



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 128/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 19 097
(hier: Lösungsverfahren S 240/09)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Löschungsantrag ist gestellt gegen die am 30. März 2004 angemeldete Wort-/Bildmarke 304 19 097

The logo consists of the word "VENICE" in a very bold, black, sans-serif typeface. The letters are thick and blocky, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The 'V' is particularly large and prominent. The 'E's are also thick and blocky. The 'I' is a simple vertical bar. The 'C' is a thick, rounded shape. The 'E' at the end is also thick and blocky.

Diese Marke ist seit 1. September 2004 eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Parfümeriewaren, Parfüm und Eau de Toilette, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Cremes, Puder, Rouge, Augen-

brauenstifte, Lidschatten, Lippenstifte, Lotions, Gesichtswässer, Haarwaschmittel, Rasiercremes und Rasierschaum, Rasierwasser, Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Seifen; Dienstleistungen eines Modedesigners; Transport, Lagerung und Verpackung von Lederwaren, Handtaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Geldbörsen, Schmuckkästen, Lederetuis und Lederwaren im Allgemeinen; Zusammenstellung verschiedener Waren aus den Bereichen Schuhwaren, Bekleidungsstücke und Sportartikel, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb zu ermöglichen; Badematten; Fußbodenbeläge (Oberböden); Fußbodenisolerbeläge; Bodenbeläge (Oberböden); Bodenbeläge aus Vinyl; Fußmatten; Gleitschutzteppiche; Gymnastikmatten; Kunstrasen; Linoleum; Wachstuch; Matten; Papiertapeten; Schilfmatten; Tapeten (nicht aus textilem Material); Teppiche; Teppichbrücken; Teppichunterlagen; Turnmatten; Vorleger; Wandbekleidungen (nicht aus textilem Material); Kopfbedeckungen, Bekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter), insbesondere sportliche, Freizeit- und Sportbekleidungsstücke, Jeansbekleidungsstücke, Hemden, insbesondere Herrenhemden, Sporthemden, Freizeithemden, Polohemden, Krawattenhemden, Netzhemden, Smokinghemden, Frackhemden, Sweatshirts, Overshirts, Sweatershirts, Jacketshirts, T-Shirts, Damenshirts, Poloshirts, Blusen, Pullover, Anzüge, Jacken, Wendejacken, Hemdenjacken, Blousons, Hemdenblousons, Dufflecoats, Anoraks, Westen, Westover, Mäntel, Kleider, Röcke, Damenröcke, Kopftücher, Halstücher, Schultertücher, Hosen, Shorts, Sporthosen, Jeans, Jeanshosen, Jeansoveralls, Jeansröcke, Jeanskleider, Jeanshemden, Jeansblusen, Jeansjacken, Jeansblousons, Schals, Einstecktücher, Unterwäsche, Sportunterwäsche, Nachtwäsche, Morgenmäntel, Socken, Strümpfe, Krawatten, Handschuhe, Kopfbedeckungen, Sporthosen, Sporttricot, Gymnastikanzüge,

Trainingsanzüge, Trainingshosen, Jogginganzüge, Jogginghosen, Joggingjacken, Joggingpullover, Joggingblousons, Tennisbekleidungsstücke, Strand- und Badebekleidungsstücke, Badehosen, Badeanzüge, Bikinis, Schwimmshorts, Strandshorts, Bermudashorts, Bademäntel, Strandkleider und Strandmäntel, Surf- und Wasserski- und Segelbekleidungsstücke, Strickwaren, nämlich Pullover, Pullunder, Jacken, Blousons, Hemdblousons, Westen, Westover, Sweater, Mäntel, Kleider, Röcke, Hosen, Hemden, Blusen, Mützen, Kopftücher, Schultertücher, Schals, Strümpfe, Socken, Krawatten, Handschuhe und Bettjacken, Gürtel, Schuhwaren, sämtliche vorgenannten Waren für Damen, Herren und/oder Kinder; Abschminktücher aus textilem Material, Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke), Baumwollstoffe, Bettdecken, Bettwäsche, Bettzeug (Bettwäsche), Kissenbezüge, Futterstoffe, Scheibengardinen, Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff, Gardinenhalter aus Textilstoffen, Textilgesichtstücher, Gummitücher (ausgenommen für Schreibwaren), Textilhandtücher, Hanfstoffe, Haushaltswäsche, Lederimitationsstoffe, Textilerersatzstoffe aus Kunststoffen, Steifleinen, Leinwand, Matratzenüberzüge, Schutzüberzüge für Möbel, Möbelstoffe, Platzdeckchen (Sets) aus Textilstoffen, Portieren (Vorhänge), Reisedecken, Rollos aus textilem Material, Samt, Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leintücher), Seidenstoffe, Servietten aus Stoff, Steppdecken, Tagesdecken für Betten, Stoffe, Stores aus Textilien oder aus Kunststoff, Strickstoffe, Taft, Textilservietten, Textilstoffe, Textilstoffe für Schuhwaren, Textiltapeten, Tischdecken (nicht aus Papier), Tischläufer, Tischtücher (nicht aus Papier), Wachstuch (Tischtücher), Tücher (Laken), Tüll, Vliesstoffe (Textilien), Vorhänge aus Textilien oder aus Kunststoff, Wandbekleidungen aus textilem Material, Tischwäsche aus textilem Material, Waschhandschuhe, Webstoffe (elastisch), Webstoffe (heiß verklebbar),

Webstoffe mit vorgezeichnetem Stickmuster, Wollstoffe, Textil-
taschentücher; Bürsten zur Körper- und Schönheitspflege;
Bürstenwaren; Bürsten aus Edelmetall; Leder und Leder-
imitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten;
Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre
und Sattlerwaren; Taschen, Reise- und Handkoffer; Klein-
lederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüssel-
taschen und Handtaschen, Aktentaschen, alle vorgenannten
Waren aus Leder oder Lederimitaten; Aktentaschen, Doku-
mentenmappen, Badetaschen, Verpackungsbeutel (-hüllen und
-taschen) aus Leder, Lederbezüge für Möbel, Brieftaschen,
Campingtaschen, Decken, Feldecken (Pelz), Dokumentenkoffer,
Dosen aus Leder oder Lederpappe, Dosen und Kästen aus
Vulkanfiber, Einkaufsnetze, Einkaufstaschen; Schlüsseletuis
(Lederwaren); Federgamaschen aus Leder, Felle (Pelze),
Schirmfutterale, Geldbörsen (Geldbeutel), Kettenmaschen-Geld-
börsen (nicht aus Edelmetall), Handkoffer, Handtaschen, Jagd-
taschen, Kartentaschen (Brieftaschen), Kästen aus Leder oder
aus Lederpappe, Kleidersäcke für die Reise, Koffer, Reisekoffer,
Kosmetikkoffer, Regenschirme, Reisetaschen, Rucksäcke,
Schachteln aus Leder oder Lederpappe, Schulranzen, Schul-
taschen, Sonnenschirme, Stöcke (Spazierstöcke), Taschen mit
Rollen, Tornister (Ranzen), Werkzeugtaschen aus Leder, Zie-
genleder; Brillen, Sonnenbrillen; Schmuckwaren, Kabarett-
(Servierplatten) aus Edelmetall, Kaffeekocher aus Edelmetall
(nicht elektrisch), Kaffeeservice aus Edelmetall, Teekannen aus
Edelmetall, Kästen aus Edelmetall, Kisten aus Edelmetall,
Zigarrenkisten und -kästen aus Edelmetall, Kerzenauslöcher aus
Edelmetall, Kerzenleuchter aus Edelmetall, Kerzenmanschetten
aus Edelmetall, Ketten (Schmuck), Uhrketten, Kettenmaschen-

