



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 39/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Februar 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 30 2016 012 789
(hier: Lösungsverfahren S 169/17 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 30 2016 012 789

Satisfyer

ist am 29. April 2016 angemeldet und am 17. August 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

Klasse 10:

Vibratoren als sexuelle Hilfsmittel für Erwachsene; Massagegeräte, elektrisch; Massagegeräte für den persönlichen Gebrauch.

Mit am 20. September 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat die Beschwerdegegnerin die Löschung der Eintragung der oben genannten Marke beantragt. Sie macht hierbei die Schutzhindernisse gemäß

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG, insbesondere das Fehlen der Unterscheidungskraft und das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses, geltend.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat der Löschung mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2017 rechtzeitig widersprochen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 3. Juli 2018 die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2016 012 789 angeordnet. Zur Begründung hat es ausgeführt, ihr habe sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch der Entscheidung über den Löschungsantrag die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG gefehlt. Der Begriff „Satisfyer“ weise die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich sowohl um Endverbraucher als auch um Fachleute handele, darauf hin, dass die in Frage stehenden Waren der (sexuellen) Befriedigung dienten. Die verfahrensgegenständliche Marke erschöpfe sich daher in einer sprach- und werbeüblichen Angabe zur Zweckbestimmung und Wirkungsweise der beanspruchten Waren. Um diese Bedeutung zu erschließen, bedürfe es keiner vertieften Analyse. Zwar stamme der Markenbegriff aus der englischen Sprache. Er sei jedoch auch im Inland bekannt, etwa durch den bekannten Hit „Satisfaction“ der Gruppe „Rolling Stones“. Die korrekte Schreibweise „Satisfier“ werde dem inländischen Verkehr nicht allgemein bekannt sein. Zudem bestehe klanglich kein Unterschied zwischen den Wörtern „Satisfyer“ und „Satisfier“. Es komme nicht auf die lexikalische Nachweisbarkeit der gegenständlichen Marke an, da sie ohne Weiteres verständlich sei. Sie weise auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf. Vielmehr mache sie in naheliegender Weise deutlich, dass die betroffenen Waren der (sexuellen) Befriedigung dienten. Ob der Begriff darüber hinaus andere Bedeutungen habe, sei unmaßgeblich, da es ausreiche, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend sei. Das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft habe bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 29. April 2016 bestanden und liege aktuell weiter vor. Es sei unwahrscheinlich, dass sich der Sprachgebrauch auf dem in Rede stehenden Gebiet seit 2016 deutlich gewandelt

habe. Ob an der in Rede stehenden Marke auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, wofür ebenfalls einiges spreche, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde vom 9. August 2018. Er begründet sie damit, das Wort „Satisfyer“ verfüge entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Die konkrete Wortbildung sei nicht beschreibend und weise keinen engen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren auf. Ebenso handele es sich nicht um einen gebräuchlichen Begriff. Der Begriff „Satisfyer“ gehöre nicht zum englischen Grundwortschatz, über welchen die angesprochenen Verkehrskreise verfügten. Für die Frage, ob ein fremdsprachiger Begriff beschreibend sei, komme es entscheidend auf seine Bedeutung und sein Verständnis in der Originalsprache an. Gerade in dieser müsse er zur Beschreibung geeignet sein. Das Wort „Satisfyer“ existiere in der englischen Sprache nicht. Es gebe lediglich das Substantiv „satisfaction“ und das Verb „to satisfy“, die klanglich und schriftbildlich von dem Begriff „Satisfyer“ abwichen. Demzufolge werde der angesprochene Verkehr keine Verbindung zwischen der angegriffenen Marke einerseits und dem englischen Verb „to satisfy“ sowie seiner deutschen Bedeutung „befriedigen“ andererseits herstellen. Dies gelte umso mehr, als die Großschreibung des ersten Buchstabens die angegriffene Marke sowohl im Englischen als auch im Deutschen als Substantiv ausweise. Auch sei in der englischen Sprache die Verwendung des Verbs „to satisfy“ im sexuellen Bereich unüblich. Hier sei vielmehr das Verb „to please“ anzutreffen. Zudem könne das englische Verb „to satisfy“ mit „sättigen“, „überzeugen“ als auch mit „zufriedenstellen“ übersetzt werden. Angesichts dieser vielfältigen Bedeutungen sei ein klares Verständnis nicht erkennbar. Des Weiteren klinge in dem Begriff „Satisfyer“ das Wort „fire“ mit, das wiederum für „Leidenschaft“ stehe. Die angesprochenen Verkehrskreise könnten daher in der angegriffenen Marke auch eine kreative Kombination aus den Begriffen „Satis“ und „fire“ sehen. Wenn das Wort „Satisfyer“ im Englischen im Sinne von „Befriediger“ verstanden würde, bezöge es sich auf eine

Person und könne deshalb die beanspruchten Waren nicht beschreiben. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei ebenfalls nicht ersichtlich. Bereits die nicht korrekte Schreibweise schließe dieses aus.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2018 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Darüber hinaus regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgenden Fragen an:

1. Kommt es bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines fremdsprachigen Begriffs als Wortmarke – insbesondere im Hinblick darauf, ob der Begriff für die angemeldeten bzw. eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreibend ist – zunächst darauf an, welche Bedeutung der Begriff in der Originalsprache hat und wie er konkret in der Originalsprache verstanden wird?
2. Kann ein fremdsprachiger Begriff für Waren beschreibend sein, wenn er in der Originalsprache nur personenbezogen verstanden wird?

Die Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt hierzu aus, der nicht beschreibende Charakter eines Zeichens könne nicht alleine damit begründet werden, dass ein Buchstabe groß geschrieben werde, denn Wortzeichen genössen Schutz in jeder verkehrsüblichen Wiedergabe. Die Erste Beschwerdekammer des EUIPO habe durch ihre Entscheidung vom 10. Mai 2018 (Beschwerdeverfahren R 2603/2017-1) die Zurückweisung der Anmeldung der Wort-/Bildmarke „SATISFYERMEN“ bestätigt (vgl. die Anlage zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 23. Januar 2019). Der Vortrag, „to satisfy“ sei keine übliche Formulierung im sexuellen Bereich, könne nicht überzeugen. Es möge zwar richtig sein, dass „to please“ in Verbindung mit sexueller Befriedigung verwendet werde. Nichtsdestotrotz seien die Begriffe „satisfy“ und „satisfier/satisfyer“ im Zusammenhang mit Stimulierungsgeräten gebräuchlich. Schließlich werde der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke nicht in ihre Bestandteile „satis“ sowie „fyer“ aufspalten und letztgenannten mit dem klanglich verwandten Wort „fire“ gleichsetzen, da die schriftbildlichen Unterschiede zwischen ihm und der Endung „fyer“ klar erkennbar seien.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

1. Dem Inhaber der angegriffenen Marke wurde der Löschantrag ausweislich des Empfangsbekennnisses am 5. Oktober 2017 zugestellt. Er hat der Löschung mit am 1. Dezember 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz und damit innerhalb der Zwei-Monats-Frist des § 54

Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen. Demzufolge war gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG das Lösungsverfahren durchzuführen.

2. Der Antrag auf Löschung der Eintragung der gegenständlichen Marke wurde auf die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützt. Demzufolge ist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG der Lösungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung der angegriffenen Marke zu stellen. Diese Frist wurde vorliegend eingehalten, da die Beschwerdegegnerin am 20. September 2017 die Löschung der am 17. August 2016 erfolgten Eintragung der Marke DE 30 2016 012 789 beantragt hat.

3. Der Eintragung der Marke DE 30 2016 012 789 stand sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass sie zu löschen war (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006,

229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt der angegriffenen Marke die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

b) Bei dem Wort „Satisfyer“ handelt es sich um eine gängige Falschschreibung des englischen Begriffes „satisfier“. Er ist von dem englischen Verb „to satisfy“ mit der deutschen Bedeutung „befriedigen“ (vgl. „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/>“, Suchbegriff: „to satisfy“) abgeleitet und wird mit „Befriediger“ bzw. „(der, die, das) Befriedigende“ übersetzt (vgl. „<https://de.langenscheidt.com/>“, Suchbegriff: „satisfier“). Die angesprochenen Verkehrsteilnehmer, zu denen die Durchschnittsverbraucher wie auch die Fachkreise (etwa aus dem Erotikbereich) gehören, werden die angegriffene Marke unschwer in vorgenanntem Sinne verstehen. Bei dem Verb „to satisfy“ handelt es sich nämlich um einen – auch den inländischen Verkehrskreisen hinlänglich bekannten – Begriff der englischen Umgangssprache, der u. a. in Form des Wortes „Satisfaction“ in dem weltbekannten Lied der Gruppe „Rolling Stones“ Verwendung gefunden hat. Ferner ist davon auszugehen, dass die korrekte Schreibweise des englischen Wortes „satisfier“ dem Verkehr regelmäßig nicht bekannt sein wird, zumal die Buchstaben „i“ und „y“ häufig ausgetauscht werden.

Entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke ist es unerheblich, welche Bedeutung dem Begriff „Satisfyer“ von den Verkehrskreisen in englischsprachigen Ländern beigemessen wird, da lediglich die Auffassung des

inländischen Publikums maßgeblich ist. Aus diesem Grund kann in Ausnahmefällen ein im Ausland als phantasievoll angesehenes Sprachgebilde vom deutschen Verkehr als beschreibende Aussage aufgefasst werden (so z. B. der englische Begriff „Handy“; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 190). Darüber hinaus gibt es fremdsprachige Begriffe, die zwar in dem Land, in dem die betreffende Sprache verbreitet ist, nicht nachweisbar sind, vom inländischen Publikum gleichwohl als beschreibende Angabe interpretiert werden. Daher ist es vorliegend unerheblich, ob der Begriff „Satisfyer“ im Englischen üblich ist oder das Verständnis des deutschen Verkehrs seiner Bedeutung in der englischen Sprache entspricht (vgl. auch BGH GRUR 1999, 238 – Tour de culture).

Ausgehend von dem angeführten Begriffsverständnis haben die angesprochenen inländischen Verkehrskreise auch keine Veranlassung, die angegriffene Marke in ihre beiden Bestandteile „satis“ und „fyer“ aufzuspalten. Gegen eine solche Trennung spricht bereits der Umstand, dass sich die Bedeutung des ersten Bestandteils „satis“ in Alleinstellung dem deutschen Verkehr nicht erschließt.

c) Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen ohne analysierende Betrachtungsweise lediglich als einen beschreibenden Hinweis auf den Verwendungszweck und die Wirkungsweise der beanspruchten Waren „Vibratoren“ sowie „Massagegeräte“ auffassen und davon ausgehen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren dazu bestimmt und geeignet sind, dem Verwender „Befriedigung“ zu verschaffen. Gegen diese Sichtweise spricht nicht das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, das Wort „Satisfyer“ werde mit „Befriediger“ übersetzt und sei damit personenbezogen, so es nicht zur Bezeichnung von Waren, also von Sachen dienen könne. Durch die Personifizierung wird das beschreibende Verständnis nicht in Frage gestellt, da die beanspruchten Vibratoren einen Sexualpartner und die beanspruchten Massagegeräte einen Masseur – mithin jeweils einen „Befriediger“ – ersetzen können.

Hierbei ist es unerheblich, dass das englische Verb „to satisfy“ verschiedene, ggf. auch nicht beschreibende Bedeutungen haben kann, da es für die Verneinung der Unterscheidungskraft ausreicht, wenn lediglich eine Bedeutung einen beschreibenden Sinngehalt vermittelt (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude; GRUR 2016, 1300, Rdnr. 51 – Kinderstube).

d) Mit dem Deutschen Patent- und Markenamt ist davon auszugehen, dass das Eintragungshindernis bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 29. April 2016 bestanden hat (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 – Aus Akten werden Fakten), da keinerlei Anhaltspunkte für ein Abweichen des damaligen und des heutigen Sprachverständnisses des Verkehrs vorliegen. Hierfür spricht im Übrigen auch, dass das Deutsche Patent- und Markenamt bereits im Anmeldeverfahren mit – später fallen gelassener – Beanstandung vom 1. Juli 2016 auf das Fehlen der Unterscheidungskraft der (damals noch nicht eingetragenen) angegriffenen Marke hingewiesen hat.

4. Ob der Eintragung der angegriffenen Marke darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann aufgrund vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

5. Für die vom Inhaber der angegriffenen Marke angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde ist vorliegend kein Raum. Weder handelt es sich vorliegend um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Die vom Inhaber der angegriffenen Marke aufgeworfenen Fragestellungen, welche die Bedeutung und das Verständnis eines fremdsprachigen Begriffs in der Originalsprache zum Gegenstand haben, sind bereits hinreichend höchstrichterlich geklärt. Wie bereits ausgeführt, kommt es auf das Sprachverständnis ausländischer Verkehrskreise nicht an, da lediglich die Auffassung des inländischen Publikums maßgeblich ist

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 190). Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen verwiesen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Fi