



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 27/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 039 626.1

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Juli 2014 durch die Richterin Dorn, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Kriener

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 3. Januar 2011 und 4. Januar 2012 werden nach Maßgabe des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen 30 2010 039 626.1

Twinlight

ist am 1. Juli 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen, nämlich Reparatur von Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen; Installationsarbeiten; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen;

industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Die Markenstelle für Klasse 12 hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 3. Januar 2011 und 4. Januar 2012, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete Zeichen setze sich sprachüblich aus den beiden zum englischen Basiswortschatz gehörenden, allgemein geläufigen Begriffen „Twin“ („Zwilling; doppelt“) und „light“ („Licht, Beleuchtung; leicht“) zusammen. Der Begriff „Twin“ werde ausweislich der Rechercheergebnisse des DPMA insbesondere auf dem vorliegend beanspruchten Fahrzeugsektor vielfach verwendet. Der angesprochene Verkehr werde das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit daher entweder im Sinne von „doppelt leicht“ (d. h. von geringem Gewicht) oder von „Doppellicht“ (Doppelleuchte, Doppelbeleuchtung) auffassen. Vor diesem Hintergrund sei eine unmittelbar beschreibende Bedeutung oder jedenfalls ein enger beschreibender Bezug hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 37 und 42 zu bejahen. Das Anmeldezeichen eigne sich daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er ausführt, dass der Begriff „Twinlight“ weder lexikalisch nachweisbar sei noch im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen bereits in beschreibender Art und Weise Verwendung finde. Die Zusammensetzung der beiden Worte „Twin“ und „light“ stelle insofern eine Wortneubildung dar, die sich entgegen der Auffassung des Amtes nicht lediglich in der Kombination zweier beschreibender Begriffe erschöpfe und der kein ohne Weiteres erkennbarer Aussagegehalt zukomme, zumal schon die einzelnen Bestandteile mehrere Bedeutungen aufwiesen. Der Begriff „Twin“ würde vom inländischen Publikum in aller Regel mit „Zwilling“, „Paar“ oder „paarig“ übersetzt, was bei einer Verwendung als Präfix für die beanspruchten Waren keinen Sinn mache. Die vom DPMA angenommene Bedeutung der Begriffskombination „Twinlight“ als „doppelt leicht“ sei abwegig,

hierfür würde im Englischen vielmehr die Wortfolge „twice as light“ verwendet. Da es sich bei der Gesamtbezeichnung „Twinlight“ um einen sprachunüblich gebildeten Fantasiebegriff handle, dessen inhaltliche Aussage sich dem Verkehr allenfalls aufgrund weiterer Überlegungen und Interpretationen erschließe, sei auch kein direkter sachlicher Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegeben. Für eine Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens spreche im Übrigen, dass die Marke „Twinlight“ international registriert sei mit einer Schutzerstreckung auf das Gebiet der Europäischen Union, und zwar für alle hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 37 und 42.

Nachdem der Beschwerdeführer in dem rechtlichen Hinweis des Senats vom 25. Juni 2014 auf die fehlende Erfolgsaussicht seiner Beschwerde hinsichtlich eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hingewiesen wurde, hat er das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit am 11. Juli 2014 per Fax eingegangenem Schreiben wie folgt beschränkt:

Klasse 12: Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen, nämlich Reparatur von Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen; Installationsarbeiten.

Der Beschwerdeführer und Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 3. Januar 2011 und 4. Januar 2012 nach Maßgabe des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Twinlight“ als Marke stehen in Bezug auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel 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 (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 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). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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 a. a. O. – HOT; a. a. O. – TOOOR!; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten), 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 2013, 522 Rdnr. 11 – Deutschlands schönste Seiten; 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).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass das Anmeldezeichen dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt. Denn es weist in seiner Gesamtheit für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt werden kann.

a) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffen „Twin“ und „light“ zusammen.

