



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 6/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 202 834 – S 122/17 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Oktober 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2019 aufgehoben.

Die angegriffene Marke wird für nichtig erklärt, und das DPMA wird angewiesen, die angegriffene Marke zu löschen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Pappwatch

ist am 20. März 2015 angemeldet und am 21. Mai 2015 unter der Nummer 30 2015 202 834 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Armbanduhren und Uhren; Armbänder für Uhren; Digitale Uhren; Etais für Uhren; Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren, Armband- und Taschenuhren; Uhren; Uhren mit Quartzuhrwerken; Uhren und Armbanduhren; Uhren und deren

Teile; Uhren, Armbanduhren und Taschenuhren im Allgemeinen;

Klasse 42: Design von Uhren; Entwurf von Uhren; Gestaltung von Uhren.

Am 30. Juni 2017 hat die Beschwerdeführerin die Löschung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt. Im amtlichen Formblatt hat sie das Feld „Die Marke ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG: Bösgläubigkeit)“ angekreuzt. In ihrem Schriftsatz vom 11. August 2017 zur Antragsbegründung hat sie den Löschungsantrag ausschließlich auf die Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit und der Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG gestützt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Bestandteil „Papp“ sei ein deutsches Kurzwort für Papiererzeugnisse, das meist in Wortkombinationen verwendet werde, denen Material und Art des Produktes entnommen werden könnten, wie bei „Pappbecher“ und „Pappkarton“. Das englische Wort „watch“ werde mit „Uhr, Taschenuhr, Armbanduhr“ übersetzt und sei im Inland allgemeinverständlich. Die sprachüblich gebildete Wortverbindung „Pappwatch“ werde daher als glatt beschreibender Hinweis auf Uhren verstanden, die zumindest teilweise aus Pappe oder Papier bestünden. Damit sei die Marke auch geeignet, den Verbraucher zu täuschen. Denn der Markeninhaber vertreibe unter der Internet-Domain „www.i....com“ Uhren, deren Gehäuse aus T... bestehe, einem Vliesstoff aus Polyethylen hoher Dichte mit einem papierartigen Charakter, so dass für den Verbraucher, der wasser- und reißfesten Karten im Sport oder Tourismus begegne, nicht erkennbar sei, dass es sich um Kunststoff handle. Beschreibend sei die Marke auch für die Dienstleistungen der Klasse 42, da sie sich ausschließlich mit Uhren beschäftigten.

Der Antragsgegner, an den der Löschungsantrag als Übergabeeinschreiben am 5. Juli 2017 abgesandt worden ist, hat diesem am 11. Juli 2017 widersprochen mit der Begründung, die Marke verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dem Bestandteil „Papp“ komme keine klare

Bedeutung zu, weil es für einen dicken Mehlbrei, eine klebrige Masse oder Kleister stehen oder in der umgangssprachlichen Redewendung „nicht mehr papp sagen können“ im Sinne von „sehr satt sein“ verstanden werden könne. „Papp“ sei nicht die Kurzform für „Pappe“. Uhren könnten nicht aus Pappe hergestellt werden. Das Uhrwerk oder die Elektronik müssten aus technischen Gründen aus anderen Materialien bestehen. Die angegriffene Marke sei nicht mit den Begriffen „Pappbecher“ oder „Pappkarton“ vergleichbar, weil sie eine ungewöhnliche, neuartige Kombination aus einem deutschen und einem englischen Wort darstelle, die lexikalisch nicht nachweisbar sei und keine verständliche Sachaussage über die geschützten Waren und Dienstleistungen vermittele. An einem solchen originellen, fantasievollen Kunstwort bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Die Streitmarke habe die Prüfung der Schutzzfähigkeit beim EUIPO bereits durchlaufen und sei in den USA und China bereits registriert.

Mit Beschluss vom 7. Juni 2019 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwar sei der Löschungsantrag nur auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt worden. Die nachträgliche Erweiterung in der Antragsbegründung vom 11. August 2017 um die Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG sei jedoch zulässig, weil sie analog § 263 ZPO sachdienlich sei und der Antragsgegner ihr durch seine Stellungnahme konkludent zugestimmt habe. Die Streitmarke sei weder im Zeitpunkt der Anmeldung noch im gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt Freihaltebedürftig gewesen, weil sich „Papp“ in Alleinstellung nicht als offizielle oder gebräuchliche Abkürzung für „Pappe“ oder „Papier“ nachweisen lasse. Die Wortzusammensetzungen „Pappbecher“ und „Pappkarton“ seien nicht vergleichbar, weil Becher und Kartons im Gegensatz zu Uhren aus Pappe bestehen könnten und das Markenwort zweisprachig gebildet sei. Die angesprochenen breiten Verbraucherkreise und der allgemeine Geschäftsverkehr verstünden die angegriffene Marke nicht im Sinne von „Papp-/Papieruhr“ oder „Uhr aus Pappe/Papier“, weil sie dieses Material allenfalls für Spielzeughuhren oder Zubehör wie Uhrenarmbänder erwarteten, für die aber ebenfalls keine Verwendung von

Papier oder Pappe habe festgestellt werden können. Dass die registrierten Waren aus papier- oder pappeähnlichem Material hergestellt würden und eine entsprechende Anmutung hätten, erschließe sich dem Verkehr allenfalls in mehreren gedanklichen Zwischenschritten. Die Streitmarke sei auch nicht täuschend, weil sie nicht „Uhr aus Pappe/Papier“ bedeute und die angesprochenen Verkehrskreise eine Herstellung der registrierten Produkte aus Papier oder Pappe nicht erwarteten. Dass der Antragsgegner diese Waren über die Internetseite „www.i....com“ vertreibe, sei unerheblich, weil es auf die tatsächliche Benutzung der Marke im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht ankomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie wiederholt ihre Argumentation im patentamtlichen Lösungsverfahren und ist der Ansicht, die angesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, dass Uhren auch aus außergewöhnlichen Rohstoffen wie Holz, Gummi, Keramik, Marmor, Kunstharz, Plastik, Nylon, Silikon oder Textil etc. hergestellt würden, wie die Webseiten von Amazon, TIMESHOP oder KERBHOLZ (Anlagen 1 bis 3) zeigten. Uhren aus alten (Spirituosen-)Glasflaschen seien nicht nur als Geschenk sehr beliebt, wie eine Google-Bildersuche belege (Anlage 4). Auch aus zahlreichen Pressebeiträgen im Internet (Welt.de vom 8.4.2013, T-Online.de) ergebe sich, dass der Verkehr ein Bewusstsein für Uhren aus anderen Materialien habe (Anlage 6). Außerdem sei es technisch möglich und werde aus ökologischen Gründen auch erwartet, Uhren, insbesondere Armbänder, teilweise auch aus Pappe oder Papier herzustellen. Bereits am 16. Dezember 2010 seien unter www.foerderland.de die „Paper Watch“ Papieruhr zum Ausmalen aus feuchtigkeitsresistentem papierähnlichem Material vorgestellt und die zu einem noch früheren Zeitpunkt präsentierte Altanus Papieruhr erwähnt worden (Anlage 7). Am 19. März 2013 sei unter www.bz.berlin.de unter der Überschrift „Der Papp-Tick“ darüber berichtet worden, dass das „fette Statussymbol aus Gold oder Silber am Arm“ „out“ sei und der Markeninhaber Uhren aus spezieller reißfester und wasserabweisender Pappe mit einem richtigen Uhrwerk entwerfe und herstelle, mit denen er aber nicht duschen würde (Anlage 6). Verschiedene Modelle von Kuckucksuhren mit Vogel aus Pappe würden im Internet-Shop der KULT AG

angeboten (Anlage 5). „Google Trends“ zeige, dass schon 2004 das Suchwort „Papieruhr“ eingegeben worden sei. Die Hochphase dieser Suche sei im Juli 2017 gewesen (Anlage 8). Da das Markenwort sprachüblich wie die vergleichbaren Komposita „Pappkarton“, „Pappbecher“, „Pappbox“, „Papphocker“, „Pappmöbel“ oder „Pappartikel“ (Anlage 9) gebildet sei, erschließe sich den angesprochenen Verkehrskreisen sein unmittelbar beschreibender Sinngehalt „Pappuhr“, „Uhr aus Pappe“ oder „Uhr mit Pappelementen“ ohne wesentliche Zwischenschritte. Auch beim Wortzeichen „gluowatch“ habe das BPatG ein Freihaltebedürfnis anerkannt (25 W (pat) 56/12). Die angegriffene Marke sei auch geeignet, den Verbraucher zu täuschen. Denn dieser gehe davon aus, dass die so gekennzeichneten Uhren tatsächlich aus Papier oder Pappe hergestellt seien (Anlage 10).

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 7. Juni 2019 aufzuheben, die angegriffene Marke für nichtig zu erklären und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 4. Mai 2020 sind die Verfahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 5, Bl. 90 – 110 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

1. Der Eintragung der angegriffenen Wortmarke „**Pappwatch**“ hat bereits zum Anmeldezeitpunkt am 20. März 2015 in Bezug auf die registrierten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und dieser Lösungsgrund besteht auch noch bis zum Entscheidungszeitpunkt fort (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F.).

a) Da der Lösungsantrag am 30. Juni 2017 gestellt und die Streitmarke am 20. März 2015 angemeldet wurden, sind auf das vorliegende Verfahren gemäß § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG die Vorschrift des § 50 Abs. 2 MarkenG sowie gemäß § 158 Abs. 7 MarkenG die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 10 in der jeweils bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. § 50 Abs. 1 MarkenG ist in seiner am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Fassung anwendbar, weil insoweit keine Übergangsregelung gilt (BGH MarkenR 2020, 350 Rdnr. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II). Die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG findet in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung Anwendung (Art. 5 Abs. 3 MaMoG).

b) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), nach rechtzeitig erhobenem Widerspruch für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und wenn Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung bestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden

haben (BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 38 – test m. w. N.). Für die Prüfung der Schutzhindernisse ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (BGH, Beschl. v. 13. September 2018 - I ZB 25/17 Rdnr. 11 – Pippi Langstrumpf II; GRUR 2017, 1262 Rdnr. 13 – Schokoladenstäbchen III; GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten). Soweit der Löschungsantrag auf Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützt wird, kommt eine Löschung gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nur in Betracht, wenn der Antrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist.

c) Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag, der am 8. Juli 2017 als zugestellt gilt, fristgerecht innerhalb der Zweimonatsfrist mit einem am 11. Juli 2017 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG).

Der Löschungsantrag ist am 5. Juli 2017 als Übergabeeinschreiben an den Antragsgegner abgesandt worden. Gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG gilt ein mittels Einschreiben übersandtes Dokument am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Danach gilt vorliegend die Zustellung als am 8. Juli 2017 erfolgt.

d) Der am 30. Juni 2017 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit der Eintragung der angegriffenen Marke am 21. Mai 2015 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

e) Obwohl die Antragstellerin durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes im amtlichen Formblatt ihren Löschungsantrag nur auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt hat, sind auch die in ihrem Schriftsatz vom 11. August 2017 zur Antragsbegründung ausschließlich genannten Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit und der Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG bei der Prüfung zu berücksichtigen.

aa) Dabei kann dahinstehen, ob der Auffassung des 25. Senats (BPatG GRUR 2019, 838 – Quadratische Schokoladenverpackung II; GRUR 2017, 275 – Quadratische Schokoladenverpackung I) zu folgen ist, wonach der Streitgegenstand im Lösungsverfahren durch den Antrag und die Benennung der angegriffenen Marke als Lebenssachverhalt gebildet werde, was die Überprüfung unter allen rechtlichen Aspekten eröffne mit Ausnahme der Bösgläubigkeit, die den Vortrag eines weiteren Lebenssachverhalts erfordere, oder der Ansicht des Bundesgerichtshofs (GRUR 2020, 1089 Rdnr. 13 ff. – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II; GRUR 2018, 404 Rdnr. 22 f. u. 26 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung I; GRUR 2016, 500 Rdnr. 9 ff. – Fünf-Streifen-Schuh) sowie des 28. und 29. Senats des Bundespatentgerichts (28 W (pat) 27/13 – PLOMBIR; 28 W (pat) 42/17 – ЭЛИТНАЯ; 29 W (pat) 17/18 – BUX BURGER), wonach jedes einzelne der Schutzhindernisse in §§ 3, 7 und 8 Marken einen eigenen Streitgegenstand darstelle, so dass eine Erweiterung des Lösungsbegehrens entsprechend § 263 ZPO nur dann zulässig sei, wenn der Markeninhaber einwillige oder das Gericht sie für sachdienlich erachte.

bb) Denn die Erweiterung ist nach beiden Ansichten zulässig.

aaa) Nach der ersten Auffassung reichen allein der Antrag und die Benennung der angegriffenen Marke als Lebenssachverhalt aus, um über den geltend gemachten Lösungsgrund der Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.) hinaus auch die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG a. F. prüfen zu können.

bbb) Die Voraussetzungen analog § 263 ZPO sind ebenfalls erfüllt. Denn nachdem die Antragstellerin ihren im amtlichen Formular auf den Lösungsgrund der Bösgläubigkeit gestützten Lösungsantrag mit Schriftsatz vom 11. August 2017 nur mit den Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG begründet hat, hat der Antragsgegner dies nicht beanstandet, sondern ist auf die Frage der Freihaltebedürftigkeit, das wesensähnliche Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sowie auf die behauptete Täuschungsgefahr argumentativ

eingegangen. Damit hat er in die Erweiterung des Löschungsbegehrens konkludent eingewilligt.

f) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 – 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden. Vielmehr genügt es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534, Juris-Tz. 52 – PRANAHAUS). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es – in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich – ein oder mehrere Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT).

Für die Beurteilung der Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25 – Bostongurka; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O. – Stadtwerke Bremen).

g) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die angegriffene Wortmarke „**Pappwatch**“ schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 20. März 2015, geeignet gewesen, die Beschaffenheit der geschützten Waren der Klasse 14 und den Gegenstand der registrierten Dienstleistungen der Klasse 42 unmittelbar zu beschreiben.

aa) Die (Armband-)Uhren nebst Zubehör sowie die Juwelier- und Schmuckwaren der Klasse 14 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als auch den Uhren-, Juwelier- und Schmuckwarenfachhandel. Von den Designdienstleistungen der Klasse 42 werden in erster Linie Uhrenhersteller angesprochen.

bb) Die Streitmarke setzt sich aus den Elementen „Papp“ und „watch“ zusammen.

aaa) „Papp“ als Substantiv bedeutet „dicker [Mehl]brei; klebrige Masse, Kleister“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Papp>). Als Interjektion im Sinne von „sehr satt sein“ dient es in der umgangssprachlichen Redewendung „nicht mehr papp sagen können“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/papp>). In den im Duden aufgeführten Wortkombinationen „Pappschild, Pappbecher, Pappschachtel, Pappdeckel, Pappkarton, Pappnase, Pappkasten, Pappkoffer, Pappplakat, Pappband, Pappkamerad, Pappteller“ weist die Vorsilbe „Papp“ darauf hin, dass der nachfolgende Gegenstand aus Pappe hergestellt ist. Als „Pappe“ wird „festes, ziemlich steifes [Verpackungs]material aus mehreren Schichten Papier“ oder „Karton“ bezeichnet (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Pappe>, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das Wort „watch“ gehört zum englischen Grundwortschatz und wird als Substantiv mit „(Taschen-)Uhr, Armbanduhr“ und als Verb mit „beobachten, bewachen, aufpassen, zuschauen, (zu-)sehen“ übersetzt (Weis, Grund- und

Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 111; www.leo.org, s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).

ccc) In der Gesamtheit kommt der angegriffenen Marke die Bedeutung „Uhr aus Pappe“, „Uhr aus festem, ziemlich steifen Material aus mehreren Schichten Papier“, „Uhr aus Karton“ oder „Pappuhr“ zu.

ddd) Entgegen der Ansicht der Markenabteilung können Uhren zumindest teilweise aus Pappe bestehen. Bereits lange vor dem Anmeldetag waren Pappuhren bekannt. Aus fester Pappe hergestellte billige Uhren wurden schon um 1820 von dem Uhrmacher Dunes in Paris gefertigt und verkauft (www.uhrenlexikon.de, s. Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis). Am 16. Dezember 2010 wurden unter www.foerderland.de und der Bezeichnung „Paper Watch“ eine Papieruhr zum Ausmalen aus feuchtigkeitsresistentem papierähnlichen Material vorgestellt und die zu einem noch früheren Zeitpunkt präsentierte Altanus Papieruhr erwähnt (Anlage 7 zur Beschwerdebegründung). Am 18. Juli 2012 wurde auf der Internetseite www.klatsch-tratsch.de unter dem Titel „Nach der Pappbrille kommt die Papp-Uhr“ darüber berichtet, dass das Berliner Unternehmen P..., zu deren Gründern auch der hiesige Markeninhaber gehört, nach bunten Pappbrillen, szenigen Pappkrawatten und anderen angesagten Kreationen nun auch eine „Pappuhr“ aus wasser- und reißfestem Material herstelle (s. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis). Am 19. März 2013 wurde unter www.bz.berlin.de unter der Überschrift „Der Papp-Tick“ mitgeteilt, dass das „fette Statussymbol aus Gold oder Silber am Arm“ „out“ sei und der hiesige Markeninhaber Uhren aus spezieller reißfester und wasserabweisender Pappe mit einem richtigen Uhrwerk entwerfe und herstelle, mit denen er aber nicht duschen würde (Anlage 6 zur Beschwerdebegründung). Im Schwarzwälder Boten vom 13. Mai 2013 ist unter dem Titel „Kinder basteln Kuckucksuhren aus Papier“ eine entsprechende Aktion des Deutschen Uhrenmuseums in Furtwangen dargestellt worden. Am 10. Februar 2015 ist unter www.handmadekultur.de eine „Moderne Uhr aus Papier“ zum Selberbasteln angeboten worden (s. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben die Streitmarke daher schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 20. März 2015, dahingehend verstanden, dass die damit gekennzeichneten Uhren, Armbänder und Etuis der Klasse 14 zumindest teilweise aus Pappe oder einem pappe- bzw. papierähnlichen Material hergestellt sind.

aaa) Abgesehen davon, dass es schon vor dem Anmeldezeitpunkt Uhren aus Pappe gab, ändert auch der Umstand, dass das vom Markeninhaber tatsächlich verwendete Material ein spezieller Kunststoff ist, nämlich ein Vliesstoff aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) der Marke T... (www.wikipedia.de, s. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis), nichts an diesem Verkehrsverständnis, zumal in den Berichten vor dem Anmeldetag ausschließlich damit geworben wurde, dass es sich bei dem verwendeten Material um eine spezielle reißfeste und wasserabweisende „Pappe“ handele.

bbb) Während das analoge oder digitale Uhrwerk aus technischen Gründen nicht aus Pappe hergestellt werden kann, können Gehäuse und/oder Armband aus Pappe bestehen. Auch wenn daher einzelne Teile aus einem anderen Material gefertigt sind, wirkt sich dies auf das Verkehrsverständnis der Streitmarke im Sinne von „Pappuhr“ nicht aus, weil nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Uhren in der Regel nach dem für das Gehäuse und/oder Armband verwendeten Material bezeichnet werden, wie z. B. „goldene Uhr“ oder „Edelstahluhr“.

dd) Auch für die eingetragenen „*Juwelier- und Schmuckwaren*“ der Klasse 14 ist die Streitmarke im Sinne von „Pappuhr“ bzw. „Uhr aus Pappe“ zum Anmeldezeitpunkt wegen ihrer Eignung zur Merkmalsbeschreibung freihaltebedürftig gewesen. Denn als „Juwelierwaren“ werden „Schmuck, Gegenstände aus Edelmetall u. Ä., mit denen in Juweliersgeschäften gehandelt wird“ bezeichnet (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Juwelierware>) und „Schmuckwaren“ werden definiert als „Schmuckstücke, die sich als Waren im Handel befinden“

(<https://www.duden.de/rechtschreibung/Schmuckwaren>). Da Uhren unabhängig vom Material des Gehäuses und/oder Armbandes auch dazu dienen, den Träger zu schmücken, und von Juwelier- und Schmuckhändlern verkauft werden können, fallen sie unter die beiden Oberbegriffe „*Juwelier- und Schmuckwaren*“. Die Eintragung als Marke für einen weiten Warenoberbegriff ist bereits dann zu versagen, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware ein Eintragungshindernis ergibt (BGH GRUR 2015, 1012 Rdnr. 44 – Nivea-Blau; GRUR 2011, 65 Rdnr. 26 – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2005, 578, 581 – LOKMAUS; GRUR 2002, 262, 262 – AC).

ee) Über die geschützten Designdienstleistungen der Klasse 42 „*Design von Uhren; Entwurf von Uhren; Gestaltung von Uhren*“ sagt die Streitmarke nur aus, dass diese sich mit Pappuhren bzw. Uhren aus Pappe oder mit entsprechenden Zeitmessgeräten aus papierähnlichem Material befassen.

ff) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es für die Begründung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang die angegriffene Marke als beschreibende Angabe bereits vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie diesem Zweck dienen kann.

gg) Soweit der Streitmarke verschiedene Bedeutungen zukommen, vermag dies nichts an der Eignung zur Merkmalsbeschreibung zu ändern. Denn die Annahme einer beschreibenden Bedeutung setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH GRUR 2004, 146

Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 - 42 – BIOMILD; BGH GRUR 2014, 872 Rdnr. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT; GRUR 2013, 522 Rdnr. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

hh) Auch wenn es sich bei der verfahrensgegenständlichen Marke um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es an einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt. Denn sie ist sprachüblich und grammatikalisch korrekt zusammengesetzt und reiht sich, wie bereits dargelegt, in vergleichbare deutsche Wortverbindungen ein. Soweit davon abweichend der Anfangsbestandteil „Papp-“ mit einem Wort des englischen Grundwortschatzes kombiniert wird, stellt dies keinen Faktor dar, der gegen die Eignung zur Waren- und Dienstleistungsbeschreibung spricht, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche auffassen (BGH GRUR 2012, 272 Rdnr. 13 – Rheinpark-Center Neuss; vgl. auch BPatG 25 W (pat) 56/12 – Glucowatch). Zu diesem eindeutigen Verständnis des Markenwortes trägt der Umstand bei, dass den angesprochenen Verkehrskreisen schon vor dem Anmeldezeitpunkt die ähnlich aufgebaute beschreibende und lexikalisch erfasste Bezeichnung „Smartwatch“ bekannt war, ein wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragener Minicomputer, der neben der Zeitanzeige zahlreiche Funktionen wie Konnektivität zum Smartphone, Sensoren zur Beobachtung des Anwenders u. Ä. aufweist (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Smartwatch>). Solche intelligenten Uhren sind schon seit 2014 auf dem Markt (<https://www.deathmetalmods.de/das-smartwatch-jahr-2014-rueckblick-und-ausblick/>; https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Watch).

h) Das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit der Streitmarke besteht auch noch zum Entscheidungszeitpunkt fort. „Pappwatch“ enthält auch gegenwärtig aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise nur eine Sachaussage über die

Beschaffenheit und den Gegenstand der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen.

Die Verbraucher und der Fachhandel sind auch gegenwärtig daran gewöhnt, dass Uhren aus außergewöhnlichen Rohstoffen wie Holz, Gummi, Keramik, Marmor, Kunstharz, Plastik, Nylon, Silikon oder Textil etc. hergestellt werden, wie aktuelle Webseiten von Amazon, TIMESHOP oder KERBHOLZ zeigen (Anlagen 1 bis 3 zur Beschwerdebegründung). Uhren aus alten (Spirituosen-)Glasflaschen sind nicht nur als Geschenk sehr beliebt, wie eine Google-Bildersuche der Antragstellerin anschaulich belegt (Anlage 4 zur Beschwerdebegründung). Im Internet-Shop der KULT AG werden verschiedene Modelle von Kuckucksuhren mit Vogel aus Pappe angeboten (Anlage 5 zur Beschwerdebegründung). Ferner kann man im Internetshop unter www.recycling-vielfalt.de eine „Eco Wanduhr aus Papier“ erwerben, deren Gehäuse aus Recyclingpapier gefertigt ist (s. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis). Auch Pappuhren mit Original Schwarzwälder Pendeluhrwerk sind im Onlinehandel erhältlich (www.schwarzundwald.de, s. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis).

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann es dahinstehen, ob der Streitmarke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zum Anmelde- und Entscheidungszeitpunkt weitere Schutzhindernisse entgegengestanden haben.

3. Auch die vom Antragsgegner genannten Voreintragungen rechtfertigen keine andere Beurteilung.

Abgesehen davon, dass sein Vortrag, die Streitmarke habe die Prüfung der Schutzfähigkeit beim EUIPO bereits durchlaufen und sei in den USA und China bereits registriert, ohne Benennung der Registernummern und Vorlage von Registerauszügen unsubstantiiert ist, liegt offensichtlich noch keine europäische Eintragung vor. Im Übrigen sind die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse für Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH a. a. O. Rdnr. 30 – HOT; GRUR 2009, 778 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

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

Kätker

Schödel

prä