



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 64/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 032 346.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

PROWELD

ist als Wortmarke für die Waren

„Schläuche, nicht aus Metall, einschließlich Kunststoffschläuche“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. September 2008 zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung wurde durch Beschluss vom 18. September 2009 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das angemeldete Zeichen „PROWELD“ sei für die beanspruchten Waren „Schläuche, nicht aus Metall, einschließlich Kunststoffschläuche“ freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Bei dem Wortbestandteil „PRO“ handle es sich - in den unterschiedlichsten Bereichen, nicht nur im Sport – um die englischsprachige Abkürzung für „Profi, Profi-, bzw. professional“. Der ebenfalls aus dem Englischen stammende Begriff „weld“ bedeute „schweißen, verschweißen“ bzw. als Substantiv

„Schweißung“. Die Kombination dieser beiden Begriffe weise daher lediglich auf ein „professionelles Schweißen“ hin. Für die beanspruchten Waren stelle dies eine glatt beschreibende Angabe der Art, Beschaffenheit oder Bestimmung dieser Waren dar. Der Verkehr erfasse das angemeldete Zeichen daher nur als Sachausgabe für Schläuche, die für das Schweißen im professionellen Bereich geeignet sind oder deren Beschaffenheit für das Schweißen ausgelegt ist. Zugleich fehle dem Zeichen daher auch jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, auf dem Gebiet der beanspruchten Waren könne der Begriff „PRO“ nicht unmittelbar mit „professionell“ gleichgesetzt werden. Die Markenstelle messe dem angemeldeten Zeichen daher zu Unrecht eine beschreibende Bedeutung zu. Schläuche würden nicht mit dem Begriff „professionell“ beworben oder beschrieben. Vielmehr würden sie durch andere Attribute bezeichnet. Das Wortelement „WELD“ werde von einem Großteil der Verkehrskreise überhaupt nicht erkannt, und selbst wenn dies der Fall sein sollte, habe es allenfalls die Bedeutung von „schweißen“, einem Begriff, der nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Schläuchen stehe.

Der Anmelder beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12.09.2008 und vom 18.09.2009 aufzuheben.

Den ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 8. November 2010 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die angemeldete Marke „PROWELD“ ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Ware (oder Dienstleistung), für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit dieses Produkt von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 - Rn. 9 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).

Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Nach diesen Grundsätzen kann der Marke „PROWELD“ die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zuerkannt werden, da es sich um eine beschreibende Angabe für die angemeldeten Waren handelt.

1. 1. Der Wortbestandteil „pro“ kann für „Profi“ bzw. „professionell“ stehen. Die Markenstelle hat unter Heranziehung einschlägiger Rechtsprechung zutreffend darauf hingewiesen, dass diese Bedeutung nicht auf den (Golf-)Sport beschränkt ist, sondern sich in den unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungssegmenten zu einem Hinweis auf eine besondere Qualität oder Sachkunde entwickelt hat. Dem Verbraucher wird dadurch schlagwortartig und werbewirksam der hohe Standard, der mit dem Produkt verbunden ist, vor Augen geführt. „Pro“ kann aber nicht nur als Abkürzung für „professionell“ stehen, sondern hat als aus dem Lateinischen kommende Präposition die Bedeutung „für, je“, ferner wird es als Adverb – im Gegensatz zu „contra“ – verwendet (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, S. 1319).

Das der englischen Sprache entstammende Wortelement „weld“ bedeutet „schweißen, verschweißen, Schweißnaht, Schweißstelle“ (<http://dict.leo.org>; Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, 2007, S. 1559).

Die Kombination von „pro“ und „weld“ ist in ihrer Gesamtheit damit entweder ein Hinweis auf ein „professionelles Schweißen“ oder „für das Schweißen; zum Schweißen“ ganz allgemein.

1. 2. Dem Gesamtzeichen kann damit ein zweifacher Bedeutungsgehalt beigemessen werden, was aber nicht zu einer - die Schutzfähigkeit begründenden - Mehrdeutigkeit führt, da beide Bedeutungen beschreibend für die angemeldeten Waren sind. Die Anmelderin beansprucht das Zeichen für „Schläuche, nicht aus Metall, einschließlich Kunststoffschläuche“. Zum Schweißen, nämlich für den Einsatz an einem Schweißgerät, sind Schläuche unabdingbar. Ein Schweißbrenner besteht in der Regel aus dem Griffstück mit den Anschlüssen und Regulierventilen für die Gase und mit auswechselbaren Brennerdüsen entsprechend der Dicke der zu schweißenden Werkstücke. Von den Gasanschlüssen führen sodann

Schläuche zu den Gasflaschen. Das angemeldete Zeichen beschreibt damit nur den Verwendungszweck derartiger Schläuche, nämlich den Einsatz von einem Gasanschluss zum Anschluss an den Druckbehälter, und zwar entweder zu einem "professionellen Schweißen" in der ersten Bedeutung des Gesamtbegriffs, oder "zum Schweißen" ganz allgemein. Entgegen der Auffassung der Anmelderin kommt es auf abweichende Bezeichnungsgewohnheiten für die Materialeigenschaften von Schläuchen nicht an, da für die beschreibende Bedeutung ausreichend ist, dass der Einsatzort oder Verwendungszweck dadurch gekennzeichnet wird. Der Verkehr wird in "PROWELD" insoweit lediglich einen Sachhinweis auf die Eignung eines Schlauchs zum Einsatz bei einem Schweißgerät, nicht aber einen betriebskennzeichnenden Herkunftshinweis sehen.

1. 3. Maßgeblich für das unter 1. 2. beschriebene Verständnis des Verkehrs und damit die Verneinung der Unterscheidungskraft sind im vorliegenden Fall in erster Linie die Fachkreise, die sich mit Schweißarbeiten befassen. Von diesen ist zu erwarten, dass sie die Wortbildung „PROWELD“ zutreffend übersetzen können und das Zeichen daher in jeder seiner Bedeutungen beschreibend verstehen werden (und wohl auch verstehen sollen).

2. Nachdem eine Eintragung des Wortzeichens „PROWELD“ bereits wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht in Frage kommt, kann dahingestellt bleiben, ob zusätzlich noch von einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden muss.

Prof. Dr. Hacker

Richter Viereck ist durch Krankheit an der Unterschrift verhindert.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Mittenberger-Huber