



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 11/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 10 912.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Die Anmeldung der Wort-/Bildmarke



The logo consists of the letters 'OTC' in a large, bold, sans-serif font. Below 'OTC', the words 'International AG' are written in a smaller, regular, sans-serif font.

ursprünglich angemeldet für

Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 4: Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;

Klasse 6: unedle Metalle und deren Legierungen; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten;

- Klasse 8: handbetätigte Werkzeuge und Geräte; handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate;
- Klasse 9: Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optisch, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; elektrische und elektronische Geräte soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;
- Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;
- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte und damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;
- Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildplatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen;
- Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten;

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn - und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen; Vermittlung von Geschäftsabschlüssen; Import und Export von Waren aller Art von und nach Übersee sowie Handel mit diesen Waren

ist mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2005 durch ein Mitglied des Patentamts nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden. Die Markenstelle hat ausgeführt, dass der Verkehr die Marke als Beschreibung dafür verstehen werde, dass die Waren "over the counter", d. h. am Schalter, an der Kasse frei verkäuflich oder bar erworben werden könnten, und dass sie von einer international agierenden Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft vertrieben würden, die sich auf den Vertrieb von Waren in dieser Form spezialisiert habe. Auch wenn andere Abkürzungen grundsätzlich denkbar seien, stehe hier die Bedeutung "over the counter" im Vordergrund, ohne dass insoweit eine nennenswerte Mehrdeutigkeit bestehe. Der angemeldeten Marke fehle damit jegliche Unterscheidungskraft.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat er das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich Dienstleistungen der Klasse 35 eingeschränkt. Die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 lauten wie folgt:

"Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Geschäftsabschlüssen; Betrieb einer Import- und Exportagentur für Waren aller Art von und nach Übersee ausgenommen für Arzneimittel und medizinische Produkte; Einzelhandelsdienstleistungen mit Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, Zahnputzmitteln, Kerzen, Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Waren aus Metall, handbetätigten Werkzeugen, handbetätigten Geräten für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke sowie für die Bautechnik, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Rasierapparaten, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparaten und -instrumenten, Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, elektrischen und elektronischen Geräten, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten, CDs, DVDs, Verkaufsautomaten, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Computern und Computerzubehör, Feuerlöschgeräten, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierte Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten, Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten (hiervon ausgenommen der Einzelhandel mit Wertpapieren), Druckereierzeugnissen, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffen für Papier-Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Fellen, Reise- und Handkoffer, Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken,

Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren, Möbel, Spiegel, Rahmen, Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, oder aus Kunststoffen, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Kämmen und Schwämmen, Bürsten, Putzzeug, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Webstoffen und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet. Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

1. Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei

auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen 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 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 (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Weder konnte ihr ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Dies gilt für die meisten Waren und Dienstleistungen schon deshalb, weil die Buchstabenfolge "OTC" für sie nicht als ernsthafte beschreibende Angabe in Betracht kommt. Wie die Markenstelle in ihrem Beanstandungsbescheid vom 13. August 2004 festgestellt hat, ist "OTC" als englischsprachige Abkürzung von "over the counter" (= am Schalter/ander Kasse frei verkäuflich, gegen bar) im Bereich des Handels mit pharmazeutischen Waren und des Börsenhandels bekannt. Bei Arzneimitteln wird die Abgabe nicht verschreibungspflichtiger Waren mit "OTC" bezeichnet, etwa in Wortzusammensetzungen wie "OTC-Präparate" (vgl. www.ratiopharm.com/de/de/dep/praeparate/otc_Verschreibungspflicht.cfm); "OTC-Produkte" (vgl. www.50plus.at/lexikon/otc.htm); "OTC-Markt" (vgl. www.marketing-marktplatz.de/Intro/Maerkte/OtcMarktProg01.shtml; www.innovations-report.de/html/berichte/veranstaltungen/special-3960.html). Auch im Börsenhandel hat "OTC" als Abkürzung von "over the counter" eine sachliche Bedeutung, da damit der außerbörsliche Handel mit Wertpapieren bezeichnet wird (vgl. www.ihre-vorsorge.de/Lexikon-OTC.html; <http://boersenlexikon.faz.net/otc.htm>).

Dies wird auch vom Anmelder nicht in Frage gestellt. Allerdings sind pharmazeutische Waren der Klasse 5 und börsenbezogene Dienstleistungen der Klasse 36 erst gar nicht angemeldet worden. Weiter hat der Anmelder zur Vermeidung z. B. inhaltlich-thematischer Bezüge in der Neufassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entsprechende Ausnahmevermerke aufgenommen. So ist der in der Klasse 35 ursprünglich enthaltene und vom Senat als (formalrechtlich) unzulässig angesehene Dienstleistungsbegriff "Import und Export von Waren aller Art von und nach Übersee" durch die Dienstleistungsbezeichnung "Betrieb einer Im- und Exportagentur" ersetzt worden, die vom Patentamt als zulässig angesehen wird (vgl. <http://www.dpma.de/suche/wdsuche/suchen.html>). Zudem hat der Anmelder die Einschränkung "... ausgenommen für Arzneimittel und medizinische Produkte" angefügt. Außerdem sind die im ursprünglichen Verzeichnis (mangels Benennung der gehandelten Waren) formalrechtlich unzulässigen Dienstleistungsbegriffe "Einzelhandelsdienstleistungen" und "Handel mit diesen Waren" entsprechend den Vorgaben der Leitentscheidung EuGH GRUR 2005, 764 - Praktiker durch die Dienstleistung "Einzelhandel mit ..." unter Anfügung einer Liste der gehandelten Waren ersetzt worden, die im Bereich der Klasse 16 (der gehandelten Waren) den Zusatz "(hiervon ausgenommen der Einzelhandel mit Wertpapieren)" aufweist. Damit ist sichergestellt, dass keine handelsbezogenen Dienstleistungen eingetragen werden, die sich irgendwie auf einen "OTC-Markt", "OTC-Waren" usw. beziehen können, soweit dies den Bereich der Arzneimittel und des Wertpapierhandels betrifft, für den "OTC" im o. g. Sinne als beschreibende Angabe festgestellt werden konnte.

Es sei angemerkt, dass die o. g. Ausnahmevermerke auch keine, jedenfalls keine i. S. d. § 37 Abs. 3 MarkenG "ersichtliche" Täuschungsgefahr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründen. Denn zum einen kann die Buchstabenkombination "OTC" auch vielfältige weitere Bedeutungen haben, so dass der Verkehr - gerade unter Berücksichtigung der Ausnahmevermerke - keineswegs auf die Bedeutung "over the counter" festgelegt ist (dies wäre z. B. bei der Dienstleistung "Wertpapierhandel" sicherlich anders). Außerdem weist der in der Marke enthaltene Zu-

satz "International AG" darauf hin, dass das unter dieser Marke handelnde Unternehmen den Firmenkern "OTC" führt, so dass in erster Linie eine Beschreibung des Unternehmens, nicht aber der Waren oder Dienstleistungen selbst vorliegt. Es soll hier offen bleiben, ob und inwieweit solche Unternehmensbeschreibungen auf die vom Unternehmen erbrachten Handelsdienstleistungen "durchschlagen", also auch als Bezeichnung der Dienstleistungen verstanden werden. Jedenfalls hat der Verkehr unter diesen Umständen vermehrt Anlass, über den Sinngehalt der Buchstabenkombination "OTC" nachzudenken und auch andere, nicht beschreibende Bedeutungen, insbesondere Namensinitialen usw. zu erwägen. Eine offensichtliche Täuschungsgefahr liegt damit nicht vor.

Ob und inwieweit die Angabe "OTC" darüber hinaus für die übrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen, die keinen erkennbaren Bezug zu Arzneimitteln oder Wertpapieren bzw. den Handel damit haben, eine beschreibende Abkürzung darstellen kann, ist für den Senat nicht nachvollziehbar. Die Markenstelle, die sich noch im Beanstandungsbescheid vom 13. August 2004 bei der Erläuterung der Buchstabenfolge "OTC" ausdrücklich auf den pharmazeutischen Bereich und den Börsenhandel bezog, hat nicht ansatzweise tatsächliche Feststellungen darüber getroffen, inwieweit "OTC" etwa im Bereich von Körperpflegemitteln, Schlosserwaren, Werkzeugen, elektrischen Apparaten, Juwelierwaren, Lederwaren, Bekleidungsstücken oder im Bereich des Handels mit solchen Waren eine beschreibende Angabe sein könnte. Die Erwägung der Markenstelle, dass die mit "OTC" bzw. "over the counter" bezeichnete Erwerbsart für alle angemeldeten Waren in Betracht kommen kann, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch kommt es bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG darauf an, wie der Verkehr die Anmeldemarke als Kennzeichnung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen verstehen wird. Gegen die Annahme, dass er darin eine sachlich beschreibende Angabe sieht, spricht zum einen, dass es bei den nicht pharmazie- und wertpapierbezogenen Waren bekanntermaßen weder eine Rezeptpflichtigkeit noch einen Handel über Wertpapierbörsen gibt. Der Handel "über den Ladentisch" ist bei solchen Waren damit allenfalls eine platte Selbstverständlichkeit. Dies

spricht dafür, dass der Verkehr der Abkürzung "OTC" entweder keine Bedeutung oder eine der zahlreichen weiteren Bedeutungen beimisst, wie sie etwa der Anmelder in seiner Eingabe vom 17. November 2004, S. 2, genannt hat. Die im angefochtenen Beschluss enthaltene Bemerkung der Markenstelle, dass pharmazeutische Erzeugnisse nicht beansprucht würden und auch der Aktienhandel hier keine Rolle spiele, so dass der Markenbegriff keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen gebe, sondern die besondere Vertriebsform der Waren bzw. die Art der Dienstleistungen beschreibe, ist nach alledem für den Senat nicht nachvollziehbar. Vielmehr liegt die gegenteilige Schlussfolgerung näher.

Sollte der Markenbestandteil "OTC" tatsächlich dennoch vom Verkehr bei einzelnen Waren oder Dienstleistungen im Sinne einer Beschreibung in Betracht kommen, sind die unübersehbaren weiteren Wortbestandteile "International AG" mit zu berücksichtigen. Diese Wortbestandteile weisen auf die Kennzeichnung eines Unternehmens hin, und führen bei der Angabe "OTC", die (als beschreibende Sachangabe) für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohnehin deplaziert wirkt, noch weiter von einem rein beschreibenden Verständnis weg (s. o.). Damit kann der angemeldeten Marke insgesamt nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, so dass das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vorliegt.

2. Auch für die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Aus den Ausführungen zu 1. ergibt sich, dass die Waren und Dienstleistungen nicht nach einem Merkmal bezeichnet werden. Daher kann hier auch die Frage offen bleiben, ob der weitere Wortbestandteil "International AG" ein Eintragungshinder-

nis nicht bereits deshalb ausschließt, weil darin nur eine Beschreibung des Herstellers bzw. Anbieters der Waren und Dienstleistungen, nicht aber der Waren und Dienstleistungen selbst liegen kann (vgl. BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES).

Damit war der angefochtene Beschluss aufzuheben und der Beschwerde stattzugeben.

gez.

Unterschriften