



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 545/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 062 557.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Markenanmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 10. Dezember 2013 wurde die Wortkombination

Funny Knet Freund

für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 16 und 28 zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet:

Klasse 16: Knetmasse, Modellton

Klasse 28: Spiele; Spielzeug.

Mit Schriftsatz vom 10. November 2015 hat die Anmelderin erklärt, dass die in Klasse 28 bislang beanspruchten Waren „Spiele, Spielzeug“ gestrichen werden und die Waren der Klasse 16 „Knetmasse, Modellton“ im Warenverzeichnis verbleiben sollen.

Mit Beschluss vom 19. Februar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 28, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen und hierzu im Wesentlichen ausgeführt, dass die Wortmarke „Funny Knet Freund“ eine sprachüblich gebildete beschreibende Wortkombination in der Bedeutung „lustiger, komischer, spaßiger oder witziger Knetfreund“ sei. Diese sei beschreibend für die Waren der beiden angemeldeten Klassen, da die von der Anmeldung umfassten Waren lustige, spaßige, komische oder witzige Figuren oder als Freund bezeichnete geknetete Figuren oder Knetwaren sein könnten oder zum Erstellen solcher Waren bestimmt und geeignet sein könnten; weiter könne die Ware für Personen bestimmt bzw. geeignet sein, die

gerne kneten und deshalb als Knetfreund bezeichnet und beschrieben werden könnten und hierbei lustig, spaßig etc. seien oder zu Werke gehen würden. Die Zweisprachigkeit der Wortkombination führe zu keiner phantasievollen Mehrdeutigkeit oder Interpretationsfähigkeit. Da sich das Wort „funny“ im deutschen Sprachschatz etabliert habe, lägen keine sprachlichen oder begrifflichen Besonderheiten vor, die die angemeldete Bezeichnung „Funny Knet Freund“ für den Verkehr als ungewöhnlich erscheinen lassen könnten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Zur Begründung führt sie aus, dass das angemeldete Zeichen für die noch beanspruchten Waren der Klasse 16 „Knetmasse, Modellton“ keine freihaltebedürftige, eine Eigenschaft dieser Waren beschreibende Angabe darstelle, da eine solche Masse ungeformt und keine Figur sei. Soweit die Markenstelle darauf abstelle, dass die von der Anmeldung umfassten Waren zum Erstellen von lustigen etc. Figuren bestimmt seien, so liege eine derartige Bestimmungsangabe nicht vor.

Die Bezeichnung „Knetfreund“ beschreibe ihrer Bedeutung nach eine Person, die bei der Tätigkeit des Knetens mitmache, und werde im übertragenen Sinne dahingehend verstanden, dass die damit bezeichneten Materialien wie ein Freund ein lustiges Kneten ermöglichen würden. Dieses Verständnis erfülle jedoch nicht das Kriterium einer „glatt“ beschreibenden Angabe. Demgegenüber sei es sinnwidrig, diese Bezeichnung auf das Ergebnis des Knetens beziehen zu wollen, denn eine aus Knetmasse oder Modellton hergestellte Figur sei eben eine bloße Figur und kein „Knetfreund“.

Von der Markenstelle recherchierte Wortverbindungen mit „Knet“ seien unbeachtlich, da der Gesamtbegriff „Funny Knet Freund“ zu betrachten sei, der sich aus einem englischen und zwei deutschen Wörtern zusammensetze und nicht sprachüblich gebildet sei. Es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis an einem „Mischmasch“ aus deutschen und englischen Wörtern. Die Anmelderin verweist auf die Entscheidung „Kaleido“ des BGH, nach der „sprechende Marken“ als schutzfähig angesehen werden könnten.

Hilfsweise regt die Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da die vom Senat vorläufig in seinem Hinweis geäußerte Rechtsauffassung im Widerspruch zur höchstrichterlichen Rechtsprechung zur glatt beschreibenden Angabe stehe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 vom 19. Februar 2014 aufzuheben.

Ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat sie nach Terminladung mit Ladungszusatz zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der angemeldeten Wortfolge „Funny Knet Freund“ fehlt in Bezug auf die noch beanspruchten Waren der Klasse 16 die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist dabei die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen

anderer Unternehmen zu unterscheiden (BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 949, Tz. 9 - DeutschlandCard; Hacker, Markenrecht, 3. Aufl. 2013, Rn. 138). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 229, Tz. 27 - BioID; EuGH GRUR 2008, 608, Tz. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, Tz. 15 – for you; BGH, GRUR 2014, 565 Tz. 12 – smartbook; BGH GRUR 2009, 949, Tz. 9 - DeutschlandCard).

Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel).

Von fehlender Unterscheidungskraft ist auszugehen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2013, 1143 Tz. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 949, Tz. 10 – DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BGH, GRUR 2005, 417 – Berlin-Card). Die Bewertung der Verkehrsauffassung der Abnehmer der einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des nor-

mal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge im zu entscheidenden Fall zu verneinen.
 - a) Das angemeldete Zeichen ist eine Kombination aus mehreren aus sich heraus ohne weiteres verständlichen Wörtern in der Bedeutung „lustiger/komischer/spaßiger/witziger Knetfreund“. Das Wortelement „Knet-“ wird insbesondere in Verbindung mit Substantiven verwendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Gegenstand handelt, der durch Kneten geformt oder gestaltet werden kann, oder um etwas, das durch Kneten formbar ist, wobei auch der Kurzbegriff „Knete“ als Bezeichnung für eine Knetmasse verwendet wird (vgl. - worauf die Anmelderin mit Ladungszusatz vom 28. Oktober 2015 hingewiesen wurde - Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1009). Das englische Wort „funny“ wird als häufiges Wort aus dem Grundwortschatz einer gebräuchlichen Fremdsprache im Inland allgemein verstanden (vgl. den als Anlage 1 zum Ladungszusatz vom 28. Oktober 2015 beigefügten Auszug aus „dict.cc“). Die Verbindung eines aus der englischen Sprache stammenden Wortes mit Wörtern der deutschen Sprache ist nicht als besonders eigentümlich oder ungewöhnlich zu erachten, zumal die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit eine auch für den inländischen Verkehr ohne Weiteres verständliche Gesamtbegrifflichkeit

darstellt. Die dargelegte Bedeutung des angemeldeten Wortzeichens stellt die Anmelderin auch nicht näher in Frage.

- b) Ausgehend von dieser Bedeutung fasst der angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung als Ganzes, wenn sie ihm in Verbindung mit den beanspruchten Waren begegnet, ohne Weiteres in Bezug auf diese Waren als merkmalsbeschreibenden Sachhinweis auf. Denn die in der Klasse 16 beanspruchten Waren können dazu bestimmt sein, Figuren aus Knetmasse herzustellen, die ohne Weiteres als „lustiger Knetfreund“ bezeichnet werden können (vgl. die als Anlagen 2 und 3 zum Ladungszusatz vom 28. Oktober 2015 der Anmelderin übersandten Belege).

Nicht nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang die Argumentation der Anmelderin, dass es „sinnwidrig“ sei, die Bezeichnung „lustiger Knetfreund“ auf das Ergebnis des Knetens bzw. Modellierens zu beziehen. Vielmehr ist es sogar gebräuchlich, Figuren – insbesondere wenn sie für Kinder bestimmt sind – ebenso wie Kuscheltiere oder Ähnliches als „Freunde“ für die Kinder zu bezeichnen. Die Bezeichnung „(lustige) Knetfreunde“ ist daher beispielsweise für die auf Seite 1 der mit dem Ladungszusatz übersandten Anlage 2 ersichtlichen Figuren aus Modelliermasse naheliegend. Für ein entsprechendes Verständnis sind auch keine weiteren Gedankenschritte oder analytischen Betrachtungen oder Überlegungen erforderlich. Damit handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen um ein augenfälliges „Anwendungsbeispiel“ der vorliegend beanspruchten Waren. Diese Bezeichnung des Verwendungszwecks hat einen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt, der vom angesprochenen Verkehr ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst wird (vgl. EuG, Urteil vom 17. Januar 2012, Rs. T-513/10 (Nr. 18-20) zum beschreibenden Charakter der Angabe „Atrium“ für Bodenbeläge; BGH GRUR 2009, 949, Tz. 10 - DeutschlandCard: Bezeichnung

„Deutschland“ als Angabe des Einsatzgebiets einer als „Deutschland-Card“ bezeichneten Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte).

Aufgrund dieser Beschreibung des Verwendungszwecks der betroffenen Waren wird der Verkehr die Bezeichnung „Funny Knet Freund“ lediglich als Sachhinweis und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen.

Da es genügt, wenn für spezielle Waren, die unter die in der Anmeldung genannten Oberbegriffe fallen, ein Schutzhindernis besteht (BGH GRUR 2002, 261 – AC) ist die Tatsache, dass Knetmasse oder Modellton auch einen anderen Verwendungszweck haben können als das Formen lustiger Figuren, nicht von Bedeutung.

- c) Es ist für das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausreichend, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe enthält (BGH GRUR 2009, 949, Tz. 15 – DeutschlandCard). Wie unter Ziff. b) dargelegt, ist eine solche den Verwendungszweck der Ware beschreibende Angabe hier gegeben.

Darüber hinaus ist aber auch unter Zugrundelegung der Ausführungen der Anmelderin, dass die Bezeichnung „Knetfreund“ im übertragenen Sinne dahingehend verstanden werde, dass die damit bezeichneten Materialien wie ein Freund ein lustiges Kneten ermöglichen würden, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bejahen. Denn bei diesem Verständnis des angemeldeten Wortzeichens werden ebenfalls die Waren selber beschrieben. Wenn eine Knetmasse oder ein Modellton dergestalt bezeichnet werden, dass sie einem etwas „wie ein Freund“ ermöglichen, so wird die Bezeichnung dahingehend verstanden, dass die Waren anwenderfreundlich sind oder einfach dahingehend, dass sie dem Anwender eine solche Möglichkeit bieten.

Auch insoweit kommt der Bezeichnung ein beschreibender Begriffsinhalt zu, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird; jedenfalls aber liegt ein enger beschreibender Bezug vor.

- d) Dieser Bewertung steht auch nicht die von der Anmelderin zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2013, 731 - Kaleido) entgegen, in der der Bundesgerichtshof die Auffassung vertreten hat, dass der angesprochene Verkehr die Bezeichnung „Kaleido“ nicht stets als verkürzte Beschreibung der Ware „Kaleidoskop“ verstehe. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage der assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen nicht.
3. Im Hinblick darauf, dass die Bezeichnung „Funny Knet Freund“ den Verwendungszweck und damit die Bestimmung der Waren unmittelbar beschreibt, dürfte einiges dafür sprechen, dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist. Dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben.
4. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung i. S. v. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern auf der Grundlage der einschlägigen höchstrichterlichen Rechtsprechung über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern auf Grundlage der bestehenden Rechtsprechung eine Entscheidung anhand der konkreten tatsächlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles getroffen worden ist.

5. Der Senat konnte den vorliegenden Beschluss ohne mündliche Verhandlung fassen. Die Anmelderin hat den von ihr hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Der Senat erachtete die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht für sachdienlich gem. § 69 Nr. 3 MarkenG.

III.

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.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb