



Bundespatentgericht

30 W (pat) 235/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. Februar 2004

...

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Löschung der Marke 396 42 147

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Nach Teilverzicht zuletzt noch für die Waren "Karten mit elektronischer Funktion auf der Basis der Chip-Technik oder mit Magnetstreifen als Eintrittsberechtigung für Sonnenstudios" ist seit 5. November 1996 unter der Nr 396 42 147 eingetragen das Wort

SUNCARD.

Die Antragsteller haben die Löschung dieser Marke gemäß § 50 Absatz 1 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit § 8 MarkenG beantragt.

Die Markenabteilung 3.4 hat durch Beschluß die Marke gelöscht und dabei begründend ausgeführt, die Marke sei entgegen § 8 Absatz 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Dieses Schutzhindernis bestehe auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung. Die Marke sei eine kurze und treffende Bezeichnung der Waren, für die sie Schutz genieße. Mit CARD würden im Geschäftsverkehr seit vielen Jahren Wert-, Berechtigungs- und Ausweiskarten bezeichnet, deren Einsatzbereich auch stetig zunehme. Durch den üblicherweise diesem Begriff vorangestellten Zusatz werde der Einsatzbereich der Karte bestimmt. Somit sei es sprachlich und begrifflich naheliegend, eine Karte mit Eintrittsberechtigung für Sonnenstudios mit SUNCARD zu bezeichnen. Auch wenn SUN selbst nicht ein Sonnenstudio bezeichne, sei es in diesem Zusammenhang ein vielfach das deutsche Wort Sonne verdrängendes Werbeschlagwort. SUNCARD werde auch bereits vielfach beschreibend für solche Berechtigungskarten verwendet.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt und diese mit näherer Begründung insbesondere darauf gestützt, daß das Markenwort weder rein beschreibend sei, noch ein beschreibender Begriffsgehalt im Vordergrund stehe. Es handele sich vielmehr dabei um eine neu geschöpfte Wortkombination, die interpretationsbedürftig und mehrdeutig sei. Die wörtliche Übersetzung Sonnenkarte oder Karte für Sonne möge zwar für Teile der Verbraucher zutreffend als "Karte mit Eintrittsberechtigung für Sonnenstudios der Kette Sunpoint" verstanden werden. Zwingend sei dieses Verständnis indes nicht. Naheliegend sei auch der Gedanke an eine Eintrittsberechtigung für diverse andere Leistungen, die mit Sonne zu tun haben oder mit dieser assoziiert würden, etwa Eintrittskarten für Schwimmbäder, insbesondere solche mit Liegewiesen, für Saunen, für Strände, für Fahrkarten in den Urlaub, für eine ausweisähnliche Karte, welche Angaben zur Bestimmung des Hauttyps zum Zwecke des Sonnenschutzes wiedergebe oder für eine Karte, mit der die Intensität der Sonneneinstrahlung festgestellt werden könne. Ohne Nachdenken könne somit der angesprochene Verkehrskreis nicht erkennen, welche Leistung gemeint sei.

Demgemäß handele es sich bei der Marke nicht um einen eindeutig beschreibenden Begriff, so daß weder ein Freihalteinteresse, noch mangelnde Unterscheidungskraft vorliege, zumal nicht feststellbar sei, weshalb die Mitbewerber gerade das angemeldete Zeichen als beschreibende Angabe ihrer Waren oder Dienstleistungen benötigten.

Denkbaren Konfliktsituationen im Rahmen von Verletzungsprozessen könnte im übrigen auch über § 23 Nr. 2 MarkenG ausreichend sicher begegnet werden. Im Hinblick auf diese weniger einschneidende Möglichkeit wäre die Löschung der Marke unverhältnismäßig.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die der Marke innewohnende Aussage für rein beschreibend, weil es nur darauf ankomme, ob das angemeldete Zeichen für die angemeldeten Waren mehrdeutig sei, nicht jedoch darauf, ob es ganz allgemein verschiedene Auslegungen ermögliche. Soweit das Landgericht Nürnberg/Fürth in dem von der Antragsgegnerin vorgelegten Urteil (3 O 7 852/00) ausgeführt hat, das Zeichenwort habe keinen originär beschreibenden Inhalt, sei dies für das vorliegende Löschungsverfahren ohne nähere Bedeutung. Über § 23 Nr. 2 MarkenG seien die Mitbewerber nicht ausreichend geschützt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, sachlich jedoch ohne Erfolg. Die Löschung der Eintragung ist wegen des schon zum Eintragungszeitpunkt bestehenden absoluten Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft und wegen bestehenden Freihaltebedürfnisses zu Recht erfolgt. Diese Schutzhindernisse bestehen auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung fort (§ 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, 54 Abs. 1 MarkenG iVm § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG). Die Marke ist nämlich geeignet, eine wesentliche Eigenschaft der beanspruchten Ware anzugeben.

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist nicht erforderlich, daß das Zeichen von allen beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres und in einem absolut feststehenden beschreibenden Aussagegehalt verstanden wird. Zur Beschreibung dienen können auch solche Marken, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnen (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT). Damit sind Formulierungen des Bundesgerichtshofs (etwa GRUR 1995, 269 U-KEY), die teilweise missverstanden worden sind, klargestellt. Schutzunfähig sind nämlich Marken, die ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen und nicht nur solche Marken, die aus ausschließlich beschreibenden Angaben bestehen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 226). Auch kann es nicht darauf ankommen, inwieweit Mitbewerber speziell die im Streit befindliche Bezeichnung benötigen, sondern nur darauf, ob sie sie sinnvoll für ihre Belange einsetzen können. Auch an mehrdeutigen Ausdrücken läßt sich aber ein Freihalteinteresse nur dann verneinen, wenn der Ausdruck so unpräzise und unbestimmt ist, daß er für die Mitbewerber generell uninteressant wird, um ihre Waren damit zu beschreiben.

In bezug auf die beanspruchten Waren (nur diese sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen, aber auch nicht zu vernachlässigen), hat die Marke in ihrer Bedeutung "Sonnenkarte" unter Berücksichtigung der Sprachgewohnheiten einen beschreibenden Sinn. Bereits kurze Zeit nach Einführung der Magnetstreifenkartentechnik haben sich mehr und mehr Verwendungsmöglichkeiten solcher Karten als Zugangsberechtigungen eingebürgert. Für welche Art von Leistungen die einzelne Karte zu benutzen ist, wird dabei in sprachüblicher, jedenfalls werbeüblicher Sprachform durch das vorangestellte Wort ausgedrückt. Auf die hierzu von der Markenstelle angeführten Beispiele wird verwiesen. Kleinere sprachliche Ungenauigkeiten werden vom Publikum dabei übergangen oder überlesen und berühren somit nicht den beschreibenden Aussagegehalt. So ist jedem klar, daß die Kreditkarte nicht selbst den Kredit beurkundet oder auch nur den Kredit gewährt, sondern nur die Möglichkeit eröffnet, den bestehenden Kredit zu nützen. Die Paycard ist kein Zahlungsmittel als solches, sondern erleichtert nur die Abwicklung des Zahlungsvorgangs. Deshalb ist auch bei der SUNCARD davon auszugehen, daß sie das angesprochene Publikum bei Begegnung mit "Karten mit elektronischer Funktion auf der Basis der Chip-Technik oder mit Magnetstreifen als Eintrittsberechtigung für Sonnenstudios" ohne weiteres als hierfür beschreibend wertet, insbesondere, weil der nichtssagende und beschreibende Wortteil Studio im Wort Sonnenstudio für das Verständnis des Aussagegehaltes der Marke keine Rolle spielt. Diesen Aussagegehalt räumt auch die Markeninhaberin selbst als möglich ein. Soweit sie diesen Aussagegehalt nur in Bezug auf Sonnenstudios der Kette SUNPOINT anerkennen will, ist zwar nicht erkennbar, worauf diese spezielle Zuordnung auf eine bestimmte Unternehmenskette beruhen soll. Dies ist aber auch unerheblich, weil die so bezeichnete Magnetkarte innerhalb solcher Studios gleichwohl eine beschreibende und keine kennzeichnende Aussage enthielte. Angaben verlieren ihren beschreibenden Charakter nicht dadurch, dass sie nur in Sonnenstudios einer bestimmten Kategorie in Gebrauch sind.

Ob dem Markenwort - wie die Markeninhaberin meint – auch noch für andere Leistungen Bedeutung als Zugangsberechtigung zukommen kann, ist unerheblich.

Auf einer Chipkarte als Eintrittsberechtigung für Sonnenstudios (der beanspruchten Ware) kann sie den Gedanken nicht aufkommen lassen, sie berechtige zum Eintritt in eine Liegewiese (oder andere von der Markeninhaberin angegebene Örtlichkeiten). Die Marke ist aber nur im Zusammenhang mit der Ware zu sehen und nicht ohne deren Berücksichtigung abstrakt auszudeuten.

Soweit das Landgericht Nürnberg-Fürth in dem von der Antragsgegnerin vorgelegten Urteil (3 O 7852/00) ausführt "im Übrigen sind die streitgegenständliche Marken keineswegs rein beschreibend, da das Wort SunCard keinen originär beschreibenden Inhalt hat", kann dem wenig Bedeutung beigemessen werden. Wie das Gericht zutreffend anführt, ist es an die Eintragung gebunden, hat also die Schutzzfähigkeit zugrundezulegen. Insoweit hat dieser Satz somit nur deklaratorische Bedeutung. Auch für die Bemessung des Schutzzumfangs handelt es sich nur um eine vage, floskelhafte Formulierung. Offen bleibt zB, ob das Gericht den Schutz in der im dortigen Verfahren angeführten Schreibweise SunCard sieht.

Als beschreibende Aussage fehlt der Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft, zumal das Zeichen von wesentlichen Teilen der beteiligten Verkehrskreise ohne weiteres in seinem Sinn verstanden wird.

Soweit die Antragsgegnerin ausführt, Mitbewerber seien auch über § 23 Nr. 2 MarkenG ausreichend geschützt, spielt dies für die Entscheidung keine Rolle. § 23 Nr. 2 MarkenG und die Schutzausschließungsgründe nach § 8 schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern haben nebeneinander Bedeutung (vgl im einzelnen Ströbele/Hacker aaO § 23 Rdn 19 f). Soweit der Vertreter der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, nur bei Hinzufügung des Firmennamens sehe er einen beschreibenden Gebrauch von Suncard, betrifft diese Konstellation nur den Kollisionsfall von eingliedrigen und mehrgliedrigen Zeichen, nicht aber den beschreibenden Gebrauch. Durch die Hinzufügung des Firmennamens wird im Gegenteil dem Publikum ein markenmäßiger Gebrauch einer beschrei-

benden Bezeichnung eher erst suggeriert als verdeutlicht (vgl BGH GRUR 1988, 542 ROYALE, 1998, 930 Fläminger).

Dem Vertrauensschutz in den Bestand einmal (zu Unrecht) eingetragener Marken hat der Gesetzgeber mit den Fristen nach § 50 Abs. 2 (und 3 Nr. 1) Rechnung getragen. Diese Regelungen schließen als Spezialregel eine sie erweiternde Anwendung des allgemeinen Vertrauensschutzes aus.

Zu einer Kostenauflegung bietet der Streitfall keinen Anlaß (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu