



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 35/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 012 236.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. August 2011 durch die Richterin Martens sowie die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 12 vom 29. April 2009 und vom 12. November 2009 aufgehoben.

Gründe

I.

Mit den im Tenor genannten Beschlüssen hat die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung der Wortmarke

Morgan Park

teilweise, und zwar für die folgenden Waren sowie die Dienstleistung

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, sowie Ersatzteile und Zubehörteile hierfür; Reparaturwesen

bzw. die gegen die teilweise Eintragungsversagung eingelegte Erinnerung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handele es sich in ihrer Gesamtheit lediglich um einen beschreibenden Hinweis auf eine Angebotsstätte für Autos der Firma „Morgan“. Das weitere Markenelement „Park“ habe nicht nur die Bedeutung einer größeren Anlage mit Bäumen, sondern stelle ebenfalls die Kurzbezeichnung für „Fuhrpark“ oder „Wagenpark“ dar. Der Eintragung der Marke stehe daher im Umfang der Zurückweisung der Anmeldung das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit als Fachangabe entgegen, das in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zum Ausdruck komme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung wird vorgetragen, ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könne nur bejaht werden, wenn das Zeichen ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehe, was bei der angemeldeten Marken nicht der Fall sei. Der herkunftshinweisende Bestandteil „Morgan“ gehe im Gesamteindruck der Marke nicht unter. Der angemeldeten Marke insgesamt fehle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet.

Die Markenstelle geht zunächst zutreffend davon aus, dass Gegenstand der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse das angemeldete Zeichen als Ganzes ist. Danach kann die Eintragung einer Marke nur versagt werden, wenn das angemeldete Zeichen auch in seiner Gesamtheit die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses erfüllt (vgl. BGH GRUR 2011, 65, Rz. 10, - Buchstabe T mit Strich). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Bei dem Zeichenelement „Morgan“ handelt es sich um den Namen eines im Jahr 1909 gegründeten, britischen Sportwagenherstellers, dessen Modelle auch im Inland bei einer großen Fangemeinde Kultstatus genießen (vgl. Wikipedia-Online-Lexikon, Stichwort Morgan Motor). An der Eignung der Bezeichnung „Morgan“ zur Herkunftskennzeichnung für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren sowie die Dienstleistung bestehen keine Zweifel. Entgegen der Ansicht der Markenstelle führt auch die Verbindung dieser Herstellerbezeichnung mit dem weiteren Markenelement „Park“ nicht zu einer Wortfolge, die sich in einer ausschließlich

beschreibenden Angabe erschöpft. In seiner Hauptbedeutung als „Anlage mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen und Wegen“ kommt „Park“ nicht ernsthaft als Verkaufsort für hochwertige Fahrzeuge in Betracht. Soweit „Park“ lexikalisch nachweisbar die Kurzbezeichnung für „Fuhrpark“ darstellt, ist bereits fraglich, ob angesichts der im Vordergrund stehenden Hauptbedeutung von „Park“ noch relevante Verkehrskreise von einem solchen Verständnis der Marke insgesamt ausgehen würden. Vor dem Hintergrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erscheint dies umso weniger wahrscheinlich, als mit „Fuhrpark“ eine Gesamtheit an Fahrzeugen (unterschiedlicher Hersteller für unterschiedliche Einsatzzwecke) gemeint ist, die in einem Unternehmen oder einer Behörde gemeinsam verwaltet und von verschiedenen Fahrern benutzt wird. Jedenfalls fehlt es an den erforderlichen tatsächlichen Feststellungen, die eine Verwendung des Wortes „Park“ als Kürzel des Sachbegriffs „Fuhrpark“ auf dem vorliegenden Warenausschnitt belegen können. Im Automobilbereich lässt sich ebenfalls nicht feststellen, dass „Park“ als beschreibender Hinweis auf eine große Verkaufsstätte Verwendung findet. Die Anmeldemarke ist folglich zu unbestimmt, um im Zusammenhang mit den hier verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen zu können, so dass ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit nicht zu bejahen ist.

Der Marke insgesamt kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Es sind keine Anhaltspunkte für die Annahme ersichtlich, die angesprochenen Verbraucher würden der Marke „Morgan Park“ bei einer branchenüblichen Verwendung keine individualisierende, betriebliche Hinweiswirkung zuordnen. Zwar ist es möglicherweise nicht auszuschließen, dass der Verkehr beispielsweise dem Begriff „Opel-Werkstatt“ keinen betrieblichen Hinweis entnimmt, weil er meint, es gäbe viele voneinander unabhängige Unternehmen, die Wartungen für die am Markt stark vertretenen Fahrzeuge der Marke „Opel“ anbieten (vgl. 25 W(pat) 65/08, Entscheidung vom 17. Dezember 2009 - LINUX WERKSTATT). Dagegen spricht aber bereits das

Bestreben namhafter Automobilhersteller, einer nicht autorisierten Verwendung ihrer Marken auch in diesem Bereich entgegenzuwirken.

Martens

Schwarz

Schell

Me