



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 83/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 306 18 621.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **EXPRESS**

ist für die Waren

„Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel und andere Substanzen zur Behandlung der Wäsche; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Entkalkungsmittel, sämtliche vorgenannten Waren mit oder ohne desinfizierende Bestandteile;

Klasse 21: Geräte und Behälter (nicht aus Edelmetall oder damit plattiert) für Haushalts- bzw. Küchenzwecke; Putzartikel, Putzhandschuhe, Topfhandschuhe, Topflappen, Putztücher, Topfreiniger, Staubtücher, Stahlwolle, Pads, Bürsten (ausgenommen Pinsel) und Einwegwischtücher; Käämme und Schwämme; Bürstenmachermaterialien“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 11. Juli 2006 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und als beschreibende Freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Die Markenstelle ist der Auffassung, erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden in der als Marke angemeldeten Bezeichnung „EXPRESS“ eine Eigenschaftsangabe zu den beanspruchten Waren, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Der Begriff „EXPRESS“ werde auf zahlreichen Waren- und Dienstleistungsgebieten zur Bezeichnung von „besonders schnell“, „besonders zügig“ oder „besonders wirksam“ verwendet. Deshalb existierten z. B. auch Begriffe wie „Expresszug“, „Expressbote“ oder „Expressgut“. Das hier angesprochene allgemeine Publikum werde daher der Kennzeichnung „EXPRESS“ nur den Hinweis entnehmen, dass es sich bei den so gekennzeichneten Produkten um solche handle, mit denen man schnell mit seiner Arbeit fertig werde oder die schnell wirkten. Hiernach bestehe an der Bezeichnung „EXPRESS“ auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da es den Mitbewerbern der Anmelderin unbenommen bleiben müsse, auf die verkehrswesentlichen Eigenschaften ihrer Produkte hinweisen zu können. Eine Voreintragung von vergleichbaren Marken - wie von der Anmelderin vorgetragen - führe weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer Bindung des DPMA, weshalb hieraus kein Eintragungsanspruch abgeleitet werden könne. Den genannten Voreintragungen stünden auch eine Reihe von Zurückweisungen der Marke „EXPRESS“ gegenüber.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass das DPMA die als Marke angemeldete Bezeichnung „EXPRESS“ zu Unrecht wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen habe. Die Entscheidung der Markenstelle beruhe auf der irrigen Annahme, dass ein geringes Maß an Unterscheidungskraft nicht ausreichend sein könne, um zur Eintragungsfähigkeit einer Marke zu gelangen. Die Markenstelle sei statt dessen von falschen Voraussetzungen ausgegangen,

indem sie die Anmeldemarke einer strengen Prüfung unterzogen habe. Vielmehr gelte, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um dieses Schutzhindernis zu überwinden. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass die Bezeichnung „EXPRESS“ - was jedoch bestritten werde - Auskunft über die Wirkungsweise der mit „EXPRESS“ gekennzeichneten Produkte gebe, so könnte hierdurch allenfalls ein mittelbarer Bezug zu diesen vorliegen, da die Wirkungsweise eines Produkts nicht das Produkt selbst beschreibe. Ein nur mittelbarer Bezug reiche jedoch für die Verneinung einer hinreichenden Unterscheidungskraft nicht aus. Soweit das DPMA auf eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „EXPRESS“ durch andere Wettbewerber abgestellt habe, werde darauf hingewiesen, dass dort völlig andere Waren betroffen gewesen seien. Eine solche beschreibende Verwendung würde im Übrigen durch die Eintragung der Marke „EXPRESS“ auch nicht gehindert.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats hat die Markenstelle die angemeldete Marke zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung 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. u. a. EuGH MarkenR 2002, 231, 235 (Nr. 35) „Philips/Remington“; MarkenR 2003, 187, 190 (Nr. 40) „Linde u. a.“; MarkenR 2004, 116, 120 (Nr. 48) „Waschmittelflasche“; GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 27) „BioID“; BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 41) „Linde u. a.“; a. a. O. (Nr. 50) „Waschmittelflasche“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“). Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 53) „Waschmittelflasche“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“).

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach dieser Rechtsprechung insbesondere solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH a. a. O. „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“) bzw. eine bloße Anpreisung allgemeiner Art zuordnen (vgl. BGH GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“). Die Markenstelle hat in dem genannten Sinn den angemeldeten Begriff „EXPRESS“ zutreffend als eine nicht unterscheidungskräftige Angabe beurteilt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres und ohne Unklarheiten nur als ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender, anpreisender Sachhinweis und nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird.

Unstreitig wird das Markenwort „EXPRESS“ in Bezug auf Waren, die sich durch eine schnelle Wirkung, Anwendung oder Handhabung auszeichnen können, von den angesprochenen Verkehrskreisen nächstliegend in seiner in der deutschen Sprache gebräuchlichen adjektivischen bzw. adverbialen Bedeutung „eilig“, „schnell“ verstanden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., 2006, CD-ROM, dort jeweils zu den Stichworten: „express“, „Expressgut“ und „Expressreinigung“). Der Begriff „EXPRESS“ wird daher lediglich als ein im Vordergrund stehender Sachhinweis auf schnell wirkende, schnell anwendbare bzw. schnell handhabbare Produkte aufgefasst (vgl. hierzu auch BPatG bei PAVIS PROMA: 25 W (pat) 10/95 vom 17.7.97 „EXPRESS“ und 24 W (pat) 121/04 vom 14.3.06 „EXPRESS“). Weitere mögliche Bedeutungen des Begriffs, vor allem die dem inländischen Publikum weniger geläufige englische Bedeutung „ausdrücken“, „etwas aussprechen“ (vgl. PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch-Deutsch, 2002, S. 296), treten dahinter als im konkreten Warenbezug ersichtlich nicht einschlägig zurück.

Entgegen der Meinung der Anmelderin findet der Begriff „(E)express“ in der in Rede stehenden Bedeutung „eilig“, „schnell“ keineswegs nur in Zusammenhang mit dem Transport- oder Postwesen Verwendung. Gerade auch in Zusammenhang mit diversen Reinigungsprodukten wird er zu deren Beschreibung eingesetzt, wie die dem angefochtenen Beschluss beigefügten Internet-Seiten belegen (vgl. z. B. „OPTIFREE Express“, Kombilösung für alle weichen Kontaktlinsen, Hersteller: Alcon Laboratories, Inc.; „Bodenexpress Set zur professionellen Bodenreinigung“, Inhalt: Fahreimer mit Tragegriff, 18 Liter Flachmoppresser, aufsteckbarer Klapphalter für Bodentuch mit Drehgelenk; „Durgol express Entkalker“, 500 ml, Hersteller: Fa. Durgol). Zwar trifft es zu, dass die von der Markenstelle recherchierten Verwendungsnachweise überwiegend einen Gebrauch des Wortes „Express“ in Zusammensetzungen mit anderen Begriffen zeigen; das Wort ist aber ebenso als alleingestellter schlagwortartiger Sachhinweis auf eine schnelle Wirkung, Anwendung oder Handhabung von Mitteln und Vorrichtungen ohne weiteres verständlich. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dem Markenwort

„EXPRESS“ um einen allgemein gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache handelt, für dessen beschreibende Verwendung auf den einschlägigen Produktbereichen der Putzmittel und -gerätschaften viele Belege existieren, können daher letztlich keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass die Bezeichnung „EXPRESS“ von den angesprochenen Verbrauchern für einschlägige Waren als anpreisender Sachhinweis auf eine schnelle Wirkungsweise, Anwendung etc. verstanden wird. In gleicher Weise wird der Begriff „EXPRESS“ auch in Bezug auf die von der vorliegenden Anmeldung umfassten Waren „Topfhandschuhe“, „Topflappen“, „Kämme“, „Schwämme“ und „Bürstenmachermaterialien“ verstanden, da eine schnelle Anwendung und Handhabung auch eine mögliche Produkteigenschaft derartiger Waren sein kann.

Nicht zu folgen vermag der Senat der Auffassung der Anmelderin, dass bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Markenwörtern nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die dem Art. 6 Abs. 1 Buchst. b Markenrichtlinie entsprechende Bestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG mit einzubeziehen sei, nach der der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit der Marke übereinstimmenden Zeichens als beschreibende Angabe nicht verbieten könne. Nach der bisherigen ständigen Rechtsprechung des EuGH hat insbesondere Art. 6 Abs. 1 Buchst. b Markenrichtlinie keinen ausschlaggebenden Einfluss auf die Auslegung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725. (Nr. 28) „Chiemsee“) und - ungeachtet der Schutzschranken des Art. 6 Markenrichtlinie - sind die in Art. 3 Markenrichtlinie genannten Eintragungshindernisse im Zeitpunkt der Eintragung streng und vollständig zu prüfen, um zu verhindern, dass Marken zu Unrecht eingetragen werden (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 f. (Nr. 59) „Libertel“; GRUR 2004, 674, 680 (Nr. 123) „Postkantoor“; GRUR 2004, 1027, 1030 (Nr. 45) „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“; GRUR 2007, 425, 426 (Nr. 30) „MT&C/BMB“). Der Gerichtshof hat hierzu in dem Urteil „Libertel“ (vgl. a. a. O. - Nr. 58-59) dezidiert dargelegt, dass eine Auffassung, die letztlich darauf hinauslaufe, dass durch die Beschränkungen des Art. 6 Markenrichtlinie bei der Durchsetzung der Rechte aus einer eingetragenen Marke der zuständigen Be-

hörde die Aufgabe der Beurteilung der Eintragungshindernisse des Art. 3 Markenrichtlinie im Zeitpunkt der Eintragung genommen und auf die Gerichte übertragen werde, die die Ausübung der Rechte aus der Marke im Einzelfall zu gewährleisten hätten, mit dem System der Markenrichtlinie unvereinbar ist, das auf einer der Eintragung vorausgehenden und nicht auf einer nachträglichen Kontrolle beruht. Demzufolge ist eine - und sei es auch nur eine partiell - weniger strenge Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG im Eintragungsverfahren mit Rücksicht auf die in § 23 Nr. 2 MarkenG normierten Schutzschranken eingetragener Marken nicht gerechtfertigt (vgl. hierzu im Einzelnen auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 185-189; § 23 Rdn. 12-16; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rdn. 224-225).

Auch soweit sich die Anmelderin bereits im patentamtlichen Verfahren darauf berufen hat, das DPMA hätte Zeichen, die mit der vorliegend angegriffenen Marke vergleichbar seien, in der Vergangenheit eingetragen, kommt diesem Umstand weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu. Dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten, ist in Rechtsprechung und Literatur nahezu unumstritten. So ist dieser Grundsatz vom Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“). Dieser Grundsatz findet sich - wie der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat - zudem im Gemeinschaftsmarkenrecht (vgl. insbesondere EuGH GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 46-49) „BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine



zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung (EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein dürfen.

Da sich die angegriffene Marke hiernach bereits wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht als schutzfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob diese auch wegen des Schutzhindernisses einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb