



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 35/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 054 543.2 / 41

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Mai 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Zurückweisung der zur Eintragung für die Waren und Dienstleistungen

16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse (insbesondere Zeitungen, Magazine, Zeitschriften und Bücher); Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern; Druckstöcke
Klasse 35: Werbung Klasse 38:

Telekommunikation (insbesondere Bereitstellung von Informationen, Portalen und Plattformen im Internet); Telekommunikationsdienste zum Senden und Empfangen von Nachrichten per E-Mail, Instant-Messaging, Textnachricht oder über Webseiten im Internet)

41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten (insbesondere Herausgabe, Publikation und Veröffentlichung von Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet)

angemeldeten Wortmarke

Made im Saarland

hat die Markenstelle damit begründet, das Saarland sei ein Bundesland mit ca. einer Million Einwohnern. Die Wirtschaftskraft dieser Region und die hier anzutreffende Branchenvielfalt einschließlich der kulturellen und touristischen Infrastruktur seien offenkundig. Alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen könnten dort hergestellt bzw. erbracht werden oder sich thematisch damit befassen.

Würden Waren und Dienstleistungen in Verbindung mit dem angemeldeten Zeichen angeboten, würden die angesprochenen Verbraucher in der Wortfolge einen Hinweis auf den geografischen Themen- oder Herkunftsbereich, nicht aber auf eine bestimmte betriebliche Ursprungsidentität erblicken (vgl. BPatG 26 W (pat) 142/05 - Brandenburg Classic; 29 W (pat) 134/04 - Rockland Sachsen-anhalt; 28 W (pat) 1/06 - absolut bayrisch; 26 W (pat) 39/07 - Energie Südhessen; 29 W (pat) 118/06 - Zusammen sind wir Thüringen; 27 W (pat) 245/09 - Westfalen Sound; 29 W (pat) 43/11 - Der überraschende Teil Bayerns; 27 W (pat) 541/11 - heimat LIVE Ostfriesland; 29 W (pat) 6/12 - garantiert Allgäuecht), zumal es sich bei „Made in/im ...“ um ein äußerst verbreitetes sprachliches Mittel zur Angabe der geografischen Herkunft von Produkten, Ideen, Projekten usw. handle, wie die beigefügten Beispiele zeigten (vgl. Anl. E1 – E20). Die Angabe sei wohl auch verbunden mit dem Ausdruck eines gewissen Stolzes und Heimatgefühls und werde insofern auch als eine Art Werbeslogan verwendet. Dass „Made im Saarland“ nicht individualisierend für ein bestimmtes Unternehmen verstanden werde, zeige sich im Übrigen nicht nur am Gebrauch dieser Wendung durch zahlreiche Marktteilnehmer, sondern ebenso daran, dass der Gebrauch oftmals auf Produkte mehrerer Unternehmen gleichzeitig gerichtet sei.

Unter diesen Umständen komme es auf eine korrekte Bildung in der englischen Grundform nicht an.

Als Unterscheidungsmittel zur Zuordnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu einem bestimmten Unternehmen (im Saarland) i.S.d. § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG sei die angemeldete Marke mithin nicht geeignet.

Aufgrund der Eignung zur Bezeichnung der geografischen Herkunft bzw. des inhaltlichen Gegenstands stehe einer Eintragung auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die angemeldete Wortfolge bestehe ausschließlich aus beschreibenden Angaben, denn sie kombiniere lediglich die dem internationalen Handelsverkehr entstammende und auch darüber hinaus verbreitete Aussage „Made in“ für die Bezeichnung des Herkunftsgebiets von Produkten in einer präpositionell dem Deutschen angepassten Weise mit der Angabe des Gebiets. So könne sie Wirtschaftsteilnehmern als Angabe dienen, um auf die Herkunft ihrer Angebote aus dem Saarland bzw. auf die thematische Behandlung dieses Umstands hinzuweisen (vgl. BPatG 30 W (pat) 39/01 - Design Zentrum Nordrhein Westfalen; 29 W (pat) 169/01 - MedienCampus Bayern; 32 W (pat) 96/03 - Radio Thüringen; 26 W (pat) 248/04 - Lüneburger Heide; 33 W (pat) 112/06 - Eastgermany; 27 W (pat) 43/07 - Allgäu Outlet; 27 W (pat) 525/13 - Kompetenzzentrum NW).

Die von der Anmelderin aufgegriffene Wortmarke 2 037 165 „Bahncard“, deren Eintragung noch unter Geltung des Warenzeichengesetzes erfolgte, sei vorliegend nicht entscheidungserheblich, zumal die in der betreffenden Wortbildung erkennbare Kombination eines deutschen mit einem englischen Wort keinesfalls als hinreichendes Kriterium für die Schutzfähigkeit eines Wortzeichens allgemein anzusehen sei. So sei in der Folgezeit vergleichbaren Wortbildungen die Schutzfähigkeit abgesprochen worden (vgl. BPatG 12 W (pat) 4/96 - Sportcard; 29 W (pat) 173/99 - Gesundheitscard; 33 W (pat) 142/04 - MobilitätsCard; 33 W (pat) 134/06 - Speisecard; 26 W (pat) 528/13 - fahrCard).

Letztlich könne die Schutzfähigkeit eines Zeichens immer nur auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und für den konkreten Einzelfall festgestellt werden; sie lasse sich nicht aus einem Vergleich mit anderen Markeneintragungen ableiten.

Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, das deutsche „im“ passe nicht zum englischen „made“. „Made in Germany“ zeige dies. Die Anlagen E11 und E12 zeigten Verwendungen der Anmelderin selbst.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 26. Juni 2013 und 13. März 2014 aufzuheben und die Marke einzutragen.

II.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem die Anmelderin diese nicht beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen Nr. 1 und Nr. 2 des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, fehlt dem angemeldeten Zeichen die Eignung, Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Das Zeichen besagt lediglich, woher die Angebote stammen.

Insoweit kann auf die Ausführungen und Belege der Markenstelle Bezug genommen werden, um Wiederholungen zu vermeiden. Der Nachweise hätte es aus der Sicht des Senats gar nicht bedurft, da „Made im Saarland“ eine eindeutige Aussage macht. Damit kommt es nicht darauf an, ob einzelne der von der Markenstelle herangezogenen Belege eine Verwendung durch die Anmelderin zeigen.

Daran ändert es auch nichts, dass dem englischen „made“ das deutsche „im“ folgt. Dieser Fehler fällt wegen der Ähnlichkeit von m und n jedenfalls in Kleinschreibung kaum auf. Auch „MADE IM“ und „MADE IN“ weisen keine so auffallende Abweichung auf, dass diese Unterscheidungskraft verleihen könnte. Klanglich geht der Unterschied nahezu völlig unter.

Soweit die Abweichung aber erkannt wird, nimmt der Verbraucher die Aussage „made im“ ohne Weiteres für „made in“. Die Abweichung wirkt eher als Schreibfehler (vgl. BPatG BIPMZ 1966, 194 – Schorting statt shortening) und lässt keine Motivation zu ihrer Verwendung erkennen, die der Verbraucher als unterscheidungskräftige Besonderheit nimmt, zumal die Aussage, dass etwas im Saarland geschieht, erhalten bleibt und das „im“ im Kontext mit der deutschen Ortsangabe nicht ungewöhnlich ist, sondern nur in Verbindung mit „made“ nicht korrekt ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es außerdem, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der geografischen Herkunft dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428). Das dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 – Windsurfing Chiemsee; GRUR Int. 2003, 632, Rn. 73 – Linde/Winward/Rado).

Auch an der beschreibenden Wirkung ändert es nichts, dass dem englischen „made“ das deutsche „im“ folgt, da dieser Fehler kaum auffällt und allenfalls als Schreibfehler wirkt (siehe oben).

Dass der Senat hinsichtlich einer thematischen Beschreibung ebenso wie Rohnke (FS 50 Jahre BPatG, S. 707 ff.) Bedenken hat, ein Schutzhindernis anzunehmen, spielt damit hier keine Rolle.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, da die Markenstelle der Anmelderin im Erinnerungsbeschluss alle tragenden Gründe ausführlich und zutreffend dargelegt hat.

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung. Der vorliegende Fall wirft keine grundsätzliche Rechtsfrage auf. Die Entscheidung

des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu