



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 112/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. August 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 36 676
(Löschungsverfahren S 88/09)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. August 2011 unter Mitwirkung der Richterin Martens sowie der Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juli 2010 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 302 36 676 für die Waren

„Zeitmessinstrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten“

angeordnet worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke 302 36 676

Princess

die am 29. Juli 2002 angemeldet und am 13. Januar 2003 in das Markenregister eingetragen wurde. Sie hat nach einer Teillöschung Schutz für die nachfolgend aufgeführten Waren

„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; 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; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“.

Die Beschwerdegegnerin hat die Löschung der Marke beantragt und zur Begründung vorgetragen, der Marke hätten bereits zum Eintragungszeitpunkt absolute Schutzhindernisse entgegengestanden, die auch aktuell noch gegeben seien.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen und geltend gemacht, die von der Antragstellerin vorgebrachten Löschungsgründe seien nicht gegeben. Bei den hierzu von der

Antragstellerin vorgelegten Nachweisen handle es sich um zweifelhafte Fundstellen, die zudem überwiegend nicht auf den hier maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt bezogen seien.

Mit Beschluss vom 26. Juli 2010 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes die teilweise Löschung der Marke, für die Waren

„aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten“

angeordnet und den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die angegriffene Marke besitze für die gelöschten Waren einen unmittelbar beschreibenden Begriffsgehalt, da sie auf mit Prinzessinnen-Motiven versehene bzw. in einem Prinzessinnen-Stil gehaltene Produkte hinweisen könne. Das Wort „Princess“ stelle sich damit als Bezeichnung eines bestimmten Produktstils dar, der gerade bei kleineren Kindern besonders beliebt sei. Die durchgeführten Recherchen rechtfertigten die Annahme, dass der Begriff „Princess“ nur als Angabe über die Gestaltung der Waren, nicht aber als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft verstanden werde. Für die Waren „Juwelierwaren, Schmuckwaren, Teile und Bestandteile vorgenannter Waren“ könne das Markenwort zudem als produktbeschreibender Hinweis darauf dienen, dass diese Waren nach einem „Princess-Cut“ geschliffen wurden, bzw. mit entsprechend geschliffenen Steinen versehen seien.

Gegen diese Entscheidung der Markenabteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung hat sie vorgetragen, der angefochtene Beschluss leide an unheilbaren Verfahrensfehlern, da sich die Markenabteilung zur Begründung ihrer Entscheidung auf eine „eigene Recherche“ gestützt habe, ohne diese jedoch zuvor in das Verfahren eingeführt zu haben. Die Antragsgegnerin habe deshalb zu den entsprechenden Fundstellen nicht Stellung nehmen können, so dass ihr rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt worden sei. Zudem habe die Markenabteilung bei der Prüfung des Löschungsantrags rechtsfehlerhaft auf den Tag der Markeneintragung abgestellt, obwohl nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des EuGH insoweit der Anmeldezeitpunkt des angegriffenen Zeichens maßgeblich sei. Soweit die Markenabteilung das Markenwort „Princess“ zudem als Angabe für einen bestimmten Stil angesehen habe, fehle es hierzu an belastbaren Feststellungen zu den konkreten Verhältnissen zum Zeitpunkt der Anmeldung. Dass der Begriff „Princess“ insbesondere für Schmuckwaren gerade keine beschreibende Bedeutung besitze, hätten im Übrigen bereits mehrere Gerichte in verschiedenen Zivilprozessen entschieden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2010 im Umfang der Beschwer der Markeninhaberin aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Darüber hinaus regt die Beschwerdeführerin zur Frage des maßgeblichen Zeitpunkts für die Beurteilung von absoluten Schutzhindernissen im Löschungsverfahren eine Vorlage zur Vorabentscheidung an den EuGH an.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenabteilung habe zu Recht und mit überzeugender Begründung die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Aufgrund des in dem angefochtenen Beschluss dargestellten, produktbezogenen Bedeutungsgehalts sei das Markenwort „Princess“ für die verfahrensgegenständlichen Waren als schutzunfähig zu werten. Dies belegten auch die im patentamtlichen Verfahren vorgelegten Nachweise.

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

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und teilweise begründet.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind alle Zeichen und Angaben von der Eintragung ausgeschlossen, die dazu dienen können, im Verkehr relevante Produktmerkmale zu beschreiben (vgl. EuGH, GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH, GRUR 2000, 211, 212 – FÜNFER).

Auf dem hier einschlägigen Schmucksektor sind die Begriffe „Princess-Cut“ bzw. „Princess-Schliff“ als Fachbezeichnungen für eine etwa bei hochwertigen Ringen sehr beliebte Schliffart von Diamanten seit langem gebräuchlich und dem angesprochenen Publikum entsprechend bekannt, zumal für das maßgebliche Verkehrsverständnis neben den inländischen Verbrauchern immer auch die am Vertrieb der fraglichen Waren beteiligten Fachkreise mit zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411, 412, Rdn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH, GRUR 2004, 682, 683, Rdn. 25 – Bostongurka; BGH, GRUR 2008, 710, 713,

Rdn. 35 – VISAGE). Diese Gebräuchlichkeit der genannten Sachbegriffe lange vor dem Zeitpunkt der Anmeldung des streitgegenständlichen Zeichens wird durch die von der Antragstellerin im patentamtlichen Lösungsverfahren vorgelegten, lexikalischen Auszüge belegt. Insoweit verweist der Senat beispielhaft auf die als Anlage 19 eingereichte Kopie von Pagel-Theissen, Diamanten-Fibel, 7. Aufl. 1980, S. 164 – „Princess 144“ oder die als Anlage 20 vorgelegte Kopie aus Vollstädt/Baumgärtel, Edelsteine, 1982, S. 222 – „Prinzeßschliff“. Soweit der Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung die Existenz der genannten Lexika pauschal bestritten hat, sieht der Senat darin eine bloße Schutzbehauptung, durch welche die Glaubwürdigkeit der von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 17. September 2009 vorgelegten Unterlagen nicht in Zweifel gezogen werden kann.

Vor dem dargestellten Hintergrund erscheint die angegriffene Marke ohne Weiteres i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet, für die Waren „aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Uhren sowie Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten“ als Sachangabe auf „Princess-Diamanten“ bzw. auf Produkte hinzuweisen, die solche Diamanten aufweisen. Der Aspekt, dass die hier angegriffene Marke im Verkehr regelmäßig um ein weiteres Wortelement, wie „Diamant“, „Cut“ oder „Schliff“ ergänzt werden muss, steht dem beschreibenden Bedeutungsgehalt nicht entgegen. Zwar darf eine Marke im Rahmen der markenrechtlichen Schutzfähigkeitsprüfung grundsätzlich nicht in beliebiger Weise um weitere Bestandteile ergänzt werden, um ihr auf diese Weise einen beschreibenden Aussagegehalt zuzuordnen. Dies gilt aber nicht für die Anfügung von Warenangaben, die sich – wie im vorliegenden Fall – in Verbindung mit den betreffenden Produkten geradezu aufdrängen und vom Verkehr deshalb ohne weiteres Nachdenken gedanklich ergänzt werden (stRspr, vgl. etwa BPatG 28 W (pat) 47/07 – Chiemgauer Kompakt; BPatG 33W(pat)30/97 – RAUHPRÄGE, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Für die vorgenannten Waren „aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Uhren sowie Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten“ fehlt der Marke darüber hinaus insoweit auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da der Verkehr ihren beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Unklarheiten erfassen kann. Selbst wenn die beteiligten Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf Uhren und Uhrenteile möglicherweise nicht von einer unmittelbar produktbeschreibenden Bezeichnung ausgehen sollten, werden sie die Marke als bloßen Sachbegriff ansehen, durch den ein enger beschreibender Bezug zu diesen Waren hergestellt wird (vgl. (vgl. BGH, GRUR 2010, 1100 Rdn. 23 – TOOOR!; BGH, GRUR 2009, 411 Rdn. 9 – STREETBALL; BGH, GRUR 2006, 850, 854, Rdn. 19 – FUSSBALL WM 2006). So sind diamantbesetzte Uhren bzw. Uhrenteile in den höheren Preissegmenten keine Seltenheit, wobei bei solchen „Premium-Modellen“ auch Princess-Diamanten Verwendung finden können. Dies verdeutlicht, dass durch die Bezeichnung „Princess“ ein wesentlicher, produktbezogener Aspekt benannt wird, der in so engem beschreibenden Bezug zu den vorgenannten Waren steht, dass die angesprochenen Verkehrskreise den beschreibenden Aussagegehalt des Markenwortes sofort und ohne Unklarheiten erfassen werden. Aus diesem Grund werden sie die Angabe „Princess“ ausschließlich in einem sachbezogenen Sinne, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen ansehen.

Der Eintragbarkeit der angegriffenen Marke stand daher für die nicht im Tenor genannten verfahrensgegenständlichen Waren schon zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, die auch aktuell noch fortbestehen.

2. Eine andere Beurteilung ergibt sich dagegen hinsichtlich der im Tenor genannten Waren. Insoweit liegen keine Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG vor. Das angegriffene Zeichen weist im Hinblick auf diese Waren weder

einen unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt auf noch bezieht es sich auf Umstände, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den fraglichen Leistungen hergestellt wird. Nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG kann die Löschung einer angegriffenen Marke aber nur angeordnet werden, wenn erwiesen ist, dass ihr sowohl im Zeitpunkt ihrer Anmeldung bzw. Eintragung als auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Löschungsantrag absolute Schutzhindernisse entgegenstanden (vgl. BGH, GRUR 2009, 780, Rdn. 11 – Ivadal, m. w. N.). Im Hinblick auf die im Tenor genannten Waren fehlt es jedoch an hinreichend konkreten Tatsachen und Belegen.

So erscheint eine Fokussierung der Verbraucher auf eine Gestaltung im „Prinzessinnen-Look“ bzw. auf die Verwendung von Prinzessinnen-Motive bei praxisnaher Betrachtungsweise als eher fernliegend. Besonders anschaulich wird dies etwa bei Produkten wie „Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“, gilt aber letztlich für alle im Tenor genannten Waren. Für diese Produkte lässt sich weder aktuell noch für die Vergangenheit ein entsprechender Stil bzw. Modetrend nachweisen, unabhängig davon, auf welche Zielgruppe hierbei abgestellt wird (Kinder, Jugendliche, Erwachsene). Der Umstand, dass die fraglichen Waren möglicherweise mit Prinzessinnen-Motiven versehen sein können, reicht für die Annahme nicht aus, dass die Verbraucher das Markenwort (ausschließlich) als beschreibenden Sachhinweis ansehen werden. Vielmehr bedarf es mehrerer zielgerichteter Überlegungen der Verbraucher, um zwischen den betreffenden Waren und dem Markenwort „Princess“ einen relevanten Produktbezug herstellen zu können. Eine solche Vorgehensweise ist in der markenrechtlichen Prüfung jedoch unzulässig. Der Begriff „Princess“ ist folglich zu unbestimmt, um im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen zu können. Ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit der erkennbar sprachunüblichen Bezeichnung scheidet damit aus.

Nachdem ein beschreibender Produktbezug nicht festgestellt werden kann, fehlt ihr insoweit auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Zwar kann auch nicht beschreibenden Angaben oder Zeichen die markenrechtliche Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sich das fragliche Zeichen als bloße Werbeaussage oder Anpreisung allgemeiner Art darstellt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD; BGH, GRUR 2005, 417, 419 – BerlinCard). Solche Umstände sind im vorliegenden Fall aber nicht feststellbar, insbesondere nicht im Hinblick auf den Zeitpunkt der Anmeldung bzw. Eintragung der angegriffenen Marke. Somit sind keine Anhaltspunkte dafür feststellbar, dass die angesprochenen Verbraucher dem Wortzeichen „Princess“ bei einer branchenüblichen Verwendung keine individualisierende, betriebliche Hinweiswirkung zuordnen werden. Vielmehr ist die angemeldete Marke vor dem dargestellten Hintergrund als hinreichend unterscheidungskräftig zu werten, um bei einer branchenüblichen Verwendung vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden werden zu können (vgl. hierzu EuGH, GRUR 2004, 674, 678, Rdn. 99 – Postkantoor; BGH, GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE).

Somit liegen keine hinreichend belastbaren Anhaltspunkte für die von der Antragstellerin geltend gemachten Löschungsgründe vor, insbesondere nicht zu dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung der angegriffenen Marke. Lassen sich die geltend gemachten Schutzhindernisse aber nicht nachweisen bzw. verbleiben insoweit Zweifel, ist zu Gunsten der angegriffenen Marke zu entscheiden und der Löschungsantrag zurückzuweisen. Somit ist der angefochtene Beschluss der Markenabteilung hinsichtlich der im Tenor genannten Waren aufzuheben und die weitergehende Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwar rügt die Beschwerdeführerin völlig zu Recht, dass die Markenabteilung die von ihr durchgeführten, „eigenen Ermittlungen“ den Verfahrensbeteiligten nicht zur Kenntnis gebracht hat. Ausweislich des angefochtenen Beschlusses hat die Markenabteilung ihre Entscheidung jedoch nicht auf ihre eigenen Recherchen,

sondern maßgeblich auf die Auswertung der von der Antragstellerin vorgelegten und der Antragsgegnerin übermittelten Nachweise gestützt. Zudem würde es selbst bei Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin an der erforderlichen Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung fehlen.

Die Gewährung eines Schriftsatznachlasses für die Beschwerdeführerin (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 ZPO) auf den Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 5. August 2011 war nicht veranlasst, da die hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Der fragliche Schriftsatz enthielt keine neuen Gesichtspunkte i. S. v. § 283 ZPO, so dass die Beschwerdeführerin durch das Vorbringen der Gegenseite nicht überrascht wurde. Vielmehr konnte sie sich zu sämtlichen für die vorliegende Beschwerdeentscheidung relevanten Sach- und Rechtsfragen (die auch bereits Gegenstand des patentamtlichen Verfahrens waren) in der mündlichen Verhandlung inhaltlich erklären, so dass für sie ausreichende Gelegenheit zur Stellungnahme bestand.

Der Anregung der Beschwerdeführerin, die von ihr angesprochenen Vorlagefragen an den EuGH zu richten, ist der Senat nicht gefolgt, da er eine derartige Entscheidung nicht für erforderlich hält. Eine Vorlage kommt nur dann in Betracht, wenn im konkreten Fall eine Frage des Gemeinschaftsrechts zu entscheiden ist, die weder aus den gesetzlichen Quellen eindeutig zu beantworten noch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes hinreichend geklärt ist. Dies war vorliegend bereits deshalb nicht der Fall, weil es hier gerade nicht darauf ankommt, ob im Hinblick auf das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen im Lösungsverfahren auf den Zeitpunkt der Anmeldung oder den der Eintragung des angegriffenen Zeichens abzustellen ist, da die festgestellten Schutzhindernisse zu beiden Zeitpunkten vorgelegen haben. Eine Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV bestand somit nicht. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht vorlagen.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung.

Martens

Richter Schwarz ist
wegen Urlaubs an der
Unterzeichnung gehindert

Schell

Martens

Me