



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 9/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 42 934.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2003 und vom 13. Oktober 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

addict

ist für die Waren

"Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Juwelierwaren und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmeßinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, daß das angemeldete englische Wort "addict" in seiner Bedeutung "Süchtiger, Fan, Narr, (jemanden) süchtig machen" keine ungewöhnliche und phantasievolle, sondern lediglich eine sachbezogene, werbemäßig anpreisende Aussage enthalte, die darauf hinweise, daß man nach den so gekennzeichneten Waren "süchtig" oder "nährisch" bzw ein "Fan" von den Waren werden kann. In diesem Sinn sei das eng-

lische Markenwort den angesprochenen Verkehrsteilnehmern ohne weiteres verständlich, nachdem Englisch in Deutschland eine von vielen Personen gesprochene Fremdsprache sei, die insbesondere im Bereich der Mode und Kosmetik die beherrschende Sprache darstelle und überdies in der Werbung bevorzugt verwendet werde. Im übrigen werde das Wort "addict" für Parfümeriewaren bereits gebraucht, wie der dem Erinnerungsbeschluß beigefügte Internet-Auszug zeige. Der angemeldeten Marke fehle damit die Eignung, die beanspruchten Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Nach seiner Auffassung besitzt die angemeldete Marke unter Berücksichtigung des angezeigten großzügigen Beurteilungsmaßstabs die erforderliche Unterscheidungskraft. Bei dem englischen Wort "addict" handle es sich in Alleinstellung, ohne ergänzende Zusätze, um einen vielschichtigen Begriff, welcher in seiner Bedeutung "süchtig machen, Süchtiger, Fan, Narr" verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zulasse und keineswegs klar aussage, daß die beanspruchten Waren süchtig machten. Da jedermann wisse, daß Körperpflegemittel, Schmuckwaren oder Bekleidungsstücke, anders als Drogen, keine Sucht erzeugten, sei ein Verständnis im Sinne von süchtig machenden Produkten eine maßlose Übertreibung und wirke bereits hierdurch ungewöhnlich und phantasievoll. Angesichts dessen sei davon auszugehen, daß der Verkehr die angemeldete Marke ohne analysierende Betrachtung als Herkunftshinweis auffasse. Auch liege kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vor. Das unscharfe und interpretationsbedürftige Markenwort "addict" weise nicht den hierfür erforderlichen strengen Sachbezug zu den beanspruchten Waren auf.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen, so daß die Zurückweisung der Anmeldung durch die Markenstelle keinen Bestand haben kann.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge etc oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Eine in diesem Sinne konkret Merkmale der beanspruchten Waren beschreibende Angabe stellt das angemeldete englische Markennwort "addict" nicht dar. In dem angefochtenen Erinnerungsbeschluß wird die Eintragungsversagung insoweit zu Recht auch nicht mehr auf dieses Schutzhindernis gestützt.

Wie von der Markenstelle zutreffend ermittelt, besitzt das Wort "addict" im Englischen als Substantiv die Bedeutung "Süchtige(r)" (zB alcohol (drug) addict) sowie (scherzhaft) "Fan, Narr" (zB Fußball-Fan, Film-Narr etc) und als Verb die Bedeutung "(jemanden) süchtig, abhängig machen" (vgl Langenscheid, Online-Handwörterbuch Englisch-Deutsch, zu "addict"). Da es sich bei den mit der Anmeldung beanspruchten Waren der Klassen 3, 14 und 25 nicht um suchterzeugende Mittel (wie zB Alkohol, Drogen oder Nikotin) oder um Produkte handelt, die süchtig machende Stoffe enthalten können, kommt das Wort "addict" als Hinweis auf eine

suchterzeugende Wirkung als einem konkreten Merkmal der in Rede stehenden Waren nicht in Betracht.

Soweit man die dem Wort "addict" innewohnende Bedeutung "süchtig machen" lediglich in einem übertragenen Sinn auf die angemeldeten Waren in der Weise bezieht, daß sie ihre Käufer aufgrund qualitativer oder sonstiger herausragender Produkteigenschaften süchtig - nach ihrem Erwerb oder Gebrauch - machen, stellt sich das Wort nicht als eine Angabe dar, die Merkmale - und seien es auch nur allgemeine Qualitätsmerkmale - der Waren unmittelbar bezeichnet, sondern allenfalls als eine werbliche anpreisende Aussage allgemeiner Art, die lediglich mittelbar auf qualitative Eigenschaften der betreffenden Produkte hindeutet und die damit nicht mehr von Schutzbereich des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG erfaßt wird (vgl BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU"; GRUR 2001, 735, 737 "Test it.").

Die angemeldete Marke besitzt ferner Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Zwar fehlt einer Wortmarke die Eignung, die von ihr erfaßten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Frage stehenden Waren im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG geht. Diese Eignung kann einer Wortmarke vielmehr auch aus anderen Gründen als ihrem etwaigen warenbeschreibenden Charakter fehlen, insbesondere dann wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder ein geläufiges Wort einer fremden Sprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl EuGH GRUR 2004, 680, 681 (Nr 19) "BIOMILD"; GRUR 2004, 674, 677 (Nr 69 u 70) "Postkantoor"; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 "Cityservice").

Wenngleich nach dem Gesagten grundsätzlich auch bloße Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art ohne konkret produktbeschreibenden Begriffsinhalt der Unterscheidungskraft entbehren können (vgl zB BGH GRUR 2001, 735, 736 "Test it."; GRUR 2001, 1047, 1048 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"), ist allerdings bei einem - wie vorliegend - fremdsprachlichen Ausdruck erforderlich, daß es sich um einen den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen überwiegend geläufigen Begriff einer fremden Sprache handelt (vgl BGH aaO "Cityservice"). Nur dann ist die Annahme gerechtfertigt, daß das betreffende Wort von beachtlichen Teilen des angesprochenen Verkehrs lediglich als werbliche Anpreisung und nicht als eine auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisende Marke aufgefaßt wird (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 116). Abgesehen davon, daß der Senat bereits gewisse Zweifel hat, ob das englische Wort "addict" in seiner Bedeutung "(jmd) süchtig machen, Süchtiger, (humor) Fan, Narr" in der angemeldeten alleingestellten Form, ohne einen ergänzenden Wort- bzw Satzzusammenhang, die von der Markenstelle angenommene Werbeaussage zu vermitteln vermag, handelt es sich jedenfalls nicht um einen in Deutschland im allgemeinen Sprachgebrauch oder in der Werbung geläufigen Ausdruck, dessen Kenntnis beim angesprochenen inländischen Publikum überwiegend vorausgesetzt werden kann.

"Addict" gehört nicht zu den englischen Begriffen, die als sog Anglizismen in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind (wie zB City, Service, Design, Power, top, easy ua). Weiterhin ist nicht feststellbar, daß "addict" in der inländischen Werbung allgemein oder speziell in der Werbung für einschlägige Produkte als anpreisendes Schlagwort Verwendung findet. Allein der dem Erinnerungsbeschluß beigefügte Internet-Ausdruck mit dem Online-Angebot eines Parfüms "Addict – Christian Dior" vermag dies nicht zu belegen, zumal das Wort "Addict" darin nicht als anpreisendes Werbeschlagwort eingesetzt wird. Insoweit hat auch eine vom Senat durchgeführte Internet-Recherche keine weiteren Treffer für den Gebrauch des Wortes "addict" in der Produktwerbung ergeben. "Addict" ist ferner kein einfacher Begriff des englischen Grundwortschatzes, dessen Verständnis im Hinblick

auf die große Verbreitung, die Englisch in Deutschland als erste Fremdsprache mittlerweile gefunden hat, bei weiten Teilen der inländischen Bevölkerung vorausgesetzt werden kann. Der Begriff ist vielmehr einem erweiterten Englischwortschatz zuzurechnen, über den nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der angesprochenen Verkehrskreise mit entsprechend vertieften Englischkenntnissen verfügt, nicht jedoch das hier angesprochene breite Käuferpublikum mit regelmäßig nur durchschnittlichen Schulenglischkenntnissen. Schließlich läßt der Umstand, daß auf den betroffenen Warengebieten der Kosmetika, der Mode sowie der Uhren und Schmuckerzeugnisse ein häufiger Einsatz englischer Ausdrücke zur Produktbeschreibung und -werbung zu beobachten ist, lediglich den Schluß darauf zu, daß die einschlägigen Käuferkreise insoweit bereits verwendete und geläufig gewordene englische Ausdrücke verstehen werden, nicht jedoch, daß sie generell über einen vertieften Englischwortschatz verfügen und auch ungebräuchliche englischsprachige Ausdrücke ohne weiteres erfassen können.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb/Pü