Als Substantiv hat „twin“ die Bedeutungen „Zwilling; Zweibettzimmer“ und als Adjektiv „doppelt, Doppel.., paarig, Zwillings...“ (LEO Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://dict.leo.org/>). Das Wort „light“ bedeutet als Substantiv u. a. „Licht, Lampe, Feuer“, als Verb „erhellen, anzünden“ („to light something“) und als Adjektiv „hell; leicht“ (LEO Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, a. a. O.). In der adjektivischen Bedeutung von „leicht“ ist das Wort in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und allgemein bekannt, zum einen in Bezug auf Nahrungs- u. Genussmittel im Sinne von „weniger unerwünschte, belastende o. ä. Inhaltsstoffe enthaltend“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]), zum anderen auch in gängigen zusammengesetzten Begriffen wie „Lightversion“ oder „Lightprodukt“ (<http://www.duden.de>). Auch im Fahrzeugbereich wird das Wort „light“ bereits verwendet, um auf eine leichte Bauweise hinzuweisen (vgl. z. B. Artikel in der SZ vom 1. Februar 2011 „Leichtbau im Auto – Extra light“, www.sueddeutsche.de).

b) Der Gesamtbegriff „Twinlight“ ist zwar im Englischen nicht lexikalisch nachweisbar, wird aber in der Kfz-Branche zur Bezeichnung eines „Doppellichts“ (im Sinne von Doppelleuchten, Doppelbeleuchtung, Doppelscheinwerfer) bzw. Licht-/Leuchtenpaar (etwa Nebel- oder Fernscheinwerfer), mit denen Kraftfahrzeuge ausgestattet sein können, verwendet (vgl. auch Recherchebelege des Senats, Anlagen 1 -11 zum Schreiben vom 25. Juni 2014).

In Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen kann dem Anmeldezeichen jedoch kein sinnvoller Aussagegehalt entnommen werden. Der Begriff „Twinlight“ in der o. g. Bedeutung von „Doppellicht“ bzw. „Leuchtenpaar“ beschreibt weder Merkmale der in Klasse 12 beanspruchten „Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen“, die nicht mit Leuchten

ausgestattet sind, noch weist er einen engen beschreibenden Bezug hierzu auf. Entsprechendes gilt für die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen „Bauwesen; Reparaturwesen, nämlich Reparatur von Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen; Installationsarbeiten“, für die die angemeldete Wortkombination ebenfalls keine sinnvolle Sachaussage beinhaltet.

Anders als die Markenstelle geht der Senat auch nicht davon aus, dass das angesprochene Publikum die Wortzusammensetzung „Twinlight“ in ihrer Gesamtheit insoweit ohne Weiteres als beschreibende Sachangabe dahingehend versteht, dass die so gekennzeichneten „Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen“ doppelt leicht sind, die Dienstleistung „Bauwesen“ sich auf eine besonders leichte Bauweise bezieht und die Dienstleistungen „Reparaturwesen, nämlich Reparatur von Radfelgen aus Leichtmetall für Personenkraftwagen; Installationsarbeiten“ besonders leichte Produkte betreffen. Denn eine Übersetzung von „Twinlight“ mit „doppelt leicht“ oder „besonders leicht“ durch den inländischen Verkehr ist entsprechend den zutreffenden Ausführungen des Beschwerdeführers fernliegend und auch nicht zu belegen. Der englische Begriff „twin“ wird – auch in Kombination mit weiteren Wortelementen – vielmehr in dem Sinne verwendet und vom inländischen Publikum auch so verstanden, dass ein Mensch (Zwilling) oder ein Gegenstand doppelt/paarig/zweifach vorhanden oder angeordnet ist, nicht hingegen zur Verstärkung eines Adjektivs wie hier dem Wort „leicht“. Allenfalls eine analysierende Betrachtungsweise und mehrere Gedankenschritte könnten dazu führen, das Zeichen in seiner Gesamtheit als „doppelt leicht“ zu interpretieren. Von einer ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassbaren sinnvollen Sachaussage kann jedoch bei dieser Betrachtungsweise keine Rede sein.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortverbindung „Twinlight“ zur unmittelbaren Beschreibung der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterliegt das angemeldete Zeichen insoweit auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Dorn

Hermann

Kriener

Me