



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 48/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. April 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 008 892
(hier: Lösungsverfahren S 32/13 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. November 2012 angemeldete Wortmarke

Unigenial

ist am 22. November 2012 für die Waren der Klasse 19

Baumaterial (nicht aus Metall); Bauplatten (nicht aus Metall);
Dachbeläge (nicht aus Metall); Dachschiefer und Fassadenschiefer;
Mauerverkleidungsteile (nicht aus Metall); Plattenbeschläge
(nicht aus Metall); Dachschindeln; Wandverkleidungsteile (nicht
aus Metall)

unter der Nummer 30 2012 008 892 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Am 23. Januar 2013 hat die Löschantragstellerin gestützt auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG die Löschung der Marke beantragt. Die aus den für sich gesehen schutzunfähigen Bestandteilen „uni“ und „genial“ gebildete Wortverbindung bedeute „einfach/einzig genial“ und erschöpfe sich damit in einer sprachüblichen Sachangabe oder Anpreisung.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag mit Beschluss vom 7. Januar 2014 zurückgewiesen.

Die angegriffene Marke sei keinem der geltend gemachten Schutzhindernisse ausgesetzt. Die Bezeichnung „Unigenial“ sei nicht geeignet, Eigenschaften der eingetragenen Waren anzugeben. Selbst der Bestandteil „genial“, der „überragend, großartig“ bedeute, gebe keine konkreten Eigenschaften von Baumaterialien oder von anderen eingetragenen Waren an. Die Marke in der maßgeblichen Verbindung werde ferner nicht als ein bloßes Werbeschlagwort wahrgenommen, da dem Gesamtbegriff kein klarer Bedeutungsgehalt zukomme. Die Bezeichnung werde nicht im Sinn von „einfach genial“, sondern in der Bedeutung „einheitlich genial“ verstanden.

Hiergegen hat die Löschantragstellerin Beschwerde erhoben.

Die auch bereits zum Eintragungszeitpunkt vorliegenden Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 50 MarkenG rechtfertigten die Löschung der angegriffenen Marke. Der lediglich anpreisende Gehalt der angegriffenen Marke im Sinn von „einfach/einzig genial“ ergebe sich ohne weiteres aus der lexikalischen Bedeutung „einzig, nur einmal vorhanden“ des Wortbestandteils „uni“. Die Kombination des sachbeschreibenden Bestandteils „genial“ mit dem ebenfalls schutzunfähigen Wort „Uni-“ verfüge über keinen anderen Inhalt als die Summe ihrer Bestandteile. Diese Auffassung werde dadurch bestätigt, dass eine Mitbewerberin, bei der der Markeninhaber bis 2008 als Geschäftsführer tätig war, in einer Stellungnahme vom Februar 2013 erklärt hat, den in ihren Werbeanzeigen genutzten Ausdruck „Unigenial“ in der Bedeutung „einfach genial“ verstanden wissen zu wollen.

Auf den Ladungszusatz vom 2. März 2015, in dem der Senat die Beteiligten über seine vorläufige Bewertung des Sach- und Streitstands informiert hat, hat die Antragstellerin zudem ausgeführt, die angegriffene Marke greife lediglich den im Jahr 2003 durch die Löschantragstellerin eingeführten und vor der Anmeldung der angegriffenen Marke als Fachbegriff etablierten Begriff „Universal-Deckung“ bzw. „Uni“ auf, die eine in drei verschiedenen Positionen verlegbare Stein- bzw. Plattenform bei Schiefermaterial benenne.

Die Löschantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 7. Januar 2014 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2012 008 892 aus dem Markenregister zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach Auffassung des Markeninhabers hat die Markenabteilung den Löschantrag zu Recht zurückgewiesen. Die angegriffene Marke verfüge nicht über einen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden oder werbenden Bedeutungsgehalt. Für die im Beschwerdeverfahren behauptete sachliche Bedeutung des Wortbestandteils „Uni-“ im Sinn von „Universal-Deckung“ bestünden keine Anhaltspunkte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zu Recht zurückgewiesen. Die angegriffene Marke ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG eingetragen worden.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit u. a. gelöscht, wenn sie bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook) und wenn bei den Schutzhinderungstatbeständen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden bzw. sind diese auf Antrag zu löschen, wenn sie zu den vorstehend genannten maßgeblichen Zeitpunkten ausschließlich aus Angaben bestanden bzw. bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung bzw. Löschung ist die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Für die Beurteilung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die Schutzfähigkeit, hier konkret die Eignung der angegriffenen Bezeichnung

als beschreibende Angabe zu dienen, ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten Produkte als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord, BGH GRUR 2008, 900, Rn. 18 - SPA II; GRUR 2014, 565, Rn. 13 - smartbook). Unerheblich ist dabei, ob die Marke bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 370). Sie muss auch nicht festen grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil entsprechen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 495). Erforderlich ist jedoch, dass der beschreibende Aussagegehalt einer Angabe so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass diese ihre Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., a. a. O.).

Unabhängig davon, ob der Begriff „genial“ im vorliegenden Warenezusammenhang mit „Baumaterialien“ überhaupt als beschreibende Angabe – und nicht nur als Werbeschlagwort – dienen kann, steht jedenfalls die Kombination mit dem Präfix „Uni-“ einem warenbeschreibenden Verständnis entgegen. Der Wortbestandteil „genial“ kann nicht nur personenbezogen im Sinne von „überragend begabt“ i. S. v. „Genie besitzend“ aufgefasst werden. Er wird auch in einem sachbezogenen Zusammenhang im Sinne von „überragend, großartig“ begriffen (vgl. DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., S. 1457). In der Verwendung als Präfix bedeutet der Wortbestandteil „uni-“ – wie die Löschantragstellerin ausführt – „einzig, nur einmal vorhanden, einheitlich“ (siehe dtv Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 1999, S. 1486, und DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., S. 4111). Er ist vom lateinischen (Zahl-) Wort *unus* (= einer, ein Einziger) abgeleitet und enthält wie entsprechende „Zahl“-Wortbestandteile „bi-“, „tri-“, „multi-“ – insbesondere in Verbindung mit Adjektiven oder Substantiven lateinischer Herkunft – eine Mengenangabe, die das Vorliegen „*nur einer* Einheit oder Erscheinungsform“ ausdrückt. In dieser Sinnrichtung als Mengenangabe ist auch die lexikalische Gleichsetzung der Begriffe „uni“ und „ein-

zig“ zu verstehen. Dagegen umfasst „uni“ nicht auch die weiteren Bedeutungen im Sinne von „unvergleichlich, einzigartig“. In der genannten Funktion und Bedeutung vermag das Präfix „Uni-“ keine nahe liegende Bestimmung des Begriffs „genial“, der einer mengenmäßigen Einordnung nicht zugänglich ist, zu leisten. Die von der Löschantragstellerin angenommenen Wortbedeutungen „nur genial“ oder „einfach genial“ sind der Bezeichnung „Unigenial“ nicht, jedenfalls nicht ohne eine gewisse sprachregelwidrige Umdeutung des Wortbestandteils „Uni-“ zu entnehmen, die einer markenrechtlichen Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden darf.

Nachdem für die Bewertung der Schutzfähigkeit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke, wie ausgeführt, auf das Verkehrsverständnis abzustellen ist, ist von vornherein unerheblich, ob die Mitbewerberin, bei der der Markeninhaber bis 2008 beschäftigt gewesen sein soll, auf eine Abmahnung der Löschantragstellerin im Jahr 2013 mitgeteilt hat, dass sie den in einer Werbeanzeige verwendeten Ausdruck „Unigenial“ ebenfalls in der Bedeutung „einfach genial“ verstanden wissen wollte. Die Werbeanzeige als solche, die gegebenenfalls als Ausdruck des Verkehrsverständnisses gewertet werden kann, lässt dieses Verständnis jedenfalls nicht zu, sondern weist ersichtlich auf eine Verwendung als Produktkennzeichen hin (vgl. z. B. den im Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 27. Januar 2014 wiedergegebenen Anzeigentext: „Unigenial ergibt ein formschönes und harmonisches Deckbild“).

Das im Beschwerdeverfahren geltend gemachte weitere Vorbringen der Löschantragstellerin, der Wortbestandteil „Uni-“ weise als eine unter den angesprochenen Fachkreisen geläufige Kurzform des Begriffs „Universalabdeckung“ auf eine variabel einsetzbare Schieferform hin, trägt die Feststellung des Schutzhindernisses zu den maßgebenden Zeitpunkten ebenfalls nicht.

