



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 589/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 217 133.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. November 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Staats, LL.M.Eur.

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

bicycle chain

ist am 22. Mai 2019 unter der Nummer 30 2019 217 133.4 zur Eintragung als Marke für Waren der Klasse 14 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Seit der am 25. Oktober 2019 erklärten Einschränkung lautet das Warenverzeichnis wie folgt:

Klasse 14: Halsketten [Schmuck]; alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern.

Mit Beschluss vom 27. Juli 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 14 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um die englische Entsprechung des deutschen Begriffs „Fahrradkette“. Internetrecherchen hätten ergeben, dass das Motiv der Fahrradkette bei der Gestaltung von Schmuckstücken, insbesondere von Ketten, auch aus Edelmetall Verwendung finde. Auf dem Schmuck- und Uhrensektor sei das Motiv der Produkte eines der wichtigsten Auswahlkriterien, weshalb es regelmäßig in der Produktbeschreibung angegeben werde. Als Benennung des Schmuckmotivs beschreibe die angemeldete Wortfolge aus Sicht der angesproche-

nen Verkehrskreise aufgrund der zu unterstellenden Sprachkenntnisse daher unmittelbar Eigenschaften der Produkte und stelle keinen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft dar. Die Einschränkung des Warenverzeichnisses durch den Zusatz „*alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern*“ sei als Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit unzulässig, weil sie nur angebe, dass die beanspruchten Halsketten keine Merkmale aufweisen, die Fahrradketten oder deren Teile darstellen, obwohl ein solches Merkmal („Fahrradkette“) durch das Anmeldezeichen ausdrücklich benannt werde. Der Umstand, dass die Anmelderin ausschließlich filigrane Schmuckstücke aus Edelmetallen vertriebe, sei für die Frage der Schutzfähigkeit der beanspruchten Wortfolge grundsätzlich unerheblich, da die Benutzung vom Markeninhaber jederzeit verändert und die Marke auf Dritte übertragen werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die positiv formulierte Einschränkung weise ein bestimmtes Merkmal auf, das vom Anmeldezeichen nicht benannt werde, nämlich „*Halsketten [Schmuck]; alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen*“, die weder Fahrradketten seien noch Fahrradketten ähnelten. Der Bundesgerichtshof (BGH) habe in seiner Entscheidung zur Wortmarke „Willkommen im Leben“ (GRUR 2009, 778) Disclaimer als zulässig eingestuft, die weite Waren- und Dienstleistungsbegriffe auf bestimmte Inhalte bzw. Themenbereiche begrenzten. Um einen solchen Ausnahmevermerk handele es sich auch hier, weil ausdrücklich auf jeglichen Bezug zu Fahrradketten verzichtet werde. Die Anmelderin plane ausschließlich den Handel mit filigranen Halsketten aus Edelmetallen, bei denen Fahrradketten oder -glieder keine Rolle spielten. Der Disclaimer entspreche auch demjenigen, der im Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG) vom 3. Dezember 2020 (30 W (pat) 30/20 – AUSSENBORDER) als zulässig angesehen worden sei, obwohl durch ihn verschiedene Waren und Dienstleistungen mit der Formulierung „... *mit fiktionalen, unterhaltenden und werbenden Inhalten mit Ausnahme von Inhalten zu Außenbordmotoren*“ eingeschränkt worden seien, weil die weitere Einschränkung „*mit Ausnahme von Inhalten zu*

Außenbordmotoren“ nur eine nochmalige inhaltliche Konkretisierung darstelle. Auch die vorliegende weitere Einschränkung „... und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“ diene nur der weiteren gestalterischen Konkretisierung der positiv formulierten Beschränkung auf „Halsketten aus Edelmetallen“. Zwar seien Halsketten grundsätzlich der gestalterischen Form einer Fahrradkette zugänglich. Dies gelte aber nicht mehr bei einer Einschränkung auf das Material Edelmetall, wie z. B. Gold oder Silber. Fahrradkettenglieder aus Edelmetall seien keine üblichen und naheliegenden Gestaltungselemente von Halsketten. Ein solches Verständnis liege nur bei Halsketten nahe, die das Gestaltungsmerkmal einer echten Fahrradkette eindeutig aufwiesen. Diese Gattung von Halsketten werde aber nunmehr ausdrücklich nicht mehr beansprucht. Die Recherchebelege des Senats zeigten im Wesentlichen Halsketten aus echten Fahrradketten oder -gliedern, während die Belege mit filigraneren Schmuckstücken allesamt jüngeren Datums seien und den Begriff „bicycle chain“ nicht als Merkmalsbeschreibung benutzten, sondern eine unternehmerische Verbindung zur Anmelderin herstellten, der bereits im Jahr 2017 mit ihrem Schmuckprodukt „bicycle chain“ ein erster großer Erfolg als Designerin gelungen und worüber am 27. August 2017 im Modemagazin InStyle berichtet worden sei (<https://www.instyle.de/fashion/fahrradkette-blogger-schmuck>). Erst daraufhin seien Halsketten aus Edelmetallen, die gerade keine Fahrradketten oder -glieder als Gestaltungsmerkmal aufwiesen, mit „bicycle chain“ gekennzeichnet worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des DPMA vom 27. Juli 2020 aufzuheben.

Mit gerichtlichen Schreiben von 9. September 2022 und vom 9. Mai 2023 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 39 – 90R GA) auf die Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens und die Unzulässigkeit des Disclaimers hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**bicycle chain**“ als Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 14 stehen die Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH WRP 2021, 1166 Rdnr. 13 f. – Black Friday; GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen

Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 14 – Black Friday; GRUR 2009, 669 Rdnr. 16 – POST II). Dabei 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; a. a. O. – Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 19 – Black Friday; a. a. O. – Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 Rdnr. 52 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - ABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 – Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH a. a. O. – Black Friday; a. a. O. Rdnr. 42 – Stadtwerke Bremen).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das angemeldete Wortzeichen „**bicycle chain**“ aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 22. Mai 2019, ausschließlich aus einer Angabe bestanden, die zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Halsketten aus Edelmetall der Klasse 14 geeignet ist.

aa) Von den vorgenannten Waren werden breite Verkehrskreise, nämlich sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch Fachhändler für Juwelier- und Schmuckwaren angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Bestandteilen „bicycle“ und „chain“ zusammen.

aaa) Das Substantiv „bicycle“ mit der Bedeutung „Fahrrad“ gehört zum englischen Grundwortschatz (PONS; Die 1000 wichtigsten Wörter, Englisch Grundwortschatz 2007, S. 21; Freese, Langenscheidt Grundwortschatz Englisch 2000, S. 262); Häublein/Jenkins, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz 2000, S. 301, Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis, alle nachfolgend genannten Anlagen sind solche zum ersten gerichtlichen Hinweis vom 9. September 2022).

bbb) Dies gilt auch für das englische Hauptwort „chain“, das mit „Kette“ übersetzt wird (Freese, a. a. O., S. 134; Häublein/Jenkins, a. a. O., S. 266, Anlagenkonvolut 1). Unter einer „Kette“ versteht man u. a. eine „Reihe aus beweglich ineinandergefügten oder mit Gelenken verbundenen [Metall]gliedern oder einen „[Hals]schmuck aus beweglich ineinandergefügten Metallgliedern, miteinander verbundenen Plättchen, auf eine Schnur aufgereihten Perlen, Schmucksteinen o. Ä.“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Kette>, Anlagenkonvolut 1).

cc) In der Gesamtheit kommt der Wortfolge „bicycle chain“ die Bedeutung „Fahrradkette“ zu. Dabei handelt es sich zudem um die korrekte Übersetzung des auch im Englischen existierenden Gesamtbegriffs „bicycle chain“ (<https://leo.org>; <https://de.pons.com/>, Anlagenkonvolut 2).

aaa) Unter dem Gesamtbegriff „bicycle chain“ bzw. „Fahrradkette“ wird nach seiner ursprünglichen Wortbedeutung eine Kette verstanden, durch die beim Fahrrad die Antriebskraft von der Tretkurbel auf einen Zahnkranz an der Hinterachse übertragen wird (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Fahrradkette>). Aufgrund der Bewegung über einen Zahnkranz und des genormten Abstands zwischen den Kettengliedern weisen Fahrradketten(-glieder) eine bestimmte Form auf.

bbb) Im Schmuckbereich ist die Wortkombination „bicycle chain“ bzw. „Fahrradkette“ schon vor dem Anmeldetag, dem 22. Mai 2019, zur Bezeichnung der Gestaltung und/oder des Motivs von Halsketten verwendet worden.

