



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 502/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 045 929.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2014 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen „Werbung, nämlich insbesondere Werbung für Öfen ausländischer, besonders mexikanischer Herkunft“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 5. Mai 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Bezeichnung

Aztekenofen

als Marke für die Waren und Dienstleistungen

Kl. 11: Heizungsgeräte; Kochgeräte; Barbecue-Grills; Grillgeräte; Öfen; Ofenroste; Verbrennungsöfen;

Kl. 35: Werbung, nämlich insbesondere Werbung für Öfen ausländischer, besonders mexikanischer Herkunft;

in das beim DPMA geführte Markenregister einzutragen.

Die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA hat die Anmeldung durch Beschluss vom 24. September 2014 zurückgewiesen, weil es sich bei dem angemeldeten Zeichen „Aztekenofen“ um eine in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige beschreibende Angabe handele (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG). Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass das Wort „Aztekenofen“ eine bestimmte Holzofenart bezeichne, die eine bauchige Form, einen nach oben laufenden kurzen Kamin aufweise und üblicherweise aus Terrakotta gefertigt werde. Die angemeldete Bezeichnung sei ausweislich verschiedener Verwendungsbelege bereits in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Insbesondere böten mehrere Baumärkte Nachbauten derartiger Öfen an. Die Bezeichnung lasse auch unabhängig von ihrer tatsächlichen Verwendung aus sich heraus erkennen, dass sie typische mexikanische Öfen anzeige. Da ein Ofen sich auch als Grill oder als Dekorationselement eigne, sei die angemeldete Angabe in Bezug auf die beanspruchten Waren geeignet, im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG relevante Merkmale der Waren zu bezeichnen. In Bezug auf die beanspruchten Werbedienstleistungen werde das Publikum von Werbeangeboten für Aztekenöfen ausgehen. Da das Publikum das Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Sachangabe verstehe, fehle ihm auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er meint, die angemeldete Bezeichnung sei eintragungsfähig, weil sie von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als bloße Sachangabe verstanden werde. Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG stünden lediglich der Eintragung unmittelbar beschreibender Zeichen entgegen, nicht dagegen von Angaben wie dem angemeldeten Zeichen, dem sich eine beschreibende Bedeutung nur aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen entnehmen lasse. Der Anmelder verweist hierzu auf in Verletzungsverfahren ergangene Urteile, nach denen die dort verfahrensgenständlichen Verwendungen der Angabe „Aztekenofen“ das Recht aus der u. a. für „Öfen“ eingetragenen Wortmarke „Azteken“, Nr. 30 2009 045 720 verletze.

Dabei sei in diesen Fällen von einer markenmäßigen Verwendung der Angabe „Aztekenofen“ ausgegangen worden, insbesondere sei die Bezeichnung „Aztekenofen“ danach in Bezug auf Öfen kein beschreibender Hinweis, der sich zu einem Gattungsbegriff entwickelt habe und mit dem das Publikum über die Herkunft eines Ofens hinaus konkrete Vorstellungen in Bezug auf sein Aussehen und seine Qualität verbinde.

Der Anmelder beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Eingaben der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist begründet, soweit der Anmelder die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistung „Werbung, nämlich insbesondere Werbung für Öfen ausländischer, besonders mexikanischer Herkunft“ begehrt. Im Übrigen bleibt die Beschwerde jedoch ohne Erfolg, da die angemeldete Bezeichnung insoweit als freihaltebedürftige beschreibende Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (vgl. § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des

Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Bestimmung besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht. Sie erlaubt es daher nicht, dass die Verfügung über solche Zeichen und Angaben infolge ihrer Eintragung nur einem Unternehmen oder einzelnen Personen vorbehalten wird. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Tz. 25, 30, 32 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Tz. 31 f. – DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2003, 882, Tz. 16 f. – Lichtenstein; GRUR 2012, 272, Tz. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411, Tz. 24 – Matratzen Concord; BGH, GRUR 2012, 272, Tz. 11 – Rheinpark-Center Neuss).

Die angemeldete Wortkombination, die ersichtlich aus dem Wortbestandteil „-ofen“ und dem zu seiner näheren Bestimmung vorangestellten, ebenfalls allgemein geläufigen Element „Azteken-“ besteht, wird von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen unmittelbar in der Bedeutung „Ofen nach der Art der Azteken“ erfasst. Entsprechend anderen Angaben, die aus einer Volksgruppen- und einer Gattungsbezeichnung gebildet sind (z. B. die Ausdrücke: Römersandalen, Keltenschmuck, Wikingerschiff), handelt es sich dabei um eine sprachüblich zusammengesetzte Wortkombination, die nicht über die Bedeutung ihrer Einzelbestandteile hinausgeht. Dieses Wortverständnis wird auch in den Gerichtsentscheidungen bestätigt, auf die der Anmelder sich zur Begründung der Beschwerde bezogen hat (vgl. die Entscheidung des OLG Köln v. 21.3.2014, 6 U 181/13, Bl. 7 unten).

Ausgehend von dem originären Wortverständnis des Zeichens in der Bedeutung „Ofen nach Art der Azteken“ ist die angemeldete Bezeichnung aufgrund der hierin liegenden Angabe zur Herkunft der Öfen aus einem bestimmten Kulturkreis geeignet, jedenfalls sonstige Merkmale der beanspruchten Waren im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bezeichnen. Entsprechend den in Bezug auf *geographische* Herkunftsangaben entwickelten Grundsätzen, die entsprechend für Angaben über den ethnisch-kulturellen Ursprung von Waren heranzuziehen sind (vgl. zu Ortsnamen im weiteren Sinn *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 441), weist die hier in Rede stehende Angabe einen konkreten Warenbezug über deren ethnisch-kulturellen Ursprung auf, nämlich dahingehend, dass die Einordnung der beanspruchten Waren als Öfen nach der Art der Azteken im Hinblick auf eine diesem Kulturkreis zurechenbare Tradition im Ofenbau auch aktuell positiv besetzte Vorstellungen beim angesprochenen Publikum hervorrufen kann (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Tz. 36 – Chiemsee; BPatG, GRUR 2009, 1175, 1177 – Burg Lissingen). Die Aztekenkultur hat nach der Überlieferung spezifische, teilweise als „Chimeneas“ bezeichnete Öfen, die eine birnenförmige Bauform aufweisen, hervorgebracht (vgl. Anlagen zum Beschluss der Markenstelle vom 24. 9. 2014, insbesondere Anlage Bl. 4, „Mexikanische Lebensart mit dem Aztekenofen“, und Anlage Bl. 5, „Aztekenofen: Meist aus Terrakotta“). Derartige Öfen haben zum Anmeldetag im Inland beachtlichen Zuspruch genossen (vgl. die als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. August 2016 übermittelten Verwendungsbeispiele, u. a. „BayWa Gartenkatalog 2010“). Dabei sind derartige Öfen bereits zum Anmeldetag sogar vielfach unter der Bezeichnung „Aztekenofen“ angeboten worden (vgl. neben den vorgenannten Verwendungen auch die entsprechende spanische Bezeichnung „horno azteca“, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. August 2016). Hierauf und erst recht auf die – in den vom Anmelder angesprochenen Verletzungsverfahren in Bezug auf § 14 Abs. 2 MarkenG erörterte – Frage, ob es sich um einen Gattungsbegriff handelt, mit dem das Publikum über die Herkunft eines Ofens hinaus konkrete Vorstellungen in Bezug auf sein Aussehen und seine Qualität verbindet, kommt es in Zusammenhang der Frage des Vorliegens des in Rede stehenden Eintragungshindernisses allerdings gar

nicht an, nachdem die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreibende Angabe sich im Hinblick auf ein tatsächliches zum Anmeldezeitpunkt bestehendes Marktinteresse an Öfen nach der Art der Azteken bereits aus seiner Wortbedeutung als solcher ergibt.

Die Eignung der angemeldeten Bezeichnung zur Verwendung als eine im vorgeannten Sinn beschreibende Angabe erstreckt sich neben den beanspruchten „Öfen; Verbrennungsöfen“ und zugehörigen „Ofenrosten“ auch auf die weiteren in Klasse 11 beanspruchten Waren, da entsprechende Öfen als Grill oder Kochgerät (vgl. Anlage Bl. 3 zum angegriffenen Beschluss) und auch als Heizungsgerät verwendet werden können.

Unerheblich ist, ob der Anmelder, wie er behauptet, die angemeldete Bezeichnung als erster Anbieter benutzt hat (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8, Rn. 382).

Ob der Eintragung der angemeldeten Marke insoweit ferner das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, wofür deutliche Anhaltspunkte bestehen, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

2. Die Beschwerde hat dagegen Erfolg, soweit der Anmelder die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistung „Werbung, nämlich insbesondere Werbung für Öfen ausländischer, besonders mexikanischer Herkunft“ beansprucht. Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 oder 1 MarkenG stehen der Eintragung des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Werbedienstleistungen (für Dritte) nicht entgegen. In Bezug auf Werbedienstleistungen können vor allem Bezeichnungen, die die Art des Mediums oder die Branche, auf die sich die Werbeleistungen beziehen, beschreiben, schutzunfähig sein (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 24 – My World; BPatG, Beschluss vom 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 – myJobs). Eine gewerbliche Werbeleistung für Dritte kann zwar im Einzelfall darauf abzielen, die Nachfrage nach „Aztekenöfen“ zu fördern.

Es konnte aber nicht festgestellt werden, dass es den Branchengewohnheiten im Bereich der hier einschlägigen Waren der Klasse 11 entspricht, Werbedienstleistungen durch das konkret beworbene Thema bzw. Produkt zu charakterisieren.

3. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war weder beantragt, vgl. § 69 Nr. 1 MarkenG, noch aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, vgl. § 69 Nr. 3 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.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Fa