



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 7/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 02 255.1

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Register für die folgenden Waren der Klassen 3, 14 und 25

„Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege
Juwelierwaren und Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstru-
mente;
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

ist die Wortmarke

Skyblue.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung teilweise, nämlich für die Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

zurückgewiesen. Im Hinblick auf diese Waren bestehe ein Freihaltungsbedürfnis an dem Markenwort, da es mit seinem Bedeutungsgehalt „Himmelblau“ als unmittelbar beschreibende Farbangabe zu werten sei. Ob der Marke darüber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft fehle, könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Gegen diese Zurückweisung hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und trägt zur Begründung im Wesentlichen vor: Bei der Bezeichnung „Skyblue“ handle es sich in Bezug zu den Waren der Klasse 25 um keine beschreibende Angabe, sondern um einen reinen Fantasiebegriff. Ein Bedürfnis der Mitbewerber, die

angemeldete Bezeichnung verwenden zu können, bestehe deshalb nicht. Dem typischen Durchschnittsverbraucher, wie er dem markenrechtlichen Prüfungsverfahren zugrunde gelegt werden müsse, sei die angemeldete Marke in ihrem Bedeutungsgehalt „Himmelblau“ auch gar nicht verständlich. Allenfalls liefere der genannte Begriff einen vagen Hinweis, bei dem offen bleibe, was dadurch ausgedrückt werden solle. Die Farbe „Himmelblau“ sei nicht definiert und deshalb nicht zur Produktbeschreibung geeignet. Auch die Markenstelle habe keinerlei Nachweise zu einer beschreibenden Verwendung des fraglichen Begriffs geliefert. Der angemeldeten Marke könnten somit keine absoluten Schutzhindernisse entgegengehalten werden.

Zur Vorbereitung der mündlichen Hauptverhandlung hat der Senat dem Anmelder verschiedene Fundstellen zur Gebräuchlichkeit des englischen Adjektivs „Skyblue“ in der inländischen Fach- und Werbesprache übermittelt. Daraufhin hat der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und beantragt, über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Zentrales Anliegen des Markenrechts ist es, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten, wie dies im 1. Erwägungsgrund der Europäischen Markenrichtlinie (MarkenRichtl) hervorgehoben wird. Da Markeneintragungen einerseits aber eine nicht unerhebliche Einschränkung des freien

Wettbewerbs darstellen, andererseits jedoch auch als essentielles Instrument zur Förderung eines lautereren Wettbewerbs zu werten sind (vgl. hierzu Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 21-23, m. w. N.), basieren die auf der MarkenRichtl. beruhenden absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG auf einer Abwägung der schützenswerten Interessen der Allgemeinheit an einem unverfälschtem Wettbewerb sowie der berechtigten Individualinteressen der Anmelder an der Erlangung des Markenschutzes. In der markenrechtlichen Prüfung sind die absoluten Schutzhindernisse deshalb stets unter Berücksichtigung des ihnen jeweils zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 Rdn. 26 – SAT.2). Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG soll dabei konkret die Entstehung wettbewerbsschädlicher Monopole an beschreibenden Zeichen oder Angaben verhindern und damit dem Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit solcher Bezeichnungen Rechnung tragen.

Fremdsprachige Begriffe, wie das englische Wort „Skyblue“, sind dann nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie dazu dienen können, im Verkehr relevante Produktmerkmale zu beschreiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212 - FÜNFER). Nach den Feststellungen des Senats ist dies bei der angemeldeten Marke zu bejahen. So wird der fragliche Begriff bereits in erheblichem Umfang als Sachhinweis verwendet. Zwar ist es für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenso wenig entscheidend, ob eine beschreibende Angabe schon verwendet wird, wie der Gesichtspunkt, ob den Mitbewerbern ggf. noch andere Angaben als das angemeldete Markenwort zur Beschreibung der fraglichen Produktmerkmale zur Verfügung stehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 57 - Postkantoor). Kann eine Bezeichnung jedoch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als aktuell verwendete Sachangabe ermittelt werden, spricht dies eindeutig für ein schutzwürdiges Interesse der Wettbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit.

