



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 51/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 302 60 785.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. September 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Holzlicht**

ist angemeldet für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11:

Taschenlampen, Halterungen für Schrank- und Vitrinenbeleuchtung, Einbaustrahler, Aufbaustrahler, soweit in Klasse 11 enthalten;

Klasse 19:

gestaltetes Holz und Kunststoff, geformt, geleimt, teilweise mit anderen Materialien verleimt oder kombiniert, Sperrhölzer, Furniere, Verkleidungen, Halbfertigprodukte, soweit in Klasse 19 enthalten;

Klasse 40:

Holzverarbeitung, nämlich Auftragsarbeiten die in einer Tischlerei und Schreinerei anfallen, nämlich Innenausbau, Möbelbau, Beratung hierzu.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. März 2005 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Die sprachüblich gebildete Wortkombination „Holzlicht“ erschöpfe sich in dem Sachhinweis auf ein aus Holz hergestelltes Licht. Das angemeldete Zeichen beschreibe damit unmittelbar die beanspruchten Waren, soweit es sich dabei um Holzlichter handeln könne. Für die üb-

rigen Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen reiner Sachhinweis auf deren Verwendungszweck bzw. auf deren Ausrichtung auf die Herstellung oder Gestaltung von Holzlichtern.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung verweist er im Wesentlichen auf die Unüblichkeit der angemeldeten Wortkombination. Gängige Begriffe im einschlägigen Warenggebiet seien die Bezeichnungen „Kerzenlicht“ oder „Holzfeuer“. Bei den von der Markenstelle ermittelten Verwendungen handele es sich ausnahmslos um Hinweise auf den Anmelder, der den Begriff zur Kennzeichnung von Hochleistungs-LED-Taschenlampen geprägt habe. Eine beschreibende Verwendung des angemeldeten Begriffs sei den Mitbewerbern im Übrigen nach § 23 MarkenG weiterhin gestattet.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Hilfsweise erklärt er für die Waren der Klasse 11 die Rücknahme der Anmeldung.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache weder im Hauptantrag noch im Hilfsantrag Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stehen die absoluten Schutzhindernisse der beschreibenden Angabe und der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein Wortzeichen, das in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, kann daher nicht als Marke geschützt werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

1.1. Die sprachüblich aus den Begriffen „Holz“ und „Licht“ gebildete Wortkombination beschreibt nach dem allgemeinen Sprachverständnis ein aus Holz hergestelltes Licht. Holz ist ein gängiger Bau- und Werkstoff. Das Wort „Licht“ bezeichnet eine Lichtquelle bzw. eine Beleuchtung. Mit der Bedeutung einer aus Holz gestalteten Beleuchtung wird der Begriff ausweislich der dem Anmelder übersandten Recherche auch bereits verwendet. Die Verwendungen beziehen sich einerseits auf aus Holz hergestellte Leuchten, z. B. FACHPORTALpaedagogik.de - „Eine ansprechende Holzarbeit - „Adventslicht“ oder „Holzlicht“ - ist eine passende Idee für eine wirkungsvolle Raumgestaltung“, www.biohof-urlaub.at - „Holzlicht Zwetschke/Ahorn geölt“, und andererseits auf die Gestaltung entsprechender Räumlichkeiten, z. B. „www.radissonsas.com - „Aromatherapie und Holzlicht-Entspannungsbereich auf 800 m<sup>2</sup> Gesamtfläche“, www.holzlicht.ch - „Massive Rundhölzer zu Hüllen reduziert und teilweise mit Durchbrüchen strukturiert bilden mit der subtilen Beleuchtung eine geheimnisvolle Erscheinung im Innen- und Außenraum“. Unerheblich für die Beurteilung der beschreibenden Bedeutung des Zeichens ist dabei, dass für aus Holz gestaltete Beleuchtungen auch die Begriffe „Holzleuchten“ und „Holzbeleuchtung“ gebräuchlich sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 57 - POSTKANTOOR).

1.2. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft sich das Zeichen damit in einer reinen Sachangabe. Bei den Waren „Taschenlampen, Einbaustrahler, Aufbaustrahler, soweit in Klasse 11 enthalten“ handelt es sich um Beleuchtungskörper, die aus Holz gefertigt sein können. Für die Waren „Halterungen für Schrank- und Vitrinenbeleuchtung; gestaltetes Holz und Kunststoff, geformt, geleimt, teilweise mit anderen Materialien verleimt oder kombiniert, Sperrhölzer, Furniere, Verkleidungen, Halbfertigprodukte, soweit in Klasse 19 enthalten“, beschreibt das Zeichen deren Einsatzbereich und Verwendungszweck. Die Dienstleistungen „Holzverarbeitung, nämlich Auftragsarbeiten, die in einer Tischlerei und Schreinerei anfallen, nämlich Innenausbau, Möbelbau, Beratung hierzu“, können auf die Herstellung von Holzlichtern und die innenarchitektonische Planung von Holzbeleuchtungen ausgerichtet sein.

2. Der Hinweis des Anmelders, dass er die angemeldete Bezeichnung am Markt eingeführt habe, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn auch eine beschreibende Verwendung durch den Anmelder selbst kann dazu führen, dass eine ursprünglich schutzfähige Bezeichnung eine beschreibende Funktion entfaltet (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkreis).

3. Auch die Vorschrift des § 23 MarkenG steht der Annahme eines beschreibenden Aussagegehalts nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Artikel 6 der Markenrechtsrichtlinie, der mit § 23 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt wurde, betrifft die Vorschrift lediglich die Beschränkung der Wirkungen einer bereits eingetragenen Marke. Nach der Systematik der Richtlinie rechtfertigt sie damit nicht die Eintragung beschreibender Angaben, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 58 f. - Libertel).

4. Wegen des klaren und eindeutigen Aussagegehalts der Bezeichnung „Holzlicht“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfasst das Publikum das Zeichen insoweit auch nicht als Hinweis auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rn. 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2004, 674, Rn. 86 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dem Zeichen fehlt damit auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

WA