(1) Zum einen werden mit ihr Halsketten bezeichnet, deren Kettenglieder entfernt an die Struktur einer Fahrradkette erinnern oder die – als Kettenglieder oder Anhänger – Elemente von echten oder nachgebildeten Fahrradketten aufweisen (Anlagenkonvolut 3):

- „Elli PREMIUM Halskette Damen Geo Bicycle Chain mit Kristalle in 925 Sterling Silber ... Im Angebot von Amazon.de seit: 24. September 2018“;
- „Elli PREMIUM Halskette Damen Layer Bicycle Chain Labradorit Stein 925 Sterling Silber ... Im Angebot von Amazon.de seit: 25. Oktober 2018“;
- „Bungsa® Herren-Halskette Fahrradketten-Optik aus 316L Edelstahl 60cm ... Highlight: Halskette mit Fahrradketten-Design ... Im Angebot von Amazon.de seit: 28. Februar 2016“;
- „Fahrradkette Charm an einer silbernen Kette Halskette Schönes Geschenk für einen Radfahrer ...“ (mit Kundenbesprechungen aus dem Jahr 2016, <https://www.etsy.com/de/...>);
- „Elegante Fahrradkette Halskette Kordel oder Silberkette Wundervolles Geschenk für jeden Fahrradfahrer oder Radfahrer Silber Verschluss...“ (mit Kundenbesprechungen aus dem Jahr 2016, <https://www.etsy.com/de/...>).

(2) Zum anderen sind schon vor dem maßgeblichen Anmeldetag in großem Umfang Halsketten mit Anhängern angeboten worden, die ein Fahrradmotiv aufweisen, wie z. B. ein miniaturisiertes Fahrrad oder eine kleine Fahrradfahrerfigur, und daher ebenfalls als Fahrradkette bezeichnet werden (Anlagenkonvolut 5):

- „Miniblings Fahrrad Kette Halskette 45cm Rad Rennrad Fahrradkette versilbert Herz – Handmade Modeschmuck-Gliederkette versilbert ... Im Angebot von Amazon.de seit: 19. April 2016“;
- „WANDA PLATA Kette Fahrrad für Damen, Junge Mädchen, 925 Silver, Bike Kette Anhänger Schmuck ... Im Angebot von Amazon.de seit: 1. Mai 2019“;
- „Sovats Damen Fahrrad Halskette ... HERGESTELLT AUS SOLIDEM 925 STERLING SILBER ... Im Angebot von Amazon.de seit: 28. April 2016“;
- „Miniblings 3er Fahrrad Kette Halskette 45cm Bicycle Herz Zweirad Drahtesel – Handmade Modeschmuck – Gliederkette versilbert ... Im Angebot von Amazon.de seit: 10. Juli 2016“;
- „Sterling Silber 925 Woman Cyclist Anhänger Halskette ... Im Angebot von Amazon.de seit: 30. Oktober 2017“;
- Urban She° Halskette mit Anhänger für Radfahrer, 925 Sterlingsilber ... Im Angebot von Amazon.de seit: 25. November 2018.

dd) Auf dem Schmucksektor spielt motivorientiertes Design eine besonders wichtige Rolle (BPatG 26 W (pat) 52/20 – DREIZACK; 29 W (pat) 41/12 – Camomilla; BPatG 28 W (pat) 123/09 – Froschkönig). Das Motiv der Produkte ist hierbei eines der

wichtigsten Auswahlkriterien. Daher werden sie regelmäßig auch in der Produktbeschreibung durch wörtliche Benennung des Motivs bezeichnet. Für solche Waren ist daher ein als Motivangabe zu verstehendes Zeichen als unmittelbar beschreibende Angabe nicht schutzfähig (vgl. BPatG 28 W (pat) 523/12 – Märchenprinzen). So liegt der Fall auch hier, weil die angemeldete Wortfolge „bicycle chain“ sich darin erschöpft, das Motiv der beanspruchten Schmuckhalsketten aus Edelmetall unmittelbar zu beschreiben, sei es, dass deren Kettenglieder vom Design her an die Struktur einer Fahrradkette erinnern, sei es, dass sie über einen Anhänger aus einem miniaturisierten Fahrrad oder einer kleinen Figur auf einem Fahrrad verfügen.

ee) Auch die vorgenannte Mehrdeutigkeit kann keine Schutzfähigkeit begründen. Denn ein Zeichen kann bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – HABM/Wrigley [Doublemint]). Vorliegend sind sogar alle möglichen Deutungen beschreibend. Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt zudem 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 (BGH GRUR 2014, 872 Rdnr. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT; GRUR 2013, 522, Rdnr. 13 – Deutschlands schönste Seiten). Der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand der angesprochenen Verkehrskreise reicht für die Bejahung der Schutzfähigkeit nicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 24 - HOT). Eine gewisse Allgemeinheit oder Unschärfe ist sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können.

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 das Anmeldezeichen 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. Abgesehen davon hat der Senat, wie oben ausgeführt, zahlreiche tatsächliche Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der Verkehr schon vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt die Kennzeichnung „bicycle chain“ im Sinne von Fahrradkette für Halsketten aus Edelmetall ohne weiteres als Angabe über die Formgestaltung solcher Waren verstanden hat.

gg) Der Umstand, dass die Anmelderin ausschließlich den Handel mit filigranen Halsketten aus Edelmetallen plane, bei denen Fahrradketten oder -glieder keine Rolle spielen, ist für die Frage der Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens ohne Belang, da diese nicht nach den individuellen Vermarktungsstrategien und Werbekonzeptionen der Anmelderin bestimmt wird, die jederzeit geändert werden können (vgl. BGH GRUR 2009, 411 Rn. 12 – STREETBALL; BPatG 30 W (pat) 564/17 – SinusTracker; 29 W (pat) 546/16 – Piroda).

hh) Es kommt auch nicht darauf an, ob die Anmelderin die verfahrensgegenständliche Wortfolge „erfunden“ hat. Der Aspekt der „Neuheit“ bzw. „erfinderischen Tätigkeit“ spielt bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens im Markenrecht – anders als im Patentrecht – keine Rolle (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais; BPatG 29 W (pat) 35/19 – World SimRacing League; 29 W (pat) 516/17 – Keramik komplett; 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin).

Das angemeldete Zeichen stellt daher eine Freihaltebedürftige Merkmalsbezeichnung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters für die beanspruchten Waren hat dem angemeldeten Wortzeichen „bicycle chain“ zum Anmeldezeitpunkt auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt.

3. Der Ausnahmevermerk *„alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“* ist nicht geeignet, aus den beiden Schutzhindernissen herauszuführen.

a) Entgegen der Ansicht der Anmelderin schließt die Einschränkung der beanspruchten Waren durch die bloße Materialangabe *„nur aus Edelmetallen“* ein Verständnis des Anmeldezeichens als unmittelbar beschreibende Angabe nicht aus. Aus den meisten der oben zitierten Recherchebelege geht hervor, dass die angebotenen Halsketten im Fahrradkettendesign oder mit Fahrrad-Motiv aus oder zumindest mit Edelmetall, nämlich Silber oder Gold, gefertigt sind. Aber selbst wenn derzeit keine solchen Halsketten aus Edelmetall belegbar wären, so würden die an die Verwendung von Edelmetall in der Schmuckbranche gewöhnten Verkehrskreise angesichts der Kennzeichnung „bicycle chain“ auch bei Halsketten aus Edelmetall ohne weiteres auf eine Halskette im Fahrradkettendesign und/oder mit einem Fahrradmotiv schließen.

b) Der negativ formulierte Disclaimer *„... und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“* ist unzulässig.

aa) Die Einschränkung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG muss dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 114 - 117 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr. 9 – Willkommen im

Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss (EuGH GRUR 2012, 822 Rdnr. 46 ff. – IP TRANSLATOR). Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2002, 340 Rdnr. 29 – Fabergé; GRUR 2013, 725 Rdnr. 33 – Duff Beer). Nicht zulässig ist es, sich darauf zu beschränken anzugeben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 114 - Postkantoor]; BGH a. a. O. – Willkommen im Leben). Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte – insbesondere Konkurrenten – wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (EuGH a. a. O. Rdnr. 115 – [Postkantoor]).

