



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 14/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 22 407.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Winter und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

"Mobility"

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42

"Computersoftware; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; wissenschaftliche, Vermessung-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Computersoftware; Beratungs- und Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet der Computersoftware; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software"

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Anmeldung durch Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen mit der Begründung, als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die Marke Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Die hiesigen Verkehrskreise verstünden das englischsprachige Wort ohne weiteres auch wegen der engen Nähe zu dem deutschen Wort "Mobilität" als Hinweis auf den Einsatz und die Art der beanspruchten Waren bzw. Inhalt und Schwerpunkt der Dienstleistungen, die sich vorwiegend im Bereich der IT-Technik bewegten, in der ohnehin Englisch zur Fachsprache gehöre. Wegen des im Vordergrund stehenden Sinngehaltes werde der Verkehr dem Markenwort keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen, zumal es auch in der allgemeinen Werbung verwendet werde.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin: Die Begründung der Markenstelle beruhe auf einer pauschalen und undifferenzierten Argumentation; insbesondere der Hinweis auf eine häufige Verwendung des Begriffs könne seine markenrechtliche Schutzunfähigkeit im vorliegenden Fall nicht begründen. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle der angemeldete Begriff keine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Schließlich genüge bereits eine noch so geringe Unterscheidungskraft für die Eintragbarkeit. Auch habe sich die Markenstelle nicht mit der parallelen Eintragung der Marke beim Harmonisierungsamt auseinandergesetzt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 20. November 2006 aufzuheben und die Wortmarke wie angemeldet einzutragen,
hilfsweise die Sache an das DPMA zurückzuverweisen,

und regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache 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 2008, 710 - Visage). 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, angemessenen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren/ Dienstleistungen abzustellen ist, der mit den Gepflogenheiten auf dem einschlägigen Wirtschaftssektor vertraut ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 , 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 Sachaussage zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 ff., Rdn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff., Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Hierbei ist es grundsätzlich irrelevant, ob es sich bei einer angemeldeten Wortmarke 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; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rdn. 89).

Auch der vorliegenden Marke werden die angesprochenen Verkehrskreise lediglich eine Sachaussage zuordnen; denn sie besteht aus dem Wort "Mobility", das zwar aus der englischen Sprache stammt, aber aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem deutschen Synonym "Mobilität" ohne weiteres auch von den hiesigen Verkehrskreisen verstanden wird, zumal "mobility" bzw. "mobile" zur näheren Bezeichnung von Geschäftsbereichen in Unternehmen verwendet wird ("DB Mobility Center - die erste Adresse für Mobilität", "Siemens mobile"). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird der angesprochene Verkehr die Marke deshalb aufgrund ihres ohne weiteres erkennbaren Sinngehaltes lediglich als Hinweis auf die Beweglichkeit oder - wie die Markenstelle zu Recht auf den weiteren möglichen Begriffsgehalt abstellt - Ortsungebundenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auffassen.

Wenn die Anmelderin einwendet, dass ihr Markenwort aus sich heraus nicht verständlich oder mehrdeutig sei, so ist dem entgegenzuhalten, dass die Marke stets im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu würdigen und ihr die Eintragung zu versagen ist, wenn sie hierbei in einer ihrer möglichen Bedeutungen beschreibend ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Im vorliegenden Fall werden die angesprochenen Verkehrskreise dem Markenwort aufgrund seines sehr allgemeinen Begriffsgehalts lediglich entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren der Informationstechnik und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Mobilität stehen oder erbracht werden. Dementsprechend trifft auch der Vorwurf der Anmelderin nicht zu, dass die Markenstelle sich nur pauschal mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt habe. Vielmehr hat sie - was nicht zu beanstanden ist - die beschreibende Bedeutung auf die einzelnen Waren- und Dienstleistungsgruppen bezogen dargelegt und hierzu auch auf Internet-Fundstellen verwiesen, insbesondere auf die Fachmesse "World of Mobility - die Fachmesse für Mobile Solutions & Wireless Communication 2006", die unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie stand. Auf einer solchen Fachmesse können sämtliche von der Marke beanspruchten Waren, nämlich Software, Computerprogramme, Spielprogramme für Computer, Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, Auf-

zeichnungsgeräte, Beleuchtungsgeräte und Spiele, Spielzeug unter dem Stichwort "Mobility" angeboten werden, so dass der Begriff entweder als Merkmals- oder Bestimmungsangabe fungieren kann. Dasselbe gilt für die beanspruchten Dienstleistungen, die ebenfalls auf den Mobility-Bereich bezogen sein können.

Soweit die Anmelderin meint, die beschreibende Bedeutung könne allenfalls auf das Adjektiv "mobile" zutreffen, nicht jedoch auf das Substantiv, so ist dem entgegenzuhalten, dass dieses in seinem Sinngehalt durchaus - möglicherweise schlagwortartig nach Art einer Werbebotschaft - die betroffenen Waren kennzeichnen kann. Dementsprechend hat auch das Europäische Gericht erster Instanz dem vergleichbar gebildeten Substantiv "vitality" für diverse Lebensmittel und Getränke die Unterscheidungskraft abgesprochen, weil es vom Verkehr lediglich als Werbebotschaft verstanden werde, ohne dass ein Merkmal präzise beschrieben sei (vgl. EuG GRUR Int. 2008. 835 Rz. 23, 29).

Die Wortmarke erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in werbeüblicher Weise Sachangaben auf die Waren und Dienstleistungen enthalten. Damit kann der Marke aber nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Dies gilt insbesondere für die Fachkreise der IT-Branche, die als entscheidungserheblicher Verkehrskreis heranzuziehen sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rdn. 83, 88).

Soweit die Anmelderin ihre Begründung auf die Voreintragung identischer oder ähnlicher Marken 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, insbesondere wenn sie keiner gerichtlichen Kontrolle unterlegen haben.

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; BGH WRP 2008, 1428, 1431 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Sowohl die Markenrichtlinie wie das Markengesetz gehen klar davon aus, dass schutzfähige 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. Dies hat auch der Europäische Gerichtshof erst kürzlich, insbesondere im Leitsatz, in aller Klarheit festgestellt (EuGH MarkenR 2009, 201 - Schwabenpost).

Die Beschwerde musste daher ohne Erfolg bleiben.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, weil der Senat mit seiner Entscheidung nicht von der höchststrichterlichen Rechtsprechung abgewichen ist. Auch kann die Anmelderin nicht mit dem Einwand durchdringen, die Formulierung des EuGH sei auslegungsbedürftig, dass von der Eintragungsbehörde Voreintragungen "zu berücksichtigen seien" im Hinblick auf die Frage, ob in gleichem Sinne zu entscheiden sei (vgl. EuGH a. a. O. S. 203, Rz. 17). Abgesehen von der Frage, ob der Bundesgerichtshof zur Auslegung dieser Formulierung der europäischen Rechtsprechung berufen ist, kommt es hier auf die Auslegung auch gar nicht an. Denn der EuGH hat den von der Anmelderin zitierten Satz mit der

unmissverständlichen Feststellung beendet, dass die Eintragungsbehörde "keinesfalls an diese Entscheidung gebunden sei" (vgl. EuGH a. a. O.). Das gilt erst recht für den hier entscheidenden Senat. Dementsprechend war auch dem Hilfsantrag der Anmelderin auf Zurückverweisung an das DPMA nicht stattzugeben.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

Hu