



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 503/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2011 035 186.4**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Oktober 2011 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren

„Klasse 21: „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“

bestimmten Marke

## **Margerite**

mit Beschluss vom 4. Oktober 2011 zurückgewiesen, weil die angemeldete Marke zur Beschreibung dieser Waren dienen könne (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das Wort „Margerite“ bezeichne eine allgemein bekannte Pflanzengattung. Es sei geeignet, darauf hinzuweisen, dass es sich bei entsprechend bezeichneten Waren der Klasse 21 um mit dem Motiv einer Margerite ausgestaltete Produkte handele. Pflanzliche Motive seien auf dem fraglichen Warenausschnitt besonders beliebt und würden bereits zahlreich verwendet, ohne dass es hierauf für die Entscheidung ankäme. Dies gelte auch für die Darstellung der Margerite. Auch wenn das Margeritenmotiv jeweils unterschiedlich wiedergegeben werde, sei allen Darstellungsvarianten doch gemeinsam, dass sie bei ihrer Beschreibung und Bewerbung mit dem Begriff „Margerite“ benannt werden müssten. Angesichts seiner Eignung zur Beschreibung der Beschaffenheit der beanspruchten Waren bestehe ein Allgemeininteresse an der Freihaltung des angemeldeten Markenwortes.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, der Eintragung der angemeldeten Marke stünden für die in der Anmeldung benannten Waren keine Schutzhindernisse entgegen. Beantragt worden sei der Schutz der Wortmarke „Margerite“, nicht jedoch der Schutz für die Abbildung oder Form einer Margerite. Das Wort „Margerite“ habe keinen beschreibenden Charakter für die beanspruchten Waren. Es bezeichne keine Eigenschaft dieser Waren, insbesondere nicht deren Art oder Beschaffenheit. Jedenfalls bei den Waren „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“ sowie „rohes oder teilweise bearbeitetes Glas“ sei nicht ersichtlich und von der Markenstelle nicht nachgewiesen worden, dass diese Waren regelmäßig mit Margeritendekoren verziert würden. Da die angemeldete Marke die beanspruchten Waren der Klasse 21 nicht beschreibe, fehle ihr auch nicht jegliche Unterscheidungskraft. Ergänzend verweist die Anmelderin zur Stützung ihrer Ansicht auf einen Beschluss des 28. Senats des Bundespatentgerichts - PAVIS ROMA 28 W (pat) 49/07 -, mit dem die Unterscheidungskraft der Wortmarke „Rote Rosen“ für Waren der Klasse 9 bejaht worden ist, sowie auf die Voreintragung der Wortmarken „Käfer“, „Lotus“ und „Margerite“ durch das Deutsche Patent- und Markenamt für Waren der Klasse 21.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, jedoch nur insoweit begründet, als die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren „rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)“ zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen kann sie keinen Erfolg haben, weil die Markenstelle in Bezug auf die weiteren mit der Anmeldung beanspruchten Waren zu Recht festgestellt hat, dass der Eintragung insoweit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, weil die angemeldete Marke in Bezug auf diese Waren dazu dienen kann, ihre Beschaffenheit zu beschreiben.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind 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 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 – Postkantoor; BGHZ 167, 278 – FUSSBALL WM 2006). Unerheblich ist dabei, ob das fragliche Zeichen oder die fragliche Angabe in ihrer beschreibenden Bedeutung bereits im Verkehr bekannt ist oder bereits beschreibend verwendet wird. Vielmehr ist die Eintragung eines Zeichens bzw. einer Angabe bereits dann zu versagen, wenn sie zur Beschreibung einer Ware oder Dienstleistung verwendet werden kann (ständige Rechtsprechung, vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 534 – Pranahaus).

Hiervon ausgehend hat die Markenstelle die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 21 „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ zu

Recht versagt, weil die angemeldete Marke zur Bezeichnung der Beschaffenheit dieser Waren dienen kann.

Fotografische und zeichnerische Darstellungen von Blumen aller Art stellen seit langer Zeit ein weitverbreitetes Motiv bei der dekorativen Ausgestaltung von Haushaltswaren aller Art dar. In Bezug auf die in der Anmeldung aufgeführten Waren „Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ stellt dies auch die Anmelderin nicht in Abrede. Entgegen ihrer Ansicht ist die Verwendung derartiger Blumenmotive jedoch nicht auf die vorgenannten Waren beschränkt, sondern auch im Bereich der weiteren Waren „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“ möglich und verkehrsüblich. Solche Geräte und Behälter erfüllen nicht nur einen Gebrauchszweck, sondern dienen häufig gleichzeitig dekorativen Zwecken in Haushalt und Küche. Sie werden zudem häufig als Ergänzung von Porzellanserien mit denselben Motiven angeboten wie Tassen, Teller, Schalen etc. Da die Margerite eine bekannte und noch dazu farb- und formschöne Blume ist, dient ihre Abbildung bereits zur dekorativen Ausgestaltung aller zuvor genannten Waren bzw. kann jedenfalls zu diesem Zweck eingesetzt werden, was für das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausreichend ist, da es nicht erforderlich ist, dass ein Zeichen oder eine Angabe bereits im Verkehr benutzt wird, sondern es ausreicht, wenn sie als beschreibendes Zeichen oder beschreibende Angabe geeignet ist. Vor diesem Hintergrund besteht ein Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit von Margeritenabbildungen auf den zuvor genannten Waren.

Die wörtliche Benennung der dekorativen Ausgestaltung einer Ware steht der Ausgestaltung jedenfalls dann gleich und ist ebenfalls gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, wenn die benannte Ausgestaltung für die beanspruchten Waren eine unmittelbar beschreibende Bedeutung aufweist. Diese kann darin bestehen, dass ein wörtlich benanntes Ausstattungselement wesensbestimmende oder zumindest wichtige Eigenschaften der Waren verkörpert (BGH GRUR 1999, 992, 994 – BIG PACK; BPatG GRUR-Prax

2010, 363 – Froschkönig – Bezeichnung eines für Schmuckwaren häufig verwendeten Motivs).

Bei den weiterhin versagten Waren stellt neben der Form und der Farbe das Dekor, also das auf die Waren aufgebrachte Motiv, das wichtigste und für die Auswahl der Ware wesentliche Kriterium dar. Aus diesem Grund wird das Margeritendekor dieser Waren in Werbebroschüren und Katalogen häufig nicht nur abgebildet, sondern – wie sich aus den von der Markenstelle dem angegriffenen Beschluss beigefügten Internetseiten von verschiedener Porzellanhersteller ergibt – daneben ausdrücklich mit dem Wort „Margerite“ benannt. Auf Grund dieser Tatsache ist zweifelsfrei erkennbar, dass auf dem fraglichen Warengbiet ein erhebliches Allgemeininteresse nicht nur an der freien Verwendbarkeit der Abbildung von Margeriten als Ausstattungselement besteht, sondern auch der freien Verwendbarkeit des Wortes „Margerite“ zur Bezeichnung der Beschaffenheit dieser Waren.

Da das zur Eintragung als Marke angemeldete Wort „Margerite“ lediglich das Dekor der Waren der Klasse 21 „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ bezeichnet, fehlt ihm insoweit auch die Fähigkeit, diese Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu kennzeichnen und sie von den Waren Dritter zu unterscheiden und damit die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Demgegenüber kann auch die Berufung der Anmelderin auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen, da selbst identische Voreintragungen keinerlei verbindliche Bedeutung für die rechtliche Beurteilung von späteren Markenmeldungen haben und es für die Frage der Eintragung einer angemeldeten Marke allein darauf ankommt, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Schutzhindernisses gegeben sind (vgl. u. a. EuGH GRUR 2009, 667, Nr. 13 ff. - Bild.T-Online.de u. ZVS; BGH GRUR 2011, 230, Nr. 10 - SUPERgirl). Die Prüfung der angemeldeten Marke ist auch ausschließlich auf diese Marke selbst zu beziehen (EuGH GRUR Int. 2011, 400,

Nr. 77 – Zahl 1000). Rechtliche Feststellungen zu anderen Markeneintragungen sind daher weder geboten noch zulässig. Die von der Anmelderin in der Beschwerdebegründung angeführten, mit der angemeldeten Marke nicht identischen, aber angeblich vergleichbaren Voreintragungen sind deshalb für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Marke rechtlich unbeachtlich. Auch die von ihr angeführte Entscheidung eines anderen Markensenats, in der die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „Rote Rosen“ festgestellt worden ist, hat für das vorliegenden Beschwerdeverfahren keine präjudizielle Bedeutung, weil die seinerzeitige Entscheidung nicht die Beurteilung der Schutzfähigkeit für Waren der Klasse 21, sondern für Waren der Klasse 9 zum Gegenstand hatte, so dass nicht von vergleichbaren Sachverhalten ausgegangen werden kann.

Die Beschwerde der Anmelderin hat jedoch Erfolg, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Waren „rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)“ richtet. Diese Waren stellen Roh- und Halbfertigprodukte dar, die – soweit feststellbar – noch kein Dekor aufweisen, so dass insoweit auch kein Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit der Bezeichnung eines Ausstattungselements besteht. Bei dieser Sachlage wird der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher dieser Waren, wobei es sich im Allgemeinen um glasverarbeitende Betriebe handeln wird, in dem Wort „Margerite“ insoweit auch keine warenbeschreibende Angabe sehen. Auch ein enger sachlicher, beschreibender Bezug der angemeldeten Marke zu rohem und teilweise bearbeitetem Glas besteht nicht, weil es sich insoweit um Waren einer anderen Fertigungsstufe und nicht um bloße Hilfsmittel oder Hilfsleistungen handelt. Bei dieser Sachlage war der Beschwerde in dem aus Ziffer 1 des Beschlusstextes ersichtlichen Umfang stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb