



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 327/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
24. August 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 781 037

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. August 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Für die international registrierte Marke 781 037

#### **„SureSTEP“**

wird in der Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt u.a. für die Waren

„Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis, linoléum“.

Die Markenstelle für Klasse 27 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes der Marke für die genannten Waren den Schutz in Deutschland verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, die Marke stelle eine Bezeichnung dar, die in ihrer sprachlichen und begrifflichen Kombination jeglicher fantasievoller Eigenart entbehre. Der inländische Verkehr werde in der aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes sprachüblich gebildeten Wortkombination „SureSTEP“ kein betriebliches Kennzeichen sehen, sondern ihr ohne weiteres Nachdenken den auf die betreffenden Waren zu beziehenden Bedeutungsgehalt eines Hinweises auf „Schrittsicherheit“ entnehmen. Ohne weitere analysierende Betrachtungen werde das Publikum folglich davon ausgehen, dass die betreffenden Waren entsprechende Eigenschaften aufwiesen. Voreintragungen in anderen Ländern, auf die die Markeninhaberin hingewiesen hatte, könnten die Markenstelle nicht binden, da Fragen der absoluten Schutzhindernisse von Land zu Land unterschiedlich zu beurteilen seien. Die durch ausländische Schutzbewilligungen gegebene Indizwirkung im Hinblick auf die markenrechtliche Unterscheidungskraft sei durch die für den maßgeblichen inländischen Verkehr bestehenden ausgeprägten Schutzhindernisse als widerlegt anzusehen. Die Frage eines Freihaltungsbedürfnisses könne bei dieser Sachlage dahinstehen.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt, den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und der IR-Marke Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Die Markeninhaberin vermisst in der Entscheidung der Markenstelle insgesamt die Anwendung des gebotenen großzügigen Maßstabs bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft. Der Begriff „SureSTEP“ sei lexikalisch nicht nachweisbar, werde im Internet stets nur markenmäßig benutzt und sei zudem sprachlich unüblich gebildet, denn die von der Markenstelle herangezogene angebliche Bedeutung als „sicherer Schritt“ hätte im Englischen korrekt als „safe Step“ wiedergegeben werden müssen; „sure“ bedeute vor allem „sicher“ im Sinne von „gewiss“. Schließlich sei die Bezeichnung doppeldeutig, denn sie könne auch mit „selbstbewusstes Auftreten“ übersetzt werden. Somit handele es sich um eine Bezeichnung, die erst analysiert und aufgegliedert werden müsse, wenn man sie als beschreibend ansehen wolle. Da dies aktuell nicht der Fall sei, entfalle auch ein Freihaltungsbedürfnis.

## II

Die zulässige Beschwerde musste in der Sache ohne Erfolg bleiben, da der Schutzbewilligung der Marke für die Waren „Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis, linoléum“ die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 in Verbindung mit § 113 MarkenG entgegen steht.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beanspruchte Bezeichnung aus zwei englischen, dem inländischen Verkehr geläufigen Begriffen zusammengesetzt ist, die auch in der vorliegenden Kombination wiederum eine sinnvolle, sachbezogene Aussage enthalten. Der Bestandteil „sure“ bedeutet im Englischen „sicher“, und zwar sowohl im Sinne von „gewiss, verlässlich“ als auch in der von „fest, solide“, wie sich z.B. aus der Bezeichnung „to be on surer ground“ – sich auf festerem Boden befinden – ersehen lässt (vgl. DUDEN-OXFORD, Großwörterbuch Englisch, 1980, Stichwort „sure“). „Step“ bedeutet „Schritt“ oder „Stufe“.

Der durchschnittlich aufmerksame, verständige Verbraucher, der grundsätzlich Marken so aufnimmt, wie sie ihm begegnen und sie nicht weiter analysiert (st. Rspr., z.B. BGH GRUR 2001, 240, 241 – SWISS ARMY; GRUR 1996, 771, 772 – THE HOME DEPOT), hat bei der Zusammensetzung dieser beiden völlig üblichen und in ihrer Kombination unmittelbar verständlichen Aussagen keinerlei Veranlassung, die Gesamtbezeichnung in Bezug auf Bodenbeläge anders anzusehen als das englischsprachige Äquivalent von „sicherer Schritt“. Die schriftbildliche Ausgestaltung mit der Großschreibung der zweiten Komponente legt ihm diese Betrachtung deutlich nahe. Beide Begriffe ergeben zwanglos im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Waren aus dem Bereich der Bodenbeläge, Teppiche und Fußmatten einen Sinn. Bodentextilien, die mit der vorliegenden Marke bezeichnet werden sollen, können, was das Publikum als selbstverständlich voraussetzt, neben dekorativen Zwecken immer auch Eigenschaften haben, die mit Schrittsicherheit zu tun haben, z.B. durch besondere Rutschfestigkeit. Damit drängt sich dieser Bedeutungsinhalt geradezu auf.

Soweit die Markeninhaberin darauf abstellt, die Bezeichnung „SureSTEP“ sei auch anders zu übersetzen, beispielsweise als „selbstbewusstes Auftreten“, so ist zum einen darauf hinzuweisen, dass es, um im Hinblick auf die beanspruchten Produkte zu einer derart fernliegenden Bedeutung zu gelangen, hintergründiger analytischer Betrachtungen bedürfte, die der Verkehr üblicherweise aber nicht vornimmt (vgl. BGH a.a.O.); zum anderen kommt es hinsichtlich der Unterscheidungskraft nicht darauf an, ob eine Marke ausschließlich die Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstige Merkmale der jeweiligen Waren zu bezeichnen geeignet ist. Selbst wenn einzelne Abnehmer der mit „SureSTEP“ versehenen Waren dieser Bezeichnung die von der Markeninhaberin angeführte weitere Interpretation beilegen sollten, müsste dieses Wortzeichen dennoch von der Eintragung ausgeschlossen bleiben, da es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Produkte bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT, Rdn. 32).

Einen schutzbegründenden minimalen Fantasiegehalt vermag der Senat in der IR-Marke nicht zu erkennen. Die Marke, die sich als eine sprachliche Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen darstellt, hat nicht nur in ihren Bestandteilen einen rein sachbezogenen Bedeutungsgehalt; ein solcher ist auch für die Neuschöpfung selbst festzustellen. Der Bezeichnung „SureSTEP“ ist keinerlei Ungewöhnlichkeit in Bezug auf die genannten Waren zu eigen, denn der Gesamtbegriff weicht nicht von dem Bedeutungsgehalt ab, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht. Allein die Tatsache, dass der – ansonsten durch keinerlei grammatikalische oder semantische Besonderheit gekennzeichnete - Begriff neu geschaffen worden ist, reicht nicht aus, um eine schutzbegründende Eigenart der Bezeichnung anzunehmen (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 reSp – marktfrisch).

Einer Wortmarke, der für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, fehlt zwangsläufig jegliche Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn bei einer solchen reinen Sachaussage, die nach üblichem sprachlichen Schema gebildet ist, hat der Verkehr keine Veranlassung, sie als Herkunftshinweis aufzufassen (st. Rspr.: BGH aaO – marktfrisch; BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH MarkenR 2002, 391 – Companyline).

Darüber hinaus ist das im Allgemeininteresse liegende Ziel des Markenrechts zu berücksichtigen, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können. Das Markenrecht erlaubt es nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (st. Rspr., vgl. z.B. EuGH GRUR 99, 723 - Windsurfing Chiemsee; GRUR 2004, 680 – BIOMILD). Im Hinblick darauf bestehen gegen die Schutzgewährung der IR-Marke auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Bedenken, denn englischsprachige Bezeichnungen, deren Bedeutung sich einem be-

achtlichen Teil der deutschen Verbraucher ohne weitere Überlegung erschließt, sind in der inländischen Publikumswerbung sehr beliebt und entsprechend häufig anzutreffen. Auch wenn die Bezeichnung „sureSTEP“ – mit üblicher optischer Hervorhebung der einzelnen Wortteile – bisher noch nicht nachweisbar ist, bietet sich der englischsprachige Hinweis auf die wichtige Eigenschaft eines sicheren Schritts, den die beanspruchten Bodenbeläge aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit bieten, zumindest künftig zur Warenbeschreibung an und zwar unabhängig davon, ob die Ausdrucksweise „sureSTEP“ in Ländern des englischen Sprachbereichs möglicherweise weniger naheliegend ist, wofür die von der Markeninhaberin genannten Voreintragungen der Marke in Großbritannien und Irland indiziell sprechen könnten.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Dr. van Raden

Na