



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 127/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 818 947

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

- I. Die Beschlüsse der Markenstelle vom 18. April 2006 sowie vom 10. Juni 2008 werden insoweit aufgehoben, als der IR- Marke 818 947 der Schutz in Deutschland für „cartables“ verweigert wurde.
- II. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die IR-Wortmarke 818 947 (Ursprungsland Frankreich)

PLAY BOX

wurde am 14. November 2003 international registriert. Schutz wird noch für die Waren

- 12 Sacoches de bicyclettes, sacs et sacoches de bicyclettes pour enfants
- 18 Sacs de rangement, sacs de transport, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, cartables

nachgesucht.

Mit den angefochtenen Beschlüssen hat das Patentamt den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses versagt und die dagegen eingelegte

Erinnerung zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, im Deutschen bezeichne „PLAY BOX“ eine Kiste oder ein Behältnis für Kinder, die darin Spielsachen oder sonstige für sie wichtige oder benötigte (Alltags-) Dinge aufbewahren könnten. Die angemeldeten Waren seien alle dafür geeignet, den Zweck der Aufbewahrung zu erfüllen. Ferner könnten diese Waren in „kindgerechter“ Ausführung angeboten werden, etwa was Größe, Material oder Design anbelange. Außerdem diene die Bezeichnung der Bestimmung der angemeldeten Waren und könne deshalb nicht zugunsten der Markeninhaberin monopolisiert werden. Der Begriff „PLAY BOX“ stehe im Englischen für ein Behältnis, in dem ein Kind seine Spielsachen und persönlichen Gegenstände aufbewahren könne. Diese Bedeutung sei naheliegend, da sich das Zeichen aus den ohne weiteres verständlichen Wörtern „Play“ für „Spiel, Spielsache“ und „BOX“ für „Behältnis, Kiste/Schachtel, Etui“ zusammensetze, wobei der Begriff „Box“ sogar Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden habe (belegt durch Eintrag aus dem Deutschen Universallexikon).

Für die noch beanspruchten Waren handle es sich um eine beschreibende Angabe. Alle könnten dem Zweck der Aufbewahrung oder dem Transport – z. B. von Spielsachen – dienen, in kindgerechter Ausführung angeboten werden und zudem boxenförmig sein.

Ausländische Entscheidungen vergleichbarer Marken seien nicht maßgebend für die Beurteilung der Schutzfähigkeit im Inland.

Dagegen wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Zur Unterscheidungskraft führt sie aus, dass „PLAY BOX“ wörtlich übersetzt „Spielbox“ bedeute, was keine feststehende Bedeutung aufweise. Dies sei allenfalls für die Waren der Klasse 20 beschreibend. Auf diese Waren sei jedoch bereits verzichtet worden, was die Markenstelle offensichtlich übersehen habe.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II.

1) Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache teilweise Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen für die noch strittigen Waren mit Ausnahme der Schulranzen die Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - WINDSURFING CHIEMSEE; GRUR Int. 2003, 632, Rn. 73 - LINDE).

Zwar ist der Begriff „PLAY BOX“ kein feststehender Begriff, aber der Durchschnittsverbraucher wird die Kombination der zwei bekannten Wörter „play“ und „box“ als „Spiel(e)kiste“ im Sinn von „Kiste zum Spielen“ oder „Kiste für Spiele“ verstehen. Die darin enthaltenen Wörter gehören zu den einfachen englischen Grundwörtern, die auch im inländischen Sprachgebrauch nicht selten eingesetzt werden.

Die beanspruchten Waren dienen alle dem Transport oder der Aufbewahrung von Gegenständen.

Dass bestimmte Satteltaschen bestimmungsgemäß nicht dafür vorgesehen sind, Spielsachen zu transportieren, ändert nichts daran, dass es Satteltaschen gibt, etwa für Fahrräder, die für den Transport von Spielen oder Spielsachen geeignet sind.

Ebenso wenig vermag das Argument der Beschwerdeführerin zu überzeugen, dass eine Box im Unterschied zu einer Satteltasche nicht flexibel sei. Der Begriff „Box“ schließt eine zumindest teilweise flexible Ausführung ebenso wenig aus wie der Begriff „Satteltasche“ eine Taschenform mit einer starren, nicht flexiblen Box als Behältnis.

Damit fällt „Play Box“ als Angabe über Art und Bestimmung unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei kommt es nicht darauf an, ob andere gleichwertige Angaben und Zeichen zur Verfügung stehen. Es muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angabe und Zeichen erhalten bleiben (EuGH GRUR Int. 2004, 410, Rn. 42 – BIOMILD). Dies gilt auch für weniger geläufige beschreibende Bezeichnungen, wobei sowohl an neuen Begriffen als auch an veralteten Ausdrücken ein Freihaltungsbedürfnis bestehen kann.

b) Die Bezeichnung entbehrt für die noch beanspruchten Waren, mit Ausnahme der Schulranzen, auch jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unproblematisch nicht unterscheidungskräftig ist die angemeldete Marke für die Waren, bei denen ein Freihaltungsbedürfnis gegeben ist. Für Schulranzen ist dies nicht der Fall; die angegriffene Marke ist damit insoweit unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die extrem enge Formulierung in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die Marken von der Eintragung ausschließt, wenn ihnen „*jegliche Unterscheidungskraft*“ fehlt, zeigt,

dass schon eine geringe Unterscheidungskraft in qualitativer und quantitativer Hinsicht für Markenschutz ausreicht. In quantitativer Hinsicht reicht es aus, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der inländischen Verbraucher das Zeichen als Marke nimmt.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 428, 431, Nr. 48 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Wortmarken besitzen zwar nach der Rechtsprechung auch dann keine Unterscheidungskraft, wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten;).

Dies ist hier jedoch nicht der Fall; „playbox“ ist so nicht nachweisbar.

Der Senat vermag sich allerdings nicht der Auffassung der Markenstelle anzuschließen, die Verbraucher würden dem Begriff „Play Box“ auch im Zusammenhang mit den noch beschwerdegegenständlichen Schulranzen einen im Vordergrund stehenden unmittelbaren Sachhinweis auf ihre bestimmungsgemäße Verwendung zuordnen.

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf die Waren, für die sie angemeldet worden ist, und im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zu beurteilen. Schulranzen dienen nach deren allgemeinem

Verständnis nicht dem Spielen. Die Bezeichnung wirkt deshalb aber noch nicht als ironische, scherzhafte Benennung, die auch keine Unterscheidungskraft hätte.

2) Die Anmelderin kann sich nicht auf eine Entscheidungspraxis des Europäische Gerichtshofs, Bundesgerichtshofs und Bundespatentgerichts sowie die Eintragungspraxis des Patentamts berufen. Eintragungen von entsprechenden Marken für Dritte rechtfertigen keine andere Beurteilung, weil selbst Eintragungen gleicher Marken nicht zu einer Bindung führen (vgl. BGH BIPMZ 1989, 192 - KSÜD) - auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG). Es gibt keine Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht.

Bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke handelt es sich um keine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH BIPMZ 1998, 248, 249 - TODAY; EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 60 ff. - HENKEL).

3) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

4) Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Me