungen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die beanspruchten Waren hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr.Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Fi