



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 2/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 68 801.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Juni 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 30. Mai 2008 und vom 16. Oktober 2008 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 9. November 2006 das Wortzeichen

### **Privat Edition**

für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; 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 es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck.

Die Markenstelle für Klasse 16 hat die Anmeldung durch Beschlüsse vom 30. Mai 2008 und vom 16. Oktober 2008 gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft teilweise für nachfolgende Waren zurückgewiesen:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Sie hat hierzu ausgeführt, das angemeldete Zeichen weise ausgehend von der Bedeutung seiner Einzelbestandteile darauf hin, dass die von der Zurückweisung umfassten Waren für den privaten Gebrauch bzw. für den Einsatz zu Hause bestimmt seien, zumal der Begriff "Edition" auf den unterschiedlichsten Warengebieten als Synonym für eine Ausgabe verwendet werde. Damit würden die Produkte besondere Anforderungen, wie beispielsweise im Hinblick auf Größe, Gestaltung und Beschaffenheit, erfüllen. Daneben könne die Wortfolge "Privat Edi-

tion" auch im Sinne eines Qualitätshinweises dahingehend verstanden werden, dass die gegenständlichen Waren auf die persönlichen Anforderungen des Kunden zugeschnitten und damit in gewisser Weise exklusiv seien. Von einer Schutz begründenden Mehrdeutigkeit könne jedoch nicht ausgegangen werden, da mit beiden Deutungsmöglichkeiten kein Hinweis auf die Herkunft der Waren verbunden sei. Auch wenn die durch das angemeldete Zeichen vermittelte Aussage relativ allgemein sei, lasse ihm dieser Umstand nicht die notwendige Unterscheidungskraft zukommen. Das von der Anmelderin erwähnte Spannungsverhältnis zwischen dem sich auf den häuslichen Bereich beziehenden Bestandteil "Privat" und dem in Verbindung mit gewerblicher Tätigkeit stehenden Bestandteil "Edition" werde erst bei näherer Analyse deutlich, die jedoch vom Verkehr nicht vorgenommen werde. Die unrichtige Schreibweise werde nicht erkannt oder für unbedeutend gehalten und halte sich im Rahmen des Werbeüblichen. Zudem sei der Verkehr durch den Einfluss der englischen Sprache an die getrennte Schreibweise von Wörtern gewöhnt. Ebenso könnten mangels Bindungswirkung die geltend gemachten Voreintragungen die Schutzfähigkeit nicht begründen. Zudem seien sie mit vorliegendem Zeichen nicht vergleichbar.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse vom 30. Mai 2008 und vom 16. Oktober 2008 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass es sich bei "Privat Edition" nicht um eine werbeübliche Anpreisung, sondern um eine lexikalisch nicht nachweisbare, ungewöhnliche Wortneuschöpfung handele. Der Begriff "Edition" werde üblicherweise für besonders ausgestattete Auflagen von Kunstwerken verwendet. Selbst wenn eine angemeldete Ware Teil einer Sonderauflage sei, so weise dies lediglich auf eine Vertriebsmodalität hin. Die Wörter "Privat" und "Exklusiv" würden im allgemeinen Sprachgebrauch nicht gleichgesetzt. In Verbindung mit den gegen-

ständlichen Waren werde keine Differenzierung zwischen "privat" und "nicht privat" vorgenommen. Die beiden Bestandteile widersprüchen sich vom Sinngehalt, da der Begriff "Privat" mit dem häuslichen Bereich und der Begriff "Edition" mit einer zur Veröffentlichung bestimmten Herausgabe in Verbindung gebracht würden. Zudem wiesen sie keinen unmittelbaren Bezug zu den beanspruchten Waren auf. Des Weiteren sei das angemeldete Zeichen sprachregelwidrig gebildet. Die von der Markenstelle herangezogenen Belege würden die markenmäßige Verwendung belegen. Im Übrigen gebe es allein ... eingetragene nationale Wortmarken mit dem Element "Privat" und ... mit dem Element "Edition".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und begründet.

1. Das angemeldete Zeichen weist noch die notwendige Unterscheidungskraft auf und unterliegt damit nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. u. a. EUGH GRUR 2008, 608 ff., Rdnr. 66, 67 - EUROHYPO; EUGH GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 ff. - BioID). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann, wenn es sich um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im

Vordergrund stehende Sachaussage oder um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Die Fülle an Interpretationsmöglichkeiten und der Umstand, dass keine von ihnen eindeutig hervortritt, lassen dem angemeldeten Zeichen eine gewisse Eigenart und damit ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zukommen (vgl. BGH GRUR 2002, 816, 817 - Bonus II).

- a) Sowohl der Begriff "Privat Edition" als auch die vergleichbare englischsprachige Wortfolge "Private Edition" sind als solche lexikalisch nicht nachweisbar. Der Zeichenbestandteil "Privat" ist das Synonym u. a. für "eigen, individuell, persönlich, nicht öffentlich", während das Zeichenelement "Edition" soviel wie "Auflage, Ausgabe, Bearbeitung, Herausgabe, Fassung, Veröffentlichung" bedeutet (vgl. Duden, Das Synonymwörterbuch, 3. Auflage, 2004, Seiten 279 und 683; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 6. Auflage, 1997, Seiten 389 und 983; Bertelsmann, Synonymwörterbuch, 1982, Seiten 191 und 492). Insgesamt können dem angemeldeten Zeichen damit verschiedenste Bedeutungen, u. a. persönliche Ausgabe oder individuelle Fassung, zukommen.
- b) Auch der deutsch- bzw. englischsprachige Verkehr interpretiert den Gesamtbegriff "Privat Edition" bzw. "Private Edition" auf unterschiedliche Art und Weise. Abhängig von dem zu bezeichnenden Gegenstand kommt ihm jeweils ein eigener Sinngehalt zu.

So weist er beispielsweise in Verbindung mit PC-Programmen darauf hin, dass sie leicht zu bedienen und auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten sind (vgl. "Astro World 8.0 Privat Edition" unter "<http://www.buecher.de/shop/Software/AstroWorld-8-0-Privat-Ediion/> -

Mit-einer-Einfuehrung-von-Star-Astrologin-Antonia-Langsdorf/products-\_products/detail/prod\_id/13442577/"). Im Zusammenhang mit Online Banking bringt das angemeldete Zeichen zum Ausdruck, dass die Dienstleistung für Privatpersonen und nicht für den gewerblichen Bereich bestimmt ist (vgl. "Privat Edition" unter "<https://www.vrsta.de/-Privat-Edition.741.0.html>": "Privat Edition ... Mit dem Online-Banking erledigen Sie alle gängigen Bankgeschäfte bequem und zuverlässig von zu Hause aus.")). In Bezug auf Parfüms vermittelt die Wortfolge "Private Edition" die Vorstellung, es handele sich um eine persönliche Kreation des Herstellers (vgl. "Gabriela Sabatini PRIVATE EDITION" unter "<http://www.gabrielasabatini.net/de/index2.htm>": "PRIVATE EDITION ... Der Duft vereint alle meine privaten Wünsche und Sehnsüchte, die ich heute habe.").

- c) Im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren lässt sich dem beanspruchten Begriff ebenfalls keine klare Aussage entnehmen. So kann er in Verbindung mit Druckereierzeugnissen dahingehend verstanden werden, dass
- es von ihnen nur eine begrenzte Anzahl gibt (vgl. "espero" unter "[http://www.mecopo.de/clients/espero/pdf/espero\\_50a.pdf](http://www.mecopo.de/clients/espero/pdf/espero_50a.pdf)": "Auflage dieser Privat-Edition: 50 Ex."),
  - es sich bei ihnen um eine einmalige Kreation des Autors handelt (vgl. "DER KLEINE ORTHOGRAF" unter "[http://www.ludorium.at/SPIELE/krumbein/der\\_kleine\\_orthograf.htm](http://www.ludorium.at/SPIELE/krumbein/der_kleine_orthograf.htm)": "Privat-Edition von Ernst Krumbein mit Thema Rechtschreibreform, schwarze Grafiken auf tomatenrotem Papier"),

- sie an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst sind (vgl. "ZAUBERPRINZEN" unter "<http://www.zauberprinzen.com/zp/site/>")

oder

- sie besonders hochwertig sind (vgl. "Rolls Royce und Bentley Bücher" unter "<http://www.rrab.com/bookged.htm>": "Das Buch ... wurde als Privat-Edition herausgegeben - das im Verlagswesen übliche Controlling mit dem Hang zu billigen Lösungen zwecks Kosteneinsparung konnte deshalb die Qualität nicht drücken").

Im Hinblick auf die übrigen beschwerdegegenständlichen Waren

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

konnten keine Verwendungsbeispiele ermittelt werden. Insofern kann auch diesbezüglich nicht von einem übergreifenden Verkehrsverständnis ausgegangen werden.



Zwar ruft das angemeldete Zeichen durch den Bestandteil "Privat" Assoziationen mit der Persönlichkeit oder dem Privatbereich eines Menschen hervor. Doch ist der weitere Begriff "Edition" nicht geeignet, diese Vorstellungen zu konkretisieren. Er wird - wie obige Belege zeigen - eher im gewerblichen Bereich und bei Massenprodukten gebraucht, so dass ein gewisser Widerspruch zwischen den beiden Elementen "Privat" und "Edition" besteht. Mag der Verkehr an solche Widersprüche in der Werbung auch gewöhnt sein, so muss er dennoch erst weitere Gedankenschritte anstellen, um dem Gesamtbegriff eine verständliche Sachaussage im Hinblick auf die gegenständlichen Waren entnehmen zu können. Dies beruht zum einen darauf, dass sowohl der Bestandteil "Privat" als auch der Bestandteil "Edition" mehrere Bedeutungen haben können, die in Kombination zu einer noch größeren Zahl von Interpretationsmöglichkeiten führen. Zum anderen drängt sich mangels eines lexikalisch feststehenden oder im Verkehr gebräuchlichen Sinngehalts ein bestimmtes Verständnis der Wortverbindung für den Verbraucher nicht auf, so dass das angemeldete Zeichen weder als klar erkennbare Sachangabe noch als allgemeine werbliche Anpreisung in Bezug auf die beanspruchten Waren angesehen werden kann (vgl. BPatG 24 W (pat) 121/06 - hot edition). Das angemeldete Zeichen erweckt zunächst nur einen verschwommenen Eindruck, was für die Bejahung eines Mindestmaß an Unterscheidungskraft ausreicht (vgl. BPatG 32 W (pat) 67/07 - Privat Schokolade).

Dieses Ergebnis wird nicht durch die von der Markenstelle herangezogenen Fundstellen in Frage gestellt. Sie betreffen andere Produkte wie Gartenpumpen oder Geschenkartikel im Allgemeinen. Insofern wird auch durch sie eine bestimmte Interpretation des angemeldeten Zeichens in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren nicht nahegelegt.

2. Das angemeldete Zeichen ist darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Zwar reicht es für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses bereits aus, wenn ein relativ kleiner Teil des Gesamtverkehrs eine beschreibende Angabe verwenden können muss (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676, Rdnr. 58 - Postkantoor). Allerdings spricht die Vielzahl der unter 1.) angesprochenen Bedeutungen gegen die Annahme, dass der Verkehr ohne weiteres eine bestimmte herausgreifen wird. Die Notwendigkeit, dass dem angemeldeten Zeichen erst nach einigen Überlegungen eine klare Bedeutung beigemessen werden kann, lässt seine Eignung als unmittelbar beschreibende Merkmalsangabe entfallen (vgl. auch BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ebenso liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterzeichnen.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kopacek

Hu