



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 76/05

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 12 294.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzender, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 5. Juli 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. November 2004 und 17. Februar 2005 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, der letzte ergangen im Erinnerungsverfahren, die Anmeldung der Marke

## **STOFFERIA**

für

„Web- und Wirkstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Gardinen, Vorhänge, Rollos aus textilem Material, Stores aus Textilstoffen, Vliesstoffe für Textilien, Bett- und Tischdecken (nicht aus Papier), Tagesdecken; Kurzwaren, nämlich Spitzen, Bänder, Knöpfe, Haken, Ösen, Nadeln. Reißverschlüsse“

als nicht unterscheidungskräftige Angabe gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Markenwort sei erkennbar aus dem Wort „Stoff“ und der für Vertriebsorte auch im Inland üblichen „-eria“ gebildet und weise demnach nur einen auf Stoffe spezialisierten Fachbetrieb hin. Selbst wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handele, füge sich diese Wortbildung dennoch in die Reihe ähnlich gebildeter Vertriebsortbezeichnungen wie „Pizzeria, Osteria, Cafeteria“ und „Shirteria, Krawatteria, Pulloveria“ u.ä. ein. Die angemeldete Marke werde daher von den angesprochenen

Verkehrskreisen als Hinweis auf einen auf Stoffe spezialisierten Anbieter mit einschlägiger Fachkunde, Kompetenz und einer entsprechenden Auswahl verschiedenster Stoffe sowie der zur Weiterverarbeitung notwendigen Zutaten (Kurzwaren) verbunden und folglich ausschließlich als eine Sachinformation gewertet, wie sie auch andere Unternehmen verwenden könnten, und nicht als individueller betrieblicher Herkunftshinweis eines einzelnen Unternehmens.

Ob ein konkretes Freihaltebedürfnis bestehe, könne demnach dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie hält das angemeldete Zeichen für unterscheidungskräftig, weil sie lediglich an eine Etablissementbezeichnung angelehnt sei, selbst aber eine solche nicht darstelle. Es sei ausgesprochen fantasievoll, die an sich bekannte Wortendung „-eria“ mit anderen Worten der deutschen Sprache zu kombinieren. Das gelte insbesondere auch angesichts der Existenz der in Deutschland eingetragenen Marken „Shirteria“, „Pulloveria“ und „Parketteria“, die als Kunstworte nach dem gleichen Muster wie die Anmeldemarke gebildet seien.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Vorschriften des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als

Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m.w.N.) . Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser Waren abzustellen (EuGH, GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

So liegt der Fall hier aber nicht. Der angemeldeten Marke kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Vorliegend ist davon auszugehen, dass der Verkehr das angemeldete Markenwort nicht als Gattungsbegriff auf irgendeinen die angebotenen Waren herstellenden Betrieb, sondern als Hinweis auf einen

bestimmten Hersteller ansieht und die Marke somit ihre eigentliche Funktion erfüllt. Zwar sind bereits Markenmeldungen wie „döneria“, „Delicateria“, „Omeletteria“ und „Baguetteria“ sowie „Pulloveria“ und „Krawatteria“ durch das Deutsche Patent- und Markenamt, teilweise bestätigt durch die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (soweit genannt sämtlich veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM), aufgrund der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mangels Unterscheidungskraft bzw. wegen des Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen worden. Diesen Entscheidungen lagen im Wesentlichen dieselben Gesichtspunkte zugrunde, die auch die Markenstelle zur Beurteilung des vorliegenden Falles herangezogen hat. Zwar ist das Markenwort „STOFFERIA“, worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat, für sich besehen nach dem bekannten Muster „Ware plus -eria“, wie etwa Pizzeria, Baguetteria und Döneria gebildet. Den oben genannten Markenmeldungen ist eigen, dass der Verkehr auch ohne weitere gedankliche Analyse auf Anhieb erkennt, dass das Markenwort eine Verkaufsstätte bezeichnet, in der Döner, Delikatessen, Baguette, oder Omelette, also Lebensmittel, ebenso wie Pizza in einer „Pizzeria“, hergestellt werden. Das gilt zwar letztendlich auch für „Stofferia“. Vorliegend ist nach Ansicht des Senats jedoch eine anderweitige Entscheidung geboten. Die Begriffsbildung „STOFFERIA“ wirkt, obgleich sie dem Schema der Wortneubildung durch die Anfügung der Endung „-(e)ria“ wie alle anderen genannten Beispiele folgt, wohl allgemein für andere als Lebensmittel, jedenfalls aber für die in Anspruch genommenen Waren so ungewöhnlich, dass der Verkehr bei unbefangener Betrachtungsweise zunächst das Markenwort nur als solches wahrnimmt, ohne aber die gemeinte Bedeutung auf Anhieb erfassen zu können. Erst bei einem weiteren, wenn auch nicht fern liegenden, analysierenden Gedankenschritt – der aber ausreicht, um die Markenmeldung als sprechende Marke und damit als schon schutzfähig ansehen zu können - wird der Verkehr das bekannte Begriffsbildungsschema für die Herstellungsstätte bestimmter Lebensmittel erkennen, und dieses Schema in den „non food“-Bereich übertragen, um das Markenwort dann sinnvoll dahin interpretieren, dass es sich um ein anderes Wort für „Weberei“, also einen Stoffe herstellenden Betrieb, handelt. Die Erforderlichkeit eines weiteren gedanklichen Zwischen-

schrittes beruht darauf, dass die Bezeichnung einer Weberei als „Stofferia“ nach den Recherchen des Senats völlig unüblich und dem Verkehr daher nicht als Gattungsbegriff geläufig ist. Sind aber mehrere Interpretationsschritte erforderlich, um den beschreibenden Inhalt des Markenwortes zu erkennen, spricht dies gegen die Annahme, der Verkehr werde die Marke als einen reinen Gattungsbegriff ansehen, der allgemein auf (irgend-)einen als besonders kompetent erachteten Stoff herstellenden Betrieb hinweist. Er wird darin vielmehr einen Hinweis auf einen bestimmten und individualisierbaren Hersteller erkennen. Ähnliche Überlegungen dürften insofern auch für die Eintragungen der Marken „SHIRTERIA“ und „PULLOVERIA“ jeweils für Waren der Klasse 25, aber auch bei „PARKETTERIA“ für Fußbodenbeläge, gegolten haben.

Der vorliegende Fall ist aus diesem Grund auch anders zu beurteilen als die Markenmeldung „Kleidermarkt“, die der Senat für Bekleidung und andere Waren der Klasse 25 nicht als schutzfähig angesehen hat (27 W (pat) 64/01, veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM), denn diese Bezeichnung ist weithin üblich für Vertriebsstätten von Bekleidung und wird daher als Gattungsbegriff, nicht aber als Herstellerhinweis angesehen.

Der Senat hat zudem nicht feststellen könnte, dass das Markenwort als Werbeschlagwort im Zusammenhang mit den hier in Anspruch genommenen Waren verwendet wird.

Auch unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehen dem Schutz der angemeldeten Marke keine Hindernisse entgegen.

gen, denn es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grunde Mitbewerber der Anmelderin auf die Verwendung der hier in Frage stehenden Bezeichnung angewiesen sein sollten.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Na