bb) Um einen solchen unzulässigen negativen Disclaimer handelt es sich hier. Bei der Formulierung „... *und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern*“ wird die Anmeldung in der Art und Weise eingeschränkt, dass die beanspruchten „Halsketten [Schmuck]“ „nur aus Edelmetallen“ ein bestimmtes, durch das Anmeldezeichen beschriebenes Merkmal nicht aufweisen, dass sie nämlich weder aus Fahrradketten oder -gliedern bestehen, noch die Form von Fahrradketten oder deren Gliedern aufweisen. Eine solche Einschränkung würde jedoch zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Denn aufgrund der Sachangabe „Fahrradkette“ könnten die angesprochenen Verkehrskreise trotzdem

denken, die damit gekennzeichneten Halsketten erinnerten von ihrem Design her an eine Fahrradkette im technischen Sinne oder verfügten über ein Fahrradmotiv.

cc) Etwas anderes ergibt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht aus der Entscheidung des BGH zur Wortmarke „Willkommen im Leben“ (GRUR 2009, 778) oder dem Beschluss des BPatG zur Wortmarke „AUSSENBORDER“ (30 W (pat) 30/20). Dem Beschluss des BGH lag ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit – ausschließlich – positiv formulierten Einschränkungen auf bestimmte Inhalte zugrunde, wie z. B. *„Bild- und Tonträger zu den Themen Kochen, Backen, Ernährung, Gesundheit, Fitness ...“*. Auch im Verfahren vor dem BPatG waren die problematischen medialen Waren und Dienstleistungen mit einem Zusatz eingeschränkt worden, der in seinem ersten Teil eine positive inhaltlich-thematische Eingrenzung enthielt (*„mit fiktionalen, unterhaltenden und werbenden Inhalten“*), so dass der sich daran anschließende negativ formulierte zweite Teil (*„... mit Ausnahme von Inhalten zu Außenbordmotoren“*) als nochmalige thematisch-inhaltliche Konkretisierung bzw. Beschränkung gewertet worden ist. Dabei sind beide Teile des einschränkenden Zusatzes als inhaltlich aufeinander bezogene Einheit angesehen worden, die insgesamt auf eine Beschränkung auf bestimmte Inhalte gerichtet ist. Eine solche aufeinander bezogene Einheit, bei der der zweite Teil den ersten Teil nur konkretisiert, liegt bei der vorliegenden Kombination aus einer – positiv formulierten – Materialangabe und einem – negativ formulierten – Ausschluss bestimmter Formen nicht vor. Der zweite Teil dient nicht der Konkretisierung des angegebenen Materials, sondern befasst sich mit einem völlig neuen Aspekt, nämlich der Formgebung. Hinzu kommt, dass dieser Disclaimer, wenn er zulässig wäre, die beschreibende Bedeutungsalternative einer Halskette mit einem Fahrradmotiv als Anhänger oder Kettenglied nicht beseitigen würde.

dd) Auf die Unzulässigkeit dieses bereits im patentamtlichen Verfahren vorgenommenen Disclaimers ist die Beschwerdeführerin sowohl im angefochtenen Beschluss als auch mit den beiden gerichtlichen Schreiben vom 9. September 2022 und 9. Mai 2023 ausdrücklich hingewiesen worden. Da sie diesen nicht zurückgenommen hat,

kommt eine Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens schon aus formellen Gründen nicht in Betracht.

4. Soweit die Anmelderin geltend machen will, dass die beanspruchte Wortfolge die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden habe, sind die notwendigen Voraussetzungen dafür weder schlüssig vorgetragen noch belegt worden.

a) Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 54 – Chiemsee; GRUR 2014, 776 Rdnr. 40 f. - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind dabei der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rdnr. 51 – Chiemsee; a. a. O. Rdnr. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. – Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung geklärt werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 53 – Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot; BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 32 – test).

b) Zu keinem dieser Gesichtspunkte hat die Anmelderin innerhalb der ihr zuletzt bis zum 11. September 2023 gesetzten Frist vorgetragen oder Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt.

Der Hinweis auf einen Bericht vom 27. August 2017 über den ersten Erfolg der Anmelderin als Designerin mit ihrem Schmuckprodukt „bicycle chain“ im Modemagazin InStyle (<https://www.instyle.de/fashion/fahrradkette-blogger-schmuck>) reicht dafür nicht aus, worauf sie bereits mit gerichtlichem Schreiben vom 9. Mai 2023 hingewiesen worden ist. Gegen eine Verkehrsdurchsetzung spricht zudem die Kürze der Zeit zwischen dieser Veröffentlichung und der Anmeldung am 22. Mai 2019.

III.

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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

Staats

...