



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 304/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 301 64 514.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. September 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „Geräte und Behälter für den Haushalt aus Kunststoff, Behälter für den Garten aus Kunststoff“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren

„Pflanzenschutzschirme aus Kunststoff, insbesondere für Tomaten; Geräte und Behälter für den Haushalt aus Kunststoff, Behälter für den Garten aus Kunststoff“

bestimmte Marke

**TOMATENHUT**

zurückgewiesen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Wort „Tomatenhut“, das sich erkennbar aus den Begriffen „Tomaten“ und „Hut“ zusammensetze, bringe - was

auch die Anmelderin einräume - zum Ausdruck, dass die darunter vertriebenen Waren als Schutz für Tomatenpflanzen genutzt werden könnten. Damit komme der angemeldeten Marke für alle beanspruchten Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu, der es ausschließe, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als einen betrieblichen Herkunftshinweis betrachteten. Der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine Wortneuschöpfung handele, könne an dieser Bewertung nichts ändern. Auch die farbliche Gestaltung der angemeldeten Marke ver helfe dieser nicht zu dem erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft, weil sie werbeüblich sei. Die Frage, ob die angemeldete Marke als warenbeschreibende Angabe auch freihaltungsbedürftig sei, könne angesichts des Fehlens der notwendigen Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine originelle Wortneuschöpfung, die zudem mehrdeutig sei. Das der Zurückweisung von der Markenstelle zugrunde gelegte Verständnis des Wortes „Tomatenhut“, bei dem das Wort „Hut“ dem Begriff „Schirm“ und das Wort „Tomate“ dem Begriff „Tomatenpflanze“ gleichgesetzt worden sei, sei nur eine von mehreren Verständnismöglichkeiten der angemeldeten Marke, da unter einem Tomatenhut unter anderem auch eine einzelne, mit einem Hut versehene Tomatenfrucht oder eine Kopfbedeckung, die eine tomatenrote Farbe oder die Form einer Tomate habe bzw. eine Verzierung mit Tomaten aufweise, verstanden werden könne. Die Originalität der angemeldeten Marke lege ein Verständnis als Marke nahe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, soweit die Anmelderin sich gegen die Zurückweisung der angemeldeten Marke für die Waren „Geräte und Behälter für den Haushalt aus Kunststoff“ und „Behälter für den Garten aus Kunststoff“ wendet. Im Übrigen ist sie jedoch unbegründet, weil der angemeldeten Marke für „Pflanzenschutzschirme aus Kunststoff, insbesondere für Tomaten“ jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft i. S. d. vorstehend genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 f., Rdn. 33 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ 2004, 30 f. - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Kann demnach einer Marke ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH a. a. O. - Cityservice).

Der angemeldeten Marke kann für die Ware „Pflanzenschutzschirme aus Kunststoff, insbesondere für Tomaten“, wie die Markenstelle insoweit zutreffend festge-

stellt hat, bereits ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Obwohl es sich bei dem Wort „Hut“ um einen Begriff handelt, der seinem ursprünglichen Wortsinn nach eine menschliche Kopfbedeckung bezeichnet, werden die mit der angemeldeten, im Wesentlichen aus dem Wort „Tomatenhut“ bestehenden Marke konfrontierten, durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen inländischen Verbraucher darin, sofern damit Pflanzenschutzschirme bezeichnet werden, ausschließlich eine beschreibende Sachbezeichnung sehen, die auf die Bestimmung und Beschaffenheit dieser Ware hinweist; denn die Bezeichnung „Tomatenhut“ ist - auch wenn es sich um eine sprachliche Wortneuschöpfung der Anmelderin handeln sollte - völlig sprachüblich gebildet und z. B. mit dem bereits gebräuchlichen Begriff „Tomatenhaube“, der ebenfalls aus dem Bestimmungshinweis „Tomaten“ und dem ursprünglich auch für eine menschliche Kopfbedeckung gebräuchlichen weiteren Wort „Haube“ gebildet worden ist, unmittelbar im Aufbau und im Begriffsgehalt vergleichbar. Ein gradueller Unterschied mag allenfalls in dem Umfang der schützenden Abdeckung der Tomatenpflanze bestehen, der bei der Tomatenhaube im Wesentlichen die gesamte Pflanze umfasst, während ein Hut nur gegen Regen und starke Sonneneinstrahlung von oben schützen mag. Aber auch dieser mögliche geringe begriffliche Unterschied führt nicht entscheidend von einem Verständnis des Wortes „Tomatenhut“ als warenbeschreibende Sachbezeichnung weg.

Der Umstand der Neuheit einer Marke begründet für sich gesehen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Für die Feststellung des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die angemeldete Marke bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (EuGH a. a. O. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Zu berücksichtigen ist insoweit auch, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form vermittelt werden sollen. Das eine Angabe neuartig und ungewohnt ist, schließt ihre sachbezogene Eigenschaft nicht aus (BGH GRUR 1996, 489 - Hautactiv; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Auch eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liegt nicht vor. Die Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist vor dem Hintergrund der im Einzelnen beanspruchten Waren zu beurteilen, auf denen sie dem Verbraucher begegnen. Bei einer Verwendung der angemeldeten Marke auf oder im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit Pflanzenschutzschirmen aus Kunststoff scheidet ein Verständnis des Wortes „Tomatenhut“ in den weiteren, von der Anmelderin im Einzelnen aufgeführten Bedeutungen ersichtlich aus und der Begriffsinhalt reduziert sich auf eine einzige mögliche Bedeutung, nämlich die einer Sachbezeichnung für einen Schutz für Tomatenpflanzen.

Auch die beanspruchte zweifarbige Gestaltung der angemeldeten Marke vermag den beschreibenden Charakter des Wortes „Tomatenhut“ nicht aufzuheben. Einfache und gebräuchliche grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewöhnt ist, sind nicht geeignet, die Unterscheidungskraft zu begründen (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Die unterschiedliche Färbung der Einzelwörter, aus denen ein Gesamtbegriff gebildet ist, ist ein beliebtes Mittel in der Werbung, um diese Einzelbegriffe hervorzuheben und die Erfassung der Bedeutung des Gesamtbegriffs zu erleichtern. Der Durchschnittsverbraucher, dem diese Werbungsgewohnheit bekannt ist, sieht darin seit langem keine den warenbeschreibenden Charakter aufhebende, auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisende Eigenart mehr.

Da der Eintragung der angemeldeten Marke für „Pflanzenschutzschirme aus Kunststoff, insbesondere für Tomaten“ bereits das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht, kann die Frage, ob ihr darüber hinaus die Eintragung auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen wäre, dahingestellt bleiben.

Für die übrigen in der Anmeldung aufgeführten Waren ist die angemeldete Marke hingegen eintragungsfähig. Das Wort „Tomatenhut“ stellt für diese Waren keine unmittelbar warenbeschreibende Angabe dar. Üblicherweise weist weder ein Be-

hälter noch ein Gerät die Form oder Funktion eines Hutes auf. Ein Verkehrsverständnis als ausschließlich beschreibende Sachbezeichnung liegt daher in Bezug auf diese Waren fern, so dass der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben war.

gez.

Unterschriften