



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 169/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 304 53 730.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
6. Februar 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 vom 19. Juli 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem im Tenor genannten Beschluss die Anmeldung der u. a. für

„Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Reisetaschen, Taschen, Handkoffer, Trolleys, Ranzen und Rucksäcke einschließlich solche zum Transport von Schallplatten und anderen Tonträgern“

beanspruchten Kennzeichnung

grip cologne

teilweise, nämlich für die vorgenannten Waren, nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen, weil das aus dem englischen Begriff „grip“, das u. a. für „Reisekoffer“ stehe, und dem englischen Wort für die deutsche Stadt Köln zusammengesetzte Zeichen in der sich beachtlichen Teilen des Verkehrs erschließenden Gesamtbedeutung „Handkoffer/ Reisetasche aus Köln“ zugunsten von Konkurrenten zumindest für den Im- und Export als beschreibender Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren freizuhalten sei. Dem stehe nicht entgegen, dass das verbindende Wort „aus“ weggelassen würde, weil es branchenüblich sei, einen Herkunftshinweis auf eine

Stadt direkt mit der angebotenen Ware zu verbinden; so werde bereits für „Koffer Köln“ mit dem Hinweis geworben, dass es sich um Koffer aus Köln handele.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, welche die angemeldete Bezeichnung weder für freihaltungsbedürftig noch für nicht unterscheidungskräftig erachtet. Die Wortfolge „grip cologne“ könne nicht mit „grip from cologne“ gleichgesetzt werden, denn eine sprachübliche Regel zu einer entsprechenden Verkürzung der letztgenannten Aussage bestehe nicht. Der Begriff „grip“ werde auch beim Im- und Export nicht im Sinne „Handkoffer/Reisetasche“ verstanden oder zur Beschreibung benötigt. Auch der Hinweis auf „Koffer Köln“ im Internet gehe fehl, weil diese Wortfolge zum Einen schon nicht mit der Anmeldemarke vergleichbar sei und zum Anderen es sich um eine Rubrik in einer Suchmaschine handele, die weder in Zusammenhang mit Im- und Export stehe noch Hinweise auf Kofferhersteller aus Köln enthalte.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stellt die angemeldete Bezeichnung keine unter das Eintragungsverbot des nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallende beschreibende Angabe dar.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz 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 Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame 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 (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 - CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Bezeichnung entgegen der Auffassung der Markenstelle letztlich die Eintragung auch für die versagten Waren nicht versagt werden.

Mit der Markenstelle geht der Senat allerdings davon aus, dass der englischsprachige Begriff „grip“ u. a. für „Reisetasche, Koffer“ steht. Dies folgt nicht nur aus den bereits im Beschluss der Markenstelle genannten Wörterbücher (vgl. u. a. Langenscheidt, Großwörterbuch Englisch, 2004, S. 353), sondern diese Bedeutung des englischen Substantivs „grip“ ist auch in den im Internet verfügbaren Online-Versionen der einsprachigen englischen Standard-Wörterbücher ausdrücklich erwähnt (vgl. die Online-Version des Merriam-Webster Dictionary zum Suchwort „grip [noun]“ unter <http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary>; s. a. <http://www.thefreedictionary.com/grip>). Zusammen mit dem englischsprachigen Ausdruck „cologne“ für „Köln“ - wo der weltweit agierende und überaus bekannte Kofferhersteller Rimowa ansässig ist - ist die angemeldete Wortmarke daher ohne Weiteres als „Reisetasche/Koffer Köln“ übersetzbar, wobei zumindest der mit dem Im- und Export vertraute in- und ausländische Verkehr die Wortfolge ohne Mühe in der vorgenannten Bedeutung verstehen wird.

Dies besagt allerdings noch nicht, dass die in Rede stehende Wortfolge - der, was im Eintragungsverfahren allerdings nicht zu prüfen ist, wegen der erkennbar sprechenden Bedeutungsgehalts wohl nur ein sehr geringer Schutzzumfang zukommen wird - zugunsten der Mitbewerber, zu denen auch die mit dem Im- und Export befassten in- und ausländischen Unternehmen gehören, freizuhalten ist. Zwar ist auch die Kombination von je für sich mögliche Merkmale der beanspruchten Waren beschreibenden Markenbestandteilen - hier also die Aneinanderreihung der

Sachbezeichnung der betroffenen Waren mit einer geografischen Ortsangabe - freihaltungsbedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 [Rz. 40, 41] – BIOMILD). Dies gilt aber nicht, sofern der von der Kombination der beschreibenden Einzelbestandteilen erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht (vgl. EuGH a. a. O. – BIOMILD). Ein solcher abweichender Gesamteindruck liegt hier wegen der besonderen Wortstellung der Einzelbestandteile vor. Denn üblicherweise werden Sachbezeichnung und Herkunftsangabe entweder dadurch miteinander verknüpft, dass letztere der ersteren *vorangestellt* wird (vgl. Dresdner Stollen, Frankfurter Würstchen, Schwarzwald-Sprudel), oder dass die *nachgestellte* geografische Angabe mit einer Präposition versehen wird, um den Herkunftshinweis herauszustellen (z. B. Autos *aus* Detroit, Weine *aus* Frankreich, Parfüm *aus* Paris). Hiervon weicht die schlichte Aneinanderreihung der (englischsprachigen) Sachbezeichnung mit einer *nachgestellten* (zudem im Inland ungewöhnlichen englischen) Bezeichnung einer bekannten deutschen Stadt erheblich ab. Soweit die Markenstelle darauf hingewiesen hat, eine solche Wortstellung sei als Verkürzung der aus den beiden Bestandteilen und der Präposition „aus“ gebildeten Sachangabe branchenüblich, vermochte der Senat Belege hierfür nicht zu finden. Dem steht auch der Hinweis der Markenstelle auf die Internetseite <http://www.12angebote.de/260/Koffer-Koeln.htm> nicht entgegen. Denn wie die Anmelderin zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei dieser Webseite um - nach eigenen Angaben - „Deutschlands größte Firmen-Plattform“, mittels derer Unternehmen sich über „Partner, Hersteller, Lieferanten, Dienstleister und Produkte“ informieren können, um „einen neuen Anbieter- oder Kundenkreis“ zu finden, wobei der Sucherfolg allein davon abhängt, dass sich entsprechende Anbieter in die Datenbank eingetragen haben; wie bei Internet-Suchseite üblich, werden mehrere in die Suchmaske eingetragene Begriffe nicht kumulativ miteinander verknüpft, sondern alle Treffer angegeben, die wenigstens einen der eingetragenen Suchbegriffe enthalten. Abgesehen davon, dass eine entsprechende Suchanfrage keinen Hinweis darauf ergab, dass sich Hersteller oder Anbieter von Koffern oder Reisetaschen aus Köln in der Datenbank haben registrieren lassen, kann aus der

bloßen Einstellung einer Internet-Suchmaschine nicht auf die von der Markenstelle angenommene Verkürzungsneigung der betroffenen Branche zurückgeschlossen werden.

Auch eine weitere Recherche des Senats ergab keine Anhaltspunkte dafür, dass abweichend von der oben dargestellten üblichen Regel die konkrete Aneinanderreihung der Sachbezeichnung mit der nachgestellten Ortsangabe ohne Präposition auf dem hier relevanten Warenaktor gebräuchlich sei. Damit hat es dabei zu verbleiben, dass der Bedeutungsgehalt „Koffer aus Köln“ dieser unüblichen Wortstellung zwar nahe liegen mag, was aber für die Annahme, dass die konkrete ungewöhnliche Aneinanderreihung von Sachbezeichnung und Herkunftsangabe zugunsten von Mitbewerbern freizuhalten sei, nicht ausreicht.

Wegen der ungewöhnlichen Reihenfolge der Einzelbestandteile und der - auch von der Markenstelle angenommenen - mangelnden Bekanntheit der Bedeutung „Reisetasche“ des englischsprachigen Einzelbestandteils „grip“ bei den betroffenen Verkehrskreisen kann der Anmeldemarke auch nicht das nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden, d. h. die 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).

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zu Unrecht die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt hat, war auf die Beschwerde der Anmelderin der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

gez.

Unterschriften