Auf der Grundlage des allgemeinen Sprachgebrauchs ist der Ausdruck „Uni“ in Alleinstellung in anderer Weise besetzt (vgl. Duden-online: einfarbig, nicht gemustert; einheitlicher Farbton; Kurzform für Universität) und wird daher nicht als Verkürzung des Worts „Universal“, geschweige denn von „Universal-Deckung“

verstanden. Die von der Löschantragstellerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegten fünf an die Löschantragstellerin gerichteten Bestellschreiben aus dem Jahr 2012, die die Angaben „uni“/„Uni“ oder „uni.“/„Uni.“ in Artikelbezeichnungen wie etwa „RAT Schiefer Bogen 30x30 uni. 150 InterSin gel.“ enthalten, sind nicht geeignet, eine branchenspezifische Entwicklung, die das allgemeine Begriffsverständnis verdrängt, aufzuzeigen und bieten auch keinen Anlass für weitere Ermittlungen durch den Senat. Die Verwendung dieser Angaben lediglich in Artikelbezeichnungen lässt bereits fraglich erscheinen, ob es sich dabei überhaupt um eine Verwendung als Sachangabe handelt. Unabhängig davon lassen die vorgelegten, an die Löschantragstellerin gerichteten Bestellschreiben nicht im Ansatz auf ein allgemeines Verständnis schließen, weil diese Artikelbezeichnungen auf die Löschantragstellerin selbst zurückgehen. Selbst wenn die Bezeichnung „Uni“ für sich bereits zum Anmeldezeitpunkt in der von der Löschantragstellerin geltend gemachten Bedeutung „Universal“ bzw. „Universal-Deckung“ verstanden worden wäre, ergibt sich daraus zudem nicht, dass ihr diese Bedeutung auch als Bestandteil der hier angegriffenen Wortverbindung „Unigenial“ zugeordnet wird. Nachdem eine derartige Wortbildung aus dem Substantiv – bzw. auch als selbständiges Adjektiv – „Uni“ und nachgestellter Anpreisung „genial“ nicht gängigen syntaktischen Mustern entspricht und sich auch dem üblichen Sinn des Bestandteils „Uni-“ im Sinn eines Präfixes in der Bedeutung von „ein-“ (vgl. etwa uniform, unitär, unidirektional) entzieht, liegt ein derartiges Verständnis jedenfalls in der konkreten Wortverbindung fern. Bei dieser Sachlage kann letztlich dahinstehen, ob einer derartigen Begriffsbildung angesichts ihrer sprachlichen Eigenart nicht ohnehin die Eignung zur beschreibenden Verwendung abzusprechen wäre.

2. Auch das Vorliegen des Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. Nr. 1 MarkenG kann zu den maßgeblichen Zeitpunkten nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Soweit es um fehlende Unterscheidungskraft unter dem Aspekt einer beschreibenden Angabe geht, kann auf die vorstehenden Ausführungen zum Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

verwiesen werden. Zwar stellt die Bezeichnung „genial“ ein übliches Werbeschlagwort mit der Bedeutung „überragend, großartig“ dar, dem regelmäßig im Zusammenhang mit verschiedenen Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zukommen wird. Wegen des vorangestellten Bestandteils „Uni-“ ist aber auch insoweit eine andere Beurteilung geboten. Weder für ein unmittelbares Verständnis im Sinne von „einfach großartig“ noch für ein – zumal bereits zum Anmeldezeitpunkt gegebenes – nahe liegendes Verständnis in der Bedeutung „Universalabdeckung großartig“ bestehen ausreichende Anzeichen. Bei einem möglichen Verständnis der angegriffenen Bezeichnung von „einheitlich genial“ oder auch „einzig genial“ erschließt sich ein rein werbemäßiges, produktpreisendes Verständnis nicht ohne weiteres. Bei einem solchen Verständnis ist ein gewisser phantasievoller Mindestüberschuss vorhanden, der der angegriffenen Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft verleiht.

Für eine Kostenentscheidung, die vom Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt, abweicht, bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage des Vorliegens der Lösungsgründe auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH maßgeblichen Kriterien beurteilt.

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.

Knoll

Kriener

Schmid

Hu