



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 525/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 039 124.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. August 2016 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Submarine

ist am 13. Mai 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 09: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente; elektronische Geräte und Apparate zum Betrieb, zur Regelung und Steuerung von Beleuchtungsgeräten und Beleuchtungsanlagen, insbesondere Außen- und Tunnelbeleuchtungsanlagen; Steuerungseinrichtungen für Beleuchtungs-, Kühl-, Heizungs-, Klima-, Lüftungsanlagen und -geräte; Geräte und Instrumente zur Steuerung und Regelung der Helligkeit bei Beleuchtungsanlagen; elektrische und elektronische Geräte und Instrumente zum Betreiben von Beleuchtungsgeräten; elektrische Verbindungs- und Kontaktelemente, konfektionierte Spezialkabel, Stecker, Klemmen, Muffen, Schalter sowie Unterbrecher, soweit in Klasse 9 enthalten; elektrische Transformatoren; Drosselspulen, elektrische Vorschaltgeräte und elektrische Starter für Lampen, ins-

besondere Gasentladungslampen; elektronische Vorschaltgeräte für Beleuchtungszwecke; elektronische Starter für Lampen und Leuchten; Lichtsensoren, Bewegungsmelder, Infrarot-Fernbedienungen; Leuchtdioden, auch organische; Laserdioden, insbesondere Leistungslaserdioden; Lichtleiter, Optokoppler, optische Sensoren, Leuchtdioden-Lampenmodule [d.h. aus Leuchtdioden, auch organischen, aufgebaute Module mit Lampenfunktion], soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere für Signalaufgaben; elektrische [soweit in Klasse 9 enthalten] und elektronische Geräte zum Betrieb von Leuchtdioden und Elektrolumineszenzfolien; Computerprogramme, sowohl gespeichert als auch herunterladbar; Lichtleiter;

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte [auch auf Basis von Leuchtdioden [LED] bzw. organischen LED], einschließlich Leuchten und Lampen sowie deren Teile [soweit in Klasse 11 enthalten], insbesondere Prismenplatten und Prismenfolien; Reflektoren; Lichtverteilungsgeräte und deren Teile; sämtliche vorgenannten Waren, soweit in Klasse 11 enthalten; Spiegelwerfersysteme, im Wesentlichen bestehend aus Beleuchtungsapparaten und/oder -geräten und Reflektoren; geschliffenes Glas [Prismen], Prismenfolien aus Kunststoff, Prismenstäbe aus Kunststoff, Prismenstäbe aus Glas, Prismenplatten aus Kunststoff, Prismenplatten aus Glas, Reflektoren und Raster zur Tageslichtweiterleitung, vorgenannte Waren zur Erstellung/Verwendung in Tageslichtsystemen und als Teile von Beleuchtungsgeräten; Leuchtdioden-Lampenmodule, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere für Beleuchtungszwecke; Beleuchtungsgeräte und daraus gebildete Beleuchtungsanlagen und deren Teile, auch auf LED-Basis; Lüftungsgeräte und Klimaanlage; Zündgeräte für Beleuchtungsgeräte;

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 11. August 2016 hat die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise würden das englische Wort „Submarine“ im Sinne von „U-Boot“ verstehen und darin einen Hinweis darauf sehen, dass die so offerierten Waren spezielle Anforderungen im Zusammenhang mit dem U-Boot-Bau erfüllten bzw. für den Einsatz in der Schifffahrt, speziell beim Bau von U-Booten, bestimmt seien. Eine das Verständnis als Sachhinweis beseitigende Mehrdeutigkeit sei nicht gegeben, selbst wenn der Kunde in dem Wort auch einen Designhinweis sehe. Es sei schließlich auch nicht erforderlich, dass die Kunden übereinstimmende und richtige Vorstellungen über die Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkungsweise der Angebote hätten.

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

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. August 2016 aufzuheben.

Mit Einlegung der Beschwerde hat die Anmelderin das Warenverzeichnis dahingehend eingeschränkt, dass den beanspruchten Waren der Klasse 9 der Zusatz „alle vorgenannten Waren für den Einsatz mit Beleuchtungsgeräten in Innenräumen von Gebäuden“ und den Waren der Klasse 11 der Zusatz „alle vorgenannten Waren für die Beleuchtung von Innenräumen in Gebäuden“ hinzugefügt wurde.

Die Anmelderin trägt vor, aus den Fundstellen, auf die der angegriffene Beschluss Bezug nehme, ergäben sich keine spezifischen Anforderungen an die Beleuchtung von U-Booten, die nicht auch für Wasserfahrzeuge insgesamt gelten würden. Die dort genannten Anforderungen seien weder beleuchtungsspezifisch noch ausschließlich auf Wasserfahrzeuge bezogen. Es liege daher, anders als die Markenstelle argumentiere, keine für eine beschreibende Bedeutung unschädliche Mehr-

deutigkeit vor. Vielmehr sei der Begriff „Submarine“ bereits viel zu unbestimmt, um die beanspruchten Waren beschreiben zu können. Es spreche nichts dafür, den Verkehrskreisen solche Eigenschaften ausgerechnet durch das englische Wort für U-Boot anzugeben. Im Übrigen seien nach Einschränkung des Warenverzeichnisses U-Boot- bzw. schiffahrtsspezifische Beleuchtungsprodukte ausgeschlossen, so dass die verbleibenden Produkte nicht mehr mit „U-Boot“ oder „Submarine“ in Verbindung gebracht werden könnten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat nach Einschränkung des Warenverzeichnisses in der Sache Erfolg, da dem angemeldeten Zeichen für die verbleibenden Waren keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Insoweit fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

1. Das angemeldete Zeichen weist insbesondere die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

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 MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vor-

sprung 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 KGaA ; 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 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; 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 bean-

spruchten 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!). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen 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 GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard).

Gemessen an diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen bezüglich der noch verfahrensgegenständlichen Waren über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) Die beanspruchten Waren richten sich sowohl an die technischen Fachkreise auf dem Gebiet der Beleuchtungstechnik (z. B. Elektriker, Beleuchter oder Innenarchitekten) als auch an interessierte Endverbraucher.

b) Das angemeldete Wortzeichen

Submarine

stammt aus dem Englischen und bedeutet „Unterseeboot“ bzw. „U-Boot“ sowie „unterseeisch“ bzw. „submarin“. (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, S. 1093). „Submarin“ wird im Deutschen als Synonym für „unterseeisch“ verwendet (vgl. duden.de/suchen/dudenonline/Submarine). Die am Handel beteiligten Fachverkehrskreise verfügen im Allgemeinen über ausrei-

chende Englischkenntnisse, um den Begriff „submarine“ verstehen zu können. Doch auch die angesprochenen Endverbraucher werden die Bedeutung des Wortes „submarine“, das teilweise sogar dem englischen Grundwortschatz zugeschrieben wird (vgl. static.onleihe.de/content/hueber) und das auch durch den berühmten Songtitel der Beatles „Yellow submarine“ allgemein bekannt ist, ohne weiteres verstehen.

Ein beschreibender Zusammenhang zu den nach Aufnahme eines Disclaimers noch beschwerdegegenständlichen Waren ist nicht gegeben. Die Bezeichnung „Submarine“ beschreibt weder unmittelbar deren Merkmale und Eigenschaften noch enthält sie einen hinreichend konkreten Sachhinweis auf bestimmte Eigenschaften der so bezeichneten Waren, wie zum Beispiel Bestimmungs- und Verwendungszweck.

Die Markenstelle geht davon aus, dass das angemeldete Zeichen als Bestimmungshinweis in Betracht komme, weil die beanspruchten Waren besondere Anforderungen für den U-Boot-Bau zu erfüllen hätten bzw. speziell dafür bestimmt seien oder sein könnten.

Dies ist jedoch für die nach Einschränkung des Warenverzeichnisses noch von der Anmeldung umfassten Waren nicht (mehr) der Fall.

Durch die Konkretisierung des Warenverzeichnisses dahingehend, dass die beanspruchten Waren auf den „Einsatz mit Beleuchtungsgeräten in Innenräumen von Gebäuden“ bzw. die „Beleuchtung von Innenräumen in Gebäuden“ beschränkt sind, ist ein beschreibender Zusammenhang nicht mehr feststellbar. Denn Gebäude sind bauliche, definitionsgemäß mit dem Erdboden verbundene Anlagen (vgl. Art. 2 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 BayBO), worunter U-Boote nicht fallen. Die beanspruchten Waren sind damit nicht für den Einsatz in U-Booten bestimmt und weisen auch keinen sonstigen Bezug zu U-Booten auf.

Selbst wenn man annehmen würde, „submarine“ sei, losgelöst von seiner ursprünglichen Bedeutung „U-Boot“ bzw. „unterseeisch“, ein Synonym für „unter Wasser“, lässt sich damit kein beschreibender Bezug zu den verfahrensgegenständlichen Waren herstellen. Der Senat konnte bereits nicht feststellen, dass „submarin“ oder „submarine“ nicht nur im Sinne von „unter der Meeresoberfläche“, sondern auch in der Bedeutung von „unter Wasser“ i. S. v. „unter jeder Wasseroberfläche“ verwendet wird. Zu einer derartigen Interpretation und einem daraus folgenden beschreibenden Inhalt des Zeichens gelangt man vielmehr nur nach mehreren gedanklichen Zwischenschritten, so dass daraus nicht auf die fehlende Unterscheidungskraft geschlossen werden kann (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 – smartbook). Der Verkehr müsste dazu bei dem Begriff „submarine“ zunächst von „unterseeisch“ auf „unter Wasser“ und daraus auf die Eigenschaft „wasserdicht“ im Allgemeinen schließen. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise jedoch unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH a. a. O. – smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy). Auch wenn das Zeichen geeignet ist, eine gewisse sachbezogene Assoziation hervorzurufen, ist dies unschädlich, denn der Umstand, dass eine Marke als sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichneten Waren gibt, steht der Annahme der Unterscheidungskraft nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 18 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

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

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren ebenfalls nicht gegeben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

3. Die durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses in Klasse 9 entstandene Unklarheit bezüglich der in Klasse 9 genannten „elektronischen Geräte und Apparate zum Betrieb (...) von (...) Beleuchtungsanlagen, insbesondere Außen- und Tunnelbeleuchtungsanlagen“, nunmehr mit dem Zusatz „für den Einsatz mit Beleuchtungsgeräten in Innenräumen von Gebäuden“, wird die Markenstelle im Rahmen des noch weiter zu führenden Eintragungsverfahrens zu prüfen haben.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä