



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 034 341.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. März 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen 30 2010 034 341.9

Sex Republik

ist am 8. Juni 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 03: Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 14: Juwelierwaren und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Die Markenstelle für Klasse 14 hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 10. November 2010 und 28. Februar 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, mit dem aus zwei geläufigen Wörtern zusammengesetzten Ausdruck „Sex Republik“ werde eine als Republik bezeichnete Gemeinschaft beschrieben, in der Sexualität im weitesten Sinne eine besondere Bedeutung zukomme und zum Ausdruck gebracht werde. Eine über diesen Sinngehalt hinausgehende Bedeutung komme dem Wortzeichen nicht zu. Zwar gäbe es keine „Sex Republik“ im eigentlichen Sinne, entsprechende Angaben – wie auch andere mit dem Wort „Republik“ gebildete Wortkombinationen, z. B. „Alten-

republik“, „Autorepublik“, „Urlaubsrepublik“ oder „Zockerrepublik“ – würden aber vom angesprochenen Publikum im übertragenen Sinne verstanden werden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 03, 14 und 25 weise das Anmeldezeichen die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise ohne weiteres darauf hin, dass diese für eine an Sexualität besonders interessierte Republik gedacht seien und von dieser entsprechend verwendet würden. Die Wortkombination bezeichne damit den möglichen Abnehmerkreis dieser Produkte. Dieser hinreichend enge beschreibende Bezug trete besonders deutliche zutage, soweit die beanspruchten Oberbegriffe Intimschmuck sowie spezielle erotische Bekleidung u. ä. umfassten. Das Anmeldezeichen eigne sich damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ausführt, die Markenstelle habe einen mittelbar beschreibenden Gehalt des Anmeldezeichens über eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise konstruiert. Der angesprochene Durchschnittsverbraucher werde diese analysierenden Gedankenschritte jedoch nicht vornehmen. Das Zeichen „Sex Republik“ sei in seiner Gesamtheit keine ohne weiteres ersichtliche – unmittelbar oder mittelbar – beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren. Es sei vielmehr mehrdeutig und interpretationsbedürftig und weise eine gewisse Originalität und Prägnanz im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren auf. Entgegen der Auffassung der Markenstelle betonten die von dieser angeführten Wortkombinationen mit „Republik“ (wie „Urlaubsrepublik“, „Zockerrepublik“, „Altenrepublik“) nicht die besondere Bedeutung der Bezugsobjekte für die jeweilige staatliche Gemeinschaft, sondern bezeichneten ein bestimmtes Phänomen oder einen Trend innerhalb der Gemeinschaft. Im Hinblick auf bestimmte Waren seien diese Wortkombinationen - ebenso wie das Anmeldezeichen – ungewöhnlich. Auch die bisherige Eintragungspraxis des DPMA spreche für eine Schutzfähigkeit des Zeichens. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf verschiedene Voreintragungen von Wortmarken mit den Bestandteilen „Sex“ oder „Republik“. Das Anmel-

dezeichen verstoße überdies nicht gegen die guten Sitten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 14, vom 10. November 2010 und 28. Februar 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Sex Republik“ als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat; MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR

2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortzeichen gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2010, 935 Rdnr. 9 – Die Vision; GRUR 2009, 949 Rdnr. 12 - My World; GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. O. – My World, Willkommen im Leben u. Die Vision).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird das Anmeldezeichen nicht gerecht, da es für die beanspruchten Waren einen engen beschreibenden Bezug aufweist.

a) Das Anmeldezeichen „Sex Republik“ setzt sich aus den allgemein geläufigen Begriffen „Sex“ und „Republik“ zusammen. „Sex“ ist von dem lateinischen Wort „sexus“ (= Geschlecht) abgeleitet und als solcher der umgangssprachliche Ausdruck für die (dargestellte) Sexualität (in ihrer durch die Unterhaltungsindustrie verbreiteten Erscheinungsform), für Geschlechtsverkehr oder sexuelle Betätigung, für Sexappeal sowie für das Geschlecht (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006 [CD-ROM]; Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Auflage 2007 [CD-ROM]). „Republik“ bezeichnet lexikalisch eine Staatsform, bei der die Regierenden für eine bestimmte Zeit vom Volk oder von Repräsentanten des Volkes gewählt werden (Duden – Deutsches Universalwörterbuch a. a. O.).

b) Das DPMA hat zutreffend ausgeführt, dass die Wortfolge „Sex Republik“ in ihrer Gesamtbedeutung von den angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als eine (staatliche) Gemeinschaft, in der

Sexualität im weitesten Sinne eine besondere Bedeutung zukommt bzw. die ihr besonderes Interesse an Sexualität zum Ausdruck bringt, verstanden wird. Hierzu bedarf es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keiner zergliedernden, analysierenden Betrachtungsweise. Das angesprochene inländische Publikum ist aus den Medien an gleichartig gebildete Begriffe mit dem Bestandteil „Republik“ gewöhnt, wie beispielsweise „Autorepublik“, „Urlaubsrepublik“, „Altenrepublik“, „Fußball-Republik“, „Partyrepublik“, „Ökorepublik“, „Bildungsrepublik“, „Reichenrepublik“ (vgl. zu den vorstehenden Begriffen die im Beschluss des DPMA vom 10. November 2010 genannten Fundstellen) und „Bananenrepublik“ (vgl. <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Bananenrepublik>), und wird diese Begriffe nicht im eigentlichen Sinne, sondern stets im übertragenen Sinne verstehen, nämlich, dass es sich um eine gesellschaftliche Gruppierung handelt, in der diese Themen (Autos, Urlaub, immer älter werdende Menschen, Fußball, Partys, Ökologie, Bildung, Reichtum, Export von Bananen) eine besondere Bedeutung haben und deren Anhänger sich über das jeweilige Thema miteinander verbunden fühlen. Nichts anderes kann für die Bezeichnung „Sex Republik“ gelten.

c) Vor diesem Hintergrund weist die gegenständliche Wortfolge das angesprochene Publikum schlagwortartig darauf hin, dass die damit gekennzeichneten Waren für eine – im übertragenen Sinn – als Republik bezeichnete Gemeinschaft, in der die Sexualität eine große Rolle spielt, gedacht und geeignet sein und von dieser entsprechend verwendet werden können.

Die beanspruchten Waren der Klasse 03 „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ können sich speziell an einen solchen Abnehmerkreis richten, zumal unter diese Oberbegriffe auch bestimmte Kosmetik- und Pflegeprodukte aus dem Erotikbereich fallen können, bei denen dieser Bezug besonders deutlich hervortreten wird. Entsprechendes gilt für die in Klasse 14 beanspruchten „Juwelierwaren und Schmuckwaren“, die auch Intimschmuck u. ä. umfassen, sowie „Uhren und Zeitmessinstrumente“, bei denen sich ein Bezug zum o. g. Abnehmerkreis zusätzlich auch aus erotischen Motiven auf dem Ziffernblatt ergeben kann. Die in

Klasse 25 beanspruchten „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ umfassen auch spezielle erotische Bekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen, die sich ebenfalls an eine an Sexualität besonders interessierte Gemeinschaft richten können. Dabei steht § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einer Eintragung des Anmeldezeichens auch dann entgegen, wenn zwar für einen Teil der unter die beanspruchten weiten Oberbegriffe fallende Waren ein beschreibender Charakter des Zeichens zu verneinen ist, unter diese Oberbegriffe aber auch weitere Waren zu subsumieren sind, für welche das angemeldete Zeichen beschreibend ist (BGH GRUR 2002, 261, 262 Rdnr. 13 f.- AC).

Zwar weist „Sex Republik“ für die beanspruchten Waren keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf, da es diese nicht unmittelbar beschreibt. Das Anmeldezeichen stellt aber eine mittelbar beschreibende Angabe zur Bezeichnung des möglichen Abnehmerkreises der betroffenen Waren dar, so dass hierdurch ein enger beschreibender Bezug zu diesen Produkten hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 25 – Kinder II; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdnr. 68 – 70 m. w. N.). Das angesprochene Publikum wird den sachbezogenen Begriffsgehalt des Anmeldezeichens auch ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und deshalb in der Bezeichnung keinen betrieblichen Herkunftshinweis im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren sehen.

d) Der Umstand, dass das Anmeldezeichen angeblich eine Wortneuschöpfung darstellt, ändert ebenfalls nichts an seiner Schutzunfähigkeit für die beanspruchten Waren. Nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH ist die Neuheit einer Marke weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit, noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft. Das gilt umso mehr, als die Unterscheidungskraft ohnehin nur im Wege einer Prognose unabhängig von einer möglichen Benutzung festgestellt werden kann. Insoweit ist für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 ff. – DAS

PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2011, 158 Rdnr. 12 - Hefteinband; GRUR 2010, 640 Rdnr. 13 – hey!; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 139 m. w. N.). Das gilt umso mehr, als das Publikum daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Der Durchschnittsverbraucher wird auch bisher noch nicht verwendet, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; BPatG 26 W (pat) 90/09 - brand broadcasting m. w. N.). So liegt der Fall auch bei der hier angemeldeten, nicht besonders ungewöhnlich gebildeten Wortkombination, bei der ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile nicht besteht. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist das Anmeldezeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren weder interpretationsbedürftig noch originell.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann aus Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gegen die guten Sitten i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG verstößt. Insoweit ist der Beschwerdeführerin, die sich auf die von einem anderen Senat für nicht anstößig gehaltene Wortmarke „FICKEN“ berufen hat, allerdings entgegenzuhalten, dass der BGH erst kürzlich die Wortfolge „READY TO FUCK“ als ohne weiteres sittenwidrig eingestuft hat (BGH MarkenR 2013, 614).

3. Die Beschwerdeführerin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Zum einen sind die von ihr angeführten Voreintragungen schon nicht vergleichbar, da sie zum Teil zu lange zurückliegen bzw. für andere Waren und Dienstleistungen geschützt sind oder andere Markenbestandteile bzw. Wortkombinationen enthalten. Zum anderen sind zwar etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, sie sind

aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rdnr. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2012, 276, 277 Rdnr. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.; GRUR 2011, 230 Rdnr. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 Rdnr. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH a. a. O. Rdnr. 15, 18 f. - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH a. a. O. - SUPERgirl).

Klante

Paetzold

Dorn

Bb