



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 517/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 019 909.1

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, Lampen gläser, 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 019 909

WAXLIGHT

insoweit die Eintragung mit der Begründung versagt, das Freihaltebedürftige Markenwort eigne sich zur Beschreibung eines Produktmerkmals dieser Waren. „WAXLIGHT“ 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. Auch Mitbewerbern der Anmelderin müsse es unbenommen bleiben, „WAXLIGHT“ 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 Empfangsbekanntnisses ihr am 17. Januar 2011 zugegangene 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 17 von 18 laut Übertragungsprotokoll per Telefax übermittelten Seiten beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind. Die schriftlichen Ausführungen des Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin brechen auf Seite 3 ab; eine von ihm unterzeichnete Seite 4 ist erst im

Rahmen der Übersendung des Originals dieses Schriftsatzes am 18. Februar 2011 zur Akte gelangt.

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, „WAXLIGHT“ 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 des zweiten Wortbestandteils „light“ im Sinne von „Licht“, „erleuchtet sein“, „Fenstersegment“ und „leicht“ sowie die Registereintragung Nr. 30 2008 009 295 „WAXXLICHT“ hin und vertritt die Auffassung, angesichts früherer Eintragungen vergleichbarer Marken sei die angemeldete Marke nach Maßgabe des Gleichheitssatzes ebenfalls einzu-tragen.

Zur Frage der Zulässigkeit der Beschwerde hat der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin darauf hingewiesen, dass er am 17. Februar 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax zugleich eine weitere Beschwerdeschrift zum Az. 30 2010 019 910.5 - „WAXLITE“ (Az. 24 W (pat) 518/11) eingereicht habe. Er gehe davon aus, dass die jenem Telefax beigefügte Einzugsermächtigung die Be-schwerdegebühr für beide Parallelverfahren umfasst habe und es sich bei der im hiesigen Verfahren nicht zur Akte gelangten Seite um die von ihm unterzeichnete Seite 4 seiner Beschwerdeschrift gehandelt habe. Letztlich könne dahinstehen, ob er in diesem Verfahren vor Ablauf der Beschwerdefrist zusätzlich zu den bei der Gerichtsakte befindlichen Schriftstücken diese nun fehlende Seite oder die dieses Verfahren betreffende Einzugsermächtigung übermittelt habe. Denn beide von ihm unterzeichneten Schriftstücke ließen seine Urheberschaft erkennen und doku-mentierten seinen Willen, die Beschwerdeschrift beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

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

Die Frage, ob der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin im Parallelverfahren Az. 30 2010 019 910.5 - „WAXLITE“ (Az. 24 W (pat) 518/11) am 17. Februar 2011 eine Einzugsermächtigung zur Akte gereicht hat, die zugleich die Beschwerdegebühr für dieses Verfahren mitumfasst, hat sich im Nachhinein nicht klären lassen. Zwar hat der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin in der Sache 24 W (pat) 518/11 beim Deutschen Patent- und Markenamt am 17. Februar 2011 per Telefax ebenfalls eine Beschwerdeschrift eingereicht. Auch von diesem Telefax sind nach dortiger Aktenlage bis zum Ablauf des 17. Februar 2011 jedoch lediglich 20 von 21 laut Übertragungsprotokoll per Telefax übermittelten Seiten beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Gerichtsakte gelangt. Dort fehlt diejenige Seite, die auf die - in jenem Fall vollständige - Kopie der vierseitigen Beschwerdeschrift folgt. Die Sendeprotokolle des Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin weisen die jeweils erfolgreiche Übermittlung von 18 und 21 Seiten an den Faxserver des Deutschen Patent- und Markenamts aus. Daten zur Anzahl der der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Seiten haben sich wegen eines technischen Defektes nicht mehr rekonstruieren lassen. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten einschließlich der Akten des Parallelverfahren 24 W (pat) 518/11 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 die am 17. Februar per Telefax übermittelte

Beschwerdeschrift ihres Verfahrensbevollmächtigten innerhalb der an diesem Tage ablaufenden Beschwerdefrist dem Deutschen Patent- und Markenamt in einer dem Unterschriftserfordernis des § 130 Nr. 6 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG entsprechenden Art und Weise übermittelt worden ist. Beide Umstände, die einer im Wege des Freibeweises von Amts wegen gebotenen Rekonstruktion des vollständigen Inhalts der am 17. Februar 2011 fristwährend übermittelten Telefaxe des Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin entgegenstehen, fallen in den Verantwortungsbereich des Deutschen Patent- und Markenamts: Dies gilt für die Tatsache, dass jeweils eine möglicherweise vollständig übermittelte Seite in diesem Verfahren und im Parallelverfahren 24 W (pat) 518/11 nicht zur Akte gelangt ist, ebenso wie für den Umstand, dass sich beide Telefaxe wegen eines technischen Defekts beim Fax-Server des Deutschen Patent- und Markenamts nachträglich nicht mehr rekonstruieren lassen. Demgegenüber haben die vom Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin übermittelten Sendeprotokolle diesem keinen Anlass für die Annahme geboten, einer seiner Schriftsätze 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. Mithin erübrigen sind Ausführungen zu der vom Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin angesprochenen Rechtsfrage, unter welchen Voraussetzungen das Unterschriftserfordernis des § 130 Nr. 6 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für den hypothetischen Fall erfüllt ist, dass es sich bei der in diesem Verfahren nicht zur Akte gelangten Seite seines Telefaxes vom 17. Februar 2011 nicht um die im Original unterzeichnete Seite 4 der Beschwerdeschrift gehandelt hat.

Die Beschwerde ist allerdings unbegründet. Einer Eintragung des angemeldeten Markenwortes „WAXLIGHT“ 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. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Marke versteht, also als Unterscheidungsmittel für die betriebliche Herkunft bestimmter Waren (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 „WAXLIGHT“ 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 umfassten Waren und stellt zu den übrigen dieser Waren einen engen sachlichen Bezug her, was der Verkehr ohne weitere Überlegungen

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 „WAXLIGHT“ i. S. v. Wachslicht“ verstehen.

Dessen Wortbildung entspricht sowohl den Regeln der deutschen wie der englischen Sprache. Das englische Wort „light“ i. S. v. „Licht“ gehört zum englischen Grundwortschatz. 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. Entsprechende Nachweise hat der Senat der Anmelderin 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.

In seiner Bedeutung „Wachslicht“ eignet sich „WAXLIGHT“ 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. „WAXLIGHT“ 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 Wachslichtern bestückte Produktvarianten angeboten werden. „Feuerstellen“ eignen sich ebenfalls als Standort für Wachslichter, und „Gasanzünder“ kommen typischerweise beim Entzünden einer größeren Anzahl von Wachslichtern zum Einsatz. Diese Umstände begründen einen engen beschreibenden Bezug dieser zuletzt genannten Waren zu „WAXLIGHT“.

Entgegen der von der Anmelderin geäußerten Auffassung stellt „WAXLIGHT“ damit keine Fantasiebezeichnung dar. Auch der Verweis auf verschiedene Bedeutungen des zweiten Wortbestandteils „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 Verbindung mit dem ersten Wortbestandteil „Wax“ sowie den beanspruchten Waren, die alle einen sachlichen Bezug zu „Licht“ oder „Feuer“ aufweisen, wird der Verkehr, der ein Gesamtzeichen ohne analysierende Betrachtungsweise so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, dem Wortbestandteil innerhalb von „WAXLIGHT“ in erster Linie gerade die Bedeutung „Licht“ i. S. v. „Wachslicht“ zumessen.

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. (Nr. 18) und EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 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 (Nr. 14) - Yoghurt Gums; GRUR 2008, 714 Rn. 35 - idw m. w. N.; zu der für das Anmeldeverfahren höchststrichterlich 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