



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 548/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 015 550.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juni 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Oktober 2016 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen (schwarz/weiß)



AKAI

ist am 24. Mai 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 7: elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Mixgeräte für den Haushalt; elektrische Brotschneidemaschinen; Dosenöffner [elektrisch]; elektrische Teppichreinigungsgeräte; Shampoo- niermaschinen und -geräte für Teppiche und Teppichböden [elektrisch]; Zentralstaubsaugeranlagen; Kaffeemühlen, nicht hand- betrieben; Zerkleinerungsgeräte/Mühlen für die Küche [elektrisch]; Geschirrspülmaschinen; Trockenmaschinen; elektrische Mixgeräte; elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Nahrungsmit- teln; Universal-Küchenmaschinen [elektrisch]; Fruchtpressen für den Haushalt [elektrisch]; Gemüseraspelmaschinen; Zerkleinerungsge- räte/Mühlen für Haushaltszwecke [elektrisch]; Saftpresen

[elektrisch]; Küchenmaschinen [elektrisch]; Messer [elektrisch]; Fleischhackmaschinen; Fleischwölfe; Schälmaschinen; Nähmaschinen; Staubsauger; Staubsaugerbeutel; Staubsaugerschläuche; Waschmaschinen; Wringmaschinen für Wäsche; Elektrogenatoren; Elektrowerkzeuge, einschließlich Bohrmaschinen und -geräte, schnurlose Bohrmaschinen, schnurlose Bohrmaschinen mit Schraubenziehern, elektrische Kreissägen, elektrische Winkelschleifer, elektrische Winkelpoliermaschinen und schnurlose elektrische Schraubenzieher;

Klasse 11: Klimaapparate; Luftkühlgeräte; Luftdesodorierungsgeräte; Lufttrockner; Luftfilteranlagen; Luftherhitzer; Heizgeräte [elektrisch]; Ionisationsgeräte zur Behandlung von Luft; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Luftsterilisatoren; Dampferzeugungsgeräte zum Zweck des Kochens; Dampfdrucktöpfe [Autoklaven], elektrisch; Bäckereiofen; Barbecues; Badeöfen; Apparate für Heißluftbäder; Saunaaanlagen; Bettwärmer; Getränkekühlapparate; Zentralheizungskörper; Elektrische Filtergeräte für Kaffee; Kaffeemaschinen, elektrisch; Kaffeeperkolatoren, elektrisch; Kaffeeröstmaschinen; Rohrschlangen [Teile von Destillier-, Heizungs- oder Kühlanlagen]; Kochapparate und -anlagen; Kochplatten; Kochgeräte, elektrisch; Kühlapparate und -anlagen; Kühlanlagen und -maschinen; Kühlanlagen für Flüssigkeiten; Kühlanlagen für Wasser; Konvektionsöfen und Öfen außer für Versuchszwecke; Fritteusen, elektrische; Trockenapparate und -anlagen; Elektroherde; Energiesparlampen, -lichter; elektrische Lüfter für den persönlichen Gebrauch; Luftfilter [Klimatisierung]; Trinkwasserfilter; Gefrierschränke, -truhen; Dörrapparate für Obst; Grillgeräte [Küchengeräte]; Haartrockner; Handtrockner für Waschräume; Babyflaschenwärmer, elektrisch; Heizgeräte [elektrisch]; Heizplatten; Brotbackautomaten für den Haushalt; Abzugshauben für Küchen; Warmhalteplatten; Eisschränke; Eismaschinen und -apparate; elektri-

sche Wasserkessel; Kochherde; elektrische Wäschetrockner; Mikrowellengeräte [Kochgeräte]; Tellerwärmer; Tragbare Beleuchtungsgeräte, etwa Taschenlampen; Schnellkochtöpfe, elektrisch; Kühlapparate und -maschinen; Tiefkühlapparate und -anlagen; Kühl-schränke; Kühlräume; Kühlbehälter; Kühlapparate; Grillgeräte [mit Drehspieß]; Dampfkocher; Dampferzeuger für Haushaltszwecke; Dampferzeugungsanlagen; Dampföfen; Dampfgarer; elektrische Dampfkochgeräte; Sterilisierapparate; Stövchen [Rechauds]; Ofenbeschläge; Brotröster; Waffeleisen, elektrisch; Wasserkocher; Wasserreinigungsgeräte und -maschinen; Gefriertruhen; Entfeuchter; Luftbefeuchter; Laternen; Wasserspender für Trinkwasser; Weinkühler;

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 24. Oktober 2016 hat die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei die japanische Übersetzung des Wortes „rot“ und könne somit die Farbe der angemeldeten Waren beschreiben. Die von der Anmeldung umfassten Haushalts- elektro- und Unterhaltungsgeräte könnten je nach Design, Geschmack oder Modetrend in Rot angeboten werden. Zudem könne Rot auch eine technische Funktion haben. Farbbezeichnungen in japanischer Sprache würden von den in Deutschland lebenden Japanern und den japanisch verstehenden Verkehrskreisen verstanden und insbesondere für Zwecke des Exports benötigt. Die maßgeblichen Verkehrskreise verstünden zumindest teilweise japanisch. Die beschreibende Bedeutung sei jedenfalls den am Handel mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen beteiligten Fachverkehrskreisen bekannt. Da mit Japan – gerade im Bereich von Haushalts- und Elektrogeräten sowie Geräten der Unterhaltungs-

elektronik oder Telekommunikation – intensive Handelsbeziehungen beständen, sei das japanische Wort für „rot“ für die Fachverkehrskreise freizuhalten.

Die graphische Ausgestaltung sei nicht in der Lage, dieses Schutzhindernis zu überwinden, da diese lediglich aus dem gewählten – gängigen - Schriftbild in Großbuchstaben bestehe und nicht als Unternehmenshinweis verstanden werde. Diese Gestaltung führe nicht zu einer kennzeichnungskräftigen Verfremdung des Gesamteindrucks.

Ob daneben das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliege, könne dahingestellt bleiben, da das Vorliegen eines Schutzhindernisses bereits zur Zurückweisung der Anmeldung genüge.

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

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2016 aufzuheben.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde das Zeichen von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als beschreibende Angabe verstanden.

Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2006, 411, Matratzen Concord/Hukla) fehle einer fremdsprachigen Angabe nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn die beteiligten inländischen Verkehrskreise im Stande seien, die Bedeutung des Wortes zu erkennen. Die maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise seien hier der Handel sowie der normal informierte und angemessen aufmerksame, verständige inländische Durchschnittsverbraucher und damit nicht die von der Markenstelle angeführten japanischen Verkehrskreise. Daher sei das Verständnis der in Deutschland lebenden Japaner und der japanisch verstehenden Verkehrskreise im vorliegenden Fall unbeachtlich. Es komme nicht darauf an,

ob die angemeldete fremdsprachige Angabe für Zwecke des Exports benötigt werde.

Zudem sei der Anteil der in Deutschland lebenden Japaner, insbesondere relativ zu in Deutschland lebenden türkischen bzw. türkisch stämmigen Einwohnern, mit 0,04 % äußerst gering, sodass nicht mehr von einem rechtlich relevanten Anteil des inländischen Verkehrs ausgegangen werden könne.

In der Entscheidung 27 W (pat) 536/10 („kuro“) habe das Bundespatentgericht festgestellt, dass Japanisch weder eine in Deutschland geläufige Fremdsprache noch eine Fachsprache für den betroffenen Warenbereich sei, und weder der Durchschnittsverbraucher noch der Fachverkehr die Bedeutung des Wortes kennen würden. Die Markenstelle habe sich mit dieser Entscheidung nicht korrekt auseinandergesetzt.

Schließlich verweist die Anmelderin auf eine Mehrzahl von bereits erfolgten Eintragungen der Marke „AKAI“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht weder ein Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen noch fehlt es ihm an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merk-

male der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn. 35, 36 - BIOMILD; GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Chiemsee). Danach unterliegen nicht nur im Verkehr übliche Fachbegriffe oder glatt beschreibende Gattungsbezeichnungen einem Eintragungsverbot, sondern alle Zeichen und Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen (EuGH, GRUR 2010, 534, 535, Rn. 52 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2011, 1135, Rn. 37 – Technopol/HABM [Zahl 1000]). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gebietet die Versagung der Eintragung im Übrigen auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (BGH GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Für die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen die Waren und Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen, nämlich sowohl auf die Fachkreise als auch auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee). Insoweit können also bereits die Kenntnisse eines relativ kleinen Teils der beteiligten Verkehrskreise einer Markeneintragung unter dem Gesichtspunkt des Allgemeininteresses entgegenstehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 8 Rn. 515).

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze unterliegt das angemeldete Zeichen **AKAI** in Bezug auf die beanspruchten Waren keinem Freihaltebedürfnis.

Das Wort „AKAI“ stammt aus dem Japanischen und entspricht dem deutschen Adjektiv „rot“ (vgl. <https://de.langenscheidt.com/deutsch-japanisch/rot>; <https://de.glosbe.com/ja/de/akai>). Das dazu gehörende Substantiv, also die Farbe Rot, wird im Japanischen mit „aka“ bezeichnet (<https://de.langenscheidt.com/deutsch-japanisch/rot>).

Die von der Anmeldung umfassten Waren richten sich vorwiegend an den allgemeinen Verbraucher, der diese Waren erwirbt, sowie an die mit dem Handel der beanspruchten (elektrischen) Haushaltsgeräte und Kühl-, Koch-, Dampf-, Heiz- und Lüftungsapparate und -anlagen befassten Fachkreise.

a) Der inländische Durchschnittsverbraucher war zum Anmeldezeitpunkt (BGH, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) nicht in der Lage, die Bedeutung des japanischen Wortes „akai“ zu verstehen. Zwar darf die Verständisfähigkeit des Durchschnittsverbrauchers nicht zu gering veranschlagt werden. Ferner ist von zunehmenden Fremdsprachenkenntnissen des inländischen Publikums auszugehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rn. 516, 517). Dies gilt zum Beispiel für das Verständnis der türkischen Sprache bei Kunden türkischer Lebensmittelgeschäfte (BGH GRUR 2015, 587 Rn. 25 ff. - PINAR) oder Kenntnissen der russischen Sprache bei erheblichen russischsprachigen Bevölkerungskreisen (BPatG, Beschluss vom 01.02.2018, 28 W (pat) 529/17 - **Национальное достояние**; Beschluss vom 06.04.2016, 28 W (pat) 27/13 – Plombir). Im Schuljahr 2016/2017 waren es 108.961 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen sowie 14.941 Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen, die Russisch erlernt haben (aus: Statistisches Jahrbuch 2017 des Statistischen Bundesamtes). Japanisch ist jedoch – worauf die Anmelderin zutreffend verwiesen hat – keine in Deutschland geläufige Fremdspra-

che (BPatG, Beschluss vom 17.05.2011, 27 W (pat) 536/10 – kuro; vgl. für Dänisch, Beschluss vom 28.04.2016, 26 W (pat) 18/15 – Lille Smuk). Sie gehört nicht zu den in deutschen allgemeinbildenden Schulen unterrichteten Fremdsprachen und ist darüber hinaus im Alltag – z. B. in Werbung und Medien – so gut wie nicht präsent, so dass man auch nicht von einem passiven Verständnis ausgehen kann. Im Übrigen betrug die Anzahl der in Deutschland lebenden Japaner im Jahr der Anmeldung 2016 lediglich 35.755 (vgl. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-der-ausländer-in-deutschland>). Insgesamt kann man somit nicht von einer markenrechtlich erheblichen Zahl japanisch sprachiger Menschen in Deutschland sprechen.

b) Des Weiteren kann nicht angenommen werden, dass die ebenfalls angesprochenen am internationalen Handelsverkehr beteiligten Fachkreise in rechtserheblichem Umfang das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe auffassen werden.

Bei fremdsprachigen Markenwörtern kann ein Freihaltebedürfnis angenommen werden, wenn sie sowohl im Im- und Export als auch - wegen der Üblichkeit mehrsprachiger Sachhinweise auf Waren, Ankündigungen und dergleichen - beim inländischen Absatz von Waren zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigt werden (vgl. PatG, Beschluss vom 28.04.2016, 26 W (pat) 64/11, Rn. 46 – Mangal; Beschluss vom 28.04.2016, 26 W (pat) 18/15 – Lille Smuk; Beschluss vom 13.03.2013, 33 W (pat) 38/10 - Bimber).

Das Wort „AKAI“ gehört nicht zu den in dem betreffenden Warenssegment einschlägigen Fachbegriffen, die einer ungehinderten Verwendung zugänglich sein müssen. Anders als die Markenstelle angenommen hat, handelt es sich dabei nicht um „Unterhaltungsgeräte“, sondern um (elektrische) Haushaltsgeräte und Kühl-, Koch-, Dampf-, Heiz- und Lüftungsapparate und – anlagen. Selbst wenn für Datenverarbeitungsgeräte (Mobiltelefone, Fernseher, Spielekonsolen etc.) anderes gelten mag, konnte der Senat in seinen Recherchen keine Verwendung der

Bezeichnung „AKAI“ z. B. auf den beanspruchten Waren oder in der Werbung für diese Waren feststellen. Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass die in diesem Warenbereich Beschäftigten mit dem Wort „AKAI“ als Fachbegriff vertraut sind. Zwar bestehen, wie die Markenstelle bereits festgestellt hat, nicht unerhebliche Handelsbeziehungen zwischen Japan und Deutschland, die zumindest auch einen Teil der von der Anmeldung umfassten Waren betreffen können. Dies allein führt jedoch noch nicht zu einem Freihaltebedürfnis für japanische Begriffe. Für den internationalen Handelsverkehr zwischen Asien und Deutschland wird vorrangig Englisch als Handelssprache genutzt, während Japanisch weder als Handels- noch als Fachsprache geläufig ist. Man kann daher nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass der deutsche Fachverkehr, der mit Waren aus Japan handelt, die japanische Sprache beherrscht. Schließlich konnte auch nicht festgestellt werden, dass es auf dem hier in Rede stehenden Warenssektor üblich ist, die Waren nach ihrer Farbe zu kennzeichnen, was möglicherweise den Schluss zuließe, dass der Handel mit den entsprechenden japanischen Farbbezeichnungen vertraut ist. Dass die Farbe Rot auch auf eine technische Funktion hinweisen kann, wie die Markenstelle ausführt, mag insoweit zutreffen, als damit eine Warn- oder Signalwirkung verbunden sein kann. Den Ausführungen der Markenstelle lässt sich jedoch nicht entnehmen, welche technische Funktion der von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren mit der Farbangebe „rot“ beschrieben werden soll.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Markenstelle ermittelten Internetbelegen. Ihnen ist lediglich zu entnehmen, dass u. a. Küchengeräte und Kühlschränke auch in der Farbe Rot erhältlich sind, nicht jedoch, dass die Bezeichnung von Farben als Beschreibung oder als Bezeichnung eines wesentlichen Merkmals der Geräte üblicher Weise verwendet wird. Insofern ist der vorliegende Fall auch nicht mit dem vom Bundespatentgericht entschiedenen Beschluss vom 12.12.2006 (24 W (pat) 51/05) zu vergleichen, in dem das Zeichen „UMAMI“ als nicht schutzfähig beurteilt wurde. Denn bei diesem Begriff handelt es sich um einen dem inländischen Fachverkehr geläufigen Fachterminus für die Bezeichnung

einer Geschmacksrichtung. Dies ist bei der hier zu beurteilenden Bezeichnung nicht der Fall.

2. Da der Mehrheit der inländischen Verkehrskreise der Sinngehalt des Wortes „AKAI“ unbekannt ist, wird es als Phantasiebezeichnung wahrgenommen werden, weshalb ihm auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden kann.

Die Schutzversagung ist nach alledem nicht gerechtfertigt, so dass der angegriffene Beschluss aufzuheben war.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä