



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 25/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Dezember 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 723 443/25

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR vom 8. Juli 2002 und vom 2. Dezember 2004 werden aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 8. Juli 2002 und 2. Dezember 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, der u. a. für

„classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exclusion de ceux fabriqués en cuir de reptiles ou d'imitation de cuir de reptiles“

international registrierten Marke

CROCODILE

für die vorgenannte Waren den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ, Art. 5 Abs. 1 MMA, §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe versagt, weil das Wort „CROCODILE“ als sachliche Angabe in Bezug auf die Beschaffenheit der genannten Waren aufgefasst werde und zu deren Beschreibung dienen könne; denn die eingetragenen „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, mit Ausnahmen von solchen, die aus Reptilleder oder dessen Imitationen hergestellt sind“ könnten eine Krokodil-Optik aufweisen, indem sie etwa eine entsprechende Musterung des Stoffes oder Materials besäßen oder eine reptilartige Prägung in der Oberflächenstruktur aufwiesen. Da auch die von der Markeninhaberin behauptete Verkehrsdurchsetzung nicht

hinreichend glaubhaft gemacht sei, weil sich die vorgelegten Unterlagen nicht auf die hier in Rede stehende Wortmarke bezögen, sei der Marke der Schutz teilweise zu versagen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Ihrer Auffassung nach ist die Marke weder freihaltungsbedürftig noch mangelt es ihr an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Das im Sinne von „Krokodil“ verständliche Wort „CROCODILE“ bezeichne nämlich in Alleinstellung lediglich das entsprechende Reptil, nicht aber ein Krokodilleder oder Krokodilmuster. Letztere würden allenfalls mit dem Fachbegriff „Kroko“ bezeichnet, wobei es auch hier üblich sei, diesen mit Zusätzen („Krokojacke“, „Krokodruck“ o. ä.) zu versehen. Ohne solche zusätzlichen weiteren Wortelemente könne der Marke aber kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Im Übrigen sei die Marke im Verkehr durchgesetzt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Schutzerstreckung der international registrierten Marke im Inland auch für die hier in Rede stehenden Waren ungeachtet der Frage einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG, welche allerdings auch der Senat anhand der eingereichten Unterlagen für nicht hinreichend glaubhaft gemacht erachtet, bereits von Haus aus keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Wa-

ren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutende Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Das Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 - CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD). Nach diesen Grundsätzen scheidet ein Freihaltungsbedürfnis an dem Begriff „CROCODILE“ aus. Zwar steht dieser englischsprachige Begriff, der – wie die Markeninhaberin selbst eingeräumt hat – im Inland ohne Weiteres im Sinne von „Krokodil“ verständlich ist, u. a. auch für „Krokodilleder“ (vgl. <http://dict.leo.org/?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&relink=on§Hdr=on&spellToler=on&search=crocodile>); wegen der Einschränkung „à l'exclusion de ceux fabriqués en cuir de reptiles ou d'imitation de cuir de reptiles“ im Warenverzeichnis der IR-Marke sind aber Waren aus diesem Material gerade vom Schutzbereich ausgenommen. Entgegen der Ansicht der Markenstelle ist der Begriff „CROCODILE“ aber auch nicht im Hinblick auf mögliche Stoffmuster, welche Reptilhaut nachahmen, Freihaltungsbedürftig. Zwar sind solche Muster – wie im Allgemeinen Tierhautmuster – häufig anzutreffen, Krokodilhautmotive werden aber, wie sich den von der Markenstelle dem Erstbeschluss beigefügten Belegen ohne Weiteres entnehmen lässt, durchweg allein mit dem Fachbegriff „Kroko“ bezeichnet. Dabei handelt es sich zwar um die Kurzform für Krokodilleder (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM] Stichwort „Kroko“), im Verkehr wird er aber nicht mit dem allein die Tierart als solche bezeichnenden Begriff „crocodile“ bzw. „Krokodil“ gleichgesetzt, so dass ein Bedürfnis, den vorliegend als Marke eingetragenen Begriff „CROCODILE“ für Mitbewerber freizuhalten, nicht besteht.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle mangelt es der schutzsuchenden Marke auch nicht an dem erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, d. h. der Eignung einer Marke, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Nach ständiger Rechtsprechung fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft nur dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft) der Fall ist.

Einen solchen warenbeschreibenden Sinngehalt wird der Verbraucher der hier in Rede stehenden Marke aber nicht entnehmen. Insbesondere hat er keine Veranlassung, den Begriff „CROCODILE“ in Alleinstellung mit dem ihm geläufigen (Fach-) Begriff „Kroko“ für Krokodilleder oder ein Krokodilmuster gleichzusetzen. Auch wenn letzterer sich aus der allgemeinen Bezeichnung „crocodile“ bzw. „Krokodil“ herleiten mag, wird der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher letztere, wenn sie ihm ohne erläuternde Zusätze begegnet, allein auf die Tierart als solche, nicht aber auf die aus seinen Körperbestandteilen gefertigten Materialien oder gar einem seine typische Erscheinungsform

nachahmenden Motiv oder Muster beziehen, weil er diese Materialien und Muster ausschließlich mit dem Fachbegriff „Kroko“ verbindet.

Es steht aber auch nicht zu befürchten, dass er die Marke, wenn er ihr in Zusammenhang mit Kleidungsstücken begegnet, welche diese Tierart in einem einzelnen oder mehreren Exemplaren ganz oder teilweise, naturgetreu oder typisiert abbilden, nur als (zusätzlichen) Sachhinweis auf diese Abbildung verstehen wird, denn zum Einen ist es weder üblich noch notwendig, auf eine Tierabbildung, die – wie dies bei Reptilien im Allgemeinen zu erwarten ist – ohne Weiteres erkennbar ist, durch die Beifügung ihres sprachlichen Begriffs gesondert hinzuweisen. Und zum Anderen würde die Annahme einer mangelnden Unterscheidungskraft aus diesem Grund die markenmäßige Kennzeichnung eines Bekleidungsstücks durch einen Begriff, welcher im allgemeinen Sprachgebrauch einen Gegenstand bezeichnet, weitgehend unmöglich machen, weil nahezu alle Gegenstände auf Kleidungsstücken ohne Schwierigkeiten abbildbar sind.

Der hier in Rede stehenden Marke, die auch nicht als Werbeaussage allgemeiner Art für die betroffenen Waren in Betracht kommt, kann das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft daher nicht abgesprochen werden.

Da somit Anhaltspunkte für eine Schutzversagung der betroffenen IR-Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG nicht bestehen, war auf die Beschwerde der Markeninhaberin der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Albrecht

Prietzl-Funk

Schwarz

WA