



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 190/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Juni 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 791 439

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die für die Waren

„Cl 3: Cosmétiques, fards, produits cosmétiques pour les soins de la peau“

international registrierte Marke 791 439 (Wortmarke)

MAXIMUM PERFORMANCE

sucht um Schutz in Deutschland nach.

Mit Beschluß vom 9. Juni 2004 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) der IR-Marke den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert (§§ 8 Abs 2 Nr 1, 37 I, 107, 113 MarkenG, Art 5 I Satz 2 MMA iVm Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ). Zur Begründung ist ausgeführt, daß sich die Schutz beanspruchende englische Wortfolge „MAXIMUM PERFORMANCE“ in ihrer Bedeutung „Spitzenleistung“ für die in Rede stehenden Waren als werbemäßige Herausstellung besonderer qualitätsmäßiger Eigenschaften eigne. Auch wenn eine vorrangig werbende Funktion den Schutz als Marke nicht von vornherein ausschließe, erreiche die IR-Marke jedoch keine individualisierende Kennzeichnungswirkung für ein bestimmtes Unternehmen, sondern erschöpfe sich für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise – schon wegen der Nähe zu den entsprechenden deutschen Begriffen – erkennbar in einer unmittelbaren Qualitätsaussage. Eine schutz begründende Mehrdeutigkeit könne nicht festgestellt werden, wobei eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit der Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegenstehe. Eine solche entspreche vielmehr der Natur einer allgemeinen Be-

zeichnung mit hohem Abstraktionsgehalt wie der vorliegenden. Zudem liege es in Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren fern, vorrangig an eine „Vorführung“ bzw ein „Happening“ zu denken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Nach ihrer Auffassung fehlt der IR-Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft und es handelt sich bei ihr auch nicht um eine beschreibende freihaltebedürftige Angabe. Die IR-Marke stelle keinen feststehenden Begriff in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung „Spitzenleistung“ dar, die sich nur in einem Wörterbuch finde. Vielmehr besitze die Wortkombination eine große Anzahl möglicher Bedeutungen, wie zB „maximale Leistung, bestmögliche Vorstellung“ oder „höchste Funktionsvielfalt“. Sie sei daher nicht unmittelbar verständlich, sondern in hohem Maße interpretationsbedürftig. Im Sinn von „Spitzenleistung“ werde „MAXIMUM PERFORMANCE“ nur als technischer Fachbegriff, zB in der Automobiltechnik zur Beschreibung von Motordaten oder Fahrleistungen oder in der Computertechnik zur Angabe von Rechenleistungen, verwendet. Für Kosmetika sei ein dahingehender beschreibender Gebrauch jedoch nicht erkennbar. Die Annahme von Schutzhindernissen stehe außerdem im Widerspruch zu maßgeblichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts (BPatG), des Harmonisierungsamtes (HABM), des Europäischen Gerichts 1. Instanz (EuG) sowie der Eintragungspraxis des DPMA.

Im Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin das Warenverzeichnis der IR-Marke für den deutschen Länderanteil durch Aufnahme des Zusatzes „à l'exception de laque“ (= ausgenommen Haarsprays) eingeschränkt.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

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 der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats steht dem Schutz der international registrierten Marke in Deutschland jedenfalls das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§§ 8 Abs 2 Nr 1, 107, 113 Abs 1 Satz 1, 37 Abs 1 MarkenG, Art 5 Abs 1 MMA iVm Art 6 quinquies B Nr 2, 1. Alt PVÜ).

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmungen ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl ua EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Nr 35 - „Philips“; MarkenR 2003, 187, 190 - Nr 40 - „Linde ua“; MarkenR 2004, 116, 120 - Nr 48 - „Waschmittelflasche“; BGH GRUR MarkenR 2003, 148, 149 „Winnetou“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl ua EuGH MarkenR 2003, 187, 190 - Nr 41 - „Linde ua“; MarkenR 2004, 116, 120 - Nr 50 - „Waschmittelflasche“). Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen idR so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl ua EuGH GRUR 2004, 428, 431 - Nr 53 - „Henkel“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001,

1151, 1152 „marktfrisch“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl ua EuGH GRUR 2004, 674, 678 - - Nr 86 - „Postkantoor“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“) oder auch eine bloße Werbeaussage oder Anpreisung allgemeiner Art zuordnen (vgl ua BGH GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“; GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“). Eine in bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 3 im Vordergrund stehende, lediglich allgemein anpreisende Angabe stellt die Bezeichnung „MAXIMUM PERFORMANCE“ dar.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß die englische Wortfolge „MAXIMUM PERFORMANCE“ den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in der Bedeutung „maximale Leistung“ bzw „Höchst-, Spitzenleistung“ verständlich ist. Sowohl das Wort „MAXIMUM“ (engl = Subst „Maximum, Höchstgrenze, -maß, -wert“; Adj „höchst, größt, Höchst-, Maximal-, Spitzen-“, vgl Langenscheidt Handwörterbuch, Engl-Dt, 2001, CD-ROM, zu „maximum“) als auch das Wort „PERFORMANCE“ (engl = Subst ua „Leistung“, vgl Langenscheidt, aaO, zu „performance“) sind in entsprechenden Bedeutungen („Maximum“ iSv „größtes Maß, Höchstmaß, höchster Wert, etw Unüberbietbares“ und „Performance“ iSv „Leistungsstärke, Leistungsniveau“, vgl Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl, CD-ROM, zu den betreffenden Stichworten) als Fremdwörter im deutschen Wortschatz enthalten. Zudem begegnet dem Publikum das englische Wort „Performance“ häufig in der Produktwerbung als Hinweis auf die Leistungsstärke bzw -fähigkeit von Waren oder Dienstleistungen (vgl hierzu auf der der Markeninhaberin mit der Ladung übermittelten Internet-Seite www.slogans.de ua die Slogans: „High Performance. Delivered“, „The power of performance.“, „Maximizing your performance at sea.“).

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin wird das Wort „Performance“ in dem genannten Sinn nicht ausschließlich im Zusammenhang mit technischen Leistungsmerkmalen verwendet, sondern ebenso für Leistungen, Leistungskraft oder -fähigkeit auf anderen Gebieten, wie sich etwa aus der Fundstelle in Krämer, Modern Talking auf Deutsch, 2000, S 170 (der Markeninhaberin ebenfalls mit der Ladung übersandt), ergibt. Dort heißt es: „*performance* Wird heute jederzeit von jedermann erwartet, vom Konzernchef bis zum Autoreifen ...“. Insofern stellt sich den angesprochenen Verbrauchern der Ausdruck „PERFORMANCE“ bzw „MAXIMUM PERFORMANCE“ auch für die hier in Rede stehenden Waren „Kosmetika“, die beispielsweise ein Höchstmaß an Leistung in punkto pflegender oder dekorativer Wirkung bieten können, als eine naheliegende, deren besondere Leistungsmerkmale hervorhebende, werbliche Bezeichnung dar. Abgesehen davon sind Kosmetika meist das Ergebnis chemischer, mithin technischer Produktionsprozesse, so daß es sich auch in dieser Hinsicht anbietet, ein solches Erzeugnis als eine „Spitzenleistung“ der kosmetischen Industrie anzupreisen.

Soweit sich die Markeninhaberin auf die Mehrdeutigkeit der Wortfolge beruft, vermag ihr der Senat nicht zu folgen. Die dem Wort „Performance“ insbesondere auf künstlerischen Gebieten (Musik, Theater) zukommenden weiteren Bedeutungen „Aufführung, Vorstellung, Darstellung, happeningähnliche künstlerische Aktion“ (vgl Duden, aaO; Langenscheidt, aaO, jeweils zu „P(p)erformance“) sind in Zusammenhang mit den hier betroffenen Waren „Kosmetika“ ersichtlich nicht einschlägig und treten deshalb nicht in den Vordergrund. Im übrigen sind die von der Markeninhaberin angeführten Bedeutungen der Wortfolge „MAXIMUM PERFORMANCE“ zum Teil eher theoretischer lexikalischer Natur (zB „höchste Funktionsvielfalt“) und werden sich dem inländischen Publikum, wenn überhaupt, ohne weitere analytische Überlegungen kaum erschließen.

Aus den verschiedenen von der Markeninhaberin angeführten, die Eintragungsfähigkeit ihrer Meinung nach vergleichbarer Marken positiv beurteilenden Entschei-

dungen des BPatG, des EuG und des HABM sowie aus den vom DPMA eingetragenen verschiedenen Marken mit dem Wort „Performance“ läßt sich die Schutzfähigkeit der IR-Marke nicht herleiten. Da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt, ergibt sich aus der Registrierung ähnlicher oder selbst identischer Marken durch das DPMA bzw aus Entscheidungen der Rechtsmittelgerichte, welche die Schutzfähigkeit angemeldeter Marken bejahen, auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art 3 GG) kein Anspruch auf Schutzgewährung für spätere Markenmeldungen bzw schutzbeanspruchende IR-Marken (vgl BGH GRUR 1997, 527, 528 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kann es ferner keinen Einfluß auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke haben, daß in einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union ähnliche Marken für ähnliche Waren registriert worden sind (vgl EuGH GRUR 2004, 428, 432 – Nr 64 – „Henkel“). Nichts anderes kann hinsichtlich der Registrierung ähnlicher Gemeinschaftsmarken für ähnliche Waren durch das HABM mit Wirkung für die EU-Mitgliedsländer gelten. Abgesehen davon läßt sich in bezug auf Marken mit dem Bestandteil „Performance“ eine einheitliche Entscheidungspraxis weder des BPatG noch des HABM feststellen (vgl zB BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 99/03 „PERFORMANCE“, nicht eintragbar für Waren der KI 7; HABM PAVIS PROMA R0034/98-3 „LASTING PERFORMANCE“, nicht eintragbar für Parfümerieartikel, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb