



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 274/04

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 08 618.1**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Winter und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wort-Bild-Marke



**MakroMarkt**

für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 01, 07, 08, 10, 11, 14-16, 20, 21, 28, 36-38, 40-42

Unbelichtete Filme;

elektrische Rasierapparate, Bartschneider- und sonstige Haarschneidegeräte, elektrische Allesschneider, Elektromesser, elektrische Messerschleifer;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Fernsehgeräte, Radiogeräte, analoge und digitale Tonbandgeräte und Kassettenrecorder, analoge und digitale Schallplattenspieler, Lautsprecher, Telefongeräte, Telefonanlagen, GSM-Geräte, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Verstärker, Alarmgeräte, Wechselsprechgeräte, Babyphone, Antennen; vorgenannte Geräte auch für den mobilen Einsatz und den Einbau in KFZ; Mikrophone, Kopfhörer, Verbindungskabel, Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere bespielte und unbe-

spielte Audio- und Videobänder sowie Schallplatte; CDs, Batterien; fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Photoapparate, Objektive, Ferngläser, Videokameras, Filmkameras, Videorecorder, Videoprinter, belichtete Filme, Projektoren, Belichtungsmesser, Blitzgeräte, Leinwände, Diarahmen, Stative, Phototaschen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Bildschirme, Drucker, Computer-Peripheriegeräte, sowie deren Zubehör, nämlich bespielte und unbespielte Disketten, CD-ROMs, Tastaturen, Computermäuse, Joysticks, Steckplatinen; elektronische Medien, Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten); Satellitenempfangsanlagen einschließlich Satellitenantennen;

Staubsauger, Bügeleisen, Waagen, elektrische Shampoonierer; medizinische Apparate und Geräte; elektrisch betriebene Geräte für Haushalt und Küche, insbesondere „Waschmaschinen, Geschirrspüler, Bügelmaschinen, Küchenmaschinen, elektrische Rührgeräte, elektrische Haarpflegegeräte, Haartrockner, Heizgeräte, Bräunungsgeräte, Massagegeräte, Klimageräte, Luftbefeuchter, Luftreiniger, Desinfektionsgeräte, Warmwasserspeicher, Kaffeemaschinen, Ventilatoren, elektrische Wäschetrockner, Wäsche-schleudern, Fußwärmegeräte, Eismaschinen, Entsafter, Fleischwölfe, Kaffeemühlen, Folienschweißgeräte, Waschtrockner; Kochgeräte, insbesondere Gasherde, Elektroherde, Kochplatten, Mikrowellengeräte; Toaster, Kühlschränke, Gefriergeräte, Wassererhitzer, Grillgeräte, Friteusen, Eierkocher, Fonduegeräte; Lampen, Glühbirnen; Elektronik-Uhren, Uhrenradios; elektrische Musikinstrumente, insbesondere Heimorgeln;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Alben, Zeitschriften, Bücher, insbesonde-

re Handbücher und anderes schriftliches Begleitmaterial für Computer und Computerprogramme, Schreibmaschinen;

Möbel, nämlich Küchen, insbesondere Einbauküchen, Spülen; Rundfunk- und Fernsehmöbel;

Geräte (soweit in Klasse 21 enthalten), und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Wäschetrockner, Kochtöpfe, Pfannen, Teppichklopfer, Fonduegeräte Dunstabzugshauben; elektrische Mundpflegegeräte einschließlich Zahnbürsten;

Telespiele, Computerspiele, Videospiele;

Vermittlung von Versicherungen elektronischer Geräte sowie von Finanzierungskrediten;

Einbau und Reparatur elektrischer und elektronischer Geräte, insbesondere Einbau von Autoradios und Mobiltelefonen in KFZ, Reparaturdienste elektrischer und elektronischer Geräte und Anlagen;

Entwicklung von photographischen Filmen; Vermietung von Videobändern, CDs und CD-ROM; Vermietung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, insbesondere von Videogeräten; Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elektrogeräten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefonanschlüssen, Mobiltelefon-Anschlüssen, ISDN-Anschlüssen, Vermittlung von Computernetzzugängen; Bereitstellung und Betrieb elektronischer

Netzwerke, insbesondere Computernetze, Betrieb von Mailboxen;  
Vermittlung von Zugang zu Software (Spiele, Video, Musik, Computer).

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Anmeldung zurückgewiesen. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde der Verkehr unter der angemeldeten Marke lediglich einen schlagwortartigen Hinweis auf eine Verkaufsstätte in Form eines großen Marktes verstehen, in der die beanspruchten Waren und Dienstleistungen angeboten würden. Als bloßer Sachhinweis fehle der Marke auch in ihrer grafischen Gestaltung, die sich in einer werbeüblichen Kursivschrift in Fettdruck erschöpfe, jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Wertung der Markenstelle beruhe auf einer zergliedernden Betrachtungsweise und könne keinen Bestand haben, da bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzuwenden sei; einem ungebräuchlichen Wort der deutschen Sprache oder einem Wort ohne einen die fraglichen Waren oder deren Eigenschaften beschreibenden Sinngehalt könne sie nicht abgesprochen werden. Auch ein beschreibender Sinngehalt bezüglich der Verkaufs- oder Vertriebsmodalitäten habe außer Betracht zu bleiben. Die vom Senat übersandten Internetauszüge zum Gebrauch des Wortes „makro“ seien auf den Durchschnittsverbraucher nicht übertragbar; der Begriff sei nicht eingedeutscht und allenfalls in Wissenschaft und Wirtschaft geläufig. Da die beanspruchten Waren nicht nur über stationäre Märkte, sondern auch über eine Internet-Plattform vertrieben würden, käme insoweit ohnehin nur eine mittelbare Assoziation in Frage. Schließlich lasse die Eintragungspraxis des DPMA erkennen, dass vergleichbar gebildete Marken mit dem Bestandteilen „Makro“ oder „Markt“ als schutzfähig zu werten seien. So hätten beispielsweise

die Marken „MAKRO'S Naturdärme“, „MAKRO-FINANCE“, „MAKRO Cash & Carry“ sowie weitere Marken Eingang in das Register gefunden. Angesichts dieser Entscheidungspraxis des DPMA könne auch der angemeldeten Marke die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden, nachdem auch keine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege. Denn auf eine ungewöhnliche Wortzusammensetzung mit einem ohnehin mehrdeutigen Wort sei der Rechtsverkehr nicht angewiesen, zumal beschreibende Angaben über Vertriebs- oder Verkaufsmodalitäten keine Umstände der Waren selbst betreffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i. S. v von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis für die von ihr erfassten Waren und/oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden (st. Rspr., BGH, GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Nur wenn eine Marke diese Herkunftsfunktion erfüllen kann, ist es gerechtfertigt, sie durch die Eintragung ins Register der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen und zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, Rdn. 48–52 - Arsenal FC). Die Feststellungen zur Unterscheidungskraft sind dabei im Hinblick auf die konkret angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen zu treffen, wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen abzustellen ist, der mit den Gepflogenheiten auf dem einschlägigen Wirtschaftssektor vertraut ist (vgl. EuGH GRUR 2004,

943 ff., Rdn. 24 - SAT.2). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist insbesondere solchen Marken abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachausgabe zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 ff., Rdn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff., Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Insoweit ist es grundsätzlich irrelevant, ob es sich bei einer angemeldeten Wortmarke möglicherweise um eine sprachliche Neuschöpfung handelt oder ob ihre Verwendung bereits nachweisbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 f. - BerlinCard, BPatG 26 W (pat) 175/01 - Travel Point, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Das angemeldete Markenwort besteht aus der sprachregelgemäßen Verbindung der Größenangabe „Makro“ und dem Sachbegriff „Markt“, der den beteiligten Verkehrsteilnehmern als gängige Bezeichnung eines Platzgeschäftes bzw. einer Verkaufsstätte allgemein bekannt ist. Ebenso bekannt ist dem Verkehr die werbeübliche Praxis, in vergleichbaren Wortbildungen durch einen dem Wortelement „Markt“ vorangestellten Sachbegriff entweder die jeweilige fachspezifische Ausrichtung des Geschäfts (Elektro-, Blumen-, Möbel-, Baumarkt) oder seine Größe mit entsprechendem Angebot in gattungsmäßiger Weise zu bezeichnen. So sind der Minimarkt, Supermarkt, Großmarkt geläufige Angaben.

Zwar ist „Makro“ als Zusatz zu „Markt“, soweit ersichtlich, noch nicht verwendet worden. Doch ist dem Verkehr dieses Kürzel nicht nur aus der Wissenschafts- und Wirtschaftssprache, sondern auch aus anderen Wortzusammensetzungen geläufig, die teilweise auch aus der Umgangssprache stammen. So führt das Deutsche Universalwörterbuch von Duden (6. Aufl. 2006, S. 1106) neben dem Einzelnachweis „Makro“ als Vorsilbe für Substantive im Sinne von „groß, lang, größer als normal“ unter anderem die Begriffe „Makroklima, Makrobiotik, Makrokosmos, Makromolekül“ auf, worauf schon im angefochtenen Beschluss hingewiesen worden ist. Im gleichen Sinne finden sich im „Wortschatz Uni Leipzig“, einen im Internet allgemein und dauerhaft zugänglichen Wortnachweis, Verwendungsnachweise aus



deutschsprachigen Zeitungen wie „Makro-Erfolg für den Mikrochip“ (Die Welt), „Makro-Dialog“ (Die Welt), „die politische Makro-Erwartung ..“ (Berliner Zeitung, Die ZEIT), „Makro-Konzert“ (Süddt. Zeitung), „schließlich muss sich auch ein Makro-Politiker an Taten messen lassen“ (Süddt. Zeitung), „ wo jetzt die Makro-Toma-tenstöcke wachsen ...“ (TAZ), „das Makro-Unrecht in Krieg und Bürgerkrieg“ (Süddt. Zeitung), „es scheint nur eine „Makrolösung“ (zu geben), das heißt, Befriedung der ganzen Region“ (Die Welt). Hinzu kommt, dass der Verkehr bereits aus der Werbung ähnlich wie die beanspruchte Marke gebildete Hinweise auf Großmärkte kennt wie etwa „Megastore“ (Megastore by Segmüller, XL Megastore, Reifen Mega Store etc.).

Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken als beschreibenden Hinweis auf eine Verkaufsstätte verstehen, die ein außergewöhnlich umfangreiches Angebot offeriert.

Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die umfassende Ausrichtung des fraglichen Waren- und Dienstleistungsspektrums hinweist. Der Verkehr wird dies ohne weitere Überlegungen erkennen und die angemeldete Wortkombination nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden Sachhinweis, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen. Auch die grafische Gestaltung der Marke bewegt sich im Rahmen der gängigen Schrifttypen und sonstigen Hervorhebungsmittel wie Kursivschrift, so dass dadurch keine schutzbegründende Verfremdung der Gesamtmarke eingetreten ist.

Da der angemeldeten Marke somit bereits die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kann die Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, dahingestellt bleiben. Damit greift auch der Hinweis der Anmelderin auf die BGH-Entscheidung „House of Blues“ (BGH GRUR 1999, 988 ff.) nicht durch, da diese sich ausdrücklich nur auf die Eintragungshindernisse

des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG bezogen hat. Selbst wenn also Bezeichnungen allgemeiner Verkaufsstätten nicht zur unmittelbaren Beschreibung der dort angebotenen Waren und Dienstleistungen geeignet sein sollten, was angesichts der neueren Rechtsentwicklung nicht ausgeschlossen erscheint, so stellen solche Bezeichnungen keine unterscheidungskräftigen Angaben als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen dar (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rn. 68 m. w. N.).

Soweit die Anmelderin ihre Beschwerdebegründung auf die Voreintragung anderer Marken mit dem Wortbestandteil „Makro“ stützt, ist darauf hinzuweisen, dass Voreintragungen möglicherweise vergleichbarer - möglicherweise auch löschungsreifer - Marken zwar ein zu berücksichtigendes Indiz darstellen können für die Schutzfähigkeitsentscheidung, aber keinesfalls verbindlich sind. Im vorliegenden Fall verkennt die Beschwerdeführerin zudem bereits, dass es sich bei den von ihr genannten Marken teilweise um Wort-/Bildzeichen und damit um mit der vorliegend angemeldeten Wortmarke nicht vergleichbare Sachverhalte handelt. Dies gilt für die von ihr besonders hervorgehobenen Marken 30 62 228 „MAKRO FINANCE“ und 303 48 720 „macro“. Auch die Wortmarke 398 54 197 „MAKRO'S NATURDÄRME“ ist in ihrem semantischen Gehalt mit der hier angemeldeten Marke nicht vergleichbar.

Aber unabhängig von der Frage, inwieweit die Bedenken der Anmelderin im Hinblick auf die Schutzfähigkeit vermeintlich vergleichbarer Markeneintragungen gerechtfertigt erscheinen mögen oder nicht, können Voreintragungen für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde keinerlei Bindungswirkung entfalten. Vielmehr hat diese Entscheidung ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zu erfolgen, wie dies in ständiger Spruchpraxis des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht und des BGH zum Markengesetz immer wieder bestätigt worden ist (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Sowohl die Markenrichtlinie wie auch das Markengesetz gehen

klar davon aus, dass schutzunfähige Marken durchaus Eingang ins Register erlangen können, und sehen deshalb ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher zu Unrecht eingetragener Marken vor. Eine Bindungswirkung einzelner Voreintragungen scheidet daher ebenso aus wie der Aspekt einer möglicherweise „gefestigten“ Entscheidungspraxis, wie sie von der Anmelderin zwar sinngemäß geltend gemacht wurde, im vorliegenden Fall jedoch nach den Feststellungen des Senats nicht gegeben ist.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

Ko