



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 4/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 46 425.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
8. August 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. April 2004 und 29. Oktober 2004 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Galeria-WSV

wurde am 10. September 2003 für die Waren

Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Der angemeldete Begriff „Galeria-WSV“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres als sachbeschreibende Angabe hinsichtlich Art und Weise des Verkaufs dahingehend verstanden, dass die betreffenden Waren in einer modernen Ein-

kaufspassage nach Art einer Galerie im Winterschlussverkauf, abgekürzt als „WSV“, angeboten würden.

Die Anmelderin macht geltend, dass der Bestandteil „Galerie“ als Marke einen erhöhten Bekanntheitsgrad habe und seine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht dadurch verliere, dass er mit den Buchstaben „WSV“ kombiniert sei. Selbst wenn der Verkehr darin eine Abkürzung für „Winterschlussverkauf“ sehe, was sich als schutzunfähiger Bestandteil darstellen könnte, würde dies nicht zur Schutzunfähigkeit der Gesamtmarke führen.

Die Anmelderin verweist auf weitere eingetragene Marken mit dem Bestandteil „Galeria“ und legt eine Verkehrsumfrage zur Bekanntheit dieser Bezeichnung vom April 2004 vor. Danach haben zu diesem Zeitpunkt über 73 % des angesprochenen Verkehrs in der Bezeichnung „Galeria“ einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen gesehen.

Nach Erörterung dieser Unterlagen in der mündlichen Verhandlung und dem Übergang in das schriftliche Verfahren hat die Anmelderin weitere Unterlagen betreffend die Werbeaufwendungen für „Galeria A...“ und „Galeria“ in der Zeit von 2002 bis 2005 sowie Kopien exemplarischer Werbeprospekte vorgelegt. Daraus ist ersichtlich, dass auch vor dem Zeitpunkt der Verkehrsumfrage über mehrere Jahre hinaus die Bezeichnung „Galeria“ mit einem monatlichen Aufwand in mehrfacher Millionenhöhe beworben wurde. Wegen der Einzelheiten wird auf die genannten Unterlagen sowie die eingereichten Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse vom 28. April 2004 und 29. Oktober 2004 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angemeldete Marke ist auf Grund der nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „Galeria“ schutzfähig (§ 8 Abs. 3, § 37 Abs. 2 MarkenG).

1. Die Bezeichnung „Galeria-WSV“ ist mangels Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von Haus aus nicht schutzfähig.

1.1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es nämlich, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rdn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude). Einer Wortmarke fehlt die Unterscheidungskraft regelmäßig dann, wenn das Zeichenwort für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn. 19 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Als eine Sachangabe, die die beanspruchten Waren hinsichtlich ihrer Vertriebsmodalitäten beschreibt, ist die Bezeichnung „Galeria-WSV“ nicht unterscheidungskräftig.

1.2. Wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt, ist der Begriff „Galeria“ als romanisierte Form von „Galerie“ ohne weiteres verständlich im Sinne eines Hinweises auf eine Einkaufspassage, wobei Assoziationen auf internationales Flair, Exklusivität und Modernität sowie südliche Leichtigkeit nahe liegen. Der Bestandteil „WSV“, der traditionell als Abkürzung für den gesetzlich geregelten „Winterchlussverkauf“ verwendet wurde, wird auch nach Auslaufen dieser Absatzmodalität von weiten Verkehrskreisen in diesem Sinne verstanden, auch wenn seine Verwendung zunehmend ungebräuchlich werden dürfte. Damit stellt sich die Ge-

samtbezeichnung für den maßgeblichen Verkehr grundsätzlich als eine die Vertriebsmodalitäten der beanspruchten Waren kennzeichnende Angabe im Sinne der Ausführungen in den angefochtenen Beschlüssen dar.

1.3. Auf die von der Anmelderin genannten weiteren möglichen Begriffsinhalte der Abkürzung „WSV“, etwa als „Wintersportverein“, „Wasser- und Schifffahrtsverwaltung“ u. a., kommt es bei dieser Sachlage nicht an. Weitere mögliche Bedeutungen stehen der Annahme eines beschreibenden Bedeutungsgehalts nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 146, Rn. 32 – Doublemint).

1.4. Auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen mit dem Bestandteil „Galeria“ für Waren verschiedener hier nicht in Rede stehender Klassen sowie in Kombination mit anderen Wortbestandteilen rechtfertigt keine andere Beurteilung. Bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke handelt es sich nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung, die einer auf den jeweiligen Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt und daher keinen Eintragungsanspruch für andere Markenmeldungen begründen kann (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 - Autofelge).

2. Das somit an sich gegebene Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung aber nicht entgegen, weil sich die angemeldete Marke für die betreffenden Waren infolge ihrer Benutzung bereits zum Anmeldezeitpunkt im Verkehr durchgesetzt hatte (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

2.1. Die Eintragung einer Marke auf Grund von Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass das Zeichen infolge seiner kennzeichenmäßigen Verwendung für die fraglichen Waren und Dienstleistungen von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkannt wird. Maßgebliche Kriterien sind dabei nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil,

die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand für die Marke sowie der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Die Voraussetzungen für die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke sind erfüllt, wenn sich anhand der genannten Kriterien feststellen lässt, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Unternehmenshinweis auffasst (vgl. EuGH GRUR 2005, 763 – HAVE A BREAK; GRUR 2002, 804, Rdn. 60 f. – Philips; GRUR 1999, 723, Rdn. 51 f. - Windsurfing Chiemsee).

2.2. Wie sich aus den eingereichten Werbeanzeigen, aber auch aufgrund der eigenen Kenntnisse des seit Jahren für die betreffenden Warenklassen zuständigen Senats aus zahlreichen anderen Verfahren ergibt, bietet die Anmelderin unter der Bezeichnung „Galeria“ ein umfangreiches Warensortiment eines Universal-Kaufhauses an, zu dem auch die beanspruchten Waren gehören. Die umfangreichen Werbekampagnen der Anmelderin sind gerichtsbekannt und durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Aufstellungen für die Jahre 2002 bis 2005 weiter belegt. Danach ist von erheblichen Werbeaufwendungen auszugehen. Dass die eingereichten Anzeigen in verschiedensten Printmedien veröffentlicht wurden, ist ebenfalls gerichtsbekannt. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen geht der Senat davon aus, dass der Bestandteil „Galeria“ des angemeldeten Zeichens zum Anmeldezeitpunkt im September 2003 bereits intensiv benutzt wurde und dabei eine beachtliche Marktpräsenz erreichte.

2.4. Diese Beurteilung wird durch das von der Anmelderin vorgelegte demoskopische Gutachten zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „Galeria“ bestätigt. Einzubeziehen in die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung sind nämlich Personen, bei denen das Zeichen Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen wird (BGH GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; GRUR 1986, 895, 896 – OCM). Die etwa 500 befragten Zielpersonen sind zutreffend ohne weitere demografische Einschränkung als repräsentativer Querschnitt der erwachsenen

Wohnbevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland ausgewählt worden, da bei Waren des täglichen Lebens die gesamte erwachsene Bevölkerung verkehrsbeteiligt ist. Als „engerer Verkehr“ sind ebenso zutreffend die hauptsächlich für die Führung ihres Haushaltes zuständigen Personen erfasst worden.

2.5. Von den genannten Befragten haben 80,7 % bei einer offenen, spontanen Befragung zum Begriff „Galeria“ Antworten genannt, die sich auf den Bereich „Kauf-/Warenhaus“ bzw. „Verkauf von Waren“ konzentrierten. 81,8 % aller Befragten und 82,0 % des engeren Verkehrs haben angegeben, diese Bezeichnung sei ihnen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren bekannt, und 73,4 % aller Befragten bzw. 73,8 % des engeren Verkehrs sahen darin einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, wobei 69,1 % eine Zuordnung zur Unternehmensgruppe der Anmelderin vornahmen.

2.6. Die Anerkennung der Eintragungsfähigkeit auf Grund von Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass das Zeichen sich bereits im Zeitpunkt der Anmeldung im Verkehr durchgesetzt hat und die Durchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung fort-dauert (Amtl. Begr. zu § 37, BIPMZ Sonderheft 1994, 84). Angesichts der bereits vor der Erstellung des Verkehrsgutachtens über mehrere Jahre andauernd hohen Werbeaufwendungen besteht für den Senat kein Zweifel, dass auch zum Anmeldezeitpunkt, sieben Monate vor der Verkehrsbefragung, eine hinreichende Bekanntheit des Markenbestandteils „Galeria“ gegeben war.

3. Der Umstand, dass der aufgrund der Verkehrsdurchsetzung schutzfähige Markenbestandteil „Galeria“ in der vorliegenden Anmeldung durch den nicht schutzfähigen beschreibenden Bestandteil „WSV“ ergänzt wird, hindert die Schutzfähigkeit der Gesamtbezeichnung nicht. Das Wort „Galeria“ ist dem Großteil der Verkehrsteilnehmer als betrieblicher Herkunftshinweis bekannt. Die beschreibende Angabe, die mit einem Bindestrich an diesen Herkunftshinweis angehängt ist, führt nicht dazu, dass die angemeldete Bezeichnung zu einem beschreibenden Gesamtbegriff würde, vielmehr bleibt der Herkunftshinweis dominierend, denn es ist

kein Anhaltspunkt ersichtlich, dass der angesprochene Verkehr der in Alleinstellung herkunftshinweisenden Bezeichnung „Galeria“ diese Bedeutung nicht mehr beimessen wird, wenn durch einen Zusatz beschrieben wird, worauf sich im konkreten Fall, bezogen auf die beanspruchten Waren, die Aktivitäten oder Angebote des betreffenden Herkunftsunternehmens beziehen.

gez.

Unterschriften