geldbörsen aus Edelmetall, Manschettenknöpfe, Körbe aus Edelmetall für den Haushalt, Krawattenhalter, Krüge (kleine) aus Edelmetall, Küchengeräte aus Edelmetall, Kunstgegenstände aus Edelmetall, Leuchter aus Edelmetall, Medaillen, Medaillons (Schmuck), Münzen, Schmucknadeln, Nadeln aus Edelmetall, Nussknacker aus Edelmetall, Ohrringe, Perlen (Schmuck), Pfefferstreuer aus Edelmetall, Pferdegeschirrbeschläge aus Edelmetall, Platin, Platten aus Edelmetall, Pressbernstein, Perlen aus Pressbernstein, Ringe (Schmuck), Salzstreuer aus Edelmetall, Salzfüßer aus Edelmetall, Streichholzschachteln aus Edelmetall, Schmuckkästen aus Edelmetall, Schnallen aus Edelmetall, Schnupftabakdosen aus Edelmetall, Schuhverzierung aus Edelmetall, Schüsseln aus Edelmetall, Service aus Edelmetall, Tafelservice aus Edelmetall, Serviettenringe aus Edelmetall, Siebe aus Edelmetall, Silbergeschirr, Silbergespinste, Silberschmuck, Solaruhren, Spinelle (Edelsteine), Stoppuhren, Strass (Edelsteinimitation), Streichholzständer aus Edelmetall, Suppenschüsseln aus Edelmetall, Tablett aus Edelmetall für den Haushalt, Tafelaufsätze aus Edelmetall, Taschenuhren, Tassen aus Edelmetall, Tee-Eier aus Edelmetall, Teeservice aus Edelmetall, Teesiebe aus Edelmetall, Teller aus Edelmetall, Uhren, Pendeluhren, Uhrenschmuckequis, Untertassen aus Edelmetall, Vasen aus Edelmetall, Wecker, Zahnstocherbehälter aus Edelmetall, Zigarettenspitzen aus Edelmetall; Juwelierwaren, Edelsteine; Zeitmessinstrumente; Schmuckwaren, Uhren, Modeschmuck, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln und -klammern, Halsketten, Ohrringe, Fingerringe, Armreifen, Armbänder, Broschen, Geldklammern, Uhrenetuis, Zigarren- und Zigarettenetuis, Tabakdosen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Schlüsselanhänger sämtliche vorgenannten Waren aus Edelmetallen und deren Legierungen und damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall,

Achate, Amulette (Schmuckwaren), Anstecknadeln (Schmuckwaren), Armbänder (Schmuck), Uhrenarmbänder, Armbanduhren, Aschenbecher aus Edelmetall, Barren aus Edelmetall, Becher aus Edelmetall, Behälter aus Edelmetall (für Haushalt und Küche), Uhrkettenanhänger, Bernsteinschmuck, Beschläge für Geschirre (aus Edelmetall), Bonbonnieren aus Edelmetall, Broschen (Schmuck), Chronographen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, Diamanten, Dosen aus Edelmetall, Puderdosen aus Edelmetall, Tabakdosen aus Edelmetall, Teedosen aus Edelmetall, Zigarettdosen aus Edelmetall, Zuckerdosen aus Edelmetall, Doubléwaren (Edelmetall), Draht aus Edelmetall (Schmuck), Edelsteine, Eierbecher aus Edelmetall, elektrische Uhren, Elfenbeinschmuck, Essig- und Ölkännchen aus Edelmetall, Essig- und Ölstände aus Edelmetall, Etais aus Edelmetall, Uhrenetuis aus Edelmetall, Zigarrenetuis und -dosen aus Edelmetall, Figuren (Statuetten) aus Edelmetall, Flakons aus Edelmetall, Gefäße aus Edelmetall für Haushalt oder Küche, Küchengefäße aus Edelmetall, sakrale Gefäße aus Edelmetall, Uhrengehäuse, Geldbörsen aus Edelmetall, Geschirr aus Edelmetall, Tafelgeschirr aus Edelmetall, Gläser, Uhrgläser, Gold- und Silberwaren (ausgenommen Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel), Golddraht (Schmuck), Gegenstände aus Goldimitat, Halbedelsteine, Halsketten (Schmuck), Handtuchhalter aus Edelmetall, Haushaltsgeräte aus Edelmetall, Hutverzierungen aus Edelmetall, Juwelierwaren“

Die Antragstellerin hat am 17. September 2009 Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG gestellt. Zur Begründung ihres Antrags hat sie vorgetragen, die englische Bezeichnung für Venedig sei wegen fehlender Unterscheidungskraft und einem Freihaltungsbedürfnis nicht schutzfähig. Die

einfache graphische Darstellung des Wortes sei als gewöhnliche Schreibweise nicht schutzbegründend.

Der Löschungsantrag wurde der Markeninhaberin am 30. September 2009 gestellt. Sie hat ihm mit am 22. Oktober 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 21. Oktober 2009 widersprochen. Die Markeninhaberin hält die Marke aufgrund ihrer grafischen Gestaltung für schutzfähig.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 14. April 2010 zurückgewiesen, weil die Marke weder eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch eine übliche Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei und über hinreichende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfüge.

Die angegriffene Marke bestehe aus dem in einer bestimmten Schriftart wiedergegebenen Begriff „VENiCE“. Als englische Bezeichnung für die italienische Stadt Venedig, eine Stadt mit einschlägiger Industrie, erschöpfe sich das Markenwort selbst zwar in einem rein beschreibenden Hinweis auf die geographische Herkunft sämtlicher damit gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen. Die Art der Wiedergabe gehe jedoch in noch ausreichendem Maß über eine bloße Ausschmückung hinaus. Zunächst lasse sich die verwendete Schrifttype keiner der bekannten traditionellen Schriftarten zuordnen. Auch in den gängigen Textverarbeitungsprogrammen sei sie nicht enthalten. Sie vereine mehrere gestalterische Elemente, wie eine sehr breite Laufweite, Wechsel von Groß- und Kleinschreibung und eine ungleichmäßige Ausführung der einzelnen Lettern. So seien der Anfangsbuchstabe „V“ sowie das kleingeschriebene „i“ in Gänze wiedergegeben, beim „C“ fehle nur ein kleines Element am unteren Bogen, bei den beiden „E“ sei auf den Längsbalken verzichtet worden und das „N“ werde sogar ausschließlich auf den mittigen Schrägebalken reduziert. Insbesondere die nur noch angedeutete Schreibung des „N“ erscheine gänzlich unüblich.

Im Vergleich mit den klassischen Formen mute das vorliegend gewählte Schriftbild sehr graphisch konstruiert und nahezu futuristisch an. Die gestalterische Höhe gehe damit über eine bloße schriftbildliche Verzierung hinaus und verleihe der Marke eine individuelle Eigenart. Die Marke bestehe somit nicht „ausschließlich“ aus beschreibenden Angaben.

Ihr Schutzbereich beschränke sich damit aber auf dieses spezielle Schriftbild, so dass gewährleistet sei, dass die Verwendung der Angabe „Venice“ der Allgemeinheit weiterhin offenstehe. Folglich stehe der Eintragung nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Auch § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greife nicht. Wie bereits dargestellt, handle es sich bei dem markanten Schriftbild der angegriffenen Marke nicht um eine bloße Verzierung, die als ornamentales Beiwerk in den Hintergrund trete, sondern um ein charakteristisches und eigenständiges Gestaltungselement, das als herkunftshinweisendes Merkmal wirken könne.

Diese Annahme werde bestätigt durch die von der Antragstellerin zitierten Markeneintragungen und eingereichten Fundstellen. Dabei handle es sich nämlich durchgängig um Wiedergaben von markenmäßigen Kennzeichnungen. Vergleichbare Gestaltungen in Sachbeschreibungen oder bloßen Werbetexten würden hingegen nicht aufgezeigt. Dies lege den Schluss nahe, dass das angesprochene Publikum ein Zeichen in einer Darstellungsform, die ihm bisher nur im Zusammenhang mit Marken oder sonstigen Kennzeichen begegnet sei, ebenfalls als solches ansehen werde.

Die angegriffene Marke stelle sich als solche auch nicht als übliche Bezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dar, denn eine Verwendung von „VENICE“ in der vorliegenden Gestaltung durch Mitbewerber sei nicht feststellbar und werde auch von der Antragstellerin nicht aufgezeigt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die die Marke weiterhin für nicht unterscheidungskräftig und freihaltungsbedürftig hält. Die Markenabteilung habe den wesentlichen Umstand ungewürdigt gelassen, dass es sich bei dem Zeichen „VENiCE“ für Schuhwaren um eine ganz besonders berühmte und wichtige geographische Herkunftsangabe handle, an deren freier Verwendung ein viel höheres Allgemeininteresse als im Normalfall bestehe. Die Markenabteilung habe lediglich unterschiedslos darauf abgestellt, dass die geographische Herkunftsangabe für sämtliche erfassten Waren beschreibend sei.

Die werbeübliche graphische Gestaltung verleihe der Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Die von ihr im Amtsverfahren eingereichten umfangreichen Anlagen zeigten im Zusammenhang mit teilweise sehr bekannten Waren dieselbe werbeübliche futuristische Schrifttype.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2010 aufzuheben und die Marke 303 19 097 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss der Markenabteilung. Bei dem Zeichen handle es sich nicht um den in einer bestimmten Schriftart wiedergegebenen Begriff „VENiCE“, sondern um eine Marke, die aus individuell gestalteten graphischen Einzelementen zusammengesetzt sei, mögen sich diese auch als „VE/iCE“ oder gar „VENiCE“ lesen lassen.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Eine vom Senat angeregte außergerichtliche Einigung ist nicht zustande gekommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Für sämtliche Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Marke habe gegen einen (oder mehrere) der Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG verstoßen, so kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung der Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung nach der gebotenen gründlichen Prüfung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von der Markenabteilung zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben. So verhält es sich hier.

Wesentliche Teile des inländischen Publikums werden den Wortbestandteil der als Wort-/Bildmarke eingetragenen Marke als „Venice“ aussprechen. Das ist die englischsprachige Bezeichnung für die bekannte norditalienische Stadt Venedig und als geographische Angabe für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig sowie nicht Unterscheidungskräftig.

Auch wenn der Wortbestandteil für sich betrachtet schutzunfähig ist, gilt dies nicht für die vorliegende Marke in ihrer Gesamtheit. Aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung vermag der Senat nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass die Marke in ihrer konkreten Gestaltung schutzunfähig ist. Zur Begründung wird zur Vermeidung von Wiederholungen insoweit auf die zutreffenden Ausführungen der Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss Bezug genommen.

Die Beschwerdebegründung der Antragstellerin rechtfertigt keine andere Beurteilung. Dass die Markenstelle unterschiedslos angenommen hat, die Marke sei als geographische Herkunftsangabe für sämtliche Waren und Dienstleistungen beschreibend, ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht zu beanstanden. Bezüglich der Anforderungen an den Bildcharakter der Marke ist bei den Waren und Dienstleistungen nicht zu differenzieren.

Gegen die Schutzfähigkeit der Marke aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung sprechen auch nicht die von der Antragstellerin im Amtsverfahren eingereichten Anlagen, die eine übliche Verwendung desselben Schrifttyps belegen sollen. Dass der hier gewählte Schrifttyp bei anderen Marken zur Eintragung geführt hat, ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin kein Argument gegen, sondern eher ein Argument für die Schutzfähigkeit der streitgegenständlichen Marke.

Zutreffend hat die Markenabteilung in ihrem Beschluss darauf hingewiesen, dass sich der Schutzbereich der Marke nur auf das spezielle Schriftbild beschränkt, so dass gewährleistet ist, dass die Verwendung der Angabe „Venice“ ebenso wie eine veränderte Gestaltungsform der Markenelemente der Allgemeinheit weiterhin offen steht.

Da die Markenabteilung somit zu Recht den Löschungsantrag der Antragstellerin zurückgewiesen hatte, war deren hiergegen gerichteten Beschwerde der Erfolg zu versagen.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich, so dass es dabei zu verbleiben hat, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Fa/Me