



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 37/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. Oktober 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 41 516.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Dezember 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Esche

ist für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschluß vom 9. Dezember 2003 hat die mit einer Angestellten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung teilweise, und zwar für die Waren

„Kataloge, Broschüren, Prospekte, Plakate, Zeitschriften, Bücher, sonstige Druckereierzeugnisse, Fotografien“,

wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, daß „Esche“ die Bezeichnung für einen Laubbaum mit gefiederten Blättern und geflügelten Früchten sei. Im Zusammenhang mit den von der Zurückweisung betroffenen Wa-

ren komme dem Begriff aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise lediglich ein im Vordergrund stehender beschreibender sachlicher Hinweis auf den Inhalt der Waren zu, die Informationen über die Baumart „Esche“ sowie Abbildungen davon enthalten könnten, nicht jedoch ein Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Nach seiner Auffassung besitze die angemeldete Marke die erforderliche Unterscheidungskraft, da niemand bei der Nennung des Wortes „Esche“ an Kataloge, Broschüren oder Druckereierzeugnisse denke, und es sich auch nicht um ein Wort handle, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmerkmal verstanden werde. Aus Sicht des objektiven Betrachters sei die Bezeichnung ein Hinweis auf eine Sozietät aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, die den (Namens-) Bestandteil „Esche“ seit 1947 verwendeten. Das Amt unterliege einem Irrtum, wenn es meine, daß der Begriff schon deshalb beschreibend sei, weil theoretisch die Möglichkeit bestehe, daß materielle Informationen über das, was der betroffene Begriff im landläufigen Sinn bedeute, verbreitet würden. Zumindest sei durch die in der mündlichen Verhandlung erfolgte Beschränkung der fraglichen Waren ausgeschlossen, daß das Publikum in dem Wort „Esche“ einen Hinweis auf den Inhalt der jeweiligen Druckereierzeugnisse oder Fotografien sehen werde.

In der mündlichen Verhandlung schränkt der Anmelder das von der Zurückweisung betroffene Warenverzeichnis wie folgt ein:

„Kataloge, Broschüren, Prospekte, Plakate, Zeitschriften, Bücher, sonstige Druckereierzeugnisse, Fotografien, vorgenannte Waren ausschließlich auf dem Gebiet des Rechts-, Steuer-, und Finanzwesens, der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung.“

Er beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nach § 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke für die noch beschwerdegegenständlichen Waren keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG mehr entgegen. Die teilweise Zurückweisung der Anmeldung durch die Markenstelle konnte daher keinen Bestand haben.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterliegen Wortmarken dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, wenn sie im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweisen oder wenn es sich um ein geläufiges Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl ua BGH GRUR 2001, 1043, 1045 „Gute Zeiten-Schlechte Zeiten“; GRUR 2003, 342, 343 „Winnetou“; GRUR 2003, 1050 „Cityservice“). Dies kann für die beschwerdegegenständlichen Waren in ihrer noch beanspruchten beschränkten Fassung nicht festgestellt werden.

Es steht außer Frage, daß das angemeldete Markenwort „Esche“ die in Deutschland allgemein geläufige Bezeichnung für einen Laubbaum mit gefiederten Blättern und geflügelten Früchten ist (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch,

4. Aufl, CD-ROM). Weiterhin sind durchaus Druckereierzeugnisse oder Fotografien vorstellbar, die sich inhaltlich mit dem Baum „Esche“ befassen bzw diesen abbilden, zumal die Esche „Baum des Jahres 2001“ war (vgl die dem Anmelder übermittelten Internet-Seiten www.baum-des-jahres.de). Im Zusammenhang mit einschlägigen, insbesondere botanischen Druckwerken oder Fotografien wird man daher davon ausgehen können, daß der Verkehr das Wort „Esche“ lediglich als eine sachliche Titel- bzw Inhaltsangabe auffaßt. Nach der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Einschränkung des Warenverzeichnisses beansprucht die Anmeldung im beschwerdegegenständlichen Umfang allerdings nur noch für diverse Druckereierzeugnisse und Fotografien ausschließlich auf dem Gebiet des Rechts-, Steuer- und Finanzwesens, der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung Schutz. Bei diesen Waren aber ist ihrer Art nach erkennbar ausgeschlossen, daß sie sich inhaltlich oder thematisch auf den Baum „Esche“ beziehen. In soweit werden die angesprochenen Verkehrskreise dem angemeldeten Markennwort „Esche“ daher auch keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Da ansonsten kein weiterer Grund ersichtlich ist, weswegen die angemeldete Marke nicht als Unterscheidungsmittel für die hier fraglichen Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen aufgefaßt werden sollte, kann ihr die gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Mangels eines für die verbleibenden beschwerdegegenständlichen Waren beschreibenden Begriffsinhalts kann die angemeldeten Marke außerdem auch nicht im Verkehr zur Bezeichnung von deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung etc oder von sonstigen Merkmalen dienen und ist daher nach der Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ebenfalls nicht von der Eintragung ausgeschlossen.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb

