



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 521/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 30 2008 003 798.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes (Markenstelle für Klasse 18) vom 8. Dezember 2009 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 vom 8. Dezember 2009 die Anmeldung der in den Farben braun und weiß beanspruchten Darstellung



für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 18:

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

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, die Bezeichnung „LATINA“ sei eine geografische Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil es sich hierbei um den Namen der Hauptstadt der gleichnamigen italienischen Provinz handele. Der somit bestehenden Vermutung, dass an der freien Verwendbarkeit der genannten Ortsangabe ein schützenswertes Allgemeininteresse bestehe, stünden keine konkreten Anhaltspunkte entgegen, denen zufolge das Publikum wegen entsprechender Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warengbiet oder wegen der Eigenschaften des Ortes mit der fraglichen geografischen Angabe keinen beschreibenden Aussagegehalt verbinde; vielmehr spräche sogar einiges dafür, dass die geografische Angabe „Latina“ für die beteiligten Verkehrskreise als beschreibender Herkunftshinweis in Frage komme, da es sich bei „Latina“ um eine bedeutende und bekannte, am Tyrrhenischen Meer gelegene Urlaubsregion handele und die Textil- und Lederindustrie in Italien stark vertreten sei. Es könne daher zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass sich künftig einschlägige Betriebe in der Region oder der Stadt Latina ansiedelten. Wegen ihrer Eignung zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei die Anmeldemarke in Bezug auf die fraglichen Waren auch wegen fehlender Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung auszuschließen.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Anmeldemarke sei schutzfähig, weil der Bestandteil „LATINA“ nicht als geografische Angabe in Betracht komme. Die entsprechende italienische Kleinstadt sei dem inländischen Publikum nicht bekannt und für die beanspruchten Waren auch nicht renommiert. Es handele es sich auch nicht um eine bedeutende und bekannte Urlaubsregion; auch treffe nicht zu, dass dort bereits eine Textilindustrie ansässig oder dies in Zukunft zu erwarten sei. Der inländische Verbraucher werde den Begriff „LATINA“ daher in der Regel als Fantasiebezeichnung ansehen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 vom 8. Dezember 2009 aufzuheben.

Zu dem Hinweis des Senats, dass der Begriff „LATINA“, der im Inland vorrangig als Bezeichnung einer Hispanoamerikanerin bekannt sei, auch als Hinweis auf weibliche Frauenmode in Betracht komme, hat die Anmelderin innerhalb der eingeräumten Frist keine Stellung genommen.

II.

A. Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. Die angemeldete Kennzeichnung ist für die beanspruchten Waren weder wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft noch als mögliche beschreibende Angabe nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Entgegen der Auffassung der Markenstelle steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung nicht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, denn die angemeldete Bezeichnung besteht nicht zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2008, 160, 162 [Rz. 35] - HAIRTRANSFER) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbene Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Dabei kann dahinstehen, ob der in der Anmeldemarke enthaltene Begriff „LATINA“ eine beschreibende Angabe darstellt. Selbst wenn dies der Fall wäre,

hat die Markenstelle verkannt, dass es sich bei der Anmeldemarke um eine Bildmarke handelt. Wie sich jedoch aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG („ausschließlich“) ergibt, sind Bildmarken von der Eintragung nach dieser Vorschrift nur dann ausgeschlossen, wenn auch ihre Bildbestandteile - bei denen es sich ebenfalls um „Zeichen“ i. S. d. Wortlauts des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt - einen beschreibenden Inhalt haben. Weder die ausschmückende Schreibweise des Wortes noch der hellbraune Hintergrund noch die dem Wort unterlegte Grafik weisen aber beschreibende Bezüge zu den beanspruchten Waren auf, so dass ein Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von vornherein ausscheidet.

2. Entgegen der Ansicht der Markenstelle ist die angemeldete Bezeichnung auch nicht nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen.

a) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeich-

nung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Entgegen der Ansicht der Markenstelle lässt sich dies für die vorliegend zu beurteilende angemeldete Bezeichnung wegen ihrer grafischen Ausgestaltung nicht feststellen.

c) Dabei kann letztlich dahinstehen, ob der in der Anmeldemarke enthaltene Begriff „LATINA“ nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Allerdings spricht vieles dafür, dass dieser Begriff von maßgeblichen Teilen der inländischen Abnehmern der beanspruchten Waren - dies ist nach deren Art die Gesamtbevölkerung - in einer seiner möglichen Bedeutungen nur als Hinweis auf ein mögliches Merkmal der beanspruchten Waren verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD). Denn worauf der Senat die Anmelderin bereits hingewiesen hatte, ist das Wort „LATINA“ in der deutschen Umgangssprache als Bezeichnung für Hispanoamerikanerinnen geläufig (vgl. Duden - Deutsches Universalwörter-

buch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort „Latina“ unter Verweisung auf die männliche Form „Latino“; Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 [CD-ROM], Stichwort „Latina“). Jedenfalls bei Teilen der beanspruchten Waren aus Klasse 18 sowie bei allen beanspruchten Waren der Klasse 25 wird der Verkehr diesen Begriff daher ohne Mühe nur als Hinweis auf eine lateinamerikanische Modelinie verstehen.

d) Auch wenn damit der Schutzzumfang der Anmeldemarke zumindest für die vorgenannten Waren den Begriff „LATINA“ nicht umfasst und der Anmelderin aus diesem gegenüber Dritten keine Rechte herleiten kann, bedeutet dies noch nicht, dass die Anmeldemarke aufgrund der gebotenen Gesamtbetrachtung völlig vom Markenschutz ausgenommen ist. Da es sich bei ihr um eine Bildmarke handelt, können die bildlichen Bestandteile nämlich bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht außer Betracht gelassen werden. Allerdings können auch grafische Elemente den Schutz einer angemeldeten Kennzeichnung nicht begründen, wenn es sich bei ihnen nur um werbeübliche Gestaltungsformen handelt oder diese den an sie zu stellenden Anforderungen, die umso höher sind, je stärker der beschreibende Gehalt der Wortelemente ist, nicht gerecht werden (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK). Beides ist indessen vorliegend nicht der Fall, weil die in der Anmeldemarke enthaltene konkrete Gestaltung eine den Schutz begründende hinreichende Komplexität aufweist.

Zwar ist die Hinterlegung eines in weißen Buchstaben wiedergegebenen Begriffs mit einer farbigen Hintergrundfarbe, die vorliegend sich zudem von der üblichen schwarzen bzw. dunkelgrauen Farbe kaum abhebt, und die Ausschmückung einzelner Buchstaben - wie hier bei den jeweils äußeren Buchstaben „L“ und „A“ sowie „N“ und „A“ - in der Werbung üblich. Dies lässt sich allerdings von dem vergleichsweise aufwändig gehaltenen Ornament, welches unter dem Wort angeordnet ist und wie eine Unterstreichung wirkt, nicht mehr sagen. Schließlich ist auch die in der vorliegend zu beurteilenden Anmeldemarke ganz konkret gewählte Anordnung einzelner Gestaltungsmittel als solche nicht werbeüblich, selbst wenn sie

sich üblicher Gestaltungsmittel bedient. In ihrer Gesamtheit kann der aus mehreren Mitteln bestehenden bildlichen Gestaltung der Anmeldemarke eine hinreichende Eigenart nicht abgesprochen werden, so dass dieser infolge ihrer Grafik die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden kann.

Der danach zu bejahenden Schutzfähigkeit stehen auch Belange der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 51] – Libertel) nicht entgegen, weil die Anmelderin bei einer ungerechtfertigten Geltendmachung angeblicher Rechte aus dem für sich genommen schutzunfähigen Wortbestandteil oder aus einzelnen Gestaltungsmitteln gegenüber der von Dritten vorgenommenen - auch markenmäßigen - Verwendung von Kennzeichnungen, welche einen identischen oder ähnlichen Wortbestandteil enthalten oder sich identischer oder ähnlicher einzelner Gestaltungsmittel bedienen, ohne die allein schutzbegründende konkrete Gestaltungsform der Anmeldemarke aufzuweisen, mit zivil- (vgl. BGH GRUR 2005, 882 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung) und ggf. auch mit strafrechtlichen (§§ 263, 22, 23 StGB) Folgen zu rechnen hätte.

3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zu Unrecht die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG versagt hat, war auf die Beschwerde der Anmelderin der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ko