



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 152/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. April 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 75 489**

**hier: Lösungsverfahren**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke 306 75 489

**LUCKY CHARMS**

die für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 14, 18 und 25

*„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Ringe, Ohrringe, Ohrclips, Broschen, Colliers, Halsbänder, Anhänger, Ketten, Armbänder; Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Kleinuhren, Armbanduhren, Uhrteile, Zifferblätter, Uhrgehäuse, Uhrwerke, Uhrwerkteile; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;*

*Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten“*

am 1. Februar 2007 eingetragen wurde.

Die Beschwerdegegnerin hat die Löschung der Marke beantragt und zur Begründung vorgetragen, der Wortfolge „LUCKY CHARMS“ komme als englischer Begriff für „Glücksbringer“ ein produktbeschreibender Aussagegehalt zu und sie werde in diesem Sinne auch bereits im Inland verwendet. Der Begriffsgehalt bzw. der beschreibende Produktbezug der Marke sei dem inländischen Publikum geläufig und ohne weiteres verständlich. Die angegriffene Marke müsse bei dieser Sachlage zur ungehinderten Verwendung durch die Mitbewerber freigehalten werden. Darüber hinaus fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Da diese Umstände der Antragsgegnerin bei der Markenmeldung bereits bekannt gewesen seien, müsse außerdem davon ausgegangen werden, dass sie bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gehandelt habe.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen. Sie trägt vor, es fehle an jeglichen konkreten Anhaltspunkten dafür, dass der Marke die behaupteten Schutzhindernisse bereits zum Eintragungstag entgegengestanden hätten. Alle vorgelegten Nachweise für eine beschreibende Verwendung des Begriffs „LUCKY CHARMS“ datierten mit Ausnahme zweier Zeitschriften eindeutig nach dem Eintragungstag, und selbst diese Zeitschriftenauszüge dokumentierten keine beschreibende, sondern eine kennzeichenmäßige Verwendung dieses Ausdrucks. Ein beschreibender Bezug zwischen dem Begriffsgehalt der Marke und den beanspruchten Waren bestehe nicht, da durch die

Wortfolge „LUCKY CHARMS“ weder die Art, noch die Beschaffenheit, die Menge, der Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Waren, sondern allenfalls Aspekte beschrieben würden, die ausschließlich zum subjektiven Vorstellungsbereich der angesprochenen Verbraucher zählten und damit markenrechtlich irrelevant seien. Eine bösgläubige Markenmeldung liege ebenfalls nicht vor.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. September 2008 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren sei der Begriff „LUCKY CHARMS“ geeignet, deren Beschaffenheit und Zweckbestimmung zu beschreiben, indem er schlagwortartig darauf hinweise, dass es sich dabei um Glücksbringer und Talismane handle. Die englische Bezeichnung „LUCKY CHARMS“ sei den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrer Bedeutung „Glücksbringer, Talisman“ ohne weiteres verständlich. Zwar sei die Einschätzung, wann ein Produkt als Glücksbringer dienen könne, durchaus individuell unterschiedlich und vor allem durch persönliche Erfahrungen bestimmt, dies ändere jedoch nichts daran, dass die Marke für die Verbraucher eine wichtige, die Kaufentscheidung beeinflussende Produkteigenschaft bezeichne. Für die hier maßgeblichen Produktbereiche lasse sich eine beschreibende Verwendung der Sachaussage zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Eintragung auch bereits belegen. Die angegriffene Marke stelle sich damit für die beanspruchten Waren als merkmalsbeschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Dies gelte sowohl für den Zeitpunkt der Eintragung als auch dem Zeitpunkt der Entscheidung. Aufgrund des beschreibenden Bedeutungsgehalts der Marke und ihrer Verständlichkeit beim Publikum fehle ihr zudem die erforderliche Unterscheidungskraft, so dass ein weiterer relevanter Lösungsgrund vorliege. Auf die Frage, ob die Marke bösgläubig angemeldet worden sei, komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin und Löschantragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Da die Vorstellung der angesprochenen Verbraucher von Glück und damit auch von der Bedeutung eines „Glücksbringers“ rein subjektiv bestimmt sei, scheide ein eindeutig beschreibender Begriffsgehalt der angegriffenen Marke von vornherein aus. Ein beschreibender Begriffsgehalt müsse sich immer objektiv zur Produktbeschreibung eignen, während persönliche Vorstellungen der Käufer außer Betracht bleiben müssten. Soweit die Markenabteilung in dem angefochtenen Beschluss zur Veranschaulichung ihrer gegenteiligen Wertung konkrete Verwendungsbeispiele aufgeführt habe, sei dies ohne vorherige Absprache mit ihr erfolgt. Da sie somit keine Möglichkeit gehabt habe, hierzu Stellung zu nehmen, liege eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs vor, was die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Rechtsfrage an, ob es für die Zurückweisung eines Markenworts nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits ausreiche, dass es von einem gewissen Teil der angesprochenen Verbraucher nach ihrem subjektiven Empfinden als produktbeschreibend angesehen werde.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts, vom 12. September 2008, aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin, beantragt sinngemäß

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Begriff „LUCKY CHARMS“ sei bereits seit längerem lexikalisch nachweisbar und außerdem in seiner beschreibenden Verwendung hinreichend belegt worden. Dies habe die Markenabteilung in dem angefochtenen Beschluss zutreffend dargelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung der Marke „LUCKY CHARMS“ angeordnet, da ihr sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch zum Zeitpunkt dieser Entscheidung das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstand bzw. -steht.

Der Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst alle Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der beanspruchten Waren dienen können, wie etwa ihre Art oder ihr Bestimmungszweck (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Dadurch soll die Entstehung markenrechtlicher Monopole an beschreibenden Zeichen oder Angaben verhindert werden, an deren freier Verwendbarkeit ein schutzwürdiges Allgemeininteresse besteht. Dies gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen. In diesen Fällen ist ein Freihaltebedürfnis allerdings nur dann anzunehmen, wenn die beschreibende Bedeutung der Marke von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird, oder wenn die Mitbewerber das Markenwort für den Import/Export bzw. für den inländischen Absatz zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rdn. 26) - Matratzen Concord/Hukla).

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die angegriffene Wortfolge den beteiligten Verkehrskreisen in ihrem Bedeutungsgehalt „Glücksbringer, Talisman“ ohne weiteres verständlich ist. Wie bereits die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, sind insoweit auch die am Handel mit den fraglichen Waren beteiligten Fachkreise zu berücksichtigen, die schon aufgrund der Anforderungen an ihre berufliche Qualifikation über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen, um die angegriffene Marke in dem dargestellten Bedeutungsgehalt zu verstehen (vgl. EuGH a. a. O., Rdn. 24, 26, 32 - Matratzen Concord/Hukla).

Mit dem dargestellten Begriffsgehalt kann die Marke i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Beschreibung relevanter Produktmerkmale dienen, indem sie auf die Zweckbestimmung bzw. auf eine besondere Produkteigenschaft der fraglichen Waren hinweist. Dieses Schutzhindernis erfasst dabei nicht nur Zeichen, die besonders wichtige oder objektiv überprüfbare Produkteigenschaften beschreiben, sondern alle Angaben, die sich auf Aspekte beziehen, die für die angesprochenen Verbraucher im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen relevant sein können.

Dass es sich bei der Eigenschaft „Glücksbringer“ für die angesprochenen Verbraucher um einen solchen bedeutsamen Aspekt handelt, liegt auf der Hand und bedarf keiner näheren Ausführungen. Diese Wertung wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die konkreten Vorstellungen über Glück und dementsprechend über einen Glücksbringer unterschiedlich sein können. Dass sich die subjektiven Vorstellungen der angesprochenen Verbraucher über den Wert oder die Bedeutung bestimmter Produkteigenschaften individuell unterscheiden, ist nicht etwa der Ausnahme- sondern der Regelfall. Gerade auch auf den im vorliegenden Fall einschlägigen Warengebieten spielen subjektive Elemente bei der Kaufentscheidung eine zentrale Rolle. Der Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG würde deshalb weitgehend ins Leere laufen, wenn er nur solche Produkteigenschaften erfassen würde, die bei allen beteiligten Verkehrsteilnehmern nachweislich übereinstimmende Assoziationen oder Wertungen aus-

lösen. Im Rahmen der markenrechtlichen Schutzfähigkeitsprüfung ist es auch völlig unerheblich, ob die mit einer angemeldeten Marke beschriebenen Produktmerkmale wissenschaftlich belegbar oder sich – wie dies zu wünschen bleibt – für die jeweiligen Käufer der betreffenden Produkte überhaupt realisieren können. Maßgeblich ist insoweit vielmehr nur, ob es sich hierbei um Produkteigenschaften handelt, die für den angesprochenen Verkehr wesentlich sind, woran im vorliegenden Fall kein Zweifel besteht.

Die Markenabteilung hat hinreichend belegt, dass der Begriff „LUCKY CHARMS“ im Zusammenhang mit den hier einschlägigen Produkten zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits als beschreibender Sachhinweis verwendet wurde. Zwar ist es für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keineswegs erforderlich, dass sich eine beschreibende Verwendung der fraglichen Angabe bereits nachweisen lässt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 57 - Postkantoor). Gelingt dieser Nachweis jedoch, spricht dies eindeutig für ein schutzwürdiges Interesse der Wettbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit.

Der Eintragung der angegriffenen Marke stand daher bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, das auch aktuell noch fortbesteht. Das Vorliegen weiterer Schutzhindernisse konnte daher unerörtert bleiben.

Die Beschwerde war zurückzuweisen. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung. Ebenso wenig kam eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht, weil es selbst bei Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Widersprechenden an der erforderlichen Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung fehlen würde.

Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine der in § 83 Abs. 2 MarkenG genannten Voraussetzungen vorliegt. Vielmehr ging es im vorliegenden Verfahren um die Klärung rein tat-

sächlicher Fragen sowie um die Subsumtion des Sachverhalts unter das absolute  
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, deren Beurteilung auf tatrich-  
terlichem Gebiet liegt.

Stoppel

Martens

Schell

Me