Das englischsprachige Adjektiv „Skyblue“ lässt sich im Inland - auch auf dem hier einschlägigen Modesektor - als produktbeschreibende Farbangabe zahlreich nachweisen und ist als Farbbezeichnung mit einer eigenen Nummer des RAL-Codes (RAL 5015) erfasst (vgl. hierzu unter <http://www.orgacontrol.de/de.shtml?ralcolours>). Entsprechende Belege hat der Senat dem Anmelder mit gerichtlichem Zwischenbescheid vom 31. Januar 2008 übermittelt, ohne dass dieser hierzu Stellung genommen hätte. Wenn der Anmelder stattdessen dem angefochtenen Beschluss entgegenhält, die Bezeichnung „Skyblue“ stelle in Bezug zu Waren der Klasse 25 einen Fantasiebegriff ohne konkreten Aussagegehalt dar, der in seinem Bedeutungsgehalt „Himmelblau“ schon deshalb nicht zur Produktbeschreibung eingesetzt werden könne, weil diese Farbangabe nicht hinreichend klar definiert sei, ist dieser Vortrag durch die getroffenen Feststellungen des Senats als widerlegt anzusehen. Dem Anmelder kann auch nicht gefolgt werden, wenn er vorträgt, dem für das Prüfungsverfahren maßgeblichen Durchschnittsverbraucher sei die angemeldete Marke in ihrem Bedeutungsgehalt „Himmelblau“ unverständlich. Zwar ist es zutreffend, dass fremdsprachige Begriffe nur dann dem Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegen, wenn davon auszugehen ist, dass ihre beschreibende Bedeutung von den angesprochenen, inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres als solche erkannt werden wird. Der Anmelder verkennt aber, dass insoweit nicht nur die allgemeinen Endverbraucher, sondern stets auch die am Handel mit den fraglichen Waren beteiligten Fachkreise zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rdn. 24, 26, 32 - Matratzen Concord/Hukla). Diese Fachkreise verfügen aber in jedem Fall über die erforderlichen Sprachkenntnisse, um das aus zwei Begriffen des englischen Grundwortschatzes bestehende Markenwort (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Klett Verlag, 2005) in dem dargestellten Bedeutungsgehalt zu verstehen.

Da die angemeldete Marke somit zur beschreibenden Bezeichnung der beschwerdegegenständlichen Waren dienen kann und ihre beschreibende Bedeutung für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise auch ohne weiteres

erkennbar ist, steht ihrer Eintragung das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass merkmalsbeschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gleichzeitig auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD; EuG MarkenR 2006, 557, Rdn. 34 - map&guide; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; sowie Hacker, a. a. O., Rdn. 127 m. w. N.). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach ständiger Rechtsprechung die Eignung einer Marke, die von der Anmeldung umfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (vgl. BGH WRP 2008, 107, Rdn. 23 -- Fronthaube). Zwar unterscheidet sich die Rechtsprechung des EuGH und des EuG von der des BGH insoweit dadurch, dass EuGH und EuG hervorheben, beschreibenden Angaben und Zeichen fehle „zwangsläufig“ die Unterscheidungskraft, während der BGH davon spricht, dass solchen Angaben „regelmäßig“ auch die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei (vgl. etwa BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Für den vorliegenden Fall ergeben sich hieraus jedoch keine unterschiedlichen Wertungen.

Die Wirkung des englischen Adjektivs „Skyblue“ erschöpft sich ausschließlich in einer produktbeschreibenden Funktion, mit der die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher auf die Farbgestaltung der fraglichen Waren gelenkt werden soll. Der Verkehr wird der angemeldeten Marke lediglich eine Produktinformation zuordnen, ohne ihr eine betriebliche Herkunftsfunktion beizumessen, zumal die Farbbezeichnung „Skyblue“ bereits umfangreich in diesem Sinne auf dem hier einschlägigen Warenssektor anzutreffen ist. Da die Herkunftsfunktion einer Marke aber im Vergleich zu anderen Funktionen, wie etwa einer Werbe- oder Produktbeschreibungsfunktion, nicht nur von untergeordneter Bedeutung sein darf, sondern stets im Vordergrund stehen muss (vgl. EuGH GRUR 2004,

1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), ist der für die Bejahung der Schutzfähigkeit erforderliche Nachweis der konkreten Unterscheidungskraft (vgl. EuGH MarkenR 2007, 437, Rdn. 34 - Rot-weiße, rechteckige Tablette) im vorliegenden Fall nicht erbracht. Bei dieser Sachlage widerspricht die beantragte Eintragung der angemeldeten Marke dem im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Allgemeininteresse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren.

Im Übrigen ist der englische Begriff „Skyblue“ nach den Feststellungen des Senats in seinem dargestellten Bedeutungsgehalt auch im Hinblick auf weitere Warenbereiche zur Produktbeschreibung geeignet, für die von der Markenstelle die Schutzfähigkeit der Marke bejaht wurde, wie beispielsweise dekorative Kosmetikartikel, Schmuck oder Uhren. Dies wurde dem Anmelder in dem gerichtlichen Zwischenbescheid vom 31. Januar 2008 auch dargelegt. Unabhängig von der Frage, inwieweit es sich bei der Marke deshalb um ein (nach §§ 8 II Nr. 10, 50 III MG ggfls. sogar von Amtswegen) löschungsreifes Zeichen handelt, kam im vorliegenden Beschwerdeverfahren eine weitergehendere Zurückweisung der Anmeldung wegen des Verbots der Schlechterstellung (*reformatio in peius*) nicht Betracht.

Die Beschwerde war zurückzuweisen.

Stoppel

Werner

Schell

Me