



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 225/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. August 2011

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 38 529.4
(hier Lösungsverfahren S 176/08 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen

Gründe

I.

Gegen die am 1. August 2003 angemeldete und am 26. Februar 2004 für die Dienstleistungen der

Klasse 5: Linsenpflegemittel;

Klasse 9: Fotografische und optische Apparate und Instrumente, Film- und Messapparate und -instrumente, Brillen, Brillenfassungen, Linsen und Kontaktlinsen;

Klasse 43: Beherbergung und Verpflegung von Gästen;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Optikers, insbesondere Augenprüfungen und Kontaktlinsenanpassungen

eingetragene Wortmarke 303 38 529.4

Sichtbar

hat die Antragstellerin mit Eingang am 13. März 2008 einen Antrag auf teilweise Löschung hinsichtlich der Eintragung für die Klassen 5, 9 und 44 wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG gestellt.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 25. Juni 2008 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 26. Juni 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. Juni 2008, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. Mai 2009 antragsgemäß die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

Der Eintragung der Bezeichnung „Sichtbar“ als Marke stehe das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Trotz der Großschreibung des Anfangsbuchstabens werde das durch die hier angegriffenen Waren und Dienstleistungen angesprochene allgemeine Publikum das Markenwort „Sichtbar“ vordergründig und in erster Linie als das bekannte deutschsprachige Adjektiv „sichtbar“ erfassen. In der Großschreibung des „S“ liege keine Besonderheit; derartige Gestaltungsmittel seien bei der Verwendung auch von Adjektiven in der Werbung und speziell als Markenbestandteil durchweg üblich. Gerade im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen werde das Publikum in dem Wort „Sichtbar“ kein betriebliches Unterscheidungsmittel sehen.

Auch wenn der Begriff der „Bar“ im ursprünglichen Sinne eines Ausschankbetriebes mit dem Begriff „Sichtbar“ assoziiert würde, sei eine hierdurch bedingte Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke noch nicht geeignet, das Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu begründen, das erforderlich sei, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden.

Der Beschluss ist dem Markeninhaber am 8. Juni 2009 zugestellt worden

Dagegen wendet er sich mit seiner Beschwerde vom 7. Juli 2009.

Die Markenabteilung habe in ihrer ablehnenden Entscheidung die vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Fußball WM 2006“ (Az.: I ZR 97/05) aufgestellten Grundsätze nicht beachtet und sei nicht ausreichend differenziert auf die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen eingegangen.

Da die Streitmarke mit dem Großbuchstaben „S“ beginne, handele es sich bei dem Begriff „Sichtbar“ um ein Substantiv und nicht wie von der Markenstelle angenommen um ein Adjektiv. Die Silbe „bar“ bezeichne demnach eine Bar, also einen Ausschankbetrieb. Die Silbe „Sicht“ stelle für sich genommen ein eigenes, prägendes Wort dar, ergebe jedoch zusammen mit der „Bar“ keinen sinnvollen Gesamtbegriff. Die Streitmarke sei daher als Fantasiebegriff anzusehen.

Befinde sich die Streitmarke auf einem Brillenetui oder auf dem Bügel einer Brille, so sei es für den Kunden unzweifelhaft, dass der Schriftzug „Sichtbar“ in diesem Falle eine Herkunftsangabe darstelle. Die hier eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreibe der fragliche Begriff keinesfalls direkt. „Sichtbar“ sei auch keine wesentliche Eigenschaft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Als wesentliche Eigenschaften einer Brille kämen lediglich deren Form, Farbe sowie deren optometrische Daten in Frage.

Für den Fall, dass der Senat sich der Ansicht der Markenstelle anschließen sollte, hat der Markeninhaber hilfsweise ein geändertes Waren- Und Dienstleistungsverzeichnis (insgesamt) wie folgt vorgelegt:

Klasse 5: Linsenpflegemittel nämlich Reinigungsmittel und Aufbewahrungsmittel für Kontaktlinsen; sterile Kochsalzlösung;

Klasse 9: Fotografische Apparate und Instrumente; optische Apparate und Instrumente nämlich Ferngläser, Operngläser, Lupen, Teleskope und Mikroskope; Filmapparate; Messapparate und -instrumente zur Messung des Luftdrucks, der Luftfeuchtigkeit, der

Temperatur, des Lichtflusses der Beleuchtungsstärke und / oder der Leuchtdichte; Brillen, nämlich Schutzbrillen ohne Korrektur mit myoper, hyperoper, astigmatischer und/oder prismatischer Korrektur, Brillen, nämlich Sportbrillen ohne Korrektur mit myoper, hyperoper, astigmatischer und / oder prismatischer Korrektur, Brillen, nämlich Sonnenbrillen ohne Korrektur mit myoper, hyperoper, astigmatischer und / oder prismatischer Korrektur, Brillen, nämlich Korrekturbrillen mit myoper, hyperoper, astigmatischer und / oder prismatischer Korrektur; Brillenfassungen, nämlich Sonnenbrillenfassungen, Schutzbrillenfassungen, Sportbrillenfassungen und Korrekturbrillenfassungen; Linsen und Kontaktlinsen mit myoper, hyperoper, astigmatischer und prismatischer Wirkung, Kontaktlinsen als Verbandslinsen, Kontaktlinsen mit heilender und krankheitsentwicklungshemmender Wirkung, insbesondere Keratokonuslinsen;

Klasse 43: Beherbergung und Verpflegung von Gästen;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Optikers, nämlich monokulare und binokulare Augenprüfung im Nahbereich, monokulare und binokulare Augenprüfung im Fernbereich; Ophthalmoskopie, Tonometrie; Messung des Gesichtsfeldes, des Farbsehens, des Kontrastsehens, des Dämmerungssehens, einer Nachtmyopie, der Blendempfindlichkeit, der Tiefenwahrnehmung, der Zusammensetzung der physikalischen Eigenschaften der Tränenflüssigkeit, der Hornhautradien, der Pupillendistanz und des Hornhautscheidelabstands, Durchführung einer visuellen Analyse, Durchführung eines Führerscheinsehtests, Formabtasten einer Brillenfassung;

lenfassung und/oder einer Musterverglasung, Kontaktlinsenanpassung, Zentrierung von Brillengläsern und Linsen, einschleifen von Brillengläsern in Brillenfassungen, Brillenmontage und Brillenreparatur, bohren, fräsen und rillen von Brillengläsern, löten, kitten und kleben von Brillenfassungen, ausbohren von Schrauben und schneiden von Gewinden an Brillenfassungen, beschichten, lackieren und überziehen von Brillenfassungen mit Schrumpfschlauch.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Mai 2009 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen und vorsorglich, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Marke sei entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden; der Begriff sei nicht unterscheidungskräftig und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9 und 44 freihaltungsbedürftig, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

Das vom Markeninhaber eingereichte geänderte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sei nicht geeignet, dieses absolute Schutzhindernis auszuräumen. Ein Teil der neu aufgenommenen Waren und Dienstleistungen erweitere das bisherige Verzeichnis unzulässig. Einige Neuformulierungen seien zudem zu unbestimmt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Auch nach Auffassung des Senats ist die Eintragung der angemeldeten Marke mangels Unterscheidungskraft und entgegenstehendem Freihaltungsbedürfnis im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beantragten Waren und Dienstleistungen zu löschen, §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG.

1. Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig, soweit er sich gegen die vom Widerspruch umfasste Löschung der Marke in Bezug auf die Klassen 5, 9 und 44 richtet, § 66 Abs. 1 MarkenG.

Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen hatte der Markeninhaber dem Löschungsantrag (wirksam) widersprochen, so dass das Lösungsverfahren durchzuführen war (§ 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG), in dem sodann die Markenstelle 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke insoweit gelöscht hat

2. Die Markenabteilung hat diese Löschung der angegriffenen Marke zu Recht und mit zutreffender Begründung §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

Dem angemeldeten Begriff „Sichtbar“ fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer zu unterscheiden sowie deren Ursprungsidentität zu gewährleisten (vgl. EuGH WRP 2002, 924 - Philips/Remington; GRUR 2004, 943 - SAT.2; GRUR 2006, 229 - BioID).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel; GRUR 2004, 943 - SAT.2).

b) „Sichtbar“ hat nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt.

Selbst bei Großschreibung des Anfangsbuchstabens versteht das durch die hier angegriffenen Waren und Dienstleistungen angesprochene allgemeine Publikum das Markenwort „Sichtbar“ in erster Linie als das bekannte deutschsprachige Adjektiv „sichtbar“ mit der Bedeutung „mit den Augen wahrnehmbar, erkennbar; deutlich, offenkundig“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 2. Aufl., Mannheim u. a. 1989).

Das Adjektiv „sichtbar“ existiert in der deutschen Sprache seit langer Zeit und hat seine Bedeutung weder zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke im Jahr 2004 noch in der jüngeren Vergangenheit verändert (vgl. DUDEN a. a. O., 25. Aufl.).

Sichtbar wurde zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke und wird synonym gebraucht für: „auffallend, aufgelegt, ausgemacht, beachtlich, bemerkbar, blank, deutlich, einschneidend, eklatant, erheblich, erkennbar, ersichtlich, evident, flagrant, fühlbar, kenntlich, nachhaltig, offenbar, offenkundig, offensichtlich, sehbar, sichtlich, spürbar und wahrnehmbar“ und dient als Synonym für: „augenfällig, augenscheinlich, bemerkbar, deutlich, eklatant, erkennbar, ersichtlich, evident, frisch, fühlbar, hervorgehoben, kenntlich, manifest, merklich, offen, offenbar, offenkundig, offensichtlich, scharf, sichtlich, sinnlich, vernehmlich und wahrnehmbar“.

Es ist Teilwort von: „sichtbar werden, deutlich sichtbar, sichtbar machen, kaum sichtbar, ganz sichtbar und sich sichtbar machen“.

Dabei erscheint „Sichtbar“ in den Bedeutungsgruppen „möglich“ (anwendbar, denkbar, sichtbar) und „sichtbar“ (augenfällig, bemerkbar, deutlich, erkennbar, ersichtlich, evident, klar, offenbar, offenkundig, offensichtlich, sichtlich, unterscheidbar und unverkennbar) und auch „Sehen“ (optisch, sichtbar) (Dornseiff, Der Deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 8. Auflage 2004, 9. Aufl. 2010).

„Sichtbar“ kann sowohl aktiv (erkennen, sehen) wie auch passiv (etwas sichtbar machen) benutzt werden; es kann sich auf die Person beziehen, die nun etwas klar sehen kann, die etwas deutlich erkennt, wie auch auf das Objekt, mit dessen Hilfe etwas erkennbar oder deutlich wird.

Bei dieser umfassenden Verwendung in der deutschen Sprache kommt es entgegen der Ansicht des Markeninhabers auch nicht in Betracht, das Wort in die Bestandteile „Sicht“ und „Bar“ zu trennen. Für den Verbraucher wird stets das ihm bekannte Adjektiv im Vordergrund stehen.

Dabei läge auch in der Großschreibung des „S“ - die der Markeninhaber allerdings bei Anmeldung der Wortmarke nicht festgelegt hat - keine von dieser Bedeutung abweichende Besonderheit; derartige Gestaltungsmittel sind bei der Verwendung auch von Adjektiven in der Werbung und speziell als Markenbestandteil durchweg üblich und werden weder als herausragende Eigenart noch als unternehmensbezogener Herkunftshinweis wahrgenommen (s. a. BGH GRUR 2003, 963 AntVir / AntiVirus).

Gerade im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 5 (Linsenpflegemittel); Klasse 9 (Fotografische und optische Apparate und Instrumente, Film- und Messapparate und -instrumente, Brillen, Brillenfassungen, Linsen und Kontaktlinsen) sowie den Dienstleistungen der Klasse 44 (Dienstleistungen eines Optikers, insbesondere Augenprüfungen und Kontaktlinsenanpassungen) wird der angesprochene Verbraucher wie auch der Fachhandel in „Sichtbar“ kein betriebliches Unterscheidungsmittel sehen.

All diese Waren und Dienstleistungen dienen dazu, Gegenstände überhaupt oder zumindest besser als zuvor sichtbar zu machen. Das als Marke eingetragene Adjektiv stellt insofern für den fraglichen Bereich einen Begriff mit zentraler Bedeu-

tung für die Beschreibung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen dar. Das Publikum wird, sobald es in diesem Kontext auf den Begriff trifft, zunächst und in erster Linie an die erwähnte originäre Bedeutung des Wortes denken und nicht vermuten, dass irgendjemand den Begriff möglicherweise dazu einsetzen könnte, auf die individuelle betriebliche Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen hinzuweisen.

Sofern vereinzelt der Begriff der „Bar“ im ursprünglichen Sinne eines Ausschankbetriebes mit dem Begriff „Sichtbar“ assoziiert werden mag, kann dies eine bedingte Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke und das Mindestmaß an Unterscheidungskraft, das erforderlich ist, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden, im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren- und Dienstleistungen nicht begründen.

c) „Sichtbar“ behält auch im Hinblick auf das vom Markeninhaber hilfsweise geänderte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis den im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

Letztlich ist, die Zulässigkeit unterstellt, das neu formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht geeignet, den engen Zusammenhang zwischen dem Begriff „Sichtbar“ und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beseitigen.

Durch das Anbringen von Kontaktlinsen auf dem Auge können Fehlsichtigkeiten korrigiert werden, so dass für einen Menschen, der fehlsichtig ist, Dinge sichtbar, wahrnehmbar werden.

Linsenpflegemittel, wie sie der Beschwerdeführer in Klasse 5 beansprucht, dienen dazu, derartige Kontaktlinsen zu säubern und gebrauchsfähig zu halten. Ohne die Anwendung entsprechender Linsenpflegemittel werden Kontaktlinsen trüb und beeinträchtigen wiederum die Sehfähigkeit des Trägers. Linsenpflegemittel stehen daher in einem derart engen Zusammenhang zu den Eigenschaften von Kontakt-

linsen, dass das Publikum der Bezeichnung „Sichtbar“ für Linsenpflegemittel eine eindeutig beschreibende Aussage entnehmen wird.

Ebenso sind fotografische Apparate und Instrumente sowie Filmapparate geeignet, Dinge sichtbar, d. h. z. B. erkennbar, deutlich und evident, zu machen, die z. B. mit bloßem Auge nicht (so deutlich) wahrgenommen werden können.

Gleiches gilt für optische Apparate und Instrumente.

Ferngläser, Operngläser, Lupen, Teleskope und Mikroskope, auf die sich der Beschwerdeführer bezieht, machen erst Dinge sichtbar, die entweder mikroskopisch klein sind oder sich in weiter Ferne befinden. So dienen Lupen und Mikroskope, worauf der Markeninhaber in seiner Stellungnahme vom 30. Oktober 2009 (vgl. Bl. 82 der GA) selbst zutreffend hinweist, der Sichtbarmachung kleiner Objekte, die ohne diese Instrumente nicht erfasst werden könnten. Gerade der Verwendungszweck von Ferngläsern bzw. Operngläsern macht deutlich, dass entsprechende Apparate nur dann verwendet werden, wenn entsprechende Dinge durch das bloße Auge nicht sichtbar bzw. wahrnehmbar sind.

Luftdruck-, Luftfeuchtigkeit- und Temperaturmessgeräte machen durch Pegelausschläge und ähnliches die Daten in Bezug auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit oder Temperatur sichtbar. So werden z. B. in Museen kombinierte Registriergeräte, Thermohygrographen, zum gleichzeitigen Messen und Aufzeichnen der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit eingesetzt.

In Bezug auf Brillen besitzt die Marke „Sichtbar“ eine klar beschreibende Sachaussage, da mit ihnen Objekte für den Betrachter sichtbar, „ansehbar“ gemacht werden.

Eine Sonnenbrille bezweckt, dass durch ihre Gläser der Lichteinfall gehemmt wird und sie sollte zusätzlich den Blauanteil des sichtbaren Lichts zwischen 400 und 470 nm auch deutlich unter 10 % reduzieren. Sonnenbrillen sollen das sichtbare Licht filtern und damit vor Helligkeit und Blendungen schützen; d. h. sie dunkeln für

den Brillenträger sichtbar die Umgebung ab. Dadurch kann die Sehleistung bei hellem Licht erhöht werden.

Auch Schutzbrillen stehen in einem engen Zusammenhang mit der beschreibenden Angabe „Sichtbar“. Schutzbrillen sollen die Augen vor schädlichen Einflüssen wie starkem Licht, Chemikalien, Staub, Splintern oder Wettereinflüssen abschirmen. Sie sind wie optische Brillen aufgebaut und erleichtern die „Sichtbarkeit“ unter ungünstigen Arbeits- oder Umweltbedingungen.

Da sich die Dienstleistungen eines Optikers sämtlich auf den Ausgleich von Fehlsichtigkeiten durch den Einsatz optischer Geräte beziehen können, ist der Begriff „Sichtbar“ für alle Dienstleistungen eines Optikers ohne Unterscheidungskraft.

3. Ob der Marke zum Zeitpunkt der Eintragung auch das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen gestanden hat, was im Hinblick auf die zahlreichen von der Antragstellerin vorgelegten Belege zutreffend erscheint, oder, ob dieses Hindernis heute überwunden ist, kann im Hinblick auf die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dahingestellt bleiben.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

5. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil der Senat nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten hinsichtlich der angegriffenen Marke getroffen hat.

Fragen zur Zulässigkeit der Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses waren nicht entscheidungserheblich.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr