

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 230/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. September 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 54 702.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. August 1998 und vom 10. September 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist das Zeichen

Sidelock

mit dem Warenverzeichnis

"Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren und Kleisenwaren; Waren aus Metall (soweit in Klasse 06 enthalten); Baumaterialien (nicht aus Metall); Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung".

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid in zwei Beschlüssen, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, mit der Begründung zurückgewiesen, dem angemeldeten Zeichen fehle Unterscheidungskraft. Außerdem stehe ein Freihaltebedürfnis entgegen. Es handele sich bei dem angemeldeten Zeichen lediglich um eine Beschreibung von Waren, die mit einem Seitenschloß verschlossen werden könnten bzw um Dienstleistungen, die die Verwendung oder den Einsatz von Waren betreffen, die mit einem Seitenschloß versehen werden

sollen. Der Markenbegriff "Sidelock" setze sich aus den englischen Wörtern "side" für "Seite, seitlich, seitlich liegend oder stehend, Seiten..., neben..., seitwärts gerichtet" und "lock" für "Schloß, Verschuß, Riegel, Feststellung, Sperre, Sperrschloß, Verschuß, Verriegelung, Arretierung, Verrasterung" zusammen. Insgesamt könne das Anmeldezeichen daher unschwer als Seitenschloß verstanden werden. Insoweit handele es sich im Hinblick auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis um eine bloße, beschreibende Angabe, der es an der notwendigen betriebskennzeichnenden Hinweisfunktion mangle. Zudem stehe der Eintragung aufgrund des beschreibenden Bezuges ein Freihaltebedürfnis entgegen.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie hält mit näheren Ausführungen die angemeldete Bezeichnung als lexikalisch nicht nachweisbare Wortneuschöpfung sowohl für unterscheidungskräftig als auch für nicht Freihaltebedürftig.

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung das Warenverzeichnis dahingehend eingeschränkt, daß es nunmehr wie folgt lautet:

"Baumaterialien aus Metall; Waren aus Metall (soweit in Klasse 06 enthalten);
Baumaterialien (nicht aus Metall);
Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung;
alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen ohne Schlösser und nicht auf Schlösser bezogen".

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. August 1998 und vom 10. September 2001 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Auf der Grundlage des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist die angemeldete Bezeichnung "Sidelock" weder nach § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG, noch nach § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

An der angemeldeten Marke besteht kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG. Es ist nicht ersichtlich, daß sie als konkrete unmittelbare Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen könnte und deshalb für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müßte.

Das angemeldete Zeichen ist zwar aus den beiden Wörtern "side" und "lock" zusammengesetzt, die beide dem englischen Grundwortschatz angehören. "Side" steht allgemein für "Seite, Seitenlinie, Seitenfläche, (Seiten)Rand, (Körper)Seite, (Abstammungs)Linie, (Charakter)Zug, Partei, Seiten... und neben..." (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, S 589). Aufgrund des phonetischen Gleichklangs mit dem deutschen Wort Seite ist es daher auch weitesten Bevölkerungskreisen geläufig. "Lock" steht für "Schloß, Verschuß, Schleuse" und als "Verb für (ab-, zu-, ver)schließen, zusperren, verriegeln" (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, S 383). "Side lock" =, allerdings in zwei Wörtern geschrieben, ist lexikalisch nachweisbar als Bezeichnung für ein Seitenschloß in der Waffentechnik (vgl Lampel, Waffenlexikon, 12. Aufl, 1998 unter dem gleichnamigen Stichwort). Die angemeldete Bezeichnung ist auch sprachüblich gebildet, denn im Englischen existieren zahlreiche zusammengesetzte Substantive mit der Vorsilbe "side-", so zB sidedoor, sideaisle, sidearms, sideband, sideboard, sidecar, sidedish, side-

effect, sideface, sideglance, sideissue, sidekick, sidelight, sideline, sidelobe und sidelong.

Gleichwohl hat der Senat keine ausreichend sicheren Feststellungen dahingehend treffen können, daß die angemeldete Wortkombination - nach der in der Hauptverhandlung erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses - eine für die damit angesprochenen Verkehrskreise verständliche beschreibende Angabe über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen darstellt und daher freihaltebedürftig ist. Zwar mag die angemeldete Bezeichnung dahingehend interpretiert werden, daß damit Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden, die seitlich verschließbar sind; aufgrund der Einschränkung des Warenverzeichnisses, wonach sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedoch nicht auf Schlösser beziehen und keine Schlösser bezeichnen, ist jedoch nicht erkennbar, daß die angemeldete Bezeichnung für die von der Anmelderin beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden kann. Insoweit könnte lock nur noch mit anderen Bedeutungen als Schloß beschreibend in Betracht gezogen werden. Hierzu konnten jedoch keine ausreichend sicheren Feststellungen getroffen werden. Side lock ist bereits als Fachbegriff der Waffentechnik in der englischen Sprache eingeführt. Bei Fachbegriffen wird aber regelmäßig auf eine einheitliche Terminologie geachtet, nicht zuletzt, weil so Mißverständnisse vermieden und Sachkunde gezeigt wird. Soweit Mitbewerber der Anmelderin daher derartige Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich ihres Verwendungszwecks bezeichnen wollen, ist nicht erkennbar, warum sie hierfür die von der Anmelderin gewählte und für den gewünschten Verwendungszweck (in Betracht käme eventuell "seitliches fixieren, verriegeln") ungewöhnliche Wortkombination benötigen. Ist der Sinn einer Aussage jedoch dem angesprochenen Publikum erst aufgrund eingehender Gedankenschritte erfaßbar, kann das Freihaltebedürfnis vernachlässigt werden.

Der angemeldeten Marke kann auch nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st Rspr, vgl BGH MarkenR 2001, 34 - Zahnpastastrang; BGH MarkenR 2001, 209 - test it; BGH GRUR 2002, 64 - Individuelle). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Die Unterscheidungskraft kann entfallen, wenn die Marke einen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Das ist hier aber nicht der Fall; Daß die angemeldete Marke im Zusammenhang mit dem beanspruchten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis keine konkrete Sachangabe in Form einer Beschreibung aufweist, wurde bereits bei der Prüfung auf ein Freihaltebedürfnis festgestellt. Zwar unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltebedürfnisses und der Unterscheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen und sind, schon wegen des unterschiedlichen Adressatenkreises, regelmäßig streng zu unterscheiden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 26). Wenn aber ein in seinem Aussagegehalt verständliches Zeichen für die konkreten Waren keine Sachangabe ist und auch keine anderen Gesichtspunkte erkennbar sind, die gegen die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis sprechen, insbesondere nicht der Gesichtspunkt, daß das Zeichenwort stets nur als (sinnhaltiges) Wort und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde (vgl zB BGH BIPMZ 1999, 408 - YES), kann ihm die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Auch Täuschungsgefahr (§ 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG) ist allein aufgrund der Marke nicht in jedem Fall "ersichtlich". Es hängt nämlich auch von der Art der Markenverwendung ab, ob durch die Marke dem Publikum eine Eigenschaft der Ware

suggestiert wird, die ihr nicht zukommt. Ist aber eine nicht täuschende Verwendung der Marke nicht ausgeschlossen, entfällt dieses Eintragungshindernis.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

br/Fa