



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 50/09

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. Dezember 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 845 470

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein, den Richter Paetzold und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2009 und vom 2. Januar 2007 aufgehoben.

Gründe

I.

Die international registrierte Marke IR 845 470

BACKHOME

beansprucht - nach Einschränkung im Beschwerdeverfahren - noch für folgende Waren

« Appareils médicaux et vétérinaires destinés à insérer les puces électroniques dans les êtres vivants, y compris les animaux »

Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke - auf der Grundlage des ursprünglich eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses - den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses verweigert (§§ 107, 113 Abs. 1 und 2, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art. 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVÜ). Zur Begründung ist

im Wesentlichen ausgeführt, die IR-Marke werde in ihrer Gesamtheit in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich als allgemeiner Hinweis auf Bestimmung und Verwendungszweck gesehen, da diese sämtlich dazu dienen bzw. erbracht werden könnten, dass Lebewesen wieder sicher zurück nach Hause kämen (z. B. nach vorangegangener Ortung).

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und in Bezug auf die - nach der mündlichen Verhandlung erfolgte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses - noch beanspruchten Waren im Wesentlichen ausgeführt, dass der IR Marke kein beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden könne. Diese dienten nämlich lediglich dazu, elektronische Chips in Lebewesen einzusetzen. BACKHOME sei damit keine unmittelbare Bestimmungsangabe, da die beanspruchten Geräte technisch nicht in der Lage seien, Lebewesen zurück zu bringen.

Die IR-Markeninhaberin beantragt - auf der Grundlage des neuen eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses -,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 IR aufzuheben.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im oben genannten Umfang stehen nach Auffassung des Senats dem Schutz der IR-Marke die absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2

Nr. 1, 2, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nicht mehr entgegen.

1. „BACKHOME“ enthält hinsichtlich der noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen keine im Vordergrund stehende beschreibende, freihaltebedürftige Aussage im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2008, 900, 901 Nr. 12 - SPA II).

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnissfähigkeit des inländischen Publikums vor allem als Folge des gemeinsamen europäischen Markts nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 326, 327 m. w. N.). Dabei nimmt der Verkehr Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen regelmäßig in der Form auf, wie sie ihm entgegen treten und ist erfahrungsgemäß wenig geneigt, sie begrifflich zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können, so dass die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit der Beurteilung zugrunde zu legen und keine zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - 164 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von deren Inhalt jeder Merkmale der beanspruchten Waren beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wortinhalt und der bloßen Summe des Inhalts seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - KPN-Postkantoor).

Wie die Markenstelle festgestellt hat, ist das angemeldete zusammengesetzte Substantiv aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortteilen „BACK“ und „HOME“ gebildet. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, soweit die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID). Der Bestandteil „BACK“ bedeutet im Deutschen u. a. „zurück“, das Element „HOME“ bedeutet „Heim, zu Hause, nach Hause“, zusammengesetzt sind beide Worte gebräuchlich in der englischen Wendung „to be back home“ für „wieder zu Hause sein“ (vgl. LEO-Online Lexikon der TU München unter dict.leo.org). Die englische Zusammensetzung „BACKHOME“ ist im Deutschen daher problemlos in der Bedeutung „zurück zu Hause, wieder zu Hause“ zu verstehen.

Die aus beschreibenden Bestandteilen sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge „BACKHOME“ in ihrer Gesamtheit enthält damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 29 - BioID). Es hätte für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die ursprünglich beanspruchten Waren und Dienstleistungen daher nahe gelegen, die angemeldete Bezeichnung „BACKHOME“ als beschreibenden Hinweis

auf Waren und Dienstleistungen zu sehen, die nach Art und Beschaffenheit für ein System zur Ortung und Rückführung von Lebewesen geeignet und bestimmt sind bzw. sich inhaltlich damit beschäftigen.

Für die verbliebenen verfahrensgegenständlichen Waren ist eine beschreibende Bedeutung jedoch nicht erkennbar, nachdem das Warenverzeichnis nunmehr nur noch Apparate zur Implantierung von elektronischen Chips enthält, die zu einem Ortungs- oder Rückführungssystem von Lebewesen keinen unmittelbaren näheren Bezug aufweisen. Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 unterfallen nämlich lediglich unmittelbar beschreibende Zeichen und Angaben. Soweit dagegen eine beschreibende Aussage nur angedeutet wird und allenfalls aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar ist, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 der Eintragung regelmäßig nicht entgegen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 251 m. w. N.). Die genannten Apparate können zwar durch ihren Einsatz im Ergebnis letztendlich auch eine Rückführung von Lebewesen erreichen, sind aber nicht unmittelbar für diesen Verwendungszweck bestimmt. Insoweit ist die angemeldete Wortzusammensetzung zur Beschreibung nicht geeignet und fällt nicht unter den Eintragsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

2. Auch kann der IR-Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2006, 220 Nr. 27 - BioID; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; BGH MarkenR 2004, 39 - Cityservice). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maß-

geblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen, deren Verständnisfähigkeit nicht zu gering zu veranschlagen ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card) oder wenn es sich um beschreibende Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 1998, 465, 468 - Bonus; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. - Cityservice).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

Der IR-Marke „BACKHOME“ kann aber weder - wie oben näher begründet - für die Waren, die noch Gegenstand der Entscheidung sind, ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, noch handelt es sich bei ihr um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Vielmehr ist nach den Feststellungen des Senats davon auszugehen, dass die Marke über die erforderliche Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion verfügt und das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG somit nicht entgegensteht.

Anhaltspunkte für das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

CI