

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	26 W (pat) 525/11
Entscheidungsdatum:	8. August 2012
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 97, 103, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

trend check

Eine das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Kollektivmarken einschränkende Regelung besteht nur in Bezug auf Zeichen und Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können (§ 99 MarkenG). Für Kollektivmarken, die aus anderen beschreibenden Angaben bestehen, gilt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Ermangelung besonderer Bestimmungen dagegen uneingeschränkt.



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 525/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
8. August 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 013 738.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren

„Klasse 20: Möbel, Küchenmöbel, Matratzen“

bestimmten Kollektivmarke

trend check

nach vorangegangener Beanstandung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mit Beschluss vom 1. Juni 2011 zurückgewiesen, weil der angemeldeten Marke für diese Waren die Unterscheidungskraft gemäß §§ 97, 103 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Zur Begründung hat sie ausgeführt, an die Unterscheidungskraft von Kollektivmarken seien zwar teilweise geringere Anforderungen zu stellen als bei Individualmarken. So könnten sie ihre kollektive Unterscheidungskraft nicht nur aus der Eignung als betriebliche Herkunftskennzeichnung gewinnen, sondern auch Hinweise auf die geografische Herkunft oder die Qualität der Waren und Dienstleistungen könnten kollektive Unterscheidungskraft aufweisen. Voraussetzung für das Vorliegen kollektiver Unterscheidungskraft sei aber die Fähigkeit des Zeichens, auf eine Gruppe von Unternehmen hinzuweisen und diese von anderen Geschäftsbetrieben zu unterscheiden. Nach diesen Grundsätzen fehle der

angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 20 jegliche Unterscheidungskraft, weil sie insoweit nur eine sprachübliche Werbeaussage dahingehend darstelle, dass die so bezeichneten Waren auf den modischen Trend hin überprüft worden seien bzw. würden und die Waren aufgrund ihrer Funktionen und/oder ihres Designs dem modischen Trend entsprächen und im Zeitgeschmack lägen. Die Bezeichnung „Trend Check“ werde bereits von zahlreichen unterschiedlichen Unternehmen des Möbelsektors entsprechend verwendet. Diesbezüglich hat die Markenstelle sowohl im Beanstandungsbescheid vom 6. April 2011 als auch im angegriffenen Beschluss auf eine Vielzahl von Internetseiten verwiesen. Sie hat ferner im Beanstandungsbescheid auf bei PAVIS PROMA veröffentlichte Entscheidungen zu zurückgewiesenen Markenmeldungen verwiesen, die entweder den Bestandteil "TREND" oder den Bestandteil „CHECK“ enthalten, und insoweit ausgeführt, dass es rechtlich unerheblich sei, dass sich die zitierten Vorentscheidungen nicht auf die im vorliegenden Verfahren beanspruchten Waren der Klasse 20 bezögen. Wenn der Verbraucher eine Wortfolge aufgrund der häufigen Verwendung auf unterschiedlichen Waren- und Dienstleistungsgebieten als beschreibende oder anpreisende Angabe kenne, werde er nicht annehmen, dass diese Angabe in anderen Waren- und Dienstleistungsbereichen individualisierend auf einen bestimmten Anbieter hinweisen solle. Die Frage, ob der Eintragung der angemeldeten Marke auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat die Markenstelle in ihrem Beschluss dahingestellt gelassen.

Gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, bei dem angemeldeten Gesamtbegriff handele es sich um eine wertneutrale Aussage, die nicht mehr und nicht weniger bedeute, als dass jemand die Tätigkeit der Überprüfung eines Trends durchführe. Die angesprochenen Verkehrskreise könnten der angemeldeten Marke keinen positiven Hinweis darauf entnehmen, dass die Waren dem Trend entsprächen. Die angemeldete Marke lasse insbesondere nicht erkennen, ob das bei der Überprüfung eines Trends gefundene Ergebnis positiv sei oder nicht. Schon deshalb eigne sie sich nicht als Werbehinweis. Die Markenstelle habe bei

ihrer rechtlichen Würdigung auch dem Umstand, dass die angemeldete Marke ausschließlich für Waren, nicht für Dienstleistungen angemeldet worden sei, nicht genügend Rechnung getragen. Es sei für den Verkehr nicht erkennbar, welchen vordergründig beschreibenden Begriffsgehalt die wertneutrale Aussage "Trend-check" habe, wenn sie an einem Möbelstück angebracht sei. Auch die von der Markenstelle angeführten Internetseiten ließen dies nicht erkennen. Selbst wenn die angemeldete Marke als Werbeslogan verstanden werde, entbehre sie nicht jeglicher kollektiver Unterscheidungskraft, weil ihr Begriffsgehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 20 diffus und unbestimmt sei, weshalb der Beschwerde stattzugeben sei. Die Beschwerdegebühr sei zurückzuzahlen, weil sich die Markenstelle im angegriffenen Beschluss erstmalig auf eine Anzahl von Internetseiten bezogen habe, zu denen die Anmelderin vor der Beschlussfassung nicht habe Stellung nehmen können. Damit habe die Markenstelle den Anspruch der Anmelderin auf die Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2011 aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Der Eintragung der angemeldeten Kollektivmarke für die in der Anmeldung aufgeführten Waren der Klasse 20 steht, worauf der Senat bereits in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, in erster Linie das Schutzhindernis gemäß §§ 97, 103 i. V. m. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die angemeldete Marke besteht aus-

schließlich aus einer Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung eines Merkmals der beanspruchten Waren dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind unter anderem solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die sie eingetragen werden sollen. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. C MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne der Bestimmung von jedermann frei verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 54 – Postkantoor; BGHZ 167, 278 Rn. 35 – FUSSBALL WM 2006). Rein beschreibende Begriffe oder Wortfolgen sind regelmäßig auch als Kollektivmarke nicht eintragungsfähig (HABM PAVIS PROMA R0865/99-3 - Beschluss vom 12.03.2001 – MEMBER OF THE SOCIETY OF FINANCIAL ADVISERS; Wüst/Jansen in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Auflage, § 97 Rn. 19). Etwas anderes gilt gemäß § 97 Abs. 2 MarkenG nur insoweit, als in den Bestimmungen des MarkenG zu Kollektivmarken eine von der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abweichende Regelung getroffen worden ist. Eine solche, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Kollektivmarken einschränkende Regelung besteht jedoch nur in Bezug auf Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können (§ 99 MarkenG). Für Kollektivmarken, die aus anderen beschreibenden Zeichen und Angaben bestehen, gilt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Ermangelung besonderer Bestimmungen dagegen uneingeschränkt.

Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegen nicht nur im Verkehr übliche Fachbegriffe oder glatt beschreibende Gattungsbezeichnungen einem Eintragungsverbot, sondern alle Zeichen und Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen (EuGH

GRUR 2010, 534, Rn. 56 – PRANAHAUS; GRUR Int. 2011, 400, Rn. 40 - Zahl 1000). Dabei sind nicht nur die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG explizit beispielhaft aufgezählten Merkmale der Art, Beschaffenheit, Bestimmung etc., sondern auch alle sonstigen Merkmale zu berücksichtigen (EuGH a. a. O., Rn. 49 f. – Zahl 1000). Sonstige Merkmale der Waren und Dienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind alle solchen, die für den Waren- und Dienstleistungsverkehr irgendwie bedeutsame, nicht völlig nebensächliche Umstände mit Bezug auf die Ware oder Dienstleistung beschreiben (EuGH a. a. O. Rn. 28 - PRANAHAUS; BGH GRUR 2002, 809, 811 – FRÜHSTÜCKSDRINK I).

Nach diesen Grundsätzen stellt die angemeldete Kollektivmarke für alle beanspruchten Waren der Klasse 20 eine beschreibende Angabe i. S. d. §§ 97 Abs. 2, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Sie besteht aus der Abfolge der ursprünglich englischsprachigen, jedoch längst in die deutsche Umgangssprache eingegangenen Wörter „trend“ und „check“, deren Bedeutungen „Entwicklungsrichtung“ bzw. „Prüfung, Kontrolle, Test“ die Markenstelle im angegriffenen Beschluss zutreffend dargelegt hat, was auch von der Anmelderin nicht in Abrede gestellt wird.

Sowohl der Begriff „trend“ als auch der Begriff „check“ enthalten in Bezug auf Möbel jeweils für sich genommen einen bedeutsamen beschreibenden Hinweis. Das Wort „trend“ bringt in Bezug auf diese Waren zum Ausdruck, dass diese - z. B. in Bezug auf ihr Design – im (modischen) Trend liegen. Das weitere Wort „check“ beinhaltet die Aussage, dass die so bezeichneten Waren einer Prüfung unterzogen worden sind. Beide Angaben stellen für die Abnehmer von Möbeln nicht nur irgendwelche unbedeutenden Nebenumstände dar, sondern beschreiben sie hinsichtlich ihrer Beschaffenheit bzw. Qualität dahingehend, dass sie dem Zeitgeschmack entsprechen und eine geprüfte Qualität aufweisen.

Auch die aus den beiden Wörtern gebildete Bezeichnung „trend check“ stellt entgegen der Ansicht der Anmelderin für die beanspruchten Waren der Klasse 20 eine zur Beschreibung ihrer Merkmale geeignete Angabe dar. Zwar kann aus dem

beschreibenden Charakter ihrer einzelnen Markenbestandteile nicht ohne weiteres auch für die mehrteilige Kombinationsmarke ein Schutzhindernis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hergeleitet werden. Andererseits geht der beschreibende Charakter mehrerer Wörter durch deren Zusammenfügung aber auch nicht ohne weiteres verloren. Vielmehr bleibt im Allgemeinen die bloße Verbindung von beschreibenden Bestandteilen selbst beschreibend, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination in ihrer Gesamtheit und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Der durch die Verbindung bewirkte Gesamteindruck muss also über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgehen und darf sich nicht in deren bloßer Summenwirkung beschränken (EuGH a. a. O. Rn. 98-100 - Postkantoor; GRUR 2008, 608 – Rn. 45 und 69 - EUROHYPO). Eine diese Summenwirkung übersteigende und damit schutzbegründende Wirkung kann vor allem durch eine besondere grafische Ausgestaltung oder durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden. Selbst eine über die bloße Summe der Einzelbestandteile hinausgehende Kombination bleibt aber schutzunfähig, wenn sie in ihrer Gesamtheit zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen geeignet ist (EuGH GRUR-RR 2008, 47 Rn. 31-34 – MAP & GUIDE; BGH GRUR 1998, 394, 396 - Active Line).

Hiervon ausgehend stellt die angemeldete Marke eine die Waren der Anmeldung beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, da die Kombination der beiden für diese Waren beschreibenden Wörter weder sprachlich noch sonst ungewöhnlich ist und auch in ihrer Gesamtheit zur Beschreibung eines Merkmals der Waren geeignet ist. Die Bezeichnung „Trend Check“ stellt insgesamt eine Angabe dar, die geeignet ist darauf hinzuweisen, dass die so bezeichneten Waren einer Überprüfung, z. B. ihres Designs, darauf unterzogen worden sind, ob sie im modischen Trend liegen, also dem modischen Zeitgeschmack entsprechen. Soweit die Anmelderin gegenüber dieser zutreffenden Feststellung der Markenstelle anführt, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine wertneutrale Aussage handele, die nur die Tätigkeit der Überprüfung der Ware bezeichne, jedoch nichts über das dabei gefundene Ergebnis aussage, vermag dies den beschreibenden

Charakter der angemeldeten Marke nicht in Frage zu stellen, weil auch die bloße Tatsache, dass eine Überprüfung von Waren darauf hin stattgefunden hat, ob sie modischen Trend liegen, für den Durchschnittskäufer von Einrichtungsgegenständen eine Qualitätsangabe darstellt. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nämlich keine die Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Angabe voraus. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware selbst nicht unmittelbar betreffen, können diesem Schutzhindernis unterfallen, sofern durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, der Verkehr werde den beschreibenden Inhalt des Begriffs als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen (BGH GRUR 2008, 900, Rn. 15 – SPA II; GRUR 2009, 952, Rn. 10 – DeutschlandCard). Ausreichend ist, dass die beteiligten Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten beschreibenden Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen herstellen können (EuGH GRUR Int. 2010, 503, Rn. 26, 27 – Patentconsult), wovon bei der angemeldeten Marke zweifelsfrei auszugehen ist.

Darauf ob die angemeldete Marke zuvor bereits im Verkehr zur Beschreibung benutzt worden ist, kommt es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht an. Vielmehr reicht es aus, wenn sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (EuGH MarkenR 2008, 160, Rn. 35 – HAIRTRANSFER). Deshalb kommt dem Ergebnis der von der Markenstelle durchgeführten Internetrecherche zur Benutzung der Bezeichnung „Trend Check“ durch Dritte auch keine für die Beurteilung des beschreibenden Charakters ausschlaggebende Bedeutung zu, sondern ihr Ergebnis stellt allenfalls ein weiteres Indiz für die Eignung der angemeldeten Marke als warenbeschreibende Angabe auf dem Warengbiet der Möbel dar.

Die Eignung der angemeldeten Kollektivmarke als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren der Klasse 20 wird auch nicht dadurch in Frage gestellt,

dass ihr nicht zu entnehmen ist, nach welchen Prüfungskriterien der „Trend Check“ durchgeführt worden ist. Auch relativ vage und allgemeine Angaben können als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein. Die Eignung zur beschreibenden Sachangabe setzt insbesondere nicht voraus, dass die Angabe bereits feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung des Verkehrs zu ihrem Sinngehalt herausgebildet hat (BGH a. a. O. - SPA II). Bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; a. a. O. - DeutschlandCard). So liegt der Fall auch bei der angemeldeten Marke, die dem Verkehr in bewusst schlagwortartiger, allgemeiner Weise den Sachhinweis übermittelt, dass die so bezeichneten Waren einem Trendcheck unterzogen worden sind. Angesichts dieses für Waren der Klasse 20 beschreibenden Begriffsgehalts ist die angemeldete Bezeichnung „Trend Check“ nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen.

Da der Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kommt es auf die Frage, ob ihr für die beanspruchten Waren auch die kollektive Unterscheidungskraft gemäß § 97 Abs. 1 MarkenG fehlt, nicht an, weshalb diese Frage dahingestellt bleibt.

Auch der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann vom Patentgericht gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG in solchen Fällen angeordnet werden, in denen es aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (ständige Rechtsprechung; vgl. z. B. BPatGE 26, 17, 22). Sie kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Beschwerdeführer durch eine gesetzeswidrige oder unangemessene Sachbehandlung oder durch einen offensichtlichen

Fehler der Markenstelle veranlasst worden ist, Beschwerde einzulegen (BPatGE 26, 20, 22). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist jedoch nicht veranlasst, wenn auch ohne ein Fehlverhalten der Markenstelle inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb ohnehin Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, weil es in diesem Falle an der erforderlichen Kausalität des Fehlers der Markenstelle für die Beschwerdeeinlegung fehlt (ständige Rechtsprechung; vgl. z. B. BPatGE 30, 207, 210 f.). Letzteres ist hier der Fall.

Auch wenn zu Gunsten der Anmelderin davon ausgegangen wird, dass die Markenstelle das rechtliche Gehör der Anmelderin dadurch verletzt hat, dass sie im angegriffenen Beschluss auf Internetseiten abgestellt hat, die der Anmelderin zuvor nicht übermittelt oder sonst mitgeteilt worden sind und zu denen sie deshalb vor der Beschlussfassung nicht Stellung nehmen konnte, so fehlt es im vorliegenden Fall schon deshalb an der für eine Rückzahlungsanordnung erforderlichen Kausalität dieses Fehlverhaltens für die Beschwerdeeinlegung, weil die angemeldete Marke entgegen der Ansicht der Anmelderin bereits ihrem Wortsinn nach für Möbel und andere Waren der Klasse 20 einen beschreibenden Begriffsgehalt i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufweist und weil es für die Schutzversagung nach der vorstehenden Bestimmung nicht darauf ankommt, dass die angemeldete Marke bereits als beschreibende Angabe im Verkehr verwendet wurde (BGH GRUR 2010, 825, Nr. 17 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde, wie sie von der Anmelderin angeregt worden ist, besteht keine Veranlassung, weil mit diesem Beschluss nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden worden ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die vorliegende Entscheidung betrifft vielmehr einen Einzelfall, der ausschließlich auf der Grundlage der bereits ergangenen Rechtsprechung des EuGH und des BGH entschieden werden konnte. Auch für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist kein Raum, weil weder

über neue Rechtsfragen zu entscheiden war noch von der Rechtsprechung anderer Senate oder Gerichte abgewichen worden ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb