



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 518/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 019 910.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Mai 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 10. Januar 2011 hat die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts der u. a. mit dieser Klasseneinteilung für die Waren

„Klasse 4: Bienenwachs, dekorative Wachselemente, Karnaubawachs, mineralische Brennstoffe, Nachtlichter, Paraffin, Wachsbehältnisse für Beleuchtungszwecke, Wachs für gewerbliche Zwecke, Wachs (Rohmaterial), Zeresin;

Klasse 11: Anzünder (Zündgeräte), Beleuchtungsgeräte, Beleuchtungsapparate und -anlagen, Beleuchtungslampen, Bogenlampen, Brenner, Deckenlampen, Fackeln, Fackeln für Beleuchtungszwecke, Feuerstellen, Gasanzünder, -zünder, Handlaternen, Innen- und Außenbeleuchtungsanlagen und -systeme, Kronleuchter, Lampengläser, Lampenkugeln, Lampenröhren, -zylinder, Lampenschirme, Lampenschirmhalter, Lampions (Papierlaternen), Laternen, Leuchtgefäße, Reflektoren für Lampen, Stehlampen, Stövchen (Rechauds), Tischfeuer, Windlichter, insbesondere aus Wachs, Wandlampen, Zimmerkamine;

Klasse 21: Kerzenleuchter, Leuchter“

beanspruchten Wortmarke 30 2010 019 910

WAXLITE

insoweit die Eintragung mit der Begründung versagt, das Freihaltebedürftige Markenwort eigne sich zur Beschreibung eines Produktmerkmals dieser Waren. „WAXLITE“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als beschreibende Angabe dahingehend verstanden, dass es sich um Kerzenlicht, Wachslicht, Wachskerzen selbst oder um Beleuchtungen, Leuchten und Lampen handele, die mit Wachskerzen arbeiteten bzw. dass die beanspruchten Materialien mit Kerzenlicht, Wachslicht oder Wachskerzen unmittelbar in Zusammenhang stünden. Der Wortbestandteil „LITE“ stelle eine dem Verkehr seit Jahren geläufige Abwandlung von „light“ i. S. v. „Licht“ dar. Auch Mitbewerbern der Anmelderin müsse es unbenommen bleiben, „WAXLITE“ zur Beschreibung und Bewerbung ihrer Produkte zu verwenden. Darüber hinaus fehle der Marke im Umfang der Zurückweisung jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Anmelderin hatte im patentamtlichen Verfahren mit Schriftsatz vom 16. Juli 2010 hilfsweise ein beschränktes Warenverzeichnis eingereicht. Es stimmt mit dem ursprünglich eingereichten Warenverzeichnis überein mit der Ausnahme, dass es die ursprünglich beanspruchten Waren in der Klasse 4 „Bienenwachs“, „Karnaubawachs“, „Wachs für gewerbliche Zwecke“ und „Wachs (Rohmaterial)“ nicht mehr enthält.

Die Markenstelle hat in dem angegriffenen Beschluss diese hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses mit dem Hinweis zurückgewiesen, das in diesem Schriftsatz enthaltene Warenverzeichnis weise nach wie vor Waren auf, für welche das angemeldete Zeichen einem Freihaltebedürfnis unterliege.

Gegen diese ausweislich des Empfangsbekennnisses ihr am 17. Januar 2011 zugewandene Entscheidung hat die Anmelderin mit einem vom 17. Februar 2011 datierenden Schriftsatz Beschwerde eingelegt, von welchem nach Aktenlage bis zum Ablauf des 17. Februar 2011 lediglich 20 von 21 laut Übertragungsprotokoll per Telefax übermittelten Seiten beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind. Es fehlt diejenige Seite, die auf die Kopie der vierseitigen Beschwer-

deschrift folgt. Die bei der Gerichtsakte befindlichen Telefax-Seiten 1-4, 6-21 erhalten keine Kopie einer Einzugsermächtigung. Auf der bei der Gerichtsakte befindlichen Zahlungsanzeige ist das Eingangsdatum handschriftlich geändert worden in „17.02.2012“.

Die Anmelderin erstrebt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses mit dem Ziel der Eintragung des Anmeldezeichens für alle von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren. Die Anmelderin ist der Ansicht, „WAXLITE“ stelle auch insoweit eine unterscheidungskräftige Fantasiebezeichnung dar, die keinen Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe, selbst im englischen Sprachraum kaum verwendet werde und nicht im Interesse ihrer Mitbewerber frei-haltebedürftig sei. Sie weist auf verschiedene Bedeutungen sowohl des englischen Nomens „light“ im Sinne von „Licht“, „erleuchtet sein“, „Fenstersegment“ und „leicht“ als auch des zweiten Wortbestandteils des Anmeldezeichens „LITE“ als Bezeichnung für kalorienarme Lebensmittel hin. Die Anmelderin vertritt die Auffassung, angesichts früherer Eintragungen vergleichbarer Marken wie der Registereintragung Nr. 30 2008 009 295 „WAXXLICHT“ sei die angemeldete Marke nach Maßgabe des Gleichheitssatzes ebenfalls einzutragen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2011 aufzuheben.

Das Sendeprotokoll des Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin weist die erfolgreiche Übermittlung von 21 Seiten an den Faxserver des Deutschen Patent- und Markenamts aus. Daten zu den dort am 17. Februar 2010 tatsächlich eingegangenen Seiten haben sich wegen eines technischen Defektes nicht mehr rekonstruieren lassen. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 2, 66 Abs. 1, 2 MarkenG eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zu Gunsten der Anmelderin ist der Senat von der Zulässigkeit ihrer Beschwerde ausgegangen und hat unterstellt, dass der am 17. Februar per Telefax übermittelte Beschwerdeschriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten dem Deutschen Patent- und Markenamt den Anforderungen des § 6 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 PatentKostG entsprechend einschließlich der Einzugsermächtigung innerhalb der an diesem Tage ablaufenden Beschwerdefrist übermittelt worden ist. Hierfür spricht die handschriftliche Korrektur der Zahlungsanzeige auf den „17.02.2012“. Beide Umstände, die einer im Wege des Freibeweises von Amts wegen gebotenen Rekonstruktion des vollständigen Inhalts des am 17. Februar 2011 fristwährend übermittelten Telefaxes des Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin entgegenstehen, fallen zudem in den Verantwortungsbereich des Deutschen Patent- und Markenamts: Dies gilt für die Tatsache, dass die möglicherweise vollständig übermittelte Seite 5 des Telefaxes nicht zur Akte gelangt ist, ebenso wie für den Umstand, dass sich das Telefaxe wegen eines technischen Defekts beim Fax-Server des Deutschen Patent- und Markenamts nachträglich nicht mehr rekonstruieren lässt. Demgegenüber hat das vom Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin übermittelte Sendeprotokoll diesem keinen Anlass für die Annahme geboten, sein Schriftsatz vom 17. Februar 2011 könnte unvollständig übermittelt worden sein. Da der Rechtsmittelführer nicht die Beweislast für Vorgänge trägt, die er nicht aufklären kann, weil sie sich ausschließlich im gerichtlichen- bzw. behördeninternen Bereich abgespielt haben und die Unaufklärbarkeit deshalb allein in den Verantwortungsbereich des Gerichts bzw. der Behörde fällt (BVerfG NJW 1991, 2076), ist im Zweifel von der Zulässigkeit der Beschwerde auszugehen.

Die Beschwerde ist allerdings unbegründet. Einer Eintragung des angemeldeten Markenwortes „WAXLITE“ steht für sämtliche von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (ständige Rechtsprechung; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Von diesen Voraussetzungen ausgehend fehlt „WAXLITE“ für die beanspruchten Waren das zur einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn das Markenwort erschöpft sich in einer Bezeichnung von Merkmalen eines Teils der von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren und stellt zu den übrigen dieser Waren einen engen sachlichen Bezug her, was der Verkehr jeweils ohne weitere Überle-

gungen erkennen wird. Er wird deswegen die angemeldete Marke für sämtliche von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren ausschließlich als Sachhinweis und nicht als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen.

Die von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren richten sich an den allgemeinen durchschnittlich aufmerksamen Endverbraucher ebenso wie an den Fachverkehr für Kerzen, Beleuchtung und Lichtobjekte. Zu den Fachsprachen in diesen Fachkreisen gehört als eine der wichtigsten Handelssprachen des internationalen Handels mit Sitz in Deutschland auch Englisch. Zumindest der angesprochene inländische Fachverkehr, dessen Verständnis für die Frage, ob ein Markenwort im Verkehr als beschreibende Sachangabe aufgefasst wird, allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; BPatG MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido; Ströbele, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl. 2011, Rn. 296 zu § 8; ders. MarkenR 2006, 433, 435), wird den Ausdruck „WAXLITE“ i. S. v. Wachslicht“ verstehen.

Dessen Wortbildung entspricht sowohl den Regeln der deutschen wie der englischen Sprache. Der englische Ausdruck „wax“ für „Wachs“ ist dem deutschen Verkehr aus den verschiedensten Warenbereichen, u. a. aus der Lackpflege z. B. bei Kraftfahrzeugen sowie aus der Schuh- und Fußbodenpflege bekannt. „LITE“ stellt eine lexikalisch nachweisbare und in gleicher Weise ausgesprochene Abwandlung des zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes „light“ i. S. v. „Licht“ dar (vgl. Shorter Oxford English Dictionary, 6 th edition, Vol. 1, Stw. „lite“; The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1993, Stw. „lite“; EuG GRUR Int. 2002, 604 – LITE; BPatG 32 W (pat) 355/95, Entsch. v. 24. Juli 1996 – LITE), die dem inländischen Verkehr auch in dieser Bedeutung begegnet. Entsprechende Nachweise hat der Senat der Anmelderin vorab mit Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. Sowohl die Markenstelle als auch die Anmelderin selbst haben zudem mehrere Auszüge aus Onlinewörterbüchern zur

Akte gereicht, in denen die Wortkombination „waxlight“, mit der Bedeutung „candle“, „lamp“, „stick of wax with a wick in the middle“ i. S. v. „Kerze“, „Wachslicht“ verzeichnet ist. Angesichts dessen wird zumindest der angesprochene Fachverkehr, der ein Gesamtzeichen ohne analysierende Betrachtungsweise so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, dem Wortbestandteil „LITE“ in Verbindung mit dem ersten Wortbestandteil „WAX“ sowie den beanspruchten Waren, die alle einen sachlichen Bezug zu „Licht“ oder „Feuer“ aufweisen, in erster Linie die Bedeutung „Licht“ zumessen und entgegen der von der Anmelderin geäußerten Ansicht in diesem Zusammenhang nicht als Hinweis i. S. v. „leicht, kalorienreduziert“ auffassen. Das angemeldete Markenwort insgesamt wird er daher als Synonym für „waxlight“ i. S. v. „Wachslicht, Kerze“ verstehen.

Der Verweis der Anmelderin auf verschiedene mögliche Bedeutungen des zweiten Wortbestandteils „LITE“ sowie seines Synonyms „light“ verhilft dem Zeichen nicht zur Schutzfähigkeit. Für eine Schutzversagung reicht es bereits aus, wenn ein Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 (Rdn. 21) - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 (Rdn. 32) - Doublemint, MarkenR 2004, 99, 109 (Rdn. 97) - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115 (Rdn. 38) - Biomild).

In seiner Bedeutung „Wachslicht“ eignet sich „WAXLITE“ zum einen als unmittelbar beschreibende Produktmerkmalsbezeichnung für „Fackeln“, „Windlichter“, „Anzünder“ und „Tischfeuer“, die selbst ein Licht aus Wachs darstellen können. Wie das Beispiel einer mit flüssigem Wachs gefüllten, so genannten Lava-Lampe zeigt, kann es sich bei einem „Wachslicht“ auch um eine Lampe handeln. „WAXLITE“ eignet sich zum anderen als Bestimmungsangabe für Brennstoffe, aus denen Kerzen hergestellt werden können, sowie für Behältnisse, Leuchten, „Beleuchtungsanlagen“, „Laternen“, Lampen und Lampenzubehör, die für Kerzen aus Wachs geeignet und bestimmt sein können. Auch „Karnaubawachs“ wird zur Kerzenherstellung verwendet. „Zimmerkamine“, die

üblicherweise mit Ethanol betrieben werden, können Wachs, einen typischen Bestandteil von „Anzündern“, als Brennstoff einsetzen oder im Handel als mit Wachslöchtern bestückte Produktvarianten angeboten werden. „Feuerstellen“ eignen sich ebenfalls als Standort für Wachslichter, und „Gasanzünder“ kommen typischerweise beim Entzünden einer größeren Anzahl von Wachslöchtern zum Einsatz. Diese Umstände begründen einen engen beschreibenden Bezug dieser zuletzt genannten Waren zu „WAXLITE“.

Entgegen der von der Anmelderin geäußerten Auffassung stellt „WAXLITE“ damit keine Fantasiebezeichnung dar.

Die von der Anmelderin genannte Registereintragung Nr. 30 2008 009 295 „WAXXLICHT“ führt zu keinem von den vorstehenden Feststellungen abweichenden Ergebnis. Wie u. a. der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Beschluss vom 12. Februar 2009 in der Sache Bild.T-Online.de u. ZVS (EuGH GRUR 2009, 667 ff.) ausdrücklich festgestellt hat, können die in einem EU-Mitgliedstaat getroffenen Entscheidungen über absolute Schutzhindernisse in keinem Fall für spätere Entscheidungen in demselben Staat (oder in einem anderen) bindend sein (EuGH a. a. O. (Nr. 16)). Der von der Anmelderin bemühte Gleichbehandlungsgrundsatz muss in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Daraus folgt, dass keine Voreintragung für die verantwortliche Behörde, bzw. für ein erkennendes Gericht die Verpflichtung zu begründen vermag, ein Zeichen im Gegensatz zu den Anforderungen der Markenrichtlinie einzutragen (EuGH a. a. O., Rn. 18 und EuGH GRUR Int. 2011, 400, Rn. 76 - Zahl 1000).

Aus dem mit Schriftsatz vom 16. Juli 2010 zur Akte gereichten Hilfsantrag der Anmelderin ergibt sich nichts anderes. Mit diesem Schriftsatz hat die Anmelderin für den Fall der Zurückweisung ihrer Anmeldung durch die Markenstelle hilfsweise die Einschränkung ihres Warenverzeichnisses erklärt und ihrer Erklärung ein Verzeichnis beigefügt, das die von der Zurückweisung durch die Markenstelle

umfassten „Klasse 4: Bienenwachs, Karnaubawachs, Wachs für gewerbliche Zwecke, Wachs (Rohmaterial)“ nicht mehr enthält. Diesem Hilfsantrag kommt jedoch keine eigenständige Bedeutung zu. Die Anmelderin begehrt mit ihm lediglich die Eintragung eines Warenverzeichnisses, in dem auf einzelne der ursprünglich beanspruchten Waren verzichtet worden ist, ohne Einschränkungen hinsichtlich der ursprünglich begehrten Warenarten oder –oberbegriffe vorzunehmen. Eine solche Einschränkung ist zwar gem. § 39 Abs. 1 Alt. 2 MarkenG zulässig. Wird sie indes nur im Rahmen des Hilfsantrags vorgenommen, so geht dieser ins Leere, weil der Senat bereits im Wege des Hauptantrags von Amts wegen über jede einzelne beanspruchte Ware des ursprünglichen Verzeichnisses zu entscheiden hat, so dass kein eigener Prüfungsgegenstand für den Hilfsantrag verbleibt (vgl. BPatG 33 W (pat) 14/08, Entsch. v. 23. Februar 2010 – Sales Catalog).

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob eine bedingte Einschränkung des Warenverzeichnisses der ursprünglich beim Markenamt eingereichten Anmeldung überhaupt wirksam abgegeben werden kann, oder ob die mit Schriftsatz vom 16. Juli 2010 hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses bereits deshalb unwirksam war, weil die teilweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, einem Teilverzicht im Sinne von § 48 Abs. 1 MarkenG gleichstehend, materiell-rechtlich ohne weiteres zum teilweisen Erlöschen des Anwartschaftsrechtes der Anmelderin auf das Markenrecht führt, und im Anmeldeverfahren ebenso wie im Löschungs- und im Widerspruchsverfahren daher nicht bedingt abgegeben werden kann (vgl. für diese Verfahren BGH GRUR 2011, 654 - 656, Rn. 14 - Yoghurt Gums; GRUR 2008, 714, Rn. 35 - idw m. w. N.; zu der für das Anmeldeverfahren höchstichterlich bislang nicht entschiedenen Rechtsfrage vgl. näher Kirschneck, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., Rn. 7 zu § 39 m. w